

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO
DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS2013/63 »hrm.si«**

1. Stranke

Pritožnik: HRM d.o.o., Železna cesta 18, 1000 LJUBLJANA

Pooblaščenec: Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Inštitut za intelektualno lastnino, IPI,
Slovenska cesta 54, 1000 LJUBLJANA

Nosilec domene: PROFIL, management consulting d.o.o., Parmova ulica 53, 1000
LJUBLJANA

Pooblaščenec: Bojana Pretnar Todorović – odvetnica, Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA

2. Domena

hrm.si

3. Potek postopka

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 24/6-2013 (elektronska verzija) in 26/6-2013 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 26/6-2013 je bilo pooblaščenim osebi pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 27/6-2013 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 28/6-2013. Dne 12/7-2013 je bil prejet odgovor nosilca na pritožbo. Odgovor na pritožbo je bil posredovan pritožniku istega dne, pritožnik pa je vlogo prejel 15/7-2013. Razsodišče je 22/7-2013 prejelo dodatno vlogo pritožnika, ki jo je istega dne posredovalo nosilcu. Istega dne sta bili obe stranki pisno pozvani k poravnavi (nosilec domene prejel 24/7-2013, pritožnik prejel 23/7-2013). Dne 6/8-2013, je predsednik razsodišča dr. Krešo Puharič, po poteku roka za poravnavo, določil za razsodnika Boštjana Makaroviča, ki je posredoval okoliščine, ki bi lahko bile kompromitirajoče. Zato se je predsednik razsodišča odločil za razsodnika imenovati dr. Boruta Stražišarja, ki je 21/8-2013 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranosti.

4. Navedbe strank

a) Navedbe pritožnika

Pritožnik navaja, da je domena identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije ter da je domena identična ali zamenljivo podobna firmi, kot je vpisana v sodni register v Republiki Sloveniji. Ob tem nosilec nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na domeni in da je bila domena registrirana ali

se uporablja v slabi veri. Pritožnik navaja, da je blagovna znamka HRM registrirana in zaščitena s strani Urada RS za intelektualno lastnino, pod registrsko številko 201171160. Datum vložene prijave za zaščito blagovne znamke je bila 12.09.2011. Urad RS za intelektualno lastnino je 05.01.2012 podal pisni sklep o objavi prijave blagovne znamke, ki je dne 31.01.2012 objavil prijavo v Biltenu za industrijsko lastnino št. 2012/1. Dne 22.08.2012 pa je Urad RS za intelektualno lastnino izdal odločbo o registraciji znamke (dokazila – priloga št. 9 pritožbe).

Pritožnik navaja, da je domenski spor poskušal reševati mirno od 28.7.2009 do 21.6.2013 vendar žal brezuspešno. Po navedbah pritožnika nosilec domene ni uporabljal domene hrm.si od datuma zakupa domene dalje (4.4.2005). Po navedbah pritožnika je bila domena aktivna šele od 19.12.2012, ko je pritožnik opravil zadnji telefonski z gospodom Primožem Klemenom. Po navedbah pritožnika je nosilec domene v obdobju od 19.12.2012 do 21.06.2013 uporabljal zgolj kot neaktivno spletno stran, na kateri je navedeno »Stran je v izdelavi« (priloga št. 2 te pritožbe), in preko katere je s klikom na pasico narejena povezava na spletno stran nosilca domene, to je na www.profil.si. Iz tega, po navedbah pritožnika, ni razvidno za kakšen namen naj bi se spletna stran www.hrm.si dejansko uporabljala.

