
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2018/96 – »ferring.si«

1. STRANKI

Pritožnik je podjetje FERRING BV, Polarisavenue 130 - 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska, ki ga zastopa pooblaščenka Petra Pečar iz MSA IP, d. o. o., Regentova 4a, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: pritožnik).

Nosilec domene je C. L. (v nadaljevanju: nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je »ferring.si« (v nadaljevanju: domena) in je registrirana pri 1A INTERNET, d. o. o., Naselje nuklearne elektrarne 2, 8270 Krško, Slovenija (v nadaljevanju: registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju: administrator), dne 29. 6. 2018 po elektronski poti. Administrator je 4.7. 2018 ugotovil, da je pritožba popolna. Istega dne je bila domena blokirana, kar je bilo prav tako istega dne sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju. Skladno s členom 7.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si, verzija 2 (v nadaljevanju Pravila postopka), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), je bilo istega dne nosilcu domene poslano pisno obvestilo o vložitvi pritožbe na poštni naslov nosilca, naveden v bazi, pritožba pa je bila poslana nosilcu po elektronski pošti (vsi trije kontaktni elektronski naslovi, navedeni v bazi, so bili isti). V skladu členom 12.1 Pravil postopka je imel nosilec domene pravico v 21 dneh vložiti odgovor na pritožbo, vendar pa do izteka roka administrator odgovora na pritožbo ni prejel. V skladu s

členom 7.2 Pravil postopka se zato šteje, da je bila pošiljka nosilcu domene vročena z dnem, ko je bila vročitev poskušena, torej 4. 7. 2018. Administrator v skladu členom 14 Pravil postopka imenoval razsodnika in 26. 7. 2018 za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju razsodnica), ji istega dne poslal dokumente v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s členom 14.5 Pravil postopka je razsodnica izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslala administratorju, ki jo je prejel 27. 7. 2018.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je farmacevtska družba, specializirana za razvoj in trženje zdravil za uporabo v humani medicini.

Iz registra znamk EU pri Urada EU za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: EUIPO) in registra mednarodnih registracij znamk pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: WIPO) je razvidno, da je pritožnik imetnik naslednjih blagovnih znamk:

- besedna znamka EU »FERRING« (št. 004030193)
- figurativna znamka EU »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931)
- figurativna znamka EU »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956)
- mednarodna prijava figurativne znamke »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 1275686)

Vse znamke so veljavne tudi na območju Republike Slovenije.

4.2. NOSILEC DOMENE

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskalnika WHOIS, izhaja, da je nosilec domene 9. 8. 2017 pri registrarju NETIM registriral domeno »ferring.si«.

Dejavnost nosilca domene ni znana.

4.3. DOMENA

Pod domeno »ferring.si« se ob vpogledu 9. 8. 2018 ne nahaja nobena spletna stran, saj je domena blokirana. Ob vložitvi pritožbe se je po tožnikovih navedbah in priloženih izpisih (priloga št. 4) pod domeno nahajala spletna stran s hiperpovezavami, ki so preusmerjale na druge spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika in na spletne strani tretjih oseb s sponzoriranimi povezavami.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je multinacionalna farmacevtska družba, ustanovljena leta 1950 v Švedskem mestu Malmö ter specializirana za razvoj in trženje zdravil za uporabo v humani medicini,
- da je imetnik naslednjih blagovnih znamk: besedne znamke EU »FERRING« (št. 004030193), figurativne znamke EU »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931), figurativne znamke EU »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956), mednarodno prijavljene figurativne znamke »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 1275686),
- da je sporna domena identična pritožnikovi besedni znamki EU »FERRING« (št. 004030193) in zamenljivo podobna pritožnikovim znamkam »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931), »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956) in »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 1275686),
- nosilec domene z uporabo znaka »FERRING« krši pritožnikove pravice intelektualne lastnine iz zgoraj navedenih prej registriranih znamk,
- da nosilec sporne domene nima pravice ali pravno priznanega interesa na domeni ter domeno uporablja v slabi veri
- da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, prav tako ni eden izmed njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj,
- da je edini interes nosilca domene z registracijo domene pridobiti premoženjsko korist,
- da spletna stran pod domeno preusmerja na druge spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika in napotuje na spletne strani s sponzoriranimi povezavami (ti. Pay-per-clicks), ki omogočajo nosilcu domene, da ustvarja prihodke na osnovi klikov na linke s strani uporabnikov interneta,
- da je iz spletno dostopnih podatkov mogoče sklepati, da se nosilec ukvarja z registracijo domen, saj rezultati reverse WHOIS iskanja po elektronskem naslovu nosilca kažejo, da ima nosilec zgodovino registracij domen, ki so enake tujim znamkam (npr. <longchamp.si>, <reddit.si>, <westerndigital.co.za>, <starbucks.com.ng>, itd.)
- da je nosilec domene na elektronski naslov pritožnika od 20. 12. 2017 do 27. 06. 2018 poslal 24 ponudb za odkup domene ferring.si, za kar se pritožnik ni odločil zaradi previsoke cene, ki znatno presega stroške registracije in vzdrževanja domene,
- da je nosilec domene je konfiguriral e-mail serverje na spornih domenah, kar predstavlja resno bojazen, da nosilec domene na ta način pride do občutljivih podatkov tretjih oseb (t. i. *phishing*).

