

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2015/75 "ferragamo.si"

1. STRANKI

Pritožnik je Salvatore Ferragamo S.P.A., Via de Tuornabuoni 2, 50123 Firenze, Italija, ki ga zastopa pooblaščenka Petra Pečar, Regentova 4/1, 6280 Ankaran (v nadaljevanju »Pritožnik«)

Nosilec domene je T. Z. (v nadaljevanju »Nosilec domene«).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je "ferragamo.si" (v nadaljevanju »Domena«). Registrar je NETIM (v nadaljevanju »Registrar«)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski in pisni obliki je bila vložena pri ARNESu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju »Administrator«), dne 23.9.2015. Administrator je dne 24.9.2015 ugotovil, da je pritožba popolna in istega dne tudi blokiral Domeno. Pritožba je bila nadalje istega dne v skladu z 8. odstavkom 6. člena Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »Pravila postopka«), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »Splošni pogoji«), poslana Nosilcu domene. Dne 12.1.2016 je bila pošiljka Administratorju vrnjena. Nosilec domene tako na pritožbo ni odgovoril.

Administrator je v skladu s postopkom 12.1.2016 stranki pozval k poravnavi. Nosilcu domene je bila vročitev poskušana dne 14.1.2016, pritožnik je poziv prejel 14.1.2016. S potekom roka za poravnavo je Administrator dne 2.2.2016 obvestil predsednika razsodišča, naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je še isti dan na podlagi člena 12(2) Pravil postopka za razsodnico določil Evo Gostiša (»v nadaljevanju »Razsodnica«). Dne 3.2.2016 je Administrator Razsodnico pozval k izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s členom 12(5) Pravil postopka je Razsodnica še istega dne izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslala Administratorju. Administrator je istega dne v skladu s členom 13(1) Pravil postopka Razsodnici poslal spis s pritožbo v papirnati obliki, ki ga je Razsodnica prejela dne 4.2.2016.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba Salvatore Ferragamo S.p.A., s sedežem Via de Tornabuoni 2, 50123, Firenze, Italija.

Iz baze Urada za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele (v nadaljevanju »UHNT«) je razvidno, da je Pritožnik imetnik:

- znamke Skupnosti št. 103259 »FERRAGAMO«, prijavljene dne 28.3.1996 in registrirane dne 20.4.1998 z datumom izteka veljavnosti 1.4.2016, registrirane v povezavi s proizvodi 3, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 in 33 ter storitvami iz razredov 35 in 42 mednarodne klasifikacije blaga in storitev; in
- znamke Skupnosti št. 9242108 »FERRAGAMO«, prijavljene dne 13.7.2010 in registrirane dne 30.11.2010, z datumom izteka veljavnosti 13.7.2020, registrirane v povezavi s storitvami iz razreda 43 mednarodne klasifikacije blaga in storitev.

Iz baze Romarin WIPO je nadalje razvidno, da je Pritožnik imetnik mednarodno registrirane znamke IR-483.616, veljavne v Republiki Sloveniji od 23.11.1993, z datumom izteka veljavnosti 10.12.2023,

registrirane v povezavi s proizvodi iz razredov 3, 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24 in 25 mednarodne klasifikacije blaga in storitev.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je T. Z. Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskanja WHOIS, izhaja, da je Nosilec domene dne 10.11.2014 pri registrarju NETIM registriral domeno "ferragamo.si". Dejavnost Nosilca domene ni znana.

