

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

## ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2022/122 – (wikipedia.si)

### 1. STRANKI

- Pritožnik:** Wikimedia Foundation, Inc, 1 Montgomery Street, Suite 1600, -San Francisco Ca 94104, Združene države Amerike, ki jo zastopa družba Petrošević d. o. o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju pritožnik)
- Nosilec domene:** Tool Domains Ltd, Kozjak 19, Sofija, Bolgarija (v nadaljevanju nosilec domene)

### 2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: wikipedia.si (v nadaljevanju domena)

### 3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je z elektronsko vlogo z dne 17. 6. 2022 ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbami 10.1, 10.2 in 10.3 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS) kot dela Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da je domena »wikipedia.si« identična pritožnikovim znamkam, veljavnim na območju Republike Slovenije in da neutemeljeno posega v njih. Skladno s Pravili postopka ARDS pod vrhno domeno .si pritožnik zahteva, da se sporna domena odvzame nosilcu in prenese na pritožnika. Administrator je v skladu z določbo 11.3. Pravil postopka ARDS dne 20. 6. 2022 ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve in je istega dne domeno blokiral, o tem pa po elektronski pošti obvestil pritožnika, registrarja in nosilca domene. Pisno obvestilo o vložitvi pritožbe in pritožbo je registrar poslal na poštni naslov iz baze nosilca, ki je obenem tudi administrativna ter tehnična kontaktna oseba domene. Dokazila je poslal ARDS dne 10. 7. 2022 po Arnes file senderju. Rok za odgovor na pritožbo je potekel dne 11. 7. 2022, nosilec pa na navedbe pritožnika ni odgovoril. Dne 20.6.2022 je administrator objavil status spora na spletnih straneh Registra .si. Dne 13. 7. 2022 je administrator v skladu z določbo 14.1 Pravil postopka ARDS po načelu rotacije določil razsodnika Branka Koržeta, mu poslal dokumentacijo v pregled ter izjavo o neodvisnosti v podpis. V skladu z določbo 14.5 Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 13. 7. 2022 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. Razsodnik je prevzel primer.

### 4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

#### 4. 1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik navaja, da je nedobičkonosna organizacija Wikimedia Foundation, Inc iz Združenih držav Amerike, kar dokazuje z izpiskom iz poslovnega registra in statutom. Navaja, da je imetnik številnih znamk s skupnim besednim elementom WIKIPEDIA, veljavnih na območju Republike Slovenije, in sicer IR št. 907474 WIKIPEDIA od 1. 10. 2007, 09, 35, 38, 41, 42 in pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino, registriranih dne 3. 4. 2014, v razredih 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41 in 42 Nicejske klasifikacije. Znamke Evropske unije, št. 012847836 WIKIPEDIA so bile registrirane dne 4. 12. 2014, v razredih 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41 in 42 Nicejske klasifikacije.

Pritožnik prilaga izpiske za navedene znamke iz ustreznih registrov, in sicer izpis mednarodnih znamk št. 1226355, št. 839132, št. 1178233 in št. 907474, iz baze znamk, registriranih pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino, ter izpiske navedenih znamk iz baze TMview in izpis znamke EU St. 012847836 iz baze znamk, registriranih in prijavljenih pri EUIPO. Z navedenimi izpiski med drugim dokazuje zatrjevano imetništvo prejšnjih znamk WIKIPEDIA, datume prijav oziroma registracij, le teh in ozemlje veljavnosti zadevnih znamk. Nadalje navaja, da je nosilec sporno domeno registriral dne 31. 3. 2020, znamke WIKIPEDIA pa je pritožnik prijavil oziroma registriral pred tem.

Pritožnik navaja, da izpiski znamk dokazujejo, da so mednarodne znamke št. 1226355, št. 839132 in št. 178233 imenovane (designirane) za ozemlje EU, kar pomeni, da so veljavne tudi v Republiki Sloveniji. Prav tako znamka EU št. 012847836 velja v EU, kar pomeni, da velja tudi na ozemlju Republike Slovenije. Pritožnik navaja, da je primerjava znamk WIKIPEDIA s sporno domeno Wikipedia.si identična, kar vodi k zaključku, da v celoti vsebuje besedni element WIKIPEDIA.

Pritožnik se v zvezi z znamko v sliki oziroma figurativno znamko, ki jo ima tudi zavarovano, sklicuje na prakso v odločbah WIPO in kot primer navaja odločbi št. D2011-1 174 in ARDS 2011/53. Navaja, da tudi pri tem gre za identičnost sporne domene. Pravi, da se besedni elementi prejšnjih znamk in domena razlikujejo zgolj v tem, da je v primeru sporne domene, besedi WIKIPEDIA dodan dodatek »si«, dodatek, pri čemer gre za vrhno nacionalno domeno, ki se ne upošteva pri ugotavljanju identičnosti, ker je tehničnega pomena.

Pritožnik se nadalje sklicuje na 47. člen Zakona o industrijski lastnini in na 9. člen Uredbe o blagovni znamki EU 2017/100. Navaja, da je imetnik navedenih znamk in da ima izključno po navedenih predpisih pravico uporabljati zaščitene znamke, ter prepreči uporabo ali registracijo enakih ali podobnih znakov vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja ali druge izključne pravice. Poleg tega navaja, da gre pri navedenih znamkah za znamke z ugledom, zaradi česar iz njih izhaja še širše varstvo kot iz »običajnih znamk«.

Pritožnik navaja, da uporablja navedene zaščitene znamke zlasti v zvezi s spletno enciklopedijo, poimenovano Wikipedia oziroma Wikipedija. Navaja tudi, od kod izhaja ime znamke. Pravi, da omogoča več avtorjem hkratno urejanje ter arhiviranje sprememb v bazi. Wikipedia ima tudi lastno razvrščanje naslovov, članki pa so združeni v sistem iskanja po kategorijah. Projekt Wikipedia nadzoruje pritožnik kot nedobičkonosna organizacija. Navaja, da Wikipedia vsebuje več kot 6 milijonov člankov v 250 jezikih.

Pritožnik upravlja svoja spletna mesta WIKIPEDIA pod generično vrhno domeno »org«, torej pod domeno wikipedia.org ki je registrirana že od dne 13. 1. 2001 in kot dokaz prilaga izpis iz registra. Pritožnik pojasnjuje, da je WIKIPEDIA v slovenskem jeziku na razpolago pod domeno sl.wikipedia.org., s trenutno 176.243 članki in deluje od 26. februarja 2002, torej že pred registracijo sporne domene. Iz spletne strani wikipedia.org in drugih spletnih strani izhaja, da

je bila WIKIPEDIA v aprilu 2022 na sedmem mestu na svetu po obiskanosti oziroma še višje po drugih statistikah. V aprilu letos naj bi bilo iz Slovenije 18.519.958 pogledov na spletno stran WIKIPEDIA. Meni, da večina slovenskega prebivalstva veliko uporablja in dobro pozna spletno stran WIKIPEDIA.

V nadaljevanju pritožnik navaja in citira dele nekaterih spletnih člankov, ki po njegovem mnenju pritrjujejo, da je WIKIPEDIA izjemno pogosto uporabljena in priljubljena v Republiki Sloveniji, zaradi česar so potrošnikom znamke WIKIPEDIA dobro poznane in med njimi uživajo ugled.

Pritožnik je mnenja, da v skladu z navedbami in predloženimi dokazi izpolnjen prvi pogoj za sprožitev postopka ARDS iz določbe 18.21. Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si in da je sporna domena identična (podobnost) navedenim pritožnikovim znamkam.

Pritožnik navaja, da nosilec v nobenem pomenu ni povezan z znamkami pritožnika WIKIPEDIA in da nima nobene priznane pravice, ki bi vsebovala to ime.

Nosilec domene nima registrirane nobene znamke, ki bi vsebovala besedo WIKIPEDIA, prav tako nima registrirane družbe s tem imenom ali druge pravno priznane pravice, ki bi vsebovala to besedo in bi ga upravičevala za registracijo sporne domene oziroma iz katere bi lahko izhajal njegov interes za registracijo sporne domene. Pritožnik še navaja, da nosilec domene ni na nikakršen način povezan z delovanjem pritožnika. Nosilec sporne domene nikoli ni pridobil soglasja pritožnika za registracijo sporne domene, prav tako ni imel nikakršnega dovoljenja oziroma ni pridobil licence za kakršnokoli uporabo pritožnikovih znamk, ki vsebujejo besedo WIKIPEDIA. Nosilec sporne domene ni v nikakršnem poslovnem ali drugem razmerju s pritožnikom. Pritožnik trdi, da nosilec sporne domene nima upravičenja in nima pravno priznanega oziroma legitimnega interesa za registracijo in uporabo sporne domene wikipedia.si., in ni ne statusno in ne pogodbeno povezan s pritožnikom.

Nosilec sporne domene je po mnenju pritožnika zagotovo vedel oziroma mu ni moglo ostati neznano, da beseda WIKIPEDIA predstavlja svetovno znane in ugledne znamke pritožnika in je bil njegov namen v tem, da z registracijo in uporabo sporne domene privablja potrošnike oziroma obiskovalce na svojo spletno stran. Nosilec sporno domeno uporablja domeno po sistemu pay-per-click (plačilo na klik) v povezavi z besedo WIKIPEDIA. Pod sporno domeno se tako nahajajo hiperpovezave, ki preusmerjajo uporabnike na spletne strani različnih ponudnikov, med drugim tudi plačljivega blaga in storitev. Nosilec domene po navedbah pritožnika izkorišča dobro poznanost oziroma ugled znamke WIKIPEDIA kot vabo za klike in ustvarja zmedo med potrošniki. Poudarja, da so njegove znamke poznane po vsem svetu, vključno s Slovenijo.

Po trditvah pritožnika nosilec sporne domene ne more dokazati, da je kot posameznik splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, da je uporabljal ali se pripravljajal na uporabo domene v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga oziroma storitev pred obvestilom o sporu ali da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način, in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke pritožnika v zvezi s to domeno.

Pritožnik meni, da je ob upoštevanju navedenega in glede na predložene dokaze nesporno, da nosilec sporne domene nima pravno priznane pravice in ne pravno priznanega interesa glede domene wikipedia.si, s čimer je izpolnjen tudi drugi pogoj iz 18.2.1. člena Splošnih pogojev za registracijo domen pod si.

Na slabo vero nosilca sporne domene po navedbah pritožnika kaže dejstvo, da je nosilec sporne domene pri registraciji uporabil besedo WIKIPEDIA, ki predstavlja dobro znane in ugledne znamke pritožnika. Nedvomno kaže, po zatrjevanjih pritožnika, da je nosilec sporne domene slaboveren ter je z registracijo domene izkoriščal ugledne znamke pritožnika in njegovo prepoznavnost. Pritožnik meni, da nosilec z registracijo in uporabo zavaja kupce na trgu in da je njegovo ravnanje nepošteno. Kupci lahko mislijo, da se pod sporno domeno s končnico »si« nahajajo v slovenski verziji spletne strani pritožnika, kar pa ne drži. Meni, da je iz navedenega očitno, da je nosilec sporno domeno registriral z namenom, da ustvarja med uporabniki spleta zmedo z uporabo pritožnikovih znamk in jih privablja oziroma pritegne na svojo spletno stran in želi neutemeljeno prikazati povezavo s pritožnikom, ki pa ne obstaja. Navedene okoliščine naj bi bile pokazatelj, da nosilec sporne domene ni registriral oziroma je ne uporablja dobroverno.

Pritožnik meni, da je nosilec sporno domeno registriral in da jo uporablja v slabi veri in da je izpolnjen tudi pogoj iz 18.2.1. Splošnih pogojev, pav tako pa tudi, da je pritožba utemeljena.

#### 4.2 Odgovor nosilca na navedbe pritožnika

Nosilec sporne domene na navedbe pritožnika ni odgovoril, čeprav ga je administrator k temu pravilno povabil.

### 5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši kakšno njegovo pravico, sproži postopek alternativnega reševanja domenskega spora s posredovanjem administratorja pred razsodiščem, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v RS, ali da krši njegovo avtorsko pravico po pravu RS, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičen po pravu RS, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu RS, ali pa posega v drugo njegovo pravico, ki mu je priznana v pravnem redu RS,
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

V skladu z določbo 18.3.2. Splošnih pogojev je razsodnik pri presoji, ali so pogoji iz točke 18.2.1. Splošnih pogojev izpolnjeni, prost in ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom RS, skrbeti pa mora, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

### 6. IZVEDBA DOKAZOV IN UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA

6.1. Razsodnik je v pisnem postopku izvedel dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika, v števila pisna dokazila, ki mu jih je pritožnik predložil oziroma se nanje sklicuje in z vpogledom na spletno stran pritožnika.

V zvezi s preizkusom procesnih predpostavk razsodnik ugotavlja, da so pogoji za vodenje postopka v smislu prve alineje določbe 18.2.1. v zvezi z določbama 19. 1. in 19. 2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, izpolnjeni.

6.2. Ali je domena nosilca 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 po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije?

Razsodnik je sprejel navedbe pritožnika kot verodostojne, saj so skladni z izvedenimi dokazi, nosilec sporne domene pa na navedbe pritožnika ni odgovoril in jim ni oporekal. Ocenjujem, da je sporna domena identična z zavarovanimi znamkami pritožnika. V tej zvezi se razsodnik sklicuje na obrazložitev sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. VSL 0075295 z dne 6.4.2016, iz katere izhaja, da je izkoriščanje ugleda podana tudi v primeru, ko se kršitelj »obesi na znamko«. Identičnost med zavarovanimi znamkami in sporno domeno je po oceni razsodnika podana. Označba vrhne domene .si ne zmanjšuje pomena posega v znamke pritožnika in je zamenljivost podana z uporabo izraza. Poleg tega nosilec s sporno domeno povzroča zmedo med uporabniki spletne strani WIKIPEDIA. Po določbi 44. člena ZIL zmeda vključuje verjetnost povezovanja z znamko. V skladu z 52. členom ZIL zavarovanje znamke traja deset let od datuma vložitve prijave s tem, da je mogoče njeno veljavnost po izteku podaljšati. Kljub dejstvu, da znamke pritožnika še uživajo varstvo, razsodnik poudarja, da ne glede na to določbo in dejstva, znamka WIKIPEDIA v Republiki Sloveniji uživa sloves ugledne znamke in uživa širše varstvo. Njen razlikovalni učinek naj prepreči zmedo med uporabniki, pri tem ni pomembno, ali je registrirana ali ne, pomembno je, da je znamka ugledna.

