
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE
DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS opr. št. 2022/121 – »PIKALUNA.si«

1. STRANKI

Pritožnica je fizična oseba M. Z. (v nadaljevanju: pritožnica).

Nosilec domene je Webtasy, d. o. o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je »pikaluna.si« (v nadaljevanju: domena).

Registrar domene je nosilec domene (Webtasy, d. o. o.).

3. POTEK POSTOPKA

Administrativna služba ARNES (v nadaljevanju: administrator) je pritožbo prejela 16. 3. 2022. Administrator, ki sicer nudi administrativno podporo razsodišču, je 18. 3. 2022 ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve, blokiral sporno domeno in po elektronski poti posredoval obvestilo o tem:

- pritožnici,
- regulatorju in
- na elektronski naslov, naveden v bazi (8e67561e941a40fec23f@whois-privacy.si).

Istega dne je administrator na navedeni elektronski naslov posredoval pisno obvestilo o vložitvi pritožbe in pritožbo s prilogami ter obvestilo o pritožbi je poslal tudi administrativni in tehnični kontaktni osebi po elektronski pošti. Administrator je istega dne objavil status spora na spletnih straneh Registra .si. Nosilec domene je 7. 4. 2022 administratorju sporočil, da sporno domeno uporablja njegova stranka, ki se na njegove pozive glede vlaganja odgovora na pritožbo ne odziva, in administratorja obvestil, da sam deluje zgolj kot formalni nosilec domene (t. i. *proxy* registracija). Obenem ga je obvestil, da pritožbe s prilogami ni prejel, saj naj bi bila posredovana le na elektronske naslove, ki jih uporablja uporabnik domene.

Administrator je nosilcu domene 7. 4. 2022 na elektronski naslov info@webtasy.com posredoval:

- pritožbo s prilogami
- obvestilo, da se rok za pritožbo ne bo podaljšal, saj je bila prvotna odločitev v skladu s Pravili postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: Pravila ARDS)
- poziv, naj administratorju sporoči, ali želi, da se mu korespondenca odslej vroča na elektronski naslov info@webtasy.com, saj bo administrator sicer še naprej vročal na naslov, naveden v bazi Registra, ki ga uporablja stranka nosilca domene
- sporočilo, da bo administrator upošteval le vloge, ki jih nosilec domene pošlje v lastnem imenu, saj je lahko le on stranka postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju: postopek ARDS).

Nosilec domene je administratorju 8. 4. 2022 sporočil, da na naslov info@webtasy.com ni dobil posredovane pritožbe. Administrator mu jo je istega dne poslal na naslov domene@webtasy.com. Nosilec domene je 11. 4. 2022 vložil odgovor na pritožbo in sporočil administratorju, da naj se mu korespondenca vroča na elektronski naslov administracija@webtasy.com. Administrator je 13. 4. 2022 ugotovil, da je odgovor na pritožbo popoln ter ga v vednost poslal pritožnici.

Po načelu rotacije je administrator k prevzemu primera pozval rzsodnico dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M, LL.M (v nadaljevanju: rzsodnica), ki je 19. 4. 2022 prevzela primer in 21. 4. 2022 na naslov ARDS@register.si posredovala izpolnjeno izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. Na prošnjo administratorja mu je navedeno izjavo ponovno posredovala 29. 4. 2022.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnica, Manca Zabret, je imetnica figurativne znamke »pikaluna« (018252568), napisane z velikimi stiliziranimi tiskanimi črkami, pri čemer je črka **u** v podobi polmeseca z dodanim senčenjem. Znamka je bila pri Uradu EU za intelektualno lastnino (v nadaljevanju EUIPO) registrirana 7. 10. 2020 in je veljavna do 11. 6. 2030.

4.2. NOSILEC DOMENE

V registru domen je na podlagi rezultatov iskalnika WHOIS kot nosilec domene zabeležen Webtasy d. o. o. s pripisom (whois-privacy.si), Pod hribom 55, Ljubljana, SI. Nosilec domene sicer opravlja dejavnost registrarja in je tudi registrar sporne domene.

