

Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

<arla.sk>

Rozhodnutie 36/2022 z 13. apríla 2022

SUMMARY

The Complainant sought domain name transfer of the domain <arla.sk> from the Holder onto him due to the alleged interference with his rights to the word trade mark „ARLA“ with effects in Slovakia (inter alia). The Domain was used through a geo-targeting by its redirecting to affiliate websites. The Domain <arla.sk> was found identical with the trade mark „ARLA“ with likelihood of confusion. The Holder did not prove his legitimate right or interest to the Domain. The Complainant demonstrated a lack of good faith of the Holder by the fact that the Domain has been used with an aim to make unauthorized profits (commissions from sales at affiliate websites) and attract customers to third parties competing websites (affiliate websites). At the same time, the Domain prevented the Complainant from exploiting its trade mark within the Domain and the Holder committed such domain blocking repeatedly as proven by the Complainant. With regard to the fulfilment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.

Kľúčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámieny, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, nedostatok dobrej viery, opakované nekalé jednanie, geo-targeting, affiliate marketing

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, bad faith, lack of right or legitimate interest, repeated misconduct, geo-targeting, affiliate marketing

Doména: <arla.sk>

Číslo a dátum rozhodnutia: 36/2022, 13. apríla 2022

Rozhodoval expert Centra ADR¹: JUDr. Tomáš Klinka

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/2022/05/Arla_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf

Vybrané právne vety

„Držiteľ nijakým spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k doméne, respektíve chránenému označeniu

prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem. Tvrdenie držiteľa, že doména má predstavovať skratku jeho budúceho projektu (pozri bod 25 tohto rozhodnutia), považujem za nepreukázané a neurčité. Držiteľ vôbec nekonkretizoval, aký projekt na doméne plánuje prevádzkovať, aký má byť jeho názov (so skratkou v podobe domény), a preto toto jeho tvrdenie nemôžem vyhodnotiť v prospech držiteľa. Držiteľovi nesvedčí ani žiadna zo situácií, ktoré sú ako príklad vymenované v čl. 3.3 Pravidiel ADR (pozri bod 35 tohto rozhodnutia). Je potrebné uviesť, že za iných okolností, ako sú preukázané v tomto konkrétnom prípade, najmä ak by nebolo tzv. geo-targetingu s presmerovaním na tzv. affiliate webové stránky, presmerovanie domény pri prístupe zo slovenskej IP adresy na webovú stránku spoločnosti poskytujúcej tovary alebo služby označované chráneným označením by som mohol považovať za splnenie legitímneho záujmu v zmysle čl. 3.3.2 Pravidiel ADR. Ale v kontexte tohto prípadu musím klásť osobitný dôraz na dikciu spomínaného článku 3.3.2 Pravidiel ADR:

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 ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

„... v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov a služieb...“, podčiarkujúc požiadavku dobromyseľnosti. Táto požiadavka dobromyseľnosti sa podľa môjho názoru pritom nevzťahuje len na prevádzkovateľa webových stránok <https://www.rvplast.sk/>, o ktorom nemám dôvod pochybovať, ale aj na samotného držiteľa. Je to totiž práve držiteľ, kto má presmerovanie domény vo svojej výlučnej moci, čo napokon aj sám potvrdil (pozri bod 27 tohto rozhodnutia).“ (bod 53)

„Vo všeobecnosti platí, že priestor na dobrú vieru držiteľa domény je tým užší, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť chráneného označenia, resp. tých jeho prvkov, ktoré sú zhodné alebo podobné s prvkami domény, a je prakticky úplne eliminovaný v prípade konštatovania dobrého mena chráneného označenia, samozrejme vždy za predpokladu nedostatku držiteľovho práva alebo legitímneho záujmu k doméne.“ (bod 57)

„Tieto dve skutočnosti – časová prednosť a zvýšená rozlišovacia spôsobilosť – samy osebe síce nezakladajú prezumpciu o tom, že držiteľ v čase registrácie domény (23. 1. 2020) vedel alebo mohol vedieť o zhodnom chránenom označení, i keď priestor na dobrú vieru držiteľa pomerne výrazne zužujú. Až v spojení s ďalšími preukázanými skutočnosťami, tzv. geo-targeting s presmerovaním domény na tzv. affiliate webové stránky (pozri body 9 až 13 tohto rozhodnutia), môžeme konštatovať jednoznačné preukázanie nedostatku dobrej viery držiteľa pri používaní domény. Týmto spôsobom totiž zo strany držiteľa dochádzalo k zneužívaniu domény na nepoctivé účely so zámerným cíelením na dánskych spotrebiteľov prístupujúcich na doménu z IP adries z územia vybraných 21 členských štátov EÚ mimo Slovenska (tzv. geo-targeting), pričom držiteľ za takto realizované nákupy tovarov vrátane konkurenčných tovarov (!) dostával províziu v nezistenej výške (tzv. affiliate webové stránky). Podľa môjho názoru je nepochybné, že takéto používanie domény predstavuje konanie v zlej viere držiteľa a zároveň je naplnený jeden príklad z uvedených situácií zlej viery v zmysle čl. 3.4.4 Pravidiel ADR (pozri bod 36 tohto rozhodnutia). V tejto súvislosti ešte poznamenávam, že Pravidlá ADR a ani doterajšie odborné rozhodnutia expertov nijakým spôsobom nevyklúčujú, aby boli pri vyhodnocovaní otázky (ne)dobrej viery držiteľa zohľadnené aj také skutočnosti, ktoré sa prejavujú, resp. sú viditeľné len pri pristupovaní na doménu z IP adresy mimo územia Slovenska. Dokonca už v rozhodnutí z 1. 2. 2018 v konaní č. 1/2017 Vogue – i keď v súvislosti s teritorialitou chráneného označenia – Panel expertov ADR uviedol: „Pokial' sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne alebo v zásadnej miere cudzie územie), predpokladá sa, že jediným relevantným právom na osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky.“ (bod 60)

