

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2016/84 - »smrklja.si«, »mojmikro.si«, »slovenkaleta.si« in »viktorji.si«

1. STRANKI

Pritožnik je VEČER REVIJE d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka Bojana Pretnar Todorovič, odvetnica iz Ljubljane (v nadaljevanju »Pritožnik«)

Nosilec domene je SALOMON D.O.O., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aljaž Šleničar iz Odvetniške družbe Mihelj in Barbič o.p., d.o.o. iz Nove Gorice (v nadaljevanju »Nosilec domen«).

2. DOMENSKO IME

Sporne domene so »smrklja.si«, »mojmikro.si«, »slovenkaleta.si« in »viktorji.si« (v nadaljevanju »Domene«).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski obliki je bila vložena pri ARNESu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju »Administrator«), dne 27.9.2016. Pritožba v pisni obliki je bila vložena pri Administratorju dne 26.9.2016. Administrator je dne 28.9.2016 ugotovil, da je pritožba popolna. Istega dne je bila pritožba v skladu s členom 6(8) 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. Istega dne je bilo tudi Pritožniku, registrarju in Nosilcu domene sporočeno, da je Domena blokirana. Dne 21.10. 2016 je Administrator prejel elektronski odgovor na pritožbo Administrator je nato dne 24.10.2016 Pritožniku poslal odgovor, ki pa ga ta ni prevzel, zato ga je Administrator poslal še enkrat. Pritožnik je tokrat odgovor na pritožbo prevzel, in sicer 14.11.2016. Dne 8.11.2016 je Administrator prejel dodatno vlogo pritožnika po elektronski pošti (10.11.2016 je Administrator pritožnika po elektronski pošti pozval k posredovanju pisne dodatne vloge, ki jo je nato po elektronski pošti prejel 11.11.2016, dne 14.11.2016 pa še pisno dodatno vlogo z dopolnitvijo) in jo dne 16.11.2016 posredoval Nosilcu domene, istočasno pa stranki pozval k poravnavi. Dne 6.12.2016 je Administrator v skladu členom 12(1) Pravil postopka pozval predsednika razsodišča, naj določi razsodnika. Dne 7.12.2016 je predsednik razsodišča za razsodnico imenoval Evo Gostišo (v nadaljevanju »Razsodnica«), Administrator pa je še istega dne pozval Razsodnico k podpisu izjave. V skladu s členom 12(5) Pravil postopka je Razsodnica izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslala Administratorju, ki jo je prejel dne 8.12.2016.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba VEČER REVIJE d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, Slovenija.

Iz baze Urada RS za intelektualno lastnino (»UIL«) je razvidno, da je Pritožnik imetnik naslednjih registriranih blagovnih znamk:

- znamka št. 9670290 »Jana SMRKLJA«, v sliki, prijavljena dne 29.2.1996, registrirana dne 4.2.1997;
- znamka št. 9470613 »VIKTOR«, v sliki, prijavljena dne 20.4.1994 in registrirana dne 1.3.1995;
- znamka št. 9470614 »VIKTOR«, v sliki, prijavljena dne 20.4.1994 in registrirana dne 1.3.1995;
- znamka 9471058 "moj mikro« v sliki, prijavljena dne 26.7.1994 in registrirana dne 28.2.1995;

- znamka št. 200770323 »SLOVENKA LETA«, prijavljena dne 8.3.2007 in registrirana dne 6.11.2009.

4.2. NOSILEC DOMEN

SALOMON D.O.O., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.

4.3. DOMENA

Domene »smrklja.si«, »mojmikro.si«, »slovenkaleta.si« in »Viktorji.si« so na dan te razsodbe neaktivne.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. NAVEDBE PRITOŽNIKAV PRITOŽBI

