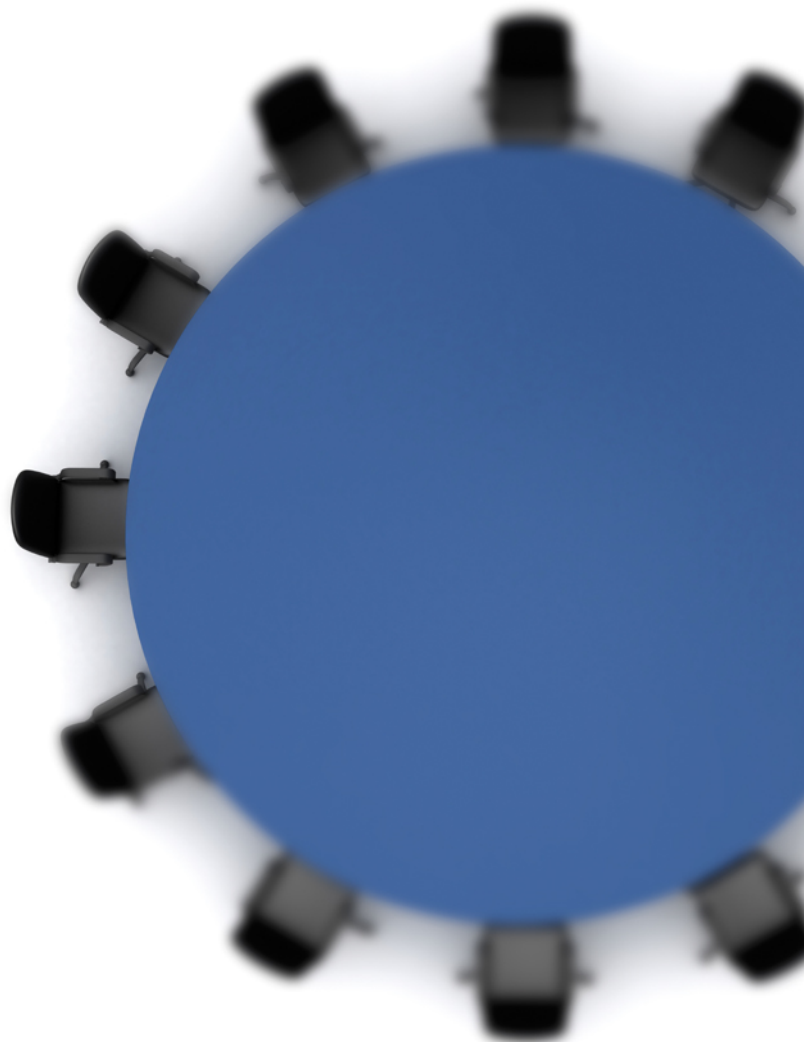


TaylorWessing

**Doménové spory (ADR .sk)
špecifiká pre elektronické
komunikácie (prípadová štúdia)**

JUDr. Ján Lazur, LL.M.
Bratislava, 5. jún 2018



Krátka história doménových sporov I

- > problematická - doména druhej úroveň - SLD – tzv. *second-level domain* – napr. <http://www.CNN.com>
- > potenciál poskytnúť informáciu o povahe webovej stránky umiestnenej na danej doméne
- > pridelenie domén na báze „*first-come, first-served*“ – v zásade jediná požiadavka neexistencia predchádzajúcej identickej domény
- > registrátori nerobia právny prieskum pri registrácii domén týkajúci sa práv žiadateľa o registráciu
- > 1993/1994 – riešenie otázky, či je potrebné chrániť doménové mená
- > ešte v máji 1994 - len tretina z Fortune 500 Companies registrované základné verzie svojich obchodných mien ako domény
- > postupne - odborná zhoda na tom, že porušovanie práv k doménovým menám predstavuje riziko vo vzťahu k základným cieľom známkového práva



Krátka história doménových sporov II



1994 – MTV.com (*MTV Networks v. Curry*) – doménové meno, ktoré reflektuje obchodné meno, môže predstavovať cenný obchodný majetok, keďže sprostredkúva komunikáciu so zákazníkmi – **záver**: Adam Curry uzatvoril mimosúdnu dohodu a doménu MTV.com prenechal MTV



1994 – McDonalds.com – reportér Josh Quittner kúpil doménu McDonalds.com v rámci svojej reportáže o *domain name squattingu* – **záver**: Quittner previedol doménu na McDonalds za podmienky, že McDonalds daruje 3,500 dolárov na nákup počítačového vybavenie a internetového prístupu pre jednu zo štátnych škôl v Brooklyne



