# Nález senátu for dispute CAC-ADREU-006300

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-006300** |
| Time of filing | **2012-12-20 06:37:40** |
| Domain names | **duplo-lego.eu, lego-duplo.eu** |

## Case administrator

**Lada Válková (Case admin)**

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization | **LEGO Juris A/S** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Name | **Atila Béreš** |

INÉ PRÁVNE KONANIA

senát nebol o žiadnom prebiehajúcom konaní informovaný

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Spoločnosť LEGO Juris A/S (ďalej len „žalobca“) so sídlom v Dánsku je vlastníkom obchodnej známky LEGO a všetkých ostatných obchodných známok súvisiacich so slávnymi značkami stavebníc LEGO a inými produktmi značky LEGO. Podľa ods. B 1(b)(9) pravidiel ADR existujú zoznamy zaregistrovaných obchodných známok, na ktorých je založená táto žaloba. Spoločnosť LEGO Juris A/S vlastní okrem iných aj obchodnú známku Európskeho spoločenstva na pojem LEGO s registračným číslom 39800 (CTM) a platnosťou v triedach 3, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 38, 41, 42 (Klasifikácia z Nice). Subjekty, ktorým žalobca poskytol licenciu, sú oprávnené na Slovensku a kdekoľvek inde využívať práva duševného vlastníctva žalobcu vrátane jeho práv súvisiacich s obchodnou známkou. Žalobca a subjekty, ktorým žalobca poskytol licenciu (spoločne „skupina spoločností LEGO alebo skupina LEGO“), začali prostredníctvom svojich predchodcov používať obchodnú známku LEGO v USA počas roku 1953, a to na označenie stavebníc, ktoré vyrábali a predávali.
S pribúdajúcimi rokmi sa výroba a predaj hračiek značky LEGO pozoruhodne rozrástli. V roku 2009 napríklad dosiahli príjmy skupiny LEGO viac než 2,8 miliardy USD. Rok 2010 bol pre skupinu LEGO tiež úspešný. Jej celkový trhový podiel vzrástol zo 4,8 % na konci roka 2009 na približne 5,9 % na konci roka 2010. Žalobca má dcérske spoločnosti a pobočky po celom svete a produkty značky LEGO sa predávajú vo viac než 130 štátoch vrátane Slovenska, ako sa spomína skôr. Značka LEGO sa používa vo veľkom rozsahu, výlučne a nepretržite od roku 1953. Žalobca je zároveň vlastníkom viac než 2 400 názvov domén, ktoré obsahujú pojem LEGO. Uplatňuje prísnu stratégiu spočívajúcu v tom, že všetky názvy domén so slovom LEGO by mal vlastniť on. V portfóliu názvov domén má zaregistrovaných niekoľko názvov domén .SK.
Obchodná známka LEGO patrí medzi najznámejšie obchodné známky na svete, a to čiastočne v dôsledku niekoľko desaťročí trvajúcej rozsiahlej reklamy, v rámci ktorej je známka LEGO výrazne zobrazená na všetkých produktoch, obaloch, prezentáciách a v reklamných a propagačných materiáloch. Obchodná známka a značka LEGO sú skutočne považované za slávne. Objavila sa aj v zozname oficiálnych 500 najlepších značiek v sezóne 2009/10, ktorý zverejnila organizácia Superbrands UK. Značka LEGO sa v ňom nachádza medzi najslávnejšími obchodnými značkami a známkami sveta na 8. mieste. V nedávno zverejnenom prieskume, ktorý v Spojenom kráľovstve vykonala spoločnosť Firebox.com, internetový predajca hračiek a darčekov, a Toyology, britská webová stránka prinášajúca novinky zo sveta hračiek, sa navyše značka

LEGO stala najpopulárnejšou hračkou, aká sa kedy vyrábala.
Skupina LEGO rozšírila svoje používanie obchodnej známky LEGO inter alia na počítačový hardvér a softvér, knihy, videá a počítačom ovládané robotické stavebnice. Skupina LEGO má aj rozsiahlu webovú stránku s názvom domény LEGO.com.

