

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO
DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS2013/66 »moneygram.si«**

1. Stranke

Pritožnik: Moneygram Payment Systems, Inc., 1550 Utica Avenue, South, St. Luis Park, Minnesota, ZDA.

Kontakt: Cheryl A. Setzer, 2828 N. Harwood Street, 15th Floor, Dallas, TX 75201,
csetzer@moneygram.com

Zakoniti zastopnik pritožnika:

Pooblaščenec pritožnika: Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Nosilec: B. X., Kitajska

2. Domena

moneygram.si

3. Potek postopka

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 11/12-2013 (elektronska verzija) in 29/11-2013 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 11/12-2013 je bilo pooblaščenec osebi pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 11/12-2013 je bila pritožba posredovana nosilcu domene. Ker administrator ni prejel dokazila o prejemu pošiljke, je 18/3-2014 pri Pošti Slovenije vložil poizvednico o pošiljki. 19/5-2014 je administrator prejel rešeno poizvednico in duplikat povratnice. Na poizvednici piše, da je pošiljka bila vročena naslovniku 23.12.2013. Originala povratnice ni. Nosilec domene ni podal odgovora ni pritožbo. Dne 19/5-2014 sta bili obe stranki pisno pozvani k poravnavi. Ker administrator zopet ne prejme povratnice od nosilca domene, dne 13/8-2014 ponovno vložil poizvednico na Pošti Slovenije. Dne 21/8-2014 administrator prejme poizvednico od Pošte Slovenije. Pošiljka je bila nosilcu domene vročena 8/6-2014. Do dneva prejema poizvednice je, glede na datum vročitve pošiljke, potekel tudi rok za poravnavo. Dne 25/8-2014 je predsednik razsodišča dr. Krešo Puharič določil za razsodnika imenovati dr. Boruta Stražišarja, ki je 31/8-2014 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. 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 imetnik dveh blagovni znamk MONEYGRAM registriranih kot znamki skupnosti, pod številko 004724373 za storitve in blago v razredu 36 Nicejske klasifikacije in kot znamka skupnosti pod številko 011269941 za storitve in blago v razredih 9, 16, 35, 38, 41 in 42 Nicejske klasifikacije. (dokazila – izpisek iz strani CTM). S tem naj bi bila dokazano izpolnjevanje prve alineje točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Pritožnik nadalje navaja, da nosilec glede registrirane domene nima nobenega pravno priznanega interesa. Nosilec nima na področju Republike Slovenije nobene pravice, ne iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebnega imena, ki bi mu dajale pravico ali pravno priznani interes za registracijo ali uporabo domene moneygram.si. Po navedbah pritožnika je edini interes, ki pa ni pravno priznan, z registracijo domene pridobiti premoženjsko korist, s prodajo te domene Pritožniku ali konkurenci. Na to, da nosilec nima nobenih pravic, kaže tudi dejstvo, da je iz zadetkov na iskalniku www.google.si mogoče sklepati, da je Nosilec organizacija, ki se ukvarja z registracijo domen, podobnih ali enakih znanim znamkam, torej s »cybersquattingom« Pritožnik zato navaja, da nosilec domene nima nobenega pravno priznanega interesa v zvezi z domeno skladno z drugo alinejo točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Pritožnik navaja, da MoneyGram Payment Systems, Inc., njegova matična družba in hčerinske družbe (skupina »MoneyGram«) deluje kot vodilna družba na področju plačilnih storitev. Pritožnik omogoča strankam, da preko njegovih storitev nakazujejo in pošiljajo denar po vsem svetu. MoneyGram na svetovnem trgu deluje kot druga največja družba, ki se ukvarja s transferjem denarja, pri čemer se zanaša na svojo mrežo agentov, stacioniranih na v 300.000 lokacijah v 197 državah in ozemljih. MoneyGram je lastnik registrirane storitvene oz. blagovne znamke »MONEYGRAM®«. Skupaj s svojimi pravnimi predniki uporablja znak MONEYGRAM® že od leta 1988, ki je kot znamka prepoznaven po celem svetu. Nosilec domene se ne ukvarja s podobnimi storitvami. Nasprotno, izključni namen nosilca je registracija domen z izključnim namenom kasnejše prodaje in to po ceni, ki izrazito presega stroške registracije domene. Tudi dopis nosilca pritožniku, s katerim ponuja odkup domene za 6.000,00 USD kažejo na dejstvo, da je bila domena registrirana v slabi veri. Pritožnik kot dokaz ravnanja nosilca domene prilaga tudi nekatere druge odločbe drugih administratorjev iz katerih naj bi izhajal vzorec obnašanja nosilca domene ter bila ugotovljena njegova slaba vera. S tem naj bi bili izpolnjeni pogoji iz tretje alineje točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Pritožnik zahteva, da se domena moneygram.si prenese na pritožnika.

b) Navedbe nosilca domene

Nosilec domene ni podal odgovora na pritožbo.

5. Ugotovitve razsodnika

Po določbi točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno 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 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.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije, razsodnik šteje, da je to dejstvo dokazano. Iz prilog pritožnika izhaja, da gre za blagovno znamko Skupnosti. 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 pravil UDRP, ki določajo tri ključne okoliščine za presajo 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.

Iz prilog, ki jih je pritožnik predložil administratorju izhaja, da nosilec domene ne izpolnjuje nobene od navedenih okoliščin. Zato je razsodnik lahko ugotovil, da nosilec domene dejansko nima pravno priznanega interesa.

Glede uporabe domene v slabi veri pa je razsodnik pri odločanju vpogledal v posredovano dokumentacijo in dostopne spletne strani. 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 je pri nosilcu domene možno dokazati obstoj prve okoliščine. Dejansko nosilec domene želi od pritožnika izterjati več, kot pa znašajo stroški registracije in vzdrževanja domene. To okoliščino nedvomno potrjuje elektronsko sporočilo, ki ga je nosilec domene poslal pritožniku in s katerim pritožnika napotuje na spletno stran www.sedo.com, kjer je bila domena ponujena za prodajo po izklicni ceni 6.000,00 USD, ki znatno presega stroške registracije. Iz vpogleda po javno dostopno spletnih straneh registrarjev v ZDA izhaja, da je strošek registracije in vzdrževanja domene v ZDA od 10-50 USD letno v RS pa od 10 EUR dalje. Ta okoliščina kaže na dejstvo, da je nosilec domene pridobil domensko ime zgolj iz razlogov naknadne prodaje. Ne nazadnje tudi iz predloženih odločb drugih administratorjev izhaja podoben vzorec obnašanja nosilca domene, ko z registracijo prehitijo imetnike blagovnih ali storitvenih znamk in jim nato poskuša domene prodati z namenom pridobivanja koristi, ki presegajo stroške registracije.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožbi se ugodi in domena moneygram.si se prenese na pritožnika.

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, 3.9.2014