Nález senátu for dispute CAC-ADREU-006635

Case number	CAC-ADREU-006635
Time of filing	2014-05-04 15:01:09
Domain names	benzinol.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.

Respondent

Organization	YOGI, spol. s r.o.

INÉ PRÁVNE KONANIA

1 Senátu nie sú známe žiadne právne konania, ktoré prebiehajú či boli rozhodnuté a ktoré sa týkajú sporného názvu domény.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

2 Žalovaný registroval sporný názov domény BENZINOL.EU.

3 Žalobca podal k tunajšiemu rozhodcovskému súdu dňa 20/12/2013 Žalobu, v ktorej sa domáha prevodu sporného názvu domény, a to z titulu výkonu práv k predmetnému označeniu resp. z dôvodu absencie práv a zlého úmyslu na strane Žalovaného.

4 Vzhľadom k obsahu neskoro podaného vyjadrenia Žalovaného učinil Rozhodca pokus o zmierne riešenie sporu a predĺžil lehotu na vydanie rozhodcovského nálezu. Žalobca sa k návrhu vyjadril pozitívne, Žalovaný sa nevyjadril.

5 Vzhľadom k pasivite Žalovaného ohľadom zmierneho riešenia sporu pristúpil Rozhodca k meritórnemu rozhodnutiu, ako je uvedené ďalej.

A. ŽALOBCA

6 Žalobca tvrdí, že je oprávneným držiteľom práv k označeniu tvoriacemu dištinktívnu časť sporného názvu domény, t. j. BENZINOL. Existenciu práv dokladá svojim obchodným menom (od r. 2009), ochrannou známkou Spoločenstva (s prednosťou od 28/8/2010), národnou ochrannou známkou (s prednosťou od 23/04/2013) a prihláškou národnej ochrannej známky (s prednosťou od 23/04/2013).

7 Žalobca ďalej tvrdí, že Žalovaný sporný názov domény nepoužíva a že k predmetnému označeniu tvoriacemu dištinktívnu časť sporného názvu domény nemá Žalovaný žiadne subjektívne práva.

8 Žalobca rovnako tvrdí, že Žalovaný registroval viac doménových označení, ktorých dištinktívna časť je na miestnom trhu dobre známa. To podľa názoru Žalobcu môže ukazovať na typický prípad cybersquattingu, t. j. jednania, pri ktorom držiteľ

nemá v úmysle skutočne používať názov domény, ale registruje ho za účelom špekulatívneho zvýšenia návštevnosti nesúvisiacich prezentácií, alebo za účelom neskoršieho predaja.

9 Žalobca rovnako tvrdí, že vo veci sporného názvu domény kontaktoval Žalovaného. Žalovaný sa vyjadril v tom zmysle, že o používanie názvu domény nemá záujem a že je ochotný názov domény úplatne previesť na Žalobcu.

10 Žalobca teda na základe tvrdenej existencie práv k spornému názvu domény a absencii týchto práv na strane Žalovaného resp. na základe skutočnosti, že Žalovaný registroval a používa sporný názov domény v zlom úmysle, požaduje v tomto konaní prevod registrácie sporného názvu domény.

B. ŽALOVANÝ

11 Žalovaný sa vyjadril k Žalobe po lehote. Vzhľadom ku skutočnosti, že bolo nutné so Žalovaným komunikovať v listinnej forme s poštovým doručovaním, rozhodol Rozhodca, že k vyjadreniu Žalovaného v konaní prihliadne.

12 Žalovaný tvrdí, že nemá v tomto spore pasívnu legitimáciu, keďže nie je držiteľom sporného názvu domény. Žalovaný v tomto smere uvádza, že prestal byť držiteľom sporného názvu domény na konci roku 2013, keďže nezaplatil udržiavací poplatok. Skutočnosť, že je ďalej vedený ako držiteľ sporného názvu domény, chápe Žalovaný ako administratívnu chybu na strane registrátora.

13 Žalovaný ďalej tvrdí, že registrácia sporného mena domény bola z jeho strany oprávnená, keďže jednal o spolupráci s niekdajším držiteľom práv k predmetnému označeniu, spol. Slovnaft. K ostatným názvom domén uvedeným Žalobcom uvádza rovnako Žalovaný, že ich registroval v dobe, kedy obchodoval s držiteľmi príslušných práv, a registráciu vykonal s ich súhlasom.

14 Žalovaný rovnako uvádza, že aktívne podniká a že sporný názov domény aktívne používal v roku 2012.

15 K osobe Žalobcu uvádza Žalovaný, že sa Žalobca podľa jeho názoru sám dopustil parazitovaní na povesti niekoľkých zavedených značiek v odbore obchodu s ropnými látkami a olejmi.

16 Žalovaný v závere svojho vyjadrenia uvádza, že so Žalobcom pred podaním žaloby telefonicky jednal a že mu Žalobca ponúkol odkúpenie sporného názvu domény. Žalovaný k tomu uvádza, že ponuku neprijal a informoval Žalobcu o tom, že nie je držiteľom sporného názvu domény.

17 V závere svojho vyjadrenia uvádza Žalovaný, že nepopiera nárok Žalobcu, ale necíti sa byť v tomto konaní pasívne legitimovaný. Súčasne Žalovaný požaduje ospravedlnenie Žalobcu za tvrdenie Žalobcu ohľadom parazitovania Žalovaným na povesti zavedených značiek.

ROZPRAVA A ZÁVERY

18 Žalobca požaduje v konaní pred tunajším rozhodcovským súdom prevod registrácie. Žalovaný sa v otázke nároku síce vyjadril v tom smere, že ho nepopiera, ale to iba z toho dôvodu, že sa necíti byť držiteľom sporného názvu domény. Rozhodca teda nemôže považovať nárok Žalobcu za plne uznaný Žalovaným. Žalovaný totiž vyjadril iba vôľu nebyť držiteľom sporného názvu domény, zatiaľ čo Žalobca požadoval prevod jeho registrácie. Zrušenie registrácie a prevod registrácie sú pritom dvoma odlišnými nárokmi, takže je nutné rozhodnúť vec ako spornú medzi Stranami.

19 V otázke držiteľa sporného názvu domény a subjektu pasívne legitimovaného v tomto konaní musí Rozhodca vychádzať zo záznamu v registri EURid. Hoci teda môže byť stav, kedy je Žalovaný zapísaný ako držiteľ sporného názvu domény dôsledkom administratívnej chyby na strane registrátora alebo sprostredkovateľa, je pre potreby tohto konania nutné za držiteľa sporného názvu domény považovať subjekt označený registrom EURid, t. j. Žalovaného. Rozhodca teda konštatuje, že Žalovaný má v tomto konaní plnú pasívnu legitimáciu.

20 V zmysle ust. článku 21 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 je možné požadovať prevod registrácie sporného

názvu domény, pokiaľ tento názov je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak: a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

21 Existenciu práv v zmysle zhora cit. článku 21 ods. 1, druhá veta, dokázal Žalobca nasledujúcimi titulmi:
- ochranná známka Spoločenstva č. 009340142 „benzinol“ s dátumom prednosti od 28/08/2010,
- slovenská ochranná známka POZ 731-2013, č. z. 235900 „BENZINOL“, s dátumom prednosti od 23/04/2013,
- obchodné meno registrované od 22/10/2009.

22 Vzhľadom k tomu, že Rozhodca nemá dôvod pochybovať o dôkaze zhora uvedených titulov a Žalovaný ich ani nijak nespochybnil, má Rozhodca za to, že Žalobca vykonáva subjektívne práva k predmetnému označení tvoriacemu dištinktívny základ sporného názvu domény.

23 Tvrdenie Žalobcu ohľadom absencie práv Žalovaného k predmetnému označeniu tvoriacemu dištinktívny základ sporného názvu domény vyvracal Žalovaný vo svojom vyjadrení poukazom na súhlas niekdajšieho držiteľa práv k ochrannej známke. Žalovaný k tomu uviedol, že od roku 2008 do roku 2012 viedol s vtedajším držiteľom ochrannej známky k predmetnému označeniu, spol. Slovnaft, jednanie o obnovení značky BENZINOL a že mal k použitiu tohto označenia k registrácii sporného názvu domény súhlas.

24 Žalovaný dokazuje svoje tvrdenie podľa predchádzajúceho odseku odkazom na prílohu č. 6 Žaloby. Táto príloha však obsahuje iba kópiu článku z webu energia.sk týkajúceho sa rafinérie Apollo. Dôkazy, ktoré k svojmu vyjadreniu pripojil Žalovaný, potom dokazujú iba skutočnosť, že mu bola registrácia sporného názvu domény fakturovaná – nie už fakt, že by mal k použitiu predmetného označenia nejaké subjektívne práva (tie by bolo možné dokázať typicky napr. licenčnou zmluvou alebo iným dokumentom dokladajúcim právo alebo oprávnený záujem).

25 Žalovanému sa teda nepodarilo dokázať, že by mu svedčili nejaké subjektívne práva k predmetnému označeniu. Z toho dôvodu konštatuje Rozhodca, že Žalovaný registroval sporný názov domény bez toho, aby mal k predmetnému označeniu práva alebo oprávnený záujem v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004.

26 Vzhľadom k tomu, že Žalobca dokázal v tomto konaní existenciu vlastných práv k predmetnému označeniu tvoriacemu dištinktívnu časť sporného názvu domény a absenciu obdobných práv na strane Žalovaného, konštatuje Rozhodca, že sú naplnené znaky článku 21 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Žalobca je pritom spôsobilým subjektom v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002, preto je v tejto veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku.

27 Vzhľadom k tomu, že medzi znakmi skutkovej podstaty článku 21 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 uvedenými pod písm. a) a b) je logický vzťah alternatívy, nie je v tomto konaní nutné skúmať existenciu zlého úmyslu na strane Žalovaného.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol o prevode názvu domény BENZINOL na Žalobcu.

Rozhodcovia

Name	**Radim Polcak**

DÁTUM NÁLEZU 2014-05-03

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

I. Disputed domain name: benzinol.eu

II. Country of the Complainant: Slovakia, country of the Respondent: Slovakia

III. Date of registration of the domain name: 12 March 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in OHIM, reg. No. 009340142, for the term 28/08/2020, filed on 28/08/2010, registered on 22/03/2011 in respect of goods and services in classes 4, 35, 36, 37, 39, 43 (Nice)
2. word trademark registered in Slovakia, reg. No. 235900, for the term 23/04/2023, filed on 23/04/2013, registered on 10/10/2013 in respect of goods and services in classes 4, 35, 37, 39, 43 (Nice)
3. word trademark application, reg. No. 2239-2013, filed on 27/11/2013 in respect of goods and services in classes 4, 35, 37, 39, 43 (Nice)
4. company name: BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o. (since 22/10/2009)

V. Response submitted: Yes (late, but considered)

VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Consent of original rightsholder asserted, but not proved by the Respondent.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
Not considered

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:
Respondent asserted not being the holder of disputed domain name due to the expiration of the registration. This fact was considered irrelevant for the proceedings, as the Respondent was identified as the holder of the disputed domain name by EURid.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The dispute was likely to end in a peaceful settlement, because the Respondent partly consented on the merits of the claim. However, the Respondent failed to react at the later stage of the proceedings, so the case was finaly decided as disputable.

XII. Is Complainant eligible? Yes