# Nález senátu for dispute CAC-ADREU-005355

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-005355** |
| Time of filing | **2009-02-12 10:44:11** |
| Domain names | **homeofpoi.eu** |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | **Tereza Bartošková** |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Home of Poi, Mr Malcolm David Crawshay** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Tomas Valacsay, Tomas Valacsay** |

INÉ PRÁVNE KONANIA

Rozhodcovskému senátu nie sú známe iné konania.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Žalovaný Bc. Tomáš Valacsay je držiteľom doménového mena homeofpoi.eu.

Žalobca je novozélandskou spoločnosťou s názvom Home of Poi Ltd a od 19. júna 2008 vlastní európsku ochrannú známku – „Home of Poi“.

Žalovaný do 6. februára 2009 predmetné doménové meno žalobcovi prenajímal.

Žalobca sa domáha zrušenia internetovej domény homeofpoi.eu v súlade s čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) 874/2004.

A. ŽALOBCA

Žalobca je spoločnosťou na území Nového Zélandu a jej produkty a služby sa distribuujú do celého sveta prostredníctvom Internetu. Od 19. júna 2008 vlastní európsku ochrannú známku –„Home of Poi“.

Žalobca tvrdí, že nemá s žalovaným žiadny právny ani pracovný vzťah. Žalobca ďalej tvrdí, že od 7. februára 2009 do 27. februára 2009 žalovaný používal doménu „www.homeofpoi.eu“ v zlom úmysle predávať a poskytovať podobné produkty a služby ako žalobca. Takéto neoprávnené používanie zo strany žalovaného je porušením práv žalobcu na ochrannú známku.

V dôsledku vyššie uvedeného žalobca žiada zrušenia predmetného doménového mena.

B. ŽALOVANÝ

Žalovaný vo svojej žalobnej odpovedi uvádza, že predmetná doména bola zaregistrovaná hneď v prvom kole registrácií európskych domén, a nebola na túto doménu podaná žiadna iná žiadosť a nebol ani v tomto čase tento názov registrovaný ako obchodná známka.

V čase registrácie domény o tejto spoločnosti, sídlom na Novom Zélande neboli na Slovensku žiadne informácie a táto doména bola registrovaná zo strany žalovaného v dobrom úmysle.

Doména bola vytvorená pre internetový katalóg - umelci v Európe.

Žalovaný odmieta tvrdenie, že doména bola zneužitá a rovnako odmieta aj tvrdenie žalobcu, že bola registrovaná protiprávne.

Žalovaný ďalej uvádza, že pán Malcolm David Crawshay žalovaného hneď po týždni prevádzky internetového katalógu upozornil, že meno domény je registrovaným názvom jeho spoločnosti, pričom žalovaný obratom od neho žiadal dôkazy - dokumenty. Žalovaný tvrdí, že pán Malcolm David Crawshay na túto požiadavku nevedel reagovať, pretože tieto tvrdenia neboli v roku 2007 pravdivé. V dôsledku uvedeného sa pre žalovaného stal p. M.D. Crawshay nedôveryhodným.

Žalovaný ďalej tvrdí, že aj napriek tejto skutočnosti bol ochotný:

Dohodnúť sa na prenájme predmetnej domény, a to tak, že táto doména bude prenajímaná na 2 roky za symbolickú cenu, čo sa aj stalo.

Žalovaný ďalej tvrdí, že pán Malcolm David Crawshay medzičasom zaregistroval obchodné meno jeho spoločnosti aj v Slovenskej republike, pričom celý tento postup označuje žalovaný za špekulatívny spôsob, akým chce žalobca získať žalovaným zaregistrovanú doménu len pre jeho prospech.

Žalovaný rovnako tvrdí, že pod predmetnou doménou sa nikdy nenachádzali informácie, ktoré by mohli poškodiť žalobcu, nakoľko žalovaný bol ochotný hneď zo začiatku prenechať v nájme túto doménu v prospech žalobcu.

Žalovaný tvrdí, že po skončení dvojročného nájmu nedošlo k ďalšej dohode, aj napriek tomu že žalobcovi bola možnosť ďalšieho nájmu ako aj predaja domény ponúknutá.

Žalovaný naďalej tvrdí, že je ochotný predmetnú doménu žalobcovi prenajať resp. predať za prijateľnú čiastku. V prípade, že žalobca na túto ponuku nepristúpi, žalovaný plánuje používať predmetnú doménu v prospech neziskovej organizácie.

Žalovaný s ohľadom na vyššie uvedené tvrdí, že považuje žalobu za bezpredmetnú.

ROZPRAVA A ZÁVERY

Predtým, než sa senát začal zaoberať meritom tohto prípadu, konštatuje, že právomoc senátu Centra ADR Rozhodcovského súdu ČR pre rozhodovanie v tejto veci je daná Nariadením komisie (ES) 874/2004.

Právne posúdenie zisteného skutkového stavu

Podľa čl. 22 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 môže byť ADR konanie zahájené akoukoľvek stranou

Podľa čl. 21.1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a odseku B (11) písm. (d) bod (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.

Rozhodcovský senát pri posudzovaní daného prípadu dovodil, že s ohľadom na ustanovenie čl. 22 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004, je žalobca oprávnený domáhať sa zrušenia registrácie doménového mena s koncovkou .eu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že sa v prípade žalobcu jedná o entitu so sídlom mimo Európsku úniu, ktorá nesplňuje podmienky pre prípadný transfer domény. Vzhľadom k tomu, že predmetom tohto konanie je len otázka zrušenia registrácie domény .eu, rozhodcovský senát sa ďalej zaoberal otázkou, či boli naplnené predpoklady špekulatívnej a zneužívajúcej registrácie definovanej v čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004.

