

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS 2015/70 - "privošči.si"

1. Stranki

Pritožnik: R & R MEDIA d.o.o., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale (v nadaljevanju: pritožnik)

Nosilec domene: Privoščite d.o.o., Špruhova 31, 1236 Trzin (v nadaljevanju: nosilec domene)

2. Domensko ime in registrar

Domensko ime: »privošči.si«

Registrar domene: Siel, d.o.o.

3. Potek postopka

Pritožnik je dne 5. 1. 2015 (elektronsko) in 7. 1. 2015 (pisno) preko ARNES-ove administrativne službe (v nadaljevanju: administrator) vložil pritožbo v skladu z določbami 6.1 in 6.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Pravila ARDS), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Pritožnik v pritožbi zahteva prenos domene »privošči.si«, ki je bila registrirana dne 19. 11. 2012, na pritožnika. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil ARDS dne 8. 1. 2015 ugotovil, da je pritožba popolna in jo po elektronski pošti in s priporočeno pošiljko poslal nosilcu domene, ki jo je prejel 9. 1. 2015. Istega dne (torej 8. 1. 2015) je bil v skladu z določbo 6.9 Pravil ARDS obveščen tudi registrar, blokirana pa je bila tudi sporna domena. V skladu z določbami 7.1 in 7.2 Pravil ARDS je nosilec domene dne 29. 9. 2015 (elektronsko) oz. 30. 1. 2015 (pisno) podal odgovor na pritožbo, ki je bil dne 2. 2. 2015 posredovan pritožniku, ta pa ga je prejel dne 11. 2. 2015. Dne 12. 2. 2015 je pritožnik posredoval dodatno vlogo, ki je bila še istega dne posredovana nosilcu domene. Istega dne so bile stranke pozvane k poravnavi, ki ga je nosilec prejel 13. 2. 2015, pritožnik pa 17. 2. 2015. Dne 28.2.2015 je rok za poravnavo neuspešno potekel in 2. 3. 2015 je administrator obvestil predsednika razsodišča, da določi razsodnika. Še isti dan je predsednik razsodišča za edino razsodnico v postopku imenoval izr. prof. dr. Martino Repas (v nadaljevanju: razsodnica), ki je bila s strani administratorja dne 3. 3. 2015 o tem tudi obveščena in pozvana k podaji izjave o neodvisnosti in nepristranskosti. Ta je dne 6. 3. 2015 podala izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 13.1 Pravil ARDS je administrator razsodnici še isti dan predal spis s prilogami spisa.

4. Ozadje primera

Pritožnik ima registrirano znamko PRIVOSCI.SI. Prijava za registracijo te znamke je bila vložena 2. 8. 2004, znamka pa je bila registrirana 13. 5. 2005. Znamka je registrirana za proizvode in storitve iz razredov 35, 41 in 44 Mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev (Nicejska klasifikacija). Pritožnik ima registrirano tudi domeno privosci.si, ki je bila registrirana 4. 4. 2005. Nosilec domene ima registrirano znamko PRIVOŠČITE.SI; prijava za registracijo te znamke je bila vložena 14. 12. 2011, znamka pa je bila registrirana 13. 11. 2012. Ta znamka je registrirana za proizvode in storitve iz razredov 35, 38 in 42 Nicejske klasifikacije. Nosilec ima registrirano tudi domeno privoscite.si, ki je bila registrirana 18. 5. 2010.

V prvem sporu med pritožnikom in nosilcem domene je razsodišče že odločalo v zadevi ARDS 2014/69 v zvezi s sporno domeno »privosci.si«, v katerem je nosilec domene »privošči.si« v zadevi ARDS 2015/70 zahteval, da se domena »privosci.si«, katere imetnik je pritožnik v tej zadevi, prenese nanj. Ramsodišče je v senatu v zadevi ARDS2014/69 odločilo, da nima pristojnosti odločanja o znamkah, da ima vsak imetnik pravico do uporabe svoje znamke in tako uživa tudi pravno varstvo iz tega naslova. Navedlo je, da bi o koliziji dveh znamk moralo odločati pristojno sodišče. Ugotovilo je tudi, da podjetji dejansko poslujeta pod domenami, ki so identične njunima registriranima znamkama, edino odstopanje od tega pa se kaže v domeni »privošči.si«, kjer pa je preusmeritev na spletno stran »privoscite.si«. Posledično je razsodišče v zadevi ARDS 2014/69 odločilo, da pritožnik ni uspel izkazati, da je sporna domena identična ali zamenljivo podobna znamki pritožnika.

5. Navedbe strank in njihove zahteve

5.1. Navedbe pritožnika

Pritožnik v pritožbi navaja, da sporna domena, ki je bila registrirana 19. 11. 2012, krši njegovo pravico do že registrirane domene »privosci.si«, ki je bila registrirana 4. 4. 2005, in blagovne znamke PRIVOSCI.SI, ki je bila registrirana 13. 5. 2005. Tako domena kot znamka sta registrirani brez šumnikov, domen se namreč v tistem času ni dalo registrirati s šumniki.

Navaja, da je nosilec domene »privošči.si« vedel za obstoj domene »privosci.si« kot tudi za obstoj znamke PRIVOSCI.SI, zaradi česar je domeno »privošči.si« registriral v slabi veri dne 19. 11. 2012 in napravil preusmeritev te domene na svojo spletno stran »privoscite.si«, s čemer je povzročil in še danes povzroča zmedo v javnosti. Domena »privošči.si« je identična oz. zamenljiva.

5.2. Navedbe nosilca domene

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da je bila sporna domena registrirana v času, ko je bila domena »privosci.si« izven uporabe, saj je bila registrirana pri ARDS s strani družbe Hiša na travniku d.o.o. in ne pritožnika, ki je bil ustanovljen leta 2013. Navaja še, da pritožnik ni izkazal, da je bila domena nanj prenesena in na kakšni podlagi.

V času registracije sporne domene znamka pritožnika ni bila registrirana kot blagovna znamka na njegovo ime, ampak na ime družbe Hiša na travniku, kot to izhaja iz baze podatkov URSIL. Družba pritožnika je bila registrirana šele 4. 3. 2013, domena »privošči.si« pa je registrirana od 19. 11. 2012. Prav tako navaja, da v času registracije sporna domena ni bila podobna znamki pritožnika, še manj pa njegovi firmi, zaradi česar ni bila registrirana v slabi veri, niti se v slabi veri ni uporabljala. Dodatno se sklicuje tudi na svoje pravno priznane in pridobljene pravice.

5.3. Dodatna vloga pritožnika

V dodatni vlogi pritožnik odgovarja na navedbe nosilca domene, in sicer:

- da je bila domena »privosci.si« registrirana že od 4. 4. 2005 in je aktivna;
- da se je z nakupom sporne domene nosilec zavedal, da je domena »privosci.si« in znamka PRIVOSCI.SI prisotna na trgu že sedem let;
- da se je družba Privoščite.si dne 16. 3. 2011 pri lastniku domene »privosci.si« zanimala za njen nakup; ker se nosilec na to ni odzval, je 19. 11. 2012 registrirala identično domeno s šumniki, s katero sedaj zavaja javnost;
- da je nosilec domene že podal pritožbo na domeno »privosci.si«, ki jo je razsodišče zavrnilo dne 12. 12. 2012;
- da je pritožnik zakoniti imetnik domene »privosci.si« in blagovne znamke PRIVOSCI.SI, kar je bilo pojasnjeno v odgovoru na pritožbo v primeru ARDS 14/69 dne 29. 9. 2014;
- da je razlog, da domena »privošči.si« ni bila registrirana že prej s strani pritožnika zgolj ta, da se takrat te domene ni dalo registrirati;
- da domena »privošči.si« sodi k domeni »privosci.si« in k blagovni znamki PRIVOSCI.SI in da nosilčeva domena »privoščite.si« sodi k domeni »privoscite.si« in torej k blagovni znamki PRIVOŠČITE.SI;
- da zaradi nakupa sporne domene, ki ne pripada blagovni znamki nosilca, nosilec domene načrtno zavaja uporabnike zaradi preusmeritve na svojo spletno stran »privoscite.si« in s tem povzroča pritožniku poslovno škodo.

6. UGOTOVITVE IN ODLOČITEV RAZSODIŠČA

Na podlagi določbe 17.2.1 Splošnih pogojev lahko oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, sproži postopek ARDS, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebni imenu po pravu Republike Slovenije ali v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
- da nosilec nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene; in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pri presoji teh elementov razsodišče v skladu z določbo 17.3.3 Splošnih pogojev ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantna, kolikor je to v skladu z javnim redom Republike Slovenije.

Razsodišče je v pisnem postopku izvedlo dokaze z vpogledom v vloge strank, v predložen izpisek iz registra domen, v predložen redni izpis iz sodnega/poslovnega registra glede vpisa družbe R & R Media in v predložen izpisek iz baze URSIL o registraciji znamke PRIVOSCI.SI. Vpogledalo je tudi v bazo URSIL glede stanja registriranih znamk pritožnika in nosilca domene ter preverilo povezavo sporne domene na spletno stran nosilca domene.