Ako možno vidieť, známka LEGO sa od ostatných odlišuje prirodzeným spôsobom i vďaka získanej vážnosti. Informovanosť o značke LEGO je v celom Spoločenstve veľmi výrazná. Podľa ustanovení odseku 6bis Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva („PC“), ktorý potvrdili a rozšírili odseky 16.2 a 16.3 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva („dohoda TRIPS“) poskytuje štatút známej obchodnej známky vlastníkovi takejto obchodnej známky právo predchádzať akémukoľvek používaniu známej obchodnej známky alebo používaniu zavádzajúco podobného označenia v súvislosti s akýmikoľvek produktmi alebo službami (t. j. bez ohľadu na zoznam produktov a služieb, vo vzťahu ku ktorým je obchodná známka zaregistrovaná). Ochrana značky LEGO teda siaha nad rámec hračiek a tovaru, ktorý je hračkám podobný.

A. ŽALOBCA

Dominantnou časťou názvov domén duplo-LEGO.eu a LEGO-duplo.eu (ďalej len „názvy domén“) sú slová LEGO a DUPLO, ktoré sú totožné so zaregistrovanými obchodnými známkami LEGO a DUPLO, ktoré žalobca zaregistroval ako obchodné známky a názvy domén v mnohých štátoch sveta vrátane Slovenska.

Na ilustráciu uvádzame, že slávu obchodnej známky LEGO potvrdilo mnoho predchádzajúcich rozhodnutí UDRP, prípad č. 2010-0840 LEGO Juris A/S verzus Rampe Purda; „LEGO je jednoznačne veľmi známa značka“, prípad č. 2010-1260 LEGO Juris A/S verzus správca domény; „V aktuálnom prípade obsahujú sporné názvy domén veľmi známu obchodnú známku LEGO, ktorá je zaregistrovanou obchodnou známkou žalobcu“ a prípad č. D2009-0680 LEGO Juris A/S verzus Reginald Hastings Jr; „LEGO je značka u detí veľmi obľúbených stavebníc, ktorá sa teší veľmi dobrej povesti.“

Názvy domén sú zavádzajúco podobné obchodným známkam LEGO a DUPLO, ktoré sú svetoznámymi obchodnými známkami žalobcu. Aj kombinácia dvoch obchodných známok sa stále môže považovať za zavádzajúco podobnú. Hovorí sa o tom vo viacerých prípadoch UDRP, napríklad v prípade UDRP č. D2002-0118 Société des Produits Nestlé SA verzus Stuart Cook porota uviedla: „Hoci kombinácia dvoch znakov nie je zaregistrovaná ani sa nepoužíva ako obchodná známka, názvy domén, ktoré sú predmetom sporu, sa napriek tomu musia považovať za zavádzajúco podobné známkam, na ktoré má žalobca práva. Platí to predovšetkým vo vzťahu k značke NESTLE, pretože táto známka ako celok tvorí prvú a dominantnú časť názvov domén.“ V prípade UDRP č. D2010-2178, LEGO Juris A/S verzus AbdiPraja zas porota uviedla, že názov domény legomindstormsnxt2toy.com (ktorý tiež obsahuje dve obchodné známky vo vlastníctve žalobcu) sa považuje za totožný alebo zavádzajúco podobný ako obchodné známky LEGO a MINDSTORMS: „Porota bez váhania dospela k záveru, že sporný názov domény je zavádzajúco podobný ako obchodné známky žalobcu.“ V prípade ADR č. 05486, ktorý sa týkal názvu domény morganstanley-smithbarneymorganstanley.eu, porota zistila, že sporný názov domény je zavádzajúco podobný ako značky „Smith Barney“ a „Morgan Stanley“. Vzhľadom na spojenie týchto názvov v dôsledku vytvorenia spoločného podniku kombinácia týchto dvoch názvov v spornom názve domény nevylučuje možnosť zámeny názvu domény s niektorým z názvov.

V rámci štandardného procesného práva sa uplatňuje pravidlo, že pri porovnávaní práv žalobcu a názvu domény by sa mala doména najvyššej úrovne <EU> ignorovať, pozri rozhodnutie ADR č. 3292.