Po mnenju pritožnika naj bi navedeno ravnanje nosilca domene predstavljalo zavajanje iskalcev zaposlitve, pritožnikovih obstoječih ter potencialnih poslovnih partnerjev. Hkrati pa naj bi s preusmeritvijo nosilec domene namerno škodil pritožniku in mu s tem povzročal materialno in nematerialno škodo. Pritožnik navaja, da je vse od vpisa družbe HRM d.o.o. v sodni register, to je z dnem 28.07.2009 (izpisek iz sodnega registra - priloga št. 3 pritožbe), velikokrat prejeli telefonske klice iskalcev zaposlitve, obstoječih ter potencialnih poslovnih partnerjev, da so mu poslali elektronsko pošto na elektronski naslov ime.priimek@hrm.si (kopija primera – priloga št. 4 pritožbe), na katero pa niso prejeli odgovora oz. so prejeli avtomatsko obvestilo, da elektronski naslov ne obstaja. Ravno tako naj bi pritožnik zaradi poslanih povpraševanj, pozivov za oddaje ponudb ter pozivov za prijave na razpise, ki so bili poslani s strani obstoječih oz. potencialnih poslovnih partnerjev preko elektronske pošte na elektronski naslov ime.priimek@hrm.si, zamudil določene roke za oddajo ponudb oz. roke za prijavo na razpise, kar za pritožnika predstavlja velik izpad dohodka. Kot dokaz škodljivega ravnanja nosilca domene pritožnik navaja, da se ob vpisu HRM D.O.O. v spletni brskalnik Google povezava do pritožnikove spletne strani ne prikaže niti po izpisu desetih strani v omenjenem brskalniku (kopije priloga št. 5 pritožbe). S tem pa tudi spletna stran za pritožnika izgublja svoj pomen. Na drugi strani pa pritožnik navaja, da se v iskalniku socialnega omrežja LinkedIn ob iskanju HRM ter področje Slovenija (primer - priloga št. 7), podjetje HRM d.o.o. pojavi na prvem mestu. To naj bi, po pritožnikovih navedbah, potrjevalo dejstvo povezave besede HRM z nazivom pritožnika oz. z podjetjem HRM d.o.o. v slovenskem okolju, hkrati pa ni pod temi iskalnimi parametri nikjer zaslediti podjetja Profil d.o.o..

Po mnenju pritožnika nosilec domene Profil d.o.o. ni bil nikoli prepoznaven pod imenom, znamko ali firmo HRM, upravljanje s človeškimi viri je le širše področje, s katerim se podjetje ukvarja. Pritožnik v pritožbi podrobno opredeljuje časovnico samih pogajanj, da bi na miren način prišel do odkupa domene hrm.si in iz katere naj bi tudi izhajala slaba vera

nosilca domene. Poleg tega naj bi na slabo vero kazalo prav ravnanje nosilca, ki je dodal pasico »stran je v izdelavi.«

Pritožnik navaja, da ima zaradi zasedene domene hrm.si, vse od vpisa v sodni register, zakupljeno domeno hrm-storitve.si, zaradi česar ga določena podjetja vseeno občasno zamenjujejo za podjetje HRM storitve, ki dejansko ne obstaja, in nas pod tem imenom tudi navajajo bodisi v člankih, ponudbah... (kopije primerov – priloga št. 8), kajti zdi se jim samoumevno, da je domena enaka nazivu podjetja.

b) Navedbe nosilca domene

Nosilec uvodoma izpostavlja, da komutativen obstoj pogojev za sprožitev postopka ARDS, po 17.2.1. točki Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji), v konkretnem primeru niso izpolnjeni, zaradi česar je zahtevek pritožnika neutemeljen in ga potrebno zavrniti.

Glede pogoja identitete in zamenljivosti blagovne znamke oz. firme z domeno nosilca, slednji izpostavlja, da je pritožnikova družba v poslovni register vpisana s firmo "HRM, družba za kadrovske management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o.". Pritožnik je nadalje imetnik blagovne znamke "HRM human resources management". Pritožnikove firme niti blagovne znamke, tako, po navedbah nosilca domene, ni mogoče zamenjati z domeno hrm.si. Glede identičnosti in zamenljivosti domene s firmo in blagovno znamko pritožnika je očitno, da iz firme in blagovne znamke res izhaja kratica "HRM", nima pa pritožnik registrirane niti firme niti ni imetnik blagovne znamke, ki bi vsebovala "HRM" brez drugih slikovnih ali besednih razlikovalnih elementov. Firmsko ime se namreč glasi "HRM, družba za kadrovske management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o.". Firmsko ime ni enako izpodbijani domeni. Prav tako, iz strani pritožnika priloženega potrdila o pridobljeni blagovni znamki izhaja, da gre za blagovno znamko "HRM human resources management". Torej ne firma in ne blagovna znamka dejansko ne vsebujeta le kratice "HRM" brez drugih slikovnih in besednih elementov in zato nista identični ali zamenljivi domeni nosilca hrm.si. V zvezi z navedenim, se nosilec sklicuje na dosedanjo prakso naslovnega organa in kot dokaz predlaga vpogled v dokumentacijo zadeve ARDS 2011/46.

