

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS 2006/13 – »expedia.si«

1. STRANKI

Pritožnik: EXPEDIA, INC., 3150 139th, Avenue SE, Bellevue, Washington, Združene države Amerike, ki ga zastopa Živko Mijatovic & PARTNERS, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju pritožnik)

Nosilec domene: SMR & CO, d.o.o., Gornja vas – Reteče 164, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju nosilec domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: »expedia.si« (v nadaljevanju domena), ki je registrirana pri registrarju Majamovič Gorazd s.p. – INERSLO RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, Na postajo 15, 2251 Ptuj (v nadaljevanju registrar)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je dne 23. 6. 2006 preko ARNES-ove administrativne službe, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbama 6.1 in 6.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da domena »expedia.si«, katere nosilec je družba SMR&CO, d.o.o., Gornja vas – Reteče 164, 4220 Škofja Loka, krši njegovo pravico iz naslova mednarodno zaščitene blagovne znamke. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka ARDS dne 26. 6. 2006 ugotovil, da je pritožba popolna in jo po elektronski pošti, ter hkrati s priporočeno pošiljko poslal nosilcu domene ter registrarju. Kakor izhaja iz povratnic je nosilec pritožbo prejel dne 27. 6. 2006, registrar pa 28. 6. 2006. Dne 26. 6. 2006 je administrator zastopnika pritožnika obvestil, da je administrator sporno domeno blokiral. Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril. Dne 20. 7. 2006 je administrator v skladu z določbo 11.1 Pravil postopka ARDS obema strankama poslal predlog, naj se, če je to mogoče, poravnata. Iz listinske dokumentacije v spisu izhaja, da sta pritožnik in nosilec domene administratorjev predlog prejela dne 21. 7. 2006. Desetdnevni rok za poravnavo, določen v skladu s Pravili postopka ARDS, je dne 1. 8. 2006 neuspešno potekel, zato je administrator v skladu z določbo 12.2 Pravil postopka ARDS o tem obvestil predsednika razsodišča, ki je dne 12. 8. 2006 za edinega razsodnika v postopku imenoval doc. dr. Branka Koržeta (v nadaljevanju razsodnik). Dne 16. 8. 2006 je pritožnik v skladu z določbo 8.1 Pravil ARDS dopolnil pritožbo. V skladu z določbo 8.12.3 člena Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 25. 8. 2006 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti, administrator pa je dne 25. 8. 2006 obvestilo o izjavi razsodnika posredoval strankama v postopku. V skladu z določbo 13.1 Pravil postopka ARDS je administrator razsodniku istega dne razsodniku predal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik prejel dne 26. 8. 2006.

4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

4. 1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik v pritožbi navaja, da nosilec domene nima pravice do uporabe imena »expedia«, ki je zaščitena mednarodna blagovna znamka in da je domeno »expedia.si« pridobil v slabi veri, z namenom izkoriščanja trenutne situacije na področju prijavljanja domen. Kot dokazila k pritožbi je pritožnik priložil registracijo družbe pri pristojnem sekretariatu države Washington, kopijo potrdila o registraciji trgovske znamke EXPEDIA kot znamke Skupnosti, pri Uradu za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele (v nadaljevanju OHIM). V dopolnitvi pritožbe z dne 16. 8. 2006 pritožnik navaja, da je »expedia« nedvoumno znamka ugleda in sklicujoč se na določbo 16.3. spremenjenih Splošnih pogojev za registracijo domen, uveljavljenih dne 14. 7. 2006, zahteva naj razsodišče sporno domeno prenese na pooblaščenca pritožnika. Svojo trditev, da naj bi bila »expedia« sloveča znamka, pritožnik utemeljuje z navedbo, da je beseda »expedia« postala sinonim za organiziranje potovanj in rezervacijo letalskih, avtobusnih, ladijskih in železniških vozovnic ter načrtovanje počitnic in dopustov. Kot dokaz o znamki »expedia« kot znamki ugleda je pritožnik k dopolnitvi pritožbe priložil več izpisov spletnih strani.

4. 2. Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril.

5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

Na podlagi določbe 16.2.1 Splošnih pogojev lahko tretja oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, sproži postopek pred razsodiščem pri administratorju, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji:

- da je domena nosilca zamenljiva ali identično podobna njeni znamki, veljavni na območju RS, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v RS, krši njeno pravico po pravu RS, registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena na območju RS, ali da posega v njene pravice na osebno ime po pravu RS, ali drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu RS,
- da nosilec nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

V skladu s 16.3.3. Splošnih pogojev razsodnik pri presoji, ali obstajajo naštetih pogoji, ni vezan na nikakršna dokazna pravila, uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, za katero oceni, da je za odločitev relevantna, če ni v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije. Razsodnik se lahko v skladu z identičnostjo ureditve pogojev, ki morajo biti podani za ugoditev zahtevkov pritožnika, sklicuje tudi na Politiko za enotno reševanje domenskih sporov¹ in Pravil za enotno reševanje domenskih sporov².

6. IZVEDBA DOKAZOV IN UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA

6.1. Razsodišče je v pisnem postopku izvedelo dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika ter njene dopolnitve, potrdilo o registraciji pritožnika (EXPEDIA, INC.), potrdila o registraciji

¹ Uniform Domain Name Dispute resolution Policy, adopted 26. 8. 1999, implementation document approved 24. 10. 1999 by ICANN.

² Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adopted 26. 8. 1999, implementation document approved 24. 10. 1999 by ICANN.

blagovne znamke EXPEDIA št. 002325520 pri OHIM, izpis iz sodnega registra za nosilca domene, vpogled na internetne strani expedia.com in expedia.si ter zapisnik – ARDS2006/13.

6. 2. Ali je sporna domena zamenljiva oziroma identična z imenom ali znamko pritožnika?

V zvezi s preizkusom prve predpostavke iz točke 16.2.1. Splošnih pogojev je razsodišče na podlagi navedb pritožnika v pritožbi in kopij izpisa iz registra OHIM pod št. 002325520 ugotovilo, da ima pritožnik v skladu s 53. in 54. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03) v Republiki Sloveniji do 1. 8. 2011 zavarovano trgovinsko znamko »EXPEDIA« in da je sporna domena »expedia« popolnoma identična z veljavno zavarovano trgovinsko znamko pritožnika. Ob tem razsodišče poudarja, da za presojo identičnosti oziroma zamenljivosti gornja domena (first level domain) ni relevantna in da je identičnost domene ter znamke podana že, če je znamka identična s poddomeno (second level domain).³

Na podlagi ugotovitve identičnosti med sporno domeno in zavarovano besedno trgovinsko znamko pritožnika, razsodišče zaključuje, da je izpolnjen prvi pogoj iz določbe 16.2.1. Splošnih pogojev.

6. 3. 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 ali pravno priznani interes, razsodišče ugotavlja, da nosilec domene ni odgovoril na trditve pritožnika in da razsodišču ni predložil nobenega dokaza, iz katerega bi bilo mogoče ovreči trditve pritožnika ali v njegove navedbe kakor koli dvomiti. Beseda »expedia« je latinskega izvora (ex-pedio) in v odvisnosti od konteksta, v katerem se uporablja pomeni izvleči, rešiti, razmotriti, razvezati, izvršiti, ipd. Angleška izpeljanka »expedience« pa pomeni prikladnost, koristnost, ugodnost, preračunljivost, ipd. Iz izpiska Okrožnega sodišča v Kranju z dne 21. 9. 2006 izhaja, da je nosilec domene gospodarska družba, v pretežni meri registrirana za opravljanje trgovinske dejavnosti, dejavnosti zastopanja in posredništva. Med navedenimi pomeni in dejavnostjo in imenom firme nosilca torej ni nobene neposredne povezave, ki bi nakazovala na kakršno koli upravičenje nosilca ali pravno relevantni interes do sporne domene, zato razsodišče ob sklicevanju na, v slovenski civilnoprocesni zakonodaji in pravni teoriji uveljavljeni sistem afirmativne (pozitivne) litiskontestacije⁴ zaključuje, da nosilec domene priznava trditve pritožnika in da izpolnjen tudi drugi pogoj iz določbe 16.2.1. Splošnih pogojev.

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

Tudi glede presoje, ali je izpolnjen pogoj iz tretje alineje 16. 2. 1. Splošnih pogojev, razsodišče ugotavlja, da ni nosilec domene z ničemer ni oporekal trditvam pritožnika, da je z registracijo sporne domene želel izkoristiti možnost, ki se je ponudila s sprostivjo registracije in da je domeno »expedia« registriral v slabi veri. V skladu z uveljavljenim sistemom afirmativne litiskontestacije razsodišče šteje, da je nosilec priznal trditve pritožnika in da je za utemeljenost njegovega zahtevka podan tudi tretji pogoj. Tak zaključek potrjuje tudi dejstvo, da je sporno domeno registriral dne 4. 4. 2005, pri čemer pa domene do vložitve pritožnikove pritožbe in vse do 21. 9. 2006, ko je razsodišče preverjalo, ali je domena aktivna,

³ WIPO Costamar Travel Cruises&Tours, Inc v. Maya World, S.C. No. D 2000-0812).

⁴ Ude, Civilni pravdni postopek, Uradni list, Ljubljana 2002, st. 121.

domene ni uporabil, saj je spletna stran pod sporno domeno še v izdelavi. Na tej podlagi razsodišče zaključuje, da registrirana domena nosilcu domene ne služi v kakršen koli namen, sam pa tudi ni navedel nobenih razlogov, iz katerih bi bilo mogoče ugotoviti razlog, zaradi česa je domeno, ki je ne uporablja, sploh registriral. Glede na navedeno razsodnik zaključuje, da je navedba pritožnika o slabi veri nosilca domene utemeljena.

6.5. Ali so podani pogoji za prenos domene na tretjo osebo, ki jo imenuje pritožnik in izpolnjuje pogoje za registracijo po 3. členu Splošnih pogojev?

Pritožnik v pritožbi oziroma v njeni dopolnitvi zatrjuje, da je znamka »EXPEDIA« tudi v Sloveniji razširjena blagovna znamka in sinonim za organiziranje potovanj in rezervacijo turističnih destinacij, ter drugih dejavnosti v zvezi načrtovanjem počitnic ter sloveča znamka na področju organiziranja potovanj in počitnic, rezervacij letalskih, avtobusnih, železniških in ladijskih vozovnic, kar dokazuje z izpisi iz spletnih strani Expedia.com.

Trgovinsko znamko je mogoče priznati kot ugledno (slovečo), če je poznana znatnemu delu javnosti glede storitev, za katere se uporablja. Poleg kvantitativnega, pa se uglednost znamke presoja po številnih drugih kriterijih kot so tržni delež, intenzivnost, geografska razsežnost, doba njenega trajanja, investicije v njeno promocijo,⁵ itd.

Geografska razsežnost, ki jo pritožnik dokazuje s ponudbo svojih storitev preko svetovnega spleta in tudi v Sloveniji, je le eden izmed naštetih kriterijev, po katerih je mogoče določeno znamko priznati kot ugledno. Dokazov za presojo, ali so podani tudi drugi pomembni kriteriji, pritožnik razsodišču ni predložil, razsodišče pa jih samo tudi ni ugotovilo. Pri tem razsodišče pripominja, da je bil pritožnik, kot to izhaja iz izpiska Sekretariata države Washington ustanovljen 23. 8. 1999, to je pred sedmimi leti. Obdobje od ustanovitve pa do sedaj je za priznanje ugledne znamke kratko obdobje, saj se ugled ne ustvari le z obsežnim in kvalitetnim izvajanjem storitev, ampak je za to potrebna zanesljivost in tradicija, ki pa se v širšem svetovnem prostoru v tako kratkem časovnem obdobju ne more ustvariti. Status ugledne znamke je sicer mogoče pridobiti tudi na ožjem trgu (države ali njenega dela), vendar razsodišče ob tem ugotavlja, da prisotnost pritožnika na trgu Republike Slovenije in njegova ponudba storitev pod storitveno znamko »expedia« na spletu, tudi na tem ožjem trgu ne zadostuje, da bi bilo mogoče pritožnikovo znamko priznati kot ugledno. V skladu z navedenim razsodišče zaključuje, da niso podani v določbi 16.3. določeni pogoji za prenos domene »expedia.si« na zastopnika pritožnika, to je Živko Mijatović & Partners, d.o.o., Ljubljana.

Iz gornje obrazložitve izhaja, da niso izpolnjeni pogoji iz določbe 16. 3. 2 Splošnih pogojev za prenos domene »expedia.si« na pooblaščenca pritožnika Živko Mijatović & Partners, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5, ter nadalje, da so kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji po določbi 16. 2. 1 Splošnih pogojev in za izbris po določbi 15. 2. Pravil ARDS. Glede na navedeno je razsodišče dne 25. septembra 2006 sprejelo naslednjo:

⁵ M. Repas, Znamka ugleda in njen obseg varstva, GV, Pravna praksa, Ljubljana št. 31/05, str. 3.

ODLOČITEV:

1. Zahteva pritožnika, da se domena »expedia.si« prenese na pooblaščenca pritožnika »Živko Mijatović & Partners, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5«, se zavrne.
2. Na podlagi določbe 16. 2. Splošnih pogojev in v skladu z določbo 15. 2. Pravil ARDS se odredi izbris domene »expedia.si«.

Razsodnik
doc. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 25. septembra 2006