
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

PRIMER ARDS 2005/3/A - "babycenter.si"

1. STRANKI

Pritožnik je BABY CENTER, d.o.o., ki ga zastopa odvetniška pisarna Brecelj in partnerji, d.n.o - o.p. (v nadaljevanju *pritožnik*).

Nosilec domene je Sonček, d.o.o. (v nadaljevanju *nosilec domene*).

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Sporna domena je <babycenter.si> (v nadaljevanju *domena*), ki je registrirana pri WEBTEH d.o.o. (v nadaljevanju *registrar*).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNESU, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju *administrator*) 5.5.2005. V skladu s 6. 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*), je *administrator* dne 9.5.2005 ugotovil, da je pritožba popolna in o tem obvestil *pritožnika*. *Pritožnik* pritožbe ni umaknil, zato ga je *administrator* še istega dne obvestil, da je *domena* blokirana, pritožbo poslal *nosilcu domene* in hkrati obvestil tudi *registrarja*. *Nosilec domene* je v skladu s 1. odstavkom 7. člena

pravil postopka vložil odgovor na pritožbo, ki ga je *administrator* prejel 31.5.2005 in ga istega dne posredoval *pritožniku*. *Pritožnik* je v skladu s 1. odstavkom 8. člena *pravil postopka* vložil dodatno vlogo pritožnika, ki jo je *administrator* prejel 7.6.2005 in jo v skladu s 4. odstavkom 8. člena posredoval *nosilcu domene*. *Administrator* je v skladu s 1. odstavkom 11. člena *pravil postopka* 7.6. 2005 predlagal poravnavo. Ker stranki v 10 dneh po vročitvi tega predloga *administratorju* nista poslali vloge z izjavo, da sta sklenili poravnavo, je *administrator* o tem obvestil predsednika *razsodišča*. Predsednik *razsodišča* je v skladu z 2. odstavkom 12. člena *pravil postopka* dne 27.6.2005 imenoval za edino *razsodnico* v postopku mag. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju *razsodnik*). *Razsodnik* je v skladu s 3. odstavkom 12. člena *pravil postopka* potrdil ustreznost imenovanja in v skladu s 4. odstavkom 12. člena *pravil postopka* 30.6.2005 *administratorju* predložil izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti, o čemer je ta obvestil stranki. *Razsodnik* je v skladu s 1. odstavkom 13. člena *pravil postopka* prejel spis z vsemi vlogami strank 11.7.2005. Po pregledu vseh vlog strank *razsodnik* ni zahteval dodatnih informacij ali pojasnil, kot mu omogoča 4. odstavek 13.člena *pravil postopka*.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

BABY CENTER d.o.o. ima sedež na Letališki 3c v Ljubljani.

Iz sklepa z dne 1.9.1999 je razvidno, da je družba BABY CENTER, d.o.o uspela prijaviti znamko BABY CENTER pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Iz rednega izpiska iz sodnega registra izpisanega na dan 30.3.2005 je razvidno, da je BABY CENTER trgovina d.o.o. kot družba z omejeno odgovornostjo vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 5708605. Skrajšana firma družbe je BABY CENTER, d.o.o.

BABY CENTER d.o.o. je mreža trgovin za dojenčke in otroke v Sloveniji.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je družba z omejeno odgovornostjo Sonček d.o.o. s sedežem Begunje na Gorenjskem 27a v Begunjah na Gorenjskem.

Nosilce domene ima otroško trgovino.

4.3. DOMENA

Domena <babycenter.si> je pred obvestilom nosilca domene, da je vložena pritožba vodilo na spletno stran, na katero vodi tudi v času postopka, na kateri je bilo obvestilo "Očki, mamice, vsi, ki še pričakujete novega člana družine in seveda otroci, za Vas gradimo najpopolnejšo spletno stran, kjer boste našli mnogo koristnih informacij, nasvetov in zabave - baby center na internetu". Na tej spletni strani poleg zgornje navedbe teče izključno še izmenjava oglasnih pasic, med katerimi je tudi pasica z oglasom www.soncek.si.

Nosilec domene ima namen na tej strani pripraviti velik portal za starše in otroke. Portal še ni končan.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi in v dodatni vlogi pritožnika zatrjuje:

- da ima registrirano znamko "BABY CENTER" pri UIL Republike Slovenije že od leta 1999, za kar prilaga sklep Urada. Znamko uporablja, saj ima veliko in razvejano mrežo trgovin za dojenčke in otroke, ki je z leti postala praktično sinonim za otroške trgovine v Sloveniji;
- da ima registrirano družbo s firmo "BABY CENTER trgovina, d.o.o.", ki ima skrajšano firmo "BABY CENTER d.o.o.", za kar prilaga izpisek iz sodnega registra;
- da je domena <babycenter.si> identična oziroma zamenljivo podobna z njegovo znamko "BABY CENTER" in firmo "BABY CENTER, d.o.o." oziroma "BABY CENTER trgovina, d.o.o.";
- da nosilec domene v zvezi z domeno nima upravičenja ali pravno priznanega interese, saj nosilec domene pod imenom "baby center" ni in nikoli ni bil poznan.

- da je *nosilec domene* na spletnem mestu, kamor kaže *domena* objavil obljubo, da "pripravljajo najpopolnejšo otroško spletno trgovino www.soncek.si";
- da *nosilec domene* neposredno uporablja ime podjetja pritožnika v svojo korist, tako da se povzroča zmeda na trgu in se zavajajo kupci, pritožniku pa se povzroča velika poslovna škoda, še zlasti zato, ker je tudi pritožnik v postopku priprave lastne spletne trgovine;
- da je *nosilec domene domeno* registriral in jo uporablja v slabi veri, ker želi izkoristiti dobro poznano ime "BABY CENTER" v Sloveniji, ki je sinonim za otroško trgovino. Uveljavljeno ime želi izkoristiti za privabljanje strank na spletni portal, ki bo reklamiral druge komercialne družbe, ki se ukvarjajo s podobno pridobitno dejavnostjo kot pritožnik. Med drugim se na spletni strani <baby center.si> s pasico reklamira tudi spletno trgovino *nosilca domene*, ki je dostopna na www.soncek.si;
- da na slabovernost registracije dodatno kaže dejstvo, da je *nosilec domene* ponudil poravnavo, vendar le pod pogoji, da se mu povrnejo vsi domnevni stroški, ki jih je imel s pripravo projekta portala za starše in otroke, ki sicer še ni končan, vendar je v zaključni fazi. Dokaz o stroških v zvezi s tem projektom predstavlja predračun za storitve. Pritožnik zatrjuje, da to ne dokazuje dejanske obveznosti nosilca domene iz tega naslova. Predračuna je izstavil WEBTECH d.o.o.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo med drugim zatrjuje:

- da na spletni strani, kamor kaže *domena*, ne gre za nikakršno spletno trgovino, ampak je v zaključni fazi izdelave portal za starše in otroke po zgledu portala babycenter.com, s katerim se dogovarja za odkup člankov, fotografij in ostalega materiala in da zato ne bo povzročena zmeda na trgu in ne gre za zavajanje kupcev;
- da je v portal vložil ogromno truda in sredstev (3 milijone SIT);
- da na strani ni povezave na spletno stran www.soncek.si, ki je lastna stran *nosilca domene*, vendar poteka izmenjava oglasnih pasic;
- da bo na tej strani ponujal možnost oglaševanja podjetjem za otroke;
- da "baby center" predstavlja splošen pojem: "baby" dojenčki, otroci in "center" središče", kjer se starši in otroci srečujejo in da se ta

“domena” uporablja po vsem svetu in je splošen pojem in da ima nekaj “domen” s to besedo vendar z drugimi končnicami v svoji lasti;

- da bo v primeru prenosa *domene*, utrpel poslovno škodo;
- da je *domeno* registriral v dobri veri in ni želel nikomur škodovati;
- da je pripravljen na pobot v skladu s *pravili postopka*, če se mu povrnejo vsi stroški.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko 2. odstavka 16. člena *splošnih pogojev*, *razsodnik* ugotdi *pritožniku* samo v primeru, ko ta dokaže:

- “da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi znamki, veljavni na območju Republike Slovenije ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, krši njegovo avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, registrirano označbo, do katere je upravičen po pravu republike Slovenije, ali posega v njegove pravice na osebem imenu po pravu Republike Slovenije ali v drugo njegovo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije,
- da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri”.

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh elementov hkrati.

Pri presoji teh elementov *razsodnik* v skladu s 3. točko 3. odstavka 16. člena *splošnih pogojev* ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerikoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, v kolikor je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se *razsodnik*, 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 pri presoji spodaj naštetih treh elementov *splošnih pogojev*, sklicuje na prakso, ki temelji na *politiki UDRP* in *pravilih UDRP*.

¹Dostopno na <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, obiskano avgusta 2005.

²Dostopno na <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, obiskano avgusta 2005.

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. V tem primeru mora *razsodnik* najprej ugotoviti ali je pritožnik imetnik znamke ali firme in nato ali je znamka ali firma identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Razsodnik ugotavlja, da je pritožnik predložil dokaze, da je imetnik znamke "BABY CENTER" in firme "BABY CENTER trgovina d.o.o.", oziroma skrajšane firme "BABY CENTER d.o.o."

Znamka pritožnika "BABY CENTER" in *domena* <baby center.si> se razlikujeta v tem, da je v primeru *domene* besedi "babycenter" pripet dodatek ".si". Dodatek ".si", ki je oznaka za vrhnjo 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 si *domena* in znamka pritožnika identični. *Razsodniku* zato ni potrebno ugotavljati kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti s pritožnikovo firmo.

6.2. "UPRAVIČEJE 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 interese 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

³WIPO Case No D200 - 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.,";

- da *domeno* uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja pozornosti potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to *domeno*.

Nosilec domene uspe in *razsodnik* posledično ne odloči v prid *pritožnika*, že, če *razsodnik* na podlagi predloženih dokazov ugotovi, da to vprašanje med *pritožnikom* in *nosilcem domene* v tem postopku ni rešljivo.

Razsodnik ugotavlja, da *nosilec domene* ni splošno znan pod imenom *baby center*.

Razsodnik ugotavlja, da *nosilec domene* domeno uporablja na komercialen način in z dobičkonosnim namenom pritegovanja pozornosti, saj na spletnem mestu, kamor vodi *domena* ponuja in ima namen ponujati oglasni prostor. Pri tem delovanju ima korist in s tem nedvomno lahko pritegne večjo pozornost svojih potrošnikov zaradi dejstva, da potrošnikom ime, ki je del *domene* predstavlja sinonim za otroško trgovino in to zaradi uspešnosti *pritožnika*, ki na trgu nastopa s to firmo in znamko že dalj časa.

Nosilec domene je predložil več dokazov, da je uporabljal *domeno* oziroma se je pripravljajl uporabljati *domeno* že pred obvestilom o sporu. *Razsodnik* poudarja, da kriterij dobre vere v tej zvezi opozarja predvsem na dejstvo, da vsaka uporaba ali priprava na uporabo, čeprav dokazano obstaja pred obvestilom o sporu, ne more sama po sebi dokazovati upravičenja ali pravnega interesa, ampak mora biti *domena* uporabljana v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga in storitev.

Razsodnik ugotavlja, da *nosilec domene* ponuja na spletni strani kamor kaže *domena* oglaševalski prostor. *Razsodnik* ugotavlja, da je bilo *domena* izbrana z namenom, da preusmerja uporabnike interneta na spletno stran *nosilca domene*⁴ in da *nosilec domene* z uporabo *domene* skuša izrabiti dobro ime *pritožnika*.

Razsodnik zato 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"

⁴ WIPO Case D2000 - 0057 - »adobeacrobat,com«

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 *pritožnik* z *domeno* ne bi mogel registrirati svojega znaka. Dejstvo, da *pritožnik* pred spremembo splošnih pogojev, ni registriral *domene*, čeprav bi jo kljub restriktivnim pravilom lahko, tega ne spremeni. *Razsodnik* zato ugotavlja, da je *nosilec domeno domeno* registriral v slabi veri.

Čeprav bi *razsodnik* najverjetneje lahko ugotovil slabovernost registracije prav na podlagi vseh zgoraj naštetih okoliščin, vključno z okoliščinami, ki kažejo, da je *nosilec domene* registriral *domeno* zato, da bi jo kasneje prodal za vsoto, ki presega stroške registracije in vzdrževanja *domene*, in vključno z okoliščinami, ki kažejo, da registracija in uporaba *domene* ovira poslovanje *pritožnika*, ki je konkurent *nosilcu domene* ter vključno z okoliščinami, ki kažejo, da *nosilec domene* uporablja *domeno* z dobičkonosnim namenom privabljanja uporabnikov na svoje spletno mesto tako, da vzpostavlja podobnost s *pritožnikovo* znamko ali firmo tako, da zavaja glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve glede tega spletnega mesta oziroma proizvoda ali storitve, kar v tem primeru pomeni ponujanje prostora za oglaševanje in ni potrebno, da pomeni ponujanje proizvodov in storitev v obliki otroške spletne trgovine kot take, *razsodniku* teh dokazov slabe vere ni potrebno presoјati.

7. ODLOČITEV

Pritožbi *pritožnika* v zvezi z <babycenter.si> domeno se iz zgornjih razlogov na podlagi 2. odstavka 16. 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 <babycenter.si> na *pritožnika*.

razsodnica

mag. Maja Bogataj Jančič. LL.M., LL.M.

v Ljubljani, 4. avgusta 2005

konec dokumenta

ta dokument obsega 9 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original