

Nález senátu for dispute CAC-ADREU-007826

Case number	CAC-ADREU-007826
Time of filing	2020-01-03 22:13:17
Domain names	simplecloud.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
--------------	---

Complainant

Organization	Miroslav Raška (SimpleCloud s.r.o.)
--------------	-------------------------------------

Respondent

Organization	Igor Siakel' (ITS PLUS, s.r.o)
--------------	--------------------------------

DOPLŇTE ÚDAJE O INÝCH PREBIEHAJÚCICH ALEBO ROZHODNUTÝCH SÚDNYCH / ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH, O KTORÝCH JE SENÁT INFORMOVANÝ A KTORÉ SA TÝKAJÚ SPORNÉHO NÁZVU DOMÉNY

Senát nemá informácie o žiadnom prebiehajúcim súdnom alebo rozhodcovskom konaní týkajúcom sa predmetného názvu domény.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Názov domény si zaregistroval žalovaný dňa 22. februára 2017.

Žalobca sa domáha ochrany práv k registrovaným ochranným známkam Európskej Únie a podal žalobu na prevod doménového mena na žalobcu.

A. ŽALOBCA

1. Žalobca uvádza, že podniká v oblasti informačných technológií, vlastní doménu simplecloud.cz, je vlastníkom ochrannej známky EUIPO č. 018021418 na názov SimpleCloud a túto známku aktívne využíva vo svojich službách a tovaroch. V rámci rozširovania svojich služieb v rámci EÚ sa snažil dohovoriť s vlastníkom domény <simplecloud.eu> na odkúpení, však k dohode nedošlo vzhľadom k neadekvátne požadovanej čiastke predaja.
2. Žalovaný zaregistroval doménu <simplecloud.eu> dňa 22.2.2017 a ku 23.10.2019 14:44 nebola táto doména spoločnosťou nijako využívaná. Žalovaný na svojich webových stránkach ani inde na internete neuvádza ani neponúka žiadny tovar alebo službu s názvom SIMPLECLOUD, podľa názoru žalobcu sa teda nejedná o používanie domény v dobrej viere podľa B11(f)(2)(ii) Pravidiel ADR, teda "názov domény sa aspoň dva roky od dátumu registrácie nepoužíval relevantným spôsobom".
3. Žalobca kontaktoval žalovaného 23.10.2019 14:44 ohľadom možnosti odkúpenia domény, bola mu ponúknutá cena v tisícoch EUR, teda vzhľadom k ponúknukej cene predpokladá, že doména bola zaregistrovaná ako špekulatívna investícia s myšlienkou jej následného predaja. Podľa vyjadrenia žalovaného bola doména nakúpená za účelom *potenciálneho* využitia v stredne-dlhodobom horizonte, čo potvrdzuje, že doména nie je v súčasnej chvíli využívaná relevantným spôsobom.
4. V nadväznosti na elektronickú komunikáciu strán z 23.10.2019 žalovaný doménu <simplecloud.eu> presmeroval na svoj firemný web <itsplus.sk>, avšak tento web nemá s názvom SIMPLECLOUD nič spoločné, teda na využívanie domény sa podľa názoru žalobcu týmto nič nemení. Naopak, vzhľadom na to, že presmerovanie na svoj web spoločnosť vykonala už s vedomím, že žalobca vlastní ochrannú známku SimpleCloud, je to podľa jeho názoru zlý úmysel a snaha sa na tejto ochrannej známke zviditeľniť.
5. Vzhľadom k tomu, že žalobca je vlastníkom ochrannej známky na názov SimpleCloud, žalovaný k aktuálnemu dátumu neponúkala žiadny tovar ani službu pod týmto názvom podľa B11(e)(1) Pravidiel ADR, a doménu nevyužíva v dobrej viere podľa B11(f)(2)(ii) Pravidiel ADR, žalobca žiada o prevod domény simplecloud.eu na žalobcu.

B. ŽALOVANÝ

1. Žalovaný uvádza, že je obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2005, ktorá v rámci predmetu podnikania poskytuje služby v oblasti výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
2. Žalobca je obchodnou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2019 s obdobným zameraním ako spoločnosť žalovaného.
3. Žalovaný si dňa 22.02.2017 zaregistroval názov domény simplecloud.eu za účelom poskytovania služieb serverov, úložného priestoru, databáz, počítačovej siete, aplikácií a softvéru cez internet. Počas doby od registrácie domény žalovaný vytváral jej obsah a testoval služby. Žalovaný pripravoval obsah domény pre potenciálnych klientov ako tzv. white label reseller produktov LuxCloud a OwnCube. Práce súvisiace s doménou, ktorá mala byť vstupným bodom pre poskytovanie cloudových služieb zahŕňovali okrem iného aj nastavenia, konfiguráciu, študovanie dokumentácie a reálnu prácu s konkrétnymi riešeniami od partnerov. Žalovaný venoval príprave obsahu predmetnej domény viac ako 40 osobodní. Nie je preto pravdou, že žalovaný nijako do dňa podania žaloby predmetnú doménu nevyužíval.
4. Žalobca uvádza, že žalovaný v nadväznosti na komunikáciu strán sporu predmetnú doménu presmerovala na svoj firemný web <itsplus.sk>. Údajne mal žalovaný presmerovanie uskutočniť s vedomím, že žalobca vlastní ochrannú známku SimpleCloud. Ani tieto tvrdenia žalobcu sa nezakladajú na pravde. Predmetná doména bola v minulosti viackrát presmerovaná na primárnu doménu žalobcu za účelom jej testovania a prípravy obsahu pre klientov a presmerovanie nemalo nič spoločné s ochrannou známkou vo vlastníctve žalobcu.
5. Tvrdenie žalobcu o tom, že žalovaný mal snahu zviditeľniť sa na ochrannej známke žalobcu sú zavádzajúce a bez akéhokoľvek náležitého zdôvodnenia a unesenia dôkazného bremena. Je potrebné opätovne uviesť, že žalovaný zaregistroval predmetnú doménu oveľa skôr, ako žalobca vôbec vznikol a zaregistroval svoju ochrannú známku. Nie je možné preto prijať takéto tvrdenie žalobcu, pretože v čase, keď žalovaný registroval svoju doménu, nemal a ani nemohol mať vedomosť o tom, že žalobca si v budúcnosti zaregistruje ochrannú známku s rovnakým názvom, s akým si žalovaný v roku 2017 zaregistroval predmetnú doménu.
6. Žalobca tvrdí, že sa snažil dohodnúť s žalovaným na odkúpení predmetnej domény, avšak k dohode nedošlo kvôli neadekvátne požadovanej čiastke predaja. Je pravdou, že rokovania o prevode práv k predmetnej doméne medzi účastníkmi sporu prebiehali. Ako žalovaný uvádza vyššie, práce, ktoré vykonal na predmetnej doméne boli časovo náročné, preto nie je akceptovateľné, aby previedol práva k predmetnej doméne na žalobcu za tak nízku odplatu, ktorú mu žalobca ponúkol.
7. Žalovaný je toho názoru, že v zmysle ustanovení Pravidiel ADR týkajúcich sa domén .eu nemá žalobca právny nárok voči žalovanému na prevod predmetnej domény na žalobcu. Žalobca v tomto konaní nedokázal, že by žalovaný zaregistroval názov predmetnej domény bez práva alebo legitímneho nároku na názov domény, ktorý je predmetom žaloby, alebo že názov domény bol zaregistrovaný alebo sa používa v zlom úmysle. Žalobca si názov domény zaregistroval v dobrej viere v rámci svojich

podnikateľských aktivít bez vedomia, že v budúcnosti vznikne obchodná spoločnosť s rovnakým názvom.

8. S poukazom na časť B, čl. 11, písm. (e) ods. (1) Pravidiel ADR je potrebné pripomenúť, že žalovaný si zaregistroval predmetný názov domény a začal ju používať v súvislosti s ponukou služieb, ktoré v rámci podnikania poskytuje oveľa skôr, ako mu bolo doručené oznámenie o alternatívnom riešení sporu.

9. Žalovaný odmieta akékoľvek tvrdenia, že by názov domény používal v úmysle zavádzať spotrebiteľov, poškodzovať dobré meno žalobcu (resp. jeho ochrannej známky) alebo akýmkoľvek spôsobom parazitovať na žalobcovi a to zvlášť, keď žalovaný pôsobí na trhu viac ako 14 rokov a žalobca ani nie jeden rok.

10. Nie je možné prijať záver, že žalovaný zaregistroval predmetný názov domény, aby zabránil žalobcovi premietnuť tento názov do príslušného názvu domény, pretože žalovaný nemal vedomosť o žalobcovi a žalobca ani neexistoval v čase, keď žalovaný zaregistroval predmetný názov domény.

11. To, že si žalobca zaregistroval ochrannú známku s predmetným názvom dva roky po tom, ako si žalovaný zaregistroval predmetný názov domény, nemôže automaticky zakladať nárok žalobcu na prevod názvu domény z žalovaného na žalobcu.

12. Žaloba, ktorou sa žalobca domáha prevodu názvu domény na jeho osobu, je účelovým krokom žalobcu, v úmysle získať predmetný názov domény bez adekvátneho protiplatenia, ktorým by kompenzoval náklady vynaložené žalovaným.

13. Žalovaný svojím konaním nenaplnil ustanovenia Pravidiel ADR tak, aby to založilo nárok žalobcu na prevod predmetného názvu domény, ktoré si žalovaný zaregistroval v roku 2017. Na základe vyššie uvedených právnych a skutkových okolností nie je dôvod, aby senát návrh žalobcu vyhovel. Preto žalovaný žiadal, aby senát žalobu v celom rozsahu zamietol.

ROZPRAVA A ZÁVERY

1. Na základe vyhodnotenia všetkých predložených dôkazov strán dospel senát k nasledujúcim záverom:

2. Bolo dokázané, že názov domény je totožný alebo zameniteľný s názvom na ktorý jestvuje právo žalobcu uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EÚ a/alebo práv EÚ. Žalobca je vlastníkom ochrannej známky EUIPO č. 018021418 na názov SimpleCloud a túto známku aktívne využíva pri poskytovaní svojich služieb.

3. Následne bolo nutné posúdiť, či názov domény žalovaný registroval bez práva alebo legitímneho nároku na názov domény, ktorý je predmetom žaloby B11(d)(1)(ii), alebo; alebo že názov domény bo registrovaný alebo sa používa v zlom úmysle B11(d)(1)(iii).

4. Z predložených dôkazov vyplýva, že žalovaný registroval názov domény 22.2.2017 a návrh na registráciu ochrannej známky bol podaný 10.2.2019 a známka bola registrovaná 6.6.2019

5. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe v rámci alternatívneho riešenia sporov pro domény .eu nie možné usudzovať, že názov domény bol zaregistrovaný alebo sa používa v zlom úmysle, keď názov domény bol zaregistrovaný 22.2.2017 a ochranná známka až 6.6.2019. Špekulatívnosť registrácie názvu domény nebola dokázaná.

6. V rámci rozširovania svojich služieb v rámci EÚ sa snažil dohovoriť s žalovaným na odkúpení názvu domény, však k dohode nedošlo vzhľadom k žalovaným požadovanej čiastke.

7. Skutočnosť, že žalovaný jednal o možnosti predaja mena domény s žalobcom nie je možné ako také považovať za zlý úmysel, keď nebola dokázaná špekulatívnosť registrácie. Toto stanovisko odpovedá ustálenej rozhodovacej praxi v rámci ADR.

8. Pre účely článku B11(d)(1)(ii) sa môže dokazovať právo alebo legitímny záujem žalovaného ak žalovaný používal názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb, alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o alternatívnom riešení sporu.

9. Žalovaný vo svojom vyjadrení uviedol, že pripravoval obsah domény pre potenciálnych klientov ako tzv. White label reseller produktov LuxCloud a OwnCube. Toto svoje tvrdenie dokazoval emailovou komunikáciou a potvrdením predplatného uvedených služieb.

10. Žalovaný dokazoval používanie mena domény výpisom z archívu z 8.8.2018 z ktorého vyplýva, že doména bola presmerovaná na <http://itsplus.sk> k tomuto dátumu. Tým dokazoval, že meno domény nebolo presmerované na webové stránky žalovaného až po tom, čo sa žalovaný dozvedel o tomto sporu.

11. Následne bolo nutné posúdiť, či samotné toto presmerovanie je možné považovať za používanie mena domény odpovedajúcim spôsobom.

12. Z obsahu webovej stránky žalovaného nebolo zistené, že by žalovaný aktívne ponúkal akékoľvek cloudovej služby vlastným menom ani zaisťoval pre niekoho takého služby.

13. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe samotné presmerovanie a v mnohých prípadoch ani jednoduchá statická webová stránka nie je považovaná sama o sebe za dostatočný dokaz, keď nie sú dokázané ďalšie podmienky.

14. Senát dospel k záveru, že žalovaný názov domény nepoužíval relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie B(1)(f)(2)(ii).

15. Z vyše uvedených dôvodov senát dospel k záveru, že boli splnené všetky náležitosti pro rozhodnutie o prevode názvu domény na žalobcu.

ROZHODNUTIE

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

Rozhodcovia

Name **Premysl Libal**

DÁTUM NÁLEZU 2019-12-25

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

I. Disputed domain name: SIMPLECLOUD.EU

II. Country of the Complainant: Czech Republic, country of the Respondent: Slovak Republic

III. Date of registration of the domain name: 22.02.2017

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. Trademark registered in EU, reg. No 18021418, for the term until 10. 2. 2029, filed 10. 2. 2019, registered 6.6.2019 in respect of goods and services in classes 9, 42.

V. Response submitted: Yes

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: no proof of legitimate interest

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. Yes

2. Why: the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes
