

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNO DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS 2010/39 »kawasaki.si«

1. Stranki:

Pritožnik: Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 1-1 Higashikawasaki-cho 3-
Chome Chuo-ku, Kobe, Japonska
Pooblaščenec pritožnika: Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik iz Maribora
Nosilec domene: Z. P.
Pooblaščenec nosilca: Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. iz Grosupljega

2. Domena:

kawasaki.si

3. Potek postopka:

Pritožnik je z vlogo, prispelo v elektronski in pisni verziji dne 11.6.2010 na ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator) v skladu z določbami 6.1, 6.2 in 6.3 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 »kawasaki.si«, katere nosilec je Z. P., identična njegovi blagovni znamki »kawasaki«, ki je veljavna v R Sloveniji, ki je hkrati tudi sloveča znamka, ter njegovemu firmskemu imenu, ki je vpisana v sodni register na Japonskem. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka 14.6.2010 ugotovil, da je pritožba popolna in jo poslal nosilcu domene, ki jo je prejel dne 17.6.2010. Istočasno je administrator domeno blokiral in o tem obvestil pritožnika, registrarja in nosilca domene. Dne 2.7.2010 je administrator prejel pisno verzijo odgovora na pritožbo in jo posredoval pritožniku, ki jo je prejel dne 8.7.2010. Dne 13.7.2010 je nato administrator prejel dodatno vlogo pritožnika in jo posredoval nosilcu domene. Administrator je istega dne pozval obe stranki k poravnavi. Poziv je pritožnik prejel 14.7.2010, nosilec pa 12.8.2010. Dne 24.8.2010 je potekel rok za poravnavo. Administrator je obvestil predsednika razsodišča, naj določi razsodnika za ta primer. Predsednik sodišča je za razsodnico določil Evo Budjo, ki je 30.8.2010 podala izjavo o nepristranskosti in neodvisnosti. Administrator ji je poslal dokumentacijo po pošti, ki jo je razsodnica prejela 8.9.2010.

4. Navedbe strank in njihove zahteve

Pritožnik v pritožbi navaja, da je domena identična njegovi registrirani znamki št. 9970800 »Kawasaki«, registrirani dne 13.3.2000 za vozila, motorna kolesa, vodna vozila ter dele in opremo za vse navedeno blago, ki ne sodijo v druge razrede, ter motorje za vozila. Pritožnik navaja, da ima registrirano tudi znamko Skupnosti, in sicer vse od 9.12.1998 in ima zagotovljeno tudi senioriteto, ki velja za območje R Slovenije. Pritožnik nadalje navaja, da je njegova znamka »Kawasaki« sloveča znamka, saj je poznana znatnemu delu javnosti glede izdelkov, ki jih ponuja in jo

poznajo tudi tisti potrošniki, ki sicer ne kupujejo takih izdelkov in torej učinkuje že na simbolični ravni. Znamka »Kawasaki« je tudi dobro znana znamka. Nosilec domene je domeno ustvaril 5.5.2008, torej po registraciji znamke pritožnika. Poleg tega je sporna domena zamenljivo podobna pritožnikovi firmi, ki je vpisana v sodni register na Japonskem. Pritožnik nadalje zatrjuje, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene, saj je pritožnik svetovno znana korporacija, ki je razširila svojo tehnologijo na izdelke, ki vključujejo obvladovanje na kopnem, morju, zraku in vesolju, medtem ko je nosilec domene fizična oseba, kateri pritožnik nikoli ni dal dovoljenja za uporabo sporne domene in glede na to, da predstavlja beseda »kawasaki« registrirano in slovečo znamko, ni dopustno, da bi navedeno znamko uporabljal kot domeno. Pritožnik še zatrjuje, da se je nosilec sporne domene želel le okoristiti z ugledom znamke »Kawasaki« pritožnika in nima namena uporabljati te domene, saj je domena od registracije pa do danes neizkoriščena, ampak želi nosilec zgolj zaslužiti s prodajo te domene. Nosilec domene je namreč edini družbenik in direktor CONSOLEA d.o.o., ki je vzpostavila spletno stran www.kontakt.si, v okviru katere na podstrani <http://kontakt.si/vrhunske-domene> prodajajo vrhunske domene. Na tej strani sicer sporna domena ni navedena, vendar pa ni dvoma, da je ta domena na prodaj, saj je nosilec domene dne 2.4.2010 pritožniku posredoval obvestilo o tem, da prodajajo vrhunske domene, poleg tega pa je podal tudi ustno namero o prodaji sporne domene za 2.500,00 EUR. Ker je DKS, d.o.o. pooblaščen distributer na slovenskem trgu, pritožnik zahteva, da se sporna domena prenese na pooblaščenega distributerja ter s tem uradnega zastopnika blagovne znamke »Kawasaki« v Sloveniji.