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je imetnik naslednjih blagovnih znamk, registriranih pri UIL:
 - SMRKLJA (registrska številka 9670290) in je dal blagovno znamko v licenco, licencodajalec pa namerava izdajati revijo SMRKLJA;
 - MOJ MIKRO (registrska številka 9471058) in namerava izdajati revijo MOJ MIKRO;
 - SLOVENKA LETA (registrska številka 200770323) in je dal blagovno znamko v licenco, licencodajalec pa namerava organizirati letni dogodek oziroma podelitev naziva SLOVENKA LETA;
 - VIKTOR (registrski številki 9470613 in 9470614) namerava organizirati letni dogodek VIKTORJI oziroma podelitev nazivov VIKTOR;
- da je glavni namen registriranih blagovnih znamk SMRKLJA in MOJ MIKRO njihova uporaba za namen izdajanja revij, za blagovni znamki SLOVENKA LETA in VIKTORJI pa je njihova uporaba za namen organizacije dogodkov oziroma podelitve nazivov "SLOVENKA LETA" in "VIKTOR". V povezavi z blagovnima znamkama SMRKLJA in MOJ MIKRO namerava Pritožnik sam oz. na podlagi dogovorjene licenčne pogodbe, sklenjene med Pritožnikom in licenco jemalcem izdajati reviji SMRKLJA in MOJ MIKRO;
- Domene smrklja.si, mojmikro.si in slovenkaleta.si so identične zgoraj navedenim blagovnim znamkam Pritožnika. Vsebujejo le dodatek .si, z izjemo viktorji.si. Domena viktorji.si je podobna zgoraj navedeni blagovni znamki pritožnika VIKTOR, v preteklosti pa sta tako prvi nosilec (družba DELO REVIJE d.d.), kot trenutni nosilec domeno viktorji.si uporabljala za promocijo dogodka, na katerem so podeljevali nagrade imenovane po blagovnih znamkah pritožnika t.j VIKTOR;
- Nosilec domen nima nobene pravice, dovoljenja Pritožnika ali pravno priznanega interesa na blagovnih znamkah Pritožnika, posledično pa tudi ne na domenah. Uporablja jih v slabi veri;
- Pritožnik je zoper Nosilca domen že sprožil domenski spor za domene jana.si, lady.si, kih.si, eva.si, rozeinvrt.si, prinasdoma.si, lepainzdrava.si, revijastop.si, revijaobrazi.si, revijaanja.si (št. primera ARDS2016/83), ki so bile predmet enakih pravnih poslov, kot Domene. V tem postopku, ki je temeljil na enakem dejanskem in pravnem stanju kot ta, je Pritožnik uspel in domene so bile prenesene nanj;
- Nosilec domen je imel blagovne znamke SMRKLJA, MOJ MIKRO, SLOVENKA LETA in VIKTOR v uporabi v preteklosti, na podlagi dogovorjene licenčne pogodbe, t.j. Pogodbe o finančnem leasingu. To pogodbo je sklenil s predhodnim imetnikom blagovnih znamk Nova KBM d.d. in je bila v veljavi le do septembra 2015. Dne 27. 2. 2015 je Nosilec domen odpovedal Pogodbo o finančnem leasingu s šest mesečnim odpovednim rokom, ki se je iztekel septembra 2015. Od takrat naprej blagovnih znamk SMRKLJA, MOJ MIKRO, SLOVENKA LETA in VIKTOR Nosilec domen ni več smel uporabljati oz. za uporabo le-teh ni imel več nobene pravne podlage.
- Pri presojanju pravnega interesa nosilca in pritožnika je potrebno izhajati iz vzpostavljenih pravnih razmerij:
 - od dne 11. 4. 2016 je lastnik blagovnih znamk Pritožnik, ki je v registru blagovnih znamk tudi vpisana kot imetnik znamk;

- do dne 11. 4. 2016 je bil lastnik blagovnih znamk družba KBM Leasing d.d. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, ki je bila v registru blagovnih znamk tudi vpisana kot imetnik znamk;
 - do dne 27. 8.2015 je imel Nosilec domen sklenjeno Pogodbo o finančnem leasingu in pravici licence znamk – torej pravico souporabe znamk (ne pa tudi lastništva nad znamkami);
 - po dnevu 27. 8. 2015 je Nosilec domene izgubil pravico souporabe blagovnih znamk;
 - v avgustu 2011 je Nosilec domen od družbe Delo Revije d.d. nedoločenega dne leta 2011, z nedoločenim pravnim poslom Domene prenesel nase (torej zdajšnjega Nosilca domen);
- Nosilec domen nima nobenega pravnega interesa glede Domen. Prav tako je Nosilec domen s prekinitvijo Pogodbe o finančnem leasingu in pravici licence znamk, sklenjene z takratnim imetnikom blagovnih znamk KBM Leasing d.d. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji v letu 2015 pokazal, da blagovnih znamk ne želi več uporabljati;
 - Nosilec domen ne izdaja revij in ne organizira dogodkov s blagovnimi znamkami, ki bi vsebinsko sodile pod registrirane domene, saj tega od dne 27. 8. 2015 niti ne more več, ker je izgubil pravico do uporabe blagovnih znamk;
 - nesporno je, da Nosilec domen le-teh ne uporablja, hkrati pa Pritožniku in imetniku blagovnih znamk onemogoča dostopa do teh Domen. Zaradi navedenega je jasno, da Nosilec uporablja Domene v slabi veri;
 - da je Domene, glede na predhodno dejstvo in dejstvo da so bile na spornih spletnih straneh narejene le preusmeritve na klonе revij in dejstvo, nosilec uporabljal v slabi veri;
 - da Nosilec domen zdaj Domen ne uporablja več.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze: izpis Pritožnikovih znamk iz baze UIL in Whois rezultate za Domene.

