

Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

primat.sk

Rozhodnutie 4/2018 zo 6. augusta 2018

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name primat.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its rights to combined trademarks „primat.cz“, with effect for the Czech Republic and „primat.sk“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name primat.sk was not publicly used. The Czech trademark of the Complainant with earlier priority right, preceding the date of the registration of the disputed domain, has not been considered as Protected Mark within the meaning of ADR Rules, since it was not proven that it is a well-known trademark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic. Based on the fact that the Slovak trademark of the Complainant was filed with right of priority more than two years after the registration of the disputed domain, the Complainant did not hold rights to any relevant Protected Mark at the time of the registration of the disputed domain and more than two years after its registration. Primarily in consequence of this fact, and also taking into consideration the generic nature of the word “primat”, the Complainant did not prove the absence of Registrant’s good faith concerning registration, acquisition and use of the disputed domain and the Registrant sufficiently proved its legitimate interest in the disputed domain at its registration. The Expert thus concluded that not all necessary conditions required by the Rules of ADR were fulfilled and, based on Sec. 4.1.5. of the ADR Rules, rejected the Complainant’s proposal.

Kľúčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka, nedostatok dobrej viery, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, účel a rozsah ADR; chránené označenie

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, lack of right or legitimate interest, purpose and scope of ADR, protected signs under ADR

Doména: primat.sk

Číslo a dátum rozhodnutia: 4/2018, 6. augusta 2018

Rozhodoval expert Centra ADR¹: JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD.

Citácia v iných rozhodnutiach: Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 7/2019 (tam bod 73)

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia: https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/08/Primat_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Ani v prípade, ak by bola štatistika Google Analytics interpretovaná spôsobom, ktorý predkladal sťažovateľ, expert z nej samotnej vzhľadom na okolnosti prípadu, absenciu ďalších preukázaných tvrdení sťažovateľa a iné skutočnosti (napr. priemerný počet študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku) nemá za preukázané, že česká OZ sa stala všeobecne známou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.“ (bod 64)

„Pokiaľ ide o slovenskú OZ, je nesporné a preukázané, že právo prednosti vzniklo sťažovateľovi až 31. 7. 2017, t. j. dátum prednosti tejto ochrannej známky časovo nepredchádza dátumu registrácie domény držiteľom. Z uvedeného

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/>

vyplýva, že slovenská OZ (a teda ani chránené označenie) v čase registrácie domény držiteľom neexistovala a pri registrácii domény tak nemohlo dôjsť k porušeniu čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén. Sťažovateľ prihlásil slovenskú OZ (31. 7. 2017) až viac ako 2 roky po registrácii domény (19. 2. 2015). Pri konzekventnom uplatňovaní princípu práva prednosti je možné tvrdiť, že slovenská OZ je neskorším označením, preto vo vzťahu k doméne nemá poskytovať sťažovateľovi ochranu, resp. rozsah ochrany je minimálny.“ (bod 66)

„Rozsah ochrany, ktorý slovenská OZ ako chránené označenie poskytuje sťažovateľovi je však významne užší, keďže slovenská OZ neexistovala v čase registrácie domény a v dobe viac ako 24 mesiacov po registrácii domény. Tento zúžený rozsah ochrany má zásadný význam predovšetkým pre posúdenie podmienok v čase registrácie domény a s tým súvisiacich otázok legitimity záujmu a dobrej viery držiteľa. Prípadný neoprávnený zásah do práv sťažovateľa vyplývajúci zo slovenskej OZ ako chráneného označenia sa môže týkať výlučne konania držiteľa a využívania domény v období po vzniku akýchkoľvek práv zo slovenskej OZ (31. 7. 2017), ale nie predtým.“ (bod 67)

