
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2005/3/B - "maxicosi.si"

1. STRANKI

Pritožnik je BABY CENTER, d.o.o., ki ga zastopa odvetniška pisarna Breclj 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 <maxicosi.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

Pritožnik BABY CENTER d.o.o. ima sedež na Letališki 3c, Ljubljana.

Imetnik znamke "MAXI-COSI", ki je bila dne 28.3.2003 registrirana kot "Community Trade Mark" pri Uradu za harmonizacijo notranjega trga, kar pomeni, da velja tudi za območje Republike Slovenije¹, je Maxi Milaan BV. Maxi Milaan BV, je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena v skladu z nizozemskim pravnim redom, in sedežem v Korendijk 5, 5704 RD Helmond na Nizozemskem,

BABY CENTER d.o.o. ima z Maxi Milaan BV sklenjeno pogodbo o ekskluzivni distribuciji (*Exclusive Distribution Agreement*) (v nadaljevanju *distribucijska pogodba*), ki v 7. členu ureja tudi vprašanja v zvezi s pravicami intelektualne lastnine med *pritožnikom* in Maxi Miliaan BV.

¹ Regulation No 40/94, Regulation No 2867/95, Regulation No 216/96.

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.

Nosilec domene ima otroško trgovino.

Nosilec domene trži proizvode "MAXI-COSI".

4.3. DOMENA

Nosilec domene je registriral domeno pri registrarju, na podlagi splošnih pogojev, takoj kot so ti stopila v veljavo 4.4.2005.

Domena <maxicosi.si> ni aktivna, ampak vodi na spletno stran www.soncek.si², katere imetnik je nosilec domene. Na tej strani ima nosilec domene tudi lastno spletno trgovino.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK NAVAJA:

- da domena krši njegovo pravico³;
- da je znamka "MAXI-COSI" registrirana kot "Community Trade Mark" in ima zato pravno veljavo tudi v Sloveniji;
- da je imetnik znamke "MAXI-COSI" Maxi Milaan BV;
- da ima z Maxi Milaan BV sklenjeno *distribucijsko pogodbo*, v skladu s katero mu imetnik blagovne znamke kot posebno obveznost nalaga tudi dolžnost vzpostavitve lokalizirane spletne strani maxi-cosi;⁴
- da ima na domeni pravni interes in upravičenje.

5.2. NOSILEC DOMENE NAVAJA:

² Obiskano avgusta 2005;

³ Pritožnik je vložil enotno pritožbo za tri sporne domene babycenter.si, maxicosi.si in quinny.si. Za vse tri je označil, da registracija sporne domene posega v iste pravice.

⁴ V distribucijski pogodbi v 7. odstavku 3. člena piše »Distributor will develop and maintain a domestic Maxi-Cosi and Quinny website according to the Maxi Milaan house style. Maxi Milaan will provide needed materials«

- da znamka "MAXI-COSI" nima pravne podlage v Republiki Sloveniji;
- da imajo domeno < maxicosi> že nekaj let registrirano s tujimi končnicami (pod drugimi vrhnjimi domenami), vendar ne navedejo pod katerimi;
- da jim želi pritožnik škodovati in onemogočati konkurenčnost na trgu;
- da so *domeno* registrirali v dobri veri in ne želijo nikomur škodovati;

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko 2. odstavka 16. člena *splošnih pogojev, razsodnik* ugotovi *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*)⁵ in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (*Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy*) v

⁵ Dostopno na <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, obiskano avgusta 2005.

nadaljevanju pravila UDRP))⁶ pri presoji spodaj naštetih treh elementov splošnih pogojev, sklicuje 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.

