

ROZHODNUTIE SENÁTU

Midea Group Co. Ltd a Midea Italia S.R.L. v. Ing. Miloš Šablatúra EM-Design
Prípado č. DEU2024-0040

1. Strany konania

Navrhovateľmi sú Midea Group Co. Ltd, Čína (ďalej len "prvý navrhovateľ") a Midea Italia S.R.L., Taliansko (ďalej len "druhý navrhovateľ"), ktorých v konaní zastupuje spoločnosť Kolster Oy Ab, Fínsko.

Oporcom je Ing. Miloš Šablatúra EM-Design, Slovensko.

2. Meno domény, register a registrátor

Správcom sporného mena domény <midea.eu> je Európsky správca registra internetových domén ("EURid" alebo "správca"). Registrátorom sporného doménového mena je WEBY GROUP, s.r.o.

3. Priebeh konania

Sťažnosť bola podaná na Arbitrážnom a mediačnom centre WIPO (ďalej len "Centrum") 12. decembra 2024. Dňa 30. decembra 2024 Centrum zaslalo e-mail registru so žiadosťou o overenie registrátora v súvislosti so sporným názvom domény. Dňa 31. decembra 2024 registrátor zaslal e-mailom svoju overovaciu odpoveď centru, v ktorej potvrdil, že odporca je uvedený ako registrujúci sporného mena domény, a poskytol svoje kontaktné údaje.

Centrum overilo, že sťažnosť je v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v Pravidlách alternatívneho riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu ("pravidlá ADR") a Doplnkových pravidiel Svetovej organizácie duševného vlastníctva pre alternatívne riešenie sporov týkajúcich sa domén .eu ("Doplnkové pravidlá").

V súlade s pravidlami ADR, odsek B2, Centrum formálne informovalo odporcu o sťažnosti a konanie sa začalo 10. januára 2025. V súlade s pravidlami ADR, odsek B3, lehota na podanie vyjadrenia odporcu k žalobe bola 30. januára 2025. Odporca nepodal žiadnu vyjadrenie k žalobe. V súlade s tým Centrum 31. januára 2025 oznámilo neplnenie zo strany odporcu.

Centrum vymenovalo Petra Kružliaka za jediného člena senátu v tejto veci 5. februára 2025. Senát konštatuje, že bol riadne ustanovený. Senát doručil Potvrdenie o prijatí a vyhlásenie o nestrannosti a nezávislosti vyžadované Centrom na zabezpečenie súladu s pravidlami ADR, odsek B5.

Dňa 20. februára 2025 bol vydaný a stranám zaslaný procesný príkaz senátu, na základe ktorého senát požiadal prvého navrhovateľa, aby potvrdil, že jeho dcérska spoločnosť Midea Italia S.R.L. by sa mala považovať za spolu-navrhovateľa. Navrhovateľ podal svoju odpoveď 24. februára 2025 a potvrdil, že dcérska spoločnosť navrhovateľa, Midea Italia S.R.L., sa má považovať za spolu-navrhovateľa.

4. Skutkové okolnosti

Prvý navrhovateľ je celosvetovo pôsobiaca technologická skupina založená v roku 1968 so sídlom v Guangdongu v Číne. Spoločnosti v skupine navrhovateľov majú viac ako 166 000 zamestnancov, pôsobia vo viac ako 200 krajinách a v roku 2023 dosiahli obrat 53,2 miliardy USD.

Prvý navrhovateľ si zároveň zaregistroval veľké množstvo ochranných známkov na celom svete obsahujúcich slovný prvok MIDEA, vrátane

- ochrannej známky Európskej únie (EÚ) č. 001792605 MIDEA (obrazová), prihlásenej 4. augusta 2000 a zapísanej 28. augusta 2001 pre výrobky v triedach 7, 9 a 11;
- ochrannej známky EÚ č. 002408375 MIDEA (obrazová), prihlásenej 12. októbra 2001 a zapísanej 5. novembra 2002 pre služby v triede 37;
- ochrannej známky EÚ č. 018228602 MIDEA (obrazová), prihlásenej 21. apríla 2020 a zapísanej 8. októbra 2020 pre tovary a služby v triedach 7, 9, 11 a 42;
- slovenskej ochrannej známky č. 198059 MIDEA (obrazová), prihlásenej 5. septembra 2000 a zapísanej 11. februára 2002 pre výrobky v triedach 7, 9 a 11.