4.3. DOMENA

Domena je bila registrirana 3. 2. 2021.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnica zahteva, da se domena »pikaluna.si« prenese nanjo in v pritožbi zatrjuje:

- da je od 7. 10. 2020 imetnica evropske znamke »pikaluna«,
- da je domena »pikaluna.si« identična njeni znamki, ker med njima ni nikakršnih razlik v zapisu in domena nima nobenih dodanih znakov ali besed,
- da ima z družbo INVIO, trgovina in storitve, d. o. o., (v nadaljevanju INVIO d. o. o.) sklenjeno licenčno pogodbo, na podlagi katere je družbi INVIO podelila licenco za uporabo znamke »pikaluna«,
- da nosilec domene ne uporablja v legitimne nekomercialne namene,
- da nosilec domeno uporablja izključno za škodovanje znamki pritožnice,
- da nosilec na spletni strani navaja lažno vsebino,
- da je nosilec z namenom oškodovanja njene znamke na spletni strani navajal namero gradnje mošeje s pomočjo denarja potrošnikov, ki kupujejo blago pod imenom njene znamke, pri tem pa uporabil ime njene znamke, kontaktne podatke njenega licencojemalca INVIO in kot »očeta projekta za gradnjo mošeje« navedel resnično kontaktno številko njenega tasta C. Z.,
- da je v letu 2022 vsebina spletne strani kopija spletne trgovine »pikaluna.com«, ki jo upravlja licencojemalec INVIO d. o. o., pri čemer so uporabljene fotografije s pajkicami in drugimi kosi oblačil, ki so ukradene s spletne strani »pikaluna.com«,
- da nosilec z imitacijo spletne strani »pikaluna.com« namerava neutemeljeno prikazati povezavo s pritožnično znamko in njenim licencojemalcem, pritegniti potrošnike na svojo spletno stran in s tem ustvarjati zmedo pri potrošnikih in škodovati pritožnici kot imetnici znamke,
- da nosilec domene le-te dejansko ne uporablja za druge namene in je bila spletna stran pod domeno ustvarjena v slabi veri, izključno z namenom oškodovanja pritožnične znamke in ustvarjanja zmede pri potrošnikih,
- da nosilec domene nima nobene znamke, firme ali druge pravno priznane pravice, ki bi upravičevala imetništvo domene.

Pritožnica je v utemeljitev svojih navedb predložila sledeče dokaze:

- certifikat registracije znamke »pikaluna«, EUIPO, številke 018252568, ki je bila registrirana 7. 10. 2020,
- izpis iz brskalnika TMview za znamko »pikaluna« (018252568), ki je bil izvožen 1. 3. 2022,
- licenčno pogodbo za uporabo znamke »pikaluna«, sklenjeno 9. 7. 2020 v Kamniku med pritožnico in družbo INVIO d.o.o.,
- posnetek spletne strani »pikaluna.si« z dne 27. 9. 2021,
- posnetek spletne strani »pikaluna.si« z dne 1. 3. 2022, ki obsega dve strani.

Na certifikatu registracije EUIPO in izpisu TMview je razvidno, da je M. Z., pritožnica, vložila registracijo znamke »pikaluna« pri EUIPO 11. 6. 2020. Znamka je bila registrirana 7. 10. 2020, registracija poteče 11. 6. 2030.

Iz predložene licenčne pogodbe izhaja, da je pritožnica kot imetnica znamke »pikaluna«, št. 018252568 z družbo INVIO d. o. o. sklenila licenčno pogodbo, v kateri ji je zagotovila »izključno, prenosljivo, časovno neomejeno ter teritorialno omejeno na ozemlje Republike Slovenije pravico do uporabe blagovne znamke »pikaluna«.

