

# RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

## ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2016/85 - "century21.si"

### 1. STRANKI

Pritožnik je Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, Madison, New Jersey 0794, ZDA, ki ga zastopa pooblaščenec ITEM d.o.o, Resljeva 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Pritožnik«)

Nosilec domene je Posestvo Trnulja, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Črna vas 267, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju »Nosilec domene«).

### 2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je "century21.si" (v nadaljevanju »Domena«).

### 3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski obliki je bila vložena pri ARNESu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju »Administrator«), dne 28.9.2016. Pritožba v pisni obliki je bila vložena pri Administratorju dne 20.9.2016. Administrator je dne 30.9.2016 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 17.10.2016 je Administrator prejel elektronski odgovor na pritožbo, in po pregledu dne 19.10.2016 ugotovil, da je odgovor na pritožbo nepopoln, zato je istega dne pozval k dopolnitvi odgovora in dne 20.10.2016 prejel elektronsko verzijo dopolnjenega odgovora na pritožbo (pisno dne 21.10.2016). Administrator je nato dne 1.10.2016 Pritožniku poslal odgovor in dne 2.11.2016 prejel dodatno vlogo Pritožnika in jo dne 3.11.2016 posredoval Nosilcu domene, istočasno pa stranki pozval k poravnavi. Dne 18.11.2016 je rok za poravnavo potekel, o čemer je Administrator še isti dan obvestil razsodnika in ga v skladu s členom 12(1) Pravil postopka pozval, naj določi razsodnika. Dne 18.11.2016 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 21.11.2016.

### 4. DEJANSKO STANJE

#### 4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba Century 21 Real Estate LLC, s sedežem 175 Park Avenue, Madison, New Jersey 0794, ZDA..

Iz baze Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je razvidno, da je Pritožnik imetnik naslednjih evropskih znamk, ki so veljavne tudi v Sloveniji:

- znamka Evropske unije št. 000146068 "CENTURY 21" v besedi, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 08.01.1999;
- znamka Evropske unije št. 000146191 "CENTURY 21" v sliki, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 15.05.1998;
- znamka Evropske unije št. 000146258 "CENTURY 21" v sliki, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 15.05.1998;
- znamka Evropske unije št. 000146332 "CENTURY 21 GESTION" v besedi, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 08.01.1999;

- znamka Evropske unije št. 000146357 "CENTURY 21" v sliki, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 15.05.1998;
- znamka Evropske unije št. 000146761 "CENTURY 21 2&1" v besedi, prijavljena dne 01.04.1996 in registrirana dne 15.05.1998;
- znamka Evropske unije št. 009601121 "CENTURY 21 COMMERCIAL" v besedi, prijavljena dne 15.12.2010 in registrirana dne 10.06.2011;
- znamka Evropske unije št. 009601238 "CENTURY 21 COMMERCIAL" v sliki, prijavljena dne 15.12.2010 in registrirana dne 10.06.2011;
- znamka Evropske unije št. 011253961 "CENTURY 21 FINE HOMES & ESTATES" v besedi, prijavljena dne 10.10.2012 in registrirana dne 01.04.2013;
- znamka Evropske unije št. 011254018 "CENTURY 21 FINE HOMES & ESTATES" v sliki, prijavljena dne 10.10.2012 in registrirana dne 17.04.2013;
- znamka Evropske unije št. 011254191 "CENTURY 21" v sliki, prijavljena dne 10.10.2012 in registrirana dne 01.04.2013.

## 4.2. NOSILEC DOMENE

Posestvo Trnulja, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Črna vas 267, 1000 Ljubljana, Slovenija.

## 4.3. DOMENA

Domena "century21.si" je na dan te rzsodbe neaktivna.

