
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2013/61 - "bausch.si"

1. STRANKI

Pritožnik je BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One Bausch & Lomb Place Rochester, New York 14604, Združene države Amerike, ki ga zastopa pooblaščenec Živko Mijatović & Partners d.o.o., Ulica stare pravde 10, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju *pritožnik*).

Nosilec domene je GORMAT d.o.o., Miklošičeva ulica 4B, 1230 Domžale (v nadaljevanju *nosilec domene*).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je "bausch.si" (v nadaljevanju *domena*), ki je registrirana pri HITROST.COM d.o.o. (v nadaljevanju *registrar*).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski obliki je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju *administrator*), dne 21.03.2013. Pritožba v pisni obliki je bila vložena pri administratorju dne 22.03.2013. Administrator je dne 22.03.2013 ugotovil, da je pritožba popolna. Prav tako 22.03.2013 je bila domena blokirana, kar je bilo sporočeno pooblaščenec pritožnika, 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. Dne 26.03.2013 je bil administrator obveščen, da pošiljka nosilcu domene zaradi neznanega naslova ni bila vročena. Administrator je ponovno poslal pritožbo na naslov nosilca domene, kot je bil določen v registru AJPES. Administrator je dne 29.03.2013 nosilca domene kontaktiral tudi preko elektronske pošte, vendar pa nosilec domene vse do 12.04.2013 ni odgovoril na poziv administratorja. Nosilec domene tako na pritožbo ni odgovoril, kar bi lahko storil na podlagi 1. odstavka 7. člena pravil postopka. Administrator je odločil, da se postopek nadaljuje, zato je v skladu s 1. odstavkom 11. člena pravil postopka stranke dne 12.04.2013 po elektronski pošti 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 pozval predsednika razsodišča naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je v skladu z 2. odstavkom 12. člena pravil postopka dne 13.06.2013 za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju *razsodnica*) 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 razsodnica izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslala administratorju, ki jo je prejel dne 19.06.2013. Administrator je istega dne v skladu s 1. odstavkom 13. člena pravil postopka razsodnici poslal spis z vsemi vlogami strank v papirnati obliki. Po pregledu vseh vlog razsodnica ni zahtevala dodatnih informacij ali pojasnil, kot ji omogoča 4. odstavek 13. člena pravil postopka. Dne 01.07.2013 je bil

postopek v primeru ARDS 2013/61 - "bausch.si" zaradi začetka postopka pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani ustavljen. Dne 12.12.2013 je zaradi umika izvršbe na sodišču v zvezi z domeno administrator pozval rzsodnico, da nadaljuje s postopkom ARDS 2013/61 - "bausch.si".

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba Bausch & Lomb, ki ima sedež na One Bausch & Lomb Place Rochester, New York 14604, Združene države Amerike.

Iz registra Urada za intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL) je razvidno, da je pritožnik prijavitelj in imetnik nacionalne (slovenske) znamke št. 9470434 z imenom "Bausch & Lomb". Znamka je bila v registru URSIL registrirana dne 20.02.1997.

Iz registra Urada za harmonizacijo na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju OHIM) je razvidno, da je pritožnik imetnik več znamk Skupnosti, katerih veljavnost je določena v vseh članicah Evropske unije, torej tudi v Sloveniji. Pritožnik je med drugim imetnik znamke Skupnosti št. 003100518 z imenom "Bausch & Lomb", registrirane dne 22.12.2004 in znamke Skupnosti št. 008611691 z imenom "Bausch + Lomb", registrirane dne 26.4.2010.

Pritožnik je ponudnik izdelkov za zdravje in nego oči, kot so to kontaktne leče, izdelki za nego leč, očesni anti-alergitiki in ostali izdelki, namenjeni celoviti zdravstveni oskrbi oči.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je družba GORMAT d.o.o., ki ima sedež na Miklošičevi ulici 4B, 1230 Domžale.

