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

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2021/116 – »creditreform.si«

1. STRANKI

Pritožnik je pravna oseba CREDITREFORM, d.o.o., Leskovškova 9e, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik, direktor A. P. (v nadaljevanju: pritožnik).

Nosilec domene je pravna oseba AM-HOLDING GmbH, Lindenallee 43D, Köln, Nemčija, kontaktna oseba: K. L. (v nadaljevanju: nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je »creditreform.si« (v nadaljevanju: domena) in je registrirana pri A1 Slovenija, d. d., email naslov: hostmaster@A1.si, registrar url: <https://www.a1.si/poslovni/poslovne-resitve/pisarniske-resitve/spletna-domena> (v nadaljevanju: registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju: administrator), dne 10. 5. 2021 po elektronski poti. Pritožnik je k pritožbi priložil obvezni prilogi: potrdilo banke o plačilu pristojbine z dne 11. 5. 2019 in redni izpis iz sodnega/poslovnega registra ter neobvezne priloge: dokaze, na katere se pritožba opira. Konkretnjeje so ti dokazi vsebovali licenčno pogodbo med Verbrand der Vereone Creditreform e.V. (v nadaljevanju: VVC), Hellerrbergstraße 12, 41460 Neuss in Crefo d.o.o., Leskovškova Cesta 9e, 1000 Ljubljana, ki je bila sklenjena dne 24. 9. 2018, obvestilo VVC z decembra 2018 in Sklep o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/28869 z dne 11. 7. 2019. Elektronsko vlogo je administrator prejel 11. 5. 2021 in 13. 5. 2021 ugotovil, da vloga ni popolna, saj ni vložena na

novem obrazcu, zato je administrator pritožnika pozval na dopolnitev vloge, za kar mu je dal rok za dopolnitev vloge do 18. 5. 2021. Pritožnik je dne 18. 5. 2021 dopolnil vlogo in administrator je dne 20.5.2021 ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve. Dne 20. 5. 2021 je bila domena blokirana, kar je bilo še istega dne sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju. Skladno s členom 7.2 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si, verzija 3 (v nadaljevanju: Pravila postopka), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji), je bilo istega dne nosilcu domene poslano pisno obvestilo o vložitvi pritožbe na poštni naslov nosilca navedenega v bazi. Istega dne je bila poslana tudi pritožba nosilcu, administrativni ter tehnični kontaktni osebi domene po elektronski pošti. 20. 5. 2021 je administrator v računovodstvo sporočil podatke za izdajo avansnega računa pritožniku in objavil status spora na spletnih straneh Registra .si. V skladu s členom 12.1 Pravil postopka je imel nosilec domene pravico v 21 dneh vložiti odgovor na pritožbo. Rok za odgovor na pritožbo je potekel 14.6.2021. Dne 18. 6. 2021 je administrator ugotovil, da nosilec na pritožbo ni odgovoril. Administrator je zato po načelu rotacije k prevzemu primera pozval razzodnico dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju: razzodnica), ki je prevzela primer dne 22. 6. 2021. Administrator ji je poslal dokumentacijo v pregled in jo pozval k podpisu Izjave razzodnika o neodvisnosti in nepristranskosti (v nadaljevanju: Izjava). V skladu s členom 14.5 Pravil postopka je razzodnica izpolnila Izjavo in jo poslala administratorju, ki jo je prejel 29. 6. 2021.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Iz sodnega registra Republike Slovenije (v nadaljevanju: AJ PES) je razvidno, da je pritožnik dne 9. 8. 2018 registriral poslovni subjekt. Iz Sklepa o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/28869 z dne 11. 7. 2019 je razvidno, da je bila vpisana sprememba firme CREFO družba za poslovno svetovanje d.o.o. v Creditreform, družba za poslovno svetovanje d.o.o. in sprememba skrajšane firme iz CREFO d.o.o. v Creditreform d.o.o..

Pritožnik je kot dokaz priložil Licenčno pogodbo, za katero je na splošno mogoče reči, da je pomanjkljivo zapisana, vendar je ne glede na to možno zaključiti, da je skladno s 1. členom Licenčne pogodbe pritožnik pridobil pravico do uporabe znamke »Creditreform«. To izhaja iz 1. člena Licenčne pogodbe, skladno s katerim je CREFO d.o.o. pridobil pravico do uporabe znamke »Creditreform« in to izključno za ozemlje Republike Slovenije. Znamke Creditreform v pogodbi sicer niso konkretizirane z registrsko številko oz. številko prijave, zato je razzodnica sama opravila vpogled v register SIPO pri Uradu za intelektualno lastnino in v register znamk EU, registriranih pred Uradom EU za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: EUIPO), pri čemer se je osredotočila na to, ali morebiti obstoji registracija znamke »Creditreform« v korist imetnika družbe VVC, ki je dajalec licence pritožnika. Skladno s 15.3 členom Pravil postopka sme razzodnik v okviru trditev strank po lastni presoji samoiniciativno preiskovati oziroma ugotavljati dejstva v postopku, ni pa k temu zavezan. Iz registra EUIPO je razvidno, da je bila registrirana figurativna znamka »Creditreform« št. 005296595 registrirana dne 17. 7. 2007, ki je veljavna do dne 17. 8. 2026, in besedna znamka »Creditreform« št. 018164563, registrirana dne 20. 4. 2021, ki je veljavna do dne 11. 12. 2029. Dodatno je bila vložena prijava figurativne znamke »Creditreform« št. 018164567, dne 11. 12. 2019, pri

registraciji katere je bil vložen ugovor. Imetnik obeh registriranih znamk in tudi prijavitelj je družba VVC, Hellerrbergstraße 12, 41460 Neuss, s katero ima pritožnik sklenjeno licenčno pogodbo z dne 13. 9. 2018 (v nadaljevanju: Licenčna pogodba). Iz Preambule Licenčne pogodbe izhaja, da licenca vključuje uporabo imena »Creditreform«, za katero sama Licenčna pogodba v Preambuli navaja, da je pravno varovana kot blagovna znamka v Nemčiji in številnih drugih državah.

4.2. NOSILEC DOMENE

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskalnika WHOIS, izhaja, da je nosilec domene AM-HOLDING GmbH, Lindenallee 43D, Köln, dne 27. 7. 2020 pri registrarju A1 Slovenija, d. d. registriral domeno »creditreform.si«.

4.3. DOMENA

Sporna domena je bila pri registrarju A1 Slovenija, d. d. registrirana dne 27. 7. 2020, registracija pa poteče 27. 7. 2021.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je Creditreform d.o.o. pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
- da je Creditreform d.o.o. član združenja Creditreform,
- da je Creditreform d.o.o. imetnik licence za uporabo blagovne znamke Creditreform in za prodajo storitev združenja Creditreform,
- da je Creditreform d.o.o. edini subjekt, ki je upravičen uporabljati blagovno znamko Creditreform,
- da je kontaktna oseba (ga. L) nekdanja lastnica blagovne znamke, ki je vodenje podjetij prevzela po smrti očeta,
- da je oče kontaktne osebe bil nosilec licence Creditreform za področje Slovenije, Češke, Slovaške in Madžarske,
- da je kontaktni osebi bila odvzeta licenca Creditreform zaradi nepravilnosti in neupoštevanja pravil združenja,
- da je kontaktna oseba z izgubo licence izgubila tudi dovoljenje za uporabo blagovne znamke Creditreform,
- da kontaktna oseba vsako leto podaljša domeno, čeprav imena Creditreform ne sme uporabljati, s čimer pritožniku otežuje poslovanje,

- da kontaktna oseba registracijo domene podaljšuje izključno zaradi tega, da je pritožnik ne bi mogel uporabiti, s čimer pritožniku povzroča nepopravljivo poslovno škodo,
- da kontaktna oseba domene creditreform.si ne želi prepustiti in da prenos domene pritožniku pogojuje s plačilom za prenos domene, v nasprotnem primeru bi domeno povezala na drugo («gay porno») stran.

