

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE
DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI**

ODLOČITEV RAZSODIŠČA
V PRIMERU ARDS2012/55 – www.barisol.si

1. STRANKI

Pritožnica: NORMALU SA, Route du Sipes, 68680 Kembs, Francija, ki jo po pooblastilu zastopa družba ITEM, d.o.o., Resljeva 16, 1000 Ljubljana, njo pa direktor Gregor Maček (v nadaljevanju pritožnica)

Nosilec domene: Dobrnjič Ramiz, s. p., Slikopleskarstvo RA&DO, Jevnica 10, 1281 Kresnice, ki ga zastopa Dobrnjič Ramiz (v nadaljevanju nosilec domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

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

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnica je s pisno in z elektronsko vlogo z dne 29. 5. 2012 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.barisol.si«, katere nosilec je Dobrnjič Ramiz, s. p., Slikopleskarstvo RA&DO, identična oziroma zamenljivo podobna njeni registrirani blagovni znamki »BARRISOL« in da je z uporabo sporne domene nosilec domene posegel v pritožničino zavarovano blagovno znamko. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka ARDS dne 29. 05. 2012 ugotovil, da je pritožničina pritožba popolna in domeno blokiral. Istega dne jo je po elektronski pošti ter hkrati s priporočeno pošiljko poslal nosilcu domene, ki jo je prejel 30. 5. 2012. Dne 15. 6. 2012 je administrator prejel odgovor na pritožbo, ki jo je pritožnica prejela dne 18. 6. 2012. Dne 21. 6. 2012 je administrator prejel dodatno vlogo pritožnice in jo posredoval nosilcu domene ter stranke pozval k poravnavi. Ker po poteku roka za poravnavo ta ni bila uspešna, je administrator v skladu z določbo 12.1 Pravil postopka ARDS o tem 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 27. 7. 2012 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 13.1 Pravil postopka ARDS je administrator dne 2. 8. 2012 razsodniku poslal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik prejel dne 3. 8. 2012.

4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

4. 1. Navedbe pritožnice v pritožbi

Pritožnica navaja, da je gospodarska družba, ustanovljena leta 1967, ki se ukvarja z izdelavo raztegljivih stropov, za katere ji je bil leta 1975 podeljen prvi patent. Z ustanovitvijo znamke »BARRISOL« je pritožnica prejela prvo francosko nagrado za inovacije, družba pa vsako leto razvije nekaj novih izdelkov, ki jih ustrezno patentira. Raztegljivi stropi BARRISOL so nameščeni v številnih in raznolikih podjetjih, pogosto v kombinaciji z razsvetljavo, poslikavami in potiski, številni svetovno znani arhitekti te strope uporabljajo pri svojih projektih (muzeji, trgovski, športni, glasbeni centri, razstavne hale itd.). Navaja, da je nosilka spletne strani www.barrisol.fr, z namenom promocije in ugleda je registrirala številne domene v različnih državah, tudi v Sloveniji (barrisol.com, barrisol.co.uk, barrisol.asia, barrisol.net, barrisol.us, barrisol.de, barrisol.si) ter nosilka številnih blagovnih znamk, ki vsebujejo besedo "BARRISOL". Pritožnica navaja, da ima razvejano mrežo monterjev (preko 1200 v več kot 110 državah po svetu), za slovenski trg svoje storitve ponuja preko hrvaškega podjetja TONIX, s katerim ima sklenjeno koncesijsko pogodbo. Iz sporne spletne strani je razvidno, da se nosilec domene Dobrnijc Ramiz, s. p., ukvarja z deli na področju slikopleskarstva, izdelave fasad, suhomontažne gradnje in DPS – sistemi raztegljivih stropov. Na spletu se predstavlja na strani www.barisol.si, v svojih elektronskih naslovih pa tudi uporablja blagovno znamko pritožnice (info@barisol.si, ramiz@barisol.si). Nosilec domene naj bi brez dovoljenja pritožnice dne 8. 11. 2007 registriral domeno barisol.si, čeprav naj zanj ne bi imel pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa, na spletni strani pa nosilec domene promovira izdelke in storitve pritožnikovih konkurentov, zlasti podjetja DPS s Poljske.

Pritožnica navaja, da končnica domene ".si" ne vpliva na primerjavo znamke in domene in je domena barisol.si skoraj identična pritožnikovim blagovnim znamkam BARRISOL, saj se razlikuje le v odvzemu ene črke R, zagotovo pa je najmanj zamenljivo podobna pritožnični blagovni znamki, kar ustvarja zmedo na trgu. Pritožnica še navaja, da nosilec domene na noben način ni povezan z delovanjem pritožnice ter da za registracijo in uporabo domene nima pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa. Prav tako naj bi nosilec domene vedel, da je pritožnica lastnica svetovno znane znamke »BARRISOL«, saj je nosilec domene poslovno aktiven v isti panogi in da jo uporablja v slabi veri z namenom namerne preusmeritve potencialnih kupcev pritožnikovih proizvodov k sebi, pridobitvi dobička in povzročitvi motenj v konkurentovem poslovanju, to je poslovanju pritožnice in njegovega pooblaščenega (hrvaškega monterja).

