

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS 2006/9 - "google.si"

1. Stranki

Pritožnik: *Google Inc., Building 41, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, ki ga zastopa odvetnik Živan Mirčič iz odvetniške družbe MIRČIČ&BITENC d.n.o. o.p., Medvedova 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pritožnik)*

Nosilec domene: *JASICO, d.o.o., Cankarjeva ulica 27, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju nosilec domene)*

2. Domensko ime in registrar

Domensko ime: "google.si"

Registrar: *Jasico, d.o.o., Murska Sobota (v nadaljevanju registrar)*

3. Potek postopka

Pritožnik je dne 7.3.2006 preko ARNES-ove administrativne službe (v nadaljevanju administrator) vložil pritožbo v skladu z določbami 6.1 in 6.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila ARDS), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji). Pritožnik v pritožbi zahteva izbris registrirane domene "google.si", ki je bila registrirana dne 4.4.2005. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil ARDS dne 8.3.2006 ugotovil, da je pritožba popolna in jo po elektronski pošti in s priporočeno pošiljko poslal nosilcu domene. Glede na to, da sta nosilec domene in registrar ista oseba, je administrator z vročitvijo pritožbe v skladu z določbo 6.9 Pravil ARDS obvestil tudi registrarja. Istega dne je ARNES sporno domeno blokiral. V skladu z določbami 7.1 in 7.2 Pravil ARDS je nosilec domene dne 28.3.2006 podal odgovor na pritožbo, ki je bil še istega dne posredovan pritožniku. Dne 3.4.2006 je pritožnik v skladu z odločbo 8.1 Pravil ARDS posredoval dodatno vlogo, ki jo je administrator v skladu z določbo 8.4 Pravil ARDS še istega dne posredoval nosilcu domene. Prav tako je administrator tega dne v skladu z določbo 11.1 Pravil ARDS obema stranka poslal poziv k poravnavi. Iz dokumentacije v spisu izhaja, da je nosilec domene poziv k poravnavi prejel 4.4.2006, pritožnik pa 12.4.2006. Dne 23.4.2006 je rok za poravnavo neuspešno potekel. Zato je predsednik razsodišča za edino razsodnico v postopku imenoval dr. Martino Repas (v nadaljevanju razsodnica), ki je bila s strani administratorja o tem tudi obveščena in pozvana k podaji izjave o neodvisnosti in nepristranskosti. Ta je dne 26.4.2006 podala izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti, o čemer je administrator še istega dne obvestil obe stranki v postopku. V skladu z določbo 13.1 Pravil ARDS je administrator razsodnici predal spis s prilogami spisa, ki ga je ta prejela dne 3.5.2006.

4. Ozadje primera:

Pritožnik je, po navedbah v pritožbi, renomirana družba, ki zagotavlja spletne iskalnike. Spletni iskalnik "google.com" je vsem poznan in je priznano eden izmed najbolj zmogljivih na svetu.

Pritožnik je nosilec znamke Skupnosti GOOGLE, št. 001104306, katere prijava je bila vložena dne 12.3.1999, na podlagi prednostne pravice z dne 16.9.1998 v ZDA. Kot znamka Skupnosti je bila – sodeč po priloženih podatkih iz baze Urada za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele (v nadaljevanju OHIM) – registrirana dne 7.10.2005 in objavljena 9.12.2005 ter velja za celotno območje Evropske unije. Pritožnik je vložil tudi prijavo za drugo znamko Skupnosti GOOGLE dne 29.3.2005, št. 004316642, ki pa je, kot je razvidno iz priloženih podatkov iz baze OHIM, v postopku registracije.

Nosilec domene je registrar, ki ima z Arnesom sklenjeno pogodbo, s katero mu je podeljena pravica, da v imenu svojih strank registrira in podaljšuje registracijo domen ter opravlja druge transakcije v skladu s Splošnimi pogoji.

Sporna domena "google.si" je bila registrirana dne 4.4.2005.

