

Odločitev razsodišča v primeru ards2024/132 – »lunos.si«

1. Stranki

Pritožnik je LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumlufsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, Nemčija, ki ga zastopa pooblaščenec Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc o.p. d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pritožnik).

Nosilec domene je I-VENT d.o.o., Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa pooblaščenec Odvetniška pisarna Zagorc & partnerji d.o.o., Dunajska cesta 151, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec domene).

2. Domensko ime in registrar

Sporna domena je »lunos.si« (v nadaljevanju: domena), ki je registrirana pri webtasy.com (v nadaljevanju: registrar).

3. Potek postopka

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju: administrator), dne 26. 1. 2024 v elektronski obliki. Administrator je dne 26. 1. 2024 ugotovil, da je pritožba popolna. Dne 29. 1. 2024 je bila domena blokirana, kar je bilo prav tako istega dne sporočeno pritožnici, nosilcu domene, tehničnemu kontaktu in registrarju. Skladno s členom 7.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si, verzija 4 (v nadaljevanju: Pravila postopka), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji), je bila pritožba nosilcu domene vročena dne 29. 1. 2024, ko je bilo na elektronski naslov nosilca, navedenega v bazi WHOIS in ki ga je navedel pritožnik, posredovano pisno obvestilo o vloženi pritožbi in pritožba sama. Nosilec domene je obenem tudi tehnična kontaktna oseba domene. Rok za odgovor na pritožbo je bil dne 19. 2. 2024.

V skladu s členom 12.1 Pravil postopka je imel nosilec domene pravico v 21 dneh vložiti odgovor na pritožbo. Nosilec domene je administratorju posredoval odgovor na pritožbo pred iztekom roka, in sicer dne 19. 2. 2024. Administrator je v skladu členom 14.1 Pravil postopka po načelu rotacije za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju: razsodnica). Razsodnica je dne 22. 2. 2024 sprejela primer in administrator ji je istega dne poslal dokumentacijo v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti v skladu s členom 14.5 Pravil postopka. Dne 26. 2. 2024 je razsodnica podpisala izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo dne 28. 2. 2024 poslala administratorju, ki jo je istega dne prejel.

4. Dejansko stanje

4.1. Pritožnik

Iz registra Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)¹ je razvidno, da je pritožnik imetnik znamke Lunos, EUTM št. 008987471, registrirana dne 26. 3. 2010, veljavna do dne 26. 3. 2030 na območju EU in s tem na območju Slovenije (v nadaljevanju: znamka).

4.2. Domena

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskalnika WHOIS, izhaja, da je nosilec domen 6. 10. 2010 pri registrarju webtasy.com registriral domeno lunos.si.

Ob obisku domene lunos.si je obiskovalec avtomatično preusmerjen na parkirano spletno stran, kjer se na levi strani strani nahaja napis »parked domain«.

5. Navedbe strank

5.1. Pritožnik

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je imetnica besedne znamke EU »Lunos«, EUTM št. 008987471, registrirana dne 26. 3. 2010, veljavna do dne 26. 3. 2030, za razrede po Nicejski klasifikaciji 9, 11, 37 in 42;
- da je bil nosilec domene lunos.si I-Vent d.o.o. (pred spremembo firme: Lunos d.o.o.) ustanovljen dne 11. 10. 2010;
- da je bila domena "lunos.si", ki je predmet tega domenskega spora, ustvarjena dne 10. 6. 2010;
- da je sporna domena identična prej prijavljeni pritožnikovi Znamki Lunos z dodatkom ".si".
- da sta pritožnik in nosilec domene več let poslovno sodelovala na podlagi ekskluzivne distribucijske pogodbe, pri čemer je pritožnik dobavljal različne produkte prezračevalnih sistemov nosilcu domene;
- da je v okviru ekskluzivnega distribucijskega razmerja pritožnik nosilcu domene dovolil uporabo znamke Lunos do preklica;
- da je pritožnik dne 27. 3. 2023 podal izredno odpoved ekskluzivne distribucijske pogodbe zaradi grobih pogodbenih kršitev s strani nosilca domene;
- da je s preklicem ekskluzivne distribucijske pogodbe prenehalo tudi pritožnikovo dovoljenje za uporabo Znamke Lunos;

¹ Dostopno v februarju 2024, <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000008987471>.

