

Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2023/131 – »commscope.si« in »systimax.si«

1. Stranki

Pritožnik: CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 CommScope Place 5.E, Hickory, North Carolina 28602, ZDA (v nadaljevanju »Pritožnik«)

Nosilec domene: [*], 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »Nosilec domene«).

2. Domensko ime in registrar

Domensko ime: »commscope.si« in »systimax.si«

Registrar domen: nameweb

3. Potek postopka

Pritožnik je 27. 11. 2023 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 domeni »commscope.si« in »systimax.si«, ki sta bili registrirani 31. 5. 2010, preneseta nanj. Administrator je 4. 12. 2023 ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve. Istega dne je sporni domeni blokiral, o tem obvestil pritožnika, registrarja in nosilca domene ter na spletnih straneh Register.si objavil status spora. Nosilec do izteka roka za odgovor na pritožbo ni odgovoril. Administrator je po načelu rotacije k prevzemu primera pozval razsodnico dr. Martino Repas. Ta je 3. 1. 2024 prevzela primer, administrator pa ji je poslal dokumentacijo primera, skupaj z Izjavo o neodvisnosti in nepristranosti, ki jo je ta podpisala in podala 5. 1. 2024.

4. Navedbe strank

4.1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- Da je imetnik znamk, ki vsebujejo besedni element *systimax* oziroma *commscope* in so veljavne na območju EU oziroma Republike Slovenije, in sicer: znamke EU št. 004462461 SYSTIMAX, prijaviteljne za registracijo 30. 5. 2005 in registrirane 29. 6. 2006; znamke EU št. 000966937 COMMSCOPE, prijaviteljne 22. 10. 1998 in registrirane 29. 2. 2000 (v Republiki Sloveniji veljavne od 1. 5. 2004); znamke EU št. 008306854 COMMSCOPE, s prednostno pravico z dne 15. 5. 2009, prijaviteljne 18. 5. 2009 in registrirane 1. 3. 2010.
- Da sta bili sporni domeni registrirani 31. 5. 2010, torej po prijavi in registraciji njegovih znamk.
- Da sta sporni domeni identični njegovim znamkam, sploh glede na to, da se državna vrhnja domena .si pri primerjavi domen in znamk prezre, ker je standardna zahteva za registracijo.

- Da ima v skladu s 47. členom Zakona o industrijski lastnini oziroma 9. členom Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije izključno pravico do uporabe znakov, ki so zaščiteni z znamkami, da lahko prepreči uporabo ali registracijo enakih ali podobnih znakov vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, ter da ima druge izključne pravice, skladno z zakonodajo.
- Da nosilec spornih domen nima upravičenja ali pravno priznanega oziroma legitimnega interesa za registracijo spornih domen, da sporni domeni nista povezani z imenom nosilca, da sta bili sporni domeni registrirani dosti kasneje kot njegove znamke, da nosilec domene nima registrirane nobene znamke ali družbe s tem imenom ali druge pravno priznane pravice, da nosilec spornih domen z njim ali njegovim delovanjem ni povezan, da ni imel nikoli soglasja za registracijo domen ali dovoljenja oziroma ni pridobil licence za kakršnokoli uporabo njegovih znamk, ki vsebujejo besedi *systemax* in *commscope*.
- Da je nosilec domen zagotovo vedel oziroma mu ni moglo ostati neznano, da besedi *systemax* in *commscope* predstavljata znamke oziroma ugledne znamke, saj so znamke pritožnika dobro poznane, razširjene in uveljavljene v EU in Republiki Sloveniji (Systemax ima na svojem področju 23-odstotni tržni delež, njegovi izdelki se najdejo v podjetjih in organizacijah z visokimi komunikacijskimi zahtevami – vlade, javni sektor, vojska, zdravstvo, mediji, finance, izobraževanje in podobno).
- Da sporni domeni nista delujoči in ju nosilec ne uporablja dlje časa po registraciji, kar kaže, da je domeni registriral z namenom pridobivanja komercialnih koristi.
- Da se pritožnikove znamke v Republiki Sloveniji pojavljajo tudi v povezavi z razpisi o javnih naročilih, kar pomeni, da strokovna javnost pozna izdelke in storitve pritožnika, označene z njegovimi znamkami.
- Da lahko že sama registracija imena domene, ki je enaka slavni ali sloveči znamki, s strani nepovezanega subjekta, predstavlja domnevo slabe vere.
- Da je nosilec domene nedvomno moral vedeti ali mu ni moglo ostati neznano, da sta besedi *systemax* in *commscope* prejšnji znamki pritožnika, veljavni v Republiki Sloveniji, zlasti ob upoštevanju t. i. drugih dejavnosti, za katere ima registrirano svoje podjetje (inštalacije el. napeljav in naprav, drugo inštaliranje pri gradnjah ipd.).
- Da pred registracijo spornih domen ni opravil poizvedb v bazah o obstoju enakih ali podobnih znamk.
- Da je nosilec domene hkrati registriral obe sporni domeni, ki vsebujeta njegovi znamki, kar kaže na to, da je njegovi znamki poznal.
- Da ima nosilec domen zelo verjetno interes in namen s prodajo domen zaslužiti ali pa jih uporabljati za namene privabljanja strank zaradi poznanosti proizvodov, ki so označeni z njegovimi prejšnjimi znamkami.
- Da ima nosilec domene zgolj pasivno imetništvo domene (domeni namreč ne prikazujeta podatkov oziroma vsebine), kar prav tako predstavlja slabo vero.