Nosilec domene nadalje navaja, da je izpodbijani domeni, sicer lahko podobna le skrajšana firma pritožnika, pri čemer ni moč prezreti slabe vere v ravnanju pritožnika. Pritožnik se je namreč kljub negotovosti, zavrnitvam nosilca in v vnaprejšnjem vedenju o zasedenosti domene, odločil v poslovni register vpisati kratko firmo družbe, s podobno okrajšavo. Iz časovnice je očitno razvidno in to pritožnik sam potrjuje, da je bila že leta 2005 registrirana domena, leta 2007 pa vpisana družba pritožnika v poslovni register in leta 2012, je pritožnik pridobil še blagovno znamko "HRM human resources management". Vse, kljub temu, da ne razpolaga z domeno hrm.si. Pritožnik pa se je kot skrben gospodarstvenik, moral že v času vpisa v poslovni register zavedati, da z domeno ne razpolaga, da je ta že zasedena in da obstoji velika verjetnost, da ne bo nikoli njen imetnik.

V zvezi s pravno priznanim interesom, nosilec poudarja, da je neodvisno, svetovalno podjetje, ki deluje na področju menedžmenta kadrovskega virov (dokaz izpis iz spletne strani). Nosilec domene v svojem odgovoru navaja vrsto dejavnosti, ki sodijo v okvir dejavnosti upravljanja s človeškimi viri (npr. iskanje in selekcija kadrov, ocene kompetenc in kadrovskega potenciala, svetovanje managementu, izobraževanje itd). Po mnenju nosilca domene tako pritožnik in nosilec na trgu ponujata storitve "human resource management" t.j. storitve upravljanja s človeškimi viri. V povezavi s temi storitvami, je kratica "HRM" opisovalna. Opisuje dejavnost, upravljanje s človeškimi viri, human resource management. Iz tega razloga, ni mogoče priznati izključnega upravičenja do omenjene kratice, pritožnik v svoji vlogi niti ne zatrjuje niti ne dokazuje, da uporabniki storitev upravljanja s človeškimi viri s kratico "HRM" povezujejo izključno z njim, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene. Po mnenju nosilca domene ima sam tako, kot vsi subjekti na trgu, ki ponujajo storitve upravljanja s človeškimi viri, pravni interes glede domene "hrm.si". Nosilec je domeno registriral prvi, z namenom vzpostavitve spletne strani, ki bo služila opravljanju njegove dejavnosti. Domena je vse od registracije 04.04.2005, t.j. že več kot osem let v njegovi lasti. Dejstvo je, da ima nosilec legitimni in legalni interes za vzpostavitev spletne strani na domeni hrm.si, na to kaže tudi dejstvo, da se ukvarja s to dejavnostjo in je, kot priznava pritožnik, obiskovalce zato s povezavo preusmeril na spletno stran profil.si in vzpostavil spletno stran, ki bo baza nadaljnjemu razvoju te strani (dokaz izpis spletne strani hrm.si). Nosilec domene navaja, da gre pri vzpostavitvi spletne strani za kompleksno rešitev, ki je povezana z njegovim poslovnim načrtom in delovanjem na področju upravljanja s človeškimi viri. Nosilec domene to uporablja in na trgu dobroverno ponuja storitev upravljanja s človeškimi viri, že vse od ustanovitve družbe 13.02.1990, sicer pa na portalu hrm.si razvija nov projekt, povezan s trženjem dejavnosti upravljanja s človeškimi viri. Nosilec nadalje navaja, da okoliščina, da portal še ne deluje, tako kot je bil prvotno zamišljen, ne vpliva na pravno priznani interes nosilca domene in nikakor ne gre za zavajanje.

