Nález senátu for dispute CAC-ADREU-004174

Case number	**CAC-ADREU-004174**
Time of filing	**2007-01-15 12:01:28**
Domain names	**timex.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**TX Europe Group Ltd., Keith Agnew**

Respondent

Organization / Name	**Róbert Krajčík**

INÉ PRÁVNE KONANIA

Senátu nie sú známe žiadne právne konania, ktoré prebiehajú alebo boli rozhodnuté a tiež sa týkajú sporného doménového mena.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Žalobca vo svojom žalobnom návrhu tvrdí, že je spoločnosťou registrovanou v Spojenom Kráľovstve a je nadobúdateľom licencie, ktorá ho oprávňuje k používaniu ochrannej známky TIMEX a je teda oprávnená vlastniť aj názov domény TIMEX.EU. Tvrdí ďalej, že spĺňuje kritériá pre registráciu názvov domény, ako stanovuje odst. 4 (2) (b) Nariadenia Komisie (ES č. 733/2002).

Svojím žalobným návrhom sa domáha prevedenia domény TIMEX.EU na stranu žalujúcu, pretože podľa jej názoru zaregistroval žalovaný doménu v zlom úmysle, a to s odkazom na čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) 874/2004, 3 (b) (i), teda že žalovaný zaregistroval názov domény s úmyslom zabrániť držiteľovi tohto názvu, na ktorý existuje nárok uznaný, alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU (alebo komunitárneho práva EU), tento názov užívať v doméne .eu.
Žalovaný považuje v celom rozsahu žalobu za nedôvodnú .Žalovaný zásadne popiera, že by zaregistroval doménu timex.eu v zlom úmysle a poukazuje na to, že bol prvý a jediný v období SUNRISE PERIOD, kto o doménu timex.eu požiadal a tiež získal, a preto navrhuje v celom rozsahu žalobu zamietnuť.

A. ŽALOBCA

Žalobca vo svojom žalobnom návrhu tvrdí, že je spoločnosťou registrovanou v Spojenom Kráľovstve a je nadobúdateľom licencie, ktorá ho oprávňuje k používaniu ochrannej známky TIMEX a je teda oprávnená vlastniť aj názov domény TIMEX.EU. Tvrdí ďalej, že spĺňuje kritériá pre registráciu názvov domény, ako stanovuje odst. 4 (2) (b) Nariadenia Komisie (ES č. 733/2002).
Svojím žalobným návrhom sa domáha prevedenia domény TIMEX.EU na stranu žalujúcu, pretože podľa jej názoru zaregistroval žalovaný doménu v zlom úmysle. V prípade, že by sa nepreukázalo, že žalovaný zaregistroval meno domény v zlom úmysle, navrhuje, aby bolo v zmysle odst. B (11) (f) (2) (ii) B (12) (g) toto konanie prerušené až na dobu šiestich mesiacov od zahájenia konania s tým, aby bola žalovanému poskytnutá lehota, v ktorej by predložil dôkazy o užívaní

domény.
Žalobca predkladá žalobu na základe svojich práv na názov a známku TIMEX, ktoré odvodzuje od dlhodobého používania, registrovania a vlastnenia známky TIMEX poskytovateľom licencie.
Žalobca tvrdí, že strana žalovaná zaregistrovala doménu TIMEX.EU v zlom úmysle, i napriek tomu, že práva z titulu licenčnej zmluvy a ochranných známok svedčiacich o práve užívať TIMEX disponuje výhradne strana žalujúca.
Zlý úmysel vidí strana žalujúca okrem iného už v postupe strany žalovanej, keď dňa 19.7.2006 bola v databáze WHOIS jedinou identifikačnou informáciou o registrátorovi emailová adresa interal@stonline.sk. V databáze WHOIS je registrátor identifikovaný ako obchodná spoločnosť INTERAL TEAM, s.r.o. so sídlom Radvinského 29, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko (ďalej ako „INTERAL“). Avšak potom, keď právny zástupca strany žalujúcej dňa 11.7.2006 prostredníctvom e-mailovej korešpondencie položil spoločnosti INTERAL TEAM otázky k zaregistrovanému doménovému názvu a jej majiteľovi, ihneď nasledujúceho dňa, tzn. 20.7.2006 došlo v databáze WHOIS k zmene tak, že registrátorom je uvedený subjekt pod e-mailovou adresou krajcik@black.sk Pôvodný subjekt registrátora INTERAL TEAM, s.r.o. sa vyjadril k dotazom žalujúcej strany zo dňa 19.7.2006 v tom zmysle, že názov domény TIMEX.EU zaregistroval v prospech „veľmi dobrého klienta“ Róberta Krajčíka (ďalej len „Krajčík“).
Strana žalujúca tvrdí, že Krajčík je konateľom spoločnosti registrátora INTERAL TEAM, s.r.o, ktorí vystupovali a vystupujú v zhode.
Ďalej strana žalujúca tvrdí, že sporná doména TIMEX.EU je zhodná s ochrannou známkou TIMEX, ktorou žalobca disponuje na základe uzavretej licenčnej zmluvy, poskytovateľom ktorej je spoločnosť Timex Corporation (ďalej len „Timex“).
Žalobca ďalej tvrdí, že spoločnosť Timex ako poskytovateľ licencie pôsobí v oblasti podnikania s hodinkami viac ako 150 rokov a že značka TIMEX ako ochranná známka sa stala renomovanou po celom svete, vrátane Európskeho spoločenstva. Naviac od roku 1970 spoločnosť Timex vystupuje i pod obchodným menom Timex, čo dokladá výpisom z webovej stránky www.timexpo.com. , v ktorej je história tejto spoločnosti popísaná.
Celosvetové tržby Timex za predaj výrobkov pod značkou TIMEX presiahli 350 miliónov, pričom len ročné tržby Timex v Spojenom kráľovstve presahujú 16 miliónov Ś ročne. Podľa tvrdenia žalujúcej ročne vynakladá Timex na celosvetovú reklamu a propagáciu značky TIMEX 25 miliónov Ś. Reklamy na hodinky TIMEX sú publikované celosvetovo vo všetkých médiách, pričom napríklad v rámci vyhľadávania LEXIS-NEXUS značka TIMEX ponúka až 3000 záznamov s 2102 výsledkami v uplynulých 2 rokoch. Strana žalujúca predkladá dôkazy o tom, že Timex je majiteľom mnohých ochranných známok TIMEX, na ktorú bola žalobcovi poskytnutá licencia, a to vo viac ako 130 jurisdikciách na svete. V Slovenskej Republike je zapísaná ochranná známka číslo 152224 a v Európskom Spoločenstve sú zapísané známky podľa výpisu z OHIM pod č. 001165216, 001003300 a 3003302536.

Dňa 27.7.1994 Timex zaregistroval doménu TIMEX.COM, ktorú až doposiaľ užíva a jej prostredníctvom poskytuje informácie o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou Timex. O tom predkladá i dôkaz z databázy WHOIS.
Podľa názoru žalobcu ochranná známka TIMEX nie je popisnou pre tovar a služby poskytované Timexom, ale má zato, že sa jedná o ochrannú známku, ktorá ma sama o sebe rozlišovaciu schopnosť, keďže po desiatkach rokov užívania predstavuje celosvetovo známu a uznávanú, pričom táto ochranná známka slúži ako exkluzívny identifikátor vysoko kvalitného tovaru spoločnosti Timex. Práve o tieto práva opiera žalobca svoj žalobný nárok, čo vyplýva i z uzavretej licenčnej zmluvy.
Strana žalujúca vychádza z toho, že strana žalovaná nemá žiadny právny nárok na užívanie domény timex.eu.Ponúka celý rad dôkazov svedčiacich o tom, že spoločnosť INTERAL TEAM, s.r.o. ako registrátor nemá nárok na to, aby si zaregistrovala doménu tinex.eu, pretože neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by názov TIMEX akokoľvek užívala.
Podľa názoru žalobcu ani žalovaný Krajčík ako konateľ spoločnosti INTERAL TEAM, s.r.o. nemá nárok na získanie domény timex.eu.
Strana žalujúca výpisom zo živnostenského registra preukazuje, že Krajčík bol až do 8.3.2006 registrovaný Živnostenským úradom s oprávnením používať obchodné meno Róbert Krajčík, pričom až 8.3.2006 došlo na základe jeho žiadosti k zmene v jeho obchodnom mene tak, že z obchodného mena „Róbert Krajčík“ (úvodzovky doplnené Senátom) sa stalo obchodné meno „Róbert Krajčík- Tim & Ex“ (úvodzovky doplnené Senátom).
Žalobca ďalej tvrdí, že žalovaný ani pod upraveným obchodným menom po 8.3.2006 nepodniká, jeho adresa podnikania je zhodná s jeho domácou adresou, ktorá nevykazuje žiadne znaky o podnikaní, čo doložil fotodokumentáciou. Žalovaný podľa tvrdenia strany žalujúcej nevlastní ani majetok ani vozidlá a nie sú tohto času k dispozícii o jeho podnikateľskej činnosti záznamy napr. na daňových, či colných úradoch, ba čo viac, od zaregistrovania domény timex.eu nebola zistená webová stránka, na ktorej by boli informácie o tomto subjekte pod týmto názvom poskytované.
Z toho vyvodzuje strana žalujúca, že žalovaný nesplňuje kritériá pre získanie domény timex.eu, a to hlavne preto, že názov

domény pred jej registráciou neužíval, tým pádom nemohol byť ani známy pod týmto názvom a už vôbec nemohol byť bežne známy podľa názvu domény v rámci EU. Žalovaný nevyužíva nekomerčne ani iným primeraným spôsobom názov domény a s ohľadom na povesť značky a rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky TIMEX by v prípade používania označenia TIMEX žalovaným bolo zavádzajúce a mätúce pre potenciálnych zákazníkov Timex. Jedine strana žalujúca je preto na základe licencie oprávnená používať označenie TIMEX a teda i získať príslušnú doménu.
Podľa názoru žalobcu zaregistroval žalovaný názov domény v zlom úmysle, ktorý vyvodzuje strana žalobcu z konania INTERAL TEAM, s.r.o. ako registranta a žalovaného potom, keď bol 19.7.2006 žalovaný oslovený otázkami vo vzťahu k doméne timex.eu. Reakciou bola bezprostredná zmena označenia registrátora. E-mailová adresa bola z interal@stonline.sk ihneď zmenená na krajcik@black.sk , pričom doména black.sk je jednou z domén, ktorou disponuje spoločnosť INTERAL TEAM, s.r.o., pod ktorou INTERAL TEAM, s.r.o predáva napr. strelné zbrane. INTERAL TEAM, s.r.o naviac „blokuje“ množstvo ďalších domén, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami celosvetovo známych spoločností a ktoré sa vyznačujú veľkou rozlišovacou sposobilosťou. Strana žalujúca predložila dôkaz, z ktorého vyplýva, že INTERAL TEAM, s.r.o disponuje 30-timi doménami .sk ako napríklad davidof.sk, givenchy.sk, dior.sk, hugoboss.sk, glock.sk, oneil.sk, nordsee.sk.
Navyše poukazuje žalobca na skutočnosť, že doména timex.eu bola zaregistrovaná v období SUNRISE PERIOD v rozpore s platnými pravidlami pre registráciu v tomto období a v rozpore so štandardnou judikatúrou, ktorá sa pri rozhodovaní o registráciách v tomto období vytvorila. Žalobca poukazuje na aktuálne fantázijne obchodné meno žalovaného Time & Ex, ktoré by bolo v súlade s pravidlami a judikatúrou pre obdobie Sunrise registrovateľné iba ako TIMEANDEX, keďže vypustenie znaku „&“ nebolo prípustné.
Dňa 26.4.2007 predložila strana žalujúca vyjadrenie, v ktorom zotrvala v doterajších tvrdeniach a doplnila svoje tvrdenie v tom zmysle, že získanie ochrannej známky TIM EX, ktorej prihláška bola Známkovému úradu v Beneluxe podaná 21.2.2006, bola podaná výhradne účelovo, len týždeň predtým, ako bola podaná žiadosť o názov domény timex.eu. Účelovosť strana žalujúca vyvodzuje z predmetu a lokality činnosti žalovaného, ktorý pôsobí iba v oblasti čistenia interiérov v Dolnom Kubíne a toto označenie nemá žiadnym spôsobom chránené na Slovensku a zaistil si známkovú ochranu priamo Známkovým úradom v Beneluxe. Z toho postupu vyvodzuje špekulatívnosť zámeru žalovaného v zmysle čl.21 Nariadenia Komisie (ES č.876/2004)
Žalobca ďalej zdôrazňuje špekulatívny charakter počínania žalovaného a INTERAL TEAM, s.r.o., keďže je preukázané, že INTERAL TEAM s.r.o. je držiteľom domén, ktoré sú zhodné so slávnymi ochrannými známkami iných podnikateľov.
Na podporu svojho tvrdenia, že je to práve žalobca, ktorý má nárok na získanie doménového mena timex.eu, ak je ochranná známka registrovaná viac ako v 130 krajinách, vrátane Slovenskej Republiky, kde je zapísaná a platná od roku 1955.
Žalobca bližšie právne kvalifikuje počínanie žalovaného v zlom úmysle, a to s odkazom na čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) 874/2004, 3 (b) (i), teda že žalovaný zaregistroval názov domény s úmyslom zabrániť držiteľovi tohto názvu, na ktorý existuje nárok uznaný, alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU (alebo komunitárneho práva EU), tento názov užívať v doméne .eu.

B. ŽALOVANÝ

Žalovaný považuje v celom rozsahu žalobu za nedôvodnú .
Žalovaný vyvracia tvrdenia strany žalujúcej v tom zmysle, že Róbert Krajčík (ďalej len “Krajčík“) a registrátor INTERAL TEAM s.r.o. (ďalej len „INTERAL“) sú totožné osoby.
Žalovaný argumentuje tým, že Krajčík ako fyzická osoba požiadal o registráciu domény timex.eu v období SUNRISE PERIOD ako živnostník s vlastným identifikačným číslom, a to prostredníctvom oprávneného registrátora INTERAL TEAM s.r.o. Za túto službu tiež zaplatil podľa priložených faktúr.
Žalovaný preto vyvodzuje , že INTERAL ako registrátor a Krajčík ako osoba, v prospech ktorej bola doména zaregistrovaná, sú dva na sebe celkom nezávislé podnikateľské subjekty.
Žalovaný pripúšťa, že je konateľom spoločnosti INTERAL, čo však nemá vplyv na rozhodovanie Valného zhromaždenia.
Žalovaný tvrdí, že pri svojom vlastnom podnikaní na základe živnostenského listu nie je viazaný pokynmi INTERALU a naopak každý z týchto subjektov podniká samostatne a nezávisle.
Žalovaný ďalej tvrdí, že INTERAL nemal od žalobcu objednávku na registráciu domény, ani nepoznal žiadnu informáciu dôverného charakteru o tom, že by tretia osoba mala záujem o získanie tejto domény, takže jednanie žalovaného nie je možné chápať ani ako zneužitie dôvernej informácie zo svojho zamestnania.
Žalovaný zmenu adresy - emailového kontaktu - odôvodňuje tým, že sám nevlastnil žiadnu doménu ani emailovú schránku, takže bolo nutné z dôvodu spoľahlivosti kontaktnej emailovej schránky využiť emailový kontakt interal@stonline,sk. Preto považuje žalovaný seba ako jedinú osobu, voči ktorej žaloba smeruje.

Žalovaný ďalej argumentuje tým, že pokiaľ žalobca opiera svoje tvrdenia v žalobe o ochranné známky TIMEX, odkazuje žalovaný na hlavný cieľ zavedenia eu.domén a 1. odstavec Preambule Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 733/2002, ktoré vidí v posilnení elektronického obchodu v rámci EU. Podľa názoru žalovaného celosvetové tržby žalobcu nemôžu viesť k tomu, žeby mal byť posudzovaný žalobca a žalovaný rozdielnym spôsobom.
Pokiaľ žalobca argumentuje veľkými nákladmi na reklamu v súvislosti s označením TIMEX, potom žalovaný tvrdí, že anglicky komunikovať nedokáže, s podobnými reklamami sa nestretol, nepozná ani vyhľadávanie LEXIS-NEXUS, ani iné zahraničné zdroje, z ktorých by sa o označení TIMEX niečo mohol dozvedieť.
Z toho žalovaný vyvodzuje, že vlastne o existencii ochrannej známky a oznaní TIMEX až do zahájenia sporu vôbec netušil, takže ani nemohol jednať so zlým úmyslom. Naviac zastáva ten názor, že ochranná známka poskytovateľa licencie nie je v Slovenskej Republike známa a za príklad dáva asi 20 iných právnických a 22 fyzických osôb, podnikajúcich na Slovensku, ktoré používajú vo svojom názve označenie TIMEX. Preto je žalovaný toho názoru, že slovenský spotrebiteľ si bude dávať označenie TIMEX do súvislosti so spoločnosťami podnikajúcimi na území Slovenskej Republiky a nie so žalobcom.
Na druhej strane žalovaný argumentuje tým, že ešte pred vznesením žaloby v tomto konaní podnikal a podniká pod obchodným menom Róbert Krajčík Tim&Ex a takéto označenie už používa od roku 1999, čo dokladá predovšetkým príjmovými dokladmi a daňovými priznaniami.
Žalovaný tvrdí, že mal záujem o získanie domény www.timex.sk, ale túto už užívala iná stavebná firma na Slovensku.
Keď žalovaný v roku 2005 uvažoval o doméne timex.eu, už dlhodobo používal označenie Tim&Ex, čo je podľa žalovaného v súlade s §46 a násl. slovenského Obchodného zákonníka. Žalovaný je tak toho názoru, že dlhodobým používaním tohto označenia získal dostatočné prednostné právo i pre získanie domény. Nakoniec žalovaný s ohľadom na neprimeranú dĺžku trvania zápisu ochrannej známky na Slovensku podal prihlášku prostredníctvom internetu na získanie ochrannej známky TIM&EX na Známkovom úrade Beneluxu, a po zápise známky č. 0793980 sa uchádzal o registráciu domény timex.eu.
Žalovaný sám vysvetľuje dôvody, prečo prihlásil ochrannú známku vrátane „grafického znaku &“. Tvrdí že slovenský jazyk „&“ nepozná a je chápaný bežným spotrebiteľom na Slovensku ako grafický symbol, ktorý nevyjadruje žiadny symbol, a preto ho nikto nebude ani prekladať.
Žalovaný ďalej polemizuje o informáciách predložených žalobcom ako dôkaz, ktoré boli získané od detektívnej kancelárie a ktorých pravdivosť a správnosť vyvracia.
Na podporu svojich tvrdení argumentuje žalovaný skutočnosťou, že na Slovensku používa označenie TIMEX množstvo subjektov bez toho, že by sa im ktokoľvek v priebehu minimálne 15-tich rokov snažil v takomto používaní zabrániť. Žalovaný je preto toho názoru, že názov domény používal v súvislosti s ponukou svojho tovaru a služieb.
Žalovaný zásadne popiera, že by zaregistroval doménu timex.eu v zlom úmysle,
Pokiaľ strana žalovaná poukazuje na nesprávny postup EURIDu v súvislosti s registráciou domény timex.eu, ak žalovaný užíval označenie Tim&Ex, poukazuje na to, že v 40 -dennej lehote v súlade s pravidlami pre SUNRISE PERIOD sa proti tejto skutočnosti neodvolal a nikto o takéto znenie domény ani nejavil záujem. Naviac žalovaný poukazuje na to, že žalobca získal licenciu k ochrannej známke a jej využívaniu až 13.12.2006. Podľa názoru žalovaného po uplynutí fázy SUNRISE nie je pre získanie registrácie domény zhoda používaného označenia a vlastného textu domény podmienkou registácie.
Podľa názoru žalovaného žalobca nepredložil jediný dôkaz, ktorý by svedčil o nečestnom alebo zlom úmysle žalovaného. Naopak, tvrdí, že pri registrácii jednal s dobrým úmyslom a v súlade so všetkými predpismi, zákonmi a zvyklosťami. Naviac poukazuje na skutočnosť, že dobrú vieru je treba posudzovať vždy, pokiaľ nie je preukázaný úmysel podvodu alebo snaha o jednostrannú výhodu, príp. pokiaľ nebolo dokázané, že by bola doména registrovaná ako špekulatívna s cieľom dosiahnuť ziskov z následného predaja.
V tejto súvislosti poukazuje žalovaný na emailovú komunikáciu s právnymi zástupcami žalobcu, ktorí ponúkali odkúpenie domény, čo žalovaný slušne odmietol. Žalovaný chce užívať doménu pre svoje účely a nehodlá ju predať.
Pretože žalobca nedokázal, že by mal žalovaný vôbec vedomosť o existencii spoločnosti Timex pred registráciou domény, nemohol ani v podvodnom úmysle jednať. Žalovaný vyvodzuje, že ku konštatovaniu zlej vôle a zlého úmyslu je potrebné preukázať vedomý vzťah medzi stranami sporu, ktorý v tomto prípade absentuje.
S ohľadom na to, že na Slovensku podniká množstvo subjektov užívajúcich označenie
TIMEX, je podľa názoru žalovaného možné, aby sa i iné spoločnosti domáhali získania domény timex.eu, čo však nikto neučinil. Preto, ak to bol on, ktorý túto možnosť využil v rámci zásady, kto skôr príde, ten ma na právo na registráciu, získal doménu v súlade s platnou legislatívou. K tvrdeniu žalobcu o tom, že žalovaný si bol vedomý toho, že jedná nečestne, keď nechal zaregistrovať názov domény timex.eu a vypustil grafický znak „&“, tak postupoval v súlade s príručkou validátora PWC a i s pravidlami slovenského pravopisu.
K argumentácii žalobcu o dlhodobosti užívania ochrannej známky zo strany poskytovateľa licencie poukazuje na

rozhodnutie ADR č. 01250 boca.eu a ADR č. 00143 vitana.eu prípadne ADR č. 01720 pl.eu, kde porovnávanie dĺžky užívania ochrannej známky nie je pre posúdenie podstatné s ohľadom na zásadu „ kto skôr príde, ten skôr registruje“.
Žalovaný ďalej namieta, že mnoho príloh, ktoré tvoria súčasť žaloby neboli predložené v jazyku konania, teda v slovenskom jazyku a s ohľadom na čl. III. odst. c, Pravidiel ADR, nemalo by sa k týmto dôkazom prihliadať.
S ohľadom na všetky tieto skutočnosti preto žalovaný navrhuje zamietnutie žaloby v celom rozsahu.
Žalovaný ako bezprostrednú reakciu na vyjadrenie žalobcu zo dňa 26.4.2007 požiadal o poskytnutie primeranej lehoty k spracovaniu zodpovedajúceho vyjadrenia, ktoré bolo žalovaným doručené Senátu v stanovenej lehote v rámci neštandardnej komunikácie dňa 8.5.2007. V tomto vyjadrení žalovaný zotrváva na svojich tvrdeniach obsiahnutých v jeho žalobnej odpovedi, hlavne zásadne popiera akékoľvek jednanie v zhode medzi žalovaným a registrátorom „INTERAL“.
Žalovaný taktiež opätovne oponuje tvrdeniu žaloby o tom, že nemá dostatočným spôsobom chránené označenie Tim & Ex s odkazom na ustanovenie §46 a nasledujúci obch. zákonníka. Poukazuje ďalej na objektívne problémy záujemcov o ochrannú známku na Slovensku v dôsledku neprimeranej dĺžky trvania konania pred Úradom priemyselného vlastníctva na Slovensku. Takisto poukazuje na problémy záujemcov o ochranné známky, prípadne domény .eu v súvislosti s neskorým prekladom Pravidiel SUNRISE. Vyvodzuje, že registrácia na úrade Beneluxu je za popísaných okolností úplne v súlade s platnou legislatívou. V ďalšej časti venuje žalovaný pozornosť doterajším rozhodnutiam v rámci ADR, a to hlavne veci vedenej pod ADR č.02369- Traffic Web Holding B.V.
Žalovaný reaguje ďalej na nesprávnu argumentáciu žalobcu v súvislosti s tým, že INTERAL je držiteľom množstva domén.sk. Tvrdí, že taký postup plne zodpovedá pravidlám publikovaným na stránke www.sk-nic.sk.
Záverom zhrňuje svoje tvrdenia a poukazuje na to, že bol prvý a jediný v období SUNRISE PERIOD, kto o doménu timex.eu požiadal a tiež získal, a preto navrhuje v celom rozsahu žalobu zamietnuť.
K svojim tvrdeniam priložil 16 príloh, ktorými dokumentuje tieto tvrdenia.

ROZPRAVA A ZÁVERY

Senát z predložených dôkazov a tvrdení sporných strán uznal za preukázané a teda za nesporné, že:

- žiadosť o registráciu domény timex.eu bola podaná INTERALom a podľa informácie EUR.id bola ku dňu 26.6.2006 zaregistrovaná doména timex.eu. Jej súčasným držiteľom je žalovaný
- INTERAL TEAM spol. s.r.o. (ďalej len „INTERAL“) bol registrátorom domény timex.eu a ešte ku dňu 19.7.2006 bolo možné v databáze WHOIS ako jediný informačný údaj o držiteľovi domény zistiť len jeho e-mailovú adresu interal@stonline.sk
- dňa 19.7.2006 bol INTERAL oslovený právnymi zástupcami žalobcu v súvislosti so zisťovaním, kto je držiteľom spornej domény a bezprostredne nato došlo k zmene až do tohto dňa jediného informačného údaju o držiteľovi domény v databáze WHOIS, ktorým už nebol uvádzaný interal@stonline.sk , ale krajcik@black.sk
- INTERAL – registrátor – je spoločnosťou s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a s jediným konateľom, ktorým je Róbert Krajčík – žalovaný – ktorý je ako jediný konateľ spoločnosti INTERAL jediným oprávneným za INTERAL jednať a zaväzovať INTERAL navonok
- dňa 26.3.2006 prijal jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia uznesenie v tom zmysle, že INTERAL sa dištancuje od aktivít žalovaného ako zárobkovo činnej súkromnej osoby.
- INTERAL „blokuje“ množstvo domén.sk, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami celosvetovo známych spoločností a ktoré vykazujú veľkú rozlišovaciu schopnosť ako napr. davidoff.sk, givenchy.sk, dior.sk, hugoboss.sk, glock.sk, oneil.sk, nordsee.sk, ktoré pre INTERAL museli byť zaregistrované na základe a pod vedením konateľa INTERALu, teda žalovaného, ako jediného oprávneného za INTERAL jednať.
- žalovaný je podľa informácie WHOIS držiteľom domény entrysat.com, pričom pri údaji organizácie je uvedený INTERAL. Pri vyhľadávaní www.entrysat.com je uvádzané, že „stránka sa pripravuje“, i keď doména bola registrovaná už 19.8.2003
- žalovaný je tiež samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je držiteľom množstva živnostenských oprávnení od 1.9.1999 a vystupujúci od toho dňa pod obchodným menom Róbert Krajčík
- predmetom činnosti žalovaného v živnostenských listoch bola činnosť spočívajúca v maloobchode a veľkoobchode, predaji nápojov k priamej konzumácii, predaji na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako i bezmäsitých príloh, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti, organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, reklamná a propagačná činnosť a ďalej činnosť spočívajúca v čistení interiérov.
- počínajúc od 8.3.2006 došlo v príslušnom živnostenskom registri k zmene zápisu obchodného mena žalovaného z pôvodného Róbert Krajčík na obchodné meno Róbert Krajčík, Tim & Ex, teda od 8.3.2006 bol žalovaný oprávnený vystupovať pod týmto obchodným menom

- žalovaný predložil k dôkazu listiny, z ktorých je zrejmé, že vystavil v období od 23.10.1999 až do 3.5.2006 celkom 16 účtovných dokladov, na ktorých vystupuje pod obchodným menom Róbert Krajčík, Tim & Ex, a za takto vyúčtované služby inkasoval celkom 13.940,- SKK. Žalovaný podľa 16-tich predložených dôkazov poskytol služby výlučne v Dolnom Kubíne
- dňa 26.6.2006 objednal žalovaný u INTERAL webovú prezentáciu pre doménu www.timex.eu
- v rámci vyhľadávania www.timex.eu napr. prostredníctvom MSN Search či GOOGLE nebol v dobe rozhodovania nájdený žiadny odkaz na akýkoľvek subjekt, ktorý by pod touto doménou ponúkal tovar alebo služby
- dňa 24.2.2006 podľa CERTIFICAT D'REGISTREMENT vydaného BUREAU BENELUX DES MARQUES, bola zapísaná ochranná známka Tim & Ex pre triedy C 107, C 114, C 140 pod číslom 0793960 s platnosťou do 21. 2. 2016 pre žalovaného
- žiadosť žalovaného o registráciu domény timex.eu i žiadosť o ochrannú známku u BUREAU BENELUX DES MARQUES obsahuje požiadavku na ochranu slovného označenia Tim & Ex
- EUR.id zapísal dňa 26.6.2006 pre INTERAL doménu timex.eu, i keď ochranná známka znela na označenie TIM EX
- predmetom licenčnej zmluvy zo dňa 13.12.2006, uzavretej medzi Timex Corporation, spoločnosťou so sídlom v USA ako poskytovateľom licencie a spoločnosťou predtým U.K.Time Limited, toho času TXE europe Group Ltd., spoločnosťou so sídlom v Spojenom kráľovstve ako nadobúdateľom licencie, je udelenie práva nadobúdateľovi licencie- žalobcovi užívať ochranné známky, ktoré sú predmetom licenčnej zmluvy vo všetkých členských štátoch EU. V článku 3 Licenčnej zmluvy je nadobúdateľovi výslovne udelené oprávnenie získať a udržovať registráciu názvu domény .eu zhodné s ochrannými známkami, ktoré tvoria predmet licenčnej zmluvy. Licenčnou zmluvou získal nadobúdateľ licencie – žalobca – i oprávnenie viesť sporné konania v súvislosti s doménou timex.eu
- označenie TIMEX je zapísané ako ochranná známka v množstve zemí po celom svete s tým, že ochranné známky vo Veľkej Británii pod REG. č. 803, 352, 977, 783, B – 646, 331, B – 728, 476, B – 999008, 1547480, 1577480, 2221345 v Slovenskej republike pod REG č. 152224
- Úrad pre vynálezy Československej republiky zapísal ochrannú známku „TIMEX" dňa 18.7.1955 a podľa Dodatku č.2 k osvedčeniu o zápise ochrannej známky č. zápisu 152224, vystavené Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ze dňa 13.4.2005, vyplýva ďalšie trvanie platnosti ochrannej známky TIMEX v Slovenskej republike.
- ochranná známka TIMEX bola zapísaná u OHIM pod č. 001165216, 3.7.2000 pre spoločnosť Timex Corporation – poskytovateľa licencie žalobcovi.
- podľa vyhľadávania v databáze WHOIS bola zapísaná doména TIMEX.COM, ktorej registrantom je spoločnosť TIMEX Corporation so sídlom v USA.
- z výpisu hľadania pre doménu www.TIMEX.COM je preukázané, že pod touto doménou poskytuje Timex informácie zákazníkom o tovare a službách spoločnosti Timex.

Právne posúdenie zisteného skutkového stavu
Podľa čl. 21.1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a odstavca B (11) (d) (1) Pravidiel ADR musí žalobca v ADR konaní- pokiaľ by malo byť jeho žalobe vyhovené- preukázať, že
a) registrovaný názov domény je identický alebo zameniteľný s menom, ku ktorému zakotvuje oprávnenie vnútroštátne právo členského štátu alebo komunitárne právo.
b) žalovaný doménu zaregistroval, bez toho aby mal na toto meno právo alebo oprávnený záujem na názve domény; alebo
c) názov domény bol registrovaný alebo je užívaný bez dobrej viery.
Senát vzal za preukázané, že spoločnosť Timex ako poskytovateľ licencie pôsobí v oblasti podnikania s hodinkami viac ako 150 rokov a že značka TIMEX ako ochranná známka sa stala renomovanou po celom svete, vrátane Európskeho spoločenstva. Naviac od roku 1970 spoločnosť Timex vystupuje i pod obchodným menom Timex, čo doložil výpisom z webovej stránky www.timexpo.com.
Žalobca listinnými dôkazmi preukázal dostatočným spôsobom, že licensor je majiteľom ochranných známok TIMEX registrovaných vo viac ako 130 krajinách sveta, vrátane EU, hlavne vo Veľkej Británii, v Českej a v Slovenskej republike a že žalobca získal práva na užívanie ochranných známok na základe licenčnej zmluvy uzavretej s majiteľom ochranných známok TIMEX.
Senát preto považuje žalobcu za osobu oprávnenú užívať v intenciách licenčnej zmluvy ochranné známky TIMEX v zmysle čl. 21 odst.1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a odstavca B (11) (d) (1) Pravidiel ADR. Žalovaným zaregistrovaný názov domény timex je úplne identický so slovnou ochrannou známkou TIMEX.
Senát sa potom zaoberal hodnotením dôkazov, či sa nimi žalobcovi podarilo preukázať, že žalovaný zaregistroval spornú doménu bez toho, aby mal na tento názov právo alebo oprávnený záujem, alebo či tento názov zaregistroval a je ním užívaný bez dobrej viery.

Senát sa nemohol stotožniť s tvrdením žalobcu, že „pre účely tohto konania sú žalovaný a INTERAL“...ako registrátor..“ od seba neodlíšiteľné subjekty a že obaja sú označení ako žalovaní.“ Je nepochybné, že v danom spore vystupuje ako žalovaný výhradne Róbert Krajčík.
Avšak na druhej strane je senát toho názoru, že ak žalovaný - ako jediný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom – mohol vždy jednať a vystupovať za INTERAL ako jediný oprávnený subjekt a pokiaľ bolo postavené naisto, že INTERAL „parkuje“ množstvo domén.sk, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami celosvetovo známych spoločností , ktoré vykazujú veľkú rozlišovaciu spôsobilosť ako napr. davidoff.sk, givenchy.sk, dior.sk, hugoboss.sk, glock.sk.,oneill.sk, nordsee.sk, a ktoré museli byť zaregistrované na základe pokynov a pod vedením konateľa INTERALu, teda žalovaného ako jediného oprávneného za INTERAL jednať, potom pokladá senát za preukázané, že si žalovaný - keď podal žiadosť o doménu timex.eu - úplne vedome a úmyselne počínal spôsobom, ktorý je v priamom rozpore s pravidlami pre konanie registrátora domén.eu, ktorým INTERAL bol, či doteraz je. Podľa názoru senátu nie je možné - pokiaľ ide o dodržiavanie práv a povinností- odlíšiť od seba osobu konateľa a jeho počínanie a ten istý subjekt konajúci „po pracovnej dobe“ ako súkromný podnikateľ. Žalovaný ako konateľ INTERAL bol oboznámený s pravidlami pre registráciu domén.eu. Ak pre INTERAL zaregistroval domény .sk celosvetovo známych spoločností, nemože obstáť jeho tvrdenie o neznalosti označenia TIMEX, hlavne keď ako konateľ registrátora INTERAL musí byť oboznámený s praktikami vyhľadávania v databázach ochranných známok i domén a o možnostiach preverenia , či zamýšľané označenie nie je chránené pre tretiu osobu. Naviac, v prípade ak došlo zo strany INTERAL k registrácii domén .sk u celosvetovo známych značiek zhodných s ochrannými známkami s vysokou rozlišovacou schopnosťou ako Dior, Givenchy, Hufo Boss, INTERAL behom výkonu funkcie konateľa zhodnej s osobou žalovaného, nedá sa uveriť jeho účelovo vykonštruovanému tvrdeniu, že nikdy nepočul o existencii značky TIMEX.
O účelovosti tohto tvrdenia žalovaného nasvedčuje i postup registrátora - INTERAL pod vedením konateľa – žalovaného - potom, keď doména timex.eu bola zaregistrovaná. Od dňa registrácie až do 19.7.2006 bolo jediným identifikačným údajom v databáze WHOIS e-mailová adresa interal@stonline.sk. Až na základe prípisu právneho zástupcu žalobcu došlo bezprostredne k zmene v databáze WHOIS na e.mailovú adresu krajčík@black.sk.
Túto zmenu nedokázal žalovaný vierohodne vysvetliť. Žalovaný ako konateľ INTERAL potom, ako sa žalovaný a konateľ INTERAL v jednej osobe stal držiteľom domény timex.eu, neuskutočnil odpovedajúcu zmenu v databáze WHOIS. V zmysle vety poslednej čl. 16 Nariadenia Komisie (ES) č.874/2004 je zrejmé, že v tomto prípade „zámerným predložením nesprávnych informácií založil dôvod pre domnienku, že registrácia mena domény porušuje podmienky registrácie“ a naplnil znaky jednania preukazujúce, že jednanie žalovaného nebolo v dobrej viere.
Senát nemohol dať zapravdu tvrdeniam žalovaného v tom zmysle, že pred oznámením sporu ADR žalovaný použil názov domény v súvislosti s ponukou tovaru a služieb. Zo všetkých dokladov, ktoré žalovaný ako dôkaz o užívaní doménového názvu timex predložil vyplýva, že žalovaný na 16-tich účtovných dokladoch okrem svojho obchodného mena Róbert Krajčík používal buď hlavičkový papier, na ktorom bolo značenie Tim & Ex alebo označenie so svojím obchodným menom Tim & Ex, ale v žiadnom prípade označenie TIMEX, teda tak ako bola neskôr sporná doména zaregistrovaná. Ak žalovaný fakticky nikdy neužíval označenie TIMEX, ale Tim & Ex, nemohol splniť podmienku riadneho užívania názvu domény pred oznámením sporu, ani podmienku obecnej známosti pod doménovým označením timex. Z rovnakého dôvodu, teda preto, že žalovaný nikdy označenie TIMEX neužíval, nemohol získať právo užívať toto označenie ani s odkazom na §46 a nasl. slovenského Obchodného zákonníka.
Žalovaný ako už bolo uvedené, predložil celkom 16 účtovných dokladov za obdobie 1999 až 2006, na ktorých je okrem obchodného mena Róbert Krajčík uvedené ešte „fantazijné“ označenia Tim & Ex, ktorými bolo celkom za činnosti žalovaného spočívajúce hlavne v čistení interiérov áut, prípadne kobercov žalovaným vyúčtovaných celkom 13.940,- SKK, tj. cca 415,- €. Z údajov na účtovných dokladoch o zákazníkoch žalovaného vyplýva, že títo pochádzajú väčšinou z miesta bydliska žalovaného. Ak žalovaný vystavil za dobu 7 rokov účtovné doklady v počte 16 kusov a vyhotovil jeden reklamný leták na čistenie interiérov vozidiel s označením Tim & Ex (v roku 2003), nie je možné považovať jeho aktivity za aktivity takého charakteru, že by sa touto podnikateľskou činnosťou mohol stať prinajmenšom len lokálne známym, a nie to ešte, aby sa mohol stať žalovaný vďaka svojím sporadickým podnikateľským aktivitám v preukázanom rozsahu „obecne známym“.
Senát naviac hodnotil skutočnosť, že žalovaný doménu timex.eu od jej získania, tzn. už bezmála po dobu jedného roku absolútne nevyužíva k ponukám tovaru či služieb svojím zákazníkom. To svedčí o tom, že sa žalovaný držaním domény snaží zabrániť súčasnému majiteľovi ochrannej známky TIMEX v jej prihláseniu k názvu domény timex.eu a jej využívaniu obdobne, ako činí pod doménou timex.com.
S ohľadom na všetky hore uvedené skutočnosti preto považuje Senát za preukázané, že žalovaný nepreukázal, že by mal legitímny záujem na registrácii a užívaní spornej domény, ktorú naviac zaregistroval bez dobrej viery s cieľom zabrániť

opávnenému užívateľovi ochrannej známky TIMEX získať a využívať doménu timex.eu.
Oproti tomu žalobca preukázal, že splňuje podmienky pre získanie spornej domény a preto Senát rozhodol tak, že doménu timex.eu previedol na žalobcu.

ROZHODNUTIE

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

Rozhodcovia

Name	**Vladimir Bulinsky**

DÁTUM NÁLEZU 2007-05-15

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

On the basis of the license agreement, the complainant is the authorized user of the TIMEX trademark which is registered in more than 130 countries including the countries of the EU Timex and its predecessors have been in the timepiece business for more than 150 years and is recognized in the field of watches worldwide.
The respondent received the domain timex.eu. during the SUNRISE PERIOD. Previously he had received the trademark „TIM EX“ from BUREAU BENELUX DES MARQUES.
The complainant sued for the domain to be transferred to him for the reason that the respondent registered the domain name without professional interest and, moreover, without good faith. After inspecting the evidence, the Senate agreed that the respondent did not use the trade name TIMEX before receiving the trademark. The respondent himself submitted evidence that he used the trade name Tim & Ex during the period 1999 to 2006 on 16 accounting documents, especially related to interior cleaning which amounted to more than 400 EUR over the period of 7 years. The trademark was also registered to the respondent in the version “TIM EX” (quotation marks added by the senate) so that it is obvious that the respondent never actually used the domain name timex as such. Until the present day, the respondent still has not used the domain timex.eu, as was intended by the (EC) Regulation and thus he doesn’t have a professional interest in receiving and possessing it.
The respondent and agent (in one person) of the registrant of the contested domain timex.eu, has also registered the domains.sk of worldwide recognized marks which are at the same time trademarks (hugoboss.sk, hugies.sk, dior.sk, givenchy.sk, etc.) for the same registrant and which he, as an agent, collected under the address of the registrant. The respondent as an agent of the registrant’s firm acted in breach of the general rules of domain registration. If the same person as the respondent – a physical person engaged in business on the basis of a business license – registered the trade name timex.eu, then such person did not proceed in good faith. That is to say that if the respondent as a person aware of the rules for the registration of domain names (in his position as the agent of the firm which is the registrant of domain names), requested registration of a trade name, different from a trade name which he uses very sporadically - timex instead of Tim & Ex – and after receiving this domain, doesn’t use it for its purpose, then by possessing it he prevents the authorized person from using the domain. The senate came to the conclusion that such action is not in good faith and therefore decided to transfer the domain name to the complainant who was complying with the transfer conditions.