„Ďalej som vzal do úvahy skutočnosť, na ktorú správne poukazoval sťažovateľ, že držiteľ sa opakovane zapojil do konania, kedy si neoprávnené registroval doménu pri absencii práva a legitímneho záujmu k nej: altinget.sk, barons.sk, gyldendal.sk, pricerunner.sk (bod 14 tohto rozhodnutia). Napriek tomu, že nejde o judikované doménové spory, som toho názoru, že aj registrácia, resp. držba týchto domén držiteľom svedčí o systematickom a hromadnom obsadzovaní potenciálne hodnotných domén s cieľom blokovat' oprávneného majiteľa práv (tzv. domain grabbing), a to dokonca opätovne v spojení s tzv. geo-targetingom a opätovným cíelením na dánskych spotrebiteľov. S ohľadom tak na všetky známe okolnosti je nanajvyš nepravdepodobné, že by mal držiteľ súhlas majiteľa príslušných práv (najmä ochranných známkov uvedených v bode 14 tohto rozhodnutia) na ich registráciu, resp. držbu. Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu v zmysle čl. 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, že doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej domény, pričom sa držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednanja (konania) opakovane.“ (body 61 a 62)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <arla.sk> z jej držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochrannej známky „ARLA“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu používaná, a to s využitím geo-targetingu presmerovaním na affiliate webové stránky. Expert konštatoval zhodnosť chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámery medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané, najmä pre nedostatok dobromyseľnosti na strane držiteľa. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom, konkrétne doména bola používaná s cieľom dosiahnuť neoprávnený zisk (provízie z affiliate webových stránok) tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámery medzi doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby (prevádzkovateľov affiliate webových stránok). Zároveň bolo preukázané aj získanie domény s cieľom zabrániť sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej domény, pričom držiteľ sa zapojil do takéhoto nekalého jednanja opakovane, pričom všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o tzv. domain grabbing. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Je potrebné uviesť, že v doterajšej praxi Centra ADR nebola riešená obdobná situácia tzv. geo-targetingu. Doména <arla.sk> bola totiž nastavená tak, že obsah, ktorý sa

užívateľovi internetu zobrazí po jej zadaní do webového prehliadača, je závislý od lokality, z ktorej na ňu užívateľ internetu vstupuje (tzv. geo-targeting). Pri vstupe na doménu z IP adres nachádzajúcich sa na území 21 rôznych štátov EÚ (v ktorých sú ochranné známky ARLA taktiež platné), sa užívateľovi zobrazia webové stránky v dánčine. Tieto webové stránky obsahujú tzv. „affiliate odkazy“ na rôzne dánske webové stránky (.dk), ktoré ponúkajú na predaj rôzne výrobky vrátane doplnkov stravy vo forme vitamínov a minerálov, teda zhodné alebo podobné výrobky, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ARLA. Sťažovateľ predložil

ako dôkaz videozáznam snímajúci obrazovku užívateľa s viditeľným kurzorom pri jednotlivých preklikoch z domény, kde v reťazci znakov objavuje aj „affiliate“.

Ide teda o sofistikovaný spôsob komerčného zneužívania slovenskej domény pri cielení na zákazníkov z Dánska. Požiadavka preukázania nedostatku dobrej viery držiteľa pri používaní domény predstavuje dostatočne širokú kategóriu, aby pod ňu spadalo aj takéto správanie držiteľa domény, ktorý následne ani nedokázal predložiť expertovi objektívne udržateľné vysvetlenie.

<1xbet.sk>

Rozhodnutie 17/2019 z 18. novembra 2019

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name <1xbet.sk> be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to word and figurative trademarks „1xbet“ with respect to the European Union, thus also in the Slovak Republic. Both trademarks were filed with right of priority more than 2,5 years before the registration of the disputed Domain by the Holder. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the <1xbet.sk> domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the 1xbet trademarks with the <1xbet.sk> domain and the resultant likelihood of confusion between them. The well-known reputation of Protected Mark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic, was not proved. The Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the Domain, in particular for the purpose of preventing the Complainant from using the Protected Mark within the corresponding Domain, for the purpose of disrupting the economic activities of the Complainant or to make an unlawful profit. The very fact that the Holder does not use the Domain, linked to the Complainant's concern of threat of law and otherwise unsubstantiated expressions about the speculative registration for the purpose of resale or rent the Domain, are not sufficient objective facts (evidence) leading to the conclusion that the Expert could state the lack of good faith. An Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Party. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.

Kľúčové slová

podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, krátkodobé nevyužívanie domény

Keywords

similarity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, short term non-use of the domain

Doména: <1xbet.sk>

Číslo a dátum rozhodnutia: 17/2019, 18. novembra 2019

Rozhodoval expert Centra ADR²: JUDr. Ľubomír Lukič

Citácia v iných rozhodnutiach: Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 23/2020 (tam bod 44)

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/12/1xbet_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf

² 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 ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>