

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

**ODLOČITEV RAZSODIŠČA  
V PRIMERU ARDS 2020/104 - »backmarket.si«**

**1. Stranki**

**Pritožnik:** JUNG S.A.S, 154 boulevard Macdonald, F-75019 Paris (v nadaljevanju: pritožnik)

**Nosilec domene:** Quantoras, Hezental 16, 2753 Oberpiesting, Austria (v nadaljevanju: nosilec domene)

**2. Domensko ime in registrar**

**Domensko ime:** »backmarket.si«

**Registrar domene:** Jasico d.o.o.

**3. Potek postopka**

Pritožnik je 22. 4. 2020 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, da se domena »backmarket.si«, ki je bila registrirana 26. 8. 2018, prenese nanj. Administrator je v skladu s Pravili ARDS 28. 4. 2020 obvestil pooblaščenca pritožnika, da ima pritožba formalne pomanjkljivosti in ga pozval, da jo v roku petih dni dopolni. Istega dne je pooblaščenec pritožnika vlogo dopolnil in administrator je ugotovil, da pritožba izpolnjuje vse formalne zahteve ter je blokiral sporno domeno. Prav tako je istega dne pooblaščenca pritožnika, registrarja in nosilca domene po elektronski pošti obvestil o blokadi domene. Pisno obvestilo pritožbe je bilo poslano na poštni naslov nosilca, navedenega v bazi, prav tako mu je bila poslana tudi pritožba. 4. 5. 2020 je administrator prejel odgovor na pritožbo in 8. 5. 2020 nosilca domene po elektronski pošti obvestil, da je njegova vloga (odgovor na pritožbo) popolna, obenem pa je odgovor na pritožbo posredoval pooblaščenca pritožnika ter po načelu rotacije za razsodnico določil Martino Repas (v nadaljevanju: razsodnica), ki je bila s strani administratorja istega dne o tem tudi obveščena in pozvana k podaji izjave o neodvisnosti in nepristranskosti. Ta je 11. 5. 2020 podala izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti, stranki pa sta bili obveščeni, da je razsodnica prevzela primer.

#### **4. Ozadje primera**

Pritožnik se ukvarja s spletno prodajo rabljenih in prenovljenih tehničnih izdelkov, kot so namizni in prenosni računalniki, kamere ipd., in je imetnik dveh registriranih znamk, in sicer znamke BACK MARKET, št. 1415150 za blago in storitve v razredih 9, 35 in 37 Nicejske klasifikacije, ki je bila prijavljena 22. 9. 2017 in registrirana 17. 1. 2018, ter figurativne znamke BACK MARKET, št. 1514729 za blago in storitve v razredih 9, 35 in 37 Nicejske klasifikacije, ki je bila prijavljena 24. 5. 2019 in registrirana 19. 11. 2019. Obe znamki pritožnika sta mednarodno registrirani znamki, ki veljata v Republiki Sloveniji. Pritožnik je tudi nosilec številnih domen, ki vsebujejo besedo »backmarket«.

Nosilec domene je 26. 8. 2018 registriral domeno »backmarket.si«.

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

##### **5.1. Navedbe pritožnika**

Pritožnik v pritožbi navaja, da je uveljavljeno podjetje na področju spletne prodaje rabljenih ali prenovljenih tehničnih izdelkov, ki je bilo ustanovljeno 12. 8. 2014 v Parizu in je v nekaj letih poslovanja ustvarilo učinkovit poslovni model prodaje blaga v državah članicah Evropske unije. Pritožnik navaja, da je imetnik dveh mednarodno registriranih znamk BACK MARKET, s katerima vztrajno širi prepoznavnost proizvodov. Od omenjenih znamk ima ena zgodnejši datum vložitve prijave za registracijo znamke od datuma registracije sporne domene. Navaja, da sporna domena v celoti povzema njegovo znamko in da nosilec domene nima pravice ali pravno priznanega interesa do sporne domene, ker ni povezan s poslovanjem pritožnika in z njim ni sklenil nobene pogodbe o poslovnem sodelovanju ter ga pritožnik ni pooblastil za opravljanje njegovih poslov, kot tudi, da nosilec domene ni izkazal nikakršne uporabe ali priprave na uporabo domene v povezavi z dobronamerno ponudbo blaga ali storitev, obenem pa tudi ni znan pod tem imenom. Meni, da je nosilec registriral in uporabil domeno v slabi veri, ker (i) pred registracije sporne domene ni opravil poizvedbe po bazah blagovnih znamk, (ii) je nedavno (poleg sporne domene) registriral še sedem drugih domenskih imen, ki vsebujejo besedo »backmarket«, in (iii) je pred vložitvijo pritožbe kontaktiral nosilca domene ter ga pozval na prenos vseh spornih domen, kar je nosilec domene zavrnil, kasneje pa mu jih je ponudil v odkup po ceni 48.000,00 evrov.

##### **5.2. Navedbe nosilca domene**

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo navaja, da mu je pritožnik dalj časa grozil s tožbo zaradi kršitve znamke BACK MARKET, s čimer želi pridobiti sporno domeno brezplačno. Nadalje navaja, da spletna stran ni vsebovala nobene vsebine in da ni prikazovala nobene povezave s pritožnikom ali njegovim poslovanjem, zaradi česar kršitve znamke ne more biti. Ker se je želel izogniti postopku zaradi kršitve znamke, je vse domene prodal (razen sporne domene), pri čemer je pritožnika pozval, da poda ponudbo za odkup na spletni domenski tržnici Sedo.com. Ker sporne domene ni prodal, jo je ponudil pritožniku po ceni 12.000 evrov. Nosilec domene prav tako meni, da

pritožnik za vstop na slovenski trg ne potrebuje sporne domene in da je pred kratkim ugotovil, da je bila registrirana znamka »back-market.si«, ki naj bi jo registriral pritožnik.

## 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, in sicer: izpisek iz sodnega registra, izpisek iz baze znamk za mednarodno registrirano znamko št. 1415150, ki je bila prijavljena 22. 9. 2017 in registrirana 17. 1. 2018, izpisek iz baze znamk za mednarodno registrirano znamko št. 1514729, ki je bila prijavljena 24. 5. 2019 in registrirana 19. 11. 2019, prilogo glede predstavitve podjetja pritožnika, spletno stran pritožnika, seznam domenskih imen pritožnika, korespondenco med pritožnikom in nosilcem domene v zvezi s prodajo domen nosilca domene, in v odgovor na pritožbo nosilca domene.

### - **Identičnost oziroma zamenljivost domene z znamko pritožnika**

Iz baze mednarodnih registriranih znamk (Romarin) izhaja, da je pritožnik imetnik besedne in figurativne znamke BACK MARKET, ki sta registrirani za blago v različnih razredih Nicejske klasifikacije in veljavni na območju Republike Slovenije. Od tega je bila besedna znamka BACK MARKET št. 1415150 prijavljena in tudi registrirana pred registracijo sporne domene, tj. pred 26. 8. 2018, medtem ko je bila figurativna znamka prijavljena in registrirana po registraciji sporne domene.

Nobenega dvoma ni, da je ime sporne domene »backmarket.si« identično registrirani besedni znamki BACK MARKET. Vsi elementi v sporni domeni in znamki se popolnoma ujemajo, razen odsotnosti presledka med »back« in »market« v domeni, kar je za namene ugotavljanja identičnosti med znamko in domeno nepomembno, in dodatka .si, ki se pri ugotavljanju identičnosti oziroma zamenljivosti prav tako 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., ARDS 2018/91 - »millemiglia.si« in »1000miglia.si«). Identičnost znamke in domene je podana takrat, če je znamka identična s poddomeno, v našem primeru torej *backmarket*, medtem ko se vrhnja domena za te namene ne upošteva.

**Glede na ugotovljeno identičnost sporne domene in znamke pritožnika je izpolnjen prvi pogoj iz določbe 18.2.1 Splošnih pogojev.**

**- Upravičen interes nosilca domene**

Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik s trditvami, da sporna domena ni povezana s poslovanjem pritožnika, da nosilec domene ni v nobenem pogodbenem razmerju o poslovnem sodelovanju s pritožnikom, da nosilec domene ni izkazal uporabe ali priprave na uporabo v povezavi z dobroverno ponudbo izdelkov ali storitev ter da ni znan pod imenom »backmarket« izkazal, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na sporni domeni. Ker se ob zatrjevanju, da nosilec domene na prvi pogled nima upravičenega interesa na domeni, dokazno breme upravičenja ali pravnega interesa prevali na nosilca domene, ta pa v odgovoru na pritožbo kakršnegakoli upravičenja ali pravnega interesa prav tako ni izkazal, je izpolnjen tudi ta pogoj (glej tudi odločbi ARDS2017/88 - veolia.si in ARDS2017/89 - farfetch.si, ARDS 2018/91 - »millemiglia.si« in »1000miglia.si«).

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

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

Iz vpogleda v vlogi pritožnika in nosilca domene ter ostalih dokazil izhaja, da imetnik domene sporne domene ni uporabljal. V odgovoru na pritožbo celo sam izrecno navaja, da nikoli ni bilo nobene vsebine na spletni strani.

Iz korespondence med pritožnikom in nosilcem domene prav tako izhaja, da je pritožnik prvi kontaktiral nosilca domene, in sicer 29. 10. 2019 v zvezi z domeno »backmarket.pl«, ker naj bi zadevna domena kršila njegovi znamki BACK MARKET, in zahteval prenos te domene nanj. Kasneje je pritožnik izvedel, da je nosilec domene nosilec še sedmih drugih domen, ki vsebujejo ime njegovih znamk, in sicer: »backmarket.fi«, »backmarket.se«, »backmarket.dk«, »backmarket.cz«, »backmarket.sk«, »backmarket.in« in »backmarket.si.«. 30. 1. 2020 mu je predlagal, da odkupi vseh osem domen, in ga pozval, da navede ceno, po kateri jih je voljan prodati. Nosilec domene je pritožniku 16. 2. 2020 odgovoril, da se je v izogib sodnemu postopku odločil, da proda domene na avkcijskem spletnem mestu Sedo.com. 17. 2. 2020 je pritožnik nosilcu domene sporočil, da mu ponuja 20.000 evrov za vseh osem domen. Nosilec domene ponudbe ni sprejel in je pritožnika ponovno napotil na spletno stran Sedo.com, kjer bi lahko oddal svojo ponudbo. Isti dan je pritožnik nosilcu domene odgovoril, da ne želi pridobiti domen prek te spletne strani zaradi visokih stroškov v zvezi s prenosom. Nosilec domene pa je odgovoril, da domen ni ponudil v odkup izključno njemu, ampak vsem, ki so za ta nakup zainteresirani. Navedel je tudi, da štirih domen (med njimi tudi sporno domeno) ni mogel prodati in jih ponudil neposredno pritožniku v odkup po ceni 48.000 evrov.

Nosilec sporne domene v odgovoru na pritožbo navaja, da v danem primeru ne gre za kršitev znamk BACK MARKET pritožnika, ker na spletni strani pod to domeno nikoli ni bilo nobene vsebine in tudi ničesar, kar bi nosilca domene povezovala s pritožnikom. V zvezi s tem želi razsodišče pojasniti, da vprašanje kršitve znamke za reševanje domenskih sporov ni relevantno in ni predpostavka, ki bi morala biti podana za sprejem odločitve v korist pritožnika. Nosilec domene prav tako navaja, da pritožnik grozi s tožbami zaradi kršitve znamk, ker želi sporno domeno pridobiti brezplačno. Glede na korespondenco med pritožnikom in nosilcem domene razsodišče ugotavlja, da ta navedba nosilca domene ne drži, saj je pritožnik nosilcu domene ponudil 20.000 evrov za odkup vseh osmih domen nosilca domene. Prav tako je v tem postopku irelevantno, da pritožnik sporne domene ne potrebuje za vstop na trg Republike Slovenije.

Eden najbolj očitnih primerov registracije oziroma uporabe domene v slabi veri je registracija domene zgolj z namenom prodaje po ceni, ki ne ustreza stroškom, ki so neposredno povezani z domeno. V danem primeru iz korespondence med pritožnikom in nosilcem domene izhaja, da je nosilec domene pritožniku nameraval prodati štiri domene po ceni 48.000 evrov, iz odgovora na pritožba pa, da je cena sporne domene (bacmkarket.si) 12.000 evrov. Povsem jasno je, da cena 12.000 evrov za odkup sporne domene ne ustreza stroškom, ki so neposredno povezani z registracijo domene. Preden je nosilec domene na pritožnika naslovil končno ponudbo, tj. 48.000 evrov za štiri domene oziroma 12.000 evrov za sporno domeno, pa je treba upoštevati, da je nosilec domene vse domene »backmarket« (vključno s sporno domeno) ponudil v prodajo na spletni strani Sedo.com, ker se je, po njegovih navedbah, želel izogniti postopkom zaradi kršitve znamke. V zvezi s tem razsodišče izpostavlja, da za uporabo domene v slabi veri ne gre zgolj takrat, kadar nosilec domene neposredno na pritožnika naslovi ponudbo za prodajo, ampak tudi v primeru, ko namero po prodaji izkaže bodisi na svoji spletni strani ali na drugih spletnih straneh, kot so avkcijske spletne strani (WIPO, primer št. D-2000-0098 – »babydior.com«; WIPO primer št. D2000-0146 – »siba.com«, idr.).

Dejstvo, da je v danem primeru pritožnik bil tisti, ki je prvi kontaktiral nosilca domene in mu ponudil, da odkupi domene (vključno s sporno domeno), nujno ne pomeni odsotnosti slabe vere na strani nosilca domene. To zlasti velja, če bi iz naknadne (kasnejše) ponudbe za prodajo domene in drugih okoliščin izhajala slaba vera na strani nosilca domene. Ta se v takem primeru domneva, če bi ponudba nosilca domene, ki torej sledi ponudbi pritožnika, večkrat presegala znesek, ki ga je ponudil pritožnik (Bettinger T., *Domain Name Law and Practice – An International Handbook*, Oxford University Press, Oxford, 2005). V danem primeru je pritožnik nosilcu domene ponudil 20.000 evrov za odkup osmih domen, ki vsebujejo besedo »backmarket«. Nosilec domene se na ponudbo pritožnika ni odzval in je domene prodajal na Sedo.com. Ko štirih domen (med njimi tudi sporne domene) ni mogel prodati, jih je ponudil pritožniku v odkup po ceni 48.000 evrov. Z uporabo enostavnega matematičnega izračuna razsodišče sklepa, da je pritožnik dal ponudbo za odkup ene domene po ceni 2.500 evrov, medtem ko mu je nosilec domene eno domeno želel prodati po ceni 12.000 evrov (čemur pritrjuje tudi nosilec domene v odgovoru na pritožbo), kar je skoraj petkratni znesek pritožnikove ponudbe. Obenem je, v podkrepitev slabe vere nosilca domene, treba upoštevati še okoliščino, da je nosilec domene registriral ne zgolj ene, ampak vsega skupaj kar osem domen, ki vsebujejo ime znamke pritožnika, ne da bi imel zakoniti oziroma upravičen interes na teh domenah, kot tudi okoliščino pasivnega imetništva omenjenih domen.

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

Na podlagi vsega navedenega je razsodišče 18. 5. 2020 sprejelo naslednjo

**ODLOČITEV:**

**Pritožbi pritožnika JUNG S.A.S, 154 boulevard Macdonalds, F-75019 Paris se na podlagi določbe 18(2) Splošnih pogojev v skladu z določbo 17 Pravil ARDS ugodi in se odredi prenos domene »backmarket.si« na pritožnika.**

Razsodnica:  
Dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.  
V Mariboru, dne 18. 5. 2020