Nosilec domene tudi zavrača navedbe o slabi veri. Nosilec je domeno registriral v dobri veri že leta 2005, to je preden je pritožnik pravno formalno sploh obstajal (pred vpisom v sodni register) in preden je bila kakor koli izražena volja pritožnika za prevzem domene. Domeno je nosilec registriral, ker se s to dejavnostjo ukvarja, ker je imel že v trenutku zakupa domene in ima še vedno namen vzpostaviti spletno stran, na kateri bo predstavil dejavnost upravljanja s človeškimi viri, pri čemer zaradi tujejezične okrajšave računa predvsem na obisk potencialnih tujih strank. Izpodbijana domena označuje osnovno dejavnost nosilca domene t.j. je upravljanje s človeškimi viri. Namen nosilca ni in ni nikoli bil, izkoriščanje blagovne znamke ali firme pritožnika, ampak zgolj opravljanje svoje dejavnosti.

Glede časovnice pa nosilec domene navaja, da je v vmesnem času med leti 2010 in 2012 prihajalo, do večjih sprememb v družbi. Te so vključevale večje lastniške spremembe, prenos poslovnih deležev in menjavo poslovodstva (razvidno iz predloženega zgodovinskega izpisa iz sodnega registra). Vse te spremembe so vplivale na procese odločanja pri nosilcu, še posebej, pa na sprejemanje odločitev, v zvezi z zastavljenimi poslovnimi načrti, v katere je vključen tudi razvoj in imetništvo domene hrm.si. Tudi iz s strani pritožnika predloženega

elektronskega sporočila, z dne 30.11.2012 izhaja, da je pri naročniku za posredovanje končnega, zavezujočega odgovora in sprejetje odločitve, kot je (ne)prenos domene, potreben konsenz vseh petih družbenikov. Glede na spremembe v lastniški strukturi in v poslovodstvu, je torej povsem razumljivo, da veljavnega in končnega odgovora, v zvezi z zadržanjem spletne domene, naročnik ni mogel posredovati prej.

Vse navedeno kaže, da pritožnikov zahtevek za prenos domene ni utemeljen, ker v predmetni zadevi ni izpolnjen ne pogoj identitete ali zamenljivosti ne pogoj pomanjkanja pravnega interesa in ne slaba vera nosilca. Nosilec zato predlaga, da se pritožnikov zahtevek kot neutemeljen zavrne.

c) Dodatna vloga pritožnika

Na odgovor nosilca domene je pritožnik podal dodatno vlogo v kateri navaja, da so si navedbe nosilca domene glede zamenljivosti oziroma podobnosti kontradiktorne. Po navedbi pritožnika (ki se sklicuje na prakso, temelječo na Uniform Domain Name Resolution Policy; Rules for Uniform Domain Name Resolution Policy; UDRP) je za presojo identičnosti oz. podobnosti ključna objektivna primerjava obeh znakov in ne okoliščine, ki določajo nastanek oz. uporabo posameznih znakov. Tudi opisni elementi, ki so dodani znamki oz. firmi pritožnika in kot taki ne nosijo pomena distinktivnosti, ne predstavljajo ovire za ugotovitev identičnosti ali zamenljive podobnosti domene in registriranih znakov (WIPO Case No D2002-0363, D2003-0888). Iz imena pritožnikove firme je tako mogoče ugotoviti, da je beseda "HRM" tista, ki razlikuje dejavnost pritožnika od dejavnosti ostalih podjetij in da je deskriptiven opis, ki se glasi "družba za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje" zgolj generičen dodatek, ki ne preprečuje ugotovitve podobnosti z domeno nosilca. Na to kaže tudi oblika imena skrajšane firme, glede katere tudi nosilec domene priznava, da je podobna izpodbijani domeni. Podobno je potrebno ugotoviti tudi za znamko pritožnika, kjer je razlikovalni element, ki označuje produkte in storitve, ki jih uporabnikom ponuja pritožnik, beseda "HRM" in ne besedni dodatek "human resources management".

Pritožnik opozarja, da ugotovitve primera ARDS 2011/46 ni mogoče aplicirati na predmetni spor iz več razlogov. Ključen razlog je ta, da beseda oz. kratica "hrm" ni generičen izraz na območju Republike Slovenije. Kot je bilo navedeno v pritožbi, beseda "hrm" predstavlja kratico za "human resource management", kar v slovenskem prevodu pomeni "upravljanje s človeškimi viri". Pri presoji, ali je znak generičen je pomembna vsebina besedne zveze, pri čemer je odločilno, kako jo razume ciljna javnost, t.j. uporabniki storitev, katerih razlikovanju je namenjena (glej sodbo Upravnega sodišča RS U 1363/99; priloga 10). Kratica "hrm", prav tako pa tudi ime "human resource management" imata v slovenskem jezikovnem okolju pomenska sinonima, kar pomeni, da imata angleški različici dovolj razlikovalen značaj, da se lahko uporabljata za razlikovanje storitev posameznih gospodarskih družb.

Glede navedb nosilca domene o pravno priznanem interesu glede registrirane domene pa pritožnik dodatno navaja, da nosilec domene ni z ničemer dokazal, da ima pravni interes na sporni domeni. Kratica HRM, po navedbi pritožnika, v slovensko govorečem okolju nima in

ne more imeti opisovalnega značaja, kot to trdi nosilec domene, kar pomeni, da nosilec domene nima per se pravnega interesa do uporabe besede "hrm" brez navedbe upravičenega razloga za njeno uporabo. Nosilec domene je domeno "hrm.si" registriral leta 2005. Vse do začetka postopka reševanja domenskega spora pa je domena predstavljala neaktivno spletno stran. Šele decembra 2012 je nosilec aktiviral spletno stran pod domeno "hrm.si", t.j. v trenutku, ko je od pritožnika prejel obvestilo, da bo sprožen domenski spor. Nosilec je na strani objavil napis, s katerim je obiskovalce strani obveščal, da je stran v izdelavi, dodatno pa je bila objavljena tudi povezava do primarne strani nosilca domene www.profil.si, ki, kot rečeno, nima nobene povezave z besedo "hrm" (dokaz št. 2). Pritožnik opozarja, da naj nosilec domene z razliko pritožnika, ne bi predložil nobenega dokaza, s katerim bi opravičeval registracijo domene "hrm.si". Pritožnik nadalje navaja, da nosilec domene ne predloži nobenega dokaza, s katerim bi pokazal, da se je opazno pripravljal na uporabo domene ali imena vsebovanega v domeni pred obvestilom o sporu. Tudi zaradi dejstva, da je v tem primeru, po mnenju pritožnika, dokazno breme na strani nosilca domene, pravni interes nosilca ne more biti izkazan zgolj s pavšalnimi navedbami o načrtovanem prihodnjem razvoju portala "hrm.si".

Glede uporabe domene v slabi veri pa pritožnik dodatno navaja, da so posamezne izjave in poteze nosilca domene v odgovoru na pritožbo kontradiktorne in nasploh nelogične. Na tem mestu pritožnik izpostavlja zlasti vprašanje uporabe jezika in pa dejanske neuporabe domene. Po navedbah pritožnika se za dokaz slabe vere nosilca domene lahko šteje tako registracija kot uporaba sporne domene (3. alineja 1. točke 2. odstavka 17. člena splošnih pogojev). V konkretnem primeru, po mnenju pritožnika izhaja, da je nosilec domene v slabi veri, saj brez upravičenega razloga preprečuje uporabo domene (blokiranje uporabe), ki je podobna oz. identična firmi in znamki pritožnika, hkrati pa ne ponudi prepričljive razlage, s katero bi pojasnil pravni interes za uporabo sporne domene. Nosilec domene že vse od svoje ustanovitve na trgu nastopa z firmiskim imenom Profil d.o.o., pod tem imenom pa ga prepoznavajo tudi potrošniki. Družba Profil d.o.o. domeno "hrm.si" tako uporablja zgolj z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje primarno spletno mesto (www.profil.si), pri tem pa naj bi se ustvarjala zmeda med potrošniki zaradi podobnosti s pritožnikovim znakom, kar pritožniku povzroča nematerialno in materialno škodo.

5. Ugotovitve rzsodnika

Po določbi 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 osebno ime 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 določbi točke 17.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si razsodišče 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 določbi točke 17.3.2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si je razsodišče, 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 razsodišče skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Glede možnosti uveljavljanje prekluzije po ZIL-1 v danem primeru razsodnik opozarja na stališče, ki je bilo zavzeto v odločbi ARDS2013/59, kjer je bilo ugotovljeno, 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.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavno na območju Republike Slovenije, razsodnik šteje, da to dejstvo ni nedvomno dokazano. Razsodnik je namreč opravil vpogled v bazo Urada ES za harmonizacijo notranjega trga. Z vtipkanjem imena HRM je v bazi možno pridobiti, da je HRM najden v okviru blagovnih znamk 7-krat in v okviru lastnikov 6-krat. Po podrobnejšem vpogledu v omenjeno bazo je razsodnik ugotovil, da ima blagovno znamko HRM brez vseh dodatkov registrirano zgolj en nosilec znamke in sicer Koroly Inc., ki izdeluje vrtalnike. V vseh ostalih primerih ima HRM še druge, razlikovalne dodatke. To je, po mnenju razsodnika, tudi razlog zakaj je pritožnik poleg HRM vnesel še besedno zvezo Human Resource Management. Blagovna znamka HRM brez vseh dodatkov namreč ne bi mogla biti registrirana. Torej so dodatki pri HRM še kako bistveni razlikovalni znaki. Vendar pa je nosilec znamke pri uporabi blagovnih znamk vezan na močnejše pravice drugih (torej nosilcev že registriranih 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 postane javna. To je še zlasti pomembno v primerih, ko je pridobitev pravice vezana na trenutek registracije (npr. področje pravic industrijske lastnine).

Glede na to, da pogoj identičnosti znamke ali slogana ni bil izpolnjen, je razsodnik v nadaljevanju pristopil k presoji, ali je domena identična ali zamenljivo podobna firmi pritožnika, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. Ne gre spregledati dejstva, da je z imenom

HRM s.r.l. registrirano tudi podjetje v Italiji. Res je, da pritožnik lahko v pravnem prometu uporablja registrirano skrajšano firmo (ki je v konkretnem primeru HRM d.o.o.). In razsodnik v tem delu pritožniku tudi ne odreka pravice do uporabe registrirane skrajšane firme. Vendar pa razsodnik v danem primeru, glede na navedeno, ne more upoštevati navedb pritožnika, da je beseda "HRM" tista, ki razlikuje dejavnost pritožnika od dejavnosti ostalih podjetij in da je deskriptiven opis, ki se glasi "družba za kadrovske management, izobraževanje in poslovno svetovanje" zgolj generičen dodatek, ki ne preprečuje ugotovitve podobnosti z domeno nosilca. Razsodnik tudi ne more upoštevati navedb pritožnika, da je razlikovalni element, ki označuje produkte in storitve, ki jih uporabnikom ponuja pritožnik, beseda "HRM" in ne besedni dodatek "human resources management." Dejstvo je, da HRM, ki označuje okrajšavo za angleški Human Resource Management, ni ustrezna okrajšava za slovensko tržišče oziroma bi priznavanje takšne interpretacije pritožnika s strani razsodnika pomenilo tudi kršenje določb poglavja o firmi družbe v ZGD-1 posebej pa še določbe 20. člena ZGD-1. Torej je potrebno, ob upoštevanju določb ZGD-1, HRM v danem primeru obravnavati kot domišljjski dodatek v firmi družbe, ki ga je družba prevzela v skrajšano firmo. Da skrajšane firme HRM d.o.o. ne gre šteti kot firme pod katero se identificira pritožnik kaže tudi dejstvo, da je šel v registracijo blagovne znamke HRM – Human Resource Management. Še več, iz samih mailov pritožnika izhaja, da domeno primarno zahteva iz razloga blagovne znamke in ne zaradi identičnosti z registrirano firmo. Blagovna ali storitvena znamka je praviloma odraz skrajšane firme. V danem primeru pa blagovna in storitvena znamka pritožnika ter skrajšana firma pritožnika nista identični. Pritožnik sam v preteklosti skrajšane firme torej ni prepoznaval kot ključnega razlikovalnega imen oziroma imena po katerem bi bil prepoznaven med svojimi strankami. Ne glede na navedeno pa gre v danem primeru za veljavno registrirano skrajšano firmo pritožnika. In v tem delu razsodnik lahko zgolj ugotovi, da je domena nesporno podobna skrajšani firmi pritožnika, kot izhaja iz sodnega registra.