- Identičnost oziroma zamenljivost domene z znamko pritožnika

Iz javnega registra znamk pri URSIL izhaja, da je pritožnik imetnik znamke PRIVOSCI.SI. Prijava za registracijo te znamke je bila vložena 2. 8. 2004, znamka pa je bila registrirana 13. 5. 2005. Glede na zaupanje podatkov v javni register se razsodišče ni spuščalo v spor glede imetništva te znamke, kot je opozarjal nosilec domene, prav tako tudi ne v imetništvo domene privosci.si, ker iz registra izhaja, da je imetnik te domene pritožnik. Na drugi strani ima nosilec domene registrirano znamko PRIVOŠČITE.SI; prijava za registracijo te znamke je bila vložena 14. 12. 2011, znamka pa je bila registrirana 13. 11. 2012.

Razsodišče meni, da je treba za namene ugotavljanja identičnosti oz. zamenljivosti sporne domene z znamko pritožnika zadevni primer razlikovati od primera ARDS2014/69, v katerem je razsodišče ugotovilo, da bi pri odločanju o tem, ali je sporna domena »privosci.si« identična ali zamenljivo podobna znamki PRIVOSCITE.SI trčilo v konflikt med dvema znamkama PRIVOŠČITE.SI in PRIVOSCI.SI in da je odločanje o tem v pristojnosti drugih organov (sodišča), ne pa razsodišča, ki odloča o domenskih sporih.

Zadevni primer ne posega v vprašanje identičnosti ali zamenljive podobnosti med znamkama PRIVOŠČITE.SI in PRIVOSCI.SI, pač pa gre za vprašanje identičnosti ali zamenljive podobnosti med znamko PRIVOSCI.SI in domeno »privošči.si«. Z odločitvijo o tem vprašanju razsodišče meni, da ne posega v vprašanje identičnosti ali podobnosti med znamkama PRIVOŠČITE.SI IN PRIVOSCI.SI.

Primerjava sporne domene »privošči.si« in registrirane znamke PRIVOSCI.SI kaže, da gre med njima za identičnost oz. zamenljivo podobnost. Glede na večinsko stališče (izhajajoč iz prakse Arbitražnega in mediacijskega centra SOIL¹) se pri oceni identičnosti in podobnosti ne sme izhajati iz tradicionalnega pojmovanja verjetnosti zmede v pravu znamk, kjer se za ugotovitev tega upoštevajo različni dejavniki, med njimi tudi podobnost blaga in storitev. Izhajati je treba zgolj iz preproste zahteve po identičnosti oziroma zamenljivi podobnosti med alfanumeričnim nizom domene in znamke. Pri tem pa se lahko upoštevata tudi distinktivnost znamke in ugled, ki ga znamka ima.

¹ Gl. Bettinger, Domain Name Law and Practice – An International Handbook, Oxford University Press, Oxford, 2005 (v nadaljevanju: Bettinger), str. 1029–1035.

V zadevi *Société LTJ Diffusion proti Sadas*² je Sodišče EU odločilo, da je identičnost med znakom in znamko treba razlagati kot popolno ujemanje oz. skladnost elementov v vseh vidikih, kar pomeni, da identičnost obstaja, če znak brez kakršnekoli spremembe ali dodatka ustvarja vse elemente znamke. Vendarle pa je Sodišče EU navedlo tudi, da je pri tej strogi razlagi treba upoštevati povprečnega potrošnika, ki nepomembne razlike ne bo opazil oz. zaznal. V danem primeru med sporno domeno »privošči.si« in znamko PRIVOSCI.SI obstaja zgolj razlika v šumnikih, ki so prisotni v sporni domeni, ne pa tudi v znamki. Menimo, da se z vidika povprečnega potrošnika šumniki lahko štejejo tudi za nepomembne in s tem za neopazne. To velja še toliko bolj, ker je do uvedbe možnosti registracije domenskih imen s šumniki bilo normalno, da so se znamke kot domene registrirale brez šumnikov. Četudi temu ne bi bilo tako in se sporna domena in znamka ne bi obravnavali kot identični, pa ne more biti dvoma, da sta domena »privošči.si« in znamka PRIVOSCI.SI zamenljivo podobni. Temu tudi nosilec domene v odgovoru na pritožbo ni oporekal.

Glede na ugotovljeno identičnost oz. zamenljivo podobnost sporne domene in znamke pritožnika, je tako izpolnjen prvi pogoj iz določbe 17.2.1 Splošnih pogojev.

- Upravičen interes nosilca domene

V skladu z drugim pogojem določbe 17.2.1 Splošnih pogojev mora pritožnik izkazati, da nosilec domene nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na sporni domeni. Ta pogoj nedvomno ni izpolnjen v primeru, ko ima nosilec domene registrirano znamko, ki je identična sporni domeni, ali iz katere je domena očitno izpeljana oz. iz nje izhaja.³ Primeri iz prakse SOIL,⁴ v katerih je razsodišče ugotovilo obstoj pravice na domeni, so denimo: CellControl Biomedical Laboratories proti domeni »cellcontrol.org«, ker je nosilec domene prej uporabljal ime »Cellcontrol«;⁵ Avnet Inc proti domeni »avnet.net«, ker je nosilec domene uporabljal pri poslovanju ime »Aviation Network« in bil poznan kot »Avnet«;⁶ Exclaim Technologies proti domeni »exclaim.com«, ker je domena izhajala iz firme nosilca sporne domene »Net Exclamation«⁷; K2r Produkte AG proti domeni »K2R.com«, ker je domensko ime izhajalo iz oznake poslovanja nosilca domene Kirk and Rosie Rich,⁸ in drugi.

Nosilec domene ima pri URSIL registrirano znamko PRIVOŠČITE.SI. Prijava za registracijo te znamke je bila vložena 14. 12. 2011, znamka pa je bila registrirana 13. 11. 2012. Sporno domeno je nosilec domene registriral 19. 11. 2012, se pravi v času med prijavo in registracijo znamke, in sicer nekaj dni pred datumom registracije znamke. Nosilec domene torej v času njene registracije še ni bil imetnik znamke, je pa bil v pričakovanju pridobitve pravice. Ne glede na to iz prakse SOIL izhaja, da je za namen obstoja pravice ali upravičenega interesa na domeni pomembno, da znamka ni bila

² Zadeva C-291/00, *Société LTJ Diffusion proti Sadas*, ZOdl. 2003, str. I-2799.

³ Bettinger, str. 1055.

⁴ Svetovna organizacija za intelektualno lastnino.

⁵ Zadeva WIPO D2000-1257 – cellcontrol.org.

⁶ Zadeva WIPO D2000-0046 – avnet.net.

⁷ Zadeva AF-0160 – exclaim.com.

⁸ Zadeva WIPO D-2000-0622 – k2r.com.

registrirana v času po prejemu obvestila o sporu⁹ oz. znamka ni bila prijavljena v slabi veri, kar pomeni zgolj z namenom varstva domene napram imetniku znamke pritožnika.¹⁰ V dani zadevi nobeden od teh dveh pogojev ni izpolnjen, ker je bila sporna domena registrirana pred obvestilom o sporu, prav tako pa ni mogoče trditi, da je bila znamka PRIVOSCI.SI registrirana zgolj z namenom zagotoviti varstvo sporni domeni, saj je bila prijava za registracijo znamke vložena že slabo leto dni pred registracijo sporne domene. Z drugimi razpoložljivimi informacijami glede morebitne slabe vere nosilca domene v zvezi z registracijo znamke PRIVOSCI.SI razsodišče ne razpolaga.

Nosilec domene »privošči.si« sicer nima registrirane znamke PRIVOSCI.SI ali PRIVOŠČI.SI, ima pa registrirano znamko PRIVOŠČITE.SI. Posledično bi v tem delu razsodišče moralo ugotavljati, ali je beseda oz. domensko ime »privošči.si« identična ali izpeljana oz. izhaja iz znamke PRIVOŠČITE.SI. Razsodišče meni, da bi z opredelitvijo do tega vprašanja vendarle poseglo v razmerje med samima znamkama, torej znamko PRIVOŠČITE.SI in znamko PRIVOSCI.SI, saj v tem delu ne gre več za vprašanje razmerja med znamko PRIVOSCI.SI in »privošči.si« zaradi česar se je dani primer razlikoval od primera v zadevi ARDS 2104/69. Z odločitvijo o tem vprašanju bi razsodišče prejudiciralo rešitev morebitnega spora med imetnikoma obeh znamk pred sodiščem, ki bi moralo odločati o identičnosti oz. zamenljivi podobnosti med znamkama po pravilih Zakona o industrijski lastnini. Posledično razsodišče meni, da tudi ta spor ni primeren za reševanje po pravilih postopka ARDS¹¹ in to vprašanje pušča nerešeno. Taka ugotovitev razsodišča pa je v škodo pritožnika in pomeni, da pritožnik ni zadostno izkazal, da nosilec domene »privošči.si« nima pravice ali zakonitega interesa na tej domeni.

Zaradi te ugotovitve se razsodišče ni spuščalo v presojo zadnjega pogoja, torej registracije ali uporabe sporne domene v slabi veri.

Na podlagi navedenega je razsodišče dne 24. 3. 2015 sprejelo naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožba pritožnika R & R Media d.o.o., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale se zavrne.

Razsodnica:

Izr.prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.
V Mariboru, dne 24. 3. 2015

⁹ Zadeva WIPO D2000-0230 – euro2000.com.

¹⁰ Gl. Bettinger, str. 1057.

¹¹ Gl. v zvezi s tem tudi zadeve AF-0209 a – quarterview.com, AF.0209b – c hatpop.com in WIPO D2000-0638 – manchesterairport.com.