Na posnetku spletne strani »pikaluna.si« s 27. 9. 2021 je v zgornjem delu strani napis: »Z VAŠO POMOČJO DO GRADNJE MOŠEJE NA GORENJSKEM«. Na sredini strani je naslov »ZVEZDA IN POLMESEC – PIKALUNA«, ki mu sledi besedilo: »Nekatere mošeje imajo na kupoli polmesec ali polmesec in zvezdo. Čeprav polmesec in zvezda nimata verskega pomena, ju povezujejo z islamom: polmesec z islamskim lunarnim koledarjem, zvezdo pa s Koranom velja za enega izmed Alahovih znakov. Luna, ki Read more...« V spodnjem delu strani je odebeljen napis »Skupaj zmoremo« in pod njim kontaktni podatki INVIO d. o.o. Pod njimi je kot »Oče projekta« naveden C. Z. in telefonska številka.

Na posnetku spletne strani »pikaluna.si« s 1. 3. 2022 je klasična podoba spletne trgovine. V zgornjem delu je napis »PONUDBA ZA ČRNI PETEK – 30%«, navedene so kategorije in slike oblačil. Na sredini strani je napis »Vaši najljubši dizajni ostalih priljubljenih znamk. Z vsakim nakupom donirate 1 € za stisko islamskih migrantov v Sloveniji.«

Pritožnica zahteva, da se domena »pikaluna.si« prenese nanjo.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je v odgovoru na pritožbo navedel:

- da je naročnik domene »pikaluna.si« z njimi ob naročilu storitve naročil tudi Whois Privacy, zato je kot lastnik domene »pikaluna.si« v registru za .si domene vpisan nosilec
- da je dejanskega lastnika domene »pikaluna.si« pozval k odgovoru na pritožbo, vendar se na njegove pozive ni odzval

Pojasnil je, da »Whois Privacy« oziroma Whois zaščita osebnih podatkov preprečuje razkritje osebnih podatkov lastnika domene v javnih registrih domen. Večina registrov domen zahteva javno vidno bazo podatkov – t.i. »WHOIS«, ki prikazuje osebne kontaktne podatke lastnika domene (vključno z imenom, naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko). Če je omogočena Whois zaščita domene, se namesto podatkov dejanskega lastnika prikažejo kontaktni podatki njihovega podjetja (Webtasy, d. o. o.).

Dodal je, da če bi želeli, da razkrije podatke dejanskega nosilca, prosi za posredovanje ustreznega zahtevka.

Nosilec domene ni predložil nobenih dokazov v zvezi s svojimi navedbami.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu Splošnimi pogoji razsodnica 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,
- 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 ter 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.

6.1. IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA

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 znamka identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Pritožnica je z izpisom brskalnika TMview in certifikatom EUIPO dokazala, da je imetnica pravic iz znamke »pikaluna«, št. 018252568, ki jo je registrirala pred EUIPO 7. 10. 2020 in je veljavna med drugim na območju Republike Slovenije. Domena »pikaluna.si« je bila registrirana kasneje, 3. 2. 2021. Razsodnica ugotovim, da je pritožnica imetnica pravic, na podlagi katerih je vložila pritožbo.

Pritožnica je imetnica znamke »pikaluna«, št. 018252568, registrirane pri EUIPO. Gre za grafično znamko, ki je sestavljena iz stiliziranih črk oziroma besedne zveze »PIKALUNA«. V izgovorjeni in zapisani verziji pred končnico .si ali .com sta domena in znamka že na prvi pogled medsebojno identični.

¹ Dostopno na <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>, obiskano maja 2022.

² Dostopno na <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>, obiskano maja 2022.

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

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.

Trditveno in dokazno breme, kakršna je praksa v vseh kontradiktornih postopkih odločanja v sporih, ni statično, temveč je odvisno od ravnanja strank tekom postopka. Če pritožnica v zvezi s pravnim interesom nosilca poda razumno utemeljene navedbe, se dokazno breme o obstoju pravnega interesa prevali na nosilca.

Pritožnica je v postopku glede tega podala konkretizirane navedbe, ki jih je dokazovala z izpisi iz spletne strani. Spletna stran »pikaluna.si« daje vtis, da jo upravlja imetnica znamke, njen licencojemalec INVIO d. o. o. in njen tast C. Z. (izpis »pikaluna.si« s 27. 9. 2021 in s 1. 3. 2022). Na spletni strani je bila v imenu INVIO d.o.o. in C. Z. oglaševana namera izgradnje religioznega objekta 27. 9. 2021 in kasneje 1. 3. 2022 imitacija spletne trgovine licencojemalca.