Každý, kto názvy domén vidí, si ich zamení s názvami žalobcu. Zámena je pravdepodobná aj kvôli zjavnej asociácii s obchodnými známkami žalobcu. Vzhľadom na reputáciu obchodných známok LEGO a DUPLO existuje značné riziko, že obchodná verejnosť bude názvy domén odporcu vnímať buď ako názvy domén vo vlastníctve žalobcu, alebo ako názvy, ktoré sú so žalobcom v nejakom obchodnom vzťahu. Odporca používaním obchodných známok ako dominantnej časti názvov domén využíva dobrú povesť a imidž obchodných známok, čo môže mať za následok oslabenie a iné poškodenie obchodných známok žalobcu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu so spornými názvami domén, si aj bez poznania obsahu pravdepodobne budú myslieť, že názvy domén sú nejakým spôsobom spojené so žalobcom („zmätok spojený s úvodným záujmom“).

Aby sme to zhrnuli, vlastníkom svetoznámej obchodnej známky LEGO a obchodnej známky DUPLO je žalobca. Názvy domén sú jednoznačne zavádzajúco podobné známkam LEGO a DUPLO, ktoré sú zaregistrovanými obchodnými známkami žalobcu. Názvy domén sa preto musia považovať za zavádzajúco podobné obchodným známkam žalobcu.

B. Registrácia držiteľom bez práv alebo legitímnych záujmov

Žalobca si nie je vedomý, že by mal odporca zaregistrované nejaké obchodné známky alebo obchodné názvy korešpondujúce s názvami domén. Navyše si ani nie je vedomý ničoho, z čoho by vyplývalo, že odporca používa známky LEGO alebo DUPLO nejakým iným spôsobom, ktorý by viedol k vzniku nejakých oprávnených práv na názvy. Vzhľadom na to si odporca nemôže uplatňovať žiadne práva v dôsledku obvyklého používania.

Zároveň je zrejmé, že žalobca neposkytol odporcovi žiadnu licenciu alebo oprávnenie na používanie obchodných známok LEGO alebo DUPLO. V prípade organizácie WIPO č. D2000-0055 Guerlain S.A. verzus Peikang porota uviedla, že „ak žalobca neposkytol žiadnu licenciu alebo povolenie na používanie niektorej zo svojich obchodných známok, alebo povolenie požiadať o názov domény obsahujúci uvedené obchodné známky alebo ho používať, je jasné, že odporca nemôže tvrdiť, že ide o skutočné alebo plánované bona fide alebo legitímne používanie názvu domény.“ Odporca nie je oprávneným predajcom produktov žalobcu a nikdy s ním nebol v obchodnom vzťahu. Túto skutočnosť porota uviedla ako faktor, ktorý zohral rolu v stanovení nelegitímneho záujmu odporcu v prípade organizácie WIPO č. D2004-0312 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG verzus Ron Anderson.

Odporca zaregistroval názvy domén 21. apríla 2011. Samotná registrácia názvu domény nevedie k vzniku práva alebo legitímneho záujmu vlastníka vo vzťahu k názvu domény.

Je zrejmé, že odporcu k registrácii názvov domén viedla sláva obchodných známok. Odporca nemôže tvrdiť, že známky LEGO a DUPLO používal spolu bez toho, aby poznal práva žalobcu na známky. Okrem iného to svedčí aj o tom, že záujmy odporcu nemohli byť legitímne. LEGO je celosvetovo známa obchodná známka a v prípade organizácie WIPO č. D2001-1314, Deutsche Bank Aktiengesellschaft verzus New York TV Tickets Inc. sa dospelo k záveru, že akékoľvek používanie takejto obchodnej známky v názve domény by bolo porušením práv vlastníka obchodnej známky. Porota uviedla, že „vzhľadom na to, že značka žalobcu, t. j. značka Deutsche Bank, je notoricky známa, akékoľvek použitie názvu domény zo strany odporcu, ktorý obsahuje značku Deutsche Bank alebo zavádzajúco podobný názov, ako to je aj v tomto prípade, by pravdepodobne predstavovalo porušenie výlučných práv na obchodnú známku, ktorých vlastníkom je v súvislosti so známkou dlhodobo žalobca.“

Odporca v súčasnosti nepoužíva názvy domén v súvislosti s bona fide ponukou tovarov alebo služieb. Namiesto toho si zámerne zvolil názvy domén založené na zaregistrovaných obchodných známkach, aby dosiahol návštevnosť komerčnej webovej stránky. Obidva názvy domén sú presmerované na rovnakú webovú stránku, na ktorej odporca poskytuje informácie o svojej vlastnej spoločnosti a jej činnosti. Odporca uvádza kontaktné údaje svojej spoločnosti a rôzne úspešné prípadové štúdie spoločnosti. Názov spoločnosti je ATY ART a táto spoločnosť predáva profesionálne služby v oblasti tvorby webových stránok, webového dizajnu a webhostingu. V dôsledku presmerovania názvov domén na túto webovú stránku používa odporca obchodné známky LEGO a DUPLO a privádza používateľov internetu na komerčnú webovú stránku, a preto poškodzuje obchodné známky LEGO a DUPLO. Nezistili sa žiadne dôkazy o tom, že odporca používa názvy ako názov spoločnosti alebo má nejaké iné zákonné práva na názvy LEGO alebo DUPLO. Odporca sa pokúša zneužiť svetoznáme obchodné známky žalobcu. V prípade D2001-0067; Drexel University verzus David Brouda porota uviedla, že „práva alebo legitímne záujmy nemôžu vzniknúť v prípade, ak by si používateľ sporného názvu domény takýto názov nevybral, ak by nechcel vyvolať dojem, že názov nejako súvisí so žalobcom.“

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemá odporca vo vzťahu k názvom domén žiadne práva alebo legitímny záujem. Na rozdiel od pravidiel UDRP, podľa ktorých je potrebné splniť obidve kritériá, podľa pravidiel ADR žalobca preukáže, že odporca nemá vo vzťahu k názvom domén legitímny záujem alebo že názvy domén zaregistroval alebo používa so zlým úmyslom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žalobca uvádza, že ak sa v vzťahu k odporcovi zistí, že názvy domén zaregistroval bez súvisiacich práv alebo legitímnych záujmov, nebude potrebné skúmať jeho možný zlý úmysel podľa odseku B11(d)(1)(iii) pravidiel ADR. Poroty v niekoľkých prípadoch UDRP dospeli k záveru, že ak sa zistí použitie so zlým úmyslom,

nejde o legitímny záujem. Žalobca preto v nasledujúcej časti preukazuje, že názvy domén boli zaregistrované a používajú sa so zlým úmyslom.

C. Registrácia alebo používanie so zlým úmyslom

Obchodná známka hračiek LEGO, ktorá patrí žalobcovi, má štatút svetoznámej obchodnej známky s dobrou povesťou, ktorá má v celom Spoločenstve a na celom svete široko známu dobrú povesť. Informovanosť o obchodnej známke LEGO sa v celom Spoločenstve vo všeobecnosti považuje za značnú a významnú. Počet registrácií názvov domén tretích strán, ktoré obsahujú obchodnú známku LEGO v kombinácii s inými slovami, v posledných rokoch rýchlo narastá (ako dôkaz pozri napr. prípady organizácie WIPO D2011-0617, D2011-0537, D2011-0505, D2011-0442, D2011-0226, D2010-2191, D2010-2178, D2010-2115, D2010-2101, D2010-2047, D2010-2043, D2010-2042, D2010-2030, D2010-0835, D2010-0839, D2010-0840, D2010-0881, D2010-0660, D2010-0545). Veľký podiel na tom má pravdepodobne značná hodnota a dobrá povesť známky LEGO, čo bol aj dôvod, prečo si sporné názvy domén dal zaregistrovať odporca.

Žalobca sa najprv pokúsil dňa 16. mája 2011 osloviť odporcu listom, v ktorom ho vyzval na zastavenie činnosti. Žalobca list odoslal e-mailom na adresu uvedenú v nástroji whois. V liste odporcu informoval, že neoprávnené používanie obchodnej známky LEGO v názvoch domén je porušením práv žalobcu na uvedenú obchodnú známku. Žalobca požadoval dobrovoľný prevod názvov domén a ponúkol odporcovi náhradu výdavkov na registráciu a registračný poplatok (ktorá nemala presiahnuť peňažné výdavky). Neprišla žiadna odpoveď, preto bola v dňoch 14. júna 2011 a 16. augusta 2011 odoslaná upomienka. Nakoľko snahy žalobcu o vyriešenie záležitosti priateľským spôsobom skončili neúspechom, žalobca sa rozhodol podať žalobu v súlade s postupom ADR. V prípadoch UDRP sa spomína, že ak odporca neodpovie na list, v ktorom je vyzvaný na zastavenie činnosti, alebo na podobnú snahu o nadviazanie kontaktu, považuje sa to zlý úmysel (pozri napr. prípad č. D2000-1623 News Group Newspapers Limited a News Network Limited verzus Momm Amed Ia, prípad č. D2000-1598 Nike, Inc. verzus Azumano Travel a prípad č. D2000-1460 America Online, Inc. verzus Antonio R. Diaz) s cieľom dosiahnuť návštevnosť komerčnej webovej stránky.

Názvy domén sú v súčasnosti presmerované na domovskú webovú stránku komerčnej spoločnosti, ktorá patrí odporcovi. Odporca na tejto stránke poskytuje informácie o svojej spoločnosti, opisuje jej služby, zverejňuje kontaktné údaje a predstavuje rôzne prípadové štúdie. V dôsledku toho používa názvy domén na prilákanie používateľov internetu tým, že poskytuje priestor na zámenu s názvom, vo vzťahu ku ktorému na základe vnútroštátneho právneho poriadku alebo právneho poriadku Spoločenstva existuje alebo bolo zriadené právo, pričom jeho cieľom je dosiahnuť obchodný zisk pre svoju vlastnú obchodnú stránku. Spomínaný priestor na zámenu súvisí so zdrojom webovej stránky, financovaním, partnerstvom alebo podporou webovej stránky alebo sídla alebo podporou produktu či služby na webovej stránke alebo v sídle odporcu.

Na webovej stránke navyše nie je žiadne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, ktoré by vysvetľovalo, že medzi stranami neexistuje žiadny vzťah. V rozsudku k prípadu ADR č. 2235 porota uviedla: „vzhľadom na práva žalobcu na používanie názvu „Palmer's Cocoa Butter" v Európe existuje len obmedzené množstvo spôsobov, ktorými by odporca mohol názov domény používať tak, aby to nebolo používanie so zlým úmyslom. V tomto smere platí článok 21.3(d) nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a odsek B11(f)(4) pravidiel ADR, ktoré ako príklad zlého úmyslu uvádzajú používanie názvu domény s cieľom prilákať používateľov internetu a dosiahnuť obchodný zisk vytvorením priestoru na zámenu s názvom, pre ktorý je ustanovené právo. Ak sa názov domény používal na akýkoľvek komerčný účel (vrátane ponúkania názvu domény na predaj, na účel sponzorovaných odkazov alebo partnerský predaj), išlo by o dôkaz zlého úmyslu." Žalobca si myslí, že rovnaké odôvodnenie by malo platiť aj v tomto prípade.

V prípade UDRP č. D2010-1510, LEGO Juris A/S verzus lin meizhi porota uviedla, že skutočnosť, že odporca predával tovar, ktorý nevyrobil žalobca, ako je to v tomto prípade, utvrdila porotu v tom, že odporca vykonal registráciu s cieľom vyťažiť z dobrej povesti obchodných známok tým, že obchodnú známku zaregistroval ako názov domény, aby sa úmyselne a v záujme dosiahnutia obchodného zisku pokúsil na svoju webovú stránku prilákať používateľov internetu tým, že spotrebiteľov uviedol do omylu vo vzťahu so zdrojom, financovaním, partnerstvom alebo podporou svojich webových stránok. Porota okrem toho uviedla, že „v záznamoch sa nenachádza žiadne vysvetlenie toho, prečo do svojho názvu domény začlenil slovo „lego". Toto správanie predstavuje registráciu a používanie názvu domény so zlým úmyslom."

