

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2018/92 – (superge.si)

1. STRANKI

Pritožnik: SUPERGA TRADEMARK S.A., 42-44, Avenue de la Gare L-1150, Luxembourg, ki ga po pooblastilu zastopa Petra Pečar, MSA IP d.o.o., Regentova 4/a, 6280 Ankaran (v nadaljevanju pritožnik)

Nosilec domene: TOMAS SPORT 2 d.o.o., Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: superge.si (v nadaljevanju domena)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je z elektronsko vlogo z dne 30. 01. 2018 ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbami 10.1, 10.2 in 10.3 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS) kot dela Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da je domena »superge.si«, katere nosilec je TOMAS SPORT 2 d.o.o., identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki »SUPERGA« in da je z uporabo sporne domene nosilec domene posegel v pritožnikovo zavarovano blagovno znamko. Administrator je v skladu z določbo 11.3 Pravil postopka ARDS dne 1. 02. 2018 ugotovil, da je pritožnikova pritožba popolna in je 1. 02. 2018 domeno blokiral. Dne 1. 02. 2018 je administrator na poštni naslov nosilca navedenega v bazi poslal pisno obvestilo o vložitvi pritožbe, s pozivom naj na navedbe pritožnika odgovori. Administrator je dne 13. 02. 2018 prejel odgovor na pritožbo. Ker je imel odgovor na pritožbo formalne pomanjkljivosti, je administrator še isti dan pozval pooblaščenca pritožnika naj v petih dneh dopolni vlogo. Dne 13. 02. 2018 je pooblaščenec pritožnika dopolnil vlogo, nato so 14. 02. 2018 odgovor na pritožbo posredovali pritožniku. Administrator je v skladu z določbo 14.1 Pravil postopka ARD po načelu rotacije določil razsodnico Majo Bogataj Jančič in ji poslal dokumentacijo v pregled ter izjavo in pogodbo v podpis, vendar ta zaradi osebnih razlogov ni prevzela primera. Administrator je po načelu rotacije imenoval naslednjega razsodnika z liste in sicer razsodnico Evo Gostiša, vendar je po tem, ko je prevzela primer, izrazila pomisleke glede svoje nepristranskosti, zato jo je administrator obvestil, da bo imenoval drugega razsodnika. Dne 9. 03. 2018 je administrator

za razsodnika v postopku imenoval prof. dr. Branka Koržeta (v nadaljevanju razsodnik). V skladu z določbo 14.5 Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 13. 3. 2018 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 6.6 Pravil postopka ARDS je administrator dne 13. 3. 2018 razsodniku poslal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik istega dne po elektronski pošti prejel.

4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

4. 1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik navaja, da je ponudnik priljubljenih športnih copat za prosti čas »SUPERGA«, ki so definirane med ostalim tudi s sloganom »People's shoes of Italy«, zaradi njihovega edinstvenega prestiža, kakovostne izdelave in prepoznavnosti. To kultno obutev naj bi začeli proizvajati leta 1911 v italijanskem mestu Torino. Z najbolj prepoznavnim modelom Classic Superga 2750, naj bi se govornice o podplatu iz posebne gume in izjemni kakovosti čevljev »SUPERGA« hitro razširile po vsem svetu. Vse odkar nosijo podpise najvplivnejših zvezdnikov naj bi bile nepogrešljiv kos v omarah vseh ljubiteljev mode. Po vojni naj bi ponovno začeli dejavnosti, specializirane izključno za proizvodnjo visoko kakovostne obutve. V 70. letih prejšnjega stoletja naj bi se SUPERGA specializirala za dodajanje športnih čevljev s tehničnimi lastnostmi, sedaj pa naj bi zbirke vključevale široko paleto stilov. Visokokakovostni proizvodi »SUPERGA« naj bi bili na voljo tudi na slovenskem tržišču npr. v prodajalnah SPORTINA, TRANSPORT FOOTWEAR. Pritožnik je pritožbi priložil »Affidavit« (priloga št. 1), iz katerega naj bi izhajali podatki o družbi pritožnika in o prodaji, ki naj bi dokazovali uporabo znamk pritožnika in posledično poznanost med slovenskimi potrošniki.

Pritožnik naj bi pri pregledu registra domen na spletni strani <https://www.register.si/whois-rezultati/> ugotovil, da je nosilec domene v svojem imenu dne 14.09.2000 registriral domeno superge.si, domeno z zaščitenimi znaki pritožnika.