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da je ob registraciji domene »kawasaki.si« izpolnjeval vse pogoje za registracijo te domene v skladu s Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhno domeno .si in jih tudi sedaj izpolnjuje, domene pa ni registriral v slabi veri ali za prepovedano dejavnost. Nosilec domene res ni imetnik znamke »Kawasaki«, kar pa sicer po dostavljeni dokumentaciji izhaja tudi za pritožnika, saj mu je registracija potekla 28.6.2009, ima pa nosilec domene pravno priznan interes glede registrirane domene, saj se je v preteklosti večkrat ukvarjal z osveščanjem ljudi na področju prometne varnosti, potrošnikov pri nakupovanju blaga in turističnih storitev ter uporabnikov interneta in je s tem namenom tudi registriral domeno. Nosilcu domene sicer ni jasno, kaj je od njega želel pooblaščen distributer pritožnika DKS d.o.o., ni pa res, da naj bi nosilec domene ustno izkazal pripravljenost domeno prodati za 2.500,00 EUR, saj nikoli ni kontaktiral z Japonsko, poleg tega pa, kot je navedel pritožnik, domene »kawasaki.si« ni na njegovi spletni strani. Nosilec domene ima Društvo za osveščanje ljudi LUPA, na katero je želel prenesti domeno, preko domene pa želi izpostaviti problem glede varnostnih problemov v prometu, zato se je odločil, da pripravi spletno mesto, kjer bodo objavljene novice, nasveti ter bodo potekali forumi o prej navedeni problematiki. Za spletno mesto kawasaki.si pa se pripravljata strategija in potekajo pogovori z bodočimi partnerji.

Pritožnik v dodatni vlogi še navaja, da mu znamka Skupnosti št. 120741 zagotavlja tudi varstvo v R Sloveniji. Nadalje navaja, da nosilec domene ni predložil nobenih dokazov glede svojih navedb, da se je v preteklosti že večkrat ukvarjal z osveščanjem ljudi na področju prometne varnosti, poleg tega pa tudi ni logično, da bi nosilec domene domeno »kawasaki.si« uporabljal za projekt, povezan s prometno varnostjo. Nosilec domene tudi ni izkazal pravno priznanega interesa glede registrirane domene, pri čemer ne gre spregledati, da je nosilec sporne domene

Z. P. in ne Društvo za osveščanje ljudi Lupa, pa tudi, če bi to društvo bilo nosilec domene, ne bi moglo izkazati nikakršnega pravno priznanega interesa s področja prometne varnosti, saj iz 3. člena temeljnega akta tega društva izhaja skrb za prometno varnost otrok, mladoletnikov, starejših ljudi in ostalih rizičnih skupin, ki so še posebej ogrožene v cestnem prometu. Pritožnik pa tudi vztraja, da je bila sporna domena registrirana v slabi veri. Sporna domena je bila registrirana 5.5.2008 in je bila od tedaj celo obdobje neaktivna. Nosilec pa ni dokazal, da naj bi imel ob registraciji namen domeno uporabiti za projekt, povezan s prometno varnostjo. Če bi tak namen imel, bi domeno verjetno registriral na Društvo za osveščanje ljudi Lupa, ki je na dan registracije domene že bilo vpisano v Poslovni register Slovenije. Slaba vera nosilca pa izhaja tudi iz e-pošte nosilca domene zakonitemu zastopniku družbe DKS, d.o.o., s katero ima pritožnik sklenjeno distribucijsko pogodbo. S to e-pošto je nosilec domene poslal ponudbo za prodajo vrhunskih domen. Čeprav domene »kawasaki.si« ni navedene na tej spletni strani, pa je nosilec domene pooblaščenca pritožnika povedal, da je sporno domeno pripravljen prodati za 2.500,00 EUR in da si bo v primeru spora pred ARNES že izmislil zgodbo, da pritožnik v tem postopku ne bo uspel.

5. Pogoji za sprožitev spora pred razsodiščem

Na podlagi določbe 18.2.1. Splošnih pogojev lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero njegovo pravico, sproži postopek alternativnega reševanja domenskega spora s posredovanjem administratorja pred razsodiščem, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podoba njegovi blagovni znamki, veljavni na območju RS, 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 pa posega v drugo njeno pravico, ki mu je priznana po pravu 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. 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.

Skladno z določbo 14.2 Pravil postopka ARDS sta stranki dolžni obvestiti razsodišče o kakršnemkoli sodnem ali arbitražnem postopku, ki vzporedno teče o sporni domeni. Razsodnik oceni, kaj tak postopek pomeni, po potrebi pa lahko delno ali v celoti postopek ustavi.

