
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2012/56 - "sberbank.si"

1. STRANKI

Pritožnik je SBERBANK OF RUSSIA, 19, Vavilova str. RU-117997, Moskva, Ruska Federacija, ki ga zastopa PATENTNA PISARNA d.o.o., Čopova 14, SI-1001 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju pritožnik).

Nosilec domene je ELEKTRONINES INFORMACIJOS CENTRAS, UAB, Kursiu g. 7, 48107 Kaunas, Litva (v nadaljevanju nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je "sberbank.si" (v nadaljevanju domena), ki je registrirana pri AOI d.o.o. (v nadaljevanju registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju administrator), v elektronski obliki dne 30.10.2012, dne 02.11.2012 pa še v pisni obliki. Administrator je dne 02.11.2013 tudi ugotovil, da je pritožba popolna. Istega dne je bila domena blokirana, kar je bilo sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju, istega dne pa je bila pritožba v skladu z 8. 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), poslana nosilcu domene.

Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril, kar bi lahko storil na podlagi 1. odstavka 7. člena pravil postopka.

V skladu s 1. odstavkom 11. člena je administrator stranki pozval k poravnavi. Ker stranki v 10 dneh po vročitvi predloga administratorju nista poslali vloge z izjavo, da sta sklenili poravnavo, je administrator v skladu s 1. odstavkom 12. člena pravil postopka dne 21.01.2013 pozval predsednika razsodišča naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je v skladu z 2. odstavkom 12. člena pravil postopka za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju razsodnik) in ji poslal dokumente v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s 5. odstavkom 12. člena pravil postopka je razsodnik izpolnil izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslal administratorju, ki jo je prejel dne 31.01.2013. Razsodnik je spis z vsemi vlogami strank v papirnati obliki prejel dne 04.02.2013. Po pregledu vseh vlog razsodnik ni zahteval dodatnih informacij ali pojasnil, kot mu omogoča 4. odstavek 13. člena pravil postopka.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je delniška družba Sberbank of Russia, ki ima sedež na 19, Vavilova str. RU-117997, Moskva, Ruska Federacija.

Iz registra Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je razvidno, da je družba Sberbank of Russia mednarodno registrirala naslednje znamke, ki vsebujejo besedo "SBERBANK": figurativno znamko SBERBANK (IR št. 1025684, registrirana dne 22.12.2009 (s prioriteto 07.10.2009), dne 05.09.2011 razširjena na območje Republike Slovenije), besedno znamko SBERBANK (IR št. 1097227, registrirana dne 05.09.2011 (s prioriteto 03.08.2011), v isti prijavi razširjena tudi na območje Republike Slovenije), besedno znamko SBERBANK INVESTMENT BANKING (IR št. 1114550, registrirana dne 23.03.2012, v isti prijavi razširjena tudi na območje Republike Slovenije) ter figurativno znamko SBERBANK INVESTMENT BANKING (IR št. 1117613, registrirana dne 23.03.2012, v isti prijavi razširjena tudi na območje Republike Slovenije).

Sberbank of Russia se ukvarja z bančnimi storitvami.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je družba Elektronines informacijos centras, UAB, ki ima sedež na Kursiu g. 7, 48107 Kaunas, Litva.

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskanja WHOIS, izhaja, da je nosilec domene dne 24.05.2011 pri registrarju AOL d.o.o. registriral domeno "sberbank.si".

Družba Elektronines informacijos centras, UAB, se ukvarja z elektronskimi informacijami.