Krátka história doménových sporov III



1996 – prevádzkovateľ pornografických stránok si zaregistroval doménu Candyland.com – spoločnosť Hasbro, ktorá mala registrovanú ochrannú známku Candyland od roku 1951 a predávala pod ňou spoločenskú hru pre deti (*Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd. et al.*) **záver:** súd rozhodol v prospech Hasbro a zakázal používať doménu



1995 – peta.org – Micheal Doughney si zaregistroval doménu peta.org a umiestnil na ňu stránku „People Eating Tasty Animals“ – reakcia organizácie PETA („People for the Ethical Treatment of Animals“) – **záver:** PETA vyhrala spor, avšak bez nároku na náhradu trov



Doménové spory na Slovensku I

- > 2007 - prvé slovenské rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v doménovom spore - *Rover*:
- > „V sporovom konaní žalobca zásadne určuje účastníkov konania v návrhu na začatie konania. Jeho úspešnosť v konaní súvisí s vecnou pasívnou legitimáciou ním označeného žalovaného.“
- > „Podľa Pravidiel poskytovania menného zoznamu v internetovej doméne SK, úlohou žalovaného [SK-NIC, a.s.] bolo najmä zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv a spravovať doménu. Držiteľom domény... bola spoločnosť E, s.r.o. a preto len táto spoločnosť mohla porušiť právo žalobcu vyplývajúce z ochrannej známky.“
- > zhrnutie: pri každom doménovom spore nevyhnutné zodpovedať otázky: (i.) **Kto** si uplatňuje právo? (ii.) **Z akého** právneho titulu? (iii.) **Čo** si bude uplatňovať? (iv.) **Voči komu** si uplatňuje právo? (v.) **Akým spôsobom**?



Modelový príklad

Zadanie:

„Spoločnosť A, ktoré sa špecializuje na inovatívne softvérové riešenia, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „**AlZett**“, pod ktorou chce aktívne vstúpiť aj na slovenský trh. Spoločnosť B, ktorá na Slovensku ponúka konkurenčný produkt, sa dozvie o obchodných plánoch Spoločnosti A, pričom v úsilí čo najviac oddialiť a sťažiť vstup Spoločnosti A na slovenský trh, si nechá zaregistrovať prostredníctvom svojho registrátora doménu **AlZett.sk**.“

Spoločnosť A potrebuje vzniknutú situáciu vyriešiť v čo najkratšom čase.

Kto si bude uplatňovať právne nároky?

1. Spoločnosť A je majiteľom predmetnej ochrannej známky EU – zároveň má záujem nadobudnúť doménu AlZett.sk
2. Aktívne vecne legitimovaná bude Spoločnosť A, namietajúca zásah do svojich práv.



Z akého právneho titulu?

1. Spoločnosť A namieta zásah do práv k ochrannej známke a rovnako ako aj zásah vo forme nekalosúťažného konania Spoločnosti B.
2. Ak by Spoločnosť A mala obchodné meno AlZett, ďalším hmotnoprávnym základom by bola ochrana práv k obchodnému menu.



Čo si bude právneho titulu?

1. V doménových sporoch si navrhovateľ uplatňuje vo väčšine prípadov: (i.) zdržovací nárok, prípadne (ii.) „nárok“ na prevod domény.
2. Celkovo však v slovenskej legislatíve absentuje konkrétnejšia špecifikácia právneho rámca pre požadovanie prevodu domény.



Voči komu budú uplatnené nároky? I

1. V praxi – opakované snahy v podobných prípadoch uplatňovať nároky priamo voči správcovi národnej domény .sk (voči SK-NIC, a.s.) – prostredníctvom podania návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (zrušenie namietanej domény), prípadne (ako v prípade *Rover*), kde sa žiadalo odstúpenie od zmluvy
2. Už aj *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (1999) (ACPA) uviedol: „*The domain name registrar or registry or other domain name authority **shall not be liable for injunctive or monetary relief** under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard...*“ [15 U.S.C. § 1 125(d)(2)(D)(ii)]
3. NS SR v rozhodnutí *Rover*: „[...] úlohou [SK-NIC, a.s.] bolo najmä zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv a spravovať doménu.“



Voči komu budú uplatnené nároky? II

1. Od roku 2004, kedy prichádzali na slovenské súdy prvé žaloby, sa postupne ustálilo, že správca národnej domény (t.j. SK-NIC, a.s.) bol navrhovateľmi označovaný buď za: (i.) zúčastnenú osobu alebo za (ii.) žalovaného v II. rade
2. Trend, keď je správca národnej domény označovaný za žalovaného v II. rade pretrval aj po rekodifikácii procesného práva (neukladá sa mu nahrádzať trovy konania)
3. Primárnym nositeľom právnej zodpovednosti voči oprávnenej osobe je však **držiteľ domény**
4. Pasívne vecne legitimovaný subjekt = primárne držiteľ domény



Akým spôsobom budú uplatnené nároky?

1. Od 1. septembra 2017 - platné Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR), ktoré spolu so zmenou Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk vytvorili rámec pre rozhodovanie doménových sporov prostredníctvom ADR.
2. Navrhovateľ – sťažovateľ má tak už možnosť voľby, a to: (i.) buď si uplatňovať svoje práva voči držiteľovi štandardne prostredníctvom civilného sporového konania alebo (ii.) využiť možnosť alternatívneho riešenia sporu (ADR) (ak žiada zrušenie alebo prevod).
3. ADR ponúka nasledovné základné výhody: (i.) rýchlosť konania, (ii.) „samovykonateľnosť“ bez potreby exekúcie prostredníctvom vyznačenia príslušnej zmeny v registri domén zo strany doménovej authority, (iii.) odbornosť, (iv.) transparentnosť.



Stručný postup kroků v případě ADR

1. Spoločnosť A podá Centru ADR návrh na riešenie sporu s Držiteľom (Spoločnosť B), pričom môže žiadať zablokovanie domény **AlZett.sk** a následne jej prevod.
2. V návrhu musí Spoločnosť A ako Sťažovateľ preukázať, že: (i.) Doména je zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má právo Sťažovateľ, (ii.) medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámieny, (iii.) Doména bola registrovaná bez práva alebo legitímneho záujmu a zároveň nebola registrovaná v dobrej viere.
3. Návrh bude po úhrade príslušného poplatku posudzovaný buď jedným Expertom alebo Panelom expertov Centra ADR.
4. Držiteľ má možnosť vyjadriť sa k Návrhu.
5. Riešenie sporu sa končí odborným rozhodnutím Expertu.
6. Možnosť Držiteľa preukázať podanie žaloby na súd do 10 dní – doménová autorita nevykoná zmenu.



Ako d'alej...

You created a brand
and worked hard.....

"but I just registered your
business name under
every domain
extension.....

What a steal!"



Ďakujem za pozornosť!



Ján Lazur

Partner a advokát, Bratislava

Taylor Wessing CEE

j.lazur@taylorwessing.com



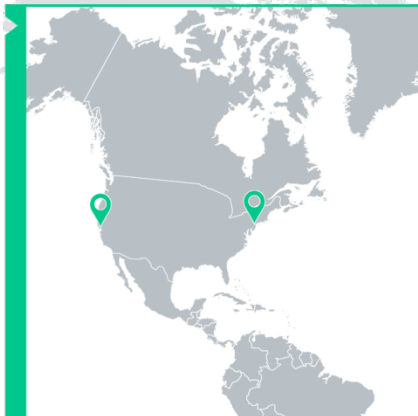
- > Od roku 2004
- > 23 právnikov (ca. 30 pracovníkov celkovo)
- > Komplexné právne služby
- > Poskytovanie právnych služieb v slovenčine, angličtine a nemčine
- > Jedna z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku



Taylor Wessing vo svete

Americas

United States: **New York*** | **Menlo Park***



Europe

Austria: **Vienna** | **Klagenfurt***
Belgium: **Brussels**
Czech Republic: **Prague** | **Brno***
France: **Paris**
Germany: **Berlin** | **Düsseldorf** | **Frankfurt** | **Hamburg** | **Munich**
Hungary: **Budapest**
Netherlands: **Amsterdam** | **Eindhoven**



Poland: **Warsaw**
Slovakia: **Bratislava**
Ukraine: **Kiev**
United Kingdom: **London** | **London Tech City** | **Cambridge**

Middle East

Saudi Arabia: **Riyadh** | **Jeddah**
UAE: **Dubai**



Asia

China: **Beijing*** | **Shanghai***
Hong Kong: **Hong Kong**
Indonesia: **Jakarta**
Singapore: **Singapore**
South Korea: **Seoul**
Vietnam: **Ho Chi Minh City** | **Hanoi**



Taylor Wessing locations:  Office  Associated firm  *Representative office

Taylor Wessing's international offices offer clients integrated international solutions, but are established as distinct legal entities registered as separate law practices in their jurisdictions. For further information about our offices and the regulatory regimes that apply to them, please refer to www.taylorwessing.com and www.rhtlawtaylorwessing.com.