5.2. NAVEDBE NOSILCA DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- Pritožnik ni dokazal, da Nosilec domen le-te uporablja v slabi veri ter da Pritožniku onemogoča uporabo znamk. Nosilec domen le-teh ne uporablja;
- Nosilec domen le-teh ne uporablja v smislu ohranitve tržnega položaja Nosilca domen in z ničemer ne preprečuje Pritožniku uporabe Domen z njegovimi registriranimi blagovnimi znamkami;
- Nosilec domen ima pravnoveljavno registrirane Domene, Pritožnik pa jih niti ni poskusil odkupiti, ampak se je raje odločil za zlorabo instituta pritožbe;
- Pritožnik je znamke kupil na podlagi Vabila k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk, ki ga je prejšnji imetnik znamk, družba KBM Leasing d.d., Skupina Nove KBM – v likvidaciji, objavil na svoji spletni strani in na spletni strani www.finance.si z dne 5.2.2016. Predmet prodaje na podlagi navedenega vabila, ki se je zaključila s sklenitvijo prodajne pogodbe dne 11.4.2016, je bila zgolj in samo pravica do uporabe znamk, kar izhaja iz Vabila k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk, pri čemer je prodajalec tudi izrecno napisal, da drugih pravic (torej tudi obravnavanih domen) nima in jih tako ne more prenašati in niso predmet prodaje. Pritožnik je tako ob nakupu znamk vedel, da Domene obstojijo in je njihov nosilec Nosilec Domen;
- Pritožnik ni imetnik blagovne znamke VIKTORJI, zato v primeru domene viktorji.si ni mogoče govoriti o identičnosti ali zamenljivi podobnosti domene njegovi znamki, kakor tudi ne, da domena posega v njegovo pravico priznana po pravnem redu RS, domena viktor.si pa je prosta in ima Pritožnik vse možnosti, da jo registrira.

Nosilec domene je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze: izpis iz spletne strani http://www.kbm-leasing.si/novinarsko_sredisce?id=000005316, Vabilo k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk in Whois rezultat za domeno viktor.si

5.3. NAVEDBE PRITOŽNIKA V DODATNI VLOGI

Pritožnik v dodatni vlogi navaja:

- Da, kot je že navedel, je imetnik zgoraj navedenih blagovnih znamk, znamke in Domene pa se razlikujejo le po tem, da je pri Domenah pripet dodatek .si, ki je oznaka za nacionalno domeno;
- Z uporabo Domen Nosilec domen posega v pravice, ki jih imetniku znamk podeljuje ZIL-1;
- Nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede Domen, saj sam ni imetnik nikakršnih pravic intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerih bi lahko izhajal njegov interes za registracijo ali uporabo Domen. Domene niso v uporabi, zato ni mogoče govoriti o uporabi na nekomercialen ali pošten način, brez dobičkonosnega, zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov;
- Nosilec domen najmanj od 11.4.2016 nima nobenega pravno priznanega interesa za uporabo Domen, s Pritožnikom pa nima sklenjenega nobenega veljavnega dogovora, ravno tako pa ne izkazuje pravice do uporabe blagovnih znamk na podlagi kakršnegakoli drugega dogovora;
- v odgovoru na pritožbo Nosilec domen večkrat izpostavlja, da bi Domene prodal, zato je torej njegov edini interes pridobiti premoženjsko korist s prodajo Domen Pritožniku ali konkurenci, poleg tega se glede na izid postopka ARDS2016/83 Nosilec domen zaveda dejstva, da na blagovnih znamkah nima več pravic in posledično tudi ne pravno priznanega interesa na Domenah, pa ni pristopil k Pritožniku z namenom ureditve stanja;
- tako Nosilec domen kot tudi Pritožnik sta izdajateljici istovrstnih revij, znamke Pritožnika so znamke ugleda in so splošno poznane, Domene so identične znamkam razen domene viktorji.si, ki pa je zamenljivo podobna znamki Pritožnika, Nosilec domene je bil v preteklosti že vpleten v domenske spore, v katerih je svoje domene izgubil oziroma so bile prenesene na Pritožnika, zaradi česar si ni mogoče zamisliti, da bi Nosilec domen le-te lahko na kakršenkoli način legitimno aktivno uporabljal;
- v povezavi z blagovno znamko Smrklja je bila domena smrklja.si preusmerjena na stran najstnica.si, v povezavi z blagovno znamko Moj Mikro, domena ni bila preusmerjena, je pa bila aktivna še po izteku licence (zapisi se glasijo na prejšnjega imetnika znamke Delo Revije, d.d.), v povezavi z blagovno znamko Viktor pa arhiv domene na dan 12.10.2015 obstaja, stran je prazna, vseeno je v glavi strani napisano »Media24«, t.j. povezava z Nosilcem domene.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil še naslednje dokaze: izpis webarchive z dne 28.9.2015, izpis webarchive z dne 25.9.2015 in arhiv domene viktorji.si za dan 12.10.2015.