4.3. DOMENA

Domena "sberbank.si" trenutno prikazuje spletno stran brez kakršnekoli vsebine.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je imetnik štirih mednarodnih znamk, ki vsebujejo besedo "sberbank" in so razširjene na Slovenijo;
- da je najstarejša od znamk, ki vsebujejo besedo "sberbank" bila registrirana dne 22.12.2009 (s prioriteto 07.10.2009), torej pred 24.05.2011, ko je nosilec domene registriral domeno "sberbank.si";
- da so vse znamke "sberbank" registrirane za storitve v razredu 36 (bančne storitve);
- da je domena "sberbank.si" zamenljivo podobna oz. identična znamki pritožnika, saj vsebuje iste črke kot znamka pritožnika, ki so tudi razporejene enako, enak pa je tudi pomen obeh besed in fonetična izgovorjava;
- da beseda "sberbank" vsebuje tudi firmско ime pritožnika, ki se glasi Sberbank of Russia;
- da je domena "sberbank.si" zamenljivo podobna oz. identična firmškemu imenu pritožnika, ki obstaja vse od leta 1991;
- da gre v primeru znamke "sberbank" za slovečo znamko, saj je bilo v znamko vloženo veliko truda in finančnih sredstev, tako za oglaševanje kot za doseganje in ohranjanje kvalitete, postavljanje distribucijskih kanalov, ipd.;
- da nosilec domene ni povezan niti z bančništvom niti z ostalimi bančnimi ali finančnimi posli;
- da nosilec domene nima s Slovenijo nobene povezave, saj gre za litovsko podjetje, ki v Sloveniji nima podružnice, prav tako pa ne deluje na slovenskem trgu;

- da domena "sberbank.si" ni namenjena slovenskemu trgu, saj ne prikazuje informacij v slovenskem jeziku;
- da nosilec domene vse od registracije domene le-te ni aktivno uporabljal;
- da nosilec domene z domeno "sberbank.si" nima nobene povezave, saj domena ni povezana niti z njegovim firmskim imenom niti ni lastnik kakršnekoli pravice (npr. blagovne znamke), ki bi to besedno zvezo vsebovala ali bila z njo na kakršenkoli način povezana;
- da dejavnost nosilca domene ni na noben način povezana z domeno "sberbank.si", ki v prevodu pomeni "banka za prihranke";
- da nosilec domene ni povezan s pritožnikom;
- da je nosilec domene domeno "sberbank.si" registriral v slabi veri, saj je glede na sloves znamke "sberbank" in geografsko povezanost držav, iz katerih izhajata nosilec domene in pritožnik, nedvomno vedel za obstoj firme pritožnika in znamke "sberbank";
- da nosilec domene na domeni "sberbank.si" ni postavil spletne strani, ki bi bila na kakršenkoli način povezana bodisi s Slovenijo bodisi s pritožnikom ali bančništvom, temveč je nanjo postavil svoj kontaktni elektronski naslov (info@e-lietuva.lt), s čimer je izkoriščal ugled in položaj pritožnikovih znamk z namenom pritegnitve kupcev, kontaktov ali strank na svoj elektronski naslov.

Skladno s pravili postopka ARDS pod vrhno domeno .si pritožnik zahteva, da se domena prenese na pritožnika.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene ni odgovoril na pritožbo.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko 3. odstavka 17. člena splošnih pogojev razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke 2. odstavka 17. člena. Ti pogoji so:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki pritožnika, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši avtorsko pravico pritožnika po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali posega v pritožnikove pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo pritožnikovo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene; in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh elementov hkrati.

V skladu z 2. točko 3. odstavka 17. člena razsodnik pri presoji teh elementov 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 v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnik sklicuje na prakso Razsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, 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

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano januarja 2012.

(Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju pravila UDRP)², 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 vloga pritožbo. Razsodnik mora torej najprej ugotoviti ali je pritožnik imetnik znamke / firme in nato ali je znamka / firma identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Kot izhaja iz pregleda registra znamk pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), prav tako pa iz overjenega prevoda izpisa, ki ga je priložil pritožnik, je pritožnik imetnik štirih mednarodnih znamk, ki vsebujejo besedo "sberbank". Od navedenih znamk je bila samo znamka št. 1025684 registrirana pred datumom registracije domene "sberbank.si", vendar pa je bila tudi ta znamka razširjena na območje Slovenije šele dne 05.09.2011, domena pa je bila registrirana dne 24.05.2011. Kljub temu da 1. točka 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev ne zahteva, da je znamka, na katero se sklicuje pritožnik pri prenosu domene, registrirana pred datumom registracije domene, pa se to dejstvo upošteva pri presoji vprašanja, ali je bila domena registrirana v slabi veri.