Po navedbah pritožnika je domena nosilca identična in zamenljivo podobna znamkam pritožnika, ki so veljavne na območju Republike Slovenije. Pritožnik naj bi bil nosilec številnih evropskih in mednarodnih znamk, ki ščitijo znak »SUPERGA«, med njimi tudi:

- mednarodne besedne znamke »SUPERGA« reg. št. 447896, ki je bila registrirana dne 29.09.1979 in obsega blago v 05, 10, 18, 24, 25, 26 in 28 razredu Nicejske klasifikacije in
- mednarodne besedne znamke »SUPERGA« reg. št. 642364, ki je bila registrirana dne 02.08.1995 in obsega blago v 16 razredu Nicejske klasifikacije,

ki sta veljavni na območju Republike Slovenije in zamenljivo podobni znaku sporne domene ter sta bili registrirani pred datumom registracije sporne domene. Pritožnik je pritožbi priložil potrdilo o registraciji navedenih znamk (priloga št. 2).

Pritožnik meni, da nosilec domene z uporabo znaka »superge« krši pritožnikove pravice intelektualne lastnine, natančneje zgoraj navedene znamke, saj naj bi domena nosilca vsebovala zamenljivo podoben znak, in sicer besedo »superge«, ki je zaščiten z zamenljivo podobnimi znamkami pritožnika. Navaja, da ima registrirane znamke tudi v besedi in vsakršna domena, ki vsebuje podobno ali isto besedo naj bi kršila pritožnikove pravice iz registriranih znamk.

Pritožnik je mnenja, da sta besedi vizualno in fonetično zamenljivo podobni, saj sta enake dolžine, imata enako število zlogov, izhajata iz istega korena in vsebujeta večino enakih črk »SUPERG-«, ki si sledijo v istem zaporedju. Edina razlika je v zadnji črki A oziroma E. Navedena razlika v zadnji črki je množina (ednina: superga; množina: superge) ali drugi sklon (imenovalnik: superga; rodilnik: superge) registriranih znamk pritožnika in ne vpliva na vizualno in fonetično različnost glede na ostali večinski in enak del »SUPERG-« ter dejstvo, da gre zgolj za drugačno sklanjatev ali število (ednino/množino). Meni, da sta fonetično primerjana znaka zaradi večinskega dela enakih črk »SUPERG-« zamenljivo podobna in posledično povprečni potrošnik primerjani besedi ne bi mogel vizualno in fonetično razlikovati. Navaja, da je skladno s sodno prakso prvi del znaka tisti, ki v pretežni meri pritegne potrošnikovo pozornost in si ga potrošnik lažje zapomni kot drugi del znaka. To naj bi pomenilo, da ima v takih primerih prvi del bistveno večji vpliv na celotni vtis, ki ga ustvari znak, kar pogosto tudi lahko izključi podobnost.

Pritožnik je prav tako mnenja, da sta si besedi pomensko podobni. Navaja, da beseda »SUPERGA« v slovenskem jeziku nima direktnega pomena, ampak je oznaka firme pritožnika. Znak naj bi izhajal iz imena italijanske družbe, proizvajalke obutve in dodatkov za prosti čas, ki je bila ustanovljena leta 1911 v italijanskem mestu Torino. Meni, da domena superge.si ne vsebuje elementov na podlagi katerih bi se sporna domena jasno razlikovala od firme in registriranih znamk pritožnika. Sporna domena naj bi tako povzročala zmoto glede vrste, obsega poslovanja in do zamenjave s firmo pritožnika.

Pritožnik navaja, da so bile njegove blagovne znamke registrirane pred datumom registracije sporne domene, ki nosi datum 14.09.2000, medtem ko je bila mednarodna besedna znamka »SUPERGA« reg. št. 447896 registrirana dne 29.09.1979 in mednarodna besedna znamka »SUPERGA« reg. št. 642364 registrirana dne 02.08.1995, torej obe sta registrirani pred datumom registracije sporne domene.

Pritožnik je mnenja, da iz priloženih potrdil nedvomno izhaja, da sporna domena v celoti povzema predhodno registrirani znamki pritožnika, saj je znak v domeni dejansko zamenljivo podoben oziroma identičen znamkam pritožnika. S tem so po mnenju pritožnika izpolnjeni pogoji iz prve alineje točke 18.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si.

Pritožnik nadalje meni, da nima nosilec nobene pravice, ki bi jo pridobil pred pravicami pritožnika, ali pravno priznanega interesa na domeni, ampak je bila slednja registrirana in se uporablja v slabi veri. Trdi, da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, prav tako ni eden izmed njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj. Nosilec domene ni nikoli imel na območju Republike Slovenije nobene pravice iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebnega imena, iz katerih bi izhajale pravice ali pravno priznani interes za registracijo ali uporabo domene superge.si. Po mnenju pritožnika je edini interes nosilca domene, ki pa ni pravno priznan, z registracijo domene pridobiti premoženjsko korist z izkoriščanjem ugleda pritožnikove družbe in znamk.

Pritožnik navaja, da je bil nosilec domene že v postopkih pred Uradom za intelektualno lastnino, in sicer zaradi prijave znamke »superge.si POWRED BY TOMAS SPORT« (priloga št. 4). Nosilec naj bi poskusil zaščititi naziv domene kot svojo znamko in na ta način dobiti pravico uporabljati takšen naziv. Prijava znake pritožnika naj bi bila s strani slovenskega Urada za intelektualno lastnino zavrnjena, ker naj bi znak vseboval zamenljivo podoben del slovečih znamk pritožnika.

Skladno z navedenim pritožnik navaja, da nosilec domene nima nobenega pravno priznanega interesa v zvezi z domeno, s čimer naj bi bili po mnenju pritožnika izpolnjeni pogoji iz druge alineje točke 18.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si.

Pritožnik je prav tako mnenja, da je domena registrirana in se uporablja v slabi veri. Meni, da ni mogoče, da nosilec domene pritožnikove znamke ne bi poznal, ker so te svetovno znane in ugledne. V kolikor bi nosilec domene vpogledal v register znamk oziroma naredil kratko raziskavo na spletu, bi zaključil, da zadetki napotujejo na zaščitene znamke pritožnika. Skladno z navedenim nosilec domene ni mogel postopati v dobri veri. Navaja, da se na slovenskem spletnem brskalniku <https://www.google.si/> v primeru iskanja besede »superga« uporabniku prikažejo zadetki v povezavi s proizvodi pritožnika (priloga št. 5).

Pritožnik navaja, da je iz spletne povezave <https://www.superge.si/> razvidno, da nosilec uporablja domeno superge.si za prodajo športnih oblačil, obutev in pokrival. Blago naj bi bilo identično blagu, za katero sta registrirani znamki pritožnika in posledično naj bi obstajala velika verjetnost zmede v javnosti. Meni, da lahko takšna nepooblaščen uporaba znaka, ki je podoben registriranim znamkam pritožnika, pripelje do zmede, da obstaja poslovna ali druga povezanost med družbo nosilca domene in družbo pritožnika, ter da gre za prodajo visokokakovostnih proizvodov pritožnika. Zamenljivo podobnost in zmedo v javnosti naj bi pritožnik dokazal tudi z ugovorom zoper prijavo znamke, ki vsebuje znak »superge.si«, št. Z-201370502, na podlagi katerega je bila prijava z odločbo Urada za intelektualno lastnino št. 31207-502/2013-28 z dne 29.05.2017 zavrnjena (priloga št. 4).

Nosilec domene je po mnenju pritožnika registriral domeno superge.si v slabi veri tudi iz razloga, da pritožnik z nosilcem domene ni poslovno sodeloval. Nosilec domene je lastno spletno stran https://www.superge.si/?gclid=COLbl_-KntYCFTEz0woduHQFSw oblikoval in jo uporablja za spletno trgovino oblačil, obutve in pokrival, enako blago kot ga obsegajo registrirane znamke pritožnika (priloga št. 6). Pritožnik navaja, da ne gre le za istovrstno blago, temveč so identični tudi proizvodi, ki se popolnoma ujemajo s stališča poslovanja pritožnika. Domena, ki nosi naziv pritožnikovih znamk, se uporablja za prodajo proizvodov konkurenčnih družb, kar naj bi bil še eden od znakov slabe vere. Po mnenju pritožnika je nosilec domene oblikoval spletno stran s primarnim namenom ustvarjanja prihodkov od oglaševanja zavajajočih uporabnikov spleta, ki iščejo spletne strani pritožnika. Obenem naj bi nosilec z golj zavajal kupce z izkoriščanjem ugleda svetovno znane družbe in znamk pritožnika, da gre za povezano družbo oziroma ustvarjal zmotno prepričanje o medsebojnem sodelovanju. Navedeno naj bi kazalo, da je nosilec domeno registriral z namenom doseganja poslovnih rezultatov na podlagi izkoriščanja ugleda družbe pritožnika. Podobno stališče naj bi zavzel tudi WIPO Arbitration and Mediation Center v zadevi Superga Trademark S.A. v. Marco Sette št. D2008-2007 z dne 25.02.2009 (priloga št. 7). S tem so po mnenju pritožnika izpolnjeni pogoji iz tretje alineje točke 18.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si.

Pritožnik meni, da nosilec domene ob registraciji ni ravnal dovolj skrbno, saj ni preveril uradne baze podatkov Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino, iz katerih so jasno vidne pravice intelektualne lastnine pritožnika glede znaka »superga«. Ker naj bi bili izpolnjeni vsi trije pogoji po 18.2 členu Splošnih pogojev, pritožnik meni, da je upravičen do prenosa zadevne domene nanj.

4.2. Navedbe nosilca domene

Nosilec domene navaja, da pritožba pritožnika ni utemeljena, ker pritožnik ni dokazal soobstoja treh obveznih pogojev po 18.2 členu Splošnih pogojev.

Nosilec domene je mnenja, da pritožnik ni imetnik znamke, ki bi bila identična domeni superge.si. O identičnosti znamke in domene naj bi govorili, ko sta znaka povsem identična, pritožnik pa je navedel v pritožbi dve znamki, in sicer SUPERGA št. 447896 in SUPERGA št. 642364, ki se torej ne ujemata s sporno domeno. Pritožnik dodaja, da se poleg tega znamka SUPERGA št. 642364 nanaša na blago v razredu 16, torej na blago, ki ga ne proizvaja in ponuja ne pritožnik in tudi ne nosilec izpodbijane domene, tako da ta znamka pritožnika že v osnovi ne more biti podlaga uspešni pritožbi.

Poleg tega naj bi znamke SUPERGA pritožnika s svojo vsebino predstavljale generičen izraz za vrsto obutve - športno obutev, kakor jo sprejema tudi relevantna javnost v Sloveniji. Slednje naj bi dokazovali številni zadetki na Google, kjer ta izraz za športne copate uporabljajo številni ponudniki (priloga 1) in da je izraz SUPERGA opredeljen kot žargonski izraz za športni copat v slovarju slovenskega jezika. Iz tega razloga nosilec domene meni, da ni mogoče oporekati temu, da je SUPERGA generičen izraz in da je pravzaprav postal skozi leta uporabe vsesplošno uporabljen izraz za športne copate, ki ga kot takega sprejema tudi slovenska javnost. To naj bi pomenilo, da so znamke pritožnika izgubile razlikovalno funkcijo ali drugače povedano so brez slehernega razlikovalnega učinka. Nosilec domene je mnenja, da je to dopustil sam pritožnik, saj ni storil ničesar, da bi odvrnil nastanek generičnosti tega izraza in da na osnovi takih znamk, ki pomenijo nič drugega kot vrsto blaga - športni copat, pritožnik nima osnove za izpodbijanje drugih znamk ali celo domene. Navaja, da po drugi strani domena superge.si obstaja in je aktivna že od 2004 in da je do danes v Sloveniji to postal dobro razširjen in poznan portal za pestro ponudbo športnih copat, ki je namenjena slovenskim potrošnikom. Zato je nosilec domene mnenja, da ni ne dejanske zamenjave med domeno superge.si in med znamkama SUPERGA, prav tako pa tudi ni verjetnosti, da bi do take zamenjave prišlo.

Nosilec domene nadalje trdi, da se pritožnik ne more sklicevati na svoje znamke v postopku že zato, ker je vsa ta leta – to je 14 let – dopustil uporabo domene superge.si, ki naj bi pridobila svoj sloves in razpoznavnost med slovenskimi potrošniki, sedaj pa naj bi v slabi veri uveljavljali pravice iz svojih znamk, kar je nedopustno. Navaja, da pritožnik več kot 5 zaporednih let ni nasprotoval uporabi in registraciji znaka SUPERGE in domene superge.si, zaradi česar so pritožnikove izključne pravice po ZIL-1 omejene ali nimajo več učinka oziroma drugače povedano pritožnik nima več možnosti nasprotovati rabi znaka superge.si in registraciji te domene oziroma jo celo blokirati in zahtevati prenos.

