

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA
V PRIMERU ARDS2011/50 – www.motul.si

1. STRANKI

Pritožnica: MOTUL, 119 boulevard Felix Faure, F-933300 Aubervilliers, Francija, ki jo po pooblastilu zastopa družba ITEM, d.o.o., Resljeva 16, 1000 Ljubljana, njo pa direktor Gregor Maček (v nadaljevanju pritožnica)

Nosilka domene: SM MOTOCENTER, d. o. o., Prvomajska ulica 118, 5250 Solkan, ki jo zastopa direktor Martin Pohar (v nadaljevanju nosilka domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: www.motul.si (v nadaljevanju domena)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnica je z elektronsko vlogo z dne 16. 5. 2011, ter s pisno vlogo, prejeto dne 17. 5. 2011 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 vložila pritožbo, v kateri navaja, da je domena »www.motul.si«, katere nosilka je družba SM MOTOCENTER, d.o.o., identična njeni blagovni znamki »motul« in da je z uporabo sporne domene nosilka domene posegla v pritožnično zavarovano blagovno znamko. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka ARDS dne 17. 05. 2011 ugotovil, da je pritožnična pritožba popolna. Dne 18. 5. 2011 jo je po elektronski pošti ter hkrati s priporočeno pošiljko poslal nosilki domene ter istega dne domeno blokiral. Dne 08. 06. 2011 je administrator prejel odgovor na pritožbo nosilke domene, ter jo še istega dne poslal pritožnici, ki jo je prejela 09. 06. 2011. Dne 15. 06. 2011 je administrator prejel dodatno vlogo pritožnice in jo posredoval nosilki domene ter stranke pozval k poravnavi. Ker poravnava ni bila uspešna, je administrator v skladu z določbo 12.1 Pravil postopka ARDS o tem dne 28. 6. 2011 obvestil predsednika razsodišča, ki je za edinega razsodnika v postopku imenoval prof. dr. Branka Koržeta (v nadaljevanju razsodnik). V skladu z določbo 12.5 člena Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 6. 7. 2011 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 13.1 Pravil postopka ARDS je administrator dne 6. 7. 2011 razsodniku poslal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik prejel dne 7. 7. 2011.

4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

4. 1. Navedbe pritožnice v pritožbi

Pritožnica navaja, da je mednarodna gospodarska družba, ki posluje na trgih več kot 80. držav in je vodilna na področju proizvodnje ter prodaje maziv za motorna vozila, motornih olj, zavornih in hladilnih tekočin, čistil, itd, med katerimi je tudi s svetovno znana znamka motorno olje MOTUL. Navaja, da je nosilka spletne strani www.motul.fr, ter nosilka številnih blagovnih znamk, ki vsebujejo besedo "motul", registriranih v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Nosilka domene gospodarska družba SM MOTOCENTER, d. o. o., se ukvarja s trgovino, vzdrževanjem in popraviljanjem motornih koles, na spletu pa se predstavlja na strani www.sm-moto.si. Nosilka domene naj bi dne 3. 10. 2007 registrirala domeno motul.si in na njej vzpostavila spletno trgovino, preko nje pa prodaja med drugim tudi pritožnične izdelke. Iz vpogleda na spletno stran je razvidno, da je napis MOTUL oblikovno povsem enak znamki pritožnice, razlikuje se le v dodatku ".si". Dodatek po prepričanju pritožnice lažno nakazuje na napačno povezavo med pritožnikovimi proizvodi in nosilcem domene, zlasti naj bi napačno vzbujal vtis, da gre za pritožničinega distributerja v Sloveniji, kar pa ne drži.

Domena motul.si je po navedbah pritožnice identična pritožnikovim blagovnim znamkam MOTUL, in da končnica domene ".si" ne vpliva na primerjavo znamke in domene. Pritožnica še navaja, da nosilka domene na noben način ni povezana z delovanjem pritožnice ter da za registracijo in uporabo domene nima pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa. Prav tako naj bi nosilka domene vedela, da je pritožnica svetovno znana družba, ki uživa ugled in da je ob registraciji sporne domene to dejstvo zavestno prezrla, iz česar izhaja, da je domeno motul.si registrirala v slabi veri.

4.1. Navedbe nosilke domene

Nosilka domene v odgovoru na pritožbo navaja, da ima pravno priznani in legitimni interes za registracijo domene motul.si. Navaja, da ne držijo navedbe pritožnice, da želi zbuditi vtis, da gre za uradnega zastopnika pritožnice, saj bi v tem primeru prodajala le izdelke blagovne znamke motul, kar pa ne drži. Nadalje navaja, da vse stranke obvešča in seznanja o uradnem zastopniku pritožnice, družbi Marecom, d. o. o. iz Idrije, da ne zavaja partnerjev o svoji identiteti, da ne posega v poslovna razmerja in na račun pritožnice ne pridobiva nobenih poslov. Meni, da ima pravno priznan interes za domeno, saj je ta aktivna, služi dejavnosti nosilke domene in ni bila nikoli na prodaj.

V zvezi z registracijo domene nosilka domene navaja, da je bila registrirana 2 leti in 4 mesece po tem, ko bi lahko domeno registriral bodisi proizvajalec bodisi uvoznik, pa tega nista storila. Če bi nosilka domene sporno domeno registrirala v slabi veri, bi jo, kot navaja, zagotovo registrirala že prej. Proizvajalec in uvoznik sta po njenem prepričanju popolnoma nezainteresirana za registracijo domen, saj je domene motul z različnimi končnicami mogoče najti pri registrarjih v Republiki Sloveniji in v tujini. Nosilka domene meni, da je zahteva pritožnice za prenos domene nedobroverna, ker da je sporna domena že izdelana in uveljavljena.

4. 2. Dodatne navedbe pritožnice

Pritožnica je na navedbe nosilke domene dne 14. 6. 2011 odgovorila, v odgovoru pa prereka njene navedbe in dodaja, da je dejavnost posameznega nosilca res neločljivo povezana z

uporabo neke domene, na kateri deluje spletna trgovina, vendar pa ukvarjanje s spletno trgovino ne opravičuje kršenja pravic intelektualne lastnine (blagovne znamke). Pravica do uporabe znamke pripada izključno nosilcu znamke, ter osebam, ki so pridobile pravico do uporabo te znamke. Prav tako pritožnica zavrača navedbe o časovnem vidiku registracije domene kot nesmiselne in neutemeljene, saj niso predmet spora. Pritožnikov interes za prenos domene izhaja iz dejstva, da nosilka domene krši pravice pritožnice iz naslova pravic intelektualne lastnine, saj je domena zamenljivo podobna registrirani blagovni znamki MOTUL. Pritožnica predlaga naj razsodišče sporno domeno prenese nanjo.

5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

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

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, 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 posega v njene pravice na osebno ime po pravu RS, ali pa posega v drugo njegovo pravico, ki mu je priznana v pravnem redu 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. Splošnih pogojev 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

6.1. Razsodnik je v pisnem postopku izvedel dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnice, dodatno vlogo z dne 14. 6. 2011 in v odgovor nosilke sporne domene na pritožnične navedbe, z vpogledom v podatke sodnega registra o pritožničinem statusu in statusu nosilke sporne domene, z vpogledom na spletno stran pritožnice www.motul.fr, in nosilke domene www.motul.si, ter www.sm-moto.si, z vpogledom v izpis iz baze OHIM in WIPO za pritožnične znamke, v izpis iz poslovnega registra za nosilko sporne domene, vpogled na zadetke na spletnem iskalniku google, z vpogledom na svetovni splet e-bay z uporabo besede motul, z vpogledom v spletno stran domenca.com o prostih domenah motul, v splošne pogoje poslovanja spletne strani www.motul.si, ter z vpogledom na spletne strani www.alexa.com. Predlagani dokaz nosilke domene naj razsodišče zasliši prokurista in direktorja nosilke domene je razsodnik kot nepotreben zavrnil.

6. 2. V zvezi s preizkusom procesnih predpostavk razsodnik ugotavlja, da so pogoji za vodenje postopka v smislu prve alineje določbe 18.2.1. v zvezi z določbama 19. 1. in 19. 2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, izpolnjeni.

6.3. Ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna pritožnični blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije?

