Nález senátu for dispute CAC-ADREU-005509

Case number	**CAC-ADREU-005509**
Time of filing	**2009-09-30 09:49:33**
Domain names	**pokecik.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Azet.sk, a.s., Ing. Peter Bodo**

Respondent

Organization / Name	**Business Corporation INC., Robert Sadiv**

INÉ PRÁVNE KONANIA

Dňa 09.01.2009 Žalobca ako vlastník slovnej ochrannej známky „POKEC“ podal na príslušný súd v Slovenskej republike návrh na vydanie predbežného opatrenia spolu s návrhom na rozhodnutie vo veci samej, aby Robert Sadiv (fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky), ktorý bol v tom čase vlastníkom domény „pokecik.eu“, aby sa zdržal a upustil od zneužívania ochrannej známky a ďalšieho protiprávneho konania. Okresný súd Košice I (Súd prvého stupňa) zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia. Žalobca podal odvolanie a dňa 16.06.2009 Krajský súd (odvolací súd) vydal predbežné opatrenie proti Robertovi Sadivovi, ktorému súd týmto nariadil, aby sa zdržal používania slovného spojenia „pokecik“ ako doménového mena a aby upustil od protiprávneho užívania práv k ochrannej známke a ďalších práv duševného vlastníctva žalobcu. Toto rozhodnutie súdu je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Avšak počas konania, ktoré zatiaľ trvalo 5 mesiacov, Robert Sadiv previedol všetky sporné doménové mená na tretie osoby, z ktorých „pokecik.eu“ bolo prevedené na Žalovaného - na právnickú osobu so sídlom v Seychelskej republike, ktorá stojí mimo slovenskej jurisdikcie. Z toho vyplýva, že súdom vydané predbežné opatrenie nie je vymožiteľné voči Robertovi Sadivovi ani voči Žalovanému, ktorý je súčasným vlastníkom predmetných doménových mien s označením „pokecik“.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Od začiatku Žalobcovho podnikania v r. 1999 sa jeho obchodné aktivity sústreďovali a stále sa sústreďujú na Internete. Žalobca je majiteľom slovnej ochrannej známky „POKEC“ registrovanej pre územie Slovenskej republiky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok, číslo registrácie: OZ 198301. Dátum zápisu predmetnej Žalobcovej ochrannej známky je 12.2.2002 a dátum podania prihlášky je 10.11.2000.
Žalobca je vlastníkom viacerých doménových mien, registrovaných najmä pod slovenskou ccTLD „.sk“. Koncom roka 2008 sa Žalobcova webstránka „www.azet.sk“ stala najnavštevovanejšou slovenskou webstránkou. Žalobca je taktiež vlastníkom domény pokec.sk, pre ktorú používa slovnú ochrannú známku POKEC. Od 1999 Žalobca prevádzkuje na svojej webstránke „www.pokec.sk“ on-line komunikačné služby pre používateľov internetu ako sú chat, foto albumy, video albumy a iné. Žalobcova webstránka „www.pokec.sk“ má aktuálne vyše 400.000 návštevníkov za jeden deň (skutočných individuálnych užívateľov) a spolu s inými Žalobcovými webstránkami patrí medzi najnavštevovanejšie slovenské webstránky. Služby na webstránke „www.pokec.sk“ poskytuje Žalobca v slovenskom jazyku, a sú teda hlavne zamerané na slovenských používateľov.

Začiatkom roku 2008 žalobca zistil, že niekoľko domén, ktoré používali označenie „pokecik“, bolo zaregistrovaných pod rôznymi TLDs a používaných na prevádzku web stránok, na ktorých bola poskytovaná služba s on-line komunikácie (hlavne chat). Žalobca zistil, že vlastníkom všetkých týchto doménových mien bol v tom čase Robert Sadiv (fyzická osoba), Tolstého 23, Košice, Slovenská republika.