4.2. Navedbe nosilca domene

Nosilec domene na pritožbo ni odgovoril.

5. 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 15.3. Pravil ARDS ni vezano 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 v Republiki Sloveniji. Razsodnik oziroma senat sme v okviru trditev strank po lastni presoji samoiniciativno preiskovati in ugotavljati dejstva v postopku, ni pa k temu zavezan.

Razsodnica je v pisnem postopku izvedla dokaze z vpogledom v vlogo pritožnika in prilog, ki jih je ta predložil: izpisek WHOIS o registraciji domene commscope.si in domene systimax.si, izpisek AJPES glede nosilca domene; izpis iz poslovnega registra, potrdilo o obstoju pritožnika po pravu države Severna Karolina, izpisek iz baze EUIPO o registraciji blagovne znamke Systimax, izpisek iz baze EUIPO o registraciji znamke Commscope, izpisek o poizvedbi prejšnjih znamk nosilca domene iz baze registriranih znamk pri WIPO, EUIPO in URSIL, izpisek s spletnega brskalnika Google za systimax.si in sommscope.si, izpisek s spletnega brskalnika Google za geslo systimax oziroma commscope, izpisek za commscope oziroma systimax iz AJPES, dokaz o neprevzetem pismu, članek s spletne strani Monitor o pritožniku kot ponudniku kabelskih rešitev, članek s spletne strani in spletne trgovine Advant o inteligentnem ožičenju pritožnika in razpisna dokumentacija o javnih naročilih v Republiki Sloveniji.

Nosilec domene ni podal odgovora na pritožbo, čeprav mu je bila ta pravilno vročena v skladu s Pravili ARDS. Po točki 7.1. Pravil ARDS ima administrator dolžnost uporabiti vsa ustrezna in razpoložljiva sredstva komunikacije z namenom doseči, da je nosilec domene dejansko obveščen o pritožbi.

Po točki 7.2 Pravil ARDS se šteje, da je nosilcu domene pritožba vročena, če je pisno obvestilo o vložitvi tožbe poslano na poštni naslov, ki je pri nosilcu domene naveden v WHOIS bazi podatkov; in je pritožba po elektronski pošti poslana na uradni naslov nosilca domene, tehnični ali administrativni kontakt, kot je navedeno v bazi podatkov WHOIS; in je pritožba poslana na elektronski naslov nosilca domene, ki ga je pritožnik v skladu s točko 10.2 Pravil ARDS navedel v pritožbi. Po točki 7.3 Pravil ARDS se vse komunikacije, razen pisnega obvestila o vložitvi pritožbe, vročajo elektronsko.

Iz zapisnika administratorja v dani zadevi izhaja, da je administrator 4. 12. 2023 nosilcu domene poslal pisno obvestilo o vložitvi pritožbe na poštni naslov, kot je naveden v bazi podatkov WHOIS, ter da je istega dne nosilcu domene, ki je obenem tudi tehnična kontaktna oseba domen, poslal pritožbo po elektronski pošti, in ga tudi obvestil o blokadi domene. S tem se šteje, da je bila nosilcu domene pritožba vročena, in opustitev odgovora na pritožbo ne vpliva na zagotavljanje kontradiktornosti v postopku ARDS.

Tako je v skladu s točko 12.6 Pravil ARDS razsodišče odločilo o spornih domenah na podlagi pritožbe, v kateri se je pritožnik opredelil do vseh pogojev iz točke 18.2.1 Splošnih pogojev.

5.1. Domena je identična ali zamenljivo podobna znamki

Pritožnik zatrjuje, da sta sporni domeni identični oziroma zamenljivo podobni njegovim znamkam EU, ki so veljavne v Republiki Sloveniji. Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik imetnik treh registriranih znamk EU, in sicer znamke SYSTIMAX in dveh znamk COMMSCOPE, kar izhaja iz informacijskih baz EUIPO. Vse znamke so kot znamke EU veljavne tudi v Republiki Sloveniji.

Razsodnica je za namene odločanja ocenila identičnost ali zamenljivo podobnost spornih domen »systimax.si« in »commscope.si« s tremi pritožnikovimi znamkami, na katere identičnost oziroma zamenljivo podobnost se pritožnik tudi sklicuje. Nobenega dvoma ni, da je ime sporne domene »systimax.si« identično registrirani besedni znamki EU SYSTIMAX, št. 004462461. Prav tako ni dvoma, da je ime sporne domene »commscope.si« identično registriranima besednima znamkama EU COMMSCOPE, št. 000966937, in št. 008306854. Edina razlika med navedenima spornima domenama in znamkami pritožnika je navedba vrhnje domene .si, ki pa se pri ugotavljanja identičnosti oziroma zamenljivosti ne upošteva, kakor 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 z besedama *systimax* in *commscope*, medtem ko se vrhnja domena za te namene ne upošteva.

Vsled navedenega razsodnica ugotavlja, da je domena »commscope.si« identična ali zamenljivo podobna znamki COMMSCOPE pritožnika, veljavni v Republiki Sloveniji, in da je domena »systimax.si« identična oziroma zamenljivo podobna znamki pritožnika SYSTIMAX, ki je prav tako veljavna v Republiki Sloveniji.

5.2. Upravičen ali pravno priznan interes nosilca domene

Upravičen interes na domeni lahko nosilec domene izkaže predvsem z imetništvom pravice intelektualne lastnine, ki je enaka domenskemu imenu ali iz katere je domensko ime izpeljano, ali s tem, da je splošno poznan po domenskem imenu, ali s tem, da je pred obvestilom o sporu uporabljal ali se pripravljaj na uporabo domene s ponujanjem blaga ali storitev v dobri veri, ali s tem, da je legitimno nekomercialno ali pošteno uporabljal domeno brez komercialnega namena z zavajajočim odvrčanjem potrošnikov od imetnika znamke ali druge pravice.

Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik s svojimi trditvami, da sporni domeni nista povezani z imenom nosilca, da sta bili registrirani dosti kasneje kot njegove znamke, da nosilec domene nima registrirane znamke, firme ali nima druge pravno priznane pravice na besedah *commscope* in *systimax*, da nosilec domene s pritožnikom ali njegovim delovanjem ni povezan in da nima soglasja za uporabo njegovih znamk, izkazal, da nosilec sporne domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domen »commscope.si« in »systimax.si«.

Ker se ob zatrjevanju, da nosilec domene nima upravičenega interesa na domeni, dokazno breme upravičenega interesa prevali na nosilca domene, ta pa na pritožbo ni odgovoril, s čimer bi lahko dokazal obstoj okoliščin, ki kažejo na njegov pravni interes, je izpolnjen tudi ta pogoj iz določbe 8.2.1. Splošnih pogojev (glej tudi odločbi ARDS2017/88 – veolia.si, ARDS2017/89 – farfetch.si in ARDS2019/100 – rgd-e.si).

Glede na navedeno razsodnica ugotavlja, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domenah »commscope.si« in »systimax.si«.

5.3. Registracija ali uporaba domene v slabi veri

Pritožnik s sklicevanjem na več različnih okoliščin navaja, da je nosilec domene sporni domeni »commscope.si« in »systimax.si.« registriral in uporabljal v slabi veri.

Razsodnica najprej izhaja iz dejstva, da so bile vse tri znamke pritožnika prijavitelj za registracijo in registrirane pred registracijo spornih domen, tj. pred 31. 5. 2010. Prijava za registracijo znamke SYSTIMAX št. 004462461 je bila vložena 30. 5. 2005 in registrirana 29. 6. 2006, znamka COMMSCOPE št. 000966937 je bila prijavitelj za registracijo 22. 10. 1998 in registrirana 29. 2. 2000, znamka COMMSCOPE št. 008306854 pa je bila prijavitelj 18. 5. 2009 ter registrirana 1. 3. 2010.

Razsodnica ugotavlja, da nosilec domene spornih domen ne uporablja, kar pomeni, da jih ima v pasivnem imetništvu. Že to lahko samo po sebi nakazuje na slabo vero nosilca domene, sploh upoštevajoč, da nima zakonitega oziroma upravičenega interesa na spornih domenah in da je za pritožnika in njegove znamke vedel (gl. ARDS2022/125 – otpbank.si in otpbanka.si, WIPO D2000-0003, Telstra v Nuclear Marshmallows, WIPO D2000-0574, Jupiters Ltd v Aaron Hall). Razsodnica meni, da ni verjetno, da bi nosilec domene registriral domeni, ki bi vključevali besedi *commscope* in *systimax*, ne da bi vedel za znamke pritožnika. Prvič, besedi *commscope* in *systimax* sta izmišljeni besedi, in drugič, nosilec domene je hkrati registriral obe besedi kot domeni. Glede na to, da sta besedi *commscope* in *systimax* izmišljeni besedi, razsodnica ne vidi druge razlage kot te, da je nosilec domene v času registracije spornih domen moral biti seznanjen z imenom ali znamko pritožnika. Dodatno na tak zaključek vodi tudi okoliščina, da ima nosilec domene, katerega glavna dejavnost je sicer podjetniško in poslovno svetovanje, kot druge dejavnosti registrirane dejavnost inštaliranja električnih napeljav in naprav ter drugo inštaliranje pri gradnjah, ki so konkurenčne dejavnostim pritožnika. Na verjetnost seznanitve z imenom ali znamko pritožnika pa kažejo tudi članki v slovenskih časnikih, pri katerih za seznanitev z imenom pritožnika pri večini izhaja že iz samega naslova ali podnaslova članka. Razsodnica sicer dopušča možnost, da nosilec domene v času registracije spornih domen ni vedel, da ima pritožnik tudi registrirane znamke. Vendarle pa bi lahko sklepal, da je temu tako, in preveril informacijske baze, ki so na voljo. Ravno v takih primerih, ko je nosilcu domene poznan pritožnik oziroma njegovo ime, lahko odsotnost predhodnega preverjanja obstoja registriranih znamk v informacijskih bazah prav tako pomeni slabo vero nosilca domene.

Glede na celokupnost okoliščin, ki kažejo na slabo vero nosilca domene, razsodnici ni treba odločati o tem, ali so znamke pritožnika znamke z ugledom, kar bi bila še ena okoliščina več, da sta bili sporni domeni »commscope.si« in »systimax.si.« registrirani v slabi veri.

Vsled navedenega razsodnica ugotavlja, da je nosilec domene registriral ali uporabljal sporni domeni »commscope.si« in »systimax.si« v slabi veri.

Na podlagi navedenega je razsodnica 19. 1. 2024 sprejela naslednjo

Odločitev:

Pritožbi pritožnika CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 CommScope Place 5.E., Hickory, North Carolina 28602, ZDA, se na podlagi določbe 18.2.3. Splošnih pogojev v skladu z določbo 17 Pravil ARDS ugotovi in se odredi prenos domen »commscope.si« in »systimax.si« na pritožnika.

Razsodnica:

Dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.



V Mariboru, dne 19. 1. 2024