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.

Nosilec glede pravnega interesa ni podal nobenih dokazov niti ni konkretizirano zatrjeval, da ima za uporabo domene »pikaluna.si« pravni interes. Navedb o tem, da dejanskemu uporabniku spletne strani nudi storitev, na podlagi katere je vpisan kot nosilec domene, ni podprl z nobenimi dokazi. Nosilec v zvezi z zatrjevano storitvijo ni podal ne konkretiziranih navedb o dejanskem uporabniku spletne strani pod domeno ne dokazov, s katerimi bi podprl svojo osnovno trditev. Nosilec, seznanjen s pritožbo, navedbami tožnice in predloženimi dokazi glede uporabe domene, ni predložil nobenih podatkov o domnevnem dejanskem uporabniku niti ni predložil nobenih dokumentov (npr. pogodbe) v zvezi s storitvijo, na podlagi katere naj bi se bil registriral kot nosilec domene.

Nosilec ni izkazal, da domeno »pikaluna.si«, ki je identična znamki pritožnice in za katero je pritožnica dokazala, da se uporablja na način, ki zavaja potrošnike in omadežuje njeno znamko, uporablja upravičeno, zato je mogoče ugotoviti, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa ali upravičenja za registracijo domene.

6.3. REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI

Razsodnik ugodi 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 prepreči 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 preprečitve, 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.⁴

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.

Pritožnica je z izpisom spletne strani »pikaluna.si« s 1. 3. 2022 dokazala, da se je pod sporno domeno, identično njeni znamki, nahajala spletna stran, ki je imitirala spletno trgovino licencojemalca pritožnice in s tem zavajala potrošnike. Z izpisom s 27. 9. 2021 je tožnica dokazala, da se je pod sporno domeno nahajala spletna stran, ki je oglaševala namen zbiranja denarja od potrošnikov licencojemalca pritožnice za izgradnjo religioznega objekta, pri čemer so bili na spletni strani jasno navedeni kontaktni podatki licencojemalca pritožnice in njenega družinskega člana, s katerim si deli priimek.

Nosilec v zvezi s svojimi navedbami, da sam ni upravljal spletne strani, ni predložil nobenih dokazov. Kot obrazloženo zgoraj, ni podal nobenih dokumentov, izpisov, izjav ali česarkoli, kar bi dokazovalo ali izkazovalo njegove trditve, da stran upravlja nekdo drug.

Ob upoštevanju vseh okoliščin primera, predvsem ob upoštevanju vseh navedb in predloženih dokazov je tovrstna uporaba domene je po presoji razsodnice *prima facie* slaboverna. Odločilne okoliščine so po presoji razsodnice sledeče:

- imitacija spletne trgovine, ki se nahaja pod domeno z enakim imenom (»pikaluna«), a drugačno končnico (.com),

⁴ WIPO Case No. D2001-0238 »ipc.com«.

- uporaba imena licencojemalca pritožnice, ki se ukvarja s spletno prodajo pod domeno »pikaluna.com« in ob uporabi blagovne znamke pritožnice,
- uporaba kontaktnih in osebnih podatkov družinskega člana pritožnice (C. Z.) in njegovo oglaševanje kot »oče projekta« gradnje religioznega objekta manjšinske verske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Slaba vera nosilca domene je podana tudi v primeru, če nosilec domene za obstoj blagovne znamke »pikaluna« ob registraciji ni vedel. V praksi, ki temelji na pravilih UDRP, je namreč uveljavljeno, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk.⁵ V kolikor v konkretnem primeru nosilec domene za blagovno znamko pritožnice ni vedel, bi zanjo izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk. Kot registrar, ki se z registracijo domen ukvarja profesionalno, se od nosilca pričakuje še toliko višja stopnja skrbnosti pri opravljanju dejavnosti.

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

7. ODLOČITEV

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

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.

v Ljubljani, 12. 5. 2022

konec dokumenta

ta dokument obsega 8 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original

⁵ WIPO Case No D2001-1384 »jackspade.com«.