Nosilec domene je mnenja, da pritožnik v pritožbi ni dokazal, da je pritožnikova znamka SUPERGA znak prestiža in da je znana znamka. Pritrjuje dejstvu, da je pritožnik imetnik v pritožbi citiranih znamk SUPERGA in da je ta nastala v davni preteklosti, a oporeka temu, da gre za dobro znano ali slovečo znamko v Sloveniji, saj naj v sestavku »Affidavit« tega dokaza ne bi bilo. Meni, da Affidavit« v angleškem jeziku ne more biti kredibilen dokaz, saj predmetni postopek poteka v slovenskem jeziku. Tudi če bi bil upošteven dokaz, pa je iz njega možno razbrati le, da je znamka SUPERGA nastala v letu 1911 in številke prodaje, ki ne dokazujejo sloveče znamke. Torej dokument »Affidavit« podaja le podatke o prodaji in rabi znamk SUPERGA in še to pretežno na neslovenskem tržišču, ne govori pa o slovesu te znamke. Tudi drugih dokazov o tem naj ne bi bilo, sploh pa ne za Slovenijo, kar naj bi bilo relevantno za ta spor. Mnenja je, da bi pritožnik moral predložiti javnomnenjsko raziskavo o tem, kolikšni delež relevantne slovenske javnosti to znamko prepozna kot znamko pritožnika,

če bi želel dokazati, da je njegova znamka SUPERGA dobro znana ali sloveča. Affidavit v pritožbi oziroma ostali dokazi naj torej ne bi dokazovali v kakšni meri razpozna znamko SUPERGA slovenski potrošnik in ali jo dojema kot znamko potrošnika, s tem pa tudi naj ne bi bil dokazan sloves te znamke v Sloveniji. Nosilec domene navaja, da sloves neke znamke ni znano dejstvo in ga je treba dokazovati, česar pritožniku v tem postopku naj ne bi uspelo.

Prav tako se nosilec domene ne strinja s pritožnikovimi navedbami o pomanjkanju pravno priznanega interesa glede registrirane domene. Domena naj bi bila registrirana brez vsakih zadržkov že v l. 2004, torej pred 14 leti in pritožnik naj ne bi nikoli v teh letih nasprotoval ne rabi in ne registraciji te. Domena nosilca naj bi bila vseh zadnjih 14 let aktivna. Meni, da pritožnikove izključne pravice iz znamk, ker teh ni uveljavljal prej, nimajo učinka in na njihovi osnovi ne more več preprečiti delovanje te domene in ne njegove uporabe. S tem, ko je pritožnik 14 let toleriral rabo te domene, naj bi tako molče priznal njeno legitimnost. Poleg tega pritožniku očita, da je zamolčal, da se na spletni strani e-trgovine vedno pojavlja tudi logotip in znamka nosilca domene, in sicer je to znak TOMAS SPORT registriran kot znamka 201470461. Nosilec domene je mnenja, da s tem nikogar ne zavaja v smislu izvora znaka, domene in proizvodov in pritožniku očita neresničnost in nepopolnost njegovih navedb.

Nosilec domene je mnenja, da ima povsem legitimen pravni naslov za njeno uporabo, ker se domena superge.si nosilca uporablja že 14 let. Prav tako v času registracije domene ta ni bila zasedena, čeprav bi, če bi to želel, prijavil pritožnik, pa je ni in tega ni storil zadnjih 14 let. Tako sedaj ne more očitati nosilcu domene, da ta nima pravnega naslova in priznanega interesa zanjo. Navaja, da je pomembno dejstvo, da je nosilec 16. 7. 2004 registriral slovensko nacionalno znamko superge.si št. 200370548, tudi za oblačila in obutev, ki je bila veljavna vse do 2013, kar pomeni, da naj bi imel v času prijave domene povsem legitimen naslov za registracijo domene superge.si, saj naj bi bil imetnik povsem veljavne znamke, ki je pritožnik ni nikoli izpodbijal. Meni, da je brez vsake vrednosti primer zavrnitev znamke, ki ga navaja pritožnik, saj je bila ta znamka prijavljena mnogo kasneje, to je v 2013.