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskanja WHOIS, izhaja, da je nosilec domene dne 13.06.2011 pri registrarju HITROST.COM d.o.o. registriral domeno "bausch.si".

Dejavnost nosilca domene ni znana.

4.3. DOMENA

Domena "bausch.si" prikazuje spletno stran, na kateri je naslov "Bausch novičarski portal", pod naslovom pa so prikazani kratki prispevki iz različnih področij kot npr. prispevek o otroških vozičkih, prispevek o racionalizaciji slovenskih podjetij, prispevek o lektoriranju knjig za profesionalce, prispevek o kontaktnih lečah *Acuvue Advance with HydraClear*, prispevek o oblikovanju diplome, itd. Pod glavnim naslovom sta prikazana tudi dva zavihka. Povezava prvega zavihka prikaže članek o zdravju oči, drugi zavihek pa prikaže kratek opis kontaktnih leč Bausch skupaj s povezavo na spletno stran www.top-lece.si (v nadaljevanju "top-lece.si").

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je njegovo podjetje nosilec družine blagovnih znamk, ki vsebujejo besedo "Bausch";
- da so v konkretnem sporu relevantne zlasti nacionalna (slovenska) znamka št. 9470434 "Bausch & Lomb" in znamki Skupnosti št. 008611691 "Bausch + Lomb" in št. 003100518 "Bausch & Lomb";
- da znamka Bausch & Lomb zaradi izdelkov, ki se ponujajo pod to znamko in dejavnosti pritožnika na področju optičnih pripomočkov, predstavlja ugledno in svetovno znano znamko;
- da je nosilec domene brez dovoljenja pritožnika dne 13.6.2011 registriral domeno "bausch.si", za katero pritožnik ni dal soglasja;
- da spletna stran "bausch.si" vsebuje povezavo na spletno stran <http://www.top-lece.si>, na kateri je možen nakup kontaktnih leč različnih proizvajalcev, med drugim tudi leč pritožnika;
- da je pritožnik imetniku spletne strani <http://www.top-lece.si>, družbi APIS, kreativne prodajne rešitve Aleš Poznič s.p., poslal dopis, v katerem je pritožnik imetnika te spletne strani opozoril, da krši pravice pritožnika in zahteval prenos domene "bausch.si" na pritožnika;
- da najem domene tudi po opozorilu ni bil prekinjen ter da domena ni bila prenesena na pritožnika;
- da je domena skoraj identična oziroma zamenljivo podobna pritožnikovi znamki "Bausch & Lomb";
- da nosilec domene, s tem ko na svoji spletni strani oglašuje produkte in prodaja izdelke pritožnika, zavaja potrošnike in neupravičeno izkorišča ugled in prepoznavnost znamke pritožnika;
- da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, kar pomeni, da ni eden njegovih zastopnikov, za pritožnika ne opravlja poslov, prav tako pa tudi ne posluje s pritožnikom;
- da nosilec domene posledično nima nobene pravice ali pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa za uporabo domene "bausch.si";
- da nosilec domene od pritožnika ni pridobil nobene licence ali dovoljenja, da na kakršenkoli način uporablja znamko "Bausch & Lomb" ali da zahteva registracijo domene "bausch.si";
- da zaradi svetovne prepoznavnosti pritožnikove družbe in njegovih produktov, ki so že dlje časa prisotni v Sloveniji, nosilcu domene v času registracije domene ni moglo biti neznano ime pritožnika oziroma ime njegove znamke in dejavnost, s katero se pritožnik ukvarja;
- da je zaradi dejstva, da nosilec domene pod domeno "bausch.si" trži izdelke pritožnika, mogoče ugotoviti, da je nosilec domene le-to registriral z namenom privabljati uporabnike na svojo spletno stran z namenom pridobiti premoženjsko korist z ustvarjanjem verjetnosti zmede in neupravičenim izkoriščanjem ugleda in prepoznavnosti pritožnikove znamke.