5. Navedbe strank in njihove zahteve

5.1. *Navedbe pritožnika*

Pritožnik v pritožbi navaja, da je nosilec domene, ki je obenem tudi registrar, dne 4.4.2005 takoj, ko se je sprostil trg z domenami, registriral sporno domeno "google.si" na svoje ime. Nadalje navaja, da je sporna domena identična njegovima registriranima znamkama Skupnosti GOOGLE, da je on edini upravičenec do uporabe imena GOOGLE, da nosilec domene nima nobenega upravičenja ali pravno priznanega interesa do domene in da je leta registrirana v slabi veri, kar naj bi bilo izkazano z dejstvom trenutka njene registracije, nadalje iz tega, da je nosilec domene registrar, kot tudi iz tega, da uporaba domene pomeni dejanje neloyalne konkurence zaradi privzema podobe domene "google.com". Obenem navaja, da je nosilec domene o registraciji le-te takoj po elektronski pošti obvestil pritožnika in obenem izrazil željo po sodelovanju. Zavračal je prenos domene na pritožnikovega pooblaščenca in predlagal ustanovitev skupnega podjetja (joint venture) s pritožnikom. Pritožnik se ne strinja z registracijo sporne domene in z uporabo spletne strani, ki povzema podobo njegove spletne strani. Iz teh razlogov zato predlaga izbris sporne domene iz registra.

5.2. *Navedbe nosilca domene*

Nosilec domene v odgovoru zanika registracijo sporne domene v slabi veri in njeno zlorabo. Navaja, da sporna domena pripada družbi Google Inc. in da bo brezplačno izvršil prenos nanjo, kakor hitro bo zakonodaja to omogočala in da je to obenem tudi njegov edini interes. Nosilec domene meni, da domena ni bila registrirana v slabi veri, ker je od prvega dne povezana z originalno "google.com" slovensko inačico, in sicer tako, da obiskovalec sploh ne zazna, kdo pravzaprav upravlja s sporno domeno oziroma kdo je imetnik le-te.

Na internetni strani www.google.si ni nikjer nobenega sledu o nosilcu domene, ampak je to v bistvu stran "google.com". Prav tako meni, da pri tem ne gre za konkurenco pritožniku, ker ime nosilca domene ni nikjer navedeno, sporna domena pa je v popolnoma enaki funkciji kot, če bi z njo opravljal pritožnik. Obenem navaja, da pri tem ne gre za nobeno izkoriščanje, pridobivanje denarja, sponzorjev ali česarkoli drugega dobičkonosnega in da registracija sporne domene v prvih sekundah sprostitev trga z domenami pomeni, da je tehnično odlično usposobljen in opremljen in je bil najhitrejši med vsemi, ki so tekmovali, komu bo uspelo registrirati sporno domeno. Nosilec domene je res pritožniku nemudoma poslal obvestilo o registraciji sporne domene, pri čemer je po lastnih navedbah od njega pričakoval pohvalo ali celo uporabo poddomene, ne pa kakršnegakoli plačila. Pripominja še, da bo sporno domene brez kakršnihkoli zahtev prenesel na pritožnika, ne pa na kakšno drugo podjetje (npr. AOI, d.o.o., ki se je prvo pojavilo z zahtevo na prenos) in da ne bo dopustil, da bi kdorkoli drug v Sloveniji registriral sporno domeno in da bo le-to ob morebitnem izbrisu ponovno registriral.

5.3. Navedbe pritožnika v dodatni vlogi

V dodatni vlogi z dne 3.4.2006 je pritožnik odgovoril na navedbe nosilca domene v odgovoru. Pritožnik navaja, da je registrar svoje tehnične sposobnosti in pooblastila, ki jih je imel, uporabil za prisvojitve domene, ki ni njegova. Pritožnik meni, da čeprav kot tuja pravna oseba zaenkrat ne more biti nosilec sporne domene, to ne pomeni, da za-to ne more pooblastiti kakšne druge osebe, ki je to lahko. Meni, da je nosilec domene pričakoval, da bo pritožnik izbral ravno njega, kar pa se ni zgodilo. Tako je zavrnil prenos sporne domene na družbo AOI, d.o.o. (kot je zahteval pritožnik).

6. UGOTOVITVE IN ODLOČITEV RAZSODIŠČA

Na podlagi določbe 16.2.1 Splošnih pogojev lahko oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico (npr. znamko) sproži postopek ARDS, kolikor so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebem imenu po pravu Republike Slovenije ali v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije
- da nosilec nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pri presoji teh elementov razsodišče v skladu z določbo 16.3.3 Splošnih pogojev ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, kolikor je to v skladu z javnim redom Republike Slovenije.