- da nosilec domene kljub odpovedi distribucijskega razmerja in preklicu dovoljenja še naprej uporablja domeno lunos.si z nastavljeno preusmeritvijo na svojo novo spletno stran, na kateri oglašuje in prodaja pritožniku konkurenčne produkte;
- da je po pozivu pritožnika na prenos domene z dne 6. 12. 2023, nosilec domene domeno "parkiral", kar pomeni, da je domena rezervirana za kasnejšo uporabo ali preusmeritev, brez da bi na poziv odgovoril ali domeno prenesel, s čimer namerno škoduje pritožniku kot svojemu tržnemu konkurentu in mu neutemeljeno onemogoča uporabo sporne domene;
- da nosilec domene zlorablja preteklo zaupanje pritožnika z zlonamernimi dejanji med in po trajanju distribucijskega razmerja;
- da nosilec domene ni znan pod domenskim imenom, ne uporablja domene v legitimne komercialne namene, nima nobene znamke, firme ali druge pravno priznane pravice, ki bi opravičevala imetništvo domene, in nima dovoljenja pritožnika za uporabo znamke Lunos, zaradi česar nima pravno priznanega interesa glede domene lunos.si;
- da se je pritožnik po prekinitvi distribucijskega razmerja z nosilcem domene odločil samostojno nastopiti na slovenskem trgu, zaradi česar je ustanovil hčerinsko družbo Lunos d.o.o. v 100% lasti;
- da je nosilec domene želel pritožniku na vsak način preprečiti vstop na slovenski trg, kar kaže na slaboverno ravnanje in zlonamerne namene nosilca domene;
- da je nosilec domene vložil pritožbo proti sklepu registrskega sodišča o vpisu družbe Lunos d.o.o. v sodni register, neutemeljeno zatrjujoč, da vpis krši pravico do imena njegove poslovne enote;
- da nosilec domene ustvarja zmedo na trgu in zavaja uporabnike spleta glede proizvajalca produktov Znamke Lunos;
- da nosilec domene sporno domeno uporablja v slabi veri in namerno zlorablja registracijo domene;
- da nosilec domene kot tržni konkurent pritožnika z imetništvom sporne domene namerno povzroča škodo pritožniku in ustvarja zmedo na trgu ter zavaja uporabnike spleta glede proizvajalca produktov Znamke Lunos;
- da je na podlagi navedenega ugotoviti, da nosilec domene uporablja domeno lunos.si v slabi veri.

Pritožnik je zahteval, da se domena prenese nanj.

5.2. Nosilec domen

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da mora pritožnik za uspeh s pritožbo utemeljeno zatrjevati in dokazati tri okoliščine hkrati:
 - 1) da je sporna domena identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico, ali registrirano geografsko označbo, ali posega v njegove

pravice na osebni imenu ali v drugo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije; in 2) da nosilec nima pravno priznanega interesa glede sporne domene; in 3) da je sporna domena registrirana ali se uporablja v slabi veri;