(ďalej spoločne len "ochranné známky MIDEA")

MIDEA bola Euromonitorom zároveň označená za svetovú značku č. 1 v oblasti úpravy vzduchu štyri roky po sebe a prvý navrhovateľ sa okrem iného umiestnil v rebríčkoch Fortune Global 500 (2022) a Forbes Global 2000 (2024).

Sporné meno domény bolo zaregistrované 7. júna 2006. Ku dňu podania sťažnosti, ako aj v čase vydania rozhodnutia sporné meno domény odkazovalo na neaktívnu webovú stránku.

5. Tvrdenia účastníkov konania

A. Navrhovatelia

Navrhovatelia tvrdia, že všetky podmienky na prevod sporného mena domény na druhého navrhovateľa Midea Italia, S.R.L. sú splnené.

V súvislosti s prvým predpokladom navrhovatelia tvrdia, že MIDEA je meno, ku ktorému majú právo uznané alebo zakotvené vnútroštátnym právom Slovenskej republiky, ako aj právom EÚ. Ich ochranné známky MIDEA a sporné meno domény sú totožné.

Pokiaľ ide o druhý predpoklad, žalobcovia tvrdia, že odporca nezaregistroval žiadnu ochrannú známku alebo podobné výhradné právo na sporné doménové meno, ani nezískal od navrhovateľov žiadne povolenie alebo licenciu na používanie ochrannej známky MIDEA. Pokiaľ je navrhovateľom známe, odporca nemá právo na žiadne legitímne používanie tohto názvu.

Pokiaľ ide o tretie tvrdenie, navrhovatelia tvrdia, že registrujú a používajú ochranné známky pre svoju značku a názov spoločnosti MIDEA od roku 2001 a vzhľadom na celosvetovo vysokú reputáciu značky MIDEA je nemysliteľné, že by odporca nevedel o ochranných známkach navrhovateľov pri registrácii a pasívnom alebo aktívnom používaní sporného mena domény. Sporné meno domény je totožné s ochrannou známkou

navrhovateľov a odporca nemá žiadne výhradné práva ani inak preukázateľne nepoužíva sporné meno domény v dobrej viere, ani nemá oprávnený záujem na spornom názve domény.

B. Odporca

Odporca sa k tvrdeniam navrhovateľov nevyjadril.

6. Diskusia a zistenia

6.1. Predbežná otázka: Spojenie navrhovateľov

Senát konštatuje, že v kontexte odpovede prvého navrhovateľa na príkaz senátu a postavenie Midea Itala S.R.L. ako ďalšieho navrhovateľa senát zväžil aj otázku viacerých navrhovateľov v tomto konaní. Pravidlá ADR výslovne nepredpokladajú možnosť, aby viacerí navrhovatelia podali sťažnosť týkajúcu sa mena domény .eu. Z predchádzajúcich sporov týkajúcich sa domén .eu však vyplynulo, že za určitých okolností môže byť prijatá jedná sťažnosť podaná viac ako jedným navrhovateľom proti jednému odporcovi.