Razsodišče je v pisnem postopku izvedlo dokaze z vpogledom v vloge strank, v predložen izpisek iz baze OHIM, posnetek spletne strani "google.si" ter spletne strani "google.com" in elektronska sporočila z dne 19.4.2005, 12.9.2005 ter 30.11.2005.

6.1. *Identičnost oziroma zamenljivost domene z znamko pritožnika*

Iz priloženega izpiska iz registra znamk Skupnosti pri OHIM izhaja, da je pritožnik imetnik znamke Skupnosti GOOGLE (št. 001104306), medtem ko je znak Skupnosti GOOGLE, št. 004316642 v postopku registracije, prijava za registracijo pa je bila vložena dne 29.3.2005. Prijava za znamko Skupnosti GOOGLE, št. 001104306 je bila vložena dne 12.3.1999, znamka je bila registrirana dne 7.10.2005 in objavljena dne 9.12.2005. Pritožnik je tako nedvomno imetnik znamke Skupnosti GOOGLE, ki velja tudi na območju Republike Slovenije kot države članice Evropske unije, česar tudi nosilec domene ne osporava.

Razsodišče pripominja, da je bila sporna domena registrirana pred registracijo znamke Skupnosti GOOGLE, vendarle pa je treba upoštevati dejstvo, da je bila prijava za pridobitev znamke Skupnosti, št. 001104306 vložena že 12.3.1999 in objavljena dne 21.8.2000, se pravi skoraj pet let pred registracijo sporne domene. Iz določbe 16.2.1 Splošnih pogojev ne izhaja kakršnakoli zahteva po registraciji znamke pred registracijo domene, temveč zgolj identičnost ali zamenljivost z *znamko* pritožnika. Glede na to razsodišče meni, da registracija domene pred dejansko registracijo znamke, se pravi pred pridobitvijo pravic iz znamke, ne prepreči ugotovitve identičnosti oziroma zamenljivosti domene z znamko. V zvezi s tem se opira tudi na primer WIPO (Svetovna organizacija za intelektualno lastnino) v zadevi *Costamar Travel Cruises & Tours, Inc v. Maya World, S.C.* (št. D2006-0003), v katerem je razsodišče odločilo tako tudi v primeru, ko je bila domena registrirana celo pred vložitvijo prijave za registracijo znamke, je pa bila le-ta registrirana v času vložitve pritožbe.

Nobenega dvoma ni, da je ime sporne domene "google.si" identično registrirani znamki GOOGLE. Upoštevati je namreč treba, da se določeni elementi domene pri ugotavljanju identičnosti oziroma zamenljivosti splošno ne upoštevajo, kot to izhaja tudi iz primera WIPO v zadevi *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth* (št. D2000-0812) in drugih. Identičnost znamke in domene je podana takrat, če je znamka identična s poddomeno (second level domain), v našem primeru torej "google", medtem ko se vrhnja domena za te namene ne upošteva.

Kot že omenjeno je znamka Skupnosti, št. 004316642 v postopku registracije. Ker po določbah 16.2.1 zadošča že identičnost ali zamenljivost zgolj z eno znamko pritožnika, ni nobene potrebe po ugotovitvi izpolnjevanja tega pogoja glede le-te.

Razsodišče prav tako meni, da bi bilo mogoče znamko GOOGLE obravnavati kot notorno znamko v skladu s 6 bis členom Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, vendar pa se zaradi obstoječe registrirane znamke Skupnosti v to podrobneje ne spušča.

Glede na ugotovljeno identičnost sporne domene in besedne znamke Skupnosti GOOGLE pritožnika, je tako izpolnjen prvi pogoj iz določbe 16.2.1 Splošnih pogojev.

6.2. *Upravičen interes nosilca domene do domene*

Pritožnik navaja, da nosilec domene nima nobenega upravičenja ali pravno priznanega interesa do domene. Iz navajanju pritožnika izhaja, da je edini upravičenec do domene

zaradi svoje znamke GOOGLE in da nosilec domene v trenutku registracije ni mogel biti v dobri veri, saj je vedel za pritožnika, njegove znamke in njegovo domeno "google.com".

Nosilec domene ni izkazal niti ni zatrjeval, da zadevno domeno uporablja bodisi kot znamko ali firmo, kot tudi ne, da je njegova dejavnost kakorkoli povezana s tem imenom. Na podlagi tega razsodišče sklepa, da sporno domeno uporablja izključno kot domeno. Iz dokumentacije prav tako ne izhaja, da bi pritožnik nosilca domene pooblastil, da registrira sporno domeno oziroma je iz dokumentacije jasno razvidno, da temu ni tako, saj je po podatkih iz dokumentacije nosilec domene sam obvestil pritožnika o registraciji sporne domene in izrazil željo po sodelovanju s pritožnikom. Prav tako po mnenju razsodišča iz dokumentacije nesporno izhaja, da je nosilec domene vedel za pritožnika in njegovo domeno "google.com", glede na to, da so po navedbah nosilca domene registrarji tekmovali, kdo bo prvi registriral sporno domeno.

Navedbo nosilca domene, v skladu s katerimi naj bi imel "le en interes, ki pa je brezplačen prenos sporne domene na pritožnika, takoj ko bodo pravila to dovoljevala," razsodišče ne šteje za relevantno, saj tak interes po njegovem mnenju ne pomeni pravno priznanega interesa, na podlagi katerega je mogoče opravičiti registracijo sporne domene, glede na zgoraj navedeno.

Nosilec domene drugih argumentov, s katerimi bi opravičil registracijo sporne domene, ni navedel, razsodišče pa jih prav tako ni našlo. **Iz tega razloga ocenjuje, da je izpolnjen tudi drugi pogoj iz določbe 16.2.1 Splošnih pogojev za sprožitev postopka ARDS.**

6.3. *Registracija ali uporaba domene v slabi veri*

Razsodišče na podlagi navedb pritožnika in nosilca domene ter iz njune korespodence v elektronski obliki ugotavlja, da je pritožnik večkrat zahteval prenehanje uporabe sporne domene ter prenos le-te na pritožnika, medtem ko je nosilec domene vztrajno zatrjeval, da po trenutni zakonodaji tega ni mogoče izvršiti, ker je pritožnik tuja pravna oseba. Ugotavlja tudi, da je nosilec domene venomer zatrjeval, da bo sporno domeno, takoj ko bo to mogoče, brezplačno prenesel na pritožnika. Iz navedb nosilca domene sicer izhaja, da slednji nima namena pogojevati prenosa sporne domene na pritožnika s plačilom za domeno, ki bi presegalo stroške registracije domene, kar bi nedvomno kazalo na njegovo slabo vero. Vendarle pa razsodišče meni, da se slaba vera lahko kaže tudi na druge načine in ne zgolj z neposredno zahtevo po denarni "nagradi".

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nosilec domene ni želel prenesti sporne domene na pooblaščen družbo s strani pritožnika oziroma na nobeno drugo osebo v Sloveniji, ki bi za pridobitev sporne domene izpolnjevala vse zahtevane pogoje za registracijo. Po njegovih zatrjevanjih bi jo prenesel zgolj na pritožnika brez vsakršnih zahtev, takoj ko bi to bilo mogoče. Razsodišče meni, da je povsem mogoče razumeti, da nosilec domene le-te ne more prenesti na pritožnika, vendarle pa taka opustitev prenosa ne more biti več logična pri prenosu na pooblaščen tretjo osebo, ki izpolnjuje vse zahteve za registracijo, kolikor se seveda v ozadju ne skriva kakšen drug interes. Iz tega pa je, ob upoštevanju dodatnih okoliščin, že mogoče sklepati, da je nosilec domene registriral sporno domeno za pridobitev določene koristi s strani pritožnika, kar nakazuje na slabo vero nosilca domene.

To navedbo razsodišča potrjujejo že same navedbe nosilca domene, ko je ob registraciji sporne domene med drugim pričakoval kakšno poddomeno ("pred.google.si"), kot tudi obvestilo, ki ga je poslal pritožniku takoj po registraciji sporne domene iz katerega jasno izhaja želja po sodelovanju. Dodatno pa iz elektronske korespondence z dne 30.11.2005 izhaja, da je nosilec domene "lastništvo" le-te pogojeval z ustanovitvijo skupnega podjetja (joint venture) med njim in pritožnikom. Glede na povedano, razsodišče tudi ne verjame nosilcu domene, da ta namerava sporno domeno brezplačno prenesti na pritožnika, in sicer iz dveh razlogov. Prvič, ne vidi nobenega razloga, zakaj le-te ne bi brezplačno prenesel na drugo pooblaščen družbo že sedaj, obenem pa bi bilo mogoče zavrnitev prenosa sporne domene na pooblaščen družbo interpretirati tudi kot zavrnitev prenosa na samega pritožnika. In drugič, upoštevati je treba, da je nosilec domene vedel, da pritožnik sporne domene ne more pridobiti, kar njegovo situacijo – glede na pogojevanje ustanovitve skupnega podjetja s pritožnikom – postavlja v še slabšo luč. Iz tega sklepa, da tako ravnanje nosilca domene ne more pomeniti nič drugega kot pričakovanje določene koristi s strani pritožnika. Obenem razsodišče na tem mestu opozarja, da pojem odplačnosti po njegovem mnenju ne pomeni samo protiplačila v denarju, ampak vsako protivrednost, ki jo je mogoče ovrednotiti v denarju (torej tudi bodočo poslovno sodelovanje).

Glede navedb nosilca domene, da je sporna domena že od prvega dne povezana z originalno "google.com" slovensko inačico, in sicer na način, da obiskovalec sploh ne zazna, kdo upravlja s sporno domeno oziroma, kdo je njen imetnik, razsodišče meni, da gre za zavajanje potrošnikov, ki je lahko samo še dodaten razlog registracije in uporabe domene v slabi veri. Potrošniki bi lahko razumeli, da obstaja "poslovna povezava" med pritožnikom in nosilcem domene, kar pa iz predložene dokumentacije nedvomno ne izhaja. Po mnenju razsodišča tega ne spremeni niti odsotnost navedbe nosilca domene na spletni strani, kajti nosilec domene bi to navedbo lahko na spletno stran vnesel kdajkoli kasneje, brez da bi mu pritožnik lahko to na kakršenkoli način preprečil.

Nesporno je, da je nosilec domene vedel za pritožnika, prav tako za njegovo spletno stran in domeno "google.com", ko je registriral domeno, zaradi česar ob upoštevanje ostalih zgoraj omenjenih razlogov po mnenju razsodišča nikakor ni mogel biti v dobri veri niti pri registraciji niti pri uporabi sporne domene, kljub temu, da po njegovih zatrjevanjih od tega ni prejel oziroma ni zahteval nobene neposredne premoženjske koristi. Razsodišče ravno nasprotno ugotavlja, da iz njegovega ravnanja izhaja, da si je od registracije sporne domene obetal določeno korist, in sicer bodočo premoženjsko korist. Razsodišče dodatno izpostavlja, da je nosilec domene gospodarski subjekt, ki praviloma ne ravna na takšen način, se pravi nepridobitno. Dodatno pa to potrjuje nosilec domene tudi s svojo izjavo, da bo v primeru morebitnega izbrisa sporne domene le-to ponovno registriral, saj povprečno razumna oseba, ki ne bi imela nobenega premoženjskega interesa na sporni domeni – po mnenju razsodišča – ne bi ravnala tako.

V skladu s tem je tako izpolnjen tudi tretji pogoj iz določbe 16.2.1 Splošnih pogojev – registracija ali uporaba domene v slabi veri.

Iz vsega navedenega izhaja, da so kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji, ki jih določba 16.2.1 Splošnih pogojev določa za začetek spora pred razsodiščem administratorja, prav tako pa tudi za odločitev o zahtevku pritožnika. Na podlagi tega je razsodišče dne 17.5.2006 sprejelo naslednjo:

ODLOČITEV:

Na podlagi določbe 16.2 Splošnih pogojev in v skladu z določbo 15.2 Pravil ARDS se zahtevku pritožnika Google Inc., Building 41, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA ugotovi in se odredi izbris domene "google.si" .

Razsodnica:

Dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.
V Mariboru, dne 17. maja 2006