

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2020/111 - - "pcpoceni.si, pocenipc.si "

1. STRANKI

Pritožnik je Insis d.o.o., Erjavčeva 18, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju »**Pritožnik**«)

Nosilec domen je Bilaz d.o.o., Sedejeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa Odvetniška družba Valič o.p., d.o.o. iz Ljubljane (v nadaljevanju »**Nosilec domen**«).

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Sporni domeni sta pcpoceni.si in pocenipc.si (v nadaljevanju »**Domeni**«), registrar je DHH, d.o.o. (v nadaljevanju »**Registrar**«).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski obliki je bila vložena pri ARNESu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju »**Administrator**«), dne 30.10.2020. Administrator je dne 2.11.2020 ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve. Istega dne so bili Pritožnik, Registrar in Nosilec domen po elektronski pošti obveščeni, da sta domeni blokirani, dne 3.11.2020 je bila pritožba v skladu s členom 11(4) Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »**Pravila postopka ARDS**«), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »**Splošni pogoji**«), poslana Nosilcu domene. Dne 3.11.2020 sta stranki obvestili Administratorja, da med njima poteka korespondenca o odkupu ene izmed Domen, Administrator pa ju je obvestil o možnosti poravnave. Dne 5.11.2020 sta stranki obvestili Administratorja, da poravnava med njima trenutno ni mogoča. Dne 13.11.2020 je Administrator prejel elektronski odgovor na pritožbo, in po pregledu dne 16.11.2020 ugotovil, da je odgovor popoln in ga poslal Pritožniku po elektronski pošti. Dne 16.11.2020 je Administrator po načelu rotacije tudi določil razsodnico Evo Gostiša in ji poslal v pregled dokumentacijo, skupaj z Izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu s členom 14(5) Pravil postopka ARDS je Razsodnica izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo Administratorju poslala dne 17.11.2020.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba Insis d.o.o., Erjavčeva 18, 5000 Nova Gorica.

4.2. NOSILEC DOMEN

Nosilec domen je družba Bilaz d.o.o., Sedejeva ulica 8, 5000 Nova Gorica.

4.3. DOMENI

Domena "pcpoceni.si" je na dan odločitve aktivna, domena "pocenipc.si" pa ne.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. NAVEDBE PRITOŽNIKA V PRITOŽBI

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da sta Domeni zamenljivo podobni njegovi domeni PoceniPC.com in blagovni znamki, registrirani pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod številko Z-202070769;
- Pritožnik je prepričan, da sta bili Domeni registrirani in se uporabljata v slabi veri, saj že dolgo opaža zmedenost svojih strank zaradi identičnosti domen, stranke več ne vedo, kdo je kdo,

- elektronska sporočila pošiljajo na napačne elektronske naslove, imel je celo primer, ko je izredno pomembna e-pošta Podjetniškega sklada bila poslana na napačne elektronske naslove;
- naročniki storitev in kupci tarnajo, da je spletna stran slabo pregledna, kar za njegovo spletno stran ne velja, saj vanjo nenehno vlagajo čas, denar, novosti, izboljšave, popravke in ureditve, je izjemno pregledna in dodelana s spletno trgovino, Pritožnik je bil za leto 2019 v izboru za Spletnega trgovca leta pod okriljem Ceneje, d.o.o. iz Ljubljane med TOP 3 spletnimi prodajalci;
 - domena Pritožnika PoceniPC.com je bila registrirana 23.2.2009, domeni PCPoceni.si in PoceniPC.si pa 23.5.2017 oziroma 11.4.2019;
 - vse težave podkrepi še dejstvo, da je Nosilec domen iz istega kraja – Nova Gorica, kar več kot očitno nakazuje, da je želel lahkotno zaslužiti denar na račun Pritožnika, saj je PoceniPC.com že več kot 11 let uveljavljen na trgu v svojem mestu in širšem okolišu, za promocijo spletne trgovine pa namenja med 3.000 in 4.000 EUR mesečno, Nosilec domen pa na njegov račun pridobiva stranke in kuje dobiček;
 - zgolj dodatek .si in besedna igra zamenjanega vrstnega reda ne predstavljata zadostnega elementa razlikovanja;
 - Pritožnik je prepričan, da je bila registracija Domen poskus prevzema njegovih strank;
 - Nosilec domene si lasti tudi domeno PoceniPC.si, ki je na las podobna njegovi domeni PoceniPC.com in je bila ta domena še nedolgo nazaj preusmerjena na spletno stran PCpoceni.si;
 - Pritožnik želi, da se Domeni preneseta nanj, saj je pod domenskim imenom splošno poznan in si pod tem imenom lasti tudi blagovno znamko, pri čemer sta bili Domeni registrirani kasneje kot Pritožnikova domena, kar nesporno kaže na zavajanje potrošnikov.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze: elektronsko dopisovanje z Nosilcem domene iz maja 2019, Sklep Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-769/2020-3 z dne 30.9.2020 o objavi prijave znamke št. Z-202070769 v Biltenu za industrijsko lastnino, redni izpis iz sodnega/poslovnega registra za Pritožnika in objavo prijave znamke št. 202070769 "PoceniPC.com" v sliki, kot ta izhaja iz Biltena Urada RS za intelektualno lastnino.

5.2. NAVEDBE NOSILCA DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da je potrebno Pritožnikovo zahtevo v zvezi s kršitvijo znamke *prima facie* zavrniti, saj je bila domena PoceniPC.si registrirana dne 11.4.2019, domena PCpoceni.si pa dne 30.5.2017, Pritožnik pa je vlogo za registracijo svoje znamke vložil šele dne 12.8.2020, sklep o registraciji pa je bil izdan 30.10.2020, na dan vložitve pritožbe v tej zadevi;
- Nosilec domen je torej Domeni registriral pred vpisom znamke Pritožnika v register;
- Pritožnik se v obrazložitvi pritožbe sklicuje na identičnost oziroma zamenljivo podobnost Domen z njegovo domeno, za odločanje o takšnem zahtevku pa razsodišče ARDS ni pristojno;
- navedbe Pritožnika glede zamenljivosti domen in zmedenosti strank so pavšalne in nepodkrepljene z dokazi, pri tem pa Nosilec domen že 25 let posluje pod firmo Bilaz d.o.o. pošteno in brez težav in je jasno, da se stranke, ki se na podlagi Domen obračajo na Nosilca domen, vedo, da sta last Nosilca domen, prav tako pa ima tudi Pritožnik na svoji domeni jasno označeno, da gre za podjetje Insis d.o.o., pri čemer ima tudi barvni logotip z znakom, Nosilec domene pa tega logotipa ne izkorišča in ga tudi nikdar ni, tako da o zmedi potrošnikov in zamenjevanju Domen in Pritožnikove znamke ni mogoče govoriti;
- Pritožnik nima registriranih tudi e-mail strežnikov pcpoceni.si ali pocenipc.si, ima pa registrirano e-mail domeno pocenipc.com, zaradi česar je zatrjevanje, da se e-mail naslovi mešajo in so stranke zmedene, v nasprotju z logiko;
- Pritožnik ni nikjer zatrjeval, da Nosilec Domen nima upravičenega interesa do Domen, vendar Nosilec domen iz previdnosti pojasnjuje, da je njegovo poslovanje vezano na firmo in podjetje Bilaz d.o.o. (pred tem Bilaz s.p.), ki obstaja od leta 1995 in uspešno posluje, pri tem pa ima ves čas tudi domeno <https://www.bilaz.si>, s katero na pošten način služi ves svoj dohodek, ki ga prejema iz naslova prodaje in servisa računalnikov, zaradi česar nima nobene potrebe, da bi privabljal stranke Pritožnika;
- na domeni PoceniPC.si ima Nosilec domen testno spletno trgovino, ki sicer ni odprta za javnost, na domeni PCpoceni.si pa ima spletno trgovino, ki je javna, ni pa namenjena ustvarjanju dobička, temveč predvsem testiranju delovanja spletne strani;
- registracije znamke Pritožniku še ne daje pravice, da si prilasti vse domene, ki vsebujejo generični besedi "PC" in "poceni", saj je domen, ki vsebujejo ti dve besedi, malo morje, Pritožnik

pa ne more pričakovati ekskluzivitete pri lastništvu vseh domen, ki vsebujejo ti dve generični besedi;

- Pritožnik ni podal nobenih dokazov v podkrepitev svojih trditev glede registracije oziroma uporabe Domen v slabi veri, pri čemer je Nosilec domen v letu 2017 in 2019 preveril, ali je pod besedno zvezo registrirana kakšna znamka, pa ni bila, ker je bila registrirana šele dne 30.10.2020;
- obisk trgovine PCPoceni.si, ki je javna, se giblje med 20 in 30 obiskov dnevno, od tega je približno 70% spletnih robotov oz. obiskovalcev, ki ne govorijo slovenskega jezika, tako da pride dnevno na spletno stran cc. 6-9 obiskovalcev, od tega večino, če ne vse, predstavljajo zaposleni Nosilca domene, ki spletno stran dnevno testirajo in posodablajo. O številčnih in visokih zneskih, ki naj bi jih Nosilec domene na podlagi uporabe te spletne strani prevzemal Pritožniku, tako ni mogoče govoriti;
- Domena PoceniPC.si je zasebna in namenjena interni uporabi in Nosilec domen od nje nima zatrjevanih premoženjskih koristi.

Nosilec domen je za dokazovanje svojih trditev priložil izpis zadetkov domen za iskalni pogoj "poceni" z dne 12.11.2020.

6. UGOTOVITVE RAZSODIŠČA

V skladu s členom 18(3)1 Splošnih pogojev razsodišče ugodi Pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz člena 18(2)1 Splošnih pogojev. Ti pogoji so:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna 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 osebno ime 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 pogojev hkrati.

V skladu s členom 18(3)2 Splošnih pogojev Razsodišče pri presoji teh elementov ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se ji zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Ves čas postopka pa mora razsodišče skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

6.1. "IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA"

Razsodnica je pred odločanjem v tej zadevi v bazi Urada RS za intelektualno lastnino, dostopni na www2.uil-sipo.si, preverila, ali je Pritožnik imetnik registrirane znamke, veljavne na območju Republike Slovenije, konkretno, ali je znamka Pritožnika, na katero se ta sklicuje v pritožbi, registrirana. Razsodnica ugotavlja, da je Pritožnik sicer res prijavitelj znamke št. 202070769 "PoceniPC.com" v barvni sliki, da je bila njegova prijava znamke objavljena v Biltenu za industrijsko lastnino dne 30.10.2020, vendar pa ta znamka še ni bila registrirana. Pri prijavi te znamke je sicer zaščita zahtevana za proizvode iz razreda 9 Nicejske klasifikacije blaga in storitev, in sicer za notesnike (osebni računalniki), osebne računalnike (lap top), prenosne računalnike (lap-topi), prenosne računalnike (lap-topi), monitorje (terminali), računalniško opremo, prenosne telephone, tiskalnike za računalnike, programe za računalniške sisteme (posnete), računalniške programe - programsko opremo, naložljive preko interneta, računalniške programe, registrirane, računalniški software, registriran in računalniške pomnilnike (naprave). Domeni tako nista identični ali zamenljivo podobni znamki Pritožnika, ki bi bila veljavna na območju Republike Slovenije. Na kakšno drugo znamko pa se Pritožnik ni skliceval.

Pritožnik se sicer v pritožbi sklicuje tudi na svojo domeno PoceniPC.com, vendar pa Razsodnica opozarja, da domena ne predstavlja druge pritožnikove pravice, ki je/bi bila priznana v pravnem redu Republike Slovenije. Domena je le spletni naslov, preko katerega uporabniki dostopajo na določeno spletno stran.

Ker mora, kot navedeno, Pritožnik dokazati obstoj vseh pogojev iz člena 18(2)1 Splošnih pogojev, Pritožnik pa prvega pogoja ni dokazal, Razsodnica glede preostalih dveh pogojev utemeljenosti pritožbe ni presojala.

Pri tem pa Razsodnica še pripominja, da bo sicer res Pritožnik, če bo njegova prijava znamke št. 202070769 "PoceniPC.com" registrirana, imetnik znamke z besednim delom "PoceniPC", ta pa je identičen ali zamenljivo podoben Domenama nosilca. Vendar pa je besedna zveza "poceni PC" oziroma "PC poceni" opisovalna in potrošniku zgolj pove, kaj lahko pod to besedno zvezo pričakuje – poceni osebni računalnik (oziroma izdelke, povezane s tem). Vprašljivo torej je, ali bi bilo tudi v primeru registrirane znamke 202070769 "PoceniPC.com" mogoče pritrčiti Pritožniku, saj je besedni del te znamke, ki je dominanten, v povezavi z računalniki oziroma izdelki, povezanimi z računalniki, opisovalen. Pritožnik pa bi z registracijo znamke dobil pravico do znaka kot takega, torej v barvi sliki z dodanimi grafičnimi elementi, ne pa zgolj za besedni del. Povedano drugače, v primeru, če bi razsodišče Pritožniku priznalo "monopol" nad besednim delom "PoceniPC" v odsotnosti ustreznih dokazov, ki bi izkazovali pridobljeno razlikovalnost tega besednega dela, bi Pritožniku razsodišče lahko priznalo pravico, kot bi mu je, ravno tako v odsotnosti ustreznih dokazov, ki bi izkazovali razlikovalnost te besedne zveze, ne bil pripravljen priznati organ, pristojen za registracijo znamk¹.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je Razsodnica zato sprejela naslednjo

ODLOČITEV:

Pritožba se na podlagi člena 18(3) Splošnih pogojev in v skladu členom 17(2) Pravil postopka ARDS zavrne.

Razsodnica
Eva Gostiša

V Hruševu, 2.12.2020

¹ Glej tudi WIPO case No D2012-2211 "fine-tubes.com"