

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO  
DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU  
ARDS2013/59 »intex-bazeni.si« in »bazeni-intex.si«**

**1. Stranke**

Pritožnik: Intex Marketing,Ltd., at Tortola, British Virgin Islands Industriële en Commerciële Vestiging 9th Floor, Dah Sing Financial Centre 108 Gloucester Road, Wanchai HONG KONG;

Pooblaščenec: Zivko Mijatovic & Partners, d.o.o., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA

Nosilec domene: NOVAQUA d.o.o., Vodnikova cesta 272, 1000 LJUBLJANA

Pooblaščenec: Odvetnik dr. Aljoša Dežman, Dunajska 158, 1000 LJUBLJANA

**2. Domena**

intex-bazeni.si

bazeni-intex.si

**3. Potek postopka**

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 8/3-2013 (elektronska verzija) in 12/3-2013 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 13/3-2013 je bilo pooblaščenim osebi pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 13/3-2013 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 19/3-2013. Dne 5/4-2013 je bil prejet odgovor nosilca na pritožbo. Odgovor na pritožbo je bil posredovan pritožniku istega dne, pritožnik pa je vlogo prejel 8/4-2013. Razsodišče je 11/4-2013 prejelo dodatno vlogo pritožnika, ki jo je istega dne posredovalo nosilcu. Istega dne sta bili obe stranki pisno pozvani k poravnavi (nosilec domene prejel 12/4-2013, pritožnik prejel 15/4-2013). Dne 20/6-2013, je predsednik razsodišča dr. Krešo Puharič, po poteku roka za poravnavo, določil za razsodnika dr. Boruta Stražišarja, ki je 26/6-2013 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranosti.

**4. Navedbe strank**

**a) Navedbe pritožnika**

Pritožnik navaja, da je domena identična ali zamenljivo podobna njegovi znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije. Ob tem nosilec nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na domeni in da je bila domena registrirana ali se uporablja v slabi veri. Pritožnika navaja, da nosilec domene krši pritožnikove pravice, ki izhajajo iz njegove CTM

znamke INTEX, št. 001260405, ki velja na področju Republike Slovenije za kar predlaga kot dokaz izpis iz baze OHIM. Dalje pritožnik navaja, da gre za podjetje, ki je eno izmed vodilnih v svetu na področju proizvodnje in prodaje izdelkov, namenjenih notranji in zunanji rekreaciji. Dalje pritožnik navaja, da so prav bazeni ključni pritožnikov izdelek. Naziv bazeni v domeni še povečuje zavajajoči učinek, saj obiskovalci spletne strani upravičeno menijo, da gre pri nosilcu domene za subjekt, ki je povezan z znamko Intex.

Pritožnika nadalje navaja, da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, ni eden od njegovi zastopnikov niti ne opravlja poslova zanj. Tako nosilec domene nima pravice ali pravno priznanega interesa do domene.

Pritožnik nadalje navaja, da je nosilec domene vrhnjo domeno registriral v slabi veri in sicer z namenom, da bi z njo trgoval. Kot dokaz navaja, da je nosilec domene na spletni strani uporablja podobne fotografije kot na spletni strani pritožnike. Še več, fotografije so praktično identične, kar dokazuje, da naj bi nosilec domene vendarle poznal dejavnost pritožnika ter njegovo blagovno znamko. To naj bi kazalo na namen, da je nosilec domeno registriral z namenom oddaje v najem ali prodaje same domene oziroma ustvarjanja verjetnosti zmede ali zamenjave s pritožnikovimi znamkami in s tem pridobivanja premoženjske koristi.

Pritožnik zahteva, da se domeni »bazeni-intex.si« in »intex-bazeni.si« preneseta na pritožnika.