V skladu s 7. členom distribucijske pogodbe, ki je naslovljen "intelektualna lastnina", v katerem *pritožnik* priznava Maxi Miliaan BV vse patente, znamke, firme, logotipe ali druge pravice intelektualne lastnine, določa, da *pritožnik* ni imetnik nobene od pravic in jih nima pravice uporabljati, razen tako, da se lahko sklicuje na znamke, firme, logotipe in druge znake in imena z namenom lastnega identificiranja javnosti kot pooblaščen distributor produktov in za oglaševanje ali drugo promoviranje prodaje ali servisiranja kateregakoli produkta, ki je zaobsežen z *distribucijsko pogodbo*, vendar tako, da Maxi Milaan BV še vedno zadrži nadzor ali drugače usmerja in daje navodila v zvezi z ustreznostjo dovoljene uporabe.⁷ V primeru kršitev ali nevarnosti kršitve pravic intelektualne lastnine, katerih imetnik je Maxi Milaan BV, za katere *pritožnik* izve, mora le-ta, v skladu z 2. dostavkom 7. člena *distribucijske pogodbe* Maxi Milaan BV nemudoma pisno obvestiti in z njim sodelovati, da se ustavi kršitve.⁸

Pritožnik torej ni imetnik znamke "MAXI-COSI" in nima izključne licence za uporabo znamke "MAXI-COSI".

⁶ Dostopno na <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, obiskano avgusta 2005.

⁷ Article 7, Intellectual Property, Article 7.1., "Distributor recognizes the ownership of Maxi Milaan of all patents, trademarks, trade names, logos and other intellectual and industrial property rights with regards to the Products and acknowledges that, except as herein set forth; Distributor has not right in, or to use, any thereof. Notwithstanding the foregoing, Distributor is hereby granted permission to refer to the trademarks, trade names, logos and other marks and names for the purposes of identifying itself to the public as an authorized distributor of the products and for advertising and otherwise promoting the resale or servicing of any Products purchased under this agreement, but subject always to the right of Maxi Milaan to control or otherwise direct or instruct Distributor with regards to the proper authorized use thereof.

⁸ Article 7, Intellectual Property, Article 7.2., "In any infringement or threatened infringement of patents, trademarks or any other rights of Maxi Milaan come to the knowledge of Distributor, Distributor shall forthwith give written notice giving full information with respect of the (threatened) infringement. Distributor agrees to cooperate with Maxi Milaan in connection with any action taken by Maxi Milaan to terminate infringements.

Če bi *pritožnik* vseeno dokazal, da ima za uporabo znamke "MAXI-COSI" neizključno licenco in da ima za vložitev pritožbe izrecno soglasje imetnika znamke, bi se lahko štelo, da pritožnik izpolnjuje pogoje iz 1. točke 2.odstavka 16.člena.⁹ *Pritožnik* tega ni dokazal. Tudi določba 7. odstavka 3. člena *distribucijske pogodbe*, ki nalaga pritožniku vzpostavitev lokalizirane spletne strani maxicosi, za katero v skladu s tem členom Maxi Milaan BV zagotovi materiale, se ne more šteti za takšno soglasje. To ugotovitev *razsodnik* še dodatno opira na 2. odstavek 7. člena *distribucijske pogodbe*, ki nalaga *pritožniku* dolžnost, da v zvezi z morebitnimi posegi v intelektualne pravice Maxi Milaan BV le-tega nemudoma pisno obvesti in z njim sodeluje, da se ustavijo kršitve.

Razsodnik tako ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz prve alineje 1. točke 2. odstavka, 16. člena *splošnih pogojev*.

Razsodniku ni potrebno ugotavljati drugih elementov iz 1. točke 2. odstavka 16. člena *splošnih pogojev*, to je ali je *domena* <maxicosi.si> identična ali zamenljivo podobna blagovni znamki "MAXI-COSI", katere imetnik je Maxi Milaan BV, ali ima na tej *domeni* *nosilec domene* upravičenje ali pravno priznan interes in ali je *nosilec domene* to *domeno* registriral ali/in jo uporablja v slabi veri.

7. ODLOČITEV

Pritožba *pritožnika* v zvezi z *domeno* <maxicosi.si> se iz zgornjih razlogov na podlagi 2. odstavka 16. člena *splošnih pogojev* in v skladu s prvim odstavkom 15. člena *pravil postopka* zavrne kot neutemeljeno.

razsodnica

mag. Maja Bogataj Jančič. LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 4.avgusta 2005

konec dokumenta

ta dokument obsega 6 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original

⁹*Razsodnik* se pri svoji odločitvi sklicuje tudi na primer WIPO Case No D2001 1031 »Mitsubishi-motors.com«.