Glede drugega pogoja, da nosilec nima pravno priznanega interesa glede domene je razsodnik pri odločanju izhajal iz pravil UDRP, ki določajo tri ključne okoliščine za presojo pravno priznanega interesa:

- izkazati je potrebno uporabo ali izkazane priprave za uporabo domenskega imena v povezavi z dobroverno ponudbo storitev ali proizvodov predno je spor notificiran, ali
- je nosilec splošno poznan pod domenskim imenom, četudi to ime ni registrirano kot blagovna ali storitvena znamka, ali
- nosilec izvaja netržno ali pravično uporabo domenskega imena brez namena zavajanja potrošnika ali omadeževanja blagovne ali storitvene znamke ob sami registraciji.

Dejstvo je, da pritožnik v svoji pritožbi vsekakor želi prikazati, da na strani nosilca ni izpolnjen noben pogoj, ki bi izpolnjeval zahtevo pravno priznanega interesa. Iz same pritožbe pritožnika izhaja, da pritožnik poskuša izkazati, da vse tri okoliščine pravzaprav obstajajo samo na njegovi strani ne pa na strani nosilca domene. Pri presoji te okoliščine je razsodnik moral upoštevati naslednja dejstva, ki izhajajo iz spisne dokumentacije. Iz prilog izhaja, da je nosilec domene sicer na spletni strani hrm.si navedel, da je stran v izdelavi in uredil preusmeritev na svojo obstoječo spletno stran. Iz prilog tudi izhaja sama navedba nosilca, da

je stran v idejni zasnovi in odvisna od financ. Vendar gre zgolj za navedbe nosilca, ki pa niso podprte z ustreznim dokazom (sklepi skupščine ali uprave) in jih razsodnik ne more upoštevati kot pravno veljavne. Seveda pa tudi pritožnik v svoji pritožbi in dodatni vlogi podaja navedbe za katere ne predloži nikakršnega dokaza in jih tudi razsodnik pri svojem odločanju ni mogel upoštevati kot pravno relevantna dejstva (npr. nosilec domene zavaja stranke in povzroča škodo pritožniku, pritožnik je splošno poznan samo pod imenom HRM, pritožnik ima izdelano spletno stran, ki naj bi jo uporabniki iskali pod hrm). Dejstvo je, da je nosilec domene samo domeno registriral veliko prej, kot pa se je pritožnik registriral z omenjeno skrajšano firmo v sodnem registru. Glede na to, da se tudi nosilec domene delno ukvarja z dejavnostjo upravljanja s človeškimi viri, je bila registracija domene hrm.si s strani nosilca povsem upravičena in tudi smotrna. Iz tega vidika gre nosilcu domene vsekakor priznati pravno priznani interes glede domene. Ne gre spregledati dejstva, da je domena bila registrirana že v letu 2005, ko je bilo gospodarstvo v vzponu, zaposlovanje na zavidljivi ravni in potrebe po kadrovske storitvah velike. Gre za čas ekspanzije malih podjetij in pa seveda registracije domen, ki imajo nek mednarodni pomen. Po letu 2008 se je večina podjetij znašla v krizi in seveda so bili projekti, zaradi zaostritve pri financiranju, upočasnjeni ali celo zaustavljeni. Razsodnik glede na dane notorne okoliščine ne more nesporno zaključiti, da nosilec domene tako v trenutku registracije domene, kot tudi v trenutku sprožitve postopka kot tudi v trenutku poteka postopka nima izkazanega pravnega interesa na omenjeni domeni. Razsodnik ob tem poudarja, da bi v primeru normalnih gospodarskih razmer, tako dolga neuporaba registrirane domene izkazovala, da nosilec nima pravno izkazanega interesa po domeni. Dalj časa trajajoča neuporaba domene namreč, po mnenju razsodnika, kaže na dejstvo, da nosilec domene sploh ne želi uporabljati. Da se jo je na nek način odrekel (jo zavrgel). V takšnih primerih je prav, da pravo prizna pravni interes osebi, ki stvar želi uporabljati in jo ekonomsko izkoriščati. Kot pa je bilo omenjeno, pa je prav v oteženi gospodarski situaciji, upravičeno pričakovati, da bodo določeni projekti zadržani. Na drugi strani pa tudi pritožniku ne gre odreči njegovega, enako močnega zakonitega interesa na sami domeni. Čeprav pa se glede na njegove utemeljitve tudi izpostavlja vprašanje pravnega interesa. Dejstvo je, da so tudi navedbe pritožnika povsem kontradiktorne – v splošnih iskalnikih podjetja HRM ne izpiše v linkedin pa je med vodilnimi izpisi. Navedeno kaže, da sama domena hrm očitno ni v povezavi s prepoznavnostjo podjetja pritožnika.

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. Pri presoji slabovernosti je razsodnik izhajal iz okoliščin podanih v UDRP glede dokazovanja slabovernosti:

- okoliščine, ki kažejo pridobitev domenskega imena samo iz razlogov prodaje, najema ali drugačnega razpolaganja napram pritožniku z namenom pridobitve koristi, ki presegajo stroške registracije, ali
- gre za registracijo domene z namenom, da se prepreči imetniku blagovne znamke, da bi se blagovna znamka odražala v domenskem imenu, ali

- gre za registracijo domene z izključnim namenom ogrožanja poslovanja konkurenta, ali
- z uporabo domenskega imena, zaradi pridobitve ekonomske koristi, poizkuša vnesti zmedo med stranke konkurenta s tem da takšne stranke obiskujejo spletno stran nosilca domene in ne konkurenta.

Glede na predloženo dokumentacijo razsodnik ugotavlja, da nosilcu domene ni možno dokazati obstoja nobene navedene okoliščine. Iz same spisne dokumentacije (in tudi navedb pritožnika) ne izhaja, da bi nosilec domene poskušal domeno tržiti za nerazumno ceno. Nasprotno, nosilec domene celo vztraja pri obstoječi domeni. Glede na zgoraj ugotovljeno dejstvo o statusu blagovne znamke HRM brez vseh dodatkov razsodnik ne more slediti zahtevam pritožnika, da gre pri domenskem imenu za ime, ki odraža blagovno oziroma storitveno znamko. Nasprotno, obstaja subjekt, ki ima dejansko registrirano blagovno oziroma storitveno znamko HRM brez vseh dodatkov. In zgolj ta ima dejansko izključni pravni interes, da pridobi domeno hrm.si. Iz spisne dokumentacije razsodnik tudi ne more nesporno zaključiti, da bi nosilec domene z vztrajanjem na sami domeni bodisi imel namen ogroziti poslovanje konkurenta (prepoznavnost spletnih strani v brkljalnikih ni samo stvar imena) ali pa celo pridobivati stranke svojega konkurenta (obe stranki namreč priznavata, da se dejavnosti samo delno prekrivata). Seveda pa v danem primeru razsodnik pritrjuje tudi ugotovitvam pritožnika, da se slaba vera lahko kaže tudi v tem, da nosilec domeno registrira zgolj iz namena nagajanja konkurenci (torej ne toliko zaradi materialnega elementa kot zaradi osebnega zadovoljstva).

Ne glede na povedano, pa je razsodnik pri svojem odločanju presojal slabovernost tako nosilca domene kot tudi pritožnika. Dejstvo je, da bi tudi ob kumulativni izpolnitvi zgornjih dveh pogojev, v danem primeru bil prenos domene na pritožnika pravno vprašljiv oziroma verjetno samo za določeno časovno obdobje. Gre namreč za domeno pod imenom, ki je v takšni obliki registrirana kot blagovna oz. storitvena znamka. To pomeni, da tudi pritožnik dejansko od razsodnika pričakuje nekaj, kar mu po zakonu ne pripada. Še več, pod uveljavljanjem imena skrajšane firme, pritožnik poskuša prikriti dejstvo, da želi pridobiti domeno, ki je identična registrirani svetovni blagovni znamki. V primeru, da bi razsodnik odločil o prenosu domene na pritožnika, bi s tem pritožniku omogočil sklicevanje na res iudicata tudi napram nosilcu blagovne in storitvene znamke HRM.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožba se zavrne iz razloga, ker bi njena ugoditev imela za posledico kršitev močnejših pravic tretjih oseb.

Pravni pouk:

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

Ljubljana, 29.8.2013

Razsodnik: dr. Borut Stražišar