4.3. DOMENA

Domena "ferragamo.si" je na dan te razsodbe neaktivna.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je kot matična družba Poslovne skupine Ferragamo svetovno znana italijanska družba z luksuznim blagom, ki je bila ustanovljena leta 1928 v Firencah. Družba Pritožnika je specializirana za proizvodnjo čevljev, torbic in modnih dodatkov ter oblačil za moške in ženske;
- da so se nad kreacijami Salvatore Ferragamo navduševale največje zvezde Hollywood-a in na Ferragamove kreacije še vedno prisegajo znane osebnosti, tako iz sveta filma in mode, kot tudi politične osebnosti, visokokakovostni proizvodi Pritožnika pa so na voljo tudi v priznanih prodajalnah na slovenskem tržišču, kot je Galerija Emporium;
- da je Pritožnik pri pregledu registra domen ugotovil, da je Pritožniku neznan Nosilec domene Tom Zhu na svoje ime registriral Domeno;
- da je Domena identično in zamenljivo podobna njegovim blagovnim znamkam »FERRAGAMO« št. 1033259, 9242108 in IR-483.616, ki so vse veljavne na območju Republike Slovenije;
- da Nosilec domene krši njegove pravice, saj Domena v dominantnem delu vsebuje besedno znamko Pritožnika;
- da Nosilec Domene nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na Domeni, ravno nasprotno, Nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, prav tako ni eden od njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj. Nosilec domene ni imel nikoli na območju Republike Slovenije nobene pravice iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebnega imena, iz katerih bi izhajale pravice ali pravno priznani interes za registracijo ali uporabo Domene. Po mnenju Pritožnika je edini interes nosilca, ki pa seveda ni pravno priznan, z registracijo domene pridobiti premoženjsko korist, in sicer s prodajo Domene pritožniku ali konkurenci. Iz navedenega izhaja, da Nosilec domene v zvezi z Domeno nima nobenega pravno priznanega interesa;
- da je po mnenju Pritožnika Nosilec domene Domeno registriral v slabi veri, saj je ob registraciji vedel oziroma bi moral vedeti, da Pritožnik uporablja identičen oziroma zamenljiv znak, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal z registriranimi znamkami ter enakimi oziroma podobnimi proizvodi ali storitvami Pritožnika;
- da je Nosilec domene Domeno registriral izključno z namenom, da bi preprečil uporabo Domene Pritožniku, ki je identična registriranim znamkam Pritožnika;
- da Nosilec domene s Pritožnikom ni nikoli poslovno sodeloval, prav tako pa tudi ni razvil oziroma oblikoval spletne strani;
- tudi v primeru, da bi Nosilec domene spletno stran oblikoval, bi s tem po mnenju Pritožnika zavajal kupce, da gre za pooblaščenega zastopnika ali distributerja;
- da dejstvo, da je Nosilec Domeno registriral v slabi veri, nakazuje rezultat zadetkov na iskalniku www.google.si, natančneje na spletni povezavi <https://drjohnstechtalk.com/blog/2014/06/gmail-not-as-much-as-a-white-glove-service-as-you-thought>, iz česar je mogoče sklepati, da se Nosilec domene ukvarja z registracijo domen, podobnih ali enakih znanim znamkam, kar je vidno na spletni povezavi <http://www.whoismind.com/email/emh1eHVtZWI0b20-gmail.com.html>, torej s »cybersquattingom«, kar kaže na to, da je Nosilec domene Domeno registriral z namenom

prodaje same domene ali trgovanja s slednjo. Po mnenju Pritožnika je bila Domena registrirana z izključnim namenom kasnejše prodaje po ceni, ki izrazito presega stroške registracije domene; in

- da mora biti v skladu s Splošnimi pogoji zahtevek vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb, Nosilec domene pa bi moral ob registraciji Domene posvetiti večjo pozornost, da ne bi z registracijo prišlo do kršitve pravic intelektualne lastnine.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril.

6. UGOTOVITVE RAZSODIŠČA

V skladu s členom 18(3)1 Splošnih pogojev razsodišče ugotovi Pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so dejansko izpolnjeni pogoji iz člena 18(2)1 Splošnih pogojev. Ti pogoji so:

- 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.

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh pogojev hkrati.

V skladu s členom 18(3)2 Splošnih pogojev Razsodišče pri presoji teh elementov 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. Na podlagi te možnosti se Razsodnica sklicuje na prakso Razsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, v obsegu, ki ga dovoljuje podobnost splošnih pogojev in pravil postopka s Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy (v nadaljevanju »Politika UDRP«)) in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy (v nadaljevanju »Pravila UDRP«)) ter na prakso, ki temelji na Politiki UDRP in Pravilih UDRP.

6.1. "IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA"

Razsodnica uvodoma ugotavlja, da je Pritožnik imetnik blagovnih znamk, na katerih temelji svojo Pritožbo in kot izhajajo iz točke 4.1 zgoraj, kar izhaja iz izpisov iz baz UHNT in ROMARIN, ki jih je k pritožbi priložil Pritožnik.

Domena je identična blagovnim znamkam Pritožnika »FERRAGAMO«. Dodatek ".si", ki je dodan Domeni, je le oznaka za vrhno nacionalno domeno in se pri ugotavljanju kriterija identičnosti oziroma podobnosti med znamkami in domeno ne upošteva.

Razsodnica tako ugotavlja, da je zaradi identičnosti Domene z blagovnimi znamkami Pritožnika izpolnjen prvi pogoj člena 18(2)1 Splošnih pogojev.

6.2. »UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE«

Razsodišče mora nadalje na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Če pritožnik navede dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme prevali na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravni interes na domeni dokazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu; ali
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka; ali
- da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik z argumentom, da Nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, da ni eden od njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj, ravno tako pa tudi ni imel nikoli na območju Republike Slovenije nobene pravice iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebnega imena, iz katerih bi izhajale pravice ali pravno priznani interes za registracijo ali uporabo Domene, navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da Nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na Domeni. Dokazno breme se tako prevaži na Nosilca domene.

Ker Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril, s čimer bi lahko dokazal obstoj katerekoli od okoliščin, ki bi kazale na njegovo upravičenje ali pravni interes registracije Domene, Razsodnica ugotavlja, da je izpolnjen tudi drugi pogoj člena 18(2)1 Splošnih pogojev.

