

IT právo 2021

Doménové spory



PETKOV & Co
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Doménové spory

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.



Kolízie ako príčina sporov z doménových mien

- kolízia DM s ochrannou známkou
- kolízia DM s označením pôvodu výrobku a zemepisným označením
- kolízia DM s doménovým menom
- kolízia DM s obchodným menom
- kolízia DM s názvom právnickej osoby vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávných inštitúcií, štátov a medzinárodných organizácií
- kolízia DM s označením podniku a prevádzkarne
- kolízia DM s menom fyzickej osoby alebo chráneným pseudonymom alebo všeobecne známou prezývkou fyzickej osoby
- kolízia s názvom literárneho či umeleckého diela alebo označením literárnej postavy
- kolízia s názvom odrody rastliny



Kolízia doménového mena s ochrannou známkou

- najčastejší typ kolízie
- registrované OZ: národné, európske (EUIPO), medzinárodné (WIPO cez systém Madridskej dohody o medz. zápise OZ alebo Protokolu k Madridskej dohode)
- neregistrované OZ: všeobecne známe OZ
- Dôvody kolízie:
 - domény: zásada first come – first served
 - OZ: princíp teritoriality
 - osobitný režim: OZ s dobrým menom a všeobecne známa OZ



Obmedzenie práv z ochrannej známky (§ 14 ZOZ)

- majiteľ ochranej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich **vlastné meno, priezvisko, obchodné meno** alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a označenie potrebné na určenie účelu tovarov (...) alebo (...) služieb za predpokladu, že tretia osoba ich používa v **súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže**.
- majiteľ ochranej známky je povinný strpieť, ak používateľ **nezapísaného označenia**, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil

Časová priorita

1. registrácia doménového mena, 2. registrácia ochrannej známky

- ak držiteľ registroval doménu a ak ju užíva v súlade s dobrými mravmi
→ nedochádza k zásahu do práv majiteľa OZ

1. registrácia doménového mena, 2. registrácia ochrannej známky

- ale budúci majiteľ OZ je dostatočne známy alebo sa pripravuje vstúpiť na trh
→ nejde o dobrú vieru

Dobrá viera vs. zlá viera

- Napríklad, ak:
- bola doména zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť tretej osobe použiť chránené označenie v rámci danej domény
- bola doména zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa
- sa doména používa s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti internet
- bolo doménové meno zaregistrované najmä za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu



Riešenie doménových sporov

- všeobecné súdy (výlučne /súčasne)
- rozhodcovské konanie
 - rozhodcovská doložka v zmluvných podmienkach
- alternatívne riešenie sporov z doménových mien
 - Arbitrážne a mediačné centrum WIPO (rozhodovanie podľa UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy, ktoré schválil ICANN)
 - pre riešenie časti doménových sporov pre generické domény (gTLD)
 - v rámci národných/regionálnych domén prvej úrovne je rozhodnutie na lokálnej doménovej autorite



Riešenie doménových sporov na súde

- kauzálna príslušnosť súdov - § 25 a 26 CSP
 - spory z priemyselného vlastníctva – OS BB / KS BB
 - spory z nekalosúťažného konania a v autorskoprávných sporoch – OS BA I, OS BB, OS KE I / KS BA, KS BB, KS KE
- uznesenie Najvyššieho súdu 1Ndob/6/2020 www.oxywise.com - doménové meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva (konkrétne medzi práva obdobné priemyselným právam na označenie)
- osoba porušujúca práva tretích osôb prostredníctvom domény – výhradne držiteľ (NS SR 3 Obo 197/06)
 - SK NIC žalovaný z technických dôvodov
 - súdy nepriznávajú náhradu trov konania úspešnému žalobcovi voči spoločnosti SK NIC



Nároky

- povinnosť zdržať sa použitia doménového mena
 - (ne)zahŕňa to aj držbu doménového mena?
 - rozsudok Vrchného súdu v Prahe, 3 Cmo 283/2014-111 obklady-rako.cz – záver, že už samotná registrácia doménového mena je použitím označenia, ktorým je doménové meno tvorené
- povinnosť previesť doménové meno
 - nárok sa priznáva, ale je to diskutabilné
 - analógia s nariadením č. 874/2004 o doméne .eu
- povinnosť zrušiť registráciu doménového mena
 - pre žalobcu je riziko opätovnej registrácie alebo riziko registrácie iným subjektom

Charakteristika sporov

- uplatňované nároky sú spravidla a najčastejšie založené na známkovej ochrane, ako aj na ochrane proti nekalej súťaži
- súdy pri rozhodovaní o týchto nárokoch považujú za významné najmä
 - špekulatívne konanie držiteľa domény (resp. jeho konanie v zlej viere),
 - chýbajúce oprávnenie držiteľa domény k danému označeniu,
 - časovú prioritu ochrannej známky,
 - známosť a dobré meno ochrannej známky a
 - iné funkcie ochrannej známky (napr. propagačná funkcia).



Alternatívne riešenie sporov

- Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 - rozhoduje spory o domény .cz a aj spory .eu
 - 2007 – 2015 – ako rozhodcovský súd
 - základ veřejná rozhodcovská ponuka – NSČR to vyhlásil za neplatné vo veci suzuki.cz
 - od 2017 – arbitrážne centrum
- Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov
 - ADR EISi
 - adr.eisionline.org
 - od 1.9.2017

Rozhodnutia ADR centra od roku 2017

Príklady rozhodnutí

- Rozhodnutie vo veci vogue.sk (1/2017)
 - prevod domény
 - doména bola presmerovaná na stránku s módnym obsahom a módnou kolekciou manželky držiteľa domény
 - priťahovanie užívateľov na konkurenčnú stránku
- Rozhodnutie vo veci prestigepark.sk (2/2018)
 - zásah do práv k obchodnému menu
 - zmluvný vzťah medzi sťažovateľom a držiteľom
 - sťažovateľ platil poplatky za doménu

- Rozhodnutie vo veci redken.sk (3/2018)
 - prevod domény
 - na doméne bola umiestnená prezentácia s vlasovou kozmetikou propagovanou na stránke ucesy.com
 - prezentácia bola neskôr odstránená a obsah webu upravený, avšak zlá viera už existovala
- Rozhodnutie vo veci „ryanair“ (10/2019)
 - prevod 1 domény, zrušenie 19
 - nepreukázané dobré meno
 - rozhodnuté tesne pred uplynutím dvojročnej lehoty

- rozhodnutie vo veci Spartak Trnava (25/2020)
 - tvrdený zásah do obchodného mena Sťažovateľa (FC Spartak, a.s.) a nezapísaného označenia „Spartak Trnava“
 - registrácia domény bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom a následná ponuka na predaj spojená s výzvou na predkladanie prostredníctvom zverejneného online formulára návrhy ceny za kúpu Domény
- rozhodnutie vo veci Levi.sk (30/2020)
 - registrácia bez skutočného používania (iba na presmerovanie na konkurenčnú doménu)

Návrh zamietnutý

- petrzalskenoviny.sk
- ipma.sk
- apas.sk
- primat.sk
- perinbaba.sk
- Dôvody:
 - subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané
 - nebola preukázaná vedomosť Držiteľa o existencii ochrannej známky
 - držiteľovi nebolo možné pričítať okolnosti a správania jeho predchodcu

- rozhodnutie vo veci Perinbaba (28/2020)
 - sťažovateľ si uplatňoval ochranu z titulu autorského práva k názvu diela alebo postavy
 - podporne si uplatňoval aj práva z ochrannej známky
 - sťažnosť bola neúspešná, pretože majetkové práva k prípadnému dielu vykonáva iná osoba
 - expert dospel k záveru, že samotné označenie „Perinbaba“ pravdepodobne nie je osobitne chránené autorským právom pretože je predurčené ľudovým námetom diela
 - uplatňovaná ochranná známka nepatrí Sťažovateľovi

- rozhodnutie vo veci petrzskenoviny.sk (7/2019)
 - 20 ročná ochranná známka
 - nízka až priemerná rozlišovacia spôsobilosť OZ a lokálny charakter obmedzený na m.č. Petržalka
 - subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané
 - nebola preukázaná vedomosť Držiteľa o existencii ochrannej známky
 - sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery Držiteľa
- rozhodnutie vo veci primat.sk (4/2018)
 - registrácia domény predchádzala registrácii slovenskej ochrannej známky
 - všeobecná známosť označenia primat nebola preukázaná
 - generická povaha slova „primat“
 - zamietnuté

Zhrnutie

- klamlivé registrácie
 - ADR: Letenkyryanair.sk, Vogue.sk
 - súd: viagra.sk
- parazitné registrácie
 - ADR: alcatel-lucent.sk (doména plus využitie odkazov na ochranné známky)
 - súd: spinalis.sk
- kúp si ma registrácie
 - ADR: lincolnelectric.sk, malyhaj.sk, fcspartak.sk

- blokačné registrácie
 - nie je cieľom držiteľa domény obohatiť sa, ale skôr spôsobiť konkurentovi ujmu
- kritika a paródia
 - len čestná kritika je oprávnená
 - opak – napodobňovanie vizuálu a pod.
- koexistencia práv
 - hlavný princíp – princíp priority (ak nejde o nečestné konanie)



PETKOV & Co
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Ďakujem za pozornosť

adamova@petkov.sk



Ďakujeme za pozornosť