A. ŽALOBCA

Doménové mená pokecik.eu, ako aj pokecik.sk, pokecik.cz a taktiež pokecik.net boli používané Robertom Sadivom na automatické presmerovanie návštevníkov spomenutých stránok na webstránku „www.pokecik.com“, na ktorej Robert Sadiv prevádzkoval službu „Pokecik“ primárne určenú na on-line komunikáciu. Žalobca sa pokúsil doručiť Robertovi Sadivovi list, v ktorom ho vyzýval, aby sa zdržal a upustil od svojho doterajšieho sporného konania, založeného na porušovaní ochrannej známky POKEC a ostatných práv duševného vlastníctva Žalobcu (autorské práva, právo k databáze, nekalá súťaž) a Robert Sadiv odpovedal telefonátom, v ktorom vyhlásil, že neporušuje žiadne zo Žalobcových práv a preto odmieta zastaviť svoje sporné konanie. V období medzi 9.1.2009 a 16.6.2009 došlo k súdnemu konaniu podliehajúcemu slovenskej jurisdikcii. Počas súdneho konania, z dôvodu obáv o možné nepriaznivé rozhodnutie súdu (predbežné opatrenie alebo rozhodnutie vo veci samej), Robert Sadiv uskutočnil prevod všetkých doménových mien obsahujúcich označenie „pokecik“ na tri rozličné obchodné spoločnosti, jednu so sídlom v Slovenskej republike vlastniacu doménu pokecik.sk, jednu so sídlom v Českej republika vlastniacu doménu pokecik.cz a na Žalovaného so sídlom v Seychelskej republike vlastniaceho k dnešnému dňu nielen pokecik.eu ale tiež pokecik.net a pokecik.com, cez ktorú dochádza k samotnému poskytovaniu služieb. Žalobca vníma tieto prevody ako špekulatívne, vykonané v snahe vyhnúť sa právnej zodpovednosti pod slovenskou jurisdikciou. Týmito prevodmi došlo k ohrozeniu vymožiteľnosti súdnych rozhodnutí slovenských súdov.
V súlade s Pravidlami ADR Odsek B1(b)(10)(i)A, Žalobca tvrdí, že doménové meno pokecik.eu, ktorého je Žalovaný vlastníkom, je takmer zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Žalobcu.
Po prvé, Žalovaný v spornom doménovom mene pokecik.eu používa označenie „pokecik“, ktoré obsahuje slovnú ochrannú známku žalobcu POKEC v plnom znení (celú). Vo viacerých svojich rozhodnutiach Centrum ADR pre riešenie sporov týkajúcich sa domén .eu pri Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky (ďalej len „Rozhodcovský súd ČR“) a tiež Arbitrážne a Mediačné Centrum WIPO považujú začlenenie ochrannej známky v plnom rozsahu do doménového mena za dostatočné na preukázanie toho, že doménové meno je zhodné alebo zameniteľné so zapísanou ochrannou známkou žalobcu.
Po druhé, označenie „pokecik“ používané Žalovaným v jeho doménovom mene a ochranná známka žalobcu POKEC sa odlišujú iba v gramatickej prípone „ik“. Slovo „pokec“ je slangový výraz slovenského jazyka a je odvodené z rovnakého slova používaného v českom jazyku. V slovenskom jazyku slovo „pokec“ má svoj význam, ktorý možno voľne opísať ako „nezáväzná konverzácia“. Samotné pridanie prípony „ik“ nie je schopné dať spornému doménovému menu novú dostatočnú rozlišovaciu schopnosť vo všeobecnosti a ani v spojení so službami on-line komunikácie. Prípona „ik“ nie je osobitné slovo v slovenskom jazyku alebo inom jazyku, nemá žiaden význam a má nedostatok rozlišovacej schopnosti. Žalobca tvrdí, že pridanie „ik“ ako prípony k podstatnému menu je gramaticky správnym a úplne bežným spôsobom ako v slovenskom jazyku vytvoriť zdrobneninu vyjadrujúcu prívlastok „malý“. Správny spôsob ako vyjadriť v slovenskom jazyku „malý pokec“ je teda „pokecik“. Sporné doménové meno ako také vytvára preto v slovenskom jazyku potenciálne zameniteľnú asociáciu so Žalobcovou ochrannou známkou POKEC. Arbitrážne a Mediačné Centrum WIPO už skôr rozhodlo, že zdrobnenina odvodená od ochrannej známky (slovnej ochrannej známky) vytvára medzi nimi zameniteľnú podobnosť. Ako bežná zdrobnenina uvedenej ochrannej známky, sporné doménové meno odkazuje priamo na Žalobcove služby týkajúce sa on-line komunikácie, pre ktoré je ochranná známka POKEC registrovaná a je používaná Žalobcom. Žalovaný teda vedome vytvára nebezpečenstvo zámeny. Aj vnímaním významu označenia „pokecik“ ako „malý pokec“ je návštevník webstránky „www.pokecik.com“, na ktorú sa užívateľ dostane automatickým presmerovaním z webstránky „www.pokecik.eu“, zmätený, keďže prišiel k mylnému záveru, že táto internetová stránka je prevádzkovaná alebo inak prepojená so Žalobcom alebo jeho službami na webstránke „www.pokec.sk“. Ako je opísané v prípadoch Rozhodcovského súdu ČR (Prípad č. 04039 AOL UK v. Name Battery, Ltd. AOLMAIL.eu,AOLSPAIN.eu), cieľ vytvoriť zameniteľnú podobnosť sa musí preukázať tak, že verejnosť bude zmätená, čo sa týka pôvodu doménového mena. Vo vyššie citovanom prípade „America Online“ bola otázka zameniteľnej podobnosti definovaná takto: „Je teda pravdepodobné, že z dôvodu podobnosti medzi doménovým menom na jednej strane a žalobcovou ochrannou známkou na druhej strane, budú sa ľudia mylne domnievať, že názov domény je nejakým spôsobom spojený so žalobcom.“ Čiže návštevníci, ktorí navštívia web stránku „www.pokecik.eu“, budú zmätení, pretože si budú myslieť, že služby na tejto web stránke a na web stránke, na ktorú z nej budú presmerovaní, pochádzajú od Žalobcu. V tejto súvislosti sa v prospech Žalobcových tvrdení javia tiež ako relevantné rozhodnutia Rozhodcovského súdu