Pritožnik je zahteval, da se domena »ferring.si« prenese nanj.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene ni vložil odgovora na pritožbo in ni podal nobenih navedb.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s členom 18.1. Splošnih pogojev razsodnik ugoti pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke drugega odstavka 18. člena. Ti pogoji so:

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

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh elementov hkrati.

V skladu s členom 18.3.2. Splošnih pogojev razsodnik pri presoji teh elementov ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnik sklicuje na prakso Razsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, v obsegu, ki ga dovoljuje podobnost splošnih pogojev in pravil postopka s Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy, v nadaljevanju politika UDRP)¹ in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju pravila UDRP)², na prakso, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP.

6.1. IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA

Preden razsodnik odloči, ali domena dosega kriterije »identičnosti« oz. »zamenljivosti«, mora ugotoviti, ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vlaga pritožbo. Razsodnik mora torej najprej ugotoviti, ali je pritožnik imetnik znamke, in nato ali je znamka identična ali zamenljivo podobna z domeno.

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano februarja 2017.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano februarja 2017.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik dokazal, da je imetnik naslednjih blagovnih znamk: besedne znamke EU »FERRING« (št. 004030193), figurativne znamke EU »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931), figurativne znamke EU »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956), mednarodno prijavljene figurativne znamke »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 1275686). Vse navedene znamke so bile registrirane pred registracijo domene.

V konkretnem primeru je razsodnica najprej opravila primerjavo med besedno znamko EU »FERRING« (št. 004030193) in domeno »ferring.si«. Razsodnica ugotavlja, da se pritožnikova znamka »FERRING« in domena »ferring.si« razlikujeta le v tem, da je pri domeni na koncu pripet dodatek ».si«. Dodatek ».si«, ki je oznaka za vrhno nacionalno domeno, je posledica trenutnih tehničnih zahtev sistema domenskih imen (DNS) in ga uporabniki kot takšnega tudi prepoznavajo. Dodatek se zato pri ugotavljanju kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti ne upošteva.³ Razsodnica tako ugotavlja, da sta besedna znamka EU »FERRING« in sporna domena identični.

Za potrebe tega spora zadostuje že zgoraj ugotovljena identičnost med sporno domeno in eno izmed pritožnikovih znamk, vendar pa se razsodnica v nadaljevanju vseeno kratko opredeljuje tudi do zamenljive podobnosti domene z ostalimi pritožnikovimi znamkami. Glede figurativnih znamk je v praksi razsodišč uveljavljeno stališče, da sta figurativna znamka in domena identični, kadar je domeni identičen besedni del znamke, znamka pa lahko vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene.⁴ Glede na navedeno prakso je potrebno primerjavo med pritožnikovimi grafičnimi znamkami in sporno domeno opraviti na enak način, kot da bi šlo pri pritožnikovih znamkah za besedne znamke. Razsodnica ugotavlja, da se pritožnikovi znamki »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931 in št. 1275686) in domena »ferring.si« razlikujejo v tem, da domena ne vsebuje besede »pharmaceuticals« (v slovenskem prevodu *farmacevtski izdelki*). Razsodnica ocenjuje, da je v besedni zvezi »Ferring pharmaceuticals«, beseda »pharmaceuticals« pravzaprav opisni element, saj nakazuje na blago oz. storitve, ki se pod znamko »FERRING« ponujajo. Kadar domena dodatno vsebuje zgolj opisne elemente, šteje, da je podana podobnost z registrirano znamko⁶, enako pa mora po prepričanju razsodnice veljati tudi v primeru, da je znamka tista, ki vsebuje opisne elemente, ki so kasneje v domeni izpuščeni. Vse navedeno v tem odstavku velja tudi za znamko »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956), saj nemška beseda »Arzneimittel« prav tako pomeni *farmacevtski izdelki*. Razsodnica zaključuje, da je med sporno domeno in figurativnimi znamkami pritožnika podana zamenljiva podobnost.