Aby sme to zhrnuli, známky DUPLO a LEGO sú registrované obchodné známky patriace žalobcovi, z ktorých minimálne známka LEGO je celosvetovo známa. Niet pochýb o tom, že odporca v čase registrácie poznal práva žalobcu spočívajúce v obchodných známkach a hodnotu týchto obchodných známok. Medzi odporcom a žalobcom nie je žiadne spojenie. Používanie názvov domén odporcom nepredstavuje legitímne nekomerčné používanie alebo používanie v dobrej viere bez úmyslu dosiahnuť obchodný zisk, ale zavádzajúco ovplyvňuje spotrebiteľov v záujme svojho vlastného obchodného zisku. V dôsledku toho a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by sa mal prijať názor, že odporca názvy domén zaregistroval a používa so zlým úmyslom.

B. ŽALOVANÝ

Žalovaný nevyužil možnosti sa k žalobe kvalifikovane vyjadriť na on-line platforme s vysvetlením, že na vyjadrovanie nemá čas, nakolko je v práci 14 hodín denne.
V neštandardnej komunikácii dalej uviedol, že nemá záujem nadalej držat tieto domény nakolko predaj tovaru Duplo a Lego nemá pre nízke marže obchodny zmysel.
Prehlásil, že nie je problém tieto domény previest na žalobcu keď mu budú uhradené čisté náklady na registráciu.

ROZPRAVA A ZÁVERY

Preskúmaním predložených dokumentov rozhodca zistil, že dominantnou časťou názvov domén duplo-LEGO.eu a LEGO-duplo.eu (ďalej len „názvy domén“) sú slová LEGO a DUPLO, ktoré sú totožné so zaregistrovanými obchodnými známkami LEGO a DUPLO, ktoré žalobca zaregistroval ako obchodné známky a názvy domén v mnohých štátoch sveta vrátane Slovenska. Názvy domén sú zavádzajúco podobné obchodným známkam LEGO a DUPLO, ktoré sú svetoznámymi obchodnými známkami žalobcu. Aj kombinácia dvoch obchodných známok sa stále môže považovať za zavádzajúco podobnú.

Rozhodca považuje za preukázané, že vlastníkom svetoznámej obchodnej známky LEGO a obchodnej známky DUPLO je žalobca. Názvy domén sú jednoznačne zavádzajúco podobné známkam LEGO a DUPLO, ktoré sú zaregistrovanými obchodnými známkami žalobcu. Názvy domén sa preto musia považovať za zavádzajúco podobné obchodným známkam žalobcu.

Odporca nepreukázal, že by ho k registrácii názvov domén viedli iné dôvody ako sláva obchodných známok. Odporca nemôže tvrdiť, že známky LEGO a DUPLO používal spolu bez toho, aby poznal práva žalobcu na známky. Okrem iného to svedčí aj o tom, že záujmy odporcu nemohli byť legitímne. LEGO je celosvetovo známa obchodná známka a rozhodca dospel k záveru, že akékoľvek používanie takejto obchodnej známky v názve domény by bolo porušením práv vlastníka obchodnej známky.

Odporca v súčasnosti nepoužíva názvy domén v súvislosti s bona fide ponukou tovarov alebo služieb. Namiesto toho si zámerne zvolil názvy domén založené na zaregistrovaných obchodných známkach, aby dosiahol návštevnosť komerčnej webovej stránky. Obidva názvy domén sú presmerované na rovnakú webovú stránku, na ktorej odporca poskytuje informácie o svojej vlastnej spoločnosti a jej činnosti. Odporca uvádza kontaktné údaje svojej spoločnosti a rôzne úspešné prípadové štúdie spoločnosti. Názov spoločnosti je ATY ART a táto spoločnosť predáva profesionálne služby v oblasti tvorby webových stánok, webového dizajnu a webhostingu. V dôsledku presmerovania názvov domén na túto webovú stránku používa odporca obchodné známky LEGO a DUPLO a privádza používateľov internetu na komerčnú webovú stránku, a preto poškodzuje obchodné známky LEGO a DUPLO.

Nezistili sa žiadne dôkazy o tom, že odporca používa názvy ako názov spoločnosti alebo má nejaké iné zákonné práva na názvy LEGO alebo DUPLO. Je zjavné, že odporca sa pokúša zneužiť svetoznáme obchodné známky žalobcu.

