

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

**ODLOČITEV RAZSODIŠČA  
V PRIMERU ARDS 2018/91 - »millemiglia.si« in »1000miglia.si«**

**1. Stranki**

**Pritožnik:** AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA, Via Enzo Ferrari, 4/6, I-25134 Brescia, Italija (v nadaljevanju: pritožnik)

**Nosilec domene:** DOMAIN SMART, Jinke Road 255, 201203 Shanghai, Kitajska (v nadaljevanju: nosilec domen)

**2. Domensko ime in registrar**

**Domensko ime:** »millemiglia.si« in »1000miglia.si«

**Registrar domene:** Internetworx

**3. Potek postopka**

Pritožnik je 18. 1. 2018 preko ARNES-ove administrativne službe (v nadaljevanju: administrator) vložil pritožbo v skladu z določbami 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). V pritožbi zahteva prenos domen »millemiglia.si« in »1000miglia«, ki sta bili registrirani dne 28. 2. 2017, na pritožnika. Administrator je v skladu s Pravili ARDS 23. 1. 2018 ugotovil, da pritožba izpolnjuje vse formalne pogoje. Zato je nosilcu domene poslal obvestilo o pritožbi, vključno s pritožbo. Istega dne sta bili blokirani obe domeni, pritožnik, registrar in nosilec domen pa so bili o tem obveščeni. 14. 2. 2018 je administrator po načelu rotacije določil razsodnico Martino Repas (v nadaljevanju: razsodnica), ki je bila s strani administratorja 14. 2. 2018 o tem tudi obveščena in pozvana k podaji izjave o neodvisnosti in nepristranskosti. Stranki sta bili 23. 2. 2018 obveščeni, da je razsodnica prevzela primer.

**4. Ozadje primera**

Pritožnik ima registriranih več besednih in figurativnih znamk MILLE MIGLIA in 1000 MIGLIA za različno blago in storitve iz Mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev (Nicejska klasifikacija), med drugimi znamke EU MILLE MIGLIA, št. 001519511, ki je bila prijavitljena 21. 2. 2000 in registrirana 2. 4. 2001, MILLE MIGLIA, št. 007367253, ki je bila

prijavljena 4. 11. 2008 in registrirana 14. 4. 2009, MILLE MIGLIA, št. 009543265, ki je bila prijavljena 23. 11. 2010 in registrirana 30. 6. 2011, 1000 MIGLIA, št. 009071473, ki je bila prijavljena 30. 4. 2010 in registrirana 12. 10. 2010, MILLE MIGLIA, št. 008299448, ki je bila prijavljena 14. 5. 2009 in registrirana 1. 12. 2009, MILLEMIGLIA, št. 011691508, ki je bila prijavljena 26. 3. 2013 in registrirana 23. 8. 2013, MILLEMIGLIA, št. 015270234, ki je bila prijavljena 24. 3. 2016 in registrirana 12. 8. 2016, in številne druge. Nadalje je tudi imetnik mednarodno registriranih besednih znamk MILLE MIGLIA, št. 555346, registrirana 23. 6. 1990, in MILLE MIGLIA, št. 776355, registrirana 19. 7. 2001, in mednarodno registriranih figurativnih znamk 1000MIGLIA, št. 556437, registrirana 23. 6. 1990, in št. 779502, registrirana 19. 7. 2001. Registrirane znamke so veljavne tudi na območju Republike Slovenije.

Nosilec domen je 28. 2. 2017 registriral domeni »millemiglia.si« in »1000miglia.si«.

## **5. Navedbe strank in njihove zahteve**

### **5.1. Navedbe pritožnika**

Pritožnik v pritožbi navaja, da:

- je bil ustanovljen z odlokom leta 1926 in se je že v začetku osredotočil na športni objekt 1000 MIGLIA kot avtomobilistično dirko, ki je potekala v Italiji med letoma 1927 in 1957 in je bila del Svetovnega prvenstva športnih dirkalnikov;
- sporni domeni »millemiglia.si« in »1000miglia.si« kršita njegovo pravico do številnih registriranih znamk MILLE MIGLIA in 1000 MIGLIA, katerih imetnik je, ker v celoti povzemata predhodno registrirane znamke;
- so njegove znamke dobro poznane na relevantnem tržišču in ugledne, zato ni mogoče, da nosilec spornih domen ne bi poznal;
- nosilec domen nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na spornih domenah, ni povezan s pritožnikom, ni eden njegovih zastopnikov in zanj ne opravlja nobenih poslov;
- nosilec domen na območju Republike Slovenije nima nobene pravice intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerega bi izhajal tak interes;
- se nosilec domene ukvarja z registracijo domen, ki so identične ali zamenljivo podobne pravicam tretjih oseb;
- je edini namen nosilca domen z registracijo pridobiti premoženjsko korist s prodajo spornih domen pritožniku ali njegovi konkurenci;
- sporni domeni napotujeta na spletne strani s sponzoriranimi povezami (pay per clicks), s katerimi nosilec domen ustvarja prihodke na osnovi klikov na linke;
- je nosilec domen konfiguriral e-mail serverje na spornih domenah, zaradi česar obstaja tveganja pridobitve občutljivih informacij tretjih oseb, ki bi lahko mislile, da komunicirajo s pritožnikom;
- je nosilec spletne domene sicer oblikoval tudi spletne strani <http://millemiglia.si> in <http://1000miglia.si>, ki pa preusmerjata na druge spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika, kar je zavajanje kupcev;
- ponuja nosilec domen sporni domeni v prodajo za 3.000 evrov oziroma 3.499 evrov;

- nosilec domen ob registraciji ni ravnal dovolj skrbno, ker ni preveril baze podatkov, iz katerih so jasno vidne znamke pritožnika v zvezi s spornimi domenami.

## 5.2. Navedbe nosilca domen

Nosilec domen ni podal odgovora na pritožbo.

## 6. UGOTOVITVE IN ODLOČITEV RAZSODIŠČA

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev lahko oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, sproži postopek ARDS, če 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, da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem 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 pogojev razsodišče v skladu z določbo 18.3.2 Splošnih pogojev ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantna, kolikor je to v skladu z javnim redom Republike Slovenije, mora pa skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Razsodišče je v pisnem postopku izvedlo dokaze z vpogledom v vlogo pritožnika in v pisna dokazila, ki jih je pritožnik predložil oziroma na katere se je v pritožbi skliceval, in sicer v izpiske registriranih znamk, pridobljenih iz baze mednarodnih znamk in baze znamke EU (EUIPO), v bazo WHOIS glede registracije spornih domen, v poročilo o izpisku iz baze WHOIS po naslovu elektronske pošte domainstore@163.com (naslov nosilca domen), spletnih strani spornih domen (<http://millemiglia.si/> in <http://1000miglia.si/>), ki preusmerjajo na druge spletne strani, in spletni strani <https://sedo.com/search/?keyword=millemiglia.si&language=us> in <https://sedo.com/search/?keyword=1000miglia.si&language=us>, iz katerih izhaja, da sta sporni domeni predmet prodaje.

Nosilec domen ni podal odgovora na pritožbo, čeprav mu je bila ta pravilno vročena v skladu s Pravili ARDS. Po točki 7.2 Pravil ARDS se šteje, da je nosilcu domene pritožba vročena, če je pisno obvestilo o vložitvi tožbe poslano na poštni naslov, ki je pri nosilcu domene naveden v WHOIS bazi podatkov; in je pritožba po elektronski pošti poslana na uradni naslov nosilca domene, tehnični ali administrativni kontakt, kot je navedeno v bazi podatkov WHOIS; in je pritožba poslana na elektronski naslov nosilca domene, ki ga je pritožnik v skladu s točko 10.2 Pravil ARDS navedel v pritožbi. Po točki 7.3 Pravil

ARDS se vse komunikacije, razen pisnega obvestila o vložitvi pritožbe, vročajo elektronsko.

Iz zapisnika administratorja v zadevi »millemiglia.si« in »1000miglia.si« izhaja, da je administrator 23. 1. 2018 nosilcu domen poslal pisno obvestilo o vložitvi pritožbe na poštni naslov, kot je naveden v bazi podatkov WHOIS in pritožbi pritožnika, ter da je istega dne nosilcu domen poslal pritožbo po elektronski pošti in ga tudi obvestil o blokadi domene. S tem se šteje, da je bila nosilcu domen pritožba vročena. Dodati velja, da je bilo nosilcu domen, ki je tuja oseba, obvestilo o pritožbi poslano v angleškem jeziku, kar je bilo zadostno obvestilo, ki je omogočilo učinkovito sodelovanje v postopku. Posledično opustitev odgovora na pritožbo ne vpliva na zagotavljanje kontradiktornosti v postopku ARDS.

Tako je v skladu s točko 12.6 Pravil ARDS razsodišče odločilo o spornih domenah na podlagi pritožbe, v kateri se je pritožnik opredelil do vseh pogojev 18.2.1 Splošnih pogojev in za te navedbe predložil tudi dokaze.

#### **- Identičnost oziroma zamenljivost domen z znamkami pritožnika**

Iz baze znamk EU (EUIPO) in registra mednarodnih znamk (Romarin) izhaja, da je pritožnik imetnik številnih besednih in figurativnih znamk MILLE MIGLIA in 1000 MIGLIA, ki so registrirane za blago v različnih razredih Nicejske klasifikacije. Znamke pritožnika so bile prijavljene in registrirane pred registracijo spornih domen nosilca domen in so veljavne na območju Republike Slovenije. Registrirane so bile med letoma 1990 in 2016, medtem ko sta bili sporni domeni registrirani 28. 2. 2017.

Nobenega dvoma ni, da sta imeni spornih domen »millemiglia.si« in »1000miglia.si« identični registriranim znamkam MILLE MIGLIA in 1000 MIGLIA. Vsi elementi se popolnoma ujemajo razen dodatka .si, ki pa se pri ugotavljanja identičnosti oziroma zamenljivosti splošno ne upošteva, kot to izhaja tudi iz ustaljene prakse razsodišča (gl. denimo ARDS 2006/10 - «design.si«, ARDS 2009/35 »enel.si«, ARDS 2016/86 »svea.si« idr.). Identičnost znamke in domene je podana takrat, če je znamka identična s poddomeno, v našem primeru torej *mille miglia* in *1000 miglia*, medtem ko se vrhnja domena za te namene ne upošteva.

**Glede na ugotovljeno identičnost obeh spornih domen in znamk pritožnika je izpolnjen prvi pogoj iz določbe 18.2.1 Splošnih pogojev.**

#### **- Upravičen interes nosilca domen**

Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik s trditvami, da nosilec domen ni povezan s pritožnikom, ni eden njegovih zastopnikov in zanj ne opravlja nobenih poslov ter da na območju Republike Slovenije nima nobene pravice intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerega bi izhajal tak interes, navedel dejstva, ki na prvi pogled kažejo, da nosilec domen nima upravičenja ali pravnega interesa na spornih domenah. Prav tako uporaba spornih domen na spletnih straneh s preusmeritvijo na spletno stran pritožnika ali njihova navedba na spletnih straneh za namene prodaje ne pomeni

dobrovernega ponujanja blaga ali storitev, ki bi lahko upravičeval pravno priznani interes na spornih domenah. Ker se dokazno breme upravičenega interesa prevali na nosilca domen, ki pa na pritožbo ni odgovoril, s čimer bi lahko dokazal obstoj okoliščin, ki kažejo na njegov pravni interes, je izpolnjen tudi ta pogoj (glej tudi odločbi ARDS2017/88 - veolia.si in ARDS2017/89 - farfetch.si).

**Razsodišče ocenjuje, da je glede na navedeno izpolnjen tudi drugi pogoj iz določbe 18.2.1 Splošnih pogojev.**

**- Registracija ali uporaba domen v slabi veri**

Razsodišče ugotavlja, da se znak MILLE MIGLIA oziroma 1000 MIGLIA uporablja že od leta 1927, pritožnik pa je prvo znamko, po podatkih iz predloženega izpiska iz baze znamk, registriral leta 1990. Malo verjetno je, da nosilec domen ni poznal pritožnikovih znamk v času, ko je registriral sporni domeni v letu 2017, predvsem upoštevajoč številne registrirane znamke pritožnika, svetovno znano avtomobilistično dirko in pa dejstvo, da spletni strani nosilca domen <http://millemiglia.si/> in <http://1000miglia.si> preusmerjata na spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika. V vsakem primeru pa bi moral pred registracijo spornih domen opraviti poizvedbe v ustreznih bazah znamk. Že opustitev tega lahko sama po sebi predstavlja slabo vero (ARDS2010/40 - braun.si in ARDS2017/88 - veolia.si).

Nadalje slaba vera nosilca domen izhaja tudi iz dejstva, da nosilec domen sporni domeni prodaja po ceni (3.000,00 evrov za domeno »millemiglia.si« in 3.499,00 evrov za domeno »1000miglia.si«), ki očitno presega stroške v zvezi z registracijo in imetništvom spornih domen, pri čemer je nosilec domen očitno vedel za pravice pritožnika na imenih MILLE MIGLIA in 1000 MIGLIA. Prav tako iz poročila o izpisku iz baze WHOIS po naslovu elektronske pošte domainstore@163.com izhaja, da je nosilec domen registriral veliko domen, ki so identične ali zamenljivo podobne (tudi znanim) znamkam oziroma pravicam tretjih oseb, vključno znamkam pritožnika pod različnimi vrhnjimi domenami. To ravnanje kaže, da nosilec domen registrira domene z namenom preprečiti njihovo registracijo osebam, ki imajo na njih upravičen interes oziroma pravice, in z namenom nadaljnje prodaje.

Na slabo vero dodatno kaže tudi uporaba spornih domen. Z napotovanjem na spletne strani s sponzoriranimi povezavami, na podlagi katerih lahko nosilec domen ustvarja prihodke preko klikov uporabnikov, izkorišča znamke pritožnika. To omogoča, da z izkoriščanjem znanih registriranih znamk pritožnika pridobiva denarno korist.

**Razsodišče ocenjuje, da je izpolnjen tudi tretji pogoj iz določbe 18.2.1 Splošnih pogojev.**

Na podlagi vsega navedenega je razsodišče 9. 3. 2018 sprejelo naslednjo

**ODLOČITEV:**

**Pritožbi pritožnika AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA, Via Enzo Ferrari, 4/6, I-25134 Brescia, Italija se na podlagi določbe 18(2) Splošnih pogojev v skladu z določbo 17 Pravil ARDS ugodi in se odredi prenos domen »millemiglia.si« in »1000miglia.si« na pritožnika.**

Razsodnica:

Red.prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.

V Mariboru, dne 9. 3. 2018