³ WIPO Case No D2000-0477 »walmartcanadasucks.com«, WIPO Case No D2000-0812 »New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth«, WIPO Case No D2003-0172, »rA & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. V. Party Night, Inc.«

⁴ WIPO Case No D2004-0242 »mexico.com«, WIPO Case No D2001-0032 »sweeps.com«, WIPO Case No D2000-1689 »famosa.com«, WIPO Case No D2001-0036 »efgprivatebank.com«, WIPO Case No D2003-0672 »heidi.com«, WIPO Case No D2001-1447 »delikommat.com«, WIPO Case No 2001-0932 »sydneymarkets.com«, WIPO Case No D2003-0654 »letsdrive.com«.

⁶ WIPO Case No D2002-0363 »dellcustomer.com«, WIPO Case No D2003-0888 »porsche-autoparts.com«, WIPO Case No D2001-0903 »okidataparts.com«, idr.

6.2. UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE

Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Dokazno breme, kakršna je praksa v vseh kontradiktornih postopkih odločanja v sporih, ni statično, temveč je odvisno od ravnanja strank tekom postopka. Če pritožnik navede in dokaže dejstva, ki z zadostno mero prepričljivosti kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme o nasprotnem prevali na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravni interes na domeni dokazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljajal na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu, ali
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka, ali
- da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Iz pritožnikovih navedb in predloženih dokazov (priloga 4) izhaja, da se je na spletni strani pod domeno »ferring.si« nahajala spletna stran s hiperpovezavami, ki so preusmerjale na druge spletne strani. Nekatere naj bi oglaševale znamke in proizvode pritožnika, druge pa so ponujale blago in storitve, nepovezane s pritožnikovo dejavnostjo (ponujanje storitev strokovnega svetovanja in nepremičninske storitve). Glede na vsebino, ki se nahaja na spletni strani, je očitno, da naj bi posamezne povezave pritegnile potrošnike k nakupu različnega blaga ali storitev, zato gre po oceni razsodnice za uporabo spletne strani v komercialne namene. Obenem je taka uporaba zavajajoča in nepoštena, saj uporabniki utemeljeno menijo, da se pod domeno nahaja spletna stran pritožnika, vendar spletna stran večinoma napotuje na povsem nepovezane oglase za različno blago in storitve. Nosilec je torej domeno in spletno stran pod njo uporabljal na način, da je ustvaril zmedo med uporabniki in jih privabljal na druge spletne strani, kar je pokazatelj, da nosilec domene ni uporabljal za dobroverno ponujanje blaga ali storitev.⁷

Pritožnik navaja, da nosilec domene ni imetnik nikakršnih pravic, iz katerih bi lahko izhajal njegov interes za registracijo ali uporabo domene »ferring.si«. Enako izhaja tudi iz vpogleda v registre znamk pri EUIPO in WIPO, zato razsodnica zaključuje, da nosilec domene ni splošno znan po imenu »FERRING«.

⁷ WIPO Case No D2000-0057 »adobeacrobat.com«.

Prav tako je pritožnik zanikal, da naj bi bil nosilec domene z njim kakorkoli poslovno povezan (npr. da gre za pooblaščenega prodajalca ali imetnika licence), zato upravičenje ali pravni interes ne izhaja niti iz poslovne povezave s pritožnikom.

Na podlagi navedenega razsodnica ugotavlja, da je pritožnik navedel dejstva, iz katerih je mogoče upravičeno sklepati, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domeni. Nosilec domene ni vložil odgovora na pritožbo in navedel okoliščin, iz katerih bi izhajalo nasprotno. Razsodnica tako na podlagi prakse, ki temelji na pravilih UDRP,⁹ šteje dejstva, ki jih je v pritožbi navedel pritožnik, za resnična, in ugotavlja, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa za registracijo domene.

6.3. REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI

Razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, ko ta dokaže, da je nosilec domene domeno registriral ali jo uporablja v slabi veri. V skladu s primerjalno prakso kot dokaz slabe vere štejejo zlasti:

- okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene registriral domeno v prvi vrsti zaradi prodaje, dajanja v »najem« ali drugih oblik prenosa domene pritožniku, ki je imetnik znamke, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene;
- registracija z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe;
- uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede spletnega mesta ali druge lokacije oziroma proizvoda ali storitve, ki se ponuja na imetnikovem spletnem mestu ali drugi lokaciji.

Razsodnica je slabo vero nosilca domene presojala ob upoštevanju vseh okoliščin primera v povezavi z dejanskim načinom uporabe domene s strani nosilca.

Pod sporno domeno se nahaja spletna stran, ki vsebuje (med drugim) hiperpovezave na spletni strani ponudnikov raznovrstnega blaga in storitev (primeroma ponudnika strokovnega poslovnega svetovanja *Be4ward* in ponudnika nepremičnin *Hometogo*), ki niso nikakor povezane s pritožnikovo dejavnostjo in njegovimi registriranimi znamkami. Takšna komercialna uporaba, od katere ima lahko nosilec potencialne finančne koristi (t.i. pay-per-click) je glede na prakso razsodišč eden izmed verodostojnih pokazateljev, da gre za uporabo domene v slabi veri.

Indic, da se nosilec domene ne ukvarja z legitimnim ponujanjem blaga in storitev, temveč z zavajajočo in nepošteno registracijo spletnih domen, je tudi dejstvo, da je iz spletno dostopnih

⁹ WIPO Case No D2000-0007 »alcoholicsanonymous.net«.

podatkov in baze WHOIS (prilogi 5 in 6) razvidno, da se nosilec ukvarja z registracijo domen, tudi takih, ki vsebujejo tuje (znane) znamke (npr. longchamp.si, reddit.si, westerndigital.co.za, starbucks.com.ng, itd.). Glede na navedeno je mogoče utemeljeno sklepati, da gre pri nosilcu domene za t. i. cybersquatterja.

Da se nosilec domene zaveda posledic svoje dejavnosti in da se zaveda tudi obstoja registriranih znamk pritožnika ter njegove poslovne dejavnosti, izhaja tudi iz dejstva, da je nosilec domene sporno domeno večkrat (po navedbah pritožnika kar 24-krat) poskušal prodati pritožniku (priloga 7), in sicer za ceno 1.000 EUR. Po oceni razsodnice taka cena znatno presega stroške, povezane s pridobitvijo domene. Sporna domena je bila registrirana 9. 8. 2017 in do izdaje te odločbe še ni bila podaljšana, zaradi česar so stroški z registracijo domene doslej znašali le prvotne pristojbine za registracijo v običajni višini cca. 10 do 20 EUR.

Relevantne okoliščine, potrjene tudi v primerjalni praksi, so po presoji razsodnice v tem primeru naslednje:

- domena »ferring.si« je identična kakor pritožnikova besedna znamka EU »FERRING« (št. 004030193) in zamenljivo podobna pritožnikovim figurativnim znamkam »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 014570931), »FERRING ARZNEIMITTEL« (št. 014570956), »FERRING PHARMACEUTICALS« (št. 1275686),
- na spletni strani nahaja komercialna vsebina s hiperpovezavami, ki vodijo na spletna mesta drugih ponudnikov, ki ponujajo (plačljivo) blago in storitve¹²
- nosilec domene je pritožniku poslal 24 ponudb za odkup domene ferring.si po ceni 1.000 EUR, kar znatno presega stroške registracije in vzdrževanja domene¹³
- poslovni naslov ali dejanska poslovna dejavnost nosilca domene iz razsodnici dostopnih podatkov nista razvidna¹⁴
- nosilec domene je registriral večje število domen, ki so identične ali podobne različnim (tudi znanim) blagovnim znamkam, kar nakazuje, da se nosilec ukvarja s cybersquatterstvom
- ob upoštevanju vsega navedenega si ni mogoče zamisliti, da bi nosilec domene lahko domeno na kakršnikoli način legitimno aktivno uporabljal¹⁵

Spričo navedenih okoliščin se je dokazno breme, da nosilec domene te ne uporablja v slabi veri, prevalilo na nosilca domene, ki na pritožbo ni odgovoril in svoje uporabe domene v dobri veri ni z ničemer upravičil. Na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazov razsodnica zato zaključuje, da je nosilec domene domeno registriral oziroma uporabljal v slabi veri.

¹² WIPO Case No D2000-0007 »alcoholicsanonymous.net«.

¹³ WIPO Case No D2000-0098 »babydior.net«.

¹⁴ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.

¹⁵ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.

7. ODLOČITEV

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »ferring.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi člena 18.2. Splošnih pogojev in v skladu členom 15.1. Pravil postopka ugotovi. V skladu s členom 15.2. Pravil postopka se odredi prenos domene »ferring.si« na pritožnika.

razsodnica
dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 9. avgusta 2018



konec dokumenta

ta dokument obsega 9 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original