Pritožnik je posredoval Licenčno pogodbo, ki je bila sklenjena dne 24. 9. 2018. Čeprav je Licenčna pogodba pomanjkljivo zapisana, je iz prvega stavka Preambule Licenčne pogodbe in dikcije: *»VVC je imetnik imena »Creditreform« in modela »globe«, ki sta pravno varovana kot blagovni znamki v Nemčiji in številnih drugih državah (iz angleščine prevedla razsodnica)«* mogoče sklepati na to, da je družba VVC imetnik blagovne znamke »Creditreform«. Nadalje iz Preambule izhaja, da je združenje Creditreform zastopano v številnih državah s podjetji, ki so njegovi člani in ki izvajajo podobne storitve Creditreform, kar pomeni, da je tudi CREFO d.o.o. kot podpisnik Licenčne pogodbe eno izmed takšnih podjetij, ki kot član združenja Creditreform izvaja storitve Creditreform. Iz dikcije 1. člena Licenčne pogodbe: *»VVC dovoljuje upravičencu uporabljati tako ime »Creditreform« kot tudi model »globe« kot blagovni znamki za svoje aktivnosti. Pravica do uporabe je omejena izključno na ozemlje Slovenije in je neprenosljiva (iz angleščine prevedla razsodnica),«* je kljub pomanjkljivem zapisu in z uporabo metod razlage mogoče priti do zaključka, da je CREFO d.o.o. pridobil pravico do uporabe znamke »Creditreform« in to izključno za ozemlje Republike Slovenije. Jasno je namreč, da sta pogodbeni stranki imeli v mislih prenos uporabe znamk »Creditreform« z namenom, da se CREFO d.o.o. zagotovi zakonito izvajanje aktivnosti kot članu združenja Creditreform. Iz 5. člena Licenčne pogodbe izhaja, da je Licenčna pogodba veljavna od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2028, z možnostjo podaljšanja. CREFO d.o.o. se je v 5. členu Licenčne pogodbe med drugim zavezal k spremembi firme in k prenosu vseh domen, ki so registrirane s strani pritožnika in ki vsebujejo ime »Creditreform« ali drugo trgovsko ime ali ime izdelka Creditreform-a, na VVC ali tretjo stranko, ki jo določi VVC.

Nadalje je pritožnik posredoval obvestilo VVC z decembra 2018 (v nadaljevanju: Obvestilo VVC), iz katerega izhaja, da je licenca za Creditreform d.o.o. bila preklicana in da je bila dana CREFO d.o.o., s čimer je CREFO d.o.o. prevzel vse storitve in dejanja tako, da ravna v skladu z dogovorom z VVC na področju sledečih aktivnosti: poslovnih informacij, izterjave dolgov pred sodnimi postopki in izterjave dolgov med sodnimi postopki. Iz Obvestila VVC nadalje izhaja, da prejšnji imetnik Creditreform d.o.o. izgubi pravico do uporabe imena, da je sprememba imena še nerešena, da je CREFO d.o.o. izključno pooblaščen za posredovanje Creditreform podatkov za ozemlje Slovenije in da je CREFO d.o.o. edino podjetje z dostopom do Creditreform podatkov za ozemlje Slovenije.

Pritožnik je posredoval tudi Sklep o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/28869 z dne 11. 7. 2019, iz katerega je razvidna sprememba firme iz CREFO družba za poslovno svetovanje d.o.o. v Creditreform, družba za poslovno svetovanje d.o.o. in sprememba skrajšane firme iz CREFO d.o.o. v Creditreform d.o.o..

Pritožnik v pritožbi izjavlja, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa in da je bila domena registrirana in se uporablja v slabi veri in zahteva, da se domena »creditreform.si« prenese nanj, ki je bila registrirana 27. 7. 2020.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril. Skladno s Smernicami, nosilec domene ni zavezan, da v postopku ARDS aktivno sodeluje, vendar v primeru, ko nosilec domene ostane pasiven, Razsodišče odloči na podlagi pritožbe.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu Splošnimi pogoji razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke 18.2. člena. 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 osebem 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 razsodnik pri presoji teh elementov ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnik sklicuje na prakso Razsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, v obsegu, ki ga dovoljuje podobnost splošnih pogojev in pravil postopka s Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy, v nadaljevanju politika UDRP)¹ in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju pravila UDRP)², na prakso, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP. Razsodnica se na tej podlagi pri razsojanju opira tudi na Smernice ARDS (v nadaljevanju: Smernice), ki sicer razsodnikom predstavljajo neobvezno napotilo pri reševanju spora.

6.1. IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano julija 2021.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano julija 2021.

Preden razsodnik odloči, ali domena dosega kriterije »identičnosti« oz. »zamenljivosti«, mora ugotoviti, ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vlaga pritožbo. Razsodnik mora torej najprej ugotoviti, ali je pritožnik registriral firmo za svoj poslovni subjekt, oziroma ali je imetnik pravic iz znamke, ki je veljavna na območju Republike Slovenije, pri čemer morata biti takšna znamka ali firma registrirani pred registracijo sporne domene.³ Nato mora razsodnik ugotoviti, ali je firma oziroma znamka identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnica dokazala, da je za svoj poslovni subjekt registrirala firmo »Creditreform«, in sicer pred samo registracijo sporne domene. Firma »Creditreform« je bila registrirana s Sklepom o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/28869 z dne 11. 7. 2019, medtem ko iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskalnika WHOIS, izhaja, da je bila domena registrirana več kot eno leto kasneje, dne 27. 7. 2020. Iz tega sledi, da je bila firma registrirana pred registracijo domene.

Skladno s Smernicami sme tudi imetnik licence za uporabo določene znamke sprožiti ARDS spor, pri čemer so njegove možnosti uspeha boljše, če dokaže, da je izključno upravičen znamko uporabljati na območju Republike Slovenije (npr. s predložitvijo dogovora o podelitvi licence). Razsodnica ugotavlja, da sta znamki EU »Creditreform«: figurativna znamka »Creditreform« (št. 005296595) in besedna znamka »Creditreform« (št. 018164563) registrirani za območje Evropske unije, zaradi česar sta veljavni tudi na območju Republike Slovenije. Razsodnica nadalje ugotavlja, da je bila figurativna znamka »Creditreform«, št. 005296595, registrirana pred registracijo domene, in sicer dne 17. 7. 2007, besedna znamka »Creditreform«, št. 018164563, pa po registraciji domene, in sicer dne 20. 4. 2021. Njun imetnik je družba VVC, Hellerrbergstraße 12, 41460 Neuss, pritožnik pa znamki uporablja na podlagi Licenčne pogodbe, ki (kot je bilo razloženo v 5.1. točki) v 1. členu CREFO d.o.o. podeli pravico do uporabe znamke »Creditreform« in to izključno za ozemlje Republike Slovenije. S tem je pritožnik izkazal, da je imetnik pravic iz predmetnih znamk. Glede na to da je bila ena izmed registriranih blagovnih znamk, za uporabo katerih ima pritožnik pravice na podlagi licenčne pogodbe, registrirana pred registracijo domene, razsodnica ugotavlja, da je bila poleg firme tudi blagovna znamka registrirana pred registracijo domene, zato se bo razsodnica v nadaljevanju osredotočila še na drugi korak in ugotavljala identičnost oz. zamenljivo podobnost domene.

V konkretnem primeru je razsodnica opravila primerjavo med firmo »Creditreform« in EU znamkami »Creditreform« ter domeno »creditreform.si«. Razsodnica ugotavlja, da se pritožnična firma »Creditreform« in EU znamki »Creditreform« ter domena »creditreform.si« pravzaprav ne razlikujejo. Skladno s Smernicami, zgolj domenska končnica .si ne pomeni razlike med znamko in domeno.⁴ Dodatek »si« je namreč oznaka za vrhno nacionalno domeno, posledica trenutnih tehničnih zahtev sistema domenskih imen (DNS) in ga uporabniki kot takšnega tudi prepoznavajo. Dodatek se zato pri ugotavljanju kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti ne upošteva. Razsodnica tako ugotavlja, da je domena

³ WIPO Case No D2001-0101 »e-mortgage.com«, smiselno tudi Bettinger T., Domain Name Law and Practice, 2005, str. 1151, IIIB.42.

⁴ ARDS2016/82.

»creditreform.si« identična firmi »Creditreform« in prej registrirani EU znamki »Creditreform«, saj med njima ni nikakršnih razlik v zapisu, prav tako pa ni nobenih dodanih znakov ali besed.

6.2. UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE

Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Dokazno breme, kakršna je praksa v vseh kontradiktornih postopkih odločanja v sporih, ni statično, temveč je odvisno od ravnanja strank tekom postopka. Skladno s Smernicami, mora pritožnik podati zgolj razumno utemeljene navedbe, zakaj meni, da pravno priznani interes nosilca ni podan. Če takšne navedbe poda, se dokazno breme prevali na nosilca, ki lahko dokaže, da ima pravno priznani interes.

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

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

Iz pritožničnih navedb in predloženih dokazov izhaja, da je pritožnik pridobitelj licence za ime »Creditreform«. Pritožnik je navedel, da je Creditreform d.o.o. imetnik licence za uporabo blagovne znamke Creditreform in za prodajo storitev združenja Creditreform in tudi edini subjekt, ki je upravičen uporabljati blagovno znamko Creditreform. Pritožnik je kot dokaz za svoje navedbe priložil Licenčno pogodbo, iz katere izhaja, da dajalec licence, tj. družba VVC, Hellerrbergstraße 12, 41460 Neuss, licenco podeli družbi CREFO d.o.o.. Pridobitelj licence se je v 5. členu licenčne pogodbe med drugim zavezal tudi k spremembi firme, kar je pridobitelj licence tudi opravil. Iz Sklepa o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/28869 z dne 11. 7. 2019 je namreč razvidna sprememba firme iz CREFO d.o.o. v Creditreform d.o.o.. Iz tega sledi, da je pritožnik upravičen do uporabe imena »Creditreform« na podlagi Licenčne pogodbe.

V podkrepitev svojih navedb je pritožnik posredoval tudi obvestilo VVC z decembra 2018, iz katerega izhaja, da je bila licenca za Creditreform d.o.o. preklicana in da je bila podeljena pritožniku, s čimer je pritožnik prevzel vse storitve in dejanja tako, da ravna v skladu z dogovorom z VVC na področju sledečih aktivnosti: poslovnih informacij, izterjave dolgov pred sodnimi postopki in izterjave dolgov med sodnimi postopki. Iz obvestila z decembra 2018 nadalje izhaja, da prejšnji imetnik Creditreform d.o.o. izgubil pravico do uporabe, da je sprememba imena še nerešena, da je pritožnik izključno pooblaščen za posredovanje Creditreform podatkov za ozemlje Slovenije in da je pritožnik edino podjetje z dostopom do Creditreform podatkov za ozemlje Slovenije. Nosilec domene torej ni imetnik nikakršnih upravičenj na »Creditreform«.

Na podlagi navedenega razsodnica ugotavlja, da je pritožnica navedla razumno utemeljene navedbe, zakaj meni, da pravno priznani interes nosilca ni podan; navedla je namreč dejstva, iz katerih je mogoče upravičeno sklepati, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domeni. S tem se je dokazno breme prevalilo na nosilca domene, ki ni vložil odgovora na pritožbo in tako ni navedel okoliščin, iz katerih bi izhajalo nasprotno. Razsodnica tako na podlagi prakse, ki temelji na pravilih UDRP,⁵ šteje dejstva, ki jih je v pritožbi navedla pritožnica, za resnična, in ugotavlja, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa za registracijo domene.

