REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az alibabastore.hu és alibabashop.hu domain nevek tárgyában

A dr. Szamosi Katalin ügyvéd (SBGK Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt Alibaba Group Holding Limited (székhely:Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által az EuroCable Magyarorszag Kft (székhely: 1116 Budapest, Andor utca 47-49., WebPark, 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

DÖNTÉST:

A Tanács a Kérelmező által az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli azok átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain nevek átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain nevek átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy Kérelmező a jogosultja az alábbi közösségi

védjegyeknek:

• 001332899-es számú és 1999. október 5-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy az ‘ALIBABA.COM’ szót oltalmazza a 35., 38., és a 42. osztályban.
• 004534319-es számú és 2005. november 7-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy az ‘ALIBABA’ szót oltalmazza a 9., 35., 38., és a 42. osztályban.
• 009887787-es számú és 2011. december 4-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy az ‘ALIBABA’ ábrás megjelölést oltalmazza a 16., 35., 36., 39., 41., és a 42. osztályban.

Kérelmező előadta, hogy a védjegyek a ’ALIBABA’ védjegyet oltalmazzák, s a védjegyek lajstromkivonatát csatolta. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező az alibaba.com online bolt és piactér üzemeltetője, amely a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi oldala. Továbbá rögzítette, hogy a Kérelmező világszerte így Európában is ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van. Továbbá rámutatott, hogy Kérelmező valamint a Kérelmező márkája és védjegyei közismert és jóhírű Európa szerte, így Magyarországon is, amely egy régóta tartó, folyamatos és költséges márkaépítés és marketingtevékenység eredménye is.

Kérelméhez a védjegyokiratokat csatolta.

1.3. Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett EuroCable Magyarország Kft. a www. doman.hu whois rekord tanúsága szerint 2016. január 6-án regisztráltatta az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain neveket.

1.4. Kérelmezőnek 2016. januárja során tudomására jutott, hogy Kérelmezett az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain neveket regisztrálta valamint, hogy a domain nevekről átirányítja a látogatókat egy olyan oldalra, ahol a domain neveket eladásra kínálja fel. Kérelmező kérelme mellékleteként csatolta az átirányított honlapokról készült képeket.

1.5. Kérelmező álláspontja szerint a hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy az "ALIBABA" név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név. Kérelmező kifejtette, hogy a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain nevek között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során az "ALIBABA" nevet kell az alibabastore.hu és az

alibabashop.hu domain nevekkel összevetni. Az összevetés alapján - tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy csupán a megkülönböztető képességgel nem rendelkező leíró „store” és „shop” szóval különböznek a domain nevek a Kérelmező védjegyeitől. Rögzítette továbbá, hogy mindkét leíró szóelem arra a szolgáltatásra (online bolt és piactér) utal, amelyet a Kérelmező üzemeltet a www.alibaba.com alatt.

A fentiek alapján Kérelmező arra a következtetésre jutott, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.3. pontja szerint domain név azonos egy olyan névvel, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar jog által védett név.

1.6. Kérelmező továbbá hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett a domain neveket anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne. Hivatkozott arra, hogy Kérelmezettnek a domain nevek nem a közismert elnevezései. Éppen ellenkezőleg, a Kérelmező a jogosultja számos az "ALIBABA" nevet oltalmazó regisztrált védjegynek, továbbá az „ALIBABA” szót tartalmazó domain névnek. Továbbá Kérelmező ezen a cégnéven nyújt szolgáltatásokat világszerte, beleértve Magyarországot is.

1.7. Kérelmező továbbá előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett tisztességtelenül használja az alibabastore.hu és az alibabashop.hu domain neveket és a felhasználók megtévesztésére törekszik. Kérelmezett a domain nevek alatt olyan szolgáltatásokat kíván nyújtani („hasznosítsuk közösen” felhívás az átirányításkor) illetve eladásra hirdeti a domain nevekett, amelyek a Kérelmező szolgáltatásaival magas fokú hasonlóságot mutatnak vagy még azonosak is azon szolgáltatásokkal, amelyek tekintetében a Kérelmező védjegyei oltalmat élveznek, illetve amely szolgáltatásokat a Kérelmező nyújt a www.alibaba.com oldalán. Továbbá hangsúlyozta, hogy Kérelmező a Kérelmezett részére sem kizárólagos forgalmazási jogot, sem pedig védjegyhasználati engedélyt nem adott a hivatkozott védjegyek tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn.

1.8. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain neveket rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

1.9. Mindezek alapján a Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának („RDSZ”) 31. a) c) és d) pontjaira.

E pontokra figyelemmel Kérelmező rögzítette, hogy álláspontja szerint a domain neveket a Kérelmezett elsősorban abból a célból igényelte, hogy név használatára jogosult személynek azaz a Kérelmezőnek ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa amit alátámaszt az átirányítás után megjelenített szöveg: „Amennyiben érdeklődik a alibabashop.hu domainnév iránt, illetve üzleti ajánlatot szeretne tenni”.