## 5. NAVEDBE STRANK

### 5.1. NAVEDBE PRITOŽNIKAV PRITOŽBI

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da podjetje Pritožnika sestavlja približno 6900 lastniško in upravljavsko neodvisnih franšiznih posredniških pisarn v 78 državah po svetu, kar skupaj predstavlja več kot 101.000 neodvisnih prodajnih strokovnjakov.
- da je Pritožnik priznan kot vodilno podjetje na področju e-trženja nepremičnin, prejel pa je številne nagrade in priznanja. Njegov brand CENTURY 21 je na področju nepremičnin najbolj priznan in prepoznaven po vsem svetu, kar je v poročilu Ad Tracking Study 2014 ugotovila britanska multinacionalna tržno-raziskovalna agencija Millward Brown (druga največja taka organizacija na svetu, takoj za Nielsen Company), ki se ukvarja tudi z raziskavami vrednosti brandov in znamk. V Ad Tracking Study 2015 je ista agencija potrdila, da je pritožnikov brand CENTURY 21 najbolj prepoznaven na področju nepremičnin. Nadalje je bila po podatkih Comscore data pritožnikova spletna stran najbolj obiskana nepremičninska spletna stran v letih 2013 in 2014.
- Da so vse zgoraj navedene informacije in še dodatne informacije razvidne iz njegove glavne spletne strani [ww.century21.com](http://ww.century21.com), ima pa v lasti še številne druge domene, ki vsebujejo »century« in številko »21«, na primer [century21Global.com](http://century21Global.com), [commercial.century21.com](http://commercial.century21.com), [century21.com/finehomes](http://century21.com/finehomes), [century21espanol.com](http://century21espanol.com) itd.
- Da v Sloveniji predstavlja Pritožnika preko podeljene franšize nepremičninska agencija CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o., Avčinova ulica 11, Ljubljana, ki upravlja spletno stran [www.c21.si](http://www.c21.si) S te spletne strani med drugim izhaja tudi podatek, da vsak 5. sklenjeni nepremičninski posel na svetu poteka prek Pritožnika ali njegovih franšiznih nepremičninskih podjetij, iz česar sledi, da ima pritožnik najmanj 20% tržni delež v svetovnem merilu na področju števila sklenjenih nepremičninskih poslov;
- Da je Pritožnik imetnik zgoraj navedenih evropskih znamk, pri čemer so bile najstarejše prijavljene že dne 1.4.1996, kar je več kot 16 let pred dnem registracije zadevne domene (t.j. 10.11.2012);
- Da je Nosilec domene Domeno registriral dne 10.11.2012;
- Da Nosilec domene upravlja spletno stran [www.trnulja.com](http://www.trnulja.com), po podatkih iz AJ PES pa je registriran za dejavnost »posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov«;