6. Izvedba dokazov in ugotovitev dejanskega stanja

Razsodnica je v pisnem postopku izvedla dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika in njegovo dodatno vlogo, v izpis iz sodnega registra za pritožnika, v izpis iz sodnega/poslovnega registra za družbo Consolea d.o.o., v izpis znamke št. 9970800 »Kawasaki« iz baze znamk Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju »UIL«), v izpis znamke Skupnosti št. 120741 »Kawasaki« Urada za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele (v nadaljevanju »UHNT«), v izpis spletne strani

<http://who.is/whois/kawasaki.si/>, v distribucijsko pogodbo, sklenjeno med Kawasaki Motors Europe N.V. in DKS d.o.o., v e-pošto nosilca domene pooblaščenemu distributerju pritožnika z dne 15.6.2009, v spletno stran pritožnika, v spletno stran DKS d.o.o., v e-pošto pooblaščenega distributerja pritožnika nosilcu domene z dne 16.6.2009, v e-korespondenco med pooblaščenim distributerjem pritožnika in nosilcem domene z dne 16.6.2009 in 26.6.2009, v e-pošto nosilca domene pooblaščenca pritožnika z dne 2.4.2010, v izpis spletne strani kontakt.si, v obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije za Društvo za osveščanje ljudi Lupa, v odločbo o vpisu Društva za osveščanje ljudi Lupa v register društev in v Temeljni akt Društva za osveščanje ljudi Lupa.

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »kawasaki.si« identična pritožnikovi blagovni znamki in njegovi firmi, razsodnica zaključuje, da je v celoti izpolnjen pogoj iz prve alineje določbe 18.2.1 Splošnih pogojev. Beseda kawasaki je namreč identična znamki Skupnosti št. 120741 pritožnika. V zvezi s tem razsodnica pojasnjuje, da držijo pritožnikove navedbe glede znamke, registrirane pri UIL pod št. 9970800. Ne glede na to, da je navedeni znamki veljavnost potekla, je bila pritožniku pri njegovi znamki Skupnosti priznana senioriteta za področje R Slovenije, kar izhaja iz izpisa znamke Skupnosti št. 120741 iz baze UHNT, zaradi česar pritožniku dejansko ni bilo potrebno podaljšati veljavnosti znamke št. 9970800 v R Sloveniji. Tudi če temu ne bi bilo tako, pa bi pritožnik s svojo znamko Skupnosti užival zaščito v R Sloveniji vse od 1.5.2004 dalje, zaradi česar so navedbe nosilca domene glede tega, da je znamki »Kawasaki« št. 9970800 potekla veljavnost, brezpredmetne.

Pritožnik se sicer v svoji vlogi sklicuje tudi na t.i. slovečnost znamke kawasaki oz. njeno dobro poznanost, vendar pa za te trditve ni predložil nobenih dokazov. Nadalje je neupošteven tudi njegov argument podobnosti sporne domene z njegovim firmskim imenom, saj pritožnik družbe s tem firmskim imenom nima registrirane v Sloveniji.

Ne glede na to pa je že identičnost sporne domene z znamko pritožnika dovolj za ugotovitev, da je izpolnjen prvi pogoj iz člena 18.2.1 Splošnih pogojev.

V zvezi z upravičenjem oziroma pravno priznanim interesom do sporne domene nosilec razsodnica meni, da le-tega nosilec domene ni dokazal. Ne glede na navedbe nosilca domene glede Društva za osveščanje ljudi LUPA, na katerega naj bi prenesel domeno in pričel osveščati ljudi glede varnosti v cestnem prometu, za kar naj bi projekt že potekal, po mnenju razsodnice iz tega pravno priznan interes nosilca domene do domene »kawasaki.si« ne izhaja. Kot je pravilno navedel pritožnik, bi lahko nosilec domene že v osnovi, v kolikor bi imel namen sporno domeno res uporabljati za osveščanje ljudi v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, registriral le-to v imenu Društva za osveščanje ljudi LUPA, še sploh ob upoštevanju dejstva, da je nosilec domene tudi zastopnik navedenega društva, kar izhaja iz odločbe o vpisu tega društva v register društev. Prav nobene ovire ni bilo, da nosilec domene tega ne bi storil, saj je bilo to društvo vpisano v register dne 23.4.2008, torej pred registracijo sporne domene. Tudi če temu ne bi bilo tako, pa bi domeno brez težav kasneje, vse do sprožitve tega spora, lahko prenesel na omenjeno društvo, pa tega ni storil. Nadalje nosilec domene tudi ni predložil niti enega dokaza za to, da se glede spletnega mesta kawasaki.si pripravlja strategija in potekajo pogovori z bodočimi partnerji. Nenazadnje sta od registracije te domene potekli že dve leti, pa je le-ta še vedno neaktivna, v kar se je razsodnica prepričala na dan sprejetja odločitve v