Razsodnik je sledil navedbam pritožnika, da se znamke WIKIPEDIA množično uporabljajo v Republiki Sloveniji, zato meni, da so veljavne in da niso izpolnjeni pogoji iz 52.b člena ZIL in je znamkam WIKIPEDIA potrebno priznati učinke.

Poseg sporne domene v znamko WIKIPEDIA zaradi identičnosti je torej podan, zato je pogoj v celoti izpolnjen.

6. 4. Ali je nosilec domene upravičen do domene oziroma ali ima za to pravno priznani interes?

V zvezi z ugotavljanjem upravičenosti nosilca do domene razsodnik sprejema navedbe pritožnika, ki jim nosilec ni oporekal, da nosilec ni ne statusno in ne pogodbeno povezan s pritožnikom, da mu ta vse do zdaj ni dal ne dovoljenja, ne soglasja za registracijo sporne domene. Razsodnik sprejema navedbo pritožnika, da nosilec domene ni na nikakršen način povezan z delovanjem pritožnika in da nosilec sporne domene ni v nikakršnem poslovnem razmerju s pritožnikom, zato razsodnik ocenjuje, da nosilec domene nima pravice in pravnega interesa do sporne domene in je neupravičeno posegel v pravice pritožnika, zato je izpolnjen tudi ta pogoj.

6.5. V kakšni veri je nosilec registriral oziroma uporabil sporno domeno?

Razsodnik sprejema navedbe pritožnika o slabi veri nosilca sporne domene. Nosilec nima nobenega temelja za registracijo in uporabo sporne domene. Namen nosilca je po oceni razsodnika, da bi s posegom v ugledne znamke pritožnika izkoristil njegov ugled na trgu. Razsodnik sprejema navedbe pritožnika, da je bila nosilcu znamka wikipedia poznana, z

registracijo in uporabo sporne domene nosilec zavaja kupce svojega blaga, tako da jih pritegne z domeno, ki kaže na znamko pritožnika, nato pa jih preusmeri na svojo stran oziroma ponudbo. Razsodnik ocenjuje, da je nosilčeva registracija sporne domene nezakonita in v slabi veri nosilca. Po oceni razsodnika slaba vera nosilca sporne domene kaže tudi dejstvo, da je nosilec mogel in moral poznati ugledno znamko pritožnika. Razsodnik sprejema navedbe pritožnika, da nosilec z registracijo in uporabo sporne domene zavaja kupce na trgu in da je njegovo ravnanje nepošteno in koristoljubno. Uporabniki domene so lahko v zmoti, da se pod sporno domeno s končnico »si« nahajajo v slovenski verziji spletne strani pritožnika, kar pa ne drži. Razsodnik ocenjuje, da nosilec sporne domene lahko z domeno ustvarja zmedo med uporabniki spleta, s privabljanjem oziroma pritegovanjem kupcev preko sporne domene in svojo ponudbo pa neutemeljeno ustvarja prepričanje, da je povezan s pritožnikom, kar očitno kaže na slabovernost nosilca.

6.6. Za ugoditev pritožnikovemu zahtevku morajo biti hkrati izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18. 2. 1. Splošnih pogojev in nadalje ugoditev pritožnikovemu zahtevku za prenos sporne domene po določbi 15. 2. Pravil postopka ARDS. Iz obrazložitve je razvidno, da so pogoji za ugoditev pritožnikovima zahtevkoma izpolnjeni, zato je razsodnik dne 24. 7. 2022 sprejel naslednjo:

### ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika Wikimedia Foundation, Inc, 1 Montgomery Street, Suite 1600, -San Francisco Ca 94104, Združene države Amerike, ki jo zastopa družba Petrošević d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija zoper uporabo domene »wikipedia.si«, nosilca Tool Domains Ltd, Kozjak 19, Sofija, Bolgarija in zahtevi pritožnika, naj se sporna domena »wikipedia.si« prenese na pritožnika, Wikimedia Foundation, Inc, 1 Montgomery Street, Suite 1600, -San Francisco Ca 94104, Združene države Amerike, se ugotovi.

Administratorju se odredi, da domeno »wikipedia.si« prenese na pritožnika.

Razsodnik  
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.  
V Ljubljani, dne 28. julija 2022