6. UGOTOVITVE RAZSODIŠČA

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

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki pritožnika, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši avtorsko pravico pritožnika po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali posega v pritožnikove pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo pritožnikovo 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 ji 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 on 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 spletne baze znamk UIL.

Domeni slovenkaleta.si in mojmikro.si sta identični registriranim blagovnim znamkama Pritožnika št. 200770323 in št. 9471058. Domena viktorji.si je po mnenju razsodnice zamenljivo podobna registriranim blagovnim znamkama Pritožnika »VIKTOR« št. 9470613 in 9470614, saj le-ta predstavlja množino besede Viktor. Ravno tako je po mnenju razsodnice domena smrklja.si zamenljivo podobna registrirani znamki Pritožnika »jana Smrklja« št. 9670290. Čeprav gre pri slednji za znamko, ki sestoji iz dveh besed, t.j. »jana« in »Smrklja«, je vendarle nosilna beseda v tej zvezi beseda »Smrklja«, ki pa je identična domeni smrklja.si. 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 oziroma zamenljivi podobnosti Domen 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 Pritožnik z argumentom, da Nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede Domen, saj sam ni imetnik nikakršnih pravic intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerih bi lahko izhajal njegov interes za registracijo ali uporabo Domen ter da najmanj od 11.4.2016 nima nobenega pravno priznanega interesa za uporabo Domen, s Pritožnikom pa nima sklenjenega nobenega veljavnega dogovora, ravno tako pa ne izkazuje pravice do uporabe blagovnih znamk na podlagi kakršnegakoli drugega dogovora, navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da Nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na Domenah.

Dokazno breme se tako prevali na Nosilca domene.

Nosilec domene dokaznemu bremenu ni zadostil, saj je v odgovoru na pritožbo navedel le, da pravno priznani interes na Domenah, vendar le-tega ni obrazložil. Zaključiti torej je, da Nosilec domen ni splošno znan po znakih, na katerih temelji predmetni spor. Nosilec domen le-teh tudi ne uporablja in niti ni navajal, da bi se opazno pripravljaj na uporabo Domen ali imen, vsebovanih v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu.

Razsodnica tako ugotavlja, da je izpolnjen tudi drugi pogoj člena 18(2)1 Splošnih pogojev.

6.3. »REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMEN V SLABI VERI«

Razsodišče ugodi 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 so izpolnjeni pogoji po tej točki, zadostuje, če pritožnik izkaže, da je bila domena registrirana v slabi veri ali da se uporablja v slabi veri.

Pritožnik navaja, da Nosilec domen ni imetnik nikakršnih pravic intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerih bi lahko izhajal njegov interes za registracijo ali uporabo Domen. Domene niso v uporabi, zato ni mogoče govoriti o uporabi na nekomercialen ali pošten način, brez dobičkonosnega, zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov. Nadalje Nosilec domen najmanj od 11.4.2016 nima nobenega pravno priznanega interesa za uporabo Domen, s Pritožnikom pa nima sklenjenega nobenega veljavnega dogovora, ravno tako pa ne izkazuje pravice do uporabe blagovnih znamk na podlagi kakršnegakoli drugega dogovora.