## **b) Navedbe nosilca domene**

Nosilec domene v odgovoru primarno uveljavlja prekludiranost pritožnikovih pravic, saj naj bi 116. člen ZIL-1 določal petletni rok za vložitev tožbe na izpodbijanje pravice do znamke. Rok za vložitev tožbe bi, po navedbah nosilca domene, potekel že 15/1-2013. Po mnenju pritožnika naj bi se dotični predpis uporabljal tudi za področje domenskih sporov. Nadalje nosilec domene navaja, da več kot petletno nemoteno uporabljanje domene ne kaže na slabovernost nosilca domene. Še več. Dobrovernost se v pravu RS domneva in slabovernost je potrebno dokazati na stopnji prepričanja. Po mnenju nosilca prav neaktivnost pritožnika v zvezi z varstvom njegovih pravic kaže na to, da stranki praktično do sedaj nista vedeli druga za drugo.

Nosilec domene nadalje navaja, da gre za materialno-pravno neujemanje registrirane internetne domene z registrirano znamko kot kombinacijo znakov, saj gre za slovensko domeno, kar je razvidno vsakemu internetnemu (običajno poučenemu) uporabniku. Po mnenju nosilca domene je za prenos domene na pritožnika potrebno izkazati kršitev pravic industrijske lastnine s strani nosilca domene. Nosilec domene navaja, da je domeno registriral veljavno, skladno s pravili slovenskega prava. Kakršno koli kršitev pravic pa je potrebno nedvoumno izkazati oziroma dokazati zakonske stane, ki upravičujejo določeno sankcijo. Po mnenju nosilca domene naj bi prav želja pritožnika, da prevzame nosilčevo domeno zaradi vstopa na trg RS. Pri tem naj dosedanja neprisotnost pritožnika na trgu RS po pravilih ZIL-1

ne predstavlja kršitve njegovih pravic industrijske lastnine, saj verjetnost zmede na ciljnim trgu ne obstaja.

Ker po mnenju nosilca domene sam ne krši pritožnikove znamke niti ne ustvarja zmede na ciljnim trgu niti ne gre za slaboverno registracijo domene predlaga, da se pritožnikov zahtevek za prenos domen zavrne.

#### c) Dodatna vloga pritožnika

Na odgovor nosilca domene je pritožnik podal dodatno vlogo v kateri navaja, da prekluzije ni, saj pri domeni ne gre za pravice industrijske lastnine. Gre za zadevo, ki se rešuje izključno po pravilih in pogojih postopka alternativnega reševanja domenskih sporov. Ne nazadnje na slabo vero kaže tudi ravnanje nosilca domene, ki je po vložitvi pritožbe spremenil naslov svoje spletne strani iz [www.bazeni-intex.si](http://www.bazeni-intex.si) v [www.bazeni24.si/intro](http://www.bazeni24.si/intro).

### 5. Ugotovitve rabsodnika

Po določi točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si, pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero njegovo pravico, lahko sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje:

- 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;
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene; in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Po določi točke 17.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si rabsodišče odloči, da se domena izbriše ali prenese na pritožnika samo v primeru, če ugotovi, da so pogoji iz tč. 17.2.1 teh Splošnih pogojev dejansko izpolnjeni. Po določi točke 17.3.2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si je rabsodišče, pri presoji, ali so pogoji iz tč. 17.2.1. teh Splošnih pogojev izpolnjeni, prosto in ni vezano 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. Ves čas postopka mora rabsodišče skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Uveljavljanje prekluzije po ZIL-1 v danem primeru ni ne možno ne upravičeno. Rabsodnik pritruje ugotovitvam pritožnika, da domenskih pravic ni možno šteti kot pravic industrijske lastnine. ZIL-1 je temeljni zakon, ki taksativno navaja pravice industrijske lastnine, njihovo registracijo in tudi čas veljavnosti. ZIL-1 med pravicami industrijske lastnine tako ne našteva