- Da je le nekaj dni pred tem, ko je nosilec registriral zadevno domeno, natančneje dne 04.11.2012, direktorica in lastnica 50% deleža družbe Nosilca domene ga. z prek spletne strani [www.century21.com](http://www.century21.com) kontaktirala Pritožnika in mu ponujala dve svoji lastni nepremičnini. Navedeno dokazuje, da je Nosilec domene vedel za Pritožnika in domeno [century21.com](http://century21.com) že pred registracijo zadevne domene;
- da spletna stran na Domeni ni aktivna;
- da je Pritožnik je glede na zgornje okoliščine želel zadevo rešiti na sporazumen način, zato je nosilcu domene prek svojega slovenskega odvetnika poslal poziv za prenos Domene nase. Prvi odziv odvetnika Nosilca domene je bil zelo aroganten, ko pa mu je bila zadeva dodatno pojasnjena, je izjavil, da brezplačen prenos domene ne pride v poštev, da pa je Nosilec domene pripravljen le-to prodati. Navedel je še, da po njihovem mnenju registrirana blagovna znamka njenemu imetniku ne daje upravičenja zahtevati prenos ali izbris Domene.
- Da je Domena identična pritožnikovim znamkam "CENTURY 21" (znamke Evropske unije št. 000146068, 000146191, 000146258, 000146357 in 011254191). Domena sicer povezuje besedo 'century' in številko '21' v enotno celoto CENTURY21, vendar to ne vpliva na presojo identičnosti. V skladu s sprejeto prakso, ki temelji na pravilih UDRP, je uveljavljeno, da sta znamka in domena identični, kadar je domeni identičen besedni del znamke, znamka pa lahko vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene (glej npr. odločitev razsodišča v primeru ARDS 2011/53, stran 5, in WIPO primer D2011-1174 [dolcegabbana.com](http://dolcegabbana.com));
- Da je zadevna domena poleg tega tudi zamenljivo podobna pritožnikovim znamkam "CENTURY 21 GESTION", "CENTURY 21 2&1", "CENTURY 21 COMMERCIAL" in "CENTURY 21 FINE HOMES & ESTATES", saj tako kot le-te vsebuje besedo 'century' in številko '21';
- da ni pomembno, da zadevna domena vsebuje končnico ".SI", saj se v splošnem šteje, da se končne domene (npr. .SI) ne upoštevajo pri primerjavi znamke in domene;
- da Nosilec domene nima za uporabo Domene nikakršne pravice, pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa. Nosilec domene ni v nobeni povezavi s Pritožnikom ter nima pravno upravičenega razloga ali legitimnega interesa, da bi lahko uporabljal zadevno domeno;
- da Nosilec domene nima nobene znamke, ki bi vsebovala besedo 'century' in številko '21' in tudi nima nobene druge pravice, ki bi vsebovala ti dve enoti;
- da Nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem Pritožnika: ni eden njegovih zastopnikov, ne opravlja poslov zanj niti ne posluje z njim na kakršenkoli način. Nosilec domene ni od Pritožnika pridobil nobene licence ali dovoljenja, da na kakršenkoli način uporablja znamke "CENTURY 21" ali ostale Pritožnikove znamke;
- da je Domena registrirana in/ali uporabljena v slabi veri, saj ni aktivna, Nosilec domene pa je bil pripravljen zadevno domeno kvečjemu prodati, ne pa prenesti neodplačno ali proti povrnitvi stroškov registracije in vzdrževanja Domene. Očitno je, da ima Nosilec domene interes in namen z Domeno zaslužiti, kar izkazuje slabo vero;
- da na slabo vero pri registraciji Domene nedvomno kaže tudi, da je Nosilec domene v času, ko je registriral Domeno, vedel za Pritožnika in njegovo domeno [www.century21.com](http://www.century21.com), ki vsebuje identično besedo in številko kot Domena, pri čemer Nosilec domene od Pritožnika ni dobil dovoljenja, da jo registrira;
- nenazadnje na slabovernost nosilca domene kaže že sama odsotnost kakršnihkoli pravic in pravno priznanih upravičenj nosilca domene do zadevne domene.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze: izpis s spletne strani [www.century21.com](http://www.century21.com), izpis s spletne strani [www.c21.si](http://www.c21.si), izpis pritožnikovih znamk iz baze EUIPO, izpis EU znamke št. 000146068 "CENTURY 21" iz baze EUIPO, izpis iz baze WHOIS za zadevno domeno, izpis s spletne strani [www.trnulja.com](http://www.trnulja.com), izpis iz AJPES za nosilca domene ter, kopija sporočila Urše Kunz, poslanega na naslov [FranchiseLead@century21.com](mailto:FranchiseLead@century21.com), izpis s spletne strani [www.century21.si](http://www.century21.si), kopije elektronske korespondence med odvetnikoma Pritožnika in Nosilca domene iz obdobja 07.12.2015 do 22.12.2015 ter izpis znamk nosilca domene s portala TM view ter vpogled po potrebi

## 5.2. NAVEDBE NOSILCA DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da Domene nikakor ni registriral v slabi veri;

- da elektronska pošta, ki jo je v spis vložil Pritožnik, ni bila posredovana v imenu in na račun Pritožnika, pač pa v imenu pravne osebe CSLO NEPREMIČNINE d.o.o., ki je zatrjevala, da je od Pritožnika pridobila pravice iz naslova več blagovnih znamk;
- da Nosilec domene nikdar ni bilo predstavljeno, da je na družbo CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. kdorkoli prenesel kakršnekoli pravice iz naslova konkretnih blagovnih znamk, zato je Nosilec domene upravičeno postopal kot izhaja iz elektronske korespondence, Nosilec domene pa je deloval v dobri veri, saj je utemeljeno sklepal, da je domeno mogoče uporabljati, tudi glede na dejstvo, da vložena prijava za registracijo domene ni bila zavržena in tudi glede na dejstvo, da gre za generično besedno zvezo (v slovenskem prevodu 21. stoletje);
- da družba CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. ni upravičena do enostavnega in neodplačnega prenosa domene, saj bi za to morali obstajati določeni pogoji – CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. bi morala imeti registrirano podobno ali zamenljivo blagovno znamko v Sloveniji in Domena bi se morala uporabljati v slabi veri;
- da družba CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. v Sloveniji nima registrirane nobene takšne blagovne znamke, zato je Nosilec domene deloval v dobri veri, s tem, ko je Domeno ponudil v odkup, pa torej ni deloval v slabi veri;
- Pritožnik bi moral dokazati in izkazati, da je Nosilec domene le-to registriral iz razlogov, ki so neposredno povezani z blagovno znamko Pritožnika, pa vendar ne zatrjuje ničesar takega: (i) Pritožnik in Nosilec domene nista konkurenčni družbi, zato tudi njune blagovne znamke niso primerljive oziroma zamenljive, (ii) Nosilec domene le-te ni registriral za to, da bi jo prodal komu drugemu oziroma konkurenčni družbi, da bi izkrivljal konkurenco, marveč je konkretno domeno registriral za lastne potrebe, (iii) Pritožnik nima namena privabljati potencialnih potrošnikov, saj blagovne znamke oziroma storitve, ki jih ponujata Pritožnik in Nosilec domene, sploh niso primerljive;
- Da na voljo ni prav veliko domen, koš avtorskih pravic v tem delu pa je že v veliki meri izčrpan, v primeru Century21 pa ne gre za slovečo znamko, če pa že, pa je sloveča znamka Century 21 Department Store, ki obstaja že vsaj od leta 1991;
- Da je bila prijava registracije Evropske znamke Century21 zavržena ravno iz obstoja absolutnih razlogov in je bila nato šele po dodatnih obrazložitvah registrirana v letu 1999;
- Da je bila Domena registrirana v dobri veri, z namenom uporabe za potrebe Nosilca domene, ki je usmerjena v zasledovanje načel in razvoja kmetijstva v 21. stoletju, gre za naklonjenost in spoštovanje narave, kulturne dediščine, območja in ljudi tudi v konkretnem stoletju, trajnostnemu razvoju delujočih dejavnosti na kmetiji, vizija družbe pa je tudi v 21. stoletju ohranjati in nadgrajevati uspešno kmetijsko gospodarstvo; Nosilec domene želi dodatno utrditi položaj prepoznavne ekološke kmetije in se pozicionirati s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo zasnovana na klasični in inovativni ponudbi; osnovni načeli družbe sta tako inovativnost in sodobni prijemi v zdravem, naravnem okolju, kar naj bi vedno bolj posebjalo 21. stoletje;
- Century21 ni edina taka znamka ni edina takšna blagovna znamka, ob vpisu besede »century« v bazi podatkov SIPO dobimo 6 zadetkov, v bazi ROMARIN 47 in v bazi podatkov EUIPO 206 zadetkov;
- Tudi če je registrirana evropska znamka, ne bo nujno prišlo do prenosa ali izbrisa domene na imetnika te znamke, saj je tveganje glede tega kako generično znamko registriran na samem imetniku znamke in ne na tretjih osebah, ki domene uporabljajo;
- Nihče od imetnikov evropske znamke, ki vsebuje besedo »century« ali celo »century21«, zoper Nosilca domene ni vložil zahteve za prenos domene;
- Zanimivo je dejstvo, da je bila v letu 2015 registrirana evropska blagovna znamka Century 21 (v sliki), zoper katero Pritožnik ni vložil ugovora, znamka pa je registrirana;
- Besedna zveza Century21 je generična in bo moral potrošnik ob vpisu v brskalnik Google vnesti tudi besedno zvezo »real estate« ali »nepremičnina«, saj mu lahko kot primerljive zadetke ob vpisu »century21« prikaže tudi povsem druge spletne strani;
- Pritožnik ima registriranih tudi več različnih domen, in sicer med drugim century21pennsylvania.com, century21southcarolina.com, century1texas.com in druge, na podali česar je mogoče sklepati, da bi Pritožnik v primeru, da ne bi registriral Domene, ki jo že ima, to je c21.si, lahko registriral domeno »century21slovenia.si« ali »century21slovenija.si«;
- Pritožnik niti ne utemelji, zakaj Domeno potrebuje.

