

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS 2010/37 „hasbro.si“, „playdoh.si“, „mylittlepony.si“

1. Stranke

Pritožnik: Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, ZDA
Nosilec domene: Spectra International d.o.o., Sinja Gorica 3, 1360 Vrhnika

2. Domene

hasbro.si
playdoh.si
mylittlepony.si

3. Potek postopka

V svoji pritožbi z dne 10.2.2010 je pritožnik podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Nosilec domene je na pritožbo odgovoril z vlogo z dne 10.3.2010. Pritožnik je nadalje podal še dodatno vlogo pritožnika. Predsednik razsodišča je za razsodnika v predmetni zadevi imenoval Boštjana Makaroviča, ki je podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti.

4. Navedbe strank

a) Navedbe pritožnika

Pritožnik je vodilno svetovno podjetje na področju otroških iger ter družinskih družabnih iger in je hkrati eden največjih proizvajalcev iger na svetu. Pritožnik je nosilec mnogih znamk za družabne igre ter igrače, ki so namenjene različnim starostnim skupinam. Nekatere izmed najbolj poznanih linij družabnih iger so npr. Monopoly, Scrabble, Pictionary; ter igrače G.I. Joe, Mr. Potato Head, Pokemon, Star Wars, Army Ants, Transformers in pa tudi My Little Pony ter Play-Doh . Pritožnik posluje tako v ZDA in Kanadi, kot tudi v večini evropskih držav, v Aziji, latinski in južni Ameriki, v prihodnje pa namerava poslovanje razširiti tudi na trg vzhodne Evrope. Leta 2008 je pritožnik v oglaševanje, promocijo ter trženje vložil

454.612,00 \$ ter ustvaril kar 3.168.797,00 \$ dobička, kar nedvomno priča o njegovem slovesu ter uspešnosti. Pritožnik upravlja mednarodni internetni portal na <http://www.hasbro.com/> . Nenazadnje velja omeniti tudi dejstvo, da iskalnik Google za geslo Hasbro beleži 8.250.000 zadetkov, za geslo Play Doh 3.840.000 zadetkov ter za geslo My Little Pony kar 15.800.000 zadetkov.

Pritožnik navaja, da je nosilec domen vse tri zadevne domene registriral dne 28.07.2006, pri čemer pa nosilec domen nima pravice ali pravno veljavnega interesa, da bi lahko upravičeno registriral in uporabljal zadevne domene, niti nima nobene povezave s pritožnikom. Poleg tega nosilec domen spletno stran www.hasbro.si, uporablja zgolj za preusmeritev na spletno stran registrarja domenca.com. Kar pa se tiče spletnih strani www.playdoh.si ter www.mylittlepony.si, pa sploh nista aktivni. Posledično se je pritožnik odločil, da bo vložil predmetno pritožbo v odločanje skladno s pravili alternativnega reševanja sporov glede domen .si.

Pritožnik je imetnik naslednjih slovenskih znamk ter znamk Skupnosti veljavnih v Sloveniji, katere so uživale varstvo še pred registracijo zadevnih domen:

- slovenska znamka št. 200270795 "Hasbro" v sliki,
- znamka Skupnosti št. 004717881 "Hasbro.com" v sliki,
- slovenska znamka št. 9570547 "play-doh" v besedi,
- znamka skupnosti št. 004279899 "play-doh" v sliki,
- znamka skupnosti št. 003824349 "play-doh" v sliki,
- znamka skupnosti št. 000238634 "play-doh" v besedi,
- znamka skupnosti št. 003152097 "my little pony" v besedi.

Po navedbah pritožnika so te znamke znane po celem svetu, saj gre za vodilno podjetje na področju otroških igrač ter družinskih družabnih iger, katero pa je hkrati eden največjih proizvajalcev igrač na svetu. Zadevne domene v celoti povzemajo navedene znamke pritožnika oziroma besede hasbro, play-doh in my little pony. Zaradi tega je potrebno ugotoviti, da so zadevne domene identične pritožnikovim znamkam. Pri tem ni pomembno, da zadevne domene vsebujejo končnico .si, saj se v splošnem šteje, da se končnice domen (npr. .si) ne upoštevajo pri primerjavi znamke in domene.

Nosilec domen in pritožnik za leto 2008 sklenjeno distribucijsko pogodbo, na podlagi katere je postal nosilec domen distributer proizvodov pritožnika za teritorij Republike Slovenije, med drugim tudi izdelkov znamk play-doh ter my little pony. Ne glede na navedeno, pa nosilec domen v času veljavnosti te pogodbe nikakor ni imel pravno priznanega interesa za registracijo zadevnih domen, saj bi takšna registracija pomenila kršitev določb pogodbe. Letega pa ni imel niti v času izven pogodbenega razmerja, saj je bil zgolj pritožnik v času

registracije zadevnih domen izključni imetnik pravic iz znamk hasbro, play-doh ter my little pony veljavnih v sloveniji, nosilec domen pa ni imel niti pogodbenih (distribucijskih) pravic.

Pravice industrijske lastnine so skladno s 4.2 členom navedene distribucijske pogodbe ostale v izključnem imetništvu pritožnika (citat): "No title to or ownership of any such Property rights are transferred to the Distributor under this Agreement or by use of any Trade mark, patent or other Property Rights. Hasbro reserves all such Property rights." Nadalje, se je nosilec domen z navedeno distribucijsko pogodbo zavezal tudi, da na nikakršen način ne bo kršil pravic industrijske lastnine pritožnika (citat): "The Distributor will not infringe, misappropriate or violate any Property Rights of Hasbro." Nenazadnje, se je nosilec domen prav tako zavezal, da ne bo registriral ali poskušal registrirati v Sloveniji ali kjerkoli drugje, neposredno ali posredno, pravic industrijske lastnine pritožnika: "... the Distributor will not register or attempt to register, directly or indirectly, within the Territory or elsewhere, any such patents, copyrights, Trade marks or other Property Rights other than in the name of Hasbro."

V kolikor bi imela nosilec domen in pritožnik sklenjeno zgoraj omenjeno distribucijsko pogodbo za leto 2006, t.j. v času registracije zadevnih domen, je jasno, da je nosilec domen ravnal v nasprotju s 4.2 členom pogodbe in je zadevne domene registriral ne le brez dovoljenja pritožnika, temveč v izrecnem nasprotju s pogodbo, torej je očitno deloval v slabi veri.

Če pa nosilec domen in pritožnik v času registracije zadevnih domen nista imela sklenjene distribucijske pogodbe, je slaba vera s strani nosilca domen še toliko bolj očitna, saj je zagotovo moral vedeti za pritožnika, s katerim je (kasneje) sklenil pogodbo, in njegove znane znamke. Nadalje, s podpisom zgoraj omenjene distribucijske pogodbe za leto 2008, se je nosilec domen zavezal, da ne bo kršil znamk pritožnika ter da ne bo v Sloveniji ali kjerkoli drugje registriral ali poskušal registrirati pravic industrijske lastnine pritožnika, kamor sodijo tudi vrhnje domene .si. Ker po podpisu distribucijske pogodbe zadevnih domen ni opustil oziroma jih ni nemudoma prenesel na pritožnika, ampak je celo podaljšal njihovo veljavnost, je bil nosilec domen vsaj od tedaj v slabi veri in je to še vedno. Torej je nosilec domen le-te uporabljal v slabi veri.

V podobnih primerih je po navedbah pritožnika razsodišče WIPO Arbitration and Mediation Center odločilo, da notoričnost pritožnikovih znamk: "ustvarja prima facie domnevo, da je nosilec domene registriral domeno z namenom prodati jo pritožniku ali njegovim tekmečem na trgu ali da je bila namenjena na nek način privabljati uporabnike na spletno stran z namenom pridobiti premoženjsko korist z ustvarjanjem verjetnosti zmede ali zamenjave s pritožnikovimi znamkami " (kot primer glej WIPO primer št. D2001-0020 glede guinnessbeer.com). V našem konkretnem primeru pogodbeno razmerje in sama pogodba (po kateri nosilec ne bi smel registrirati domen) dodatno kažejo na slabo vero nosilca domen.

Dodatno dejstvo, ki kaže na slabo vero nosilca zadevnih domen je, da so od registracije zadevnih domen minila že dobra 3 leta, pa slednje še vedno niso v uporabi. Namreč, kot izhaja iz spletne strani www.hasbro.si, je le-ta namenjena za preusmeritev na spletno stran registrarja domenca.com. Kar pa se tiče spletnih strani www.playdoh.si ter www.mylittlepony.si, pa sploh nista aktivni.

Navedeno po mnenju pritožnika predstavlja slabo vero tudi skladno s členom 21/3(a) Uredbe komisije (ES) št. 874/2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo. Slaba vera se izkaže, če: "okoliščine kažejo, da je bilo domensko ime registrirano ali pridobljeno predvsem za prodajo,..." in nadalje 213(a)(ii) "se domensko ime ni uporabilo na ustrezen način vsaj dve leti od datuma registracije."

Nenazadnje, pa na slabo vero nakazuje tudi korespondenca med pritožnikom ter nosilcem domen, na podlagi katere je pritožnik pozval nosilca domen na prenos zadevnih domen na pritožnika. Kot je razvidno iz priloženih dopisov, se nosilec domen na pozive pritožnika ni odzval, zaradi česar je bil pritožnik primoran sprožiti ta postopek.

Iz vsega navedenega je moč nedvomno sklepati, da nosilec domen le-teh ne uporablja za legitimne ali poštene namene. Prav tako je s svojimi dejanji pritožniku onemogočil pridobitev in aktiviranje spletnih strani za omenjene znamke in ime pod vrhno domeno .si.

V dodatni vlogi pritožnik še opozori, da postopek prisilne poravnave nima vpliva na postopek ARDS.

Skladno s Pravili postopka ARDS pritožnik zahteva, da se domene hasbro.si, playdoh.si in mylittlepony.si prenesejo na pritožnika.

b) Navedbe nosilca domene

Nosilec domene navaja, da je navedene domene registriral na pobudo principala Hasbro, saj tedanja pravila osebam brez sedeža v Republiki Sloveniji niso dopuščala registracije domen. Ni torej šlo za registracijo v slabi veri. Poslovno sodelovanje z nosilcem domene je pritožnik leta 2009 enostransko prekinil, nato pa je bil zoper nosilca domene začel tudi postopek prisilne poravnave, v katerem nosilec domene za navedene domene ni uveljavljal izločitvene pravice. Razpolaganje z domeno v korist pritožnika zaradi enakopravne obravnave upnikov ne bi bilo mogoče.

5. Ugotovitve razsodnika

Tretja oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero njeno pravico, lahko kot pritožnik sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni 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 osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno 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.

Razsodišče odloči, da se domena izbriše ali prenese na pritožnika samo v primeru, če ugotovi, da so zgoraj navedeni pogoji za sprožitev postopka ARDS dejansko izpolnjeni.

Razsodnik glede na to najprej ugotavlja, da so vse sporne domena identične znamkam pritožnika, registrirani na območju Republike Slovenije, kot izhaja iz priloženih listin, to pa med strankama niti ni sporno.

Nadalje razsodnik ugotavlja, da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registriane domene. Nosilec je sicer v preteklosti bil distributer za pritožnikove izdelke, vendar pa ta pogodba ni več veljavna, kar je med strankama nesporno.

Pravila alternativnega reševanja sporov o domenah .si pa za ugoditev zahtevku pritožnika nadalje zahtevajo obstoj slabe vere bodisi ob registraciji bodisi v času uporabe domene. Razsodnik glede na neprerekan obstoj distribucijske pogodbe v preteklosti ugotavlja, da je poslovno razmerje med pritožnikom in nosilcem domene obstajalo in da je bilo v času trajanja tega pogodbenega razmerja uporaba domen najmanj nesporna, če ne celo izrecno podprta s strani pritožnika. Sklicevanje pritožnika na določbe pogodbe med njim in nosilcem domene je napačno, saj citirana določila nikjer ne omenjajo prepovedi registracije domen. Navedba nosilca domene, da ni mogel razpolagati z domeno zaradi postopka prisilne poravnave, ki je bila skladno s podatki Poslovnega registra Slovenije nad nosilcem dejansko začeta s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 459/2009, z dne 17.06.2009, nadalje meče pomemben dvom na trditev pritožnika, da se domena uporablja v slabi veri. Pritožnik sicer pravilno ugotavlja, da postopek prisilne poravnave ne more neposredno vplivati na postopek ARDS, kar pa nikakor ne pomeni, da ne more vplivati na nosilčevo ravnanje s premoženjem in njegovo prepričanje o pravilnosti le-tega.

Pritožnik po drugi strani nosilcu očita neuporabo domen, vendar pa razsodnik ugotavlja, da te neaktivnosti v luči preteklega razmerja med pritožnikom in nosilcem ni mogoče presojati

enako kot v primerih, ko tako razmerje nikdar ni obstajalo. Namreč, tudi dobroverni nosilec domene bi s prav tako neaktivnostjo po prenehanju distribucijske pogodbe lahko preprečil nastajanje škode pritožniku: upravljanje spletnega mesta s pritožnikovimi proizvodi bi bilo za nosilca domene zaradi prenehanja pogodbenega razmerja lahko protipravno, vrnitev domene pa bi lahko omogočila njeno zasedbo s strani tretje osebe, zato je lahko primerna prehodna rešitev do ureditve razmerij prav zadrževanje neaktivne domene. Prav tako navedbe o nosilčevem ignoriranju pozivov po prenosu domene brez ugotovitve dodatnih okoliščin in dokazov niso dovolj, da bi razsodnika prepričale o obstoju nosilčeve slabe vere.

Na zapletenost distribucijskih razmerij opozarja tudi odločba razsodišča WIPO v zadevi *Celebrity Signatures International, Inc. v. Hera's Incorporated Iris Linder*, Case No. D2002-0936: ureditev licenčnih pogodbenih razmerij je zunaj dosega politike alternativnega reševanja sporov o domenah, saj bi to zahtevalo ugotavljanje obstoja in trajanja licence. Rzsodnik se s to ugotovitvijo strinja. Mogoče je torej da nosilec domene tudi s svojim nadaljnjim posedovanjem neaktivne domene krši pritožnikove pravice intelektualne lastnine. Z ničemer pa ni zanesljivo izkazano, da to počne v slabi veri.

Na podlagi ugotovljenega je rzsodnik sprejel naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

RAZSODNIK:

mag. Boštjan Makarovič

V Ljubljani, 15.5.2010