Pritožnica predlaga naj razsodišče sporno domeno prenese nanjo.

4.1. Navedbe nosilca domene

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da je pritožba neutemeljena, ker naj bi pritožnica ves čas vedela za registrirano domeno barisol.si, to pa da naj bi izhajalo iz dejstva, da sta pritožnica in nosilec domene pogodbeno poslovno sodelovala od leta 2007 pa vse do prekinitve pogodbe novembra 2011. Nosilec domene naj bi bil pri pritožnici na izobraževanju, ta naj bi mu podelila tudi ustrezen certifikat. Navaja tudi, da naj bi družba Habat, d.o.o., Trzin imela registrirano domeno »barrisol.si«, torej domeno identično blagovni znamki pritožnice, vendar naj bi tudi z njo prekinili pogodbo zaradi slabih poslovnih rezultatov. Navaja tudi, da »barrisol« in »barisol« ni eno in isto, kajti če bi bilo, potem nosilec domene ne bi mogel

registrirati domene »barisol.si«, saj je družba Habat, d.o.o. iz Trzin pred tem že imela registrirano domeno »barrisol.si«.

V zvezi z registracijo domene nosilka domene navaja, da bi morala pritožnica postopek sprožiti že leta 2007, če meni, da je domena njena, ne pa šele 5 let kasneje, ko naj bi nosilec domene v promocijo pritožničnih izdelkov vložil veliko časa in denarja. Prenosu domene ne nasprotuje, predlaga pa, da domena ostane v posesti nosilca domene do izteka pogodbe, to je novembra 2012.

4. 2. Dodatne navedbe pritožnice

Pritožnica je na navedbe nosilke domene dne 21. 6. 2012 odgovorila, v odgovoru pa pojasnjuje, da v pritožbi ni namenoma zamolčala pogodbe o poslovnem sodelovanju, vendar to po njenem mnenju tudi ne vpliva na odločitev v predmetni zadevi. Nosilec domene je namreč domeno registriral brez njenega dovoljenja, pogodbo je pritožnica zakonito prekinila, zahteva po prenosu domene po izteku poslovnega sodelovanja je logična in upravičena, pritožnica je večkrat zahtevala prenos domene, pa se nosilec na to ni odzval in da nosilec domene na svoji spletni strani promovira in ponuja izdelke in storitve konkurenčnih podjetij. Tudi družba Habat iz Trzina je domeno registrirala brez dovoljenja pritožnice, in jo je po pozivu pritožnice družba Habat iz Trzina opustila in prenesla na pritožnico. Pritožnica še navaja, da navedbe o nastanku poslovne škode niso relevantne in da je škoda nastala predvsem njej zaradi izgube potencialnih kupcev.

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 21. 6. 2012 in v odgovor nosilca sporne domene na pritožnične navedbe, z vpogledom v podatke sodnega registra o pritožničinem statusu in statusu nosilca sporne domene, z vpogledom na spletno stran pritožnice www.barissol.fr, in nosilca domene www.barisol.si, z vpogledom v izpis iz baze OHIM in WIPO za pritožnične znamke, v izpis

iz poslovnega registra za nosilca sporne domene ter v dokazila, ki jih je predložila pritožnica, označene z DOKAZ 1 do DOKAZ 11.

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 pritožničini blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije?

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »barisol.si« zamenljivo podobna pritožničini blagovni znamki BARRISOL, razvidni iz izpisa baze OHIM in WIPO v smislu prve alineje določbe 18.2.1. Splošnih pogojev, razsodnik ugotavlja, da za povprečnega slovenskega potrošnika beseda »barrisol« in »barisol« pomeni eno in isto, saj gre le za drugačen zapis enako izgovarjajoče besede in da tako majhna razlika ne zadošča za zadostno razlikovanje domene od predhodnih znamk. Na podlagi te ugotovitve razsodnik zaključuje, da je domena zamenljivo podobna pritožničini registrirani blagovni znamki, in to na podlagi merila povprečnega strokovnjaka in povprečnega potrošnika kot merila za presojo zamenljivosti, zato 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 pritožnice in njene registrirane znamke in da je zato pogoj o zamenljivosti izpolnjen. Razsodnik nosilcu domene, glede na njegovo navedbo, da če bi bilo »barrisol« in »barisol« eno in isto, ne bi mogel registrirati domene »barisol« pojasnjuje, da v Republiki Sloveniji ni dopustno registrirati dveh povsem enakih domen. Ker je družba Habat iz Trzina že pred njim registrirala domeno, identično pritožničini registrirani znamki, je lahko nosilec domene registriral podobno, torej z izpustitvijo ene črke R. Ker se v tem postopku ne presoja identičnost in enakost domen, temveč identičnost ali zamenljivo podobnost registrirane domene z registrirano blagovno znamko, je navedba nosilca domene pravno neupoštevna.

