

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

ODLOČITEV RAZSODIŠČA  
V PRIMERU ARDS2017/89 – (farfetch.si)

## 1. STRANKI

**Pritožnik:** Farfetch UK Limited, The Bower (4th Floor), 211 Old Street, London, EC1V 9NR, Velika Britanija, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Jadek in Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pritožnik)

**Nosilec domene:** A. K. (v nadaljevanju nosilec domene)

## 2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: farfetch.si (v nadaljevanju domena)

## 3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je z elektronsko vlogo z dne 28. 07. 2017 ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbami 10.1 in 10.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS) kot dela Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da je domena »farfetch.si«, katere nosilec je A. K., identična njegovi blagovni znamki »FARFETCH« in da je z uporabo sporne domene nosilec domene posegel v pritožnikovo zavarovano blagovno znamko. Administrator je v skladu z določbo 11.3 Pravil postopka ARDS dne 1. 8. 2017 ugotovil, da je pritožnikova pritožba popolna in je 1. 8. 2017 domeno blokiral. Dne 1. 8. 2017 je administrator na poštni naslov nosilca navedenega v bazi poslal pisno obvestilo o vložitvi pritožbe, s pozivom naj na navedbe pritožnika odgovori. Nosilec sporne domene na pritožbo ni odgovoril. Potem ko je dne 23. 8. 2017 rok za odgovor na pritožbo potekel, je administrator v skladu z določbo 14.1 Pravil postopka ARDS imenoval za razsodnika v postopku imenoval prof. dr. Branka Koržeta (v nadaljevanju razsodnik) in mu v skladu z določbo 6.6 Pravil postopka ARDS je administrator dne 23. 8. 2017 poslal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik istega dne po elektronski pošti prejel. Dne 24.8.2017 je v skladu z določbo 14.5 Pravil postopka ARDS podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti.

## 4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

### 4. 1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik navaja, da je globalno podjetje na področju trženja luksuznih modnih oblačil in dodatkov, ki je začelo poslovati leta 2008 in trenutno deluje v 190 državah sveta in zaposluje skupno več kot 1500 delavcev. Podjetje naj bi delovalo kot platforma za prodajo več kot

100.000 butičnih izdelkov skoraj petsto malih proizvajalcev in dvestotih uveljavljenih modnih znamk kot so Versace, Gucci, Prada itd. Znamka Farfetch naj bi imela zaupanje in ugled, po mnenju BBC naj bi bila vredna cca. 1,5 milijarde, leta 2015 je ustvarila več kot 500 milijonov dolarjev prometa, poleg tega pa ima na družbenih omrežjih več kot 2 milijona sledilcev. Po navedbah pritožnika ima spletna stran farfetch.com ocenjeno okoli 10 milijonov obiskov na dan. Pritožnik navaja, da je podjetje v svojih 9 letih obstoja prejelo številne mednarodne nagrade kot so UK tech awards (UK tech awards 2017), Digital masters awards (Guardian 2015), Best online (Vouge 2015) in druge. Pritožnikovo podjetje naj bi bilo prav tako izpostavljeno v vodilnih svetovnih in modnih medijih kot so Los Angeles Times, Forbes, Financial Times, the Guardian, Elle, Vouge Espana in drugih, objave pa naj bi bile umeščene na spletne in v tiskane medije. Po navedbah pritožnika podjetje nudi različico spletne strani tudi za slovenske stranke, hkrati pa ima v lasti tudi številne druge domene, ki vsebujejo besedo 'farfetch', na primer farfetch.uk, farfetch.us, farfetch.de, farfetch.ru itd.

Nadalje pritožnik navaja, da ima v Sloveniji veljavne 3 znamke, in sicer: znamko Evropske unije št. 011196292 "FARFETCH" v besedi, prijavljeno dne 18. 9. 2012 in registrirano 30. 1. 2013, znamko Evropske unije št. 006683882 "FAR-FETCH.COM" v sliki, prijavljeno 20. 2. 2008 in registrirano 23. 12. 2008 ter znamko Evropske unije št. 1280050 "FARFETCH" v besedi, prijavljeno 25.2.2015 in registrirano 25.2.2015.

Pritožnik naj bi pri vpogledu v register domen pod vrhno domeno .si ugotovil, da je nosilec domene oseba z elektronskim naslovom a\_k@hotmail.com, ki prihaja iz Indije. Poudarja, da spletna stran na zadevni domeni ni uporabljena, ampak naj bi služila zgolj kot preusmerjevalnik na druge spletne strani. Nosilec domene naj bi domeno registriral dne 29. 11. 2016. Kmalu po registraciji zadevne domene, dne 19. 1.2017, naj bi nosilec domene kontaktiral pritožnika in mu ponudil odkup zadevne domene, kar naj bi po mnenju pritožnika dokazovalo slabo vero nosilca.

Po navedbah pritožnika je sporna domena farfetch.si identična pritožnikovim znamkam 'FARFETCH' (znamka Evropske unije št. 011196292, 006683882, 1280050). V skladu s sprejeto prakso, ki temelji na pravilih UDRP, naj bi bilo 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). Dodaja še, da ni pomembno, da zadevna domena vsebuje končnico ".si", saj se v splošnem šteje, da se končnice domen ne upoštevajo pri primerjavi znamke in domene.

Pritožnik meni, da nima nosilec nobene pravice ali pravno priznanega interesa do domene. Nosilec domene naj ne bi imel nobene znamke, ki bi vsebovala besedo "farfetch", niti nobene druge pravice, ki bi vsebovala to besedo. Pritožnik nadalje zagotavlja, da nosilec domene ni na noben način povezan z delovanjem pritožnika: ni ne njegov zastopnik in zanj ne opravlja nobenih poslov, niti ne posluje z njim na kakršenkoli način. Nosilec domene tudi ni od pritožnika pridobil licence ali dovoljenja, da bi na kakršenkoli način uporabljal znamko "FARFETCH".

Pritožnik še navaja, da je nosilec sporno domeno »farfetch.si« registriral v slabi veri. Svoj zaključek opira na dejstvo, da nosilec spletne strani ne uporablja oziroma da mu služi zgolj kot preusmerjevalnik na druge spletne strani ter da je bil nosilec pripravljen sporno domeno prodati. Iz tega naj bi bilo razvidno, da ima nosilec domene interes in namen z s prodajo domene zaslužiti, kar izkazuje njegovo slabo vero. Navaja, da lahko v skladu s prakso (ARDS 2016182,

WIPO Case No D200-0003 "telstra.org., in WIPO Case No D2000-0704 "wallstreetjournaleurope.coffi") pasivno imetništvo domene ob upoštevanju vseh okoliščin primera predstavlja slabo vero. Meni, da v konkretnem primeru pasivno imetništvo sporne domene nedvomno predstavlja slabo vero nosilca domene. Navaja tudi, da nosilec domene od pritožnika ni dobil dovoljenja za registracijo domene. Prav tako naj bi nosilec domene s Slovenijo ne imel nobene povezave, saj naj bi šlo za posameznika iz Indije, ki ne deluje na slovenskem trgu, prav tako pa naj ne bi bil v ničemer povezan s prodajo modnih izdelkov. Nenazadnje pa naj bi po besedah pritožnika slabo vero nosilca domene kazala že sama odsotnost kakršnikoli pravic in pravno priznanih upravičenj nosilca domene do sporne domene. Nosilec domene naj bi imel registriranih več (18) različnih domen, ki vsebujejo različne končnice (npr.: .pt,.at,.co.uk,.dk,...) in so identične ali zamenljivo podobne z mednarodnim znamkam, firmam ali avtorskim pravicam drugih oseb. Na nobeni od teh domen naj ne bi imel delujoče spletne strani oziroma te služijo kot preusmerjevalnik na drugo spletno stran. To naj bi kazalo, da ima nosilec domene različne domene, vključno s sporno domeno registrirane v slabi veri. Po mnenju pritožnika je očitno, da se nosilec domene ukvarja z registracijo domen, ki so podobne ali enake znanim registriranim znamkam z izključnim namenom zaslužiti ob prenosu domen na upravičene osebe. Pritožnik navaja, da je bila njegova znamka št. 006683882 registrirana leta 2008, znamka št. 011196292 leta 2013 in znamka št. 1280050 leta 2015, torej že nekaj let preden je nosilec domene registriral zadevno domeno (29.11.2016). Nosilec domene bi tako moral vedeti oziroma mu ni moglo ostati neznan, da beseda "farefetch" predstavlja znamko pritožnika. V skladu s prakso (ARDS 2016/87, ARDS 2011/54, WIPO primer D2001-1384 jackspade.com), ki temelji na pravilih UDRP, je namreč uveljavljeno, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah znamk. Pritožnik zaključuje, da v kolikor v spornem primeru nosilec domene znamk pritožnika ne bi poznal, bi zanje lahko izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk. Kot naj bi izhajalo iz mednarodnega registra TMview nosilec domene nima registrirane nobene znamke, ki bi vsebovala besedo "farfetch", kar še dodatno kaže na njegovo slabo vernost.

Ker naj bi bili izpolnjeni vsi trije pogoji po 18.2 členu Splošnih pogojev, pritožnik meni, da je upravičen do prenosa zadevne domene nanj.

#### 4.2. Navedbe nosilca domene

Vročitev pritožnikove pritožbe je nosilcu sporne domene »farfetch.si« izkazana, vendar na navedbe pritožnika ni odgovoril.

### 5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev za sprožitev spora pred razsodiščem za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (objavljeno 2.10.2015, veljavnih od 1.11.2015) lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši kakšno njegovo pravico, sproži postopek alternativnega reševanja domenskega spora s posredovanjem administratorja pred razsodiščem, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi kot izhaja iz sodnega registra v RS, ali da krši njegovo avtorsko pravico po pravu RS, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičen po pravu RS, ali posega v njene pravice na osebni imenu po pravu RS, ali pa posega v drugo njegovo pravico, ki mu je priznana v pravnem redu RS,
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

V skladu z določbo 18.3.2. Splošnih pogojev je rzsodnik pri presoji, ali so pogoji iz točke 18.2.1. Splošnih pogojev izpolnjeni, prost in ni vezan 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 RS, skrbeti pa mora, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

## 6. IZVEDBA DOKAZOV IN UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA

6.1. V zvezi s preizkusom procesnih predpostavk rzsodnik ugotavlja, da so pogoji za vodenje postopka v smislu prve alineje določbe 18.2.1. v zvezi z določbama 19. 1. in 19. 2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, izpolnjeni. Nosilec ni odgovoril na navedbe pritožnika v pritožbi, vendar pa ta njegova opustitev ne vpliva na izpolnitev pogoja o zagotavljanju kontradiktornosti v postopku alternativnega reševanja domenskega spora. Rzsodnik ugotavlja, da je administrator nosilcu pritožbo pritožnika pravilno vročil in ga pozval, naj v roku pritožnikove navedbe odgovori ter za svoje trditve predloži dokaze. Te svoje pravice nosilec, ne da bi bil navedel kakršenkoli razlog, ni izkoristil, medtem ko pa je pritožnik za svoje navedbe predložil dokaze, iz katerih je mogoče v skladu z načelom materialne resnice ugotoviti dejansko stanje, tako da so pogoji za izvedbo postopka izpolnjeni.

6. 2. Rzsodnik je v pisnem postopku izvedel dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika in v pisna dokazila, ki mu jih je pritožnik predložil oziroma se nanje sklicuje, in sicer v znamko Evropske unije št. 011196292, FARFETCH, v besedi, registrirano dne 18. 9. 2012, znamko Evropske unije št. 006683882 "FAR-FETCH.COM" v sliki, registrirano 23. 1 2. 2008 in znamko Evropske unije št. 1280050 "FARFETCH" v besedi, registrirano 25. 2.2015, razvidne iz baze Evropskega urada za intelektualno lastnino (EUIPO), kopijo poročila Farfetch facts & figures, izpis iz spletnih strani uradnega profila podjetja farfetch na Facebooku <https://www.facebook.com/Farfetch/>, Instagramu <https://www.instagram.com/farfetch/in> Twitteru <https://twitter.com/fadetch>, izpise v dokazu št. 3 navedenih spletnih stani in v dokazu navedene članke, vpogledal v spletno stran [www.farfetch.com](http://www.farfetch.com), v kopijo elektronske pošte, s katero je nosilec domene pritožniku ponudil odkup sporne domene, v izpis delujočih spretnih strani, katerih nosilec domen je nosilec, ki mu služijo kot preusmerjevalnik na druge spletne strani in v izpis iz mednarodnega registra TVview.

6.3. Ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna pritožnikovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije?

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »farfetch.si« identična oziroma zamenljivo podobna pritožnikovi blagovni znamki, rzsodnik pritrjuje navedbam pritožnika in ocenjuje, da je sporna domena farfetch.si identična pritožnikovim znamkam "FARFETCH" (znamke Evropske unije št. 011196292, 006683882, 1280050), s katerimi posluje na trgu in kar izhaja tudi iz predloženih številnih oglasnih sporočil in objav na spletnih straneh.

6. 4. Ali je nosilec domene upravičen do domene oziroma ali ima za to pravno priznani interes?

V zvezi s pritožnikovo navedbo, da z nosilcem ni prav v nobenem poslovnem ali kakršnemkoli drugem razmerju, ki bi opravičevalo nosilčevo pravico do sporne domene ali ki bi mu dajalo kakršenkoli pravno priznan interesa do sporne domene, rzsodnik ugotavlja, da nosilec administratorju ni predložil prav nobenega dokaza, ki bi ovrgel pritožnikovo trditev, čeprav ga je k temu pravilno pozval. Tudi iz izvedenih dokazov ne izhaja nikakršen dvom o zatrjevanem dejstvu, zato rzsodnik ocenjuje, da je izpolnjen tudi pogoj iz druge alineje 18.2.1 točke Splošnih pogojev.

#### 6.5. V kakšni veri je nosilec registriral oziroma uporabil sporno domeno?

Iz vpogleda v kopije listin o registraciji pritožnikove znamke izhaja, da je pritožnik pridobil varstvo znamke FARFETCH že več let preden je nosilec registriral z znamko identično sporno domeno. Dejstvo, da nosilec sporne domene ni aktiviral in da mu je služila zgolj za preusmerjanje na druge spletne strani ter da je kmalu po 29.11.2016, ko je sporno domeno registriral, to je 19. 1. 2017 pritožniku domeno ponudil v odkup, po presoji razsodnika očitno potrjuje, da jo je registriral v slabi veri. Njegov namen je bil s prodajo domene zaslužiti. To, da nosilec sporne domene ni uporabljal ne v svoje poslovne namene ali kakršen koli drugi namen, pritožniku kot nosilcu blagovne znamke »farfetch« pa jo je želel prodati, po oceni razsodnika potrjuje trditve pritožnika, da je domen registriral z namenom, da bi z njo zaslužil. Ponudba sporne domene v prodajo je očitna okoliščina, ki ob njenem neaktiviranju kaže na nosilčevo slabo vero, zato se pritožnik opravičeno sklicuje na podobna stališča, izražena v odločbah WIPO Case No D200-0003 »telstra.org« in WIPO Case No D2000-0704. Nosilec ni predložil nobenih dokazov, ki bi ovrgli navedbe in dokaze pritožnika, čeprav je bi s strani administratorja k temu pozvan, kar tudi kaže na to, da jih ni imel in da je pritožba utemeljena.

#### 6.6. Ali so podani pogoji za izbris ali prenos sporne domene po določbi 18.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si?

Iz obrazložitve izhaja, da so za prenos sporne domene kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18. 2. 1. Splošnih pogojev, zato je razsodnik ugodil zahtevi pritožnika in v skladu z določbo 17. 2. Pravil postopka ARDS, dne 7. septembra 2017 sprejel naslednjo:

### ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika Farfetch UK Limited, The Bower (4th Floor), 211 Old Street, London, EC1V 9NR, Velika Britanija, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Jadek in Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana zoper uporabo domene »farfetch.si«, nosilca A. K., se ugodi.

Administratorju se odredi, da domeno »farfetch.si« prenese na pritožnika.

Razsodnik  
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.  
V Ljubljani, dne 7. septembra 2017