Nosilec domene je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze: izpis za zadetke »Century 21«; Izpis iz baze Urada RS za intelektualno lastnino (UIL), odločbo WIPO Arbitration and Mediation Center v zadevi BNP Paribas v. Simon Sheppard št. D2007-0091 ter sodbo okrožnega sodišča v

Massachusettsu, ZDA v zadevi HASBRO INC. v. CLUE COMPUTING, Inc. opr. št. CIV. A. 97-10065-DPW (na ti dve odločbi se je Nosilec domene tudi skliceval v svojem odgovoru na pritožbo).

### 5.3. NAVEDBE PRITOŽNIKA V DODATNI VLOGI

Pritožnik v dodatni vlogi navaja:

- Navedbe Nosilca domene, da naj bi bila Domena registrirana z namenom dejanske uporabe Nosilca domene, niso relevantne v predmetnem postopku, saj Nosilec domene le-te sploh ni uporabljal, niti ni pojasnil, še manj pa dokazal, da: (i) naj bi se opazno pripravljaj na uporabo Domene v povezavi s ponujanjem blaga ali storitev pred obvestilom o tem sporu, (ii) ali da je družba splošno znana po imenu, ki ga vsebuje Domena, ali (iii) da domeno uporablja na zakonit komercialen način;
- Na spletni strani Posestvo Trnulja (<http://www.trnulja.com>) se na nobenem mestu ne pojavi besedna zveza »stoletje21« ali sploh katerakoli izpeljanka sodobno ali 21. stoletje, nasprotno, na omenjeni spletni strani nosilec navaja, da so bile stavbe zgrajene v stilu 19. stoletja, zato je jasno, da Nosilec domene le-te nikoli ni uporabljal niti ni izkazal kakršnegakoli namena uporabljanja izraza »CENTURY 21« na kakršenkoli način v okviru opravljanja svoje dejavnosti;
- Nosilec domene v svojem odgovoru na pritožbo ni pojasnil niti kakršnegakoli drugega namena registracije zadevne domene in ni imel nobenega razloga za prenos vsebine spletne strani <http://www.trnulja.com> na drug spletni naslov, zlasti ne na spletni naslov [www.century21.si](http://www.century21.si), ki se v ničemer ne ujema s samo spletno stranjo ali imenom Nosilca domene;
- Nosilec domene le-te ni nikoli uporabljal, kar kaže na to, da je bil namen Nosilca domene predvsem prodaja Domene Pritožniku;
- Nosilec domene je za Pritožnika vedel, ravno tako tudi za obstoj njegovih blagovnih znamk, pri čemer je skladno s prakso znak slabe vere že dejstvo, da nosilec ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk (WIPO ref. D2001-1384 »jackspade.com«);
- V zvezi s trditvijo Nosilca domene, da ga ni kontaktiral neposredno Pritožnik, Pritožnik pojasnjuje, da je pooblaščenec poslovnega partnerja Pritožnika Nosilcu domene nedvoumno pojasnil: (i) da je družba CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. franšizodajalec in poslovni partner Pritožnika; (ii) da je imetnik blagovnih znamk Pritožnik, (iii) da bo formalno zoper njega ukrepal Pritožnik, če ne bo prišlo do ustreznega prenosa domene;
- Ne drži, da naj bi bila besedna zveza Century 21 generična, saj registriranim evropskim znamkam ni mogoče odreči razlikovalnosti, Nosilec pa ni izkazal nobene legitimne rabe Domne, poleg tega so vse znamke Pritožnika veljavno registrirane;
- Če v brskalnik Google vpišemo geslo »CENTURY 21«, se kar 8 od 9-ih rezultatov nanaša na Pritožnika oziroma njegove franšizne enote;
- Nerelevantno je, ali ima še kdo tretji registrirano znamko »CENTURY 21«, poleg tega pa znamka, na katero se sklicuje Nosilec domene, sploh še ni registrirana, je še v fazi prijave in rok za ugovor še ni iztekel;
- Nosilec domene se neupravičeno sklicuje na odločitvi odločbo WIPO Arbitration and Mediation Center v zadevi BNP Paribas v. Simon Sheppard št. D2007-0091 ter sodbo okrožnega sodišča v Massachusettsu, ZDA v zadevi HASBRO INC. v. CLUE COMPUTING, Inc. opr. št. CIV. A. 97-10065-DPW.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil še naslednje dokaze: izpis iskanja preko iskalnika Google omejeno na spletni strani Nosilca domene, izpis s spletne strani Nosilca domene ([www.trnulja.com](http://www.trnulja.com)) izpis iz spletne baze eSearch plus pri EUIPO za EU znamko št. 146068, izpis rezultatov za »century 21« preko iskalnika Google; izpis iz spletne baze eSearch plus pri EUIPO za EU znamko št. 1291140, izpis iz spletne strani Nosilca domene ([www.trnulja.com](http://www.trnulja.com)) in izpis iz spletne strani TripAdvisor ([www.tripadvisor.com](http://www.tripadvisor.com)).

