

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU  
ARDS 2010/42 »sonček.si«

**1. Stranki:**

Pritožnik: Sonček d.o.o., Begunje na Gorenjskem 27a, 4275 Begunje na Gorenjskem

Nosilec domene: J. P.

Pooblaščenec nosilca: Odvetniška družba Brulc in Gaberščik, o.p., d.n.o.

**2. Domena:**

sonček.si

**3. Potek postopka:**

Pritožnik je z vlogo, prispelo v pisni verziji 27.10.2010 in elektronski verziji 2.11.2010 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 »sonček.si«, katere nosilec je J. P., identična njegovi blagovni znamki »sonček«, ki je veljavna v R Sloveniji, ter njegovemu firmškemu imenu, ki je vpisan v sodni register RS od leta 1990. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka 5.11.2010 ugotovil, da je pritožba popolna in jo poslal nosilcu domene, ki jo je prejel dne 6.11.2010. Istočasno je administrator domeno blokiral in o tem obvestil pritožnika, registrarja in nosilca domene. Dne 26.11.2010 je administrator prejel pisno verzijo odgovora na pritožbo in jo posredoval pritožniku, ki jo je prejel v elektronski verziji in nanjo odgovoril 2.12.2010. Administrator je obe stranki pozval k poravnavi. Poziv je pritožnik prejel 4.12.2010, nosilec pa 6.12.2010. Dne 17.12.2010 je potekel rok za poravnavo. Administrator je obvestil predsednika razsodišča, naj določi razsodnika za ta primer. Predsednik sodišča je za razsodnico določil Evo Gostiša, ki je 21.12.2010 podala izjavo o nepristranskosti in neodvisnosti. Administrator ji je poslal dokumentacijo po pošti, ki jo je razsodnica prejela 31.12.2010. Dne 24.1.2011 je nato ARNES prejel še dodatno vlogo nosilca domene, ki jo je 26.1.2011 posredoval razsodnici.

**4. Navedbe strank in njihove zahteve**

Pritožnik v pritožbi navaja, da je domena identična njegovi registrirani znamki št. 200070109 »sonček«, ki jo sicer uporablja za označevanje svojih proizvodov že vse od leta 1989, od leta 1997 pa jo uporablja tudi za spletno trgovino Sonček ([www.soncek.si](http://www.soncek.si)), pri čemer mu vse do sedaj ni bila omogočena registracija domene s šumnikom. Z leti je spletna trgovina Sonček postala sinonim otroške spletne trgovine v Sloveniji. Pritožnik nadalje navaja, da že vse od leta 1990 nosi firmско ime Sonček, d.o.o. Pritožnik nadalje zatrjuje, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene, saj nosilec domene pod imenom

Sonček ni in nikoli ni bil poznan. Domena nadalje ni v uporabi. Če bo nosilec domeno uporabljal v svojo korist, bo povzročena zmeda na trgu, pritožniku pa velika poslovna škoda. Nosilec je domeno registriral v slabi veri, ker želi izkoristiti dobro poznano ime Sonček, ki je sinonim za otroško spletno trgovino, in sicer za privabljanje strank na spletno stran. Vlogi je priložil listino o priznanju znamke »SONČEK« št. 200070109 z dne 22.8.2001, potrdilo o registraciji domene z dne 27.5.1997 ter redni izpis iz sodnega registra z dne 17.11.1998.

Nosilec domene v obširnem odgovoru na pritožbo navaja, da je beseda »sonček« beseda v splošni rabi, ki jo ob svojih nazivih uporablja 77 registriranih subjektov. Pritožnik je svojo znamko registriral za točno določene proizvode in storitve, nosilec pa z registracijo domene in nameravano uporabo z ničemer ne posega v zaščiteno znamko pritožnika. Nosilec je mladi podjetnik, ki namerava pod registrirano domeno vzpostaviti bodisi zasebni blog, bodisi informacijski portal z vremenskimi informacijami, s poudarkom na koriščenju prostega časa v naravi, za kar je domena »sonček.si« idealna, nosilec pa je v dobri veri in tudi ne namerava posegati v dejavnost pritožnika. Pritožnik ima znamko res registrirano pri Uradu RS za intelektualno lastnino, vendar ta nima nobenih znakov razlikovanja, pa tudi sicer je pri UIL registriranih 14 znamk z besedo »sonček«, zato pritožnik nad znamko nima nobene ekskluzive. To, da pod to znamko posluje že od leta 1997, mu ne daje prednosti pred ostalimi, njegova pritožba pa je slaboverna, ker želi onemogočiti dopustno rabo domene nosilcu, sam pa želi kopiciti domene. Nosilec sicer tudi ima priznani interes na domeni, saj mu je bila ta priznana, medtem ko pritožnik izkazuje ekonomski interes, pravnega pa ne. Nosilčeva poslovna ideja v celoti sloni na uporabi internetnih tehnologij, zato niti nima interesa, da vlaga vanjo, dokler ni jasno, ali je legitimni lastnik domene. Domeno pa bo začel uporabljati v doglednem roku, saj je pritožbo prejel neposredno po pridobitvi domene. Hitrost postopanja tožnika po njegovem mnenju kaže na nedopusten pritisk na nosilca domene in na arbitražo. Sicer pa po njegovem vedenju pritožnikov naziv ni nikakršen sinonim za otroško spletno trgovino, je pa zaradi groženj z domenskim sporom sicer že stopil v stik s pritožnikom in ga po pooblaščenju opozoril, da nima pravne podlage za predmetno pritožbo in naj mu s tem sporom ne povzroča stroškov. Priglaša stroške zastopanja po pooblaščenju v višini 670 EUR + DDV. Svoji vlogi je priložil izpis iz AJPEŠ-a in izpis iz baze SIPO ter po potrebi predlagal svoje zaslišanje.

Pritožnik v dodatni vlogi še navaja, da nosilec domene ni priložil nobenega dokaza, da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni. Nosilec kot posameznik ali pa morebiti njegova družba nista splošno znana po imenu, ki ga vsebuje domena in nima registrirane blagovne znamke. Dodatno navaja še, da je dne 20.10.2010 nosilcu domene poslal povpraševanje o možnosti odkupa domene, pri čemer pa je nosilec domene po svojem pooblaščenju dne 2.11.2010 odgovoril, da je ta domena tržno zanimiva, zato je pritožnik 9.11.2010 pooblaščenju nosilca poslal ponudbo za odkup domene v vrednosti 200 EUR, pooblaščenec nosilca pa ga je poklical dne 18.11.2010 in povedal, da je domeno ponudil tudi drugim interesentom, ki naj bi zanjo pokazali veliko zanimanje, pri čemer ponudbe za odkup domene v znesku 200 EUR ni sprejel. Glede na to okoliščino kažejo, da je nosilec domene le-to registriral zgolj z namenom prodaje le-te za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo te domene, s tem pa je preprečil registracijo te domene pritožniku, ki je tudi sam vplačal registracijo le-te, pa ga je nosilec domene prehitel. Iz tega ravnanja nosilca pa izhaja slaba vera. K svoji vlogi je priložil elektronsko pošto z dne 20.10.2010 (e-pošta pritožnika in nosilčev odgovor

nanjo) in 9.11.2010 (e-pošta pritožnika) ter odgovor pooblaščenca nosilca domene z dne 2.11.2010.

Dne 24.1.2011 je ARNES prejel dodatno vlogo nosilca domene.

## **5. Pogoji za sprožitev spora pred razsodiščem**

Na podlagi določbe 17.2.1. 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 17.3.2. Splošnih pogojev je razsodnik pri presoji, ali so pogoji iz točke 17.2.1. 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.

## **6. Izvedba dokazov in ugotovitev dejanskega stanja**

Razsodnica je v pisnem postopku izvedla dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika in njegovo dodatno vlogo, v odgovor na pritožbo nosilca domene, v listino za znamko št. 200070109, potrdilo o registraciji domene z dne 27.5.1997, redni izpisek iz sodnega registra z dne 17.11.1998, elektronsko pošto z dne 20.10.2010 (e-pošta pritožnika in nosilčev odgovor nanjo) in 9.11.2010 (e-pošta pritožnika), v odgovor pooblaščenca nosilca domene z dne 2.11.2010, v izpis spletne strani [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si) ter v izpis seznama znamk iz baze znamk Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL). Dodatne vloge nosilca domene razsodnica ni upoštevala, saj v Pravilih postopka ARDS le-ta ni predvidena in torej nosilec domene možnosti vložitve dodatne vloge skladno z navedenimi pravili nima.

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »sonček.si« identična pritožnikovi blagovni znamki in njegovi firmi, razsodnica zaključuje, da je v celoti izpolnjen pogoj iz prve alineje določbe 17.2.1 Splošnih pogojev. Beseda sonček je identična znamki, registrirani pri URSIL pod št. 200070109, katere imetnik je pritožnik, ravno tako pa tudi njegovemu firmskemu imenu.

Nadalje mora razsodnik 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 prevale na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravni interes na domeni izkazuje s katerokoli od naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravlja 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 ali nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domenskem imenu, zaradi česar se je dokazno breme prevailo na nosilca domene.

Pritožnik tako upravičeno opozarja, da nosilec ni priložil nobenega dokaza, da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo domene in da so njegove navedbe v odgovoru na pritožbo kontradiktorne, saj enkrat govori o vzpostavitvi zasebnega blaga na spletni strani pod domeno [www.sonček.si](http://www.sonček.si), spet drugič pa o postavitvi informacijskega portala. Razsodnica ugotavlja, da skladno s prevajenim dokaznim bremenom nosilec domene ni dokazal, da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo te domene. Ugotoviti je, da kar sam nosilec domene priznava, da nima interesa, da bi vlagal v svojo poslovno idejo, dokler ni jasno, ali je legitimni imetnik domene. Nosilec domene se torej očitno zaveda, da je z registracijo te domene stopil v sfero drugega, v tem primeru imetnika blagovne znamke, ki je identična domeni [sonček.si](http://www.sonček.si). Nadalje, v kolikor bi v njem res dozorela poslovna ideja o postavitvi spletnega portala, kot zatrjuje, bi po mnenju razsodnice nosilec domene lahko dokazal, da je vsaj pričel s pripravami na uporabo te domene, če je že ni pričel uporabljati. Poslovna ideja kot taka, v kolikor pri nekom res dozori, namreč ni nujno povezana z registracijo točno določene domene, saj je potrebno spletni portal oblikovati, za kar pa registracija domene zagotovo ni pogoj.

Nadalje pritožnik v pritožbi navaja, da nosilec domene pod imenom Sonček ni in nikoli ni bil poznan, pri čemer razsodnica ugotavlja, da nosilec domene niti ni poskušal dokazati nasprotnega, pač pa se je skliceval zgolj na svojo poslovno idejo o vzpostavitvi spletnega portala z vremenskimi informacijami, kar samo dokazuje, da očitno nosilec domene znaka »Sonček« na trgu sploh še ni pričel uporabljati, pa bi ga lahko, v kolikor s tako uporabo ne bi posegel v že pridobljene pravice tretjih. V zvezi s tem razsodnica še pripominja, da stališče nosilca domene glede znamke pritožnika ni pravilno. Znamka Sonček pritožniku daje izključne pravice skladno z Zakonom o industrijski lastnini (UL RS, št. 45/2001, s spremembami, ZIL-1) v povezavi s proizvodi in storitvami, za katere je registrirana. Da očitno ta znamka opravlja svojo osnovno funkcijo, t.j. razlikovanje blaga in storitev, ki jih nudi pritožnik, od enakega ali podobnega blaga ali storitev drugih ponudnikov, pa je ugotovil tudi URSIL, saj sicer zadevne znamke ne bi priznal, pač pa bi jo skladno s tedaj veljavnim Zakonom o industrijski lastnini (UL RS, št. 13/1992, s spremembami, ZIL), člen 19, zavrnil iz absolutnih razlogov. Ker je pritožnik imetnik znamke Sonček, hkrati pa je ta beseda kot razlikovalni element del njegovega firmškega imena, je nesporno, da pritožnik izkazuje svoj pravni in ne ekonomski interes.

Glede na navedeno razsodnica ugotavlja, da je v celoti izpolnjen tudi pogoj iz druge alinee določbe 17.2.1 Splošnih pogojev.

Končno pa mora razsodnik na podlagi dokazov ugotoviti, ali je domena registrirana ali se uporablja 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;
- 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.

Razsodnica na podlagi splošno znanih dejstev ugotavlja, da je bila domena »sonček.si« registrirana najprej 20.10.2010. S tem dnem je namreč stekla registracija domen pod vrhno domeno .si s šumniki, na kar sicer opozarja pritožnik v svoji pritožbi, ko govori o tem, da mu je bila do sedaj onemogočena registracija domen s šumniki. Znamka »sonček« pritožnika pa je bila prijavljena dne 21.1.2000, torej več kot deset let pred registracijo domene »sonček.si«.

Pritožnik sicer k svojima vlogama ni priložil nobenih dokazov za dokazovanje trditve, da je spletna trgovina Sonček postala sinonim otroške spletne trgovine v Sloveniji, iz česar bi bilo mogoče sklepati, da nosilcu domene ni moglo ostati neznano, da beseda »sonček« predstavlja blagovno znamko pritožnika. Ne glede na to pa bi bilo na slabo vero nosilca domene mogoče sklepati tudi v primeru, da za obstoj blagovne znamke pritožnika »SONČEK« ne bi vedel. Znak slabe vere namreč lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk<sup>1</sup>. Nosilec domene bi tako za obstoj blagovne znamke pritožnika izvedel že, če bi izvedel najbolj osnovno poizvedbo, t.j. poizvedbo v bazi znamk URSIL, za obstoj katere očitno ve, saj je sam k svojemu odgovoru na pritožbo priložil izpis zadetkov na iskalni pogoj »sonček« v tej bazi. Pri tem tudi ne gre spregledati, da je pritožnik že imel tudi registrirano domeno »soncek.si« in to vse od leta 1997, kar bi nosilcu domene moralo biti znano, če je v njem kot mladem podjetniku, kot trdi, dozorela ideja o postavitvi spletnega portala, ki bi uporabnike obveščal o vremenskih razmerah, za kar je po njegovem mnenju domena »sonček.si« še posebej primerna. Enako bi bila torej posebno primerna domena »soncek.si«, preden je bila omogočena registracija domen pod vrhno domeno.si, ki vsebujejo šumnike.

Glede na dokaze, ki jih je predložil pritožnik, pa je po mnenju razsodnice mogoče ugotoviti, da je nosilec domene le-to registriral izključno z namenom, da jo proda po

<sup>1</sup> Enako tudi primer ARDS 2010/40

ceni, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene. Pritožnik je nosilcu domene ponudil odkup domene za 200 EUR, pri čemer je v svoji e-pošti opozoril, da očitno s to domeno zaenkrat še niso mogli nastati posebni stroški, saj domena še ni v uporabi, cena registracije pa se giblje med 16 in 18 EUR. Odgovor pooblaščenca nosilca domene pa potrjuje navedbe pritožnika, da so v komunikaciji z nosilcem domene oziroma njegovim pooblaščenecem dobili vtis, da želijo za to domeno iztržiti bistveno večji znesek. Že iz dopisa pooblaščenca nosilca domene z dne 2.11.2010 namreč izhaja opozorilo, da je tržni potencial domene zelo univerzalen in kot tak zanimiv za mnogo ponudnikov. Ne gre tudi spregledati, da ta dopis omenja določene stroške, ki naj bi nosilcu domene nastali s prilagoditvijo poslovnega načrta, pri čemer pa nosilec domene v tem postopku obstoja kakršnegakoli poslovnega načrta, s katerim bi med drugim lahko dokazal vsaj priprave na uporabo domene, sploh ni zatrjeval, kar po mnenju razsodnice kaže na to, da le-ta ne obstaja in je ta trditev služila le kot prikrivanje pravega namena registracije domene »sonček.si«, to pa je prodaja domene imetniku znamke za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene.

O stroških postopka razsodnica ni odločala, saj nosilec domene v tem sporu ni uspel.

Iz gornje obrazložitve izhaja, da so za prenos kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 17.2.1 Splošnih pogojev, zato je razsodnica skladno z določbo 15.1 Pravil postopka ARDS dne 26.1.2011 sprejela naslednjo

#### ODLOČITEV:

zahtevi pritožnika se ugotovi in se na podlagi določbe 17.3. Splošnih pogojev in v skladu z določbo 15.2. Pravil postopka ARDS odredi prenos domene »sonček.si« iz nosilca domene J. P. na družbo Sonček, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 27a, 4275 Begunje na Gorenjskem.

Razsodnica  
Eva Gostiša  
V Hruševu, 26.1.2011