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

V zvezi s preizkusom predpostavke, ali ima nosilec domene upravičenje oziroma pravno priznani interes do sporne domene, razsodnik na podlagi izvedenih dokazov, zlasti vpogleda v podatke o registrirani dejavnosti, ki jo izvaja nosilec domene, ugotavlja, da sporna domena in dejavnost nosilca domene nista pomensko povezani do te mere, da bi nosilcu bilo mogoče priznati do domene upravičenost oziroma pravno priznani interes. Nosilec domene se ukvarja z različnimi storitvami (slikopleskarstvo, izdelava fasad, suhomontažna dela), med drugim sicer tudi s ponudbo raztegljivih stropov, kakršne proizvaja pritožnica, pri čemer očitno ne ponuja (več) samo izdelkov pritožnice, temveč predvsem konkurenčnega podjetja DPS iz Poljske. Registracija sporne domene ni pogoj za obstoj dejavnosti nosilca domene, kar priznava tudi sam nosilec domene. Razsodnik kot verodostojno sprejema izjavo pritožnice, da pravica do uporabe znamke pripada izključno nosilcu znamke, ter osebam, ki so pridobile na zakoniti način 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 upravičeval, da je registrirala oziroma da je še naprej nosilka sporne domene. Pri tem dodaja, da sama pogodba o poslovnem sodelovanju nosilcu domene ne daje upravičenja, da bi sporno domeno še naprej uporabljal, ne glede na to, da je pritožnica za takšno registracijo vedel ali ne. Ob tem razsodnik še poudarja, da je bilo poslovno razmerje

med pritožnico in nosilcem domene prekinjeno, zato ji tudi na tej podlagi na sporni domeni ni mogoče priznati nobenega pravnega interesa.

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

Iz obrazložitve pod točko 6.4. razsodnik nadalje zaključuje, da nosilec domene sporne domene ni registriral v slabi veri. Iz navedb pritožnice in nosilca domene je nesporno, da sta stranki poslovno sodelovali z namenom čim večje prodaje pritožničinih izdelkov. Iz navedb prav tako izhaja, da je pritožnica ves čas, torej od leta 2007 dalje, ko je bila sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju, vedela, da je nosilec domene registriral domeno »barisol.si«. Rzsodnik glede na navedbe nosilca domene, da bi lahko pritožnica takoj zahtevala prenos domene, ne pa šele po petih letih, ko je prišlo do upada prodaje pritožničinih izdelkov na slovenskem trgu za 80 % in s tem do nastopa pogoja za odpoved pogodbe o poslovnem sodelovanju, zaključuje, da je pritožnica za registracijo domene dala »tihim« pristanek, saj ji je domena omogočala boljši tržni položaj v Sloveniji. Rzsodnik se sicer strinja z navedbo pritožnice, da tihim pristanek ne daje nosilcu domene upravičenja za registracijo, vendar na podlagi predloženih dokazov ni mogoče zaključiti, da bi bil nosilec v času, ko je s pritožnico poslovno sodeloval, domene domeno registriral v slabi veri.

Ker je zadnji pogoj postavljen alternativno (ali registracija ali uporaba domene v slabi veri) in ker za ugotovitev izpolnjevanja pogoja zadošča eden ali drugi pogoj, je moral rzsodnik preizkusiti tudi uporabo domene v slabi veri.

V zvezi s tem rzsodnik zaključuje, da ima pritožnica prav, ko navaja, da po prenehanju poslovanja z nosilcem domene ni več razloga za uporabo njene domene, zlasti pa, da se s tihim pristankom pritožnica ni odpovedala pravici do izpodbijanja imetništva in uporabe sporne domene s strani nosilca domene. Rzsodnik tako ugotavlja, da nosilec domene nikoli ni imel pravice do uporabe sporne domene, saj ta posega v njegovo pravico do blagovne znamke, po prenehanju pogodbe o poslovnem sodelovanju pa nima več nobenega pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa, da bi sporno domeno uporabljal še naprej. V prosti odločitvi pritožnice je, kdaj zahteva prenos domene, kar je pritožnica s postavitvijo zahtevka izkoristila. Ob tem rzsodnik dodaja, da je nosilec domene sporno domeno po zaključku poslovnega sodelovanja uporabljal v slabi veri, saj je na spletni strani, ki vsebuje s pritožničino registrirano blagovno znamo zamenljivo domeno potrošnike navajal k prepričanju, da je zastopnik ali distributer pritožničinih proizvodov, kar ni res, hkrati pa je oglaševal proizvode konkurenčnega podjetja DPS iz Poljske, kar je v nasprotju 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 vrhno 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 rzsodnik v skladu z določbo 15. 1. Pravil postopka ARDS, dne 6. avgusta 2012 sprejel naslednjo:

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnice gospodarske družbe NORMALU SA, Route du Sipes, 68680 Kembs, Francija zoper uporabo domene »barisol.si", nosilca domene Dobrnjić Ramiz, s. p., SLIKOPLESARSTVO RA&DO, Jevnica 10, 1281 Kresnice, se ugotovi.

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

Razsodnik
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 6. avgusta 2012