domenskih imen in njihove registracije. Prav zaradi posebnosti delovanja internetne skupnosti je to področje praviloma urejevano s pravo samoregulacijo. Izjeme so določbe, kjer delovanje internetne skupnosti trčijo ob javni interes. Registrarji domen imajo na tem področju popolno avtonomijo določanja postopka registracije domen in pa predvsem določanja materialnih in procesnih določb v zvezi z domenami. Splošni pogoji za registracijo domeni ne določajo nobenih prekluzivnih rokov za zastaranje uveljavljanja pravice na domeni. Takšna rešitev je razumljiva, saj postopek temelji izključno na listinski dokumentaciji oziroma dokumentaciji, ki obstaja v različnih oblikah znotraj virtualnega sveta. Ta virtualni svet pa deluje na sistemu varnostnih kopij in strežnikov. Ne smemo spregledati dejstva, da je prekluzija namenjena primarno varnosti pravnega prometa. Prekluzivni (procesni) roki so tako vezani predvsem na postopkovne omejitve dokazovanja, saj se v klasičnih postopkih uporablja tudi dokazovanje s pričami in drugimi dokazi iz materialnega sveta, ki pa se tekom časa lahko spreminjajo ali zapadejo pozabi. V virtualnem svetu pa obstajajo varnostne kopije tudi vsebin, ki jih je posameznik že izbrisal. Torej gre za dokazni material, ki je verodostojen (da se slediti spremembam) in daljšega veka trajanja. Po dogodkih 9. septembra, borbi proti terorizmu ter zakonskih zahtevam po hranjenju določene e-dokumentacije pa je ta dokazna moče še toliko večja. Takšno odločitev arbiter še toliko lažje sprejema, saj se v dokaznih postopkih praviloma uporabljajo zgolj dokazi, ki so printana oblika informacije, prisotne v virtualnem svetu. To pomeni, da bi prenehanje pravice lahko povzročilo samo hkratno uničenje vseh strežnikov in bakupov na katerih se določena sporna informacija nahaja. Iz navedenega razloga je razsodnik ugovor prekluzije kot neutemeljen zavrnil in nadaljeval z razsojanjem o sami vsebini spora.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znami ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije, razsodnik šteje to dejstvo, kot nedvomno dokazano. To nedvomno izhaja iz izpiska registrirane znamke pri Uradu ES za harmonizacijo notranjega trga, ki ga je svoji vlogi priložil pritožnik. Kot iz izpisa izhaja, je bila znamka registrirana 17/10-2000. Gre za spletno stran, ki je javno dostopna in mogoča prosto iskanje po bazi registriranih blagovnih znamk. Z registracijo blagovne znamke pri tem uradu je za nosilca vzpostavljeno varstvo njegove znamke pri vseh članicah EU. Glede na to, da je RS 1/5-2004 vstopila v ES in tudi prevzela pravni red ES, pomeni, da se je zavezala spoštovati pravila ES. Seveda pa pravni red ES zavezuje tudi posameznike, če so pravila dovolj jasna in neposredno uporabljiva. S tem pa v RS veljajo tudi pravila o zaščiti blagovnih znamk na ravni ES. Eden izmed namenov registra je tudi publicitetno načelo. To pomeni, da z registracijo določeno dejstvo ali pravica postaneta javna. To je še zlasti pomembno v primerih, ko je pridobitev pravice vezana na trenutek registracije (npr. področje pravic industrijske lastnine).

Glede drugega pogoja, da nosilec nima pravno priznanega interesa glede domene je razsodnik pri odločanju izhajal iz navedb pritožnika ki jih nosilec domene ni zanikal in sicer:

- da nosilec domene ni pravno povezan s pritožnikom;
- da nosilec domene ne posluje s pritožnikom.

Še več, iz dogovora na pritožbo izhaja, da nosilec domene sploh ne navaja, katere izdelke prodaja (glede na nazive iz spletne strani bi izhajalo, da gre za uvožene bazene). Razsodnik lahko na podlagi predloženih dokazov lahko ugotovi zgolj, da razen zavajajočih slik iz ničesar ne izhaja, da bi bil nosilec domene kakorkoli povezan s pritožnikom.