„Držiteľ však preukazuje svoj legitímny záujem skutočnosťou, že doménu, ktorej predmetom je bežné slovo zo slovníka, registroval v súlade s čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén (t. j. v čase registrácie domény neexistovalo žiadne chránené označenie, do ktorého by registráciou domény držiteľ zasiahol), a skutočnosťou, že je splnená podmienka podľa čl. 3.3.5 Pravidiel ADR – dátum nadobudnutia domény držiteľom je starší od vzniku chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.“ (bod 86)

„Je nesporné, že držiteľ po registrácii doménu „zaparkoval“ v spoločnosti WebHouse, s. r. o., a teda doménu aktívne nevyužíval počas viac ako dvoch rokov, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere držiteľa, a to aj v súvislosti s tým, že držiteľ pripustil, že ďalšie využívanie domény môže spočívať aj v jej budúcom predaji. Sťažovateľ v nevyužívaní domény vidí náznaky blokačného a špekulatívneho konania. Je však potrebné dať za pravdu držiteľovi, že znaky osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR neboli naplnené, nakoľko doba dvoch rokov sa v prejednávacom prípade počíta až od 1. 9. 2017 a uplynie teda až v čase po vydaní tohto rozhodnutia. Súčasne platí tiež to, že doba, počas ktorej paralelne existuje doména a chránené označenie (slovenská OZ), je v čase rozhodovania približne jeden rok.“ (bod 96)

„Pre úplnosť je potrebné uviesť, že expert pri posudzovaní všetkých okolností existencie dobrej viery pri používaní domény zohľadnil aj skutočnosť, že držiteľ nikdy aktívne

sťažovateľa neoslovil s ponukou predaja domény, žiadosť o prevod domény adresoval sťažovateľ držiteľovi. Rovnako je potrebné zohľadniť, že sťažovateľ osobitne vyzdvihuje známosť svojej činnosti na území Českej republiky a v podaniach netvrdí, že by vyvíjal činnosť na území Slovenskej republiky.“ (bod 98)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény primat.sk z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z kombinovaných ochranných známk „primat.cz“ s účinkami v Českej republike a „primat.sk“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta nebola doména primat.sk verejne používaná. Česká ochranná známka sťažovateľa, ktorá má skoršie právo prednosti, ako je dátum registrácie domény, nebola na účely konania považovaná za chránené označenie v zmysle Pravidiel ADR, vzhľadom na nepreukázanie tvrdenej všeobecnej známosti ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že slovenská ochranná známka sťažovateľa bola prihlásená s právom prednosti až viac ako dva roky po registrácii domény, sťažovateľ v čase registrácie domény a viac ako dva roky po registrácii nemal práva k žiadnemu relevantnému chránenému označeniu. Predovšetkým v dôsledku tejto skutočnosti, ako aj vzhľadom na generickú povahu slovného označenia „primat“, sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény a sťažovateľ dostatočne preukázal legitímny záujem k doméne pri jej registrácii. Konštatujú nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Z rozhodnutia vo veci domény primat.sk je možné odvodit' hned' niekoľko zovšeobecňujúci záverov. Po prvé, Pravidlá ADR síce apriori nevyklučujú, aby chránené označenie (napr. ochranná známka) bolo neskoršie ako registrácia, resp. nadobudnutie domény, a nevyklučujú ani, aby chránené označenie bolo ako ochranná známka registrované mimo územia SR. Každá z týchto skutočností však z pohľadu sťažovateľa zásadným spôsobom komplikuje situáciu, pretože tieto skutočnosti musia byť adekvátne zohľadnené pri posudzovaní legitímneho záujmu držiteľa a jeho dobrej viery. Inými slovami, ťažisko sporu sa tak vychyluje jednoznačne v prospech držiteľa. A po druhé, ak doménu tvorí bežné slovo zo slovnej zásoby, bude preukázanie nedostatku legitímneho záujmu držiteľa a jeho zlej viery ešte náročnejšie. Sťažovateľ by si mal tieto okolnosti zvážiť ešte pred podaním návrhu Centru ADR.