

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV POD VRHNJO DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU

ARDS2013/58 (intex.si)

1. Stranke:

Pritožnik: Intex Marketing Ltd., at Tortola, British Virgin Islands Industriële en Commerciele, Vestiging 9th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong  
Pooblaščenec pritožnika: Živko Mijatović & Partners d.o.o.

Nosilec domene: Inovatim d.o.o., Vodnikova 272, 1000 Ljubljana, kajo.jakopic@inovatim.si, 041 926115  
Pooblaščenec nosilca: Odvetnik dr. Aljoša Dežman, Dunajska 158, Ljubljana, aljosadezman@gmail.com, 031 712727 ).

2. Domena

intex.si

3. Potek postopka

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 12.3.2013 (pisna verzija), oziroma 8.3.2013 (elektronska verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Domena je bila blokirana dne 13.3.2013, kar je bilo istega dne sporočeno pooblaščenцу pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno. Dne 13.3.2013 je bila pritožba poslana nosilcu domene, ki jo je ta prejel 19.3.2013. Dne 5.4.2013 je administrator prejel odgovor na pritožbo in ga posredovali pritožniku, ki ga je ta prejel 8.4.13. Dne 11.4.2013 je administrator prejel dodatno vlogo pritožnika in jo posredovali pooblaščenцу nosilca ter jih pozval k poravnavi. Poziv k poravnavi je nosilec prejel 12.4.2013, pritožnik pa 15.4.2013. Po poteku roka za poravnavo je administrator pozval predsednika razsodišča, da določi razsodnika. Predsednik razsodišča je dne 19.6.2013 imenoval mag. Makaroviča za razsodnika. Administrator ga je pozval k podpisu izjave, vendar se do 1.7.2013 mag. Makarovič ni odzval na vabilo k podpisu izjave, zato je administrator obvestil predsednika razsodišča, naj določi novega razsodnika. Za razsodnico je bila določena je bila Eva Gostiša. Administrator jo je pozval k podpisu izjave razsodnika, ki jo je razsodnica podala dne 8.7.2013. Administrator ji je še istega dne posredoval spise v pisni obliki, ki jih je razsodnica prejela 9.7.2013. Dne 30.7.2013 je razsodnica preko administratorja pritožnika pozvala na predložitev dokaza, da je pritožnik imetnik znamke, na katero se opira v pritožbi, saj se naslov pritožnika ni ujemal z naslovom pritožnika pri znamki Skupnosti št. 1260405. Dne 12.8.2013 je pritožnik administratorju poslal dokaz o vpisu spremembe naslovi pri prej navedeni znamki Skupnosti, na podlagi česar je razsodnica lahko sprejela odločitev, kot sledi.

4. Navedbe strank

4.1. Pritožnik v pritožbi navaja, da nosilec domene z registracijo in uporabo domene »intex.si« krši pritožnikove pravice iz znamke Skupnosti »INTEX« št. 1260405, ki je veljavna tudi na območju R Slovenije. Podjetje pritožnika je sicer eno izmed vodilnih svetovnih podjetij na področju proizvodnje in prodaje izdelkov, namenjenih notranji in zunanji rekreaciji in je na svetovnem trgu prisotno že 40 let. Številni izdelki pritožnika,