V tomto prípade prvý navrhovateľ preukázal, že druhý navrhovateľ Midea Italia S.R.L. patrí do rovnakej skupiny, a preto majú spoločný záujem na spornom názve domény a na základe toho aj spoločný nárok voči odporcovi. Senát ďalej zväžil aj s poukazom na posúdenie oprávnenosti v časti 6.2.D, že obaja navrhovatelia majú záujem na požadovanom prevode sporného mena domény a že pripustenie spojenia je procesne hospodárne. Pokiaľ ide o spravodlivosť a rovnosť strán, senát nevidí dôvod, prečo by toto spojenie na strane navrhovateľov bola pre ktorúkoľvek stranu nespravodlivé alebo spôsobovalo nerovnosť, koniec koncov toto nebolo zo strany odporcu ani namietané.

Uvedené okolnosti podľa názoru senátu odôvodňujú pripustenie spojenia navrhovateľov v tomto konaní, a to aj s poukazom na ustálenú rozhodovaciu prax. Porovnaj *Whaleco Inc. a Whaleco Technology Limited v. Tomasz Nowak* WIPO Prípád č. DEU2024-0006 alebo *GoliathTech Inc. a GoliathTech Europe v. ITtrust Domain Services LTD* WIPO Prípád č. DEU2024-0009.

6.2. Vecné otázky

Úspech navrhovateľa v tomto konaní predpokladá, že v súlade s odsekom B11 písm. d) bodom 1 pravidiel ADR v spojení s článkom 4 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019 o zriadení a fungovaní doménového mena najvyššej úrovne .eu (ďalej len "nariadenie 2019/517") preukázal tieto skutočnosti:

- (i) meno domény je zhodné alebo zameniteľne podobné názvu, na ktorý existuje právo uznané alebo zakotvené vo vnútroštátnom práve členského štátu EÚ a/alebo v práve EÚ; a že buď
- (ii) odporca si zaregistroval meno domény bez akýchkoľvek práv alebo oprávneného záujmu na mene domény; alebo
- (iii) meno domény bolo zaregistrované alebo sa používa v zlej viere.

Vzhľadom na podobnosti medzi pravidlami ADR a Jednotnou politikou sporov o názvy domén ("UDRP") skupina poroty považuje v tomto prípade za relevantný aj prehľad názorov skupiny WIPO na vybrané otázky UDRP, tretie vydanie ("[Prehľad WIPO 3.0](#)"), ako aj rozhodnutia vydané senátmi v prípadoch posudzovaných podľa pravidiel UDRP.

A. Zhodné alebo zameniteľne podobné menu, na ktoré existuje právo uznané alebo zakotvené vo vnútroštátnom práve členského štátu a/alebo v práve Európskej únie

Prvou podmienkou, ktorú musí navrhovateľ preukázať, je, že sporné meno domény je totožné alebo zameniteľne podobné menu, na ktoré existuje právo uznané alebo zakotvené vo vnútroštátnom práve členského štátu EÚ a/alebo v práve EÚ.

Navrhovateľ v tomto konaní preukázal, že je vlastníkom ochranných znáмок MIDEA – ochrannej známky EÚ, ako aj slovenskej národnej ochrannej známky, ktoré sú v celom rozsahu obsiahnuté v spornom doménovom mene. Senát poukazuje na to, že v súlade s ustálenými pravidlami rozhodovacej praxe sa domény najvyššej úrovne, v tomto prípade “.eu”, považujú za štandardnú požiadavku na registráciu domény a nezohľadňujú sa na účely posúdenia totožnosti alebo mäťúcej podobnosti. [Prehľad WIPO 3.0](#), časť 1.11.

Na základe vyššie uvedeného senát konštatuje, že prvá podmienka stanovená v odseku B11 písm. d) bode 1 bode i) je splnená, keďže sporné meno domény je totožné s ochrannými známkami MIDEA ako menami, na ktoré existuje právo uznané alebo zakotvené vo vnútroštátnom práve členského štátu a/alebo v práve EÚ.

B. Práva alebo oprávnené záujmy

Druhým predpokladom, ktorý musí navrhovateľ preukázať, je skutočnosť, že držiteľ sporného mena domény si sporné meno domény zaregistroval bez práv alebo oprávneného záujmu. Podľa odseku B11 písm. e) pