
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2009/35 – »enel.si«

1. STRANKI

Pritožnik je Enel S.p.A., viale Regina Margherita 137, I-00198 Roma, Italija, ki ga zastopa Item d.o.o., Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pritožnik).

Nosilec domene je Pravna pisarna FIDUS, Tomaž Matevljič, s.p., Šarhova ulica 34, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je "enel.si" (v nadaljevanju domena), ki je registrirana pri Enostavno d.o.o., Ramovševa ulica 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju administrator), dne 21.12.2009. Administrator je dne 23.12.2009 ugotovil, da je pritožba popolna. Istega dne je bila domena blokirana, kar je bilo sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju, prav tako pa je bila istega dne pritožba v skladu z 8. odstavkom 6. člena Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju pravila postopka), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju splošni pogoji), poslana nosilcu domene. V skladu s 1. odstavkom 7. člena pravil postopka je nosilec domene vložil odgovor na pritožbo, ki ga je administrator prejel 15.1.2010 in ga v skladu s 3. odstavkom 7. člena posredoval pritožniku. Pritožnik je v skladu s 1. odstavkom 8. člena pravil postopka vložil dodatno vlogo pritožnika, ki jo je administrator prejel 22.1.2010 in jo v skladu s 4. odstavkom 8. člena posredoval nosilcu domene. V skladu s 1. odstavkom 11. člena je administrator stranki pozval k poravnavi. Ker stranki v 10 dneh po

vročitvi predloga administratorju nista poslali vloge z izjavo, da sta sklenili poravnavo, je administrator v skladu s 1. odstavkom 12. člena pravil postopka 17.2.2010 pozval predsednika razsodišča naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je v skladu z 2. odstavkom 12. člena za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju razsodnik) in ji dne 18.2.2010 poslal dokumente v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s 5. odstavkom 12. člena pravil postopka je razsodnik izpolnil izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslal administratorju, ki jo je prejel 22.2.2010. Administrator je istega dne v skladu s 1. odstavkom 13. člena pravil postopka razsodniku poslal spis z vsemi vlogami strank v papirnati obliki. Po pregledu vseh vlog razsodnik ni zahteval dodatnih informacij ali pojasnil, kot mu omogoča 4. odstavek 13. člena.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Enel S.p.A. ima sedež na viale Regina Margherita 137 v Rimu v Italiji.

Iz registra Urada za harmonizacijo na notranjem trgu EU (OHIM) je razvidno, da je družba Enel S.p.A. pri uradu registrirala naslednje znamke skupnosti, ki vsebujejo besedo »ENEL«: Enel (CTM št. 000756338), Enel.si (CTM št. 001708866), Enel.re (CTM št. 001771807), Enel Energia (CTM št. 003060861), B&F Logistics Enel Group (CTM št. 002592376), Enel Gas (CTM št. 002560795), Enel.Hydro (CTM št. 002215358), Enel Produzione (CTM št. 002195584), Enel Capital (CTM št. 002172583), Enel.Factor (CTM št. 001731355), Enel.FTL (CTM št. 001650100), Conphoebus Gruppo Enel (CTM št. 001565928), Enel.it Gruppo Enel (CTM št. 001409531), Enel Trade (CTM št. 001399583), Enel Distribuzione (CTM št. 001399518), Erga Gruppo Enel (CTM št. 001320514), Sei Gruppo Enel (CTM št. 000989293), So.l.e. Gruppo Enel (CTM št. 000920546).

Enel S.p.A. je energijsko podjetje, ki proizvaja, distribuira in prodaja električno energijo in plin.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je samostojni podjetnik Tomaž Matevljič s.p., Pravna pisarna FIDUS, s sedežem Šarhova ulica 34, 1000 Ljubljana.

Nosilec domene se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem ter storitvami.

4.3. DOMENA

Spletna stran na domeni »enel.si« poleg napisa »enelsi – enel.si« vsebuje še napisa v angleškem in italijanskem jeziku, da je domena naprodaj. Ob tem sta na spletni strani tudi dve oglasni polji.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi in v dodatni vlogi pritožnika zatrjuje:

- da je pritožnik svetovno znano in največje italijansko ter glede na kapaciteto drugo največje evropsko energijsko podjetje, prisotno v 23 državah;
- da je bilo podjetje registrirano leta 1992 in da razlikovalni znak »Enel« uporablja od leta 1962 naprej;
- da ima kot znamke skupnosti registrirano družino blagovnih znamk, ki vsebujejo besedo »enel«, med drugim tudi »Enel« (CTM št. 000756338, registrirana 25.6.1999) in »Enel.si« (CTM št. 001708866, registrirana 19.9.2001), za kar prilaga izpisek iz registra Urada za harmonizacijo na notranjem trgu EU (OHIM);
- da ima registrirane domene »enel.com« in »enel.it«, kot tudi »enelsi.it«, na katerih ima svoje spletne strani, za kar prilaga izpis teh spletnih strani;
- da nosilec domene ob svojem poslovanju ne uporablja znaka ali besede »enel« oziroma »enel.si«, za kar prilaga izpis spletne strani nosilca domene »fidus.si«;
- da nosilec domene nima registrirane nobene znamke, ki bi vsebovala besedo »enel«, ali družbe s tem imenom, za kar prilaga izpis zadetkov iskanja po bazah znamk UIL, OHIM in Romarin (WIPO);
- da nosilec domene nima pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa za registracijo ali uporabo zadevne domene »enel.si«, niti nima nobene povezave s pritožnikom;
- da zadevna domena v celoti vsebuje znamko pritožnika oziroma besedo »enel«, ki je v pritožnikovih znamkah edini oziroma najpomembnejši element, poleg tega pa ima pritožnik registrirano tudi znamko, ki vsebuje celoten naslov zadevne domene, vključno s končnico .SI;
- da nosilec domene domeno uporablja le za namen, da na njej objavlja, da je zadevna domena naprodaj, in sicer tudi v italijanskem jeziku, za kar prilaga izpis spletne strani »enel.si«;
- da je nosilec domene ob registraciji vedel za pritožnika, saj je nosilec domene spletno stran zadevne domene sprva oblikoval tako, da je posnemala uradno stran pritožnika, ob tem pa napotovala tudi na pritožnikove konkurente, za kar prilaga izpis pritožnikove korespondence po odkritju sporne spletne strani z začetkom 12.7.2006, kot dodaten argument za zavedanje nosilca domene o obstoju pritožnika pa pritožnik navaja, da je

nosilec domene spletno stran kasneje spremenil tako, da je prikazovala zadetke iskalnika Google za iskalno geslo »enel«, med katerimi je bila na prvo mesto uvrščena spletna stran pritožnika, za kar prilaga izpis takrat obstoječe spletne strani »enel.si«;

- da je nosilec domene zadevno domeno registriral v slabi veri z izključnim razlogom prodati jo pritožniku ali njegovim konkurentom.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da domena ni bila registrirana v slabi veri, saj je bil nakup domene »enel.si« izveden z namenom razvoja spletne strani »en eL«, ki bi naj ponujala trženje storitve avtošol v Sloveniji, kratica »en.eL« namreč nakazuje na 1x »L«, kar naj bi pomenilo prvo, eno in edinstveno spletno avtošolo; L, ki se izgovarja kot »el«, je namreč svetovno znana oznaka za voznike začetnike, za kar nosilec domene prilaga izpis iz spletne enciklopedije Wikipedije;
- da je takšna izbira domene v skladu s trendi pozicioniranja blagovnih znamk pri domenah, kjer se dolga domenska imena umikajo kratkim;
- da je dejansko razvijal projekt spletnega portala z avtošolami, katerega testna različica se nahaja na domeni »avtošola.com« oziroma »xn--avtoola-tqb.com«;
- da je imel pravni interes za nakup domene »enel.si«, saj je imel vizijo kaj bo na spletni strani predstavljal in da dejstvo, da domeno prodaja, ne pomeni, da pravnega interesa nima več, zatrjuje namreč, da je domeno naprodaj postavil le, da bi preveril njeno tržno vrednost;
- da domen ne kupuje zato, da bi jih prodajal, saj od leta 2003 aktivno deluje na področju nakupa komercialnih in nekomercialnih domen z namenom razvoja spletnih strani, ki ponujajo informativne storitve pravne, ekonomske, tehnične in zabavne narave ter kot primer navaja domene »davcna.com«, »http.si«, »lyrics.si«, »odvetniki.info«;
- da »enel.si« ni edina domena, ki vsebuje besedo »enel«, katera ni v lasti družbe Enel S.p.A., saj se uporabljajo tudi druge domene, kot primer pa navaja »enel.hr«, »enel.hu«, in da so nekatere druge, kot na primer »enel.de«, »enel.ru«, »enel.co.uk«, »enel.ch« naprodaj, za kar prilaga izpise »whois« poizvedb.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko 3. odstavka 18. člena splošnih pogojev razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke 2. 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 osebno ime 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 z 2. točko 3. odstavka 18. člena 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 z javnim 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 odloča ali domena dosega kriterije »identičnosti« ali »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.

Razsodnik ugotavlja, da je pritožnik priložil dokaze, da je imetnik skupine znamk, ki vsebujejo besedo »ENEL«, med njimi tudi znamk »Enel« in »Enel.si«.

Znamka pritožnika »Enel« in domena »enel.si« se razlikujeta v tem, da je v primeru domene besedi »enel« 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 Razsodnik tako ugotavlja, da sta domena in znamka pritožnika »Enel« identični.

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano aprila 2010.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano aprila 2010.

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, »orA & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. V. Party Night, Inc.«

Znamka pritožnika »Enel.si« popolnoma ustreza domeni »enel.si«, skupaj z oznako za vrhno nacionalno domeno. Razsodnik na tem mestu tako ugotavlja, da je tudi znamka »Enel.si« identična domeni.

Obe zadevni znamki sta registrirani kot figurativni znamki, vendar pa velja, da identičnost oziroma zamenljiva podobnost obstajata tudi, kadar je besedni element znamke identičen domeni, znamka pa vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene.⁴ Dejstvo, da sta znamki registrirani kot figurativni znamki, na ugotovljeno identičnost tako ne vpliva.

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. Če pritožnik navede dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme 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.

Nosilec domene je navedel, da je želel na domeni vzpostaviti portal, ki bi ponujal trženje slovenskih avtošol. Dokazal je tudi, da je portal že razvijal, vendar na domeni »avtošola.com«. Iz priloženih dokazov je razvidno, da domena »enel.si« nikdar ni bila uporabljena za namen, ki ga je navedel nosilec domene, prav tako pa ni razvidno, da bi se nosilec domene opazno pripravljajal na takšno uporabo. Povezava med portalom z imenom »Avtošola.com« in domeno »enel.si« ni razvidna.

Razsodnik nadalje ugotavlja, da nosilec domene ni registriral znamke, ki bi vsebovala besedo »enel«, prav tako pa ni splošno znan pod tem imenom.

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«

Tretja kategorija, ki lahko dokaže upravičen interes nosilca domene, pride v poštev predvsem v primeru kritike imetnika znamke oziroma parodije, ki ne smeta imeti komercialnega značaja. V konkretnem primeru dejstva, ki upravičujejo sklicevanje na to kategorijo, niso podana. Znakov, ki bi kazali na to, da je spletna stran na domeni »enel.si« postavljena z namenom kritike podjetja Enel S.p.A., ni, prav tako pa se zahteva, da je takšen namen spletne strani na spletni strani izrecno objavljen, kar v konkretnem primeru ni izpolnjeno. Prav tako ni izpolnjen pogoj nekomercialne uporabe, saj velja, da ima spletna stran komercialni značaj takoj, ko so na njej objavljena reklamna polja, ne glede na to, ali izhajajo od nosilca domene ali od gostitelja spletne strani.⁵ Na spletni strani pod domeno »enel.si« sta dve reklamni polji.

Na podlagi zgoraj navedenega razsodnik ugotavlja, da nosilec domene ni uspel dokazati, da obstaja verjetnost katerekoli od okoliščin, na podlagi katerih bi razsodnik lahko ugotovil, da ima upravičenje ali pravni interes na domeni.

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.

Na podlagi predloženih dokazov razsodnik ugotavlja, da je nosilec domene registriral domeno zato, da bi jo prodal pritožniku ali konkurenčni družbi.

Razsodnik na podlagi predloženih dokazov ugotavlja, da je bila domena »enel.si« s strani nosilca domene registrirana oktobra 2005, znamka »Enel« je bila kot znamka Skupnosti na ime

⁵ National Arbitration and Mediation Forum Case No FA 95345 »mediaenforcer.com«, WIPO Case No D2000-1072 »newyorktimes.com«, E-Resolution Case No AF-243 »eddiebauer camping.com«

pritožnika registrirana junija 1999, znamka »Enel.si« pa septembra 2001. Znamki sta bili evidentno registrirani pred registracijo domene.

Domena velja za registrirano z namenom prodaje imetniku znamke predvsem, če nosilec domene le-to neposredno ponuja v prodajo oziroma najem imetniku znamke, če nosilec domene svoj namen prodaje objavi na spletni strani pod zadevno domeno ali na kakšni drugi spletni strani (v poštev pridejo predvsem avkcijske spletne strani) ali če navedba kontaktnih podatkov izkazuje namen prodaje domene.

Nekdanja spletna stran nosilca domene, ki je pod domeno »enel.si« izpisovala zadetke iskalnika Google, je na dnu izrecno in ločeno od ostalega besedila prikazovala kontaktni naslov, na katerem so lahko zainteresirane osebe dobile podatke o imetništvu domene. Način objave kontaktnega naslova, spremljevalno besedilo in ostale okoliščine kažejo, da je bil kontaktni naslov objavljen z namenom prodaje domene.

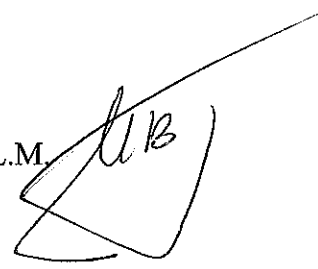
Namen prodaje domene je nedvoumno razviden iz vsebine aktualne spletne strani pod zadevno domeno. Na spletni strani je namreč izrecno in jasno objavljeno, da je domena naprodaj. Kljub temu, da je nosilec domene slovenski subjekt, je besedilo izpisano v angleškem in italijanskem jeziku. Predvsem izbira slednjega nakazuje, da je ciljni naslovnik ponudbe pritožnik, ki je italijanski subjekt. Poleg ponudbe za prodajo domene na spletni strani ni drugega besedila, razen dveh oglasnih polj, katerih vsebina je spremenljiva.

7. ODLOČITEV

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »enel.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi 2. odstavka 18. člena splošnih pogojev in v skladu s 1. odstavkom 15. člena pravil postopka ugotovi. V skladu z 2. odstavkom 15. člena pravil postopka se odredi prenos domene »enel.si« na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 14. aprila 2010



konec dokumenta

ta dokument obsega 8 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original