predmetni zadevi. Sicer pa, na kar pravilno opozarja pritožnik, niti iz temeljnega akta Društva za osveščanje ljudi LUPA ne izhaja dejavnost, na kakršno se sklicuje nosilec domene, ampak so v zvezi z varnostjo cestnega prometa naštetih le varnost otrok, mladoletnih, starejših ljudi in ostalih rizičnih skupin. Smiselno pa iz tega akta (ki npr. govori o namenu nakupa kresničk za pešce) ne izhaja, da naj bi v rizično skupino spadali npr. tudi motoristi, zaradi česar nosilec domene razsodnice s svojimi navedbami o projektu spletnega mesta kawasaki.si ni prepričan.

V zvezi s predpostavko registracije domene v slabi veri ali uporabi le-te v slabi veri, je po mnenju razsodnice nosilec domene le-to registriral v slabi veri. Pritožnik res ni predložil nobenega pisnega dokaza o tem, da naj bi mu nosilec domene predlagal odkup te domene za 2.500,00 EUR, vendar pa je to po prepričanju razsodnice zgolj posledica dejstva, da se je nosilec domene spretno izogibal temu, da bi za seboj pustil kakršnokoli sled v pisni obliki. Iz e-komunikacije, ki jo je v spis vložil pritožnik, izhaja jasna zahteva družbe DKS, d.o.o. kot pooblaščenega distributerja pritožnika v Sloveniji, po prenosu domene, odgovor nosilca domene pa je povsem neprepričljiv, namreč, da te zahteve ne razume. Nadalje, odgovor nosilca domene pooblaščenca pritožnika dne 2.10.2010, da ga lahko kontaktira na njegov GSM, potrjuje navedbo pritožnika, da sta pooblaščenec pritožnika in nosilec domene dejansko komunicirala in posredno potrjuje tudi navedbo pritožnika, da naj bi nosilec domene ponudil sporno domeno v odkup. Če temu ne bi bilo tako, bi namreč nosilec domene pooblaščenca pritožnika na njegovo e-pošto dne 2.4.2010 odgovoril, da domena kawasaki.si ni naprodaj (če jo je res želel uporabiti kot spletno mesto za osveščanje ljudi glede varnosti v cestnem prometu, kot sedaj zatrjuje), tako pa je zgolj odgovoril, naj ga pooblaščenec pritožnika pokliče na GSM št. ... Za tako informacijo, namreč, da domena ni naprodaj, ni potrebno povabiti interesenta k razgovoru po telefonu, zadostuje že odgovor po e-pošti. Tudi trditve, da naj nosilec domene nikoli ne bi kontaktiral z Japonsko, razsodnice ni prepričala, saj pritožnik tega niti nikoli ni trdil, nosilec domene pa tako niti ni prekal trditve, da je govoril tako z s pooblaščenim distributerjem pritožnika kot tudi s pooblaščencom pritožnika. Vse navedeno po mnenju razsodnice dokazuje, da je nosilec sporno domeno registriral v slabi veri, t.j. z namenom, da jo proda in si s tem pridobi premoženjsko korist. Nadalje razsodnica ugotavlja, da je podan tudi pogoj uporabe te domene v slabi veri. Namreč, ker je domena vse od registracije dalje neaktivna, nosilec domene preperečuje pritožniku, da bi jo sam uporabljal za promocijo in prodajo svojih izdelkov pod svojo registrirano znamko Kawasaki.

Pritožnik v pritožbi zahteva, da ARDS skladno s Pravili postopka ARDS domeno »kawasaki.si« prenese na njegovega pooblaščenega distributerja na slovenskem trgu DKS, d.o.o. Glede na to, da je torej prenos domene na DKS, d.o.o. zahtevan s strani pritožnika – imetnika znamke Kawasaki ter je to njegova volja, razsodnica ne vidi razlogov, zakaj taki zahtevi ne bi ugodila.

Iz gornje obrazložitve izhaja, da so za prenos kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18.2.1. Splošnih pogojev, zato je razsodnica skladno z določbo 15.1 Pravil postopka ARDS dne 1.10.2010 sprejela naslednjo

ODLOČITEV:

Zahtevi pritožnika se ugotovi in se na podlagi določbe 18.3. Splošnih pogojev in v skladu z določbo 15.2. Pravil postopka ARDS odredi prenos domene »kawasaki.si«

iz nosilca domene Z.P.
2000 Maribor.

na družbo DKS, d.o.o., Ulica Jožice Flander 2,

Razsodnica
Eva Budja
V Ljubljani, 1.10.2010