Mednarodna znamka št. 1025684, na katero se sklicuje pritožnik v svoji pritožbi, je grafična oz. figurativna znamka, ki vsebuje kombinacijo besednih in nebesednih elementov. Slednji predstavljajo grafizem črk, ki so v zeleni barvi, beseda "sberbank" pa je podčrtana z zeleno barvo. Pred besedo "sberbank" je tudi slika krogle zelene barve, ki je prekinjena s tremi belimi črtami. Domena "sberbank.si" vsebuje besedo "sberbank", ki je identična besednemu delu znamke pritožnika. Kljub temu da znamka vsebuje tudi nebesedne elemente v obliki barv in posebnih grafizmov, je v praksi, ki temelji na pravilih UDRP, uveljavljeno, da sta znamka in domena identični, kadar je domeni identičen besedni del znamke, znamka pa lahko vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene.³

Znamka pritožnika in domena se sicer razlikujeta tudi v tem, da je v primeru domene besedi "sberbank" pripet dodatek ".si". Dodatek ".si", ki je oznaka za vrhno 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.⁴

Identičnost z domeno "sberbank.si" je mogoče ugotoviti tudi za ostale mednarodne znamke pritožnika (št. 1097227, št. 1114550 in št. 1117613), ki so veljavne v Sloveniji in vsebujejo besedo "sberbank".

Pritožnik dodatno navaja tudi podobnost oz. identičnost firmskega imena, ki se glasi "Sberbank of Russia" z domeno "sberbank.si". Res je, da je domena prima facie identična oz. zamenljivo podobna glavnemu delu firmskega imena pritožnika, vendar pa je v skladu s 1. točko 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev potrebno dokazati, da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna firmi pritožnika, kot izhaja iz sodnega registra Republike Slovenije. Pritožnik v konkretnem primeru ni predložil nobenega dokaza, iz katerega bi bilo mogoče ugotoviti, da je navedeno firmo ime registrirano v Sloveniji, to pa ne izhaja niti iz

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano januarja 2012.

³ WIPO Case No D2001-1174 - "dolcegabana.com".

⁴ WIPO Case No D2000-0477 »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.«

pregleda slovenskega sodnega registra, dostopnega preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Kljub navedenemu je mogoče zaključiti, da je pritožnik dokazal identičnost znamke in registrirane domene, kot to določa 1. točka 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev. Pritožnik je imetnik mednarodnih znamk razširjenih na območje Republike Slovenije, ki vsebujejo besedo "sberbank" bodisi kot samostojno enoto bodisi povezano z nebesednimi elementi in so identične oz. zamenljivo podobne z domeno "sberbank.si".

6.2. »UPRAVIČENJE 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 interesa 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 pripravljaj 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 in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Razsodnik ugotavlja, da je pritožnik z argumenti, da nosilec domene le-te od datuma registracije ni aktivno uporabljal, da nosilec domene nima nobene povezave z besedo "sberbank" ali pravice, ki bi upravičevala uporabo besede "sberbank" ter da gre v konkretnem primeru zgolj za izkoriščanje registriranih znamk pritožnika na način, da je na spletnem naslovu naveden poštni naslov pritožnika, v zadostni meri navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu. Dokazno breme se tako prevali na nosilca domene.

Ker nosilec domene na pritožbo ni odgovoril, s čimer pa bi lahko dokazal obstoj katerekoli od okoliščin, ki bi kazale na njegovo upravičenje ali pravni interes registracije domene, je mogoče zaključiti, da je izpolnjen tudi drugi pogoj 1. točke 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev.

6.3. »REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE 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;

- 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.