6.3. »REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI«

Razsodišče ugotovi pritožniku le v primeru, ko ta dokaže, da je nosilec domene domeno registriral ali jo uporablja v slabi veri. V skladu s primerjalno prakso kot dokaz slabe vere štejejo zlasti:

- okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene registriral domeno v prvi vrsti zaradi prodaje, dajanja v "najem" ali drugih oblik prenosa domene pritožniku, ki je imetnik znamke, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za ceno, ki občutno presega stroške s pridobitvijo oziroma imetništvom domene;
- registracija z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe; uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede spletnega mesta ali druge lokacije oziroma proizvoda ali storitve, ki se ponuja na imetnikovem spletnem mestu ali drugi lokaciji.

Zgoraj navedeni razlogi niso izčrpani. Da je izpolnjen pogoj po tej točki, zadostuje že, če pritožnik izkaže, da je bila domena registrirana v slabi veri.

Pritožnik navaja, da Nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika, da ni eden od njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj, ravno tako pa tudi ni imel nikoli na območju Republike Slovenije nobene pravice iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebnega imena. Nadalje navaja, da Domena ni aktivna ter da dejstvo, da je Nosilec domene Domeno registriral v slabi veri, izhaja iz spletnih povezav <https://drjohnstechtalk.com/blog/2014/06/gmail-not-as-much-as-a-white-glove-service-as-you-thought> in <http://www.whoismind.com/email/emh1eHVtZWI0b20-gmail.com.html>, iz česar je mogoče sklepati, da se Nosilec domene ukvarja z registracijo domen, podobnih ali enakih znanim znamkam, torej s »cybersquattingom«, kar kaže na to, da je Nosilec domene Domeno registriral z namenom prodaje same domene ali trgovanja s slednjo oziroma z izključnim namenom kasnejše prodaje po ceni, ki izrazito presega stroške registracije domene.

Kot pojasnjeno zgoraj, je Pritožnik imetnik treh znamk »FERRAGAMO«, ki so vse tri veljavne v Republiki Sloveniji. Pritožnik nadalje navaja, da so njegove znamke »FERRAGAMO« dobro znane oziroma znamke z ugledom. Glede na to, da je več znamk FERRAGAMO veljavnih na območju Republike Slovenije in da so te znamke dobro znane oziroma znamke z ugledom, ki jih po navedbah Pritožnika le-ta uporablja za označevanje luksuznih izdelkov, bi si bilo po mnenju Razsodnice težko zamisliti razumne okoliščine, v katerih bi Nosilec domene lahko uporabljal Domeno, ne da bi pri tem kršil pravice Pritožnika, ki mu jih dajejo njegove blagovne znamke¹. Težko si je tudi zamisliti situacijo,

¹ Glej odločitev razsodišča pri WIPO v zadevi D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows

da bi Nosilec domene ne vedel za ta dejstva v času registracije Domene. Te ugotovitve, skupaj z ugotovitvijo, da Nosilec domene nima upravičenja oziroma pravno priznanega interesa na registraciji Domene, Razsodnico vodijo do ugotovitve, da je Nosilec domene Domeno registriral v slabi veri.

Nadalje, skladno s primerjalno prakso se šteje, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk². Tudi v kolikor Nosilec domene znamk »FERRAGAMO« Pritožnika ne bi poznal, bi zanje izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk, veljavnih v Republiki Sloveniji, vključno s poizvedbo v bazi znamk UHNT in bazi znamk ROMARIN.

Pritožnik je nadalje v pritožbi navajal, da se Nosilec domene ukvarja z registracijo domen z namenom prodaje ali trgovanja s slednjo, pri tem pa predlagal vpogled v spletno povezavo <https://drjohnstechtalk.com/blog/2014/06/gmail-not-as-much-as-a-white-glove-service-as-you-thought>.

Razsodnica ugotavlja, da iz te spletne povezave dejansko izhaja, da je oseba z enakim imenom, kot ga ima Nosilec domene, ponujala odkup domene za znesek 2.000 EUR, ne sicer domene Pritožnika, vendar pa to kaže na ravnanje Nosilca domene, kot ga opisuje in zatrjuje Pritožnik, kar pa samo še dodatno kaže na to, da je bila Domena registrirana v slabi veri.

Ker Nosilec domene ni odgovoril na Pritožbo ali podal kakršnihkoli pojasnil v zvezi z registracijo Domene Razsodnica ugotavlja, da je bila na podlagi zgoraj navedenih razlogov Domena registrirana v slabi veri, s tem pa je izpolnjen tudi tretji pogoj, kot ga določa člen 18(2)1 Splošnih pogojev.

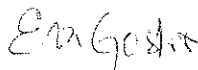
Na podlagi vsega zgoraj navedenega je razsodnica sprejela naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožbi se na podlagi člena 18(2) Splošnih pogojev in v skladu s členom 15(1) Pravil postopka ugotovi in se v skladu s členom 15(2) Pravil postopka odredi prenos domene »ferragamo.si« na Pritožnika.

V Ljubljani, 19.2.2016

Razsodnica
Eva Gostiša



² Odločitev ARDS 2010/40 »braun.si«