6.3. REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI

Razsodnik 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:

- nosilec je domeno registriral zlasti z namenom, da jo proda pritožniku ali njegovim tržnim konkurentom, za ceno, ki občutno presega stroške registracije in vzdrževanja domene;
- nosilec je domeno registriral zgolj zato, da pritožniku prepereči njeno imetništvo, pri čemer ima nosilec daljšo zgodovino takšnih slabovernih registracij;
- nosilec je domeno registriral z namenom, da poslovno škoduje svojim tržnim konkurentom;
- nosilec je domeno registriral z namenom da pritegne uporabnike spleta na svojo spletno stran ali spletne strani tretjih, pri čemer ustvarja zmedo z uporabo pritožnikovih znamk ali drugih pravic oz. želi neutemeljeno prikazati povezavo s pritožnikom. okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene 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;
- registracija z namenom preperečitve, da bi imetnik firme registriral svojo firmo kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe,

pri čemer okoliščine, ki kažejo na uporabo domene v slabi veri niso omejene na zgoraj navedene.⁶

Pri tem Smernice navajajo nekaj praktičnih primerov okoliščin, ki lahko kažejo na obstoj slabe vere nosilca:

- nosilec pritožniku ponudi odkup ali najem sporne domene po ceni, ki bistveno presega stroške registracije in vzdrževanja domene;
- nosilec je predhodno že večkrat registriral domene, ki so enake ali zamenljivo podobne znanim znamkam;
- zoper nosilca je bilo vloženih že več pritožb v postopkih ARDS;
- nosilec je tržni konkurent pritožnika in mu z imetništvom sporne domene namerno povzroča poslovno škodo;

⁵ WIPO Case No D2000-0007 »alcoholicsanonymous.net«.

⁶ WIPO Case No. D2001-0238 »ipc.com«.

- nosilec se komercialno okorišča s tem, da z neupravičeno uporabo znamke pritožnika zavaja potrošnike in jih priteguje na svojo spletno stran ali spletne strani tretjih ponudnikov;
- na spletni strani pod sporno domeno se ponuja ponarejeno blago.

Skladno s Smernicami razsodniki lahko upoštevajo tudi dejstva, ki jih stranke ne zatrjujejo, ampak zanje izvejo tekom odločanja o zadevi (npr. iz vpogleda v spletno stran pod sporno domeno), vendar pri tem razsodnica opozarja, da presoja slabe vere nosilca domene v povezavi z dejanskim načinom uporabe domene s strani nosilca, zaradi nedostopnosti vsebin na strani pod domeno, ni bila mogoča, saj je najverjetneje registrar po prejemu obvestila o blokadi domene (ki samo po sebi nima za posledico tudi nedostopnosti vsebin na strani pod domeno) onemogočil dostop do vsebine spletne strani pod sporno domeno. Ker tudi pritožnik ni posredoval nobenih zajemov zaslonov slik spletne strani pod sporno domeno, razsodnica v tem delu slabe vere nosilca domene ni mogla presojati.

Skladno s Smernicami je dokazno breme pri dokazovanju slabe vere predvsem na pritožniku, ki mora pojasniti in dokazati, da je nosilec domeno registriral ali jo uporablja z namenom okoriščanja sebe ali škodovanja pritožniku. Razsodnica je slabo vero nosilca domene presojala ob upoštevanju vseh okoliščin primera, predvsem ob upoštevanju vseh navedb in predloženih dokazov. Skladno s Smernicami, mora pritožnik dokazati, da je nosilec domeno registriral v slabi veri ali pa da jo uporablja v slabi veri.