V tej točki je potrebno upoštevati dejstvo, da je bila znamka pritožnika na območje Slovenije razširjena šele po registraciji domene, kar pa ne pomeni, da nosilec domene v trenutku registracije domene in v času uporabe domene ni mogel biti v slabi veri. Iz prakse, ki temelji na pravilih in politiki UDRP, izhaja, da je slaba vera lahko podana v primerih, ko je nosilec domene vedel za obstoj pritožnika in ko je bila registracija domene izvedena z namenom izkoriščanja podobnosti domene in bodočih pravic pritožnika.⁵

Na podlagi predloženih dokazov pritožnika je mogoče ugotoviti, da nosilec domene ni povezan z delovanjem pritožnika, ni eden njegovih zastopnikov, ne opravlja zanj poslov, niti ni od pritožnika dobil dovoljenja za uporabo znamke "sberbank". Tudi dejavnost nosilca domene ni povezana z domeno "sberbank.si". Družba Elektronines informacijos cent se ukvarja z elektronskimi informacijami, med njimi tudi z registracijo domen. Kot obsežno navaja pritožnik, čemur pa razsodnik pritruje, nosilcu domene, kljub dejstvu, da v času registracije domene pritožnik v Sloveniji ni imel registrirane znamke "sberbank", ni mogel ostati nepoznan obstoj družbe Sberbank of Russia. Gre namreč za eno največjih ruskih bank in največjo banko v Vzhodni Evropi, ki je bila ustanovljena že leta 1841, vse do leta 1990 pa je banka delovala tudi na področju Litve, kjer ima nosilec domene svoj sedež. Iz registra WIPO izhaja, da je pritožnik skoraj dve leti pred datumom registracije domene "sberbank.si" vložil zahtevo za mednarodno registracijo znamke "sberbank", katero je postopno širil tudi na države vzhodne Evrope in Balkana. Tik preden je pritožnik svojo znamko razširil na območje Slovenije, je nosilec domene registriral domeno "sberbank.si" ki je bila identična oz. zamenljivo podobna že registrirani mednarodni znamki pritožnika.

Kot izhaja iz dokazov, ki jih je predložil pritožnik, je nosilec domene na domeni "sberbank.si" oglaševal svoj elektronski naslov info@e-lietuva.lt, ki vsebuje tudi domeno "e-lietuva.lt", in ki je v lasti nosilca domene, kar je razvidno iz registra WHOIS za domene pod vrhno domeno ".lt". Nosilec domene na domeni "sberbank.si" ni gradil spletne strani, ki bi bila na kakršenkoli način povezana z besedo "sberbank" oz. njenim širšim pomenom (t.j. storitvami bančništva), prav tako ni ponujal nobenih produktov oz. storitev povezanih z besedo "sberbank". Kot rečeno je bil na spletni strani objavljen samo elektronski naslov nosilca domene, ki pa je bil po zahtevi prenosa domene spremenjen v napis "Soon there will be page about ideas of intelligent people".

Ker nosilec domene ni odgovoril na pritožbo ali podal kakršnihkoli pojasnil v zvezi z registracijo domene, na podlagi zgoraj navedenih dejstev in dokazov razsodnik ugotavlja, da je bila registracija domene "sberbank.si" s strani nosilca domene izvedena zgolj z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke v prihodnosti registriral znamko "sberbank" tudi kot domeno. Poleg onemogočanja uporabe domene drugemu uporabniku, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev, na registracijo domene v slabi veri kaže tudi neuporaba registrirane domene in neaktivnost nosilca domene pri pogajanjih o prenosu domene.

Glede na prepoznavnost imena "sberbank", kar izhaja iz predloženih dokazov pritožnika, je mogoče sklepati, da je nosilec domene želel izkoristiti registracijo domene tudi v dobičkonosne namene, to je

⁵ WIPO Case No. D2002-0669 »execujet.com«, No. D2003-0320 »kangwonland.com«, No. D2003-0598 »2m12.com«,...etc.

privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katerim se je vršilo zavajanje glede vira spletnega mesta.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

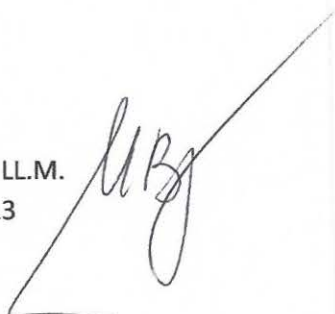
ODLOČITEV:

Pritožbi se na podlagi 2. odstavka 17. 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 "sberbank.si" na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 11. februar 2013



konec dokumenta

ta dokument obsega 8 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original