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »motul.si« zamenljivo podobna pritožnični blagovni znamki MOTUL, razvidni iz izpisa baze OHIM in WIPO v smislu prve alineje določbe 18.2.1. Splošnih pogojev, razsodnik zaključuje, da je domena zamenljivo podobna pritožnični registrirani blagovni znamki in na podlagi merila povprečnega potrošnika kot merila za presojo zamenljivosti, zaključuje, da bi v pogojih množičnega in agresivnega oglaševanja, ki smo mu potrošniki izpostavljeni v vsakdanjem življenju ter posledično površnega sprejemanja podatkov o oglaševalcih in njihovih storitvah, ki jih ponujajo, lahko prišlo do zamenjave sporne domene z domeno pritožnika in njegove registrirane storitvene znamke in da je zato pogoj o zamenljivosti izpolnjen.

6. 4. Ali je nosilec domene upravičen do domene oziroma ali ima za to pravno priznani interes?

V zvezi s preizkusom predpostavke, ali ima nosilka domene upravičenje oziroma pravno priznani interes do sporne domene, razsodnik na podlagi izvedenih dokazov, zlasti vpogleda v podatke o registrirani dejavnosti, ki jo izvaja nosilka domene, ugotavlja, da sporna domena in dejavnost nosilke domene nista pomensko povezani do te mere, da bi nosilki bilo mogoče priznati do domene upravičenost oziroma pravno priznani interes. Nosilka domene se ukvarja s spletno prodajo različnih izdelkov, ne le izdelkov pritožnice. Razsodnik zaključuje, da bi nosilka domene svojo spletno trgovino lahko organizirala na obstoječi spletni strani www.sm-moto.si in da torej registracija sporne domene ni pogoj za obstoj njene spletne trgovine. Razsodnik kot verodostojno sprejema izjavo pritožnice, da pravica do uporabe znamke pripada izključno nosilcu znamke, ter osebam, ki so pridobile pravico do uporabo te znamke ter zaključuje, da zato nosilka domene ne more biti upravičena do sporne domene in ji zato ni mogoče priznati kakršnega koli pravnega interesa, ki bi jo opravičeval, da je registrirala oziroma da je še naprej nosilka sporne domene.

6.5. V kakšni veri je nosilec registriral oziroma uporabil sporno domeno?

Iz obrazložitve pod točko 6.4. razsodnik nadalje zaključuje, da čas registracije nosilke sporne domene v razmerju do pritožničine registrirane blagovne znamke nima pravno relevantnega pomena. Nosilka domene je po oceni razsodnika sporno domeno registrirala v slabi veri. Iz števila zadetkov na spletnem brskalniku google razsodnik zaključuje, da je nosilka sporno domeno, ki posnema pritožničino v Sloveniji registrirano blagovno in slovečo znamko, registrirala z namenom povečanja prodaje celotnega asortimana blaga, za katerega je registrirna in ne le prodaje pritožničinah proizvodov. Nosilka domene sicer navaja, da je pojavnost spletne strani www.motul.si na vrhu zadetkov spletnega brskalnika rezultat njenega dela, vendar te svoje trditve ni z ničemer dokazala. Nosilka sporne domene je po oceni razsodnika ravnala načrtno in s posnemanjem pritožničine blagovne znamke potrošnike navajati k prepričanju, da je zastopnica ali distributerka pritožničinah proizvodov ter na ta način pospeševati prodajo in prihodke, kar pa ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

6.6. Ali so podani pogoji za izbris ali prenos sporne domene po določbi 18.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si?

Iz obrazložitve izhaja, da so za prenos sporne domene kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18. 2. 1. Splošnih pogojev, zato je razsodnik v skladu z določbo 15. 1. Pravil postopka ARDS, dne 20. julija 2011 sprejel naslednjo:

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnice gospodarske družbe MOTUL, 119 boulevard Felix Faure, F-933300 Aubervilliers, Francija zoper uporabo domene »motul.si«, nosilke gospodarske družbe SM MOTOCENTER, d. o. o., Prvomajska ulica 118, 5250 Solkan, se ugotovi.

Administratorju se odredi, da domeno »motul.si« prenese na pritožnico.

Razsodnik
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 20. julija 2011