Továbbá Kérelmezett másik céljaként a versenytárs szakmai tevékenységét megzavarására hivatkozott a Kérelmező, amit az átirányítás után megjelenített szöveggel támasztott alá: „Hasznosítsuk közösen!”. Tehát a Kérelmezett harmadik személyekkel együtt olyan honlapot kíván üzemeltetni, amely versenytársa (lenne) a Kérelmezőnek. Erre utal Kérelmező szerint a „store” és „shop” szavak használata a domain nevekben, azaz a Kérelmezővel megegyező szolgáltatásokat kíván nyújtani.
Végezetül Kérelmezett hivatkozott arra is, hogy a domain neveket Kérelmezett szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsa át.

1.10. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett tevékenysége, kimeríti a 31. a) c) és d) pontokban foglalt tevékenységeket azaz a domain nevek rosszhiszemű igénylése, illetve használata egyértelműen megállapítható.

1.11. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kérelmezett nem ismert a kérelmezett domain név alapján és nincsen olyan jogilag releváns magyarázat, ami indokolttá tenné, hogy Kérelmezett olyan domain nevet regisztrált, amely azonos a Kérelmező cégnevével, domain neveivel és védjegyeivel.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy

2.1. Az álláspontja szerint törvényesen, tisztességesen és a továbbértékesítés szándéka nélkül használja adomain nevet és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, és arra sem, hogy sértse egy olyan név jóhírét, amelynek használatára más személy jogosult.
Továbbá Kérelmező nem adott be panaszt a Kérelmezett által igényelt domainek regisztrálása ellen az előírt határidőben.

2.2. Vitatta, hogy eladásra kínálta volna fel a domain neveket, hivatkozva arra, hogy azokat maga kívánta hasznosítani és a hasznosításban üzleti lehetőséget látó befektetőknek csak a közös hasznosításban kínál fel lehetőségeket a „Hasznosítsuk közösen" megjelöléssel, amely álláspontja szerint nem említi az átruházást.

2.3. Kérelmezett hivatkozott más, az „alibaba" védjegyet tartalmazó regisztrált domain nevekre is, továbbá arra, hogy a Kérelmező védjegyével betű szerint egyező www.alibaba.hu domain is harmadik személyek használatában áll, mégpedig egy jelenleg ökölvívó sportáruház működik e domain felhasználásával.

2.4. Hivatkozott arra, hogy az alibaba szókapcsolat felhasználásával számos harmadik személy által hasznosított domain működik .hu és egyéb kiterjesztések alatt, a Kéremező által állított megtévesztés és a fogyasztók általi összetéveszthetőség kritériumai objektíve nem állnak fenn. Hivatkozott arra is, hogy a világon sok tucat domain tartalmazza és használja fel szókapcsolatban az alibaba szóelemet, s ennek ellenére sikeres a Kérelmező, tehát a fogyasztókat nem tévesztette meg.

2.5. Hivatkozott arra, hogy mint kábeltelevíziós műsorelosztó a kábeltelevíziós fogyasztói piac tematikus műsorok iránti kereslet körében fejleszteni kíván műsorcsomagokat önálló brandek alatt is, melynek keretében az ún. gyermekcsatornák műsorait külön csomagban is elérhetően tervezi kialakítani. E termékfejlesztése üzleti felhasználásához tervezi használni az alibabashop.hu és alibabastore.hu domaineket.

2.6. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező által hivatkozott védjegyeket sem az oltalommal érintett szolgáltatások, sem bármely egyéb gazdasági tevékenysége körében nem használja fel jogellenesen, ezért Kérelmező állításait alaptalannak tartja. Álláspontja szerint alaptalan Kérelmező hivatkozása, hogy esélye lenne annak, hogy bárki arra következtethetne, hogy

a kérelmezett domainek a Kérelmezőhöz tartoznak. Ugyanis a Kérelmezett beazonosítható, a honlapon egyetlen elem sem utal a Kérelmezőre és annak a védjegy árujegyzékében szereplő árura/szolgáltatására. Kérelmezett álláspontja szerint tehát az összetéveszthetőség egyetlen feltétele sem áll fenn.

2.7. Rögzítette továbbá, hogy a domainek felhasználásával egyáltalán nem végez a Kérelmező szolgáltatásaival hasonlóságot mutató tevékenységet (nem végez termékforgalmazást).

2.8. Végezetül rögzítette, hogy a mesehős, Ali baba nevére utaló szavak használata a Kérelmező védjegyének árujegyzékében nem szereplő árura/szolgáltatásra, továbbá a védjeggyel betű szerint sem egyező, miért is nem minősül jogellenesnek.

3. Kérelmező észrevételei a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Kérelmezői kifogás előterjesztésének elmaradásával kapcsolatos észrevétele körében Kérelmező a a Domainregisztrációs Szabályat (DRSZ) 9.2. pontjára hivatkozva rögzítette, hogy a kifogás előterjesztésének elmaradása a delegálást megelőzően nem értelmezhető úgy, hogy a Kérelmező bármilyen jogáról lemondott volna, tehát a folyamatban lévő eljárás megindítására jogosult volt.

