

Razsodišče za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si

## Odločitev razsodišča v primeru ARDS2024/135– »block.si«

### 1. Stranki

Nosilec: Askend, poslovne storitve, d.o.o., Markovičeva ulica 22, 2000 Maribor

Pritožnik: Blocksi SAS, 2405 route des Dolines, Le Drakkar, CS 10065 06560 Valbonne Sophia-Antipolis, Francija

### 2. Domensko ime in registrar

Sporna domena je block.si, registrar je Webtasy, d.o.o.

### 3. Potek postopka

Pritožba v elektronski obliki je bila vložena pri Arnesu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču, dne 3.7.2024. Dne 4.7.2024 je administrator ugotovil, da pritožba izpolnjuje formalne zahteve, tega dne so bili nato pritožnik, registrar in nosilec domene po elektronski pošti obveščeni, da je domena blokirana, pritožba pa je bila v skladu s členom 11(4) Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si, ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, poslana nosilcu domene. Istega dne je administrator objavil status spora na spletnih straneh Registra.si. Pritožnik je v pritožbi z dne 3.7.2024 zahteval prenos domene z nosilca na pritožnika. Nosilec je odgovoril na pritožbo v odgovoru z dne 24.7.2024, dne 26.7.2024 pa je pritožnik podal še odziv na odgovor. Administrator je nato dne 26.7.2024 po načelu rotacije pozval k prevzemu primera razsodnika Boštjana Makaroviča. Razsodnik je primer prevzel in dne 30.7.2024 vrnil podpisano izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti.

### 4. Dejansko stanje

#### 4.1. Pritožnik

Blocksi SAS, 2405 route des Dolines, Le Drakkar, CS 10065 06560 Valbonne Sophia-Antipolis, Francija

## 4.2. Nosilec domene

ASKEND, poslovne storitve, d.o.o., Markovičeva ulica 22, 2000 Maribor

## 4.3. Domena

block.si

## 5. Navedbe strank

### 5.1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik navaja, da je nosilec registriral domeno, pri čemer je bil edini družbenik in zakoniti zastopnik nosilca \* hkrati soustanovitelj in direktor družbe Blocks Inc. in podružnice Blocks SAS, Maribor. Po Pogodbi o odkupu delnic \* oziroma drugi subjekti, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom \*, nimajo nobenih pravic intelektualne lastnine v programski kodi, programski opremi ali dizajnu, ki se uporablja pri izvajanju dejavnosti pritožnika, vključno z vsebinami »v oblaku«, produkti spremljanja zaslonov v učilnicah, varnostjo učencev ter povezanih dejavnosti, storitev ali izdelkov, svoj delež v družbi Blocks Inc. (skupaj s poplačilom za intelektualne pravice, ki jih je ustvaril v času sodelovanja s pritožnikom) pa je v celotnem znesku, ki je znašal 277.500,00 \$, \* dobil poplačan že dne 14. 8. 2023. Kljub navedenemu pa je nosilec domene (oziroma njen lastnik \*) še vedno zapisan v registru kot imetnik sporne domene, registrskega stanja pa vse do danes še vedno ni uredil v registru, čeprav iz priloženega elektronskega sporočila z dne 25. 5. 2023 nedvomno izhaja, da se je \* zavedal, da je registrsko stanje v zvezi s sporno domeno po izpolnitvi vseh finančnih obveznosti s strani pritožnika dolžan urediti.

### 5.2. Navedbe nosilca domene

Nosilec zavrača relevantnost pogodbe, saj je bila le ta sklenjena med fizično osebo \* in podjetjem Blocks Inc. Pogodba ni sklenjena med pravnimi osebami Askend d.o.o. in pritožnikom. V pogodbi ni omenjen prenos domene block.si na podjetje Blocks Inc, prav tako pogodba ne omenja finančnega poplačila za prenos domene na podjetje Blocks Inc. Podjetje Askend d.o.o. tako nima nobene obveznosti prenosa domene, sicer pa prenos domene zadržuje, ker obveznosti do njega niso bile v celoti poplačane, konkretno podjetje Blocks Inc še zmeraj dolguje \* 5000 EUR, glede katerega se ne pričakuje da ga bo podjetje Blocks Inc poravnalo. Hkrati ima pritožnik neurejeno razmerje glede intelektualne lastnine na zanj ključni programski opremi »rating server« z \*, ki zanjo ni prejel plačila.

## 6. Ugotovitve razsodišča

### 6.1. Domena je identična ali zamenljivo podobna znamki

Razsodnik ugotavlja, da je domena, upoštevajoč piko med vrhno domeno .si in registrirano besedo »block«, zamenljivo podobna besedni znamki Blocksi, registrirani na ozemlju EU. Razsodnik dodaja, da ni dvoma glede te podobnosti, saj se vrhnje domene v trgovski praksi pogosto inkorporirajo v celoto besede.

### 6.2. Upravičen ali pravno priznan interes nosilca domene

Razsodnik ugotavlja, da je nosilec registriral domeno v času, ko sta pritožnik in nosilec oziroma njegov zakoniti zastopnik poslovno sodelovala v skupnem podjetju. Nobena stranka ne navaja, da naj bi to sodelovanje še obstajalo, niti da bi nosilec glede na predhodno uporabo, ki bi izvirala iz tega sodelovanja, kakorkoli še potreboval domeno block.si za svoje poslovanje. Da domene ne potrebuje, priča tudi dejstvo, da je z domene še vedno vzpostavljena preusmeritev na spletno mesto pritožnika, kar nosilec očitno dopušča. Nosilec torej nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni.

Pomembno pa je pripomniti, da nosilca domene tu obravnavamo kot nosilca dejavnosti, potencialno povezane z domeno. Kriterij upravičenega ali pravno priznanega interesa se namreč glede na besedno razlago lahko nanaša izključno na nosilca. Kriterij slabe vere, ki ga razsodnik obravnava v nadaljevanju, pa se lahko nanaša tudi na tretje osebe, ki z domeno dejansko razpolagajo.

### 6.3. Registracija ali uporaba domene v slabi veri

Iz predloženih dokazov izhaja, da je bila registracija domene opravljena v sklopu skupnega podjetja pritožnika, nosilca in njegovega zakonitega zastopnika ter \* kot tretje osebe. Zahteva za registracijo znamke je nadalje glede na EUIPO bazo podatkov vložena šele 20.2.2024, torej pred tem datumom nosilcu ali drugim udeleženi nikakor ni mogoče očitati slabe vere. Ni torej šlo za registracijo domene v slabi veri in je mogoča kvečjemu njena sedanja uporaba v slabi veri.

Razsodnik izpostavlja, da iz navedb strank in dokazov ne izhaja, da so stranki postopka ter zakoniti zastopnik nosilca in \* na začetku sodelovanja medsebojno nedvoumno uredili medsebojne pravice in obveznosti. To ne velja zgolj za imetništvo domene, temveč tudi za druga vprašanja. Tako je denimo ostalo nerešeno vprašanje pravic do uporabe pomembne komponente produkta pritožnika, ki naj bi jo razvil \*. Taka praksa v startup podjetjih ni neobičajna in povsem mogoče je, da udeleženci uporabljajo gospodarske družbe v svoji lasti kot nosilce pravic nasproti tretjim, kamor sodi tudi domena, čeprav ostajajo njihova medsebojna razmerja ohlapna ali celo povsem zgrajena na medsebojnem zaupanju. Zato ni mogoče selektivno razglasiti sporov med vsemi udeleženci iz preteklega razmerja za nerelevantne s sklicevanjem na postopek inter partes. Razsodnik pripominja, da se tudi pritožnik sklicuje nase kot na »skupino povezanih družb«.

Razsodnik ugotavlja, da tudi naknadna ureditev po Pogodbi o odkupu delnic, ki sta jo podpisala ena od družb v pritožnikovi skupini in zakoniti zastopnik nosilca, s splošnim sklicevanjem na pravice intelektualne lastnine zakonitega zastopnika nosilca in družb, ki jih nadzira, o domeni ne govori, hkrati pa glede na odgovor na pritožbo in priloženo korespondenco iz preteklega sodelovanja ostajajo tudi druga neurejena vprašanja.

Ker domena izvira iz legitimnega poslovnega sodelovanja, po katerem stranke niso uspele v celoti razrešiti vseh vprašanj, je treba po mnenju razsodnika kriterij uporabe v slabi veri razlagati omejujoče. Uporaba hipotetičnih razpolaganj strank v pogajanjih, da bi se dosegel hitrejši ali bolj ugoden dogovor, ni per se protipravna praksa. Nepošteno bi bilo stališče, po katerem bi sklicevanje na nadzor oziroma imetništvo domene v smislu pogajalskega izhodišča štelo za dokaz slabe vere, medtem ko bi odlaganje dogovora o nerešenih vprašanjih intelektualne lastnine iz preteklega sodelovanja štelo za dopustno. Ta postopek ni primerno sredstvo za olajšanje bremena ene od strank v legitimnem postopku komercialnih pogajanj. Kot to smiselno izhaja iz točke 1.3, Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si niso bližnjica mimo celote pravic in obveznosti, ki izhajajo iz prava intelektualne lastnine in obligacijskega prava, niti ne spreminjajo navedenih pravic in obveznosti.

Hkrati ni nepomembno, da nosilec pritožniku ne preprečuje uporabe domene, temveč vzdržuje zatečeno stanje preusmeritve na spletno mesto pritožnika, kar v odsotnosti jasnih dokazov o nasprotnem izključuje slabo vero.

### Odločitev:

Pritožba se zavrne.

Razsodnik

Boštjan Makarovič

20.8.2024