### 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, aliregistrirano 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 eSearch plus EUIPO.

Domena je identična blagovnim znamkam Pritožnika št. 146068, 146191, 146258, 146357 in 11254191 (slednja je bila sicer prijavljena po datumu registracije Domene, vendar to ne spreminja dejstva, da so bile kar tri znamke Pritožnika registrirane pred tem) ter podobna preostalim znamkam Pritožnika, na katere se sklicuje v predmetnem postopku.. 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 v nobeni povezavi s Pritožnikom, ni eden od njegovih zastopnikov, ne opravlja poslov zanj niti ne posluje z njim na kakršenkoli način ter od njega ni pridobil nobene licence ali dovoljenja, poleg tega pa tudi nima nobene znamke, ki bi vsebovala besedo »century« in številko »21« navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da Nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na Domeni. Nadalje je v dodatni vlogi pojasnil, da se na spletni strani Nosilca domene »www.trnulja.com« na nobenem mestu ne pojavi besedna zveza ali »stoletje21« ali celo katerakoli izpeljanka besede sodobno ali 21. stoletje, da Nosilec domene ni splošno znan po znaku, ki ga vsebuje Domena ter da se tudi ni opazno pripravljaj

na uporabo Domene v povezavi s ponujanjem blaga ali storitev pred obvestilom o tem sporu. Dokazno breme se tako prevali na Nosilca domene.