Rozhodcovský senát sa najskôr zaoberal otázkou, či je registrovaný názov domény identický alebo zameniteľný s menom, ku ktorému zakotvuje oprávnenie vnútroštátne právo členského štátu alebo komunitárne právo.

Senát v tejto súvislosti vzal za preukázané, že žalobca je držiteľom európskej ochrannej známky s názvom „Home of Poi“. Registrovaný názov predmetnej domény je teda identický alebo zameniteľný s menom, ku ktorému zakotvuje oprávnenie komunitárne právo. Rozhodcovský senát ďalej zistil, že žalobca skutočne taktiež podniká pod menom Home of Poi Ltd. na Novom Zélande minimálne od roku 2003.

S ohľadom na zhora uvedené rozhodcovský senát došiel k záveru, že prvý z predpokladov uvedených v čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 bol naplnený. Pre úplnosť rozhodcovský senát uvádza, že skutočnosť, že k získaniu európskej ochrannej známky žalobcu došlo až po registrácií doménového mena žalovaným nie je v tomto prípade rozhodná. Rozhodcovský senát v tejto súvislosti pripomína, že k rovnakému záveru dospel rozhodcovský senát taktiež vo veci č. 02651, kde konštatoval, že: „ ...k naplneniu požiadaviek čl. 21 ods. 1 Nariadenia komisie (ES) 874/2004 nie je potrebné preukázať predchádzajúce právo, ale postačí, ak žalobca preukáže právo uznané alebo ustanovené vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva.“

Senát ďalej posudzoval otázku, či má žalovaný oprávnený záujem na registrácií domény a či doménové meno zaregistroval alebo užíval v dobrej viere.

Rozhodcovský senát po posúdení relevantných skutočností, dovodil, že primárnym cieľom registrácie predmetného doménového mena bol predovšetkým jeho predaj, prenájom alebo iný prevod, a to predovšetkým z toho dôvodu, že názov „Home of Poi“ je natoľko špecifický, že nie je možné považovať registráciu úplne zhodného doménového mena za zhodu náhod a konanie v dobrej viere. Táto skutočnosť vyplýva aj z predchádzajúceho konania žalovaného, ktorý doménu okamžite po oslovení žalobcom neváhal žalobcovi úplatne prenajať a tento jeho zámer t.j. prenájom resp. predaj predmetnej domény trvá dodnes. Žalovaný naviac po vypršaní dohodnutého prenájmu predmetnej domény krátkodobo využíval túto doménu k prevádzke internetového obchodu s tovarom do značnej miery zhodným s tovarom, ktorý okrem iného ponúka žalobca, čo je podľa názoru rozhodcovského senátu naplnením predpokladu zlého úmyslu podľa čl. 21 ods. 3 (d) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Žalovaný teda doménové meno celkom zjavne zaregistroval resp. užíval so zlým úmyslom.

Z uvedeného rozhodcovský senát dovodil, že názov domény bol zaregistrovaný resp. užívaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény v zmysle čl. 21 ods. 3 (a) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku v zmysle čl. 21 ods. 3 (d) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Z uvedeného má rozhodcovský senát za to, že doména bola žalovaným zaregistrovaná a užívaná so zlým úmyslom.

Vzhľadom k tejto skutočnosti sa už rozhodcovský senát ďalej nezaoberal otázkou legitímneho záujmu žalovaného pri registrácií domény.

Senát má vzhľadom k zhora uvedenému za to, že registrácia doménového mena bola špekulatívna, a že boli naplnené predpoklady podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 resp. odseku B čl. 11 písm. (d) bod (1) Pravidiel ADR pre odobratie predmetnej domény žalovanému, a to preto, že názov domény je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva a žalovaný zaregistroval a užíval doménu so zlým úmyslom.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol

o zrušení názvu domény

## Rozhodcovia

| | |
|---|---|
| Name | **Pavel Safar** |

DÁTUM NÁLEZU 2009-05-18

## Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

The Complainant claimed that the domain name homeofpoi.eu has been registered and used by the Respondent in bad faith and that the Complainant has a priority right for the disputed domain name. The Complainant is a New Zealand company and owns a Community Trademark HOME OF POI. The Complainant demands revocation of the disputed domain name.

The Respondent claimed he registered the domain name in good faith and no prior right was established to the domain name by the time of its registration. Complainant's Community Trademark has been obtained after the registration of the domain name.

The Respondent leased the domain name to the Complainant against payment. After the Complainant decided not to prolong the lease agreement, the Respondent used the domain name for his own e-shop with goods very similar of those sold by the Complainant.

The Panel hereby found that the time of obtaining the Community Trademark is not relevant to this case and existence of a right in the meaning of Art. 21 par. 1 of the Commission Regulation (EC) No 874/2004 has been proved by the Complainant.

The Panel also finds the Respondent has used the domain name in bad faith in particular according to Art. 21 par. 3 (a) and (d) of the Commission Regulation (EC) No 874/2004.

For all of the foregoing reasons and in accordance with Paragraph 11(b) of the ADR Rules and Article 22.11 of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004 the Panel orders

the domain name HOMEOFPOI to be revoked.