

Z rozhodnutí centra ADR (doménové spory)

<facebook.sk>

Rozhodnutie 49/2023 z 21. júna 2023

SUMMARY

The Complainant requested the transfer of the domain name „facebook.sk“ from its Holder to itself on the ground of alleged infringement of its rights in the Protected Sign for which the trademarks „FACEBOOK“ are registered. The Holder registered the Domain without being authorised to do so by the Complainant and, after its registration, used the Domain only to redirect to the Complainant’s website. The expert found a prima facie case of the existence of the Protected Mark due to the existence of trademarks for the mark „FACEBOOK“ as well as the Complainant’s goodwill. The expert further found that the word mark „FACEBOOK“ was identical to the domain name „facebook.sk“. The proprietor has not established any of its rights or legitimate interests. In particular, the Complainant demonstrated a lack of good faith on the part of the Holder in that the Domain Name had not been properly used since it was registered, it had only been used to redirect to the Holder’s website. Given that all the conditions set out in the ADR Rules were met, the ADR Expert granted the application and ordered the transfer of the Domain Name to the Complainant.

Klíčové slová

zhodnosť označení; dobré meno; slovná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nevyužívanie domény; presmerovanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

Keywords

identity of signs, reputation; word mark; lack of good faith; non-use, redirection, blocking of a domain; absence of a right or legitimate interest; protected sign

Doména: <facebook.sk>

Číslo a dátum rozhodnutia: 49/2023, 21. jún 2023

Rozhodoval expert centra ADR¹: JUDr. Ľubomír Lukič

Citácia v iných rozhodnutiach: Doteraz necitované v iných rozhodnutiach

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2023/07/Facebook_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf

Vybrané právne vety

„Expert je toho názoru, že sťažovateľ dostatočne preukázal, že chránené označenie „FACEBOOK“ má dobré meno na území Slovenskej republiky vo vzťahu k slovenskej verejnosti, ktorú je nutné považovať za relevantnú časť verejnosti v zmysle článku 3.8 Pravidiel ADR. Túto skutočnosť sťažovateľ nielen tvrdil, ale náležite preukázal. Preukázal ju jednak dĺžkou trvania ochrany chráneného označenia (od roku 2004 zahraničnými ochrannými známkami a od roku 2011 ochrannou známkou EÚ), dĺžkou používania chráneného označenia vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (od roku 2004), intenzitou poskytovania služieb sťažovateľom označených chráneným označením, ako aj dosahom

¹ Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa pravidiel ADR a rokovacieho poriadku. Užitočné odkazy: <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>.

na počet obyvateľov v SR využívajúcich dané služby (počet registrovaných užívateľov v SR prevyšuje 3 000 000) spolu s investíciami súvisiacimi s chráneným označením. Uvedené sťažovateľ preukázal pomocou rozsiahlych dôkazov, ako rôznych grafov, štatistík, článkov, správ či ekonomických ukazovateľov.“ (bod 102)

„Taktiež tvrdenia držiteľa odôvodňujúce registráciu domény „na hosting Facebook aplikácií pre FB stránky tak, aby URL adresy zodpovedali hlavnej doméne FB“ a „z dôvodu realizácie podnikateľského zámeru spracovania marketingového projektu práve pre spoločnosť Facebook“ nemožno považovať za ponuku tovaru alebo služieb v dobrej viere, keďže akékoľvek URL adresy (domény) využívajúce chránené označenie by boli vo svojej podstate skôr mätúce a užívatelia internetu by si mysleli, že takéto URL adresy (domény) sú spojené so sťažovateľom. Držiteľ nepredložil žiadny dôkaz o skutočnostiach, ktorými odôvodňuje registráciu domény. Z obrany držiteľa navyše vyplýva, že tieto dôvody registrácie domény časom pominuli, pôvodný zámer už odpadol a aktuálne nemá žiaden zámer, dôvod držby domény.“ (bod 117)

„Používanie domény držiteľom na presmerovanie na webovú stránku sťažovateľa nepredstavuje dobromyselnú ponuku tovaru alebo služieb alebo legitímne nekomerčné alebo spravodlivé použitie bez zámeru na účely komerčného zisku zavádzať spotrebiteľov alebo poškodiť chránené označenie sťažovateľa (porov. Allen & Overy LLP proti Can Kulah, WIPO číslo konania D2019-1147).“ (bod 118)