Práva alebo legitímne záujmy nemôžu vzniknúť v prípade, ak by si používateľ sporného názvu domény takýto názov nevybral, ak by nechcel vyvolať dojem, že názov nejako súvisí so žalobcom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemá odporca vo vzťahu k názvom domén žiadne práva alebo legitímny záujem.

Na rozdiel od pravidiel UDRP, podľa ktorých je potrebné splniť obidve kritériá, podľa pravidiel ADR stačí, ak žalobca preukáže, že odporca nemá vo vzťahu k názvom domén legitímny záujem alebo že názvy domén zaregistroval alebo používa so zlým úmyslom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodca považuje za preukázané, že odporca názvy domén zaregistroval bez súvisiacich práv alebo legitímnych záujmov, nie je potrebné skúmať jeho možný zlý úmysel podľa odseku B11(d)(1)(iii) pravidiel ADR.

Obchodná známka hračiek LEGO, ktorá patrí žalobcovi, má štatút svetoznámej obchodnej známky s dobrou povesťou, ktorá má v celom Spoločenstve a na celom svete široko známu dobrú povesť. Informovanosť o obchodnej známke LEGO sa v celom Spoločenstve vo všeobecnosti považuje za značnú a významnú.

Názvy domén sú v súčasnosti presmerované na domovskú webovú stránku komerčnej spoločnosti, ktorá patrí odporcovi. Odporca na tejto stránke poskytuje informácie o svojej spoločnosti, opisuje jej služby, zverejňuje kontaktné údaje a predstavuje rôzne prípadové štúdie. V dôsledku toho používa názvy domén na prilákanie používateľov internetu tým, že poskytuje priestor na zámenu s názvom, vo vzťahu ku ktorému na základe vnútroštátneho právneho poriadku alebo právneho poriadku Spoločenstva existuje alebo bolo zriadené právo, pričom jeho cieľom je dosiahnuť obchodný zisk pre svoju vlastnú obchodnú stránku. Spomínaný priestor na zámenu súvisí so zdrojom webovej stránky, financovaním, partnerstvom alebo podporou webovej stránky alebo sídla alebo podporou produktu či služby na webovej stránke alebo v sídle odporcu.

Známky DUPLO a LEGO sú registrované obchodné známky patriace žalobcovi, z ktorých minimálne známka LEGO je celosvetovo známa. Niet pochýb o tom, že odporca v čase registrácie poznal práva žalobcu spočívajúce v obchodných známkach a hodnotu týchto obchodných známok. Medzi odporcom a žalobcom nie je žiadne spojenie. Používanie názvov domén odporcom nepredstavuje legitímne nekomerčné používanie alebo používanie v dobrej viere bez úmyslu dosiahnuť obchodný zisk, ale zavádzajúco ovplyvňuje spotrebiteľov v záujme svojho vlastného obchodného zisku. V dôsledku dospel rozhodca k záveru, že odporca názvy domén zaregistroval a používa so zlým úmyslom.

S ohladom na uvedené skutočnosti rozhodca rozhodol ako je uvedené. Senát zohladnil pri svojom rozhodovaní aj skutočnosť, že odporca s prevodom domén výslovne prejavil súhlas.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol o prevode názvu domény DUPLO-LEGO.EU, LEGO-DUPLO.EU na žalobcu.

## Rozhodcovia

| | |
|---|---|
| Name | **Martin Maisner** |

DÁTUM NÁLEZU 2012-12-19

## Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

I. Disputed domain names: duplo-lego.eu, lego-duplo.eu

II. Country of the Complainant: Sweden, Country of the Respondent: Slovak Reublic

III. Date of registration of the domain name: April 21, 2011

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in European Union No. 39800 (CTM) in respect of goods and services in clases 3,9,14,16,20,24,25,28,38,41,42 (Nice classification)

V. Response submitted: No standard response

VI. Domain names are confusingly similar to the protected right/s of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
None
Not in business of goods or services related to the Complainant

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
Yes
Not in business of goods or services related to the Complainant, well aware he has no legitimate reason to register

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Respondentt did not deny any of the allegations of the Complainant and did not take part in the proceedings properly.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Respondent sent a message that he was willing to transfer the domains

XII. Is Complainant eligible? Yes