- da mora pritožnik pritožbi priložiti zlasti dokaze o imetništvu močnejše pravice ter dokaze o slabovernosti nosilca in odsotnosti pravno priznanega interesa, predvsem zajeme zaslonskih slik spletne strani pod sporno domeno in zajeme zaslonskih slik spletnih strani tretjih, na katere vodijo povezave na spletni strani pod sporno domeno, dokaze o poslovni dejavnosti nosilca in dokaze, ki kažejo na namerno izkoriščanje blagovnih znamk ali drugih pravic pritožnika;
- da pritožnik v konkretnem primeru ni uspel izkazati vseh treh pogojev za utemeljitev pritožbe;
- da pritožnik za svoje navedbe ni predložil konkretnih in ustreznih dokazov, kot je podrobneje obrazloženo v prilogi;
- da pritožnik ni izkazal, da ima na podlagi registrirane znamke močnejšo pravico, saj zgolj navedbe o imetništvu besedne blagovne znamke EU "Lunos" in o tem, da je nosilec domene "lunos.si" družba I-Vent d.o.o., ne zadoščajo za utemeljitev pritožbe;
- da domena ne spada med pravice intelektualne lastnine in blagovna znamka sama po sebi ne zagotavlja pravice do uporabe domene, saj imetniki znamk načeloma nimajo nobene prednostne pravice na domeni, ki vsebuje njihovo znamko;
- da pritožnik ni ustrezno pojasnil in dokazal, zakaj nosilec domene ne bi imel pravno priznanega interesa na domeni, pri čemer je nosilec na slovenskem trgu prisoten že od leta 2010, in njegova firma se je skoraj 13 let imenovala LUNOS d.o.o.;
- da upravičenje nosilca domene do uporabe znamke Lunos ne izhaja iz ekskluzivne distribucijske pogodbe, temveč iz posebne izjave z dne 15. 3. 2016, ki jo je imetnik znamke dal do preklica posebej za ta namen in je vse doslej ni preklical;
- da ekskluzivna distribucijska pogodba ne vsebuje določb, ki bi se nanašale na blagovne znamke in morebitna upravičenja v zvezi z njimi, in da je bila izredna odpoved te pogodbe neupravičena in brez pravnega učinka;
- da pritožnik tudi ni uspel izkazati, da nosilec domeno uporablja ali je registriral v slabi veri, saj je bila domena registrirana v času, ko se je njegova firma imenovala LUNOS d.o.o., in domena je trenutno parkirana brez aktivne spletne vsebine;
- da pasivno imetništvo domene (brez aktivne spletne strani) ne šteje kot uporaba domene;
- da pritožnik ni uspel izkazati okoliščin, ki bi kazale na pridobitev domenskega imena z namenom prodaje, najema ali drugačnega razpolaganja proti pritožniku z namenom pridobitve koristi, ki bi presegle stroške registracije, ali namenom preprečevanja imetniku blagovne znamke uporabe domene, ali izključnim namenom ogrožanja poslovanja konkurenta.

Nosilec domene je predlagal, da naj se pritožba v celoti zavrne kot neutemeljena.

6. Ugotovitve razsodnice

V skladu s členom 18.2.3. Splošnih pogojev razsodnica ugotovi pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 18.2.2. člena Splošnih pogojev. Ti pogoji so:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna blagovni 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 elementov **hkrati**.

V skladu s členom 15.3. Pravil postopka razsodnica pri presoji teh elementov ni vezana na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se ji zdijo relevantni, če je to v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji.

V primeru, da Pravila postopka ne dajejo dovolj natančnih napotil za vodenje postopka ARDS, lahko razsodnica skladno s 3. členom Pravil postopka smiselno uporablja Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy, v nadaljevanju: politika UDRP)² oziroma Pravila za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju: pravila UDRP)³ in prakso, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP.

6.1. Identična ali zamenljivo podobna

Preden razsodnica odloči, ali domena dosega kriterije »identičnosti« oz. »zamenljivosti«, mora ugotoviti, ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vlaga pritožbo. Razsodnica mora torej najprej ugotoviti, ali je pritožnik registriral znamko, veljavno na območju Republike Slovenije, in nato ali je znamka identična ali zamenljivo podobna sporni domeni.

² Dostopno v marcu 2023 na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>.

³ Dostopno v marcu 2023 na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik dokazal, da je imetnik znamke »Lunos«, veljavne na območju EU in s tem Republike Slovenije: Lunos, št. 008987471, registrirana 26. 3. 2010, veljavna do 26. 3. 2030. Znamka je bila torej registrirana pred registracijo domene.

V konkretnem primeru je razsodnica opravila primerjavo med znamko »Lunos« in domeno »lunos.si«. Razsodnica ugotavlja, da se pritožnikova znamka in sporna domena razlikujejo v končnici ».si« pri domeni.

Dodatek ».si«, ki je oznaka za vrhno nacionalno domeno, je posledica trenutnih tehničnih zahtev sistema domenskih imen (DNS) in ga uporabniki kot takšnega tudi prepoznajo. Dodatek se zato pri ugotavljanju kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti ne upošteva.⁴ Razsodnica tako ugotavlja, da je sporna domena identična pritožnikovi znamki.

6.2. Upravičenje ali pravno priznani interes nosilca domen

Razsodnica mora na podlagi navedb in dokazov strank ugotoviti, ali ima nosilec domene pravno priznan interes na domeni. Dokazno breme, kakršna je praksa v vseh kontradiktornih postopkih odločanja v sporih, ni statično, temveč je odvisno od ravnanja strank tekom postopka. Če pritožnik navede in dokaže dejstva, ki z zadostno mero prepričljivosti kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme o nasprotnem prevali na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravno priznani interes na domeni dokazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljajal na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu⁵, ali
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka⁶, ali

⁴ WIPO Case No D2000-0477 »walmartcanadasucks.com«, WIPO Case No D2000-0812 »New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth«, WIPO Case No D2003-0172, »orA & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. V. Party Night, Inc.«

⁵ Pravila UDRP, odstavek 4(c)(i).

⁶ Pravila UDRP, odstavek 4(c)(ii).

- 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.⁷

Razsodnica pritrjuje navedbam pritožnika, da nosilec domene ne poseduje pravic ali legitimnih interesov za uporabo sporne domene. Razsodnica v tem kontekstu ugotavlja, da nosilec ni lastnik registrirane znamke ali poslovnega imena (firme) ali imetnik drugih pravic intelektualne lastnine, ki bi upravičeval uporabo imena Lunos.

Razsodnica dodatno sklepa, da se je prepoznavnost nosilca domene v pretežni meri opirala na njegov poslovni odnos s pritožnikom, brez vzpostavitve lastne neodvisne identitete na tem znaku, kar dodatno zmanjšuje njegovo upravičenje ali pravno priznan interes na domeni. To stališče je še dodatno podkrepljeno z dejstvom, da je nosilec domene po prekinitvi poslovnega razmerja s pritožnikom spremenil svojo firmo in začel za svojo konkurenčno storitev uporabljati novo domeno "https://i-vent.com/si/".

V obravnavanem primeru je razsodnica ugotovila, da je pritožnik predložil dejstva, ki utemeljeno nakazujejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa za uporabo domene. Posledično je bilo dokazno breme preneseno na nosilca domene, da izkaže svoj pravni interes ali upravičenje do domene. V odzivu na pritožbo je nosilec izpostavil, da njegova pravica do uporabe blagovne znamke Lunos ni osnovana na distribucijski pogodbi, temveč na specifični izjavi lastnika znamke, ki še ni bila preklicana. Poudaril je tudi dolgoletno prisotnost svojega podjetja na slovenskem trgu in dejstvo, da je podjetje skoraj 13 let delovalo pod imenom LUNOS d.o.o., s čimer je želel utemeljiti svoj interes za ohranitev domene.

Zoper trditev nosilca domene, da ima dovoljenje za uporabo znamke Lunos, razsodnica ugotavlja, da je imetnik znamke uradno preklical dovoljenje za uporabo znamke najkasneje z dopisom z dne 6. decembra 2023, naslovljenim "Zadeva: Domena lunos.si". To pomeni, da je vsako predhodno dovoljenje za uporabo znamke s tem dnem preklicem postalo neveljavno. Glede na preklic dovoljenja nosilec domene ne more več trditi pravno priznanega interesa za nadaljnjo uporabo domene na podlagi predhodnega dovoljenja imetnika znamke.

V skladu s pravno teorijo in prakso je jasno, da sama registracija domene ne ustvarja avtomatičnega upravičenja ali pravnega interesa na domeni, zlasti kadar je ta v konfliktu z že prej registrirano znamko. Nosilec domene bi moral tako drugače utemeljiti in pokazati, da ima upravičen ali pravno priznan interes za uporabo znaka oziroma domene.

⁷ Pravila UDRP, odstavek 4(c)(iii).

Glede na navedeno nosilec domene ni prepričljivo podal argumentov, ki bi upravičil sklep, da ima upravičen oziroma pravno priznan interes za uporabo domene.

Na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazov razsodnica zato zaključuje, da nosilec domene domeno uporablja brez upravičenja oziroma pravno priznanega interesa.

6.3. Registracija ali uporaba domene v slabi veri

Razsodnica ugotovi pritožniku samo 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 domeno registriral domeno v prvi vrsti zaradi prodaje, dajanja v »najem« ali drugih oblik prenosa domene pritožniku, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene;⁸
- registracija domene z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke svojo znamko odrazil in uporabil v ustrezni domeni;⁹
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe;¹⁰
- uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovo firmo, 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.¹¹

Razsodnica ugotavlja, da je bil nosilec domene sprva kot distributer pritožnika na pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno uporabljal sporno domeno. Vendar pa je po prenehanju distribucijskega razmerja in začetku trženja konkurenčnih izdelkov s strani nosilca domene in njegovo preusmeritev sporne domene na svojo konkurenčno spletno stran, postalo očitno, da takšna ponudba blaga ali storitev ne more več odražati nekomercialnega ali poštenega načina uporabe domene. Ta sprememba v uporabi domene, skupaj z dejstvom, da je bila distribucijska pogodba prekinjena, jasno kaže na prehod od dobronamerne uporabe domene k dejanjem, ki potencialno kršijo pravice pritožnika in izkazujejo slabo vero nosilca domene. Dejansko, namerna

⁸ Pravila UDRP, odstavek 4(b)(i).

⁹ Pravila UDRP, odstavek 4(b)(ii).

¹⁰ Pravila UDRP, odstavek 4(b)(iii).

¹¹ Pravila UDRP, odstavek 4(b)(iv).

preusmeritev sporne domene na spletno stran, ki trži konkurenčne izdelke, neposredno nakazuje na cilj pridobivanja komercialnega dobička in zavajajočo preusmeritev potrošnikov, kar ne ustreza zakoniti nekomercialni ali pošteni uporabi domene.

Razsodnica ugotavlja, da je nosilec domene aktivno preusmerjal promet z domene "lunos.si" na spletno stran "i-vent.com/si" vsaj v novembru 2023.¹² Ta aktivnost je bila usmerjena v komercialne interese nosilca domene, s promocijo konkurenčnih izdelkov. Preusmeritev domene na novo spletno mesto, ki prodaja konkurenčne izdelke, kaže na namerno ustvarjanje zmede med potrošniki glede blagovne znamke pritožnika, kar predstavlja primer slabe vere iz Pravil UDRP, odstavek 4(b)(iv). To ravnanje, skupaj s parkiranjem domene kot odziv na zahtevo pritožnika za prenos, kaže na zlorabo domene s ciljem oviranja pritožnika pri uporabi njegove blagovne znamke. Takšna uporaba domene po prekinitvi poslovnega odnosa, zlasti preusmeritev prometa na spletno stran s konkurenčnimi izdelki, se obravnava kot namerno motenje pritožnikovega poslovanja, kar še dodatno utrjuje prepričanje o slabi veri nosilca domene.

To oceno potrjuje stališče odločitev odbora WIPO za arbitražo in mediacijo v domenskih sporih, ki je odločilo, da uporaba zaščitene blagovne znamke v domenskih imenih za prodajo konkurenčnih izdelkov brez dovoljenja predstavlja slabo vero. Ta zaključek izhaja iz primera, kot je zadeva Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. proti Pick Pro Parts Inc. (WIPO št. D2005-0562), kjer je bilo ugotovljeno, da nepooblaščen uporaba tržne znamke v domenskem imenu za prodajo konkurenčnih proizvodov pomeni slabo vero. Tekst pojasnjuje, da je uporaba blagovne znamke pritožnika v domenskih imenih za preusmeritev internetnih uporabnikov na komercialno spletno stran, z namenom prodaje proizvodov, jasna kršitev pod odstavkom 4(b)(iv) pravilnika. Glede vprašanja slabe vere, ki je bilo neizogibno potrebno za odločitev, je odbor povedal:

»Odstavek 4(b) pravilnika navaja štiri neizključne okoliščine, ki kažejo na slabo vero pri registraciji in uporabi domenskega imena. Četrta je v tem primeru presenetljivo ustrezna: namerna uporaba domenskega imena za privabljanje uporabnikov interneta na spletno mesto zaradi komercialnih koristi, s čimer se ustvari verjetnost zamenjave z znamko pritožnika (Pravilnik, odstavek 4(b)(iv)). Tožena stranka v domenskih imenih zamenljivo uporablja pritožnikove znamke, da bi uporabnike interneta privabila na svojo komercialno spletno stran, na kateri poskuša prodajati pritožnikove dele, pa tudi dele svojih konkurentov, očitno zaradi komercialnega dobička. To pomeni slabo vero v skladu z odstavkom 4(b)(iv) Pravilnika. Glej Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. proti I.E. Mann d/b/a Everything Internet, FA0411000370902 (Nat. Arb. Forum, 11. januar 2005), <autotoyotaparts.com> (toženec »ima komercialno korist od te preusmeritve s prodajo izdelkov in storitev uporabnikom interneta, ki iščejo pod pritožnikovo znamko«); Toyota Motor Sales U.S.A.,

¹² Dostopno na spletni strani: <https://web.archive.org/web/20231106044446/lunos.si>

Inc. proti Indian Springs Motor, FA0305000157289 (Nat.Arb.Forum, 23. junij 2003), <glennstoyota.com> in <usedtoyotalexus.com> (na slabo vero je mogoče sklepati, kadar ima toženec koristi od »preusmeritvene uporabe« pritožnikove znamke v domenskem imenu, ki se preusmeri na komercialno spletno stran, in se toženec ne odzove z verodostojnim dobronamernim razlogom za uporabo znamke)«.

To mnenje temelji na načelih, ki jih določa ARDS, in je nadalje podprto z odločitvami, kot sta primera »Oki Data Americas, Inc. Proti ASD, Inc.«, zadeva WIPO št. D2001-0903¹³, kjer so bili zakoniti interesi tesno povezani z dovoljeno uporabo zadevne blagovne znamke, in »Tata Sons Limited proti The Advanced Information Technology Association«, zadeva WIPO št. D2000-0049¹⁴, ki ponazarja uporabo slabe vere v domenskih sporih.

Te ugotovitve se enako uporabljajo tudi v konkretnem primeru in kažejo, da je v skladu s Pravili UDRP, odstavek 4(b)(iv) prišlo do uporabe domene v slabi veri. Relevantne okoliščine, potrjene v primerjalni praksi, so po presoji razsodnice v tem primeru naslednje:

- sporna domena je identična pritožnikovi znamki;
- nosilec domene je tržni konkurent pritožnika in
- nosilec domene je nepooblaščen uporabljal domeno za prodajo konkurenčnih proizvodov pritožnika.

Spričo navedenih okoliščin se je dokazno breme, da nosilec domene le-te ne uporablja v slabi veri, prevalilo na nosilca domene, ki je na pritožbo odgovoril in svoje uporabe domen v dobri veri upravičil z naslednjimi navedbami.

Nosilec domene je izpostavil, da pritožnik ni dokazal močnejše pravice na podlagi registrirane znamke, trdil je tudi, da registracija blagovne znamke sama po sebi ne podeljuje avtomatične pravice do uporabe domenskega imena. Dodaja, da trenutna neaktivnost domene izključuje možnost uporabe v slabi veri, saj domena ni aktivno uporabljena.

¹³ Primer Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc. (zadeva WIPO št. D2001-0903) osvetljuje legitimno uporabo blagovne znamke v domenskem imenu, kjer je respondent, kot pooblaščen prodajalec izdelkov Oki Data, uporabil domeno za poštene in neposredne prodajne aktivnosti, brez ustvarjanja zmede ali zavajanja javnosti. Ta primer poudarja možnost zakonite uporabe domenskih imen, ki vključujejo blagovne znamke, pod pogojem, da se ohranja poštenost v komunikaciji z potrošniki in ne vzpostavlja lažnega vtisa o komercialnem odnosu.

¹⁴ Primer Tata Sons Limited proti The Advanced Information Technology Association" (zadeva WIPO št. D2000-0049) ilustrira registracijo in uporabo domene v slabi veri, kjer je respondent uporabil domeno, ki neposredno kopira znano blagovno znamko pritožnika, za ustvarjanje zmede med potrošniki in izkoriščanje ugleda pritožnikove znamke. Ta primer izpostavlja ključni element slabe vere znotraj UDRP, ki se nanaša na dejanja, ki ciljajo na zlorabo ugleda tuje blagovne znamke za osebne koristi.

Navedbe pritožnika so zmotne; predstavljajo dodatne dokaze o slabi veri pritožnika.

Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o znamki Evropske unije določa, da registracija znamke Evropske unije imetniku zagotavlja ekskluzivne pravice na celotnem območju Unije. Relevanten je predvsem člen 9 (Pravica do prepovedi tretjim osebam uporabe znamke), ki določa, da registracija znamke daje imetniku ekskluzivno pravico preprečiti tretjim osebam, brez njegovega soglasja, uporabo enake ali podobne znamke za blago ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je znamka registrirana, če bi to povzročilo zmedo na trgu.

Določbo nadalje podpira sodna praksa Sodišča Evropske unije, ki poudarjajo pomen ekskluzivnih pravic imetnika registrirane znamke in njihovo uporabo proti neupravičeni uporabi podobnih ali identičnih znakov. V zadevi C-323/09 Interflora, Inc. proti Marks and Spencer plc, je Sodišče Evropske unije presodilo, da lahko imetnik znamke nasprotuje uporabi svoje znamke s strani tretje osebe v okviru internetnih oglaševalskih storitev, če takšna uporaba lahko škodi funkciji znamke kot indikatorju izvora blaga ali storitev.

Registracija znamke v EU torej daje imetniku številne pravice, ki so pravno priznane in zagotavljajo varstvo blagovne znamke v celotni Evropski uniji. Te pravice vključujejo ekskluzivno uporabo znamke v gospodarskem prometu, kar obsega tudi uporabo znamke v domenskih imenih. Če je domensko ime identično ali zelo podobno registrirani znamki, lahko to pomeni kršitev pravic imetnika znamke, še posebej, če je uporaba domene namenjena zavajanju potrošnikov ali izkoriščanju ugleda znamke. V skladu z ustaljeno prakso in zakonodajo EU o znamkah, prisotnost na trgu ali uporaba firme brez registracije znamke ne more nadomestiti pravic, ki izhajajo iz registracije znamke. To pomeni, da registracija znamke EU zagotavlja imetniku znamke pravice, ki temeljijo neposredno na registraciji, in te pravice imajo prednost pred morebitnimi neregistriranimi pravicami, ki izhajajo iz same uporabe blagovne znamke na trgu.

Kot imetnik znamke EU Lunos, pritožnik uživa pravice, ki izhajajo iz registracije znamke na ravni EU. To vključuje pravico do zahtevanja prenehanja uporabe domene, če ta uporaba krši pravice imetnika registrirane znamke, na primer, če povzroča zmedo glede izvora blaga ali storitev ali če izkorišča ugled registrirane znamke brez dovoljenja. V tem kontekstu je pomembno poudariti, da pravice, ki izhajajo iz registracije znamke EU, omogočajo imetniku znamke, da učinkovito varuje svojo blagovno znamko pred morebitnimi kršitvami in zlorabami v digitalnem okolju, vključno z neustrezno ali zavajajočo uporabo v domenskih imenih. Registracija in uporaba domene predstavlja uporabo znamke.

Razsodnica je v konkretnem primeru ugotovila, da je prišlo do zavajajoče uporabe domenskih imen, kar dodatno utrjuje stališče o kršitvi pravic imetnika znamke, izhajajočih iz registracije na ravni EU.

Glede trditve nosilca domene o parkiranju domene je potrebo poudariti, da je sama praksa "parkiranja" domene pravzaprav indic uporabe v slabi veri. To še posebej velja, če parkiranje domene onemogoča pritožniku učinkovito tržno prisotnost pod njegovo znamko ali ustvarja zmedo glede izvora blaga ali storitev. Odbor WIPO za arbitražo in mediacijo v domenskih sporih je v številnih primerih ugotovil, da lahko pasivno posedovanje domene predstavlja uporabo v slabi veri. Specifično, v zadevi Telstra Corporation Limited proti Nuclear Marshmallows (zadeva WIPO št. D2000-0003) je bilo razsojeno, da pasivno posedovanje domene, ki odraža dobro znano blagovno znamko brez dokazov o legitimni nameri uporabe domene s strani tožene stranke, in ki je bila aktivno uporabljena na način, ki bi lahko zavajal potrošnike, pomeni uporabo v slabi veri.

V konkretnem primeru razsodnica ugotavlja, da obstajajo podobne okoliščine, kar nakazuje na uporabo domene v slabi veri tudi v tem primeru.

Glede na navedeno nosilec domene ni prepričljivo podal argumentov, ki bi upravičil sklep, da domeno uporablja v dobri veri.

Na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazov razsodnica zato zaključuje, da je nosilec domene domeno uporabljal v slabi veri.

Odločitev

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »lunos.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi člena 18.2.3. Splošnih pogojev in v skladu členom 17.2. Pravil postopka **ugodi**. V skladu s členom 17.3. Pravil postopka se odredi prenos domene »lunos.si« na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 28. februarja 2024