Nosilec domene dokaznemu bremenu ni zadostil. V svojem odgovoru na pritožbo sicer obširno navaja razloge, iz katerih naj bi izhajalo, da upravičenje oziroma pravno priznan interes do Domene, kot so navedeni zgoraj, vendar nobena od trditev za predmetni postopek skladno z ustaljeno prakso ni relevantna. Še najbližje temu bi prišel s trditvami, da želi dodatno utrditi položaj prepoznavne ekološke kmetije in se pozicionirati s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo zasnovana na klasični in inovativni ponudbi; osnovni načeli družbe sta tako inovativnost in sodobni prijemi v zdravem, naravnem okolju, kar naj bi vedno bolj poosebljalo 21. stoletje, vendar Razsodnica ne zveže 21. stoletje in ne stoletje 21 (pa tudi ne century 21 ali pa 21st Century) dejansko ni našla v izpisu spletne strani Nosilca domene [www.trnulja.com](http://www.trnulja.com), ki ga je predložil Pritožnik. Zaključiti torej je, da Nosilec domene ni splošno znan po tem znaku. Nosilec domene le-te tudi ne uporablja in niti ni navajal, da bi se opazno pripravljala na uporabo Domene ali imena, vsebovanega 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 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 so izpolnjeni pogoji po tej točki, zadostuje že, če pritožnik izkaže, da je bila domena registrirana v slabi veri.

Pritožnik navaja, da Nosilec domene ni v nobeni povezavi s Pritožnikom, ni eden od njegovih zastopnikov, ne opravlja poslov zanj niti ne posluje z njim na kakršenkoli način ter od njega ni pridobil nobene licence ali dovoljenja, poleg tega pa tudi nima nobene znamke, ki bi vsebovala besedo »century« in številko »21«. Nadalje navaja, da Domena ni aktivna ter izpostavlja, da je le nekaj dni pred tem, ko je Nosilec registriral Domeno, natančneje dne 04.11.2012, direktorica in lastnica 50% deleža družbe Nosilca domene ga. [redacted] : prek spletne strani [www.century21.com](http://www.century21.com) kontaktirala Pritožnika in mu ponujala dve nepremičnini. Navedeno dokazuje, da je Nosilec domene vedel za Pritožnika in domeno [century21.com](http://www.century21.com) že pred registracijo zadevne domene, ter da dejstvo, da je Nosilec domene Domeno registriral v slabi veri, izhaja tudi iz tega, da je Pritožnik želel zadevo rešiti na sporazumen način, zato je nosilcu domene prek svojega slovenskega odvetnika poslal poziv za prenos Domene nase, pooblaščenec Nosilca domene pa je v odgovoru izjavil, da brezplačen prenos domene ne pride v poštev, da pa je Nosilec domene pripravljen le-to prodati. Navedel je še, da po njihovem mnenju registrirana blagovna znamka njenemu imetniku ne daje upravičenja zahtevati prenos ali izbris Domene.

Po vpogledu v dokaze, ki jih je predložil Pritožnik, Razsodnica ugotavlja, da je [redacted] : dejansko 4.11.2012 kontaktirala Pritožnika, mu napisala, da ugotavlja, da Pritožnik nima franšizojemalca v Sloveniji, da deluje na področju nepremičnin že več kot 20 let, ter mu ponujala dve nepremičnini, eno v centru Ljubljane, drugo pa sredi Ljubljanskega barja, obe v višjem cenovnem razredu. Zakonita zastopnica Nosilca domene je tako Pritožnika nedvomno poznala, še preden je Nosilec domene nato Domeno registriral (10.11.2012). Drži tudi, da je pooblaščenec Nosilca domene v elektronskem sporočilu z dne 13.12.2015 v odgovoru pooblaščenca družbe CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. zapisal,

da znamka Century21 ni registrirana v Sloveniji, nato pa dne 21.12.2015 v elektronskem sporočilu še zapisal, da Nosilec domene ni pripravljen brezplačno prenesti Domene, se je pa pripravljen pogovarjati o pogojih prodaje, saj je Century 21 presplošna besedna zveza, zato sama registracija znamke sama po sebi ne upravičuje njenega imetnika do zahteve za prenos ali izbris domene (e-pošto je poslal po tem, ko ga je pooblaščenec družbe CSLO NEPREMIČNINE d.o.o. opozoril na registrirane znamke (Pritožnika).

Skladno s primerjalno prakso se šteje, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk<sup>1</sup>. Tudi v kolikor Nosilec domene znamk »CENTURY 21« Pritožnika ne bi poznal, bi zanje izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk, veljavnih v Republiki Sloveniji, vključno s poizvedbo v bazi znamk EUIPO, ki so v Sloveniji polno veljavne. To pa še toliko bolj glede na dejstvo, da je zakonita zastopnica Nosilca domene pred registracijo le-te za Pritožnika vedela in mu dejansko ponujala dve nepremičnini, kar pomeni, da se je dotaknila dejavnosti, ki jo opravlja Pritožnik in je to tudi vedela, saj je s tem namenom Pritožnika tudi kontaktirala.

Nosilec domene se sicer v svojem odgovoru na pritožbo sklicuje na to, da naj bi bila zveza CENTURY 21 generična. Razsodnica se s tem ne strinja. V Sloveniji taka zveza ni generična oziroma brez razlikovalnega učinka, saj ni v splošni uporabi in bi zato morala ostati na voljo vsem udeležencem v gospodarskem prometu. Nenazadnje jo razlikovalno dela že to, da je številka 21 pozicionirana za besedo century (enako bi po mnenju razsodnice veljalo tudi za slovenski prevod »stoletje 21«). Da ni brez razlikovalnega učinka, pa je očitno ugotovil tudi EUIPO, ki je tako znamko (celo v besedi, evropska znamka št. 146068) tudi registriral. Njenemu imetniku (Pritožniku) tako ni mogoče oporekati izključnih pravic, ki izhajajo iz registrirane blagovne znamke.

Razsodnica tudi ne more slediti argumentu Nosilca domene, da je bil opomin glede Domene poslan s strani pooblaščenca družbe CSLO NEPREMIČNINE d.o.o., zaradi česar, ker navedena družba nima registrirane blagovne znamke CENTURY 21, ni bil pripravljen na brezplačen prenos domene, bi pa zagotovo postopal drugače, če bi bil zahtevek naslovljen s strani Pritožnika. Res je, da je odvetnik ; na Nosilca domene naslovil opominsko pismo (v obliki e-pošte z dne 7.12.2015) v imenu svoje stranke CSLO NEPREMIČNINE d.o.o., vendar pa je jasno zapisal, da je njegova stranka pravico uporabe blagovne znamke Century 21 pridobila od Pritožnika, nato pa v svoji e-pošti z dne 15.12.2015 tudi izrecno zapisal, da bo proti Nosilcu domene ukrepal Pritožnik. Glede na navedeno Razsodnica meni, da je Nosilec domene dobro vedel, da je v potencialni spor vpleten tudi Pritožnik kot imetnik znamke CENTURY 21, pa je njegov pooblaščenec v svojem odgovoru z dne 22.12.2015 vseeno zapisal, da Nosilec domene ni pripravljen domene brezplačno prenesti na družbo CSLO NEPREMIČNINE d.o.o., se je pa pripravljen pogovarjati o pogojih prodaje.

Končno pa Razsodnica še dodaja, da Pritožniku v predmetnem postopku, ob upoštevanju dejstva, da je imetnik blagovnih znamk »CENTURY 21«, ni potrebno pojasnjevati, zakaj želi uporabljati prav Domeno. Ravno tako druge znamke, ki vsebujejo besedo »century« ali pa celo »century 21«, ne morejo vplivati na pravico Pritožnika, da ob dejanskem stanju, kot izhaja iz predmetnega spora, zahteva prenos Domene nase. Pritožnik se lahko po svoji volji in glede na svoje interese odloči, zoper katere znamke oziroma domene bo ukrepal, zato je nerelevantna tudi navedba Nosilca Domene, da je bila v letu 2015 registrirana blagovna znamka Century 21 v sliki št. 1291140 (mednarodna registracija, pri kateri je označena EU).

Iz zgoraj navedenega po mnenju Razsodnice izhaja, da je Nosilec domene le-to registriral v slabi veri. 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 domene »century21.si« na Pritožnika.

---

<sup>1</sup> Odločitev ARDS 2010/40 »braun.si«



Razsodnica  
Eva Gostiša

*Gostiša*

V Hruševu, 12.12.2016