

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO  
DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU  
ARDS2015/74 (victoriassecret.si)**

**1. Stranke**

Pritožnik: Victoria's Secret Stores Brand management Inc., Four Limited Parkway  
Reynoldsburg, Ohio 43068, ZDA

Kontakt:

Zakoniti zastopnik pritožnika:

Pooblaščenec pritožnika: Zivko Mijatovic & Partners d.o.o., Ulica Stare pravde 10, 1000  
Ljubljana, si@zm-p.com, 05904 3411

Nosilec: T [REDACTED] K [REDACTED], [REDACTED]

Pooblaščenec nosilca:

Kontakt:

**2. Domena**

victoriassecret.si

**3. Potek postopka**

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 11/8-2015 (elektronska verzija) in 13/8-2015 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 19/8-2015 je bilo pooblaščenim osebi pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 19/8-2015 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 25/8-2015. Administrator do poteka roka za dogovor na pritožbo, odgovora nosilca ni prejel. Tako je administrator, skladno s postopkom ARDS, dne 17/9-2015 stranke pozval k poravnavi. Poziv administratorja k poravnavi je pritožnik prejel 18/9-2015, nosilec pa poziva ni prevzel (pošta je bila administratorju vrnjena 6/10-2015). Dne 6/10-2015 je administrator pozval predsednika razsodišča naj imenuje razsodnika. Slednji je še isti dan za razsodnika določil Boruta Stražišarja. Imenovani razsodnik je dne 9/10-2015 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 blagovne znamke Skupnosti Victoria's Secret za storitve in blago v razredu 3, 4, 9, 14, 18, 25, 35 in 41 Nicejske klasifikacije.

Ob tem pritožnik navaja, da so bile prijave za registracijo oziroma same registracije blagovnih znamk izvedene pred datumom registracije sporne domene (ki nosi datum 3.1.2013). Po mnenju pritožnika je iz predloženih podatkov jasno razvidno, da zadevna domena victoriasscret.si v celoti povzema predhodne registrirane blagovne znamke pritožnika. Ker so dejansko vse črke v domeni identične zgoraj navedenim blagovnim znamkam, pritožnik nadalje meni, da podrobnejša analiza podobnosti med domeno in blagovnimi znamkami ni potrebna.

Pritožnik nadalje navaja, da nosilec domene nima pravice ali pravno priznanega interesa do zadevne domene saj ni na noben način povezan s poslovanjem pritožnika. Nosilec domene ni s pritožnikom nikoli sklenil kakršnekoli pogodbe o poslovnem sodelovanju, pritožnik ga ni nikdar ne formalno ali neformalno pooblastil za opravljanje njegovih poslov. Po navedbah pritožnika naj sam nosilec domene do tega trenutka tudi ni izkazal nikakršne uporabe ali vsaj priprave na uporabo v povezavi z dobroverno ponudbo izdelkov ali storitev. Kot dokaz pritožnik prilaga razvidno tudi iz registra WHOIS, ki jasno kaže, da je domena neaktivna.

Pritožnik nadalje navaja, da je trenutni imetnik domene slednjo registriral z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak kot domeno. Ker je blagovna znamka Victoria's Secret svetovno znana in ugledna blagovna znamka, enostavno ni možno, da imetnik domene slednje ne bi poznal. To je razvidno tudi iz elektronskega sporočila gospoda K[REDACTED] z dne 16.7.2015, ko je omenil, da pozna pritožnikove blagovne znamke in da je pri URSIL opravil "poizvedbo predhodnih znamk" ter pridobil "pozitivno mnenje URSIL". Iz navedenega naj bi tudi izhajalo, da je bila domena registrirana ali pa se je uporabljala v slabi veri.

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

## **b) Navedbe nosilca domene**

Nosilec domene ni podal odgovora na pritožbo.

## **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.

Razsodnik uvodoma ugotavlja, da sama neodzivnost nosilca domene še ne pomeni tudi njegovega strinjanja z navedbami pritožnika. Funkcija razsodnika je, da pri odločanju izhaja iz dostopnih podatkov, tako v spisni dokumentaciji kot tudi ostalih javnih baz. Na drugi strani pa mora razsodnik pri razsojanju paziti tudi na pravni interes posameznega udeleženca, četudi je takšen udeleženec neodziven.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije, razsodnik ugotavlja, da gre za takšno domeno. Pritožnik ima dejansko registrirano blagovno znamko Skupnosti za storitve in blago v razredu 3, 4, 9, 14, 18, 25, 35 in 41 Nicejske klasifikacije. Senat nadalje ugotavlja, da nosilec znamke nima ne osebnega imena ne registrirane firme, ki bi nosila ime pritožnikove registrirane blagovne znamke.

Iz navedenega sledi, da je izključni pravni interes na omenjeni blagovni znamki uspel izkazati zgolj pritožnik. Nosilec namreč, po podatkih, ki jih je razsodnik uspel pridobiti z vpogledom v poslovni register ter z uporabo spletnih iskalnikov, nima izkazanega nobenega pravnega interesa po imenu Victoria's Secret. S tem je izpolnjen pogoj iz prve alineje točke 17.2.1 Splošnih pogojev.

Pri razsojanju o izpolnjevanju pogoja iz druge alineje točke 17.2.1 Splošnih pogojev je razsodnik izhajal iz vpogleda v register WHOIS in navedb pritožnika. Glede na to, da je pritožnik nosilec blagovne znamke je s tem edini tudi upravičen razpolagati z blagovno znamko. Razsodnik je sledil navedbam pritožnika, da na noben način ni povezan z nosilcem domene. Kot dodatno okoliščino je razsodnik upošteval tudi dejstvo, da nosilec domene sploh ni uporabljal od dneva njene registracije do dneva njenega blokiranja. Nosilec domene, po razsodniku javno dostopnih podatkih, nima izkazanega nobenega drugega pravnega interesa na registrirani domeni. S tem razsodnik ugotavlja, da so izpolnjeni tudi pogoji po drugi alineji točke 17.2.1 Splošnih pogojev.



Pri presoji dobrovernosti oziroma slabovernosti registracije ali uporabe domene pa je razsodnik izhajal iz navedb pritožnika ter elektronskega sporočila nosilca domene z dne 16/7-2015. Iz omenjenega dopisa izhajata dve nesporni dejstvi: nosilcu domene je blagovna znamka pritožnika znana; nosilec domene je domeno ustvaril na temelju posredne izpeljave. Ime Victoria je uporabil na podlagi tega, ker je prodajal izdelke frizerja Shaun-a P. Slednji pa na bi nekoč bil frizer Victorie Beckham. Razsodnik se okviru tega postopka ne spušča v možno zavajanje potrošnikov oziroma zlorabo imena druge osebe (brez vednosti te osebe). Iz spletne strani proizvajalca omenjenih izdelkov (<https://www.tangleteezer.com/timeline.php>) izhaja zgolj obrobno biografsko dejstvo, da je omenjeni gospod v letu 1993 res barval lase manekenke Victorie Beckham. Nikakor pa ne izhaja, da omenjene izdelke manekenka tudi sama uporablja. Razsodnik ugotavlja, da je nosilec domene omenjeno ime uporabil z namenom privlačenja pozornosti kupcev za določene izdelke ne pa, da bi bili omenjeni izdelki kakorkoli sploh povezani z omenjeno manekenko. Tudi če gre verjeti navedbam nosilca, da je pri URSIL preverjal podatek o omenjeni blagovni znamki, ni jasno kdaj je bila ta poizvedba dejansko opravljena in za kaj je bila opravljena. Če bi nosilec domene uspel v dokaznem postopku izkazati resničnost svojih navedb glede preverbe blagovne znamke (in ob dokazu, da je bilo ravnanje nosilca povsem dobroverno), potem bi bilo potrebno presojo dobrovernosti ali slabovernosti izpeljati precej bolj podrobno. Razsodnik tako ugotavlja, da so izpolnjeni tudi pogoji iz tretje alineje točke 17.2.1 Splošnih pogojev. K takšni odločitvi je razsodnika dodatno vodila tudi neaktivnost nosilca domene.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

### **ODLOČITEV:**

Pritožbi pritožnika se ugoti in domena VICTORIASSECRET.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, 16.10.2015