kot so nadzemni bazeni, bazenski dodatki, igrače za bazene, napihljive blazine ter gumijasti čolni uživajo prvovrsten ugled in prepoznavnost po celem svetu. Pritožnik ima trenutno svoje poslovne izpostave oziroma podružnice v Hong Kongu, ZDA, Kanadi, Franciji, na Nizozemskem ter na Češkem, medtem ko celotno poslovno družino Intex sestavlja več kot 100 neodvisno vodenih družb po celem svetu. Pritožnikovo podjetje je nosilec veljavne znamke Skupnosti »INTEX«, ki velja na območju R Slovenije. Nosilec domene je brez dovoljenja pritožnika registriral domeno »intex.si« ki je identična pritožnikovi registrirani znamki »INTEX«. Nosilec domene od pritožnika nikoli ni dobil nobene licence ali dovoljenja, da na kakršenkoli način uporablja znamko »INTEX«, torej nosilec do domene »intex.si« nima pravice ali pravnega interesa. Poleg tega je bila domena registrirana v slabi veri, saj je zaradi prisotnosti pritožnika na svetovnem trgu že več kot 40 let nemogoče, da za znamko »INTEX«, s katero pritožnik označuje svoje izdelke visoke kakovosti, ne bi vedel. Pritožnik zahteva, da se domena »intex.si« prenese nanj.

4.2. Navedbe nosilca domene: Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da je pritožnik prekludiran v uveljavljanju svojih pravic, saj je bila domena registrirana dne 15.1.2008, pritožnik pa je pritožbo vložil dne 8.3.2013, torej več kot pet let po registraciji domene. Omenjena domena je bila ves čas javno dostopna in bi se pritožnik z njo lahko seznanil. ZIL-1 v 116. členu določa, da tožba na izpodbijanje pravice do znamke ni mogoča po preteku 5-ih let od vpisa znamke v register, v 121.3 členu pa celo določa, da se lahko tožba zaradi kršitve pravic vloži v treh letih od dneva, ko je tožnik izvedel za kršitev in storilca. To naj bi bilo tudi veljavno pravo za razsojanje predmetnega spora. Nadalje, zaradi česar nikakor ne drži navedba pritožnika, da je nosilec domeno registriral v slabi veri. Dobra vera se v našem pravnem sistemu domneva, sama okoliščina, da pritožnik ni ukrenil prav ničesar zoper registrirano in javno dostopno domeno nosilca na svetovnem spletu v časovnem obdobju, daljšem od petih let, jasno kaže na okoliščino, da stranki predmetnega postopka vse do nedavnega nista vedeli druga za drugo. Nadalje je po mnenju nosilca domene, da bi sploh lahko prišlo do prenosa domene na pritožnika, potrebno dokazati kršitev pravice industrijske lastnine, pri čemer zaradi neprisotnosti pritožnika na slovenskem trgu zadeva že po pravilih ZIL-1 ne predstavlja kršitve njegovih pravic industrijske lastnine. Nadalje domena »intex.si« ni bila registrirana v nasprotju s členom 43 ZIL-1 in ne krši registrirane znamke pritožnika, saj pritožnik ni predložil niti enega samega relevantnega dokaza, iz katerega bi izhajala utemeljenost pritožbenih navedb. Nosilec domene ni dokazal, da naj bi šlo za isto dejavnost oz. enak spekter ponujanja na trgu, s čimer posledično ni uspel dokazati zmede na trgu. Tudi zatrjevanje slabe vere je zgolj pavšalno. V času več kot 5 let ni bilo nobenega zahtevka za prepoved uporabe domene ali prenos le-te, zato je jasno, da je bil nosilec domene v dobri veri.

4.3. Dodatna vloga pritožnika: Pritožnik v dodatni vlogi pojasnjuje, da nosilec domene napačno interpretira nekatere temeljne institute prava industrijske lastnine in smisel postopkov za alternativno reševanje domenskih sporov. ZIL-1 daje sodno varstvo imetniku znamke. Domena oz. pravica do domene pa ne spada med pravice industrijske lastnine. Dodaja še, da se v celoti sklicuje na svoje trditve in predložene dokaze v sporu ARDS2013/59, saj gre za primera, ki sta neločljivo povezana, predvsem se sklicuje na podobnost oziroma identičnost fotografij, ki so prikazane tako na spletni strani pritožnika kot tudi na spletni strani nosilca domene, zaradi česar so trditve, da pritožnik in nosilec domene nista vedela eden za drugega, lahkomišelnosti in očitno neresnične. Pritožnik še poudarja, da nosilec domene v svojem odgovoru navaja številne neresnice in netočnosti, kot npr. da je v domenskih sporih potrebno dokazovati posledice verjetnosti nastanka zmede na trgu.

## 5. Ugotovitve razsodnice

5.1. Po določbi točke 17.2.1 Splošnih pogojev za registracijo domene pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »Splošni pogoji«) lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana

domena krši katero njegovo pravico, sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje:

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

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh elementov hkrati.

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.

#### 5.2. Identičnost oz. zamenljiva podobnost domene z blagovno znamko:

Razsodnica ugotavlja, da je ta pogoj v predmetni zadevi izpolnjen. Domena »intex.si« je identična blagovni znamki Skupnosti »INTEX« št. 1260405, katere imetnik je pritožnik.

#### 5.3. Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene:

Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Skladno z dosedanjo prakso<sup>1</sup>, 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 svoje upravičenje ali pravni interes na domeni izkazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljajl na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu;
- 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.

Pritožnik v svoji pritožbi navaja, da nosilec domene ni pravno povezan z njim ter da tudi z njim ne posluje, ravno tako pritožnik nosilcu domene nikoli ni dal dovoljenja, da uporablja znamko »INTEX«.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik s temi argumenti v zadostni meri navedel dejstva, ki že na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domeni »intex.si«.

---

<sup>1</sup> Tako npr. v domenskem sporu ARDS 2012/56 »sberbank.si«

Razsodnica nadalje ugotavlja, da nosilec domene teh trditev pritožnika niti ni zanikal, navajal je le, da omenjeno domeno uporablja že več kot petletno obdobje, vendar pa za to svojo trditev ni predložil niti enega dokaza. Glede na navedeno razsodnica ugotavlja, da nosilec domene ni uspel dokazati nobene od okoliščin, ki bi kazale na to, da ima upravičenje oz. pravno priznani interes na domeni »intex.si«, s čimer je izpolnjen tudi drugi pogoj 17.2.1 Splošnih pogojev.

#### 5.4. Domena je 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.

V zvezi z registracijo ali uporabo domene »intex.si« v slabi veri pritožnik zatrjuje, da je multinacionalno podjetje, ki je na svetovnem trgu prisotno že več kot 40 let, obenem pa izdelki blagovne znamke INTEX, s katero pritožnik označuje svoje izdelke, slovijo po visoki kakovosti in inovativnosti. Posledično je nemogoče, da nosilec domene v času registracije le-te ne bi vedel zanjo. Dodatno se pritožnik sklicuje še na dokaze, predložene v zadevi ARDS 2013/58, med drugim na podobnost oziroma identičnost fotografij, ki so prikazane tako na spletni strani pritožnika kot na spletni strani nosilca domene. Razsodnica po vpogledu v predlagane dokaze ugotavlja, da so slike res podobne, zato je praktično nemogoče, da nosilec domene za obstoj pritožnika ne bi vedel.

Razsodnica nadalje ugotavlja, da je bila blagovna znamka »INTEX« št. 1260405 s strani pritožnika prijavljena dne 30.7.1999, registrirana pa dne 17.10.2000. Na Republiko Slovenijo je bila avtomatično razširjena z dnem 1.5.2004, ko je Republika Slovenija postala članica EU. Blagovna znamka »INTEX« pritožnika je bila tako polno veljavna v Sloveniji, ko je nosilec domene registriral domeno »intex.si«. Skladno s primerjalno prakso se šteje, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk<sup>2</sup>. Tudi v kolikor nosilec domene znamke »INTEX« pritožnika ne bi poznal (pa jo je, kot obrazloženo zgoraj), bi zanjo izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah v Republiki Sloveniji veljavnih blagovnih znamk, vključno z bazo CTM ONLINE za znamke Skupnosti. Glede na naravo dejavnosti, ki jo izvaja nosilec domene, bi bilo kaj takega od njega upravičeno pričakovati.

---

<sup>2</sup> Tako npr. odločitev ARDS 2010/40 »braun.si«

Glede na navedeno razsodnica zaključuje, da je nosilec domene domeno »intex.si« registriral v slabi veri.

Pritožnik se sicer v zadevi ARDS 2013/59 sklicuje še na to, da je nosilec domene pri eni od domen spremenil naslov v »bazeni24.si«. Ker se je pritožnik v predmetni zadevi izrecno skliceval na svoje navedbe in predložene dokaze v zadevi ARDS 2013/59, je razsodnica vpogledala v spletno stran [www.intex.si](http://www.intex.si) na dan odločitve in ugotovila, da je domena intex.si uporabljena le kot povezava na spletno stran [www.bazeni24.si](http://www.bazeni24.si). Kot pravilno navaja pritožnik, to kaže na slabo vero nosilca domene, hkrati pa je že s tem nosilec domene izpolnil enega od znakov uporabe domene v slabi veri, namreč, da želi domeno intex.si izkoristiti v dobičkonosne namene, to je, da privablja uporabnike interneta na svoje spletno mesto z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovo blagovno znamko, s tem pa se vrši zavajanje glede vira spletnega mesta. Nosilec domene tako domeno »intex.si« uporablja v slabi veri.

#### 5.5. Glede prekluzije:

Nosilec domene v svojem odgovoru na pritožbo obširno razlaga pravno podlago v predmetni zadevi in se pri tem napačno sklicuje na Zakon o industrijski lastnini (UL RS, št. 45/2001, s spremembami, ZIL-1). Kot pravilno navaja pritožnik, pravne podlage za odločanje v predmetni zadevi ne gre iskati v ZIL-1. Ta predstavlja pravno podlago le v primerih npr. izpodbijanje pravice do znamke, izbrisa znamke iz registra in prepovedi njegove uporabe, razveljavitve znamke zaradi nerabe ali pa kršitve znamke. V predmetni zadevi pa pritožnik zahteva prenos domene, ki ni pravica industrijske lastnine. Skladno s točko 17.1 Splošnih pogojev nosilec domene s strinjanjem s Splošnimi pogoji soglaša z alternativnim reševanjem domenskih sporov (v nadaljevanju: ARDS) in s Pravili postopka ARDS. Splošni pogoji pa predstavljajo podlago za razsodbo v domenskem sporu in okoliščine, ki jih mora pritožnik dokazati, da razsodnik ugodi njegovi pritožbi. Le-ti ne določajo nobenega roka, v katerem bi pritožnik moral vložiti pritožbo. Tudi v kolikor bi pri domenskih sporih prišla v poštev analogna uporaba ZIL-1, pa bi bil uporabljen kvečjemu člen 119 ZIL-1, ki določa podlago za izbris znamke na podlagi predhodne pravice. Le ta pa v členu 119.6 izrecno določa, da tožba na izbris znamke, ki je bila registrirana v nasprotju s členom 44 istega zakona, ni dopusta po preteku petih let od datuma vpisa pravice v register, razen če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. Tako se izkaže, da tudi pri izbrisu znamke iz registra ni 5-letnega roka v primeru, ko je imetnik znamke le-to registriral v slabi veri. Glede na navedeno pritožnik ni zamudil nobenega roka, v posledici česar bi ugasnila oz. prenehala tudi njegova pravica zahtevati prenos domene nase.

#### 6. Glede na vse navedeno je razsodnica sprejela naslednjo

### ODLOČITEV :

Pritožbi se na podlagi člena 17.2 člena Splošnih pogojev ugodi in se na podlagi člena 15.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov odredi prenos domene »intex.si« na pritožnika.

\*\*\*\*\*

Razsodnica  
Eva Gostiša  
v Hruševu, 14.8.2013