

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO  
DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU  
ARDS2014/67 »facebook.si«**

**1. Stranke**

Pritožnik: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025 ZDA  
Pooblaščenec pritožnika: David Taylor, Hogan Lovells LLC, 17 avenue Matignon, 75008  
Pariz, FRANCIJA  
Nosilec domene: Društvo za osveščanje ljudi Lupa, Regentova 3, 6280 ANKARAN  
Pooblaščenec: zoran.pejanovic@gmail.com

**2. Domena**

facebook.si

**3. Potek postopka**

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 23/1-2014 (elektronska verzija) in 17/2-2014 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 10/3-2014 je bilo pooblaščenim osebi pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 10/3-2014 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 12/3-2014. Nosilec domene ni podal odgovora ni pritožbo. Dne 11/4-2014 sta bili obe stranki pisno pozvani k poravnavi (nosilec domene prejel 14/4-2014, pritožnik prejel 15/4-2014). Dne 28/4-2014 je potekel rok za poravnavo. Dne 29/4-2014 je predsednik razsodišča dr. Krešo Puharič določil za razsodnika imenovati dr. Boruta Stražišarja, ki je 8/5-2014 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 blagovna znamka FACEBOOK registrirana znamka Skupnosti št. 005722392 in znamka Skupnosti št. 006455687 (dokazila – priloga št. 8 pritožbe).

Pritožnik navaja, da je domenski spor poskušal reševati mirno od 9.6.2010 vendar žal brezuspešno. Pritožnik je nosilcu domene ponudil povračilo stroškov, ki jih je imel z registracijo in vzdrževanjem domene. Nosilec domene je takšno ponudbo zavrnil 28/5-2013 in

poleg omenjenih stroškov zahteval še povrnitev stroškov, ki jih je imel s pripravo projekta za spletno stran na domeni. Po navedbah pritožnika nosilec domene ni uporabljal domene facebook.si

Pritožnik nadalje navaja, da domena v celoti odraža blagovno znamko FACEBOOK. Zato je očitno, da je Nosilec Domene z registracijo domene skušal brezplačno dobiti korist od ugleda pritožnikovih storitev. Zgolj dodatek .SI ne predstavlja zadostnega elementa razlikovanja, ki bi ga bilo mogoče upoštevati pri ocenjevanju podobnosti Facebook-ovega imena in blagovnih znamk z domeno. Pritožnik zato zatrjuje, da je domena identična oziroma zamenljiva z blagovnimi znamkami pritožnika skladno z odstavkom 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Pritožnik opozarja, da pobudnik nosi »splošno dokazno breme« glede na odstavek 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI, vendar se dokazno breme prenese na nosilca, če pritožnik prima facie izkaže, da nosilec nima pravic ali upravičenega interesa. Pri tem se pritožnik sklicuje na odločbi št. ARDS 2011/54 »powerbalance.si« in št. ARDS 2012/56 »sberbank.si«.

Pritožnik nadalje navaja, da ni nobenega dokaza za to, da nosilec domene uporablja blagovno znamko FACEBOOK kot del njegove dejavnosti. Nosilec domene ni pooblaščen prodajalec, distributer ali imetnik licence pritožnika, prav tako pa mu ni nikakor drugače s strani pritožnika dovoljeno uporabljati izredno prepoznavne blagovne znamke FACEBOOK. Kljub temu pa domena, ki jo je registriral nosilec domene, popolnoma reproducira blagovno znamko FACEBOOK. Poleg tega nosilec domene ne more trditi, da je znan po domeni. Pritožnik zato navaja, da nosilec domene nima nobenega pravno priznanega interesa v zvezi z domeno skladno z odstavkom 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Pritožnik nadalje navaja, da je nosilec domeno registriral v slabi veri, saj naj bi jo registriral z namenom služenja denarja s prodajo pritožniku za znesek, ki presega njegove dejanske stroške. Nosilec domene je v enem izmed svojih elektronskih sporočil nakazal pritožniku, da bi bil pripravljen prenesti domeno za približno 10.000,00 EUR in nato v letu 2013 ponudil, da domeno prenese v zameno za nekaj tisoč evrov. Medtem ko praksa prodaje domen sama po sebi sicer ni sporna, taka postane, ko je (oziroma vključuje) sporna domena znano blagovno znamko, še posebej kadar so prednostni datumi dotičnih blagovnih znamk datirani več let pred datumom registracije domene, kot to velja v konkretnem primeru. Nadalje pritožnika navaja, da je bila domena registrirana 17. novembra 2008, ko je imel pritožnik že dolgo vzpostavljen precejšen ugled in dobro ime za njegove dejavnosti socialnega mreženja in njegove blagovne znamke, tudi v Sloveniji.

Pritožnik ob koncu navaja, da je bila na dan vložitve pritožbe domena neaktivna. Pasivno imetništvo domene, ki vključuje dobro znano blagovno znamko FACEBOOK, predstavlja dodaten dokaz, da nosilec domene domeno uporablja v slabi veri.

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

## 5. Ugotovitve ravnodnika

Po določi 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 določi točke 17.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si ravnodišče 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 vrhno domeno .si je ravnodišče, 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 ravnodišče skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije, ravnodnik šteje, da je to dejstvo dokazano. Iz priloge 8 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 ravnodnik pri odločanju izhajal iz pravic UDRP, ki določajo tri ključne okoliščine za presojno 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.

Pri presoji te okoliščine je razsodnik moral upoštevati naslednja dejstva, ki izhajajo iz spisne dokumentacije. Iz prilog izhaja, da je nosilec domene sicer v dopisu pritožniku navedel, da je organizacija, ki rešuje težave z internetnim prometom (priloga 5). Vendar pa dejansko ni izkazanega nobenega dokaza da nosilec domene dejansko uporablja blagovno znamko FACEBOOK kot del njegove dejavnosti. Nosilec sicer navaja, da je za vzpostavitev spletne strani izdelal nek projekt. Le-to bi lahko nosilec v odgovoru na pritožbo tudi uveljavljal. Dejansko pa je nosilec domene na navedbe pritožnika molči. Tako seveda postavlja pod dvom resničnost njegovih navedb o projektu za vzpostavitev spletne strani. To posledično pomeni, da pogoj prve okoliščine ne obstaja. Poleg tega razsodnik ugotavlja, da nista izpolnjena tudi pogoja iz druge ali tretje okoliščine. Nasprotno že dejstvo, da je bila domena registrirana kasneje kot pa je bila poznana in registrirana pritožnikova blagovna znamka kaže na namen zavajanja potrošnikov.

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 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. Ta okoliščina kaže na dejstvo, da je nosilec domene pridobil domensko ime zgolj iz razlogov naknadne prodaje. Na ta namen ne na zadnje kaže tudi navedba nosilca, da se o domeni dogovarja tudi z nekim farmacevtskim podjetjem.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

### **ODLOČITEV:**

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

#### **Pravni pouk:**

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

Razsodnik: dr. Borut Stražišar



Ljubljana, 19.5.2014