„Za jeden z relevantných faktorov pri posudzovaní aspektu dobrej viery možno považovať aj to, že držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53). V prejednávanom prípade je nepochybné, že držiteľ vedel, že sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny, čo vyplýva zo skutočnosti, že od registrácie domény držiteľom existovalo presmerovanie na webovú stránku sťažovateľa. Expert je toho názoru, že držiteľ poznal chránené označenie od registrácie domény.“ (bod 128)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <facebook.sk> z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „FACEBOOK“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ho na to sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii doménu využíval iba na presmerovanie na webovú stránku sťažovateľa. Expert skonštatoval preukázanie existencie chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k označeniu „FACEBOOK“, ako aj dobrého mena sťažovateľa. Expert ďalej konštatoval zhodnosť slovnej ochrannej známky „FACEBOOK“ s doménou <facebook.sk>. Držiteľ nepreukázal žiadne svoje právo ani legitímny záujem. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery držiteľa najmä tým, že doména nebola riadne používaná od jej registrácie, slúžila iba na presmerovanie na webovú stránku držiteľa. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Spor o doménu <facebook.sk> predstavuje typický prípad cybersquattingu, kedy je doména obsadená so špekulatívnym úmyslom získať z jej následného prevodu či používania nejakú výhodu či profit, a to na úkor majiteľa chráneného označenia – ochrannej známky s dobrým menom. S poukazom na pokus o obranu držiteľa v tomto spore je potrebné podčiarknuť, že bez súhlasu alebo proti vôli majiteľa ochrannej známky s dobrým menom nie je možné realizovať žiadny marketingový alebo iný obchodný projekt postavený na zhodnej doméne, a to ani v prípade, ak by to malo byť na prospech majiteľa dotknutej ochrannej známky. V slovenskom súkromnom práve poznáme napr. inštitút zmluvy v prospech tretej osoby (§ 50 Občianskeho zákonníka), ktorej účinky v tomto smere sú viazané na jej súhlas. Ak tretia osoba súhlas nedá alebo ho odoprie, zmluvné strany sa nemôžu dovolávať „dobrých úmyslov“ a vyvodzovať z toho pre seba akékoľvek výhody. A navyše, doménu nie je možné udržať fabuláciou a konštruovaním rôznych „projektov“ alebo „zámerov“. Hovoríme tu o skutkovom stave, ktorý musí byť hodnoverne preukázaný predloženými dôkazmi. V opačnom prípade je doména pre držiteľa stratená.

<biontech.sk>**Rozhodnutie 48/2023 z 15. mája 2023****SUMMARY**

The Complainant requested the transfer of the domain „biontech.sk“ from its Holder to itself due to the alleged interference with its rights to the protected sign for which the trademarks „BIONTECH“ are registered. The Holder registered the domain without being authorised to do so by the Complainant and did not use the domain after its registration and in an email communication demanded the sum of 750.000,- € for the transfer of the Domain to the Complainant. The Expert concluded that the existence of the protected sign was established due to the existence of trademarks for the sign „BIONTECH“. The Expert further found that the marks „BIONTECH“ were identical to the domain „biontech.sk“. The Complainant demonstrated the lack of good faith of the Holder, in particular, that the Domain has not been used at all since its registration (which is a period of more than 2 years) and, moreover, it was registered for the purpose of making an unjustified profit from the sale of the Domain to the Complainant at an unreasonably high price. Given that all the conditions set out in the ADR Rules were met, the Expert granted the application and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.

Kľúčové slová

zhodnosť označení; slovná a obrazová/kombinovaná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia na účely predaja; nevyužívanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

Keywords

identity of signs, word and figurative/combined trade mark; lack of good faith; registration for sale; non-use of domain; blocking of domain; lack of right or legitimate interest; protected sign

Doména: <biontech.sk>

Číslo a dátum rozhodnutia: 48/2023, 15. máj 2023

Rozhodoval expert centra ADR¹: JUDr. Ľubomír Lukič

Citácia v iných rozhodnutiach: Doteraz necitované v iných rozhodnutiach

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2023/06/Biontech_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Sťažovateľ vo svojom návrhu uviedol, že v dôsledku vývoja „Pfizer/BioNTech vakcíny proti COVID-19“ sa sťažovateľ a ochranné známky BIONTECH dostali do záujmu médií po celom svete a do širokého povedomia verejnosti. Zároveň sťažovateľ uviedol, že intenzívna prítomnosť

sťažovateľa a ochranných známk BIONTECH v médiách ilustruje napr. skutočnosť, že v priebehu roku 2020 (t. j. v roku bezprostredne predchádzajúcom registráciu sporného doménového mena) vyšli na webových stránkach www.sme.sk desiatky článkov spomínajúcich sťažovateľa a ochranné známky BIONTECH.“ (bod 9)

„Sťažovateľ zároveň v návrhu poukazuje na to, že v dôsledku uvedenej intenzívnej prítomnosti (opísanej v bode 9) sťažovateľa a ochranných známk BIONTECH v médiách a významného podávania „Pfizer/BioNTech vakcíny proti COVID-19“ pacientom v Európskej únii získali ochranné známky BIONTECH zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno. Sťažovateľ v návrhu poukázal na to, že existencia dobrého mena či širokej známosti ochranných známk BIONTECH bola uznaná v niekoľkých rozhodnutiach vo veciach doménových sporov vrátane rozhodnutie Arbitrážneho a mediálneho centra pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva č. D2022-3413 (biontech.asia a biontech.tv), D2022-4905 (biontech. bayern a biontech. technológia) a DEU2022-0035 (biontechpharma.eu).“ (bod 10)

„Sťažovateľ ďalej vo svojom návrhu uviedol, že ako vyplýva z informácií uvedených v Centrálnom registri domén druhej.urovne.sk (ďalej centrálny register domén) a z listu

1 Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa pravidiel ADR a rokovacieho poriadku. Užitočné odkazy: <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

spoločnosti SK-NIC z 23. 2. 2023, je držiteľom sporného doménového mena (biontech.sk), a teda držiteľom spoločnosť EPDR, s. r. o., IČO: 50 100 432, so sídlom Topolová 3, 917 05 Trnava, Slovensko, ktorá je v centrálnom registri domén vedená pod kontaktom „WS-107610“. Ďalej uviedol, že sporné doménové meno je registrované od 7. 1. 2021 s tým, že určeným registrátorom je spoločnosť WebSupport, s. r. o., a dátumy práva prednosti ochranných známk BIONTECH teda predchádzajú dátumu registrácie sporného doménového mena s tým, že dátum práva prednosti slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ predchádza dátumu registrácie sporného doménového mena o viac ako 10 rokov.“ (bod 12)

„Z komunikácie medzi sťažovateľom a držiteľom má taktiež expert za preukázané, že bola naplnená skutková podstata v zmysle čl. 3.4.1 Pravidiel ADR, a teda že doménu držiteľ registroval predovšetkým na účely predaja, keďže ju ponúkal sťažovateľovi za cenu 750 000,- €, ktorá zjavne predstavuje protihodnotu, ktorá presahuje výšku odôvodnených nákladov držiteľa na jej registráciu a udržiavanie, a to v spojení so skutočnosťou, že držiteľ po celý čas od registrácie doménu nijako nevyužíval.“ (bod 60)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <biontech.sk> z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „BIONTECH“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ho na to sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii doménu nijakým spôsobom nevyužíval a v emailovej komunikácii žiadal za prevod domény na sťažovateľa sumu 750 000,- €. Expert skonštatoval preukázanie existencie chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známk k označeniu „BIONTECH“. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochranných známk „BIONTECH“ s doménou „biontech.sk“. Sťažovateľ preukázal nedostatok

dobrej viery držiteľa najmä tým, že doména nebola vôbec využívaná od jej registrácia (čo je obdobie dlhšie ako dva roky) a navyše bola zaregistrovaná na účely dosiahnutia neoprávneného zisku z predaja domény sťažovateľovi za neprimerane vysokú cenu. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Opäť tu máme prípad cybersquattingu, tzn. obsadenia domény na úkor známej značky s vidinou budúceho zisku. Držiteľ za doménu <biontech.sk> požadoval závažnú sumu 750 000,- eur. Na porovnanie, v roku 2023 bola predaná doména <AI.com> za 11 miliónov dolárov, doména <Help.com> za 3 milióny dolárov, doména <Max.com> za 1,8 milióna dolárov, doména <Hurt.com> za 1,5 milióna dolárov a doména <You.ai> za 700 000 dolárov, čo tvorí päťicu globálne najdrahších domén zobchodovaných v roku 2023. Transakcia domény <biontech.sk> by sa teda minulý rok stala štvrtou najhodnotnejšou v celosvetovom hľadisku. Každý však môže vnímať základný rozdiel: žiadna z top 5 najhodnotnejších domén nie je sama osebe značkou, ale „len“ všeobecným – generickým pojmom. Neexistuje tak právny nárok žiadneho majiteľa ochrannej známky voči šikovným držiteľom takýchto domén, ktorých hodnota nie je viazaná na hodnotu nejakej značky, ale vyplýva z doménového registračného princípu „first-come, first-serve“ a z naplnenia pojmu „vzácnosť“ v ekonomickom zmysle. Inými slovami, kým je všeobecný pojem (slovo) len v slovníku, nemá žiadnu ekonomickú hodnotu. Len čo sa však stane doménou druhej úrovne (tzn. „pred bodkou“), ideálne v rámci niektorej z globálnych generických Top-Level-Domain (tzn. „za bodkou“. napr. .com, .ai), stáva sa potenciálne vysokohodnotným nehmotným majetkom. Ešte raz však upozorňujeme, že táto logika neplatí pre také domény, ktoré sú zhodné alebo podobné so známymi značkami.

**OLOMOUCKÉ
PRÁVNICKÉ
DNY**

23.-24. května 2024

XVII. ročník mezinárodní vědecké konference

Právnická fakulta