ČR, podľa ktorých „jednoduché pridávanie bežných termínov“ k žalobcovej ochrannej známke nemá dostatočnú schopnosť rozlíšiť medzi ochrannou známkou a doménovým menom (Rozhodcovský súd ČR Prípad č. 04039, AOL UK vs. Name Battery, Ltd. AOLMAIL.eu, AOLSPAIN.eu).
Po tretie, návštevník web stránky „www.pokecik.eu“ je aktuálne automaticky presmerovaný na ďalšiu web stránku Žalovaného – „www.pokecik.com“. Na tejto web stránke je poskytovaná služba on-line komunikácie pre používateľov Internetu v slovenskom jazyku. Takáto služba je identická alebo veľmi podobná službám Žalobcu, pre ktoré Žalobca používa a pre ktoré má zaregistrovanú slovnú ochrannú známku POKEC. Tento stav podstatne zvyšuje zameniteľnosť medzi doménovým menom Žalovaného pokecik.eu a ochrannou známkou Žalobcu POKEC. Žalovaný používaním zameniteľného mena „pokecik“ v doméne pokecik.eu presmeruváva používateľov Internetu na jeho vlastnú web stránku pokecik.com, na ktorej sú poskytované podobné služby, aké poskytuje Žalobca. Podľa Žalobcu ide o zjavné porušovanie práv k jeho ochrannej známke, pretože potenciálny zákazník Žalobcu pri návšteve stránky „www.pokecik.eu“ a následne „www.pokecik.com“ sa môže mylne domnievať, že táto web stránka je nejakým spôsobom spojená so Žalobcom. To tiež dokazuje, že Žalovaný koná v zlej viere. (Rozhodcovský súd ČR Prípad č. 04387, Maersk Olie og Gas AS vs. Stephen Smith, MAERSKOIL.eu.
Žalobca uvádza v súlade s Pravidlami ADR, Odsek B1(b)(10)(i)(B), že žalovaný nemá žiadne práva a ani legitímny nárok na názov domény, ktorá je predmetom žaloby.
Po prvé, neexistuje žiaden dôkaz, že žalovaný na základe predchádzajúceho upozornenia žalobcu používal alebo sa pripravoval používať sporné doménové meno alebo názov zodpovedajúci doménovému menu v spojení s bona fide ponúkajúc tovary alebo služby. Naopak, na základe vyššie uvedeného a z priložených výpisov z vyhľadávania WHOIS je zrejmé, že Žalovaný je právnická osoba zastúpená Robertom Sadivom, ktorého aktivity opísané v tejto Žalobe sú spojené so sporným doménovým menom a nemôžu byť vykladané inak ako špekulatívne a vykonávané bez oprávnenia. Teda, Žalovaný ako právnická osoba je dobre informovaný a uvedomuje si zameniteľnú podobnosť sporného doménového mena so Žalobcovou ochrannou známkou a podobnosť služieb poskytujúcich na svojich web stránkach. Pre úplnosť Žalobca uvádza, že neudelil Robertovi Sadivovi ani Žalovanému licenciu na používanie ochrannej známky POKEC. Žalobca nevidí žiadne opodstatnené vysvetlenie pre výber a používanie slova „pokecik“ ako doménového mena zo strany Žalovaného. Doménové meno bolo vybraté so zámerom prilákať komerčných používateľov Internetu na web stránku Žalovaného a ťažiť z úspechu ochrannej známky Žalobcu.
Po druhé, Žalobca tvrdí, že Žalovaný nie je všeobecne známy prostredníctvom sporného doménového mena alebo názvu podobného s ochrannou známkou Žalobcu. Navyše v spojení s podobnými službami, pre ktoré sú doménové meno a ochranná známka používané (on-line komunikácia), právo prednosti na území/trhu Slovenskej republiky patrí Žalobcovi, od momentu kedy bola slovná ochranná známka POKEC prihlásená (deň priority), t.j. od 10.11.2000, kým doménové meno pokecik.eu bolo vytvorené dňa 2.5.2008.
Po tretie, neexistuje žiaden dôkaz o legitímnom a nekomerčnom alebo oprávnenom používaní doménového mena Žalovaným bez jeho úmyslu zavádzať spotrebiteľov alebo poškodzovať ochrannú známku alebo služby Žalobcu. Je zrejmé, že obchodný zámer zavádzať spotrebiteľov je príznačný pre správanie Žalovaného. Žalovaný zámerne používa názov domény, ktorý je ľahko zameniteľný s populárnou a veľmi dobre známou ochrannou známkou žalobcu, čím mylne odkláňa spotrebiteľov na svoje web stránky.
Ďalej, doménu pokec.eu používa Žalovaný na presmerovanie spotrebiteľov na svoju web stránku „www.pokecik.com“, kde sa nachádzajú reklamy Google súčasne s hypertextovými odkazmi na mnohé internetové stránky, kde sú poskytované ďalšie platené služby, ako napríklad pornografické video na požiadanie, ktoré sú používané na prevádzkovanie web stránok s plateným pornografickým obsahom. Zároveň pokladáme za dôležité poukázať na skutočnosť, že vlastníkom doménových mien niektorých týchto webstránok je Robert Sadiv, ktorý vystupuje ako osoba aktívne prepojená so Žalovaným. Robert Sadiv je vlastníkom doménových mien ako napríklad pornoweb.sk, ktoré slúžia na prevádzkovanie webstránok s plateným pornografickým obsahom.
V spodnej časti týchto web stránok sú taktiež hypertextové odkazy, ktoré obsahujú Žalobcovu ochrannú známku POKEC (takéto odkazy sú tiež použité na hlavnej stránke „www.pokecik.com“, na ktorú sa spotrebitelia dostanú automatickým presmerovaním z web stránky „www.pokecik.eu“). Návštevníci kliknutím na takýto hypertextový odkaz POKEC na týchto webstránkach sú presmerovaní na webstránku žalovaného „www.pokecik.com“ a nie na Žalobcovu web stránku „www.pokec.sk“, teda návštevníci sú zavádzajúco presmerovaní. Žalovaný teda prispieva k poškodzovaniu ochrannej známky aj povoľovaním inzerovania pornografického obsahu prostredníctvom ochrannej známky Žalobcu. Všetko nasvedčuje tomu, že s prispením Žalovaného bola vytvorená sieť vzájomne prepojených web stránok, jedna z nich je aj „www.pokecik.eu“, ktorá je využívaná so zámerom komerčného zisku s úmyslom zavádzajúco presmerovať spotrebiteľov.

Navyše takéto aktivity tiež vedú k poškodzovaniu Žalobcovej ochrannej známky.
Na základe vyššie uvedeného a s odvolaním sa na Pravidlá ADR Odsek B1(b)(10)(i)(C) Žalobca tvrdí, že doménové meno pokecik.eu je používané Žalovaným v zlom úmysle s cieľom pritiahnuť pozornosť používateľov Internetu na jeho web stránku „www.pokecik.com“ zvýšením pravdepodobnosti zámeny so Žalobcovou ochrannou známkou. Takéto ťaženie z popularity služieb Žalobcu na web stránke „www.pokec.sk“ a z úspechu jeho ochrannej známky POKEC považuje Žalobca za parazitujúce správanie Žalovaného. Ak by Žalovaný používal iné označenia pre svoje služby, a to označenia nie zameniteľne podobné so Žalobcovou ochrannou známkou, nedosiahol by bez námahy takýto záujem spotrebiteľov o jeho web stránku. Existuje mnoho voľne prístupných označení pre Žalovaného, ktoré môže používať pre on-line komunikačné služby.
Na základe hore uvedených porušení Pravidiel ADR zo strany Žalovaného sa Žalobca domáha prevodu doménového mena pokecik.eu na seba.

B. ŽALOVANÝ

Žalovaný sa napriek viacerým výzvam k žalobe nevyjadril a nezaujal žiadne stanovisko k tvrdeniam žalobcu.

ROZPRAVA A ZÁVERY

Senát zistil, že konanie pred všeobecným súdom v Slovenskej republike nie je prekážkou tohto konania.
Žalobca sa nevyjadril k žalobe. Článok 22 bod 10. Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a článok B10(a) Pravidiel ADR jasne určujú, že v prípade keď sa žalovaný nevyjadrí k žalobe, toto môže byť považované senátom za dôvod na uznanie nárokov Žalobcu. To samozrejme automaticky neznamená, že žaloba je oprávnená, ak sa žalovaný k nej nevyjadrí. Aby mohol Žalobca uspieť v spore, je povinný preukázať, že požiadavky uvedené v Článku 21 bod 1. Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a v článku B11(d)(1) Pravidiel ADR sú splnené.

Žalobca musí v súlade s Článkom 21 bod 1. Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a článkom B11(d)(1) Pravidiel ADR, preukázať, že (i) doménové meno „pokecik.eu“ je totožné alebo zameniteľné s názvom, na ktoré existuje (Žalobcove) právo uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU, a zároveň že: (ii) Žalovaný zaregistroval názov domény bez práva alebo legitímneho nároku na názov domény, ktorý je predmetom žaloby, alebo že (iii) názov domény bol zaregistrovaný alebo sa používa v zlom úmysle.

Žalobca v konaní preukázal, že je držiteľom platnej slovnej ochrannej známky „POKEC“ pre územie Slovenskej republiky.

Senát považuje za dostatočne preukázané, a dôkazmi podložené, že v slovenskom jazyku pridaním prípony „ik“ k Žalobcovej riadne zaregistrovanej ochrannej známke POKEC vznikne slovo „pokecik“, ktoré je len zdrobnelinou toho istého významu, a takto vytvorené doménové meno nemá podľa názoru senátu dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Tento nález je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami tohto súdu, viď. prípad č. 04387, Maersk Olie og Gas AS vs. Stephen Smith, kde doménové meno MAERSKOIL.eu bolo považované za zameniteľné s ochrannou známkou MAERSK a prípad č. 4039, AOL UK vs. Name Battery, Ltd., kde boli doménové mená AOLMAIL.eu a AOLSPAIN.eu zameniteľné s AOL.
Senát považuje za dostatočne preukázané a dôkazmi podložené, že Žalovaný si zaregistroval a používal doménové meno pokecik.eu bez akéhokoľvek práva alebo legitímneho nároku, nakoľko na rozdiel od Žalobcu, ktorého ochrannú známku zneužíval, nebol bežne známy podľa názvu domény a zároveň tento názov domény používal s úmyslom zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať dobré meno názvu POKEC, na ktorý jestvuje nárok, uznaný a zakotvený zákonmi členského štátu EU.
Senát považuje ďalej za dostatočne preukázané a dôkazmi podložené, že Žalovaný si názov domény pokecik.eu zaregistroval v zlom úmysle, nakoľko ho úmyselne použil na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku pre internetové stránky Žalovaného zvýšením pravdepodobnosti zámeny názvu, na ktorý jestvuje nárok, uznaný alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU, pričom táto pravdepodobnosť nastáva vo vzťahu k službe na internetovej stránke žalovaného.

Vzhľadom na vyššie uvedené, podľa názoru senátu Žalobca splnil požiadavky určené v Článku 21bod 1. Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 a v článku B11(d)(1) Pravidiel ADR. Žalobca je spoločnosť riadne zaregistrovaná a sídliaca v Slovenskej republike, a preto spĺňa kritéria určené v Článku 4.2(b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002. Žalobca má preto právo, na základe jeho žiadosti, aby sporná doména bola prevedená na neho.

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE

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

prevode názvu domény POKECIK na žalobcu

Rozhodcovia

Name	**Tomáš Borec**

DÁTUM NÁLEZU 2009-12-21

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

The panel finds that the other legal proceeding held in Slovak republic is not an obstacle for the ADR proceeding to be held at this court.
The Respondent failed to file a Response. As a result, and in accordance with Article 22.10 of Commission Regulation (EC) No 874/2004 and Paragraph B10(a) of the ADR Rules, the Panel was entitled to consider this as grounds to accept the claims of the Complainant. However, the Panel still required that the Complainant demonstrated that the requirements of Commission Regulation (EC) No 874/2004 and the ADR Rules were satisfied.
The Complainant owns trademark rights in the word POKEC, registered for the territory of Slovak republic. The domain name POKECIK.EU is confusingly similar to the Complainant's rights since the word POKECIK is only diminutive of the word POKEC in the Slovak language and as such it is insufficient for distinctiveness of the trademark and/or a domain name. This finding is consistent with prior case law where the trademark rights in a part of a domain name are infringed, see case No. 04387 MAERSKOIL.EU and case No. 4039 AOLMAIL.eu and AOLSPAIN.eu.

The Panel finds that the Respondent does not have any rights or legitimate interests in the domain name since it has not been commonly known by the domain name contrary to the Complainant whose trade-mark was misused by the Respondent. Also, the Respondent used the domain name with intent to mislead consumers and harm the reputation of a name POKEC in which a right is recognized or established by Slovak national law.
The Respondent registered the domain name in bad faith since the domain name was intentionally used to attract internet users, for commercial gain, to the Respondent's websites, by creating a likelihood of confusion with a name in respect of which a right is recognized by national law, such likelihood arising as to the affiliation of the website service on the website of the Respondent.

The Complainant is a company registered in the Slovak republic and therefore satisfied the criteria set out in Article 4.2(b) of Regulation (EC) No 733/2002.

Accordingly, the Panel ordered the transfer of the domain name POKECIK.EU to the Complainant.