

Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

vogue.sk

Rozhodnutie 1/2017 z 1. februára 2018

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name vogue.sk be transferred from its current domain name holder to herself on the basis of an infringement of its right to trademarks „VOGUE“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Panel of Experts, the domain name vogue.sk was not publically used. However, it was proven that, until the notification about the dispute, the domain was used to redirect to a webpage with a fashion content and presentation of a designer collection. The collection was designed by a wife of previous domain name holder, who is at the same time co-manager and co-shareholder in the company of the present domain name holder. The Panel of Experts concluded that the trademark „VOGUE“ and the domain name vogue.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. As far as the alleged repute of the trademark is concerned, the Panel of Experts accepted the possibility of its existence, however, did not rule on this basis due to lacking evidence about reputation of the trademark with respect to relevant part of the public, i.e. consumers in the Slovak Republic. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in acquiring of the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment in order to attract users to a competing website providing identical goods and services. The Panel Experts 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.

Klíčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámenny, ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti, neunešenie dôkazného bremena držiteľom domény, nedostatok dobrej viery, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, skutočné používanie domény len na interné účely, účel a rozsah ADR, chránené označenie, geografický rozsah (dosah)

Key words

identity of signs, likelihood of confusion, reputed trademark, relevant public, burden of proof, evidence of reputation, use of a domain for internal purposes, scope of ADR, geographical scope of ADR, protected signs under ADR

Doména: vogue.sk

Číslo a dátum rozhodnutia: 1/2017, 1. februára 2018

Rozhodoval expert/experti Centra ADR¹: JUDr. Tomáš Klinka, Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec, JUDr. Ľubomír Lukič

Citácia v iných rozhodnutiach: Citované v takmer všetkých nasledujúcich rozhodnutiach Centra ADR

Vybrané právne vety

„Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palete práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke,

označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávných inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným

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/>

relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácia sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejde podľa zvyčajných pravidiel.“ (bod 24)

„Systém ADR, na ktorom toto rozhodnutie spočíva, nie je, na rozdiel od rozhodcovského konania, právne záväzný a jeho výsledok možno kedykoľvek zvrátiť alebo prehlbiť pred všeobecnými súdmi. Je to systém samoregulácie doménového priestoru. Jeho cieľom je umožniť verejnosti – a najmä podnikateľom – rýchlu nápravu pri bežných prípadoch porušenia práv k označeniam. Pretože Sťažovatelia sa môžu domáhať len zrušenia alebo prevodu Domén (čl. 3.5 Pravidiel ADR), je zrejmé, že ADR nenahrádza súdnu ochranu, len ju veľmi obmedzene dopĺňa. Nie všetky typy sporov možno v ADR predjednať. Vylúčené sú najmä príliš komplexné spory, vzhľadom na potrebné náročné dokazovanie alebo spory, pri ktorých je urgentne a odôvodnene nutné posúdiť otázku platnosti chráneného označenia (čl. 4.1.4 Pravidiel ADR).“ (bod 27)

„Podmienka určitého geografického rozsahu (dosahu) ako súčasť podmienok zvýšenej ochrany označenia s dobrým menom tvorí integrálnu súčasť známkového práva [§ 7 písm. b) zákona o ochranných známkach; článok 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke EÚ“]. Dobré meno označenia v Číne alebo USA neimplikuje bez ďalšieho dobré meno označenia v Slovenskej republike. Má to svoje vecné opodstatnenie, nakoľko predstava o známosti označenia musí byť ukotvená v mysliach ľudí (verejnosti), kde sa zvýšená ochrana označenia uplatňuje a má byť priznaná.“ (bod 42)

„Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb [(2)] má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámeny len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.“ (bod 46)

„Predmetná Doména totiž bola dlhodobo používaná na presmerovanie na konkurenčné služby. Hoci toto presmerovanie bolo po predžalobnej výzve ukončené a Doména formálne zmenila držiteľa, na situáciu to nič nemení, keďže vzhľadom na majetkové a osobnostné prepojenie držiteľov ide v podstate o tie isté subjekty. Držiteľ odmietol Sťažovateľovi odpredať Doménu poukazujúc na jej interné používanie. Následne však ihneď takýto prevod vykonal. Čím tak znížil váhu svojich predchádzajúcich tvrdení, ktoré dodatočne vyzneli len účelovo. Navyše, napriek odstupu niekoľkých mesiacov Držiteľ pre Doménu nenašiel žiadne odlišné použitie oproti tomu, od ktorého musel upustiť po predžalobnej výzve. Držiteľ jasne vedel o existujúcom právnom spore, keďže jeho konateľ ako

predchádzajúci držiteľ odpovedal na predžalobnú výzvu. Niet preto pochyb, že nekonal v dobrej viere.“ (bod 60)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Samotná podstata sporu bola relatívne jednoduchá. Sťažovateľ požiadal o prevod domény vogue.sk z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známk „VOGUE“ s účinkami v SR. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia nebola doména vogue.sk verejne používaná. Bolo však preukázané, že do oznámenia o spore (tzn. doručenia sťažovateľovej výzvy držiteľovi) bola doména používaná na presmerovanie na stránku s módnym obsahom a prezentáciou módnej kolekcie. Tá bola navrhnutá manželkou predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň spolu s ním spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti aktuálneho držiteľa. Panel expertov konštatoval zhodnosť ochrannej známky „VOGUE“ s doménou vogue.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Taktiež dospel k záveru, že za istých okolností možno novému držiteľovi pričítať správanie predchádzajúceho.

Pokiaľ ide o sťažovateľom tvrdené dobré meno ochranných známk „VOGUE“, panel expertov síce pripustil možnosť jeho existencie, ale nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území SR. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní domény držiteľom tým, že držiteľ získal a používal doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR panel expertov vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Rozhodnutie vo veci domény vogue.sk bolo výnimočné z viacerých dôvodov. Predovšetkým bolo historicky prvým rozhodnutím Centra ADR, ktoré odvtedy riešilo ďalších takmer tridsať ďalších doménových sporov.² Rozhodovanie bolo zverené trojčlennému panelu expertov, čo sa odvtedy nezopakovalo, a ďalšie spory až doteraz rozhodoval vždy jediný expert. Súhra uvedených okolností umožnila rozhodnutie vo veci domény vogue.sk poňať ako stanovenie východísk a základných línií rozhodovania doménových sporov v ADR, čím sa prirodzene nastavil argumentačný štandard pre ďalšie spory.

Citácia v literatúre

LUKIČ, L.: Prvé doménové rozhodnutie Centra ADR. 22.8.2018 <https://www.najpravo.sk/clanky/prve-domenove-rozhodnutie-centra-adr.html>

Odkaz na celé znenie rozhodnutia

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/02/Vogue_Rozhodnutie_pub.pdf

2 Na porovnanie, do doménovej čítanky sa dostalo niečo viac ako 20 súdnych rozhodnutí, ktoré mapujú obdobie rokov 2007 – 2011 HUSOVEC, M.: Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. 2012: <https://www.eisionline.org/index.php/sk/projekty-m/sudy-a-obcianska-spolocnost-m/52-domenova-citanka>