

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO
DOMENO .SI
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU
ARDS2015/72 »convotherm.si«**

1. Stranke

Pritožnik: Convotherm Elektrogerate GmbH, Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Nemčija

Kontakt: Christian Link, christian.link@manitowoc.com

Zakoniti zastopnik pritožnika: Ralf Klein

Pooblaščenec pritožnika: Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. strahinic@rppp.si, 01/2306750

Vročanje pooblaščenca

Nosilec: PUC 1 d.o.o., Proletarska ul. 4, 1000 Ljubljana

Pooblaščenec nosilca:

Kontakt:

2. Domena

convotherm.si

3. Potek postopka

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 7/7-2015 (elektronska verzija) in 20/7-2015 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 21/7-2015 je bilo pooblaščenim osebam pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 21/7-2015 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 24/7-2015. Nosilec domene do postavljenega roka na pritožbo ni odgovoril. Administrator je v skladu s postopkom stranki pozval k poravnavi. Zahtevo po poravnavi je pritožnik prejel 24/8-2015, nosilec pa tudi isti dan 24/8-2015. Dne 4/9-2015 je potekel rok za poravnavo. Dne 7/9-2015 je administrator obvestil predsednika razsodišča naj določi razsodnika. Predsednik je še istega dne za razsodnika določil dr. Boruta Stražišarja. Razsodnik je dne 10/9-2015 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 znamke CONVOTHERM registrirane kot znamke skupnosti pod številko 003480548 za storitve in blago v razredu 9 in 11 Nicejske klasifikacije in kot mednarodna blagovna znamka CONVOTHERM v registru WIPO. Navedeno pomeni, da velja varstvo znamke CONVOTHERM na celotnem območju EU in tudi v državah podpisnicah Madridskega protokola. Obe znamki sta v celoti veljavni na območju Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini in je pravni učinek izenačen z nacionalno registracijo. 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 je nosilec domene neobstoječa gospodarska družba v Republiki Sloveniji, saj ni vpisana v sodni register. Po navedbah pritožnika nosilec nikoli ni imel na območju 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 convotherm.si. S tem naj bi bilo dokazano izpolnjevanje pogojev po 2. alineji točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Po mnenju pritožnika naj bi nosilec domeno registriral v slabi veri. Pritožnik z družbo PUC 1 d.o.o. nikoli ni poslovno sodeloval. Kljub temu pa se na spletni strani pritožnika nahaja oglaševanje za Convothermove izdelke. S tem naj bi nosilec zavajal kupce, da gre za pooblaščenega zastopnika ali distributerja podjetja Convotherm. S tem naj bi bila po mnenju pritožnika izpolnjena tudi tretja alineja točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

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

b) Navedbe nosilca domene

Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril. Je pa vsa pisanja nosilec domene očitno prevzel 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 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.

Razsodnik je pred vsebinskim odločanjem o zadevi najprej preveril formalno izpolnjevanje pogojev za odločanje o zadevi. Na to ga je navedlo dejstvo, da naj bi bil nosilec domene pravno neobstoječa gospodarska družba. Po vpogledu v javni register – poslovni register RS, razsodnik ugotavlja naslednje nesporno dejstvo. Družba PUC 1, d.o.o. je bila registrirana 29.11.2004 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Omenjena družba je bila nato 19.4.2013 preoblikovana v družbo Hobart d.o.o. in nato 6.5.2013 v družbo Kremeniti d.o.o. Torej je družba Kremeniti d.o.o., glede na izpis iz poslovnega registra vsekakor pravni naslednik družbe PUC 1 d.o.o.

Razsodnik je pri nadaljevanju postopka upošteval dejstvo, da pravni naslednik nosilca domene obstaja in prvi celo sprejema vsa pisanja, naslovljena na enega od pravnih prednikov. To nenazadnje izhaja tako iz vrnjene povratnice kot tudi iz tega, da družba Kremeniti d.o.o. ni obvestila razsodišča za domenske spore, da pritožba ni bila vročena pravemu poslovnemu subjektu. Iz navedenega izhaja, da je nosilec domene oziroma njegov pravni naslednik dovolj časa za obvestilo o nepravilni vročitvi oziroma bi lahko samo vročitev tudi zavrnil. S tem je, po mnenju razsodnika, izpolnjen formalni pogoj za nadaljevanje postopka.

Po vsebinski presoji vloge pa razsodnik ugotavlja naslednje.

Domena CONVOTHERM.SI je 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. Iz priložene dokumentacije izhaja, da je pritožnik dejansko imetnik znamke CONVOTHERM registrirane kot znamke skupnosti pod številko 003480548 za storitve in blago v razredu 9 in 11 Nicejske klasifikacije in kot mednarodna blagovna znamka CONVOTHERM v registru WIPO. Navedeno pomeni, da velja varstvo znamke CONVOTHERM na celotnem območju EU in tudi v državah podpisnicah Madridskega protokola. Obe znamki sta v celoti veljavni na območju Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini in je pravni učinek izenačen z nacionalno registracijo. S tem je dokazano izpolnjevanje prve alineje točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Razsodnik je pri presoji podrobneje obravnaval drugo navedbo pritožnika, da je nosilec domene neobstoječa gospodarska družba v Republiki Sloveniji, saj ni vpisana v sodni register. Po navedbah pritožnika nosilec nikoli ni imel na območju 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 convotherm.si. S tem naj bi bilo dokazano izpolnjevanje pogojev po 2. alineji točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI. Kot izhaja iz podatkov poslovnega registra je družba Kremeniti d.o.o. dejansko pravni naslednik nosilca domene. Kot pritožnik sam navaja pa je do začetka leta 2014 sam poslovno sodeloval z družbo Kremeniti d.o.o. Slednja naj bi bila celo distributer Convothermovih izdelkov v Republiki Sloveniji. Družba Kremeniti d.o.o. naj bi na svoji spletni strani in spletni strani družbe PUC tudi po prekinitvi sodelovanja še naprej oglaševala omenjene izdelke. Zaradi takšnega ravnanja je pritožnik zoper družbo Kremeniti d.o.o. tudi podal prijavo na Tržnem inšpektoratu RS. Razsodnik ugotavlja, da bi do začetka leta 2014 družba Kremeniti d.o.o. lahko imela izkazan pravni interes za uporabo takšne domene (kolikor bi se seveda izkazala z ustrežno pogodbo z družbo Convotherm). Glede na prekinjeno sodelovanje pa po letu 2014 dejansko ni več izkazanega pravnega interesa za omenjeno domeno s strani nosilca. Razsodnik ugotavlja, da je v točki 6.1.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI določena obveza nosilca domene za točnost in ažurnost podatkov v registru domen. Ob tem je nosilec zavezan, da vsako morebitno spremembo takoj sporoči registrarju. Iz ravnanja nosilca oziroma njegovih pravnih naslednikov izhaja, da le-ti svoje obveznosti dejansko niso opravili v roku dobrih dveh let. Razsodnik lahko samo ugotovi, da takšna ravnanja s strani nosilca domene še dodatno kažejo, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede domene. Še več, iz neaktivnosti nosilca bi se dalo utemeljeno sklepati, da je to domeno na nek način zavrgel. Glede na to, da je register domen javni register, zanj veljajo enaka pravila kot za ostale registre – med drugim tudi konstitutivnost vpisa. Ob tem pa mora nosilec sam s svojim aktivnim ravnanjem tudi skrbeti za ustrezno zaščito svojih pravnih interesov. Glede na navedeno razsodnik meni, da je s tem dokazano izpolnjevanje pogojev po 2. alineji točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Razsodnik je pri ugotavljanju uporabe domene v slabi veri izhajal tako iz ravnanja nosilca kot tudi iz danih informacij s strani pritožnika glede poslovnega sodelovanja z družbo Kremeniti d.o.o. Razsodnik v zvezi s tem ugotavlja naslednja nesporna dejstva:

- poslovno sodelovanje med pritožnikom in Kremeniti d.o.o. se je zaključilo v začetku leta 2014;
- družba Kremeniti d.o.o. registrarju v dobrih 2 letih ni sporočila, da je prišlo do statusne spremembe na strani nosilca domene;
- družba Kremeniti d.o.o. v času spora ni v nobenem poslovnem razmerju z pritožnikom;
- družba Kremeniti d.o.o. se kot pravni naslednik nosilca domene ni želela opredeliti do navedb pritožnika.

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.

Pritožnik bi sicer pred začetkom pritožbe pisno pozval nosilca oziroma njegovega pravnega naslednika k prenosu domene. Vendar pa določena pasivnost pritožnika v tem delu ne vpliva na samo slabovernost nosilca – bi pa lahko še bolj izkazala njegovo slabo vero pri uporabi domene. Glede na navedeno, razsodnik ugotavlja, da je nosilec domene slednjo v času vložitve pritožbe nesporno uporabljal v slabi veri (zavajanje potrošnikov, da med pritožnikom in pravnim naslednikom nosilca domene še vedno obstaja nek poslovni odnos). Gre torej za namen nosilca, da poizkuša vnesti zmedo med stranke konkurenta s tem da takšne stranke obiskujejo spletno stran nosilca domene in ne konkurenta. Torej gre za Tako je dokazano izpolnjevanje pogojev po 3. alineji točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .SI.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika se ugotovi in domena CONVOTHERM.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.

dr. Borut Stražišar



R a z s o d n i k

Ljubljana, 14.9.2015