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 RAZSODNICE

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

V skladu z 2. točko 3. odstavka 17. člena splošnih pogojev razsodnica pri presoji teh elementov ni vezana na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se ji zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnica sklicuje na prakso Rzsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhajo 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 (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 razsodnica odloča ali domena dosega kriterije "identičnosti" ali "zamenljivosti", mora ugotoviti ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vlaga pritožbo. Razsodnica 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 registrov znamk URSIL in OHIM, prav tako pa iz dokaza št. 5 in dokaza št. 6, ki ju je predložil pritožnik, je pritožnik prijavitelj in imetnik nacionalne znamke št. 9470434 z

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano decembra 2013.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano decembra 2013.

imenom "Bausch & Lomb" in imetnik znamke Skupnosti št. 003100518 z imenom "Bausch & Lomb" in znamke Skupnosti št. 008611691 z imenom "Bausch + Lomb".

Domena in znamke pritožnika niso identične. Domena je sestavljena iz besede "bausch" in dodatka ".si", znamke pritožnika pa v besednem delu poleg besede "Bausch" vsebujejo tudi besedo "Lomb" in povezovalna znaka "&" oziroma "+".

Pri presoji, ali sta znamka in domena zamenljivo podobni, se na podlagi prakse, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP, ugotavlja zlasti verjetnost zmede, ki bi lahko nastala med internetnimi uporabniki. Ključno pri presoji podobnosti je vprašanje, ali se znamka pritožnika na določen način kaže v domeni nosilca. Test zamenljive podobnosti obeh znakov se načeloma izvede bodisi na podlagi vizualne ali fonetične primerjave znamke z alfanumeričnim nizom znakov v domeni.³ V konkretnem primeru razsodnica ugotavlja, da je domena "bausch.si" lahko zamenljivo podobna besedni znamki "Bausch & Lomb" oziroma "Bausch + Lomb". Domena v svoji strukturi namreč uporablja besedo "Bausch", ki je ključen del znamke pritožnika. Pritožnik besedo "Bausch" uporablja tudi v svoji mednarodni domeni "bausch.com". Povezanost besede "Bausch" s pritožnikovo znamko pa se kaže tudi pri vnosu besede "bausch" v spletni iskalnik Google, ki med prvimi zadetki prikaže družbo pritožnika. Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da zaradi podobnosti besed obstaja možnost, da internetni uporabniki povezujejo domeno "bausch.si" s pritožnikom oziroma njegovo dejavnostjo in produkti. Čeprav znamka pritožnika vsebuje tudi besedo "Lomb" in povezovalne znake "&" in "+", je mnenje razsodnice, da zgolj uporaba besede "bausch" v domeni nosilca, ne ustvarja zadostnega razlikovalnega učinka, ki bi internetnim uporabnikom, ki na spletu iščejo produkte pritožnika in niso seznanjeni z vsebino domene "bausch.si", omogočalo razlikovanje besede "bausch" od imena "Bausch & Lomb".

Znamke pritožnika in domena se sicer razlikujejo tudi v tem, da je v primeru domene besedi "bausch" 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

Razsodnica tako ugotavlja, da je zaradi podobnosti domene "bausch.si" in znamke "Bausch & Lomb" oziroma znamke "Bausch + Lomb", izpolnjen prvi pogoj 1. točke 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev.

6.2. »UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE«

Razsodnica 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

³ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>, točka 1.2.

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.«

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.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik z argumenti, da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, kar pomeni, da ni eden njegovih zastopnikov, da za pritožnika ne opravlja poslov, ter da ne posluje s pritožnikom in da nosilec domene posledično nima nobene pravice, licence ali pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa za uporabo domene "bausch.si" in znamke "Bausch & Lomb", prav tako pa tudi zaradi dejstva, da spletna stran pod domeno "bausch.si" vsebuje povezavo na spletno stran pod domeno "top-lece.si", na kateri je možen nakup kontaktnih leč različnih proizvajalcev, med drugim tudi leč 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«

Razsodnica 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.

Na podlagi predloženih dokazov pritožnika je mogoče ugotoviti, da nosilec domene ni povezan z delovanjem pritožnika, ni eden njegovih zastopnikov, zanj ne opravlja poslov, niti ni od pritožnika prejel dovoljenja za uporabo znamke "Bausch & Lomb" oziroma znamke "Bausch + Lomb". Tudi iz pregleda spletne strani pod domeno "bausch.si" izhaja, da nosilec domene le-te ne uporablja na način, ki bi upravičeval uporabo besede "bausch". Kot izhaja iz dokazov, ki jih je predložil pritožnik, spletna stran nosilca prikazuje kratke novice iz različnih smiselno nepovezanih področij kot npr. prispevek o otroških vozičkih, prispevek o racionalizaciji slovenskih podjetij, prispevek o lektoriranju knjig za profesionalce, prispevek o kontaktnih lečah, prispevek o oblikovanju diplome, itd. Spletna stran pod domeno "bausch.si" pa vsebuje tudi povezavo na spletno stran "top-lece.si". Vsebina spletne strani pod sporno domeno je oblikovno in vsebinsko nelogična, kar kaže na to, da je nosilec domene s pomočjo te spletne strani želel izkoristiti zlasti povezavo na portal "top-lece.si".

Kot navaja in dokazuje pritožnik, čemur pa pritrjuje tudi razsodnica, je dejstvo, da izdelki pritožnika in njegova znamka uživajo ugled in prepoznavnost na področju prodaje izdelkov za zdravje in nego oči, kot so to npr. kontaktne leče, kar pomeni, da je nosilec domene v času prijave domene nedvomno vedel za pritožnika in njegovo dejavnost. To dodatno potrjuje tudi dejstvo, da so bile znamke pritožnika registrirane bistveno prej kot domena nosilca, prav tako pa nosilec domene na spletni strani pod domeno "bausch.si" omenja tudi produkte pritožnika, konkretno kontaktne leče Bausch. Kot rečeno pa je zaradi nelogične in nepovezane vsebine, ki je prikazana na spletni strani, bistvo spletne strani očitno v tem, da nosilec domene obiskovalce strani preko povezave "top-lece.si" preusmeri na spletno prodajalno TOP LEČE, ki obiskovalcem omogoča nakup leč različnih proizvajalec, med drugim tudi leč znamke "Bausch & Lomb". Kot navaja in dokazuje pritožnik, imetnik spletne prodajalne in domnevno najemnik domene, družba APIS, kreativne prodajne rešitve Aleš Poznič s.p. (v nadaljevanju APIS), prav tako nima dovoljenja pritožnika za uporabo njegove znamke oziroma prodajo njegovih produktov.

Ker nosilec domene ni odgovoril na pritožbo ali podal kakršnihkoli pojasnil v zvezi z registracijo domene oziroma oddajanjem domene v najem družbi APIS, na podlagi zgoraj navedenih dejstev in dokazov razsodnica ugotavlja, da je bila registracija domene "bausch.si" s strani nosilca domene izvedena zgolj z dobičkonosnim namenom, to je s pomočjo domene "bausch.si" privabiti uporabnike interneta na spletno mesto pod domeno "top-lece.si", z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede spletnega mesta pod domeno "bausch.si" oziroma proizvodov, ki se ponujajo na spletnem mestu "top-lece.si".

Na podlagi navedenega je razsodnica sprejela naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožbi se na podlagi 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev in v skladu s 1. odstavkom 15. člena pravil postopka **ugodi**.

V skladu z 2. odstavkom 15. člena pravil postopka se odredi **prenos domene** "bausch.si" na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.

v Ljubljani, 27. december 2013

konec dokumenta

ta dokument obsega 9 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original