Pritožnik slabo vero utemeljuje predvsem s tem, da kontaktna oseba nosilca domene registracijo domene podaljšuje izključno zaradi tega, da je pritožnik ne bi mogel uporabiti, s čimer pritožniku povzroča nepopravljivo poslovno škodo, in s tem da kontaktna oseba domene creditreform.si ne želi prepustiti ter da vračilo domene pritožniku pogojuje s plačilom za vrnitev domene, v nasprotnem primeru bi domeno povezala na drugo (»gay porno«) stran. Pritožnik v podporo teh navedb ni predložil nobenih dokazov kot npr. zajemkov zaslonov morebitne komunikacije s takšno vsebino, zato teh navedb ne more upoštevati.

Vendar razsodnica ugotavlja, da je na slabo vero nosilca domene mogoče sklepati tudi v primeru, ko (bodoči) nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah znamk pred registracijo domene; nosilec (bodoče) domene naj bi torej pred registracijo domene moral ravnati skrbno in izvesti poizvedbe za obstoj znamk, ki vsebujejo besedo »creditreform«. Takšna praksa temelji na pravilih UDRP.⁷ V kolikor v konkretnem primeru nosilec domene znamk pritožnika ne bi poznal, bi zanje izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk. Tako ali tako bi nosilcu domene, potem ko mu je bila odvzeta licenca kot izhaja iz Obvestila VVC, moralo biti jasno, da je z odvzemom licence prenehala njegova pravica do uporabe blagovne znamke »Creditreform« in posledično tudi »Creditreform« za območje Slovenije, za katero območje je pritožnik izključni prejemnik licence, kot izhaja iz 1. člena Licenčne pogodbe.

Relevantne okoliščine, potrjene tudi v primerjalni praksi, so po presoji razsodnice v tem primeru naslednje:

⁷ WIPO Case No D2001-1384 »jackspade.com«. Glej tudi: WIPO Case No D2000-0668 »salomonbrothers«.

- domena »creditreform.si« je identična kakor pritožnikova firma »Creditreform« in tudi identična kakor predhodno registrirana figurativna znamka »Creditreform« (št. 005296595),⁸ ki jo pritožnik uporablja na podlagi Licenčne pogodbe,
- ob upoštevanju vsega navedenega in ob odsotnosti kakršnih koli nasprotnih dokazov ali indicev, si ni mogoče zamisliti, da bi nosilec domene lahko domeno na kakršnikoli način legitimno aktivno uporabljal.⁹
- Na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazov razsodnica zato zaključuje, da je nosilec domene domeno registriral oziroma uporabljal v slabi veri.

7. UPRAVIČENJE PRITOŽNIKA DO PRENOSA DOMENE Z NOSILCA DOMENE

5. člen Licenčne pogodbe pritožniku nalaga obveznost prenosa vseh domen, registriranih z njegove strani, ki vsebujejo besedo »creditreform« ali drugo trgovsko ime ali ime izdelka Creditreform-a, na VVC ali tretjo stranko, ki jo določi VVC. Glede nato da pogodba ne vsebuje klavzule, ki bi pritožniku prepovedovala registracijo domene »creditreform«, ampak zgolj nalaga prenos domen, ki vsebujejo besedo »creditreform«, potem ko so te že registrirane, je domena lahko prenesena na pritožnika. Pritožnik je namreč šele potem, ko domeno že pridobi, pogodbeno zavezan prenesti domeno na svojega licencodajalca, zato je razsodnica odločila kot sledi v naslednji točki.

8. ODLOČITEV

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »creditreform.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi člena 18.3.1. Splošnih pogojev in v skladu členom 17.2. Pravil postopka v celoti ugotovi. V skladu s členom 17.3 Pravil postopka se odredi prenos domene »creditreform.si« na pritožnika.

razsodnica
dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
v Ljubljani, 12. 7. 2021

konec dokumenta

ta dokument obsega 10 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original

⁸ E-Resolution Case No AF-349 »2pac.org«.

⁹ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.