Na koncu nosilec domene zavrača navedbe pritožnika, da je sporno domeno uporabljal in registriral v slabi veri. Trdi, da nikoli ni bil v nikakršnem poslovnem odnosu s pritožnikom, kar pomeni, da ni imel niti možnosti se seznaniti s politiko in rabo ali celo slovesom znamk SUPERGA pritožnika. Navaja, da če bi bil v poslovnem odnosu s pritožnikom, bi to dejstvo lahko vplivalo na to, da bi se nosilec morda lahko zavedal obstoja in slovesa znamke SUPERGA, tako pa naj ne bi bilo nobene možnosti, da bi se tega moral zavedati. Še zlasti ne zato, ker naj ne bi bilo dokazano, da je bila znamka SUPERGA ob registraciji domene sloveča. Celó več, znak SUPERGA se je v Sloveniji in drugod uporabljal kot ime obutve. Besedi SUPERGA ali SUPERGE so uporabljali in ga še danes v gospodarskem prometu vsi ponudniki kot znak za vrsto obutve, zato naj nosilcu domene ne bi bilo mogoče očitati slabovernosti zaradi rabe in registracije sporne domene. Meni, da znaka SUPERGA ni mogoče dojeti kot znamke pritožnika ali celo kot znamke s slovesom.

Nosilec domene je mnenja, da, ker je spletna stran e-trgovine superge.si namenjena slovenskemu potrošniku, je bil povsem upravičen do registracije te domene, zlasti pa zato, ker enaka domena ob registraciji še ni bila zasedena. Zaradi odsotnosti dokazil o slovesu znamke v času registracije izpodbijane domene, naj bi bil torej očitek o tem, da bi nosilec moral vedeti, da gre za slovečo znamko, brez vsake podlage, zato tudi naj ne bi bil v slabi veri. Že v času vložitve vloge za registracijo domene so namreč tudi drugi konkurenti uporabljali izraz superga oziroma superge v smislu generičnega pojma za obutev in enako stanje je še danes. Nosilec domene navaja, da so vedno ob tem uporabljali še svojo krovno znamko, zato naj ne

bi prihajalo do zmede na trgu med konkurenti. Iz tega razloga tudi nihče v Sloveniji domene superge.si ne more povezovati s pritožnikom in njegovimi znamkami. Celo več, vsa relevantna slovenska javnost naj bi sporno domeno in spletno stran nosilca te domene prepoznala kot znak in spletno stran nosilca domene in ne koga drugega, saj naj bi bila spletna stran in domena prepoznavne med slovenskimi potrošniki. V vseh 14 letih aktivne rabe spletne strani naj bi nosilec domene pridobil zaupanje kupcev. Vse to naj bi govorilo v prid trditvi, da nosilec ni bil v slabi veri.

Nosilec domene je prepričan, da je pritožba neutemeljena, saj pritožnik ni dokazal in podal relevantnih dejstev za nobenega od zahtevanih treh pogojev. Nosilec domene zato predlaga, da se pritožba pritožnika zavrne kot neutemeljena in deblokira domena ter ostane v imetništvu dosedanjega nosilca.

5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši kakšno njegovo pravico, sproži postopek alternativnega reševanja domenskega spora s posredovanjem administratorja pred razsodiščem, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi kot izhaja iz sodnega registra v RS, ali da krši njegovo avtorsko pravico po pravu RS, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičen po pravu RS, ali posega v njene pravice na osebni imenu po pravu RS, ali pa posega v drugo njegovo pravico, ki mu je priznana v pravnem redu RS,
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

V skladu z določbo 18.3.2. Splošnih pogojev je razsodnik pri presoji, ali so pogoji iz točke 18.2.1. Splošnih pogojev izpolnjeni, prost in ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom RS, skrbeti pa mora, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

6. IZVEDBA DOKAZOV IN UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA

6.1. Razsodnik je v pisnem postopku izvedel dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika in v pisna dokazila, ki mu jih je pritožnik predložil oziroma se nanje sklicuje, in sicer:

- izpisek iz registra gospodarskih družb o vpisu pritožnika SUPERGA TRADEMARK S.S.b129125Register, Luxembourg, z dne 3.7.2017,
- pisno izjavo Domenica Sindico, v kateri pod prisego opisuje nastanek in pomen sloveče blagovne znamke, ki jo pritožnik v Sloveniji prodaja preko spletne strani in navaja obseg spletnega prometa v obdobju od leta 2004 do 2017 produktov, ki nosijo blagovno znamko SUPERGA Trademarks
- izpisek iz registra o registraciji mednarodne blagovne znamke SUPERGA z dne 25.1.2018 (447896 - SUPERGA29.09.1979),
- izpis ARNES o nosilcu sporne domene »superge.si«,
- odločba MGT, Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-502/2013-27 z dne 29.5.2017, s katero je Urad zavrnil zahtevo nosilca domene za registracijo blagovne znamke »SUPERGE« z dne 19.4.2013;
- vpogled na spletno stran google »superga« in »superge«;

- odločba WIPO D2008-2007 Z DNE 29.8.2017 – pritožnik proti nosilcu Macro Sette of Italy

ter z vpogledom v odgovor in dodatek k odgovoru nosilca, pisna dokazila, ki jih je predložil oziroma na katere se sliče, in sicer:

- podatki iz sodnega registra o vpisu nosilca;

a. Na podlagi izvedenih dokazov razsodnik zaključuje, da je sporna domena »superge.si« zamenljivo podobna pritožnikovi blagovni znamki SUPERGA, s čimer je pritožnik izkazal, da je prvi pogoj iz 18.2.1. Splošnih pogojev izpolnjen. Tak zaključek potrjuje tudi obsežna analiza, ki jo je izvedel Urad RS za intelektualno lastnino v postopku preizkusa izpolnjevanja pogojev za registracijo blagovne znamke SUPERGE št. 31207-502/2013-27 z dne 29.5.2017, v katerem je ugotovil, da gre za primerljivo blago in da obstaja velika verjetnost, da bi javnost mislila, da zadevno blago ponuja isti ponudnik ali ekonomsko povezani subjekt, ter da bi pri povprečnem potrošniku povzročala zamenljivost blaga. Iz navedenih razlogov je Urad nosilčevo vlogo za registracijo blagovne znamke SUPERGE zaradi očitne podobnosti z zavarovano znamko nosilca SUPERGA zavrnil. Razsodnik se v izogib ponavljanju sklicuje na utemeljitev odločbe Urada, saj gre pri preizkusu izpolnjevanja navedenega pogoja iz Splošnih pogojev za vsebinsko povsem identično vprašanje. Iz navedenih razlogov razsodnik zavrača navedbo nosilca, da pritožnik ni proizvajalec blaga in da zato ne more biti imetnik znamke SUPERGA, ker znamka predstavlja generični izraz za vrsto športne obutve, zaradi česar naj bi njegova znamka izgubila razlikovalni učinek. Nesporno zamenljivost nenazadnje dokazuje navedba izraza (znamke) SUPERGA v google, saj je z uporabo tega gesla uporabnik napoten tudi na nosilčevo spletno stran. Pritožnikova aktivnost v zvezi z varstvom njegovih pravic intelektualne lastnine na trgu RS v preteklosti za presojo nosilčeve upravičenosti do posega v njegovo zavarovano znamko SUPERGA po presoji razsodnika ni relevantna. Prav tako za presojo ni relevantno dejstvo, da je domeno nosilec registriral že pred 14. leti in da je pritožnik uporabo domene nosilcu dopustil. Dejstvo je, da sporna domena posega v pritožnikovo zavarovano znamko, trajanje posega pa ne pomeni, da je pritožnik pravico izgubil, nosilec pa pravico do posega pridobil. Pravica pritožnika ima naravo absolutne pravice, ki učinkuje erga omnes in mu podobno kot lastninska pravica pri obrambi te pravice ni omejen z nobenim rokom. Razsodnik tudi ne sprejema navedbe nosilca, da nima narave sloveče znamke in se pri tem sklicuje na ugotovitve in zaključke razsodišča odločba WIPO v zadevi D2008-2007 z dne 29.8.2017. Pritožnik je tudi izkazal, da na slovenskem trgu vrši spletno prodajo pod www.thegigastore.com, kar nosilcu kot profesionalnemu trgovcu ne more biti neznano. Ureditev reševanja domenskih sporov pri Zavodu ARNES je skladna s politiko WIPO, ki dopušča v postopku uporabiti dokazila v tujem jeziku, zato sklicevanje nosilca na pravico do uporabe jezika niso sprejemljive. Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri reševanju domenskih sporov za interventno obliko in da ta ne izključuje možnosti, da bi stranki glede spornih vprašanj in zatrjevanih posegov začele postopkov pred rednimi sodišči.

b. Dokazno breme, da nosilec domene nima pravice ali pravno priznanega interesa glede registriranje domene, je na pritožniku, ki mora dokazati t.i. negativni interes. Razsodnik ocenjuje, da je v tej zvezi pritožnik predložil dovolj dokazov, iz katerih izhaja, da nosilec nima pravice in ne pravno priznanega interesa za uporabo sporne domene, ki je zamenljivo podobna njegovi zavarovani blagovni znamki in da je s tem izpolnjen tudi pogoj iz druge alineje določbe 18.2.1. Splošnih pogojev. Da nosilec ni bil nikoli v kakršnemkoli razmerju s pritožnikom izrecno priznava tudi sam v svojem odgovoru. Nosilec pritožnikovih trditev ni uspel ovreči, ne s svojimi navedbami, prav tako pa tudi ne s predložitvijo ustreznih dokazov.

c. Nosilčeve navedbe, da je bil njegov namen pri registraciji sporne domene oskrbovanje le slovenskih potrošnikov, da je izraz »superge« generičnega pomena, ter da pod to domeno slovenki kupci prepoznavajo le nosilca, ne dokazuje, da je pri registraciji in uporabi domene ravnal v dobri veri. V zvezi s svojimi navedbami v postopku ni nosilec predložil nobenih dokazov. Dobrovernost nosilca je zato potrebno preizkusiti s pomočjo uporabe pravnih standardov dobrega gospodarstvenika pri oceni drugih v postopku izvedenih dokazov in ob upoštevanju pomena zavarovane znamke kot pravice industrijske lastnine za udeležence na trgu. Razsodnik ocenjuje, da vsak povprečno skrben gospodarski subjekt ob vstopanju na trg ugotovi, kdo so glede na njegovo ponudbo blaga na trgu ponudniki relevantnih proizvodov in da konkurente ter njihove prodajne pogoje, ko vstopa na trg in na njem izvaja svoje poslovne aktivnosti, permanentno spremlja. Skrbeti mora za zakonito poslovanje, tako da skladno s standardom skrbnosti dobrega gospodarstvenika preprečuje kršenje dobrih poslovnih običajev in omejevanje poštene (svobodne) tržne tekme. Nosilec je bil v času registracije sporne domene na slovenskem trgu že uveljavljen trgovec s športno obutvijo in je pritožnika ter njegove pravice intelektualne lastnine gotovo poznal. Razsodnik zato ne sprejema njegovih navedb, da ni bil seznanjen z rabo in pritožnikovo zavarovano oziroma slovesno znamko SUPERGA. Pogojno razsodnik še navaja, da v slabi veri sicer res ni mogoče biti, ne da bi subjekt ravnal naklepno, vendar pa mora tisti, ki je določeno dejanje storil v dobri veri, v katero se je spravil s svojim malomarnim ravnanjem (actio libera in causa), tudi deležen posledic, ki so posledica njegovega dobrovernega ravnanja. V kolikor se torej nosilec sporne domene ni seznanil s pritožnikom kot ponudnikom športnih obuval zavarovanih z znamko SUPERGA na trgu in njegovimi pravicami intelektualne lastnine, je kot gospodarski subjekt ravnal malomarno in ne bi bil upravičen do sporne domene tudi, ko bi jo bil registriral v dobri veri.

Skladno z navedenim je izpolnjen tudi tretji pogoj iz 18.2.1. Splošnih pogojev.

Iz obrazložitve izhaja, da so za prenos sporne domene kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18. 2. 1. Splošnih pogojev, zato je razsodnik v skladu z določbo 17. 2. Pravil postopka ARDS, dne 29. marca 2018 sprejel naslednjo:

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika SUPERGA TRADEMARK S.A., 42-44, Avenue de la Gare L-1150, Luxembourg, ki ga po pooblastilu zastopa Petra Pečar, MSA IP d.o.o., Regentova 4/a, 6280 Ankaran zoper uporabo domene »superge.si«, nosilca TOMAS SPORT 2 d.o.o., Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana, se ugoti.

Administratorju se odredi, da domeno »superge.si« prenese na pritožnika.

Razsodnik
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 20. marca 2018