Glede uporabe domene v slabi veri pa je razsodnik pri odločanju vpogledal v posredovano dokumentacijo in dostopne spletne strani. Res je, da je dokazovanje slabe vere na strani pritožnika. Vendar pa se dobrovernost ali slabovernost dokazujeta z ravnanju posameznika. Razsodnik je pri presoji ugotovil, da bi lahko bil ugovor nosilca domene glede uveljavljanja pravice po poteku 5 let (ki je na področju obligacijskega prava splošni zastaralni rok) v določenih okoliščinah celo upravičen. Določenim pravicam se lahko odrečemo tako, da stvar zavržemo oziroma jo uničimo (npr. izguba lastninske pravice na premoženju), ali pa da svojih pravic ne uveljavljamo. Nosilec domene naj ne bi bil v slabi veri, ker je domeno veljavno registriral in jo nemoteno celo uporabljal več kot 5 let. Domeno je celo aktivno uporabljal – ni je skrival pod svojo nekativnostjo (npr. za namenom nadaljnje prodaje). Vendar pa razsodnik ugotavlja da slaba vera ni izkazana zgolj v namenu, da nekdo domeno registrira z namenom nadaljnje prodaje (kar prevladuje v domenskih sporih), temveč je lahko slaba vera prisotna tudi z namenom izključitve nosilca blagovne ali storitvene znamke od pravice, da bi takšno znamko uporabljal tudi pri domeni. Pri odločanju o slabi veri pa je potrebno v obzir vzeti tudi druge okoliščine. Dejstvo je, da je registracija znamke namenjena tudi seznanitvi poslovnega sveta. Od vsakega poslovnega subjekta se pričakuje skrbnost dobrega gospodarstvenika. To pomeni, da pred uporabo določene znamke tudi sam aktivno preveri, ali je določena znamka, ki jo želi uporabiti že registrirana ali ne. Takšna skrbnost je še toliko bolj upravičena, če gre za iskanje po brezplačnih elektronskih bazah, ki omogočajo iskanje po različnih besedah. Gre torej za preveritev, posameznika nič ne stane in od njega terja minimalni čas. Ker je bila RS v letu 2008 že nekaj časa članica ES, je upravičeno pričakovati, da podjetniki poznajo pravila ES. Razsodnik meni, da je tako v danem primeru težko sprejeti opravičilo dobrovernosti nosilca domene in se skrivati za dejstvom, da je bila domena veljavno registrirana. Prav zaradi postopka in narave registracije domen so vzpostavljeni domenski spori, ki omogočajo post festum uveljavljanje določenih pravic pritožnikov napram nosilcem domen. Nosilec domene bi lahko takšno opravičilo uveljavljal zgolj v primeru, ko podatki ne bi bili javno dostopni v javnih registrih ali pa bi bili ti podatki napisani v njemu nepoznanih pismenkah. Dalje razsodnik pritrjuje, da je izkaz slabe vere tudi ravnanje samega nosilca domene, ki je eno od domen (bazeni-intex.si) preimenoval v drugo domeno (bazeni24.si/intro). Če bi obstajala popolna dobrovernost nosilca domene, potem tega ne bi naredil, ali vsaj ne bi naredil po vloženi pritožbi. Vsa ta dejstva so razsodnika navedla na dejstvo, da je nosilec domene omenjeno domeno registriral v slabi veri.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

### **ODLOČITEV:**

Pritožbi se ugodi ter odredi prenos domen »intex-bazeni.si« in »bazeni-intex.si« na pritožnika Intex Marketing,Ltd., at Tortola, British Virgin Islands Industriële en Commerciële Vestiging 9th Floor, Dah Sing Financial Centre 108 Gloucester Road, Wanchai HONG KONG.

#### **Pravni pouk:**

Po določbi točke 15.4 pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno si. zoper odločitev v postopku ARDS ni pritožbe.

Razsodnik: dr. Borut Stražišar

Ljubljana, 6.7.2013