

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO
DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS2014/69 »privosci.si«**

1. Stranke

Pritožnik: Privoščite, oglaševalsko podjetje d.o.o., Špruhova 31, 1236 Trzin

Kontakt: Mirjam Kepic, mirjam@privoscite.si, 040/693703

Zakoniti zastopnik pritožnika: /

Pooblaščenec pritožnika: Mitja Lamut, Pražakova 10, 1000 Ljubljana

Kontakt: mitja.lamut@siol.net. 01/4395650

Nosilec: R&R MEDIA, računalniške storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale

Pooblaščenec nosilca:

Kontakt: info@rrmedia.si, 051/820817

2. Domena

privosci.si

3. Potek postopka

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 3/9-2014 (elektronska verzija) in 4/9-2014 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 4/9-2014 je bilo pooblaščenim osebam pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 4/9-2014 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 9/9-2014. Dne 29/9-2014 je bil administratorju po elektronski pošti posredovan odgovor na pritožbo (pisni odgovor je administrator prejel 30/9-2014). Ker obrazec odgovora na pritožbo ni bil žigosan, je administrator nosilca domene 30/9-2014 po elektronski pošti pozval, da dopolni/žigosa vlogo. Nosilec je sporočil, da ne posluje z žigom. Administrator je nato 1/10/2014 prejel odgovor na pritožbo posredoval pritožniku, ki ga je slednji prejel 2/10-2014. Dne 7/10-2014 je administrator prejel dodatno vlogo pritožnika, ki jo je, isti dan, skupaj z pozivom k poravnavi posredoval, nosilcu domene. Zahtevo po poravnavi je pritožnik prejel 8/10-2014, nosilec pa 15/10-2014. Dne 5/10-2014 je potekel rok za poravnavo. Zardi spregleda zahteve pritožnika po razsojanju v senatu, je do imenovanja sena prišlo 10/11-2014 in sicer v sestavi: B. Stražišar (predsednik senata), B. Makarovič in E. Gostiša. Zadnja podana izjava o neodvisnosti in nepristranosti s strani predsednika senata je bila podana 28/11-2014.

4. Navedbe strank

a) Navedbe pritožnika

Pritožnik navaja, da je domena identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije ter je 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 imetnik znamke PRIVOŠČITE.SI registrirane pri Uradu RS za intelektualno lastnino dne 13.11.2012 za storitve in blago v razredu 35, 38 in 42 Nicejske klasifikacije. S tem naj bi bila dokazano izpolnjevanje prve alineje točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .SI.

Pritožnik navaja, da je bil nosilec domene kot družba registriran šele 4/3-2013, domena privosci.si pa je bila registrirana na nosilca domene šele leta 2014. Pritožnik nadalje navaja, da je sam nosilec domene privoscite.si že od 18/5-2010 dalje. Pritožnik navaja, da je nosilka domene je vedela, da ima pritožnik registrirano podobno domeno in jo je registrirala v slabi veri.

Pritožnik zahteva, da se domena privosci.si izbriše iz registra domen.

b) Navedbe nosilca domene

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da je bila domena privosci.si registrirana že 4/4-2005, znamka pa 13/5-2005. Po navedbah nosilca se je pritožnik zavedal, da tako domena kot znamka privosci.si že obstajata in je zato, v slabi veri, registriral domeno privoščite.si nato pa dne 19/11-2012 naredil preusmeritev na svojo spletno stran privoscite.si.

Nosilec domene navaja, da je domeno registriralo podjetje Hiša na travniku d.o.o., ki je registriralo tudi znamko za 35, 41 in 44 razred Nicejske klasifikacije. Po navedbah nosilca je omenjeno podjetje domeno privosci.si prenesla na podjetje R&R Media d.o.o na podlagi dogovora o poslovnem sodelovanju.