Razsodnica po vpogledu v dokaze, ki jih je predložil Nosilec domene, t.j. Vabila k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk, danega s strani KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, ugotavlja, da se je Nosilec domen nedvomno zavedal, da ni imetnik znamk »jana Smrklja«, »SLOVENKA LETA«, »moj mikro« in »VIKTOR«, saj so bile le-te predmet prodaje s strani prej navedene družbe. Te znamke je pridobil Pritožnik in je tudi vpisan kot njihov imetnik v registru znamk pri UIL. Pritožnik je v pritožbi med drugim tudi navedel, da je te znamke uporabljal Nosilec domene na podlagi Pogodbe o finančnem leasingu in pravici licence znamk, od katere je odstopil 27.2.2015, česar Nosilec domen ni prerekal, iz tega pa je mogoče zaključiti, da je imel Nosilec domen le pravico uporabe teh znamk in je ta pravica po izteku odpovednega roka prenehala.

Nosilec domen svojem odgovoru na pritožbo sicer navaja, da iz Vabila k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk izhaja, da je bil predmet prodaje zgolj in samo pravica do uporabe znamk, pri čemer je prodajalec tudi izrecno napisal, da drugih pravic (torej tudi obravnavanih domen) nima in jih tako ne more prenašati in niso predmet prodaje. Navedeno naj bi kazalo na to, da je Pritožnik vedel, da ne kupuje Domen. Po mnenju razsodnice pa temu ni mogoče pripisati takega pomena kot ga pripisuje Nosilec domen. Prodajalec blagovnih znamk, med drugim tudi zgoraj navedenih, se je očitno zavedal, da predmet prodaje ne morejo biti pravice, ki jih sam nima, in je to tudi navedel v zgoraj navedenem vabilu. To pa po mnenju razsodnice ne pomeni, da Nosilcu domen ni mogoče očitati slabovernosti pri registraciji oziroma uporabi Domen.

Nadalje razsodnica ugotavlja, da na dan te razsodbe Domene niso aktivne oziroma je pri domeni smrklja.si narejena preusmeritev na najstnica.si. V skladu s primerjalno prakso za uporabo domene v slabi veri ni nujno, da se domena dejansko aktivno uporablja, ampak lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera uporabo v slabi veri predstavlja tudi zgolj pasivno imetništvo domene¹.

Relevantne okoliščine v predmetni zadevi so po mnenju razsodnice naslednje:

- Nosilec domen je imel v preteklosti pravico do uporabe znamk »jana Smrklja«, »SLOVENKA LETA«, »moj mikro« in »VIKTOR«, vendar pa je ta pravica prenehala;
- Nosilec domen le-teh ne uporablja in jih ni uporabljal od septembra oziroma oktobra 2015 (ni bilo nobenih spletnih vsebin), pri čemer v odgovoru na pritožbo ni pojasnil, ali jih sploh namerava uporabljati, je pa izpostavil, da zaradi predmetnega spora Domen ne more prenesti na tretje;
- ob odsotnosti pravno priznanega upravičenja na Domenah neuporaba le-teh kaže na slabo vero, t.j. da Nosilec domene le-te uporablja v slabi veri in s tem Pritožniku kot imetniku blagovnih znamk preprečuje uporabo Domen z imeni registriranih blagovnih znamk;
- Domeni slovenkaleta.si in mojmikro.si sta identični registriranima blagovnim znamkama Pritožnika št. 200770323 in št. 9471058, domena viktorji.si je zamenljivo podobna

¹ ARDS2016/82, WIPO Case No. D2000-0704 »wallstreetjournaleurope.com«

registriranima blagovnama znamkama Pritožnika »VIKTOR« št. 9470613 in 9470614, domena smrklja.si pa je zamenljivo podobna registrirani znamki Pritožnika »jana Smrklja« št. 9670290;

- Nosilec domene je bil v preteklosti že vpleten v domenske spore, v katerih je svoje domene izgubil oz. so bile prenesene na Pritožnika²;
- ob upoštevanju vsega navedenega si ni mogoče zamisliti, da bi Nosilec domene lahko Domene na kakršnikoli način legitimno aktivno uporabljal.

Pri tem razsodnica ugotavlja, da iz navedb Pritožnika in Nosilca domene ni mogoče zaključiti, da so bile Domene registrirane v slabi veri, je pa mogoče zaključiti, da se v slabi veri uporabljajo.

S tem pa je izpolnjen tudi pogoj, kot ga določa člen 18(2)1 Splošnih pogojev.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je razsodnica zato 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 domen »smrklja.si«, »mojmikro.si«, »slovenkaleta.si« in »Viktorji.si« na Pritožnika.

Razsodnica

Eva Gostiša

Eva Gostiša
V Hruševu, 9.1.2017

² Odločitev ARDS2016/83