3.2. Ismételten rögzítette álláspontját, hogy a Kérelmezett a domain neveket abból a célból igényelte, hogy azokat a név használatára jogosult Kérelmezőnek ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa. Az átirányítást követően megjelenített szöveg, ugyanis vételi ajánlat tételére szólít fel és nem a közös hasznosításra: „Amennyiben érdeklődik az alibabashop.hu domain név iránt, illetve üzleti ajánlatot szeretne tenni.”

3.3. A Kérelmezett azon előadására, hogy a védjegyek nem egyeznek meg betű szerinti a kérelmezett domain nevekkel Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain nevek és a védjegyek között az eltétés a magyarországi domainekre utaló .hu országkód, másrészről a „store” és „shop” szóelemek, amelyek leíró jellegűek (a domain név alatt nyújtani kívánt szolgáltatást írják le) ezért nem bírnak megkülönböztető képességgel. Miért is, ha nem vesszük figyelembe ezeket a leíró elemeket, akkor azonos, ha viszont figyelembe

vesszük, akkor is legalább megtévesztő a hasonlóság a védjegyek és a panaszolt domain nevek között.

3.4. A Kérelmezett védekezésének 5. pontjában kifejtettekkel kapcsolatosan hivatkozik a Kérelmezett önellentmondására. Ugyanis míg érdemi védekezése 2. pontjában a harmadik felekkel történő közös hasznosítást jelöli meg a kérelmezett domainekkel kapcsolatos szándékot illetően, addig az 5. pontban már saját gyermekcsatornák fejlesztését jelöli meg üzleti felhasználási célként.

3.5. Amennyiben Kérelmezett érdemi védekezése 6. és 7. pontjában tett előadása alapján terméket nem forgalmaz illetve nem üzemeltet online piacteret, akkor nincs olyan releváns jogi magyarázat, amely olyan domain nevek regisztrációját indokolná, amelyen a Kérelmezett nem ismert és nem tevékenykedik e piacon és – saját előadása szerint - a jövőben sincs ilyen szándéka. Ezzel szemben a Kérelmezett éppen ezen a piacon tevékenykedik és a panaszolt domain nevek ezen tevékenységre/szolgáltatásra utalnak, valamint azonosak a Kérelmező cégnevével, domain neveivel és védjegyeivel.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott

domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy a Kérelmező jogosultja az alábbi közösségi védjegyeknek:
• 001332899-es számú és 1999. október 5-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy a „ALIBABA.COM" szót oltalmazza a 35., 38., és a 42. osztályban.
• 004534319-es számú és 2005. november 7-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy a „ALIBABA" szót oltalmazza a 9., 35., 38., és a 42. osztályban.
• 009887787-es számú és 2011. december 4-ei elsőbbségű közösségi védjegynek. A védjegy a „ALIBABA" ábrás megjelölést oltalmazza a 16., 35., 36., 39., 41., és a 42. osztályban.

A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti.
A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain nevek a Kérelmező szóvédjegyével – tehát a Domainregisztrációs Szabályzat 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. Döntnök e vonatkozásban osztja a Kérelmező azon álláspontját, miszerint a Kérelmezett az „ALIBABA" megjelölés a shop és a store kiegészítése leíró jellegű, nem eredményez olyan megkülönböztető jelleget, amely a Kérelmező védjegyoltalomhoz való jogát korlátozná. A Döntnök osztja e körben a Kérelmező azon álláspontját is, miszerint ezen ún. leíró elemek figyelmen kívül hagyása nélkül azonos, míg a leíró elemek figyelembe vétele esetén megtévesztő a hasonlóság a védjegyek és a panaszolt domain nevek

között.

Az RDSZ 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett.

Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmezett az „alibabashop.hu" és „alibabastore.hu" domainek használatára tett előkészületeit nem bizonyította megfelelőképp, a hasznosítás tekintetében tett nyilatkozatok ellentmondásosságát a Kérelmezővel egyezően maga is észlelte. A Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltakra reagálva a Döntnök megállapítja, hogy bizonyítottság hiányában a Kérelmezett által megjelölt kifogásokat az ügy elbírálása szempontjából nem tudja figyelembe venni.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét is bizonyítottnak látta a domain használatával kapcsolatosan. A Kérelmező a becsatolt „screenashot"-ok alapján bizonyította, http://domain.1240.hu/?refdomain=alibabashop.hu oldalra átirányított keresés a Kérelmezett cégnevével ellátott lapra visz át, amelyen egyértelmű felhívás szerepel ajánlattétre mindazoknak, akik a www.alibabastore.hu domain iránt érdeklődnek és üzleti ajánlatot kívánnak tenni.

Mindezek alapján a Döntnök az RDSZ 31. a) c) d pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és az RDSZ 29. a) és b) pontja és a 31. a) c) és d) pontja alapján elrendeli az alibabashop.hu és az alibabastore.hu domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr.Bozzay Gyöngyi
döntnök