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo predlaga, da se domeni privoscite si in privoščite.si izbrišeta iz registra domen, domena privošči.si pa se prenese na družbo R&R Media d.o.o.

c) Dodatna vloga pritožnika

V dodatni vlogi pritožnik navaja, da je bila domena privosci.si dejansko registrirana že aprila 2005 vendar pa ni bila v uporabi vse do leta 2014, kar izhaja iz spletne strani za spremljanje zgodovine domen. Po navedbi pritožnika naj bi nosilec izkazoval nedobrovenost s tem, da je domeno registriral z izključnim namenom trženja domene. To naj bi dokazovali tudi e-mail med Pisarno Kovač d.o.o. (kot tedanjim nosilcem domene) in pritožnikom v zvezi z

pritožnikovim povpraševanjem po nakupu domene. Tedaj naj bi nosilec domene že v letu 2011 domeno ponujal za 2000,00 EUR. Pritožnik nadalje navaja, da je do odstopa znamke privošči.si šele 23/4-2013, torej po tem ko je pritožnik domeno, znamko in firmo že uporabljal pri svojem poslovanju.

5. Ugotovitve senata

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, senat ugotavlja, da gre za kolizijo dveh pravno priznanih pravic. Tako nosilec domene kot pritožnik navajata, da imata registrirano domeno, ki je identična njuni registrirani znamki. Res je, da sta tako nosilec domene, kot tudi pritožnik blagovno znamko registrirala po deloma različnih razredih Nicejske klasifikacije:

- nosilec domene za 35, 41 in 44 razred (privosci.si);
- pritožnik za 35, 38 in 42 razred (privoščite.si).

Senat na tem mestu ugotavlja, da nima pristojnosti za odločanje o znamkah. Pri svojem odločanju lahko razsodišče izhaja zgolj iz dejstev, ki izhajajo iz javnih registrov, kakršen je tudi register blagovnih znamk. Z vpisom v register je posameznemu imetniku dodeljena pravica uporabe določene blagovne znamke skupaj z varstvom, ki ga nudi zakonodaja s področja urejanja trga in pravic intelektualne lastnine. Dejstvo je, da bi o identičnosti ali neidentičnosti posamezne znamke v postopku njene registracije, na podlagi ugovora že lahko

odločal pristojni organ (v konkretnem primeru Urad RS za intelektualno lastnino). Če pritožnik ali stranka menita, da gre za kolizijo pravic iz znamke, potem morata to reševati po določbah Zakona o industrijski lastnini in ne pred tem senatom. Po pregledu domen, senat ugotavlja, da podjetji dejansko delujeta pod domenami, ki so identične registriranim znamkam. Odstopanje pomeni zgolj uporaba domene privošči.si, ki jo uporablja nosilec domene in na kateri dejansko obstaja preusmeritev na spletno stran privoscite.si.

Senat ugotavlja, da mora pri odločanju po točki 17.2.1 Splošnih pogojev izhajati primarno iz pravno priznanih pravic tako nosilca kot tudi pritožnika. Ker ima dejansko nosilec registrirano blagovno znamko pod katero ima registrirano tudi domeno in to znotraj istega razreda Nicejske klasifikacije v okviru katere ponuja storitve na spletni strani, senat ugotavlja, da pritožnik ni uspel izkazati izpolnjevanja prvega pogoja za uspešno pritožbo po omenjeni točki Splošnih pogojev. Iz navedenega razloga se senat ni spuščal v razsojo po ostalih dveh odstavkih.

Senat se tudi ni spuščal v zahtevke nosilca domene proti pritožniku, postavljene v odgovoru na pritožbo, saj so to del novega postopka, ki ga bo moral nosilec domene sprožiti proti pritožniku.

Na podlagi navedenega je senat v sestavi B. Stražišar (predsednik) B. Makarovič in E. Gostiša (člana) sprejel naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožba pritožnika se zavrne.

Pravni pouk:

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

dr. Borut Stražišar

Predsednik senata

Ljubljana, 12.12.2014