

Z rozhodnutí centra ADR (doménové spory)

<cws.sk>

Rozhodnutie 37/2022 z 24. mája 2022

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name „cws.sk“ is transferred from its current Domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of the trade marks “CWS”. The Complainant filed its Complain with the approval provided by the the owner of Protected Sign . The Domain name holder had registered the domain in his own name at the time he was an executive director of the Complainant; while after being revoked from the office of the executive director, the Domain name holder provided the given domain name to a competitor of the Complainant. The expert concluded that the trade marks “CWS” are identical with the domain name „cws.sk“ At the same time the expert concluded that the Complainant did not prove that the trade marks “CWS” are well-known, as a result of which the expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. The expert concluded that the likelihood of confusion exists in this case. Moreover, the Complainant proved the Domain name holder's lack of good faith with respect to registration and using of the domain name. The ADR expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.

Kľúčové slová

zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; súhlas majiteľa chráneného označenia, ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion; the proprietor's consent; trade mark; reputation; lack of good faith; non-use, redirection, blocking of a domain; absence of a right or legitimate interest; protected sign

Doména: <cws.sk>

Číslo a dátum rozhodnutia: 37/2022, 24. 5. 2022

Rozhodoval expert centra ADR¹: JUDr. Ján Lazur, LL.M.

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/2022/06/CWS_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf

Vybrané právne vety

„Ešte predtým, než expert prejde k samotnému posudzovaniu splnenia uvedených atribútov, je potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu držiteľa, ktorý vyjadril svoj názor, že s ohľadom na existenciu tvrdeného sporu o platnosť distribútorskej

zmluvy nemá byť možné v zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku ADR ďalej riešiť tento spor o doménu <cws.sk> prostredníctvom ADR, nakoľko má, podľa držiteľa, ísť minimálne o zložitú a významnú predbežnú otázku, ktorú je možné vysporiadať výlučne mimosúdnou dohodou zmluvných strán distribútorskej zmluvy alebo v zmysle § 3 CSP pred všeobecným súdom Slovenskej republiky. Expert sa podrobne oboznámil so znením distribútorskej zmluvy, ktorá mala byť uzatvorená medzi sťažovateľom a spoločnosťou CWS Slovensko, s. r. o., pričom konštatuje, že existencia tejto distribútorskej zmluvy nemá žiaden vplyv na rozhodnutie v tomto konaní ADR. Uvedené konštatovanie platí bez ohľadu na to, či platnosť alebo trvanie tejto zmluvy bolo spochybnené ktoroukoľvek stranou alebo nie. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že držiteľ ani nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy a samotný obsah tejto zmluvy neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom preukazovali existenciu práva alebo legitímneho záujmu na strane držiteľa, resp. používanie domény v dobrej viere. Expert sa v tejto súvislosti stotožnil aj s tvrdením sťažovateľa vo vzťahu k čl. 2.3, podľa ktorého je spoločnosť CWS Slovensko, s. r. o., ako distribútor „oprávnený

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/>.

nakladať s predmetom duševného vlastníctva dodávateľa (ochranné známky, priemyselné vzory a pod.) v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a pokynov dodávateľa, pričom sťažovateľ uviedol, že ako dodávateľ žiadne pokyny spoločnosti CWS Slovensko, s. r. o., k užívaniu predmetnej domény nedal. Expert súhlasí s tým, že sťažovateľ nebol a nie je oprávnený povoliť užívanie chráneného označenia tretej osobe, neuzavrel s nositeľom práv k chránenému označeniu licenčnú ani inú obdobnú zmluvu, ktorá by ho na to oprávňovala, a chránené označenie používa iba ako člen skupiny CWS.“ (bod 60)

„Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy expert môže predpokladať, že u držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Jednou z týchto situácií je skutočnosť, že doména bola registrovaná zo strany držiteľa bez predchádzajúcej dohody so sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou predovšetkým na účely predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie. Na základe všetkých informácií a dôkazov predložených zo strany sťažovateľa je možné konštatovať, že držiteľ si registroval doménu vo svojom vlastnom mene, a to bez predchádzajúcej dohody so sťažovateľom alebo majiteľom práv k chránenému označeniu. Následne v čase, keď držiteľ prestal pôsobiť ako štatutárny orgán sťažovateľa, informoval držiteľ sťažovateľa, že doménu <cws.sk> poskytol k užívaniu spoločnosti CWS Slovensko, s. r. o., pričom následne bol sťažovateľ nútený uzavrieť zmluvu, ktorá mu umožnila aspoň naďalej užívať e-mailové adresy svojich zamestnancov, to však za cenu nájomného 1 000 eur mesačne. Okrem toho bol sťažovateľ povinný zaplatiť aj jednorazovú náhradu vo výške 5 000 eur plus DPH vo výške 1 000 eur za užívanie predmetných e-mailových adries pred uzatvorením danej zmluvy, a to od 1. 2. 2021 do účinnosti zmluvy. Aj napriek tomu, že z obsahu tejto zmluvy sa javí, že nájomné i jednorazový poplatok mali byť vyplácané spoločnosti CWS Slovensko, s. r. o., a nie priamo držiteľovi domény, z pohľadu ustanovenia čl. 3.1.3, písm. b) má expert za ustálené, že aj takáto forma konania, kde je úhrada za používanie domény uhrádzaná tretej osobe, s ktorou je držiteľ domény v určitom zmluvnom vzťahu, odôvodňuje konštatovanie, že doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná zo strany držiteľa v dobrej viere. Akýkoľvek iný záver by v podstate ponúkal možnosť jednoducho obísť demonštratívny príklad nepoužívania domény v dobrej viere obsiahnutý v čl. 3.4.1 Pravidiel ADR tak, že držiteľ by doménu najprv prenechal do užívania tretiemu subjektu, ktorý by následne požadoval neprimerane vysoké úhrady od sťažovateľa. Taktiež je možné poukázať aj na to, že bolo preukázané, že priamy konkurent sťažovateľa spustil na webovej stránke umiestnenej na doméne <cws.sk> e-shop, ktorým priamo konkuroval aktivitám sťažovateľa, pričom je nepochybné, že práve znenie domény www.cws.sk malo napomôcť priťahovaniu používateľov na e-shop prevádzkovaný spoločnosťou CWS Slovensko, s. r. o. Uvedené konanie spoločnosti CWS Slovensko, s. r. o., by nebolo možné, ak by držiteľ neumožnil spoločnosti CWS Slovensko, s. r. o., prístup k doméne <cws.sk>.“ (bod 89)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <cws.sk> z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do práv k ochranným známkam „CWS“ (vrátane slovnej známky). Sťažovateľ podal svoj návrh so súhlasom majiteľa chráneného označenia. Držiteľ si predmetnú doménu registroval v čase, keď bol konateľom sťažovateľa, pričom potom, čo bol držiteľ odvolaný z funkcie konateľa sťažovateľa, poskytol predmetnú doménu k užívaniu konkurentovi sťažovateľa. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „CWS“ s doménou <cws.sk>. Expert zároveň konštatoval, že sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku existencie pravdepodobnosti zámery. Expert dospel k záveru, že je daná pravdepodobnosť zámery medzi doménou držiteľa a chráneným označením. Držiteľ nepreukázal svoj legitímny záujem alebo právo k doméne. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery držiteľa pri registrovaní a používaní domény. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény <cws.sk> na sťažovateľa.

Vo všeobecnosti platí, že riešenie doménových sporov podľa Pravidiel ADR má svoje limity, ako vyplýva aj z bodu 4.1.4 písm. a) Pravidiel ADR. Za pomyselnou hranicou ADR sú prípady, keď nemožno v danom čase riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu, najmä z dôvodu komplexnosti sporu (napr. vzhľadom na náročné dokazovanie spojené s vykonaním viacerých dôkazov, kde je principiálne nutné aj ústne pojednávanie) alebo zložitosti, alebo významnosti predbežnej otázky, ktorú je nutné posúdiť (napr. zložitie posúdenie otázky platnosti chráneného označenia). K takýmto komplexným sporom by spravidla patrili aj spory medzi spoločnosťou a jej odvolaným štatutárom (konateľom), nemusí to tak byť vždy a posúdenie v tomto smere patrí výlučne expertovi, ktorý rozhoduje doménový spor. V spore o doménu <cws.sk> expert, na základe predložených tvrdení a dôkazov, vyhodnotil situáciu tak, že nie je potrebné predbežne posúdiť platnosť distribútorskej zmluvy a môže pristúpiť k riešeniu sporu podľa Pravidiel ADR.

Vo vzťahu k posúdeniu nedostatku dobrej viery držiteľa možno z rozhodnutia vo veci domény <cws.sk> urobiť nasledujúce zovšeobecňujúce závery:

- I. Konanie držiteľa smerujúce k tomu, resp. spočívajúce v tom, že z používania domény vyťaží držiteľ pre seba – priamo alebo prostredníctvom tretej osoby – neprimeraný finančný prospech, a to na úkor sťažovateľa, spravidla indikuje nedostatok dobrej viery držiteľa pri používaní domény.
- II. Konanie držiteľa smerujúce k tomu, resp. spočívajúce v tom, že používanie domény držiteľ umožní priamemu konkurentovi sťažovateľa, spravidla indikuje nedostatok dobrej viery držiteľa pri používaní domény.