

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA
V PRIMERU ARDS2019/102 – (atrik.si)

1. STRANKI

Pritožnik: ATRIKOD d.o.o. Preduzece za proizvodnjo komunalne opreme, Brvenička 8,
7000 Kruševac, Republika Srbija (v nadaljevanju pritožnik), ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Drnovšek d.o.o., Miklošičeva cesta 8, 1000 Ljubljana

Nosilec domene: F. K., (v nadaljevanju nosilec domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: atrik.si (v nadaljevanju domena)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je z elektronsko vlogo z dne 8. 11. 2019 ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbami 10.1 in 10.2 in Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS) kot dela Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da je domena »atrik.si«, katere nosilec je fizična oseba (po poizvedbi ugotovljeno, da je to F. K.), identična ali zamenljivo podobna njegovi znamki, veljavni na območju Republike Slovenije in zahteval, da se domena prenese nanj, podrejeno pa izbriše. Hkrati je zahteval tudi razkritje podatkov iz utemeljenega razloga, saj je WHOIS razkril le elektronski naslov nosilca domene in dvočrkovno kodo države. Dne 13.11.2019 je administrator posredoval odgovor na zahtevo za razkritje podatkov iz utemeljenega razloga, in sicer, da gre za osebo F. K., istočasno pa pooblaščenca pritožnika pozval, da administratorja obvesti ali bo na podlagi posredovanih podatkov kontaktiral nosilca sporne domene in se skušal dogovoriti za prenos domene ali naj razsodišče nadaljuje s postopkom ARDS. Dne 15.11.2019 je pooblaščenec pritožnika administratorju sporočil naj se postopek ARDS nadaljuje. Administrator je v skladu z določbo 11.3 Pravil postopka ARDS dne 18. 11. 2019 ugotovil, da je pritožnikova pritožba popolna in je domeno blokiral. Dne 18. 11. 2019 so bili pritožnik, registrar in nosilec po elektronski pošti obveščeni, da je domena blokirana. Administrator je na poštni naslov nosilca navedenega v bazi dne 19.11. 2019 poslal pisno obvestilo o vložitvi pritožbe, s pozivom naj na navedbe pritožnika odgovori, pritožbo pa je poslal po elektronski pošti nosilcu, administrativni ter tehnični kontaktni osebi. Dne 9.12. 2019 je administrator prejel odgovor nosilca na pritožbo, ki pa je imela formalne pomanjkljivosti, o čemer ga je dne 12.12.2019 obvestil in ga pozval naj v roku

petih dni odgovor na pritožbo dopolni. Dne 16.12. je nosilec odgovor na pritožbo dopolnil, administrator pa jo je dne 18.12.2018 posredoval pooblaščenцу pritožnika. Dne 18. 12. 2019 je administrator v skladu z določbo 14.1 Pravil postopka ARDS po načelu rotacije določil razsodnico Evo Gostiša, ki primera zaradi osebnih razlogov ni prevzela. Administrator je po načelu rotacije dne 18.12.2019 imenoval naslednjega razsodnika z liste, in sicer razsodnika Branka Koržeta, mu poslal dokumentacijo v pregled ter izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 14.5 Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 20. 12. 2019 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 6.6 Pravil postopka ARDS je administrator dne 20. 12. 2019 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 nosilec domene domeno »atrik.si« registriral v nasprotju s Splošnimi pogoji in to v slabi veri. Nosilec naj bi registriral domeno »atrik.si«, za katero je vedel, da je identična blagovni znamki pritožnika, ki je registrirana pri Uradu za intelektualno lastnino RS pod št. 200770761 (v nadaljevanju UIL) in pri mednarodnem uradu za intelektualno lastnino (WIPO) pod št. 966027. V obeh primerih naj bi šlo za besedno znamko »ATRIK«, zato ni nobenega dvoma v to, da je domena identična blagovni znamki pritožnika.

Pritožnik hkrati poudarja, da je bila blagovna znamka pri UIL prijavljena že dne 24.5.2006 in registrirana dne 10.1.2008, mednarodna blagovna znamka pa je bila registrirana 17.1.2008, medtem ko je nosilec sporno domeno registriral šele 15.2.2019. Nosilec po navedbah pritožnika nima nikakršne pravice do uporabe navedenih registriranih blagovnih znamk pritožnika, zaradi česar z registracijo in uporabo domene neposredno krši pravice pritožnika, ki izhajajo iz blagovnih znamk.

Istočasno pritožnik zatrjuje, da je nosilec namenoma in v slabi veri registriral domeno, ki je identična blagovnim znamkam, da bi se na ta način okoristil z ugledom in tržnim položajem, ki ga blagovni znamki uživata na trgu. S spletne strani, dostopne na naslovu domene, naj bi bilo po navedbah pritožnika jasno razvidno, da nosilec uporablja tudi grafični prikaz njegovih blagovnih znamk, kot ga sicer uporablja pritožnik, z vsebino spletne strani pa naj bi zavajal potencialne stranke pritožnika ter dajal vtis povezanosti s pritožnikom oziroma izvajanja njegove dejavnosti v Sloveniji, kar ne drži. Ne glede na to, da pritožnik sicer posluje pod firmo »Atrikod«, svoje proizvode označuje z blagovno znamko »Atrik«, z grafičnimi rešitvami, kot jih povzema nosilec oziroma se zdi, da nosilec celo uporablja fotografije produktov pritožnika. Pritožnik pritrjuje, da je družba Atrik d.o.o. v stečaju, vendar pa naj bi vse dejavnosti pod blagovnimi znamkami še naprej izvajal pritožnik, zato naj bi bile trditve nosilca zavajajoče in objavljene v slabi veri, ne da bi imel nosilec kakršenkoli pravno podlago in pravno priznani interes glede domene, saj naj bi tega v celoti imel izključno pritožnik.

Zaradi nosilčeve neupravičene uporabe domene naj bi pritožniku nastajala gospodarska škoda zaradi povzročanja zmede in nezadovoljstva na trgu. Poleg tega, da naj bi nosilčevo ravnanje predstavljalo kršitev blagovnih znamk pritožnika v smislu Zakona o industrijski lastnini, saj naj bi nosilec izvajal zavajajoče poslovne prakse in to z namenom nepoštenega izkoriščanja pritožnikove industrijske lastnine pri lastnem nastopanju na trgu. Zmeda, ki jo s sporno domeno povzroča nosilec na trgu, se kaže v dejstvu, da pritožnik redno prejema vprašanja svojih

dosedanjih in potencialnih strank v zvezi s spletno stranjo, dostopno na sporni domeni. Nosilčevo zavajanje strank pomeni dejanje nelojalne konkurence v smislu Zakona o preprečevanju in omejevanju konkurence.

4.2. Navedbe nosilca domene

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo pritožnika navaja, da je bila nosilec domene »atrik.si« v preteklosti družba Atrik d.o.o., Ljubljana, nad katero je bil dne 29.3.2018 uveden stečajni postopek. Meni, da stečajni upravitelj zakupa domene ni podaljšal, prav tako pa pritožnik domene ni registriral, zato je lahko sporno domeno dne 15.2.2019 registriral kot prosto. Na spletni strani sporne domene naj bi bila objavljena informacija o statusu družbe Atrik d.o.o. Ljubljana in galerija proizvodov družbe Atrik d.o.o., Ljubljana v času njenega delovanja. Nosilec predlaga naj razsodnik pritožnikovo pritožbo kot neutemeljeno in neupravičeno zavrne.

Nosilec domene trdi, da pritožnik pri nobenem od nacionalnih registrarjev, navedenih v registraciji blagovnih znamk (BA, BG, HR, ME, MK, RO, RS), po podatkih z dne 7.12.2019 nima registrirane domene z imenom, enakim navedeni blagovni znamki. Navaja, da je blagovno znamko »ATRIK« v preteklosti registrirala družba Atrik d.o.o., Litijska cesta 261, Ljubljana. Stečajni upravitelj družbe Atrik d.o.o. - v stečaju naj bi v svojem poročilu z dne 31.10.2019 navajal, da vodi pravdni postopek proti pritožniku – družbi, »Atrikod d.o.o., Kruševac«, katerega predmet je tožba v zvezi s prodajo industrijske lastnine in izkušenj. Glede na navedeno nosilec meni, da je lastništvo blagovne znamke »ATRIK«, ki je del industrijske lastnine družbe Atrik d.o.o., Ljubljana, do odločitve sodišča sporno.

Nosilec domene nadalje meni, da je bil upravičenec do uporabe domene v preteklosti družba Atrik d.o.o., Ljubljana, ki pa je z njeno uporabo v času stečajnega postopka nad družbo prenehal biti nosilec. Registracija domene naj bi bila zato izvedena v dobri veri, da je domena prosta.

Nosilec domene je mnenja, da bi do dokončanja pravnih dejanj stečajnega postopka domenski spor lahko sprožil le prejšnji nosilec sporne domene. Pritožnik naj bi na svoji spletni strani med drugim prikazoval produkte izdelane v družbi Atrik d.o.o., Ljubljana. Nosilec trdi, da so navedbe pritožnika v zvezi z izkoriščanjem blagovne znamke pavšalne in neutemeljene.

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 osebnem 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 v redni izpis iz sodnega registra za družbo Atrik, družba za proizvodnjo komunalne opreme d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6 v stečaju z dne 30.12.2019. Sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo Atrik d.o.o. Okrožnega sodišča v Ljubljani st. 1088/2018, vpogled v 6. redno poročilo stečajnega upravitelja družbe Atrik d.o.o. v stečaju z dne 31.10.2019 mag. Milorada Vidovića, vpogled v register blagovnih znamk UIL o imetniku blagovne znamke ATRIK dne 30.12.2019.

6. 2. V zvezi s preizkusom procesnih predpostavk razsodnik ugotavlja, da so pogoji za vodenje postopka v smislu prve alineje določbe 18.2.1. v zvezi z določbama 19. 1. in 19. 2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, izpolnjeni.

6.3. Ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebno ime po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije?

V zvezi s preizkusom navedenega pogoja razsodnik pritrjuje navedbam pritožnika, da je pritožnik imetnik blagovne znamke ATRIK, registrirane pri UIL pod registrsko številko 200770761, veljavne do 24.05.2027 in da je navedena blagovna znamka identična sporni domeni »atrik.si«. Tak zaključek izhaja tako iz 6. poročila stečajnega upravitelja v stečajnem postopku družbe Atrik d.o.o., v katerem le ta navaja, da je bila med stečajnim dolžnikom in pritožnikom sklenjena dne 22.12.2010 pogodba o prodaji industrijske lastnine in izkušnji (know how), na podlagi katere je družba Atrik d.o.o. pridobila blagovno znamko ATRIK kot iz izpiska UIL z dne 30.12.2019, iz katerega izhaja, da je pritožnik dne 10.01.2008 pri UIL registriral znamko ATRIK, katere varstvo velja do 24.05.2027.

6. 4. Ali je nosilec domene upravičen do domene oziroma ali ima za to pravno priznani interes?

V zvezi s preizkusom predpostavke, ali ima nosilec domene upravičenje oziroma pravno priznani interes do sporne domene, razsodnik zaključuje, da nosilec ne izkazuje nobenega pravnega naslova, in ne pravno priznanega interesa, ki bi opravičeval njegovo upravičenje do sporne domene. Razsodnik poudarja, da so navedbe nosilca, po katerih naj bi bila postala sporna domena prosta in da jo je zato upravičeno pridobil, ker njene veljavnosti v imenu prejšnjega nosilca, družbe Atrik d.o.o., Ljubljana, sedaj v stečaju, ni podaljšal ne njen stečajni upravitelj in tudi ne pritožnik, za presojo nosilčeve upravičenosti ni relevantna. Za presojo upravičenosti je relevantna presoja nosilčevih navedb, da je bila nosilka blagovne znamke »ATRİK« v preteklosti družba Atrik d.o.o. in da je družba Atrik d.o.o. - v stečaju v zvezi z blagovno znamko ATRİK vložila zoper pritožnika tožbo. V tej zvezi razsodnik ugotavlja, da se skladno z načeli Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) šteje za imetnik pravice do blagovne znamke tisti, ki je kot tak vpisan pri UIL. Tožbeni zahtevek na plačilo licenčnine, ki ga je v imenu družbe Atrik d.o.o. v stečaju zoper pritožnika vložil stečajni upravitelj, na pravico pritožnika do blagovne znamke nima nobenega učinka, zato

razsodnik nosilčevega sklicevanja na to dejstvo ne sprejema. Poleg tega razsodnik poudarja, da je alternativni način reševanja domenskih sporov namenjen intervencijskemu preprečevanju posegov v pravice intelektualne lastnine, avtorskih in drugih pravic pravnih subjektov, kar nosilec spornih domen ne onemogoča uveljavljanja njihovih pravic v sodnih postopkih. Ne glede na navedeno dejstvo razsodnik ocenjuje, da je nosilec predlog, po katerem je pritožnikova pritožba pred končanjem pravnega postopka med družbo Atrik d.o.o. v stečaju in pritožnikom preuranjena, neutemeljen in ga zavrača. Nosilec sporne domene torej ni izkazal nobenega upravičenja do spona domene, niti ne pravno priznanega interesa, zato razsodnik ocenjuje, da je tudi drugi pogoj za utemeljenost pritožnikove pritožbe izpolnjen.

6.5. V kakšni veri je nosilec registriral oziroma uporabil sporno domeno?

Nosilec navaja, da naj bi bil sporno domeno registriral v dobri veri, ker družba Atrik d.o.o. kot njena prejšnja nosilka njene veljavnosti ni podaljšala. Kot je razsodnik navedel pod točkama 6.4. in 6.5., opustitev podaljšanja zakupa domene za presojo v tem postopku ni relevantna. V obravnavani zadevi je odločilnega pomena ugotovitev, da spona domena posega v pritožnikovo blagovno znamko, da za to nosilec ne izkazuje pravnega interesa in pod to točko, v kakšni veri jo je nosilec registriral. Razsodnik ne dvomi v to, da je bil nosilec seznanjen, da je imetnik blagovne znamke ATRIK pritožnik in da je znamki identično sporno domeno registriral v slabi veri. Register, v katerega UIL vpisuje pravice industrijske lastnine je javnega značaja, zato mu dejstvo o zavarovani blagovni znamki ATRIK ni moglo biti neznano. Ali njegov zahtevek ne posega v pravice tretjih oseb je bil nadalje dolžna preveriti skladno z 8. točko Splošnih pogojev ob registraciji sporne domene. Iz navedb imetnika v odgovoru na pritožbo nedvoumno izhaja, da je mu dejstvo o registraciji blagovne znamke ni bilo nepoznano, ampak da je bil z obstojem blagovne znamke ATRIK seznanjen, kar ob nadaljnjem dejstvu, da je sporna domena identična zavarovani blagovni znamki, očitno kaže, da je domeno registriral v slabi veri.

6.6. Za ugoditev pritožnikovemu zahtevku morajo biti hkrati izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18.2.1. Splošnih pogojev, izpolnitev teh pa je nadalje predpogoj za ugoditev pritožnikovemu zahtevku za prenos spona domene po določbi 17. 2. Pravil postopka ARDS. Iz obrazložitve je razvidno, da so pogoji za ugoditev pritožnikovemu zahtevku izpolnjeni, zato je razsodnik dne 7. januarja 2020 sprejel naslednjo:

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika ATRIKOD d.o.o. Preduzece za proizvodnjo komunalne opreme, Brvenička 8, 27000 Kruševac, Republika Srbija, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Drnovšek d.o.o., Miklošičeva cesta 8, 1000 Ljubljana zoper uporabo domene »atrik.si«, nosilca F. K., se ugotovi.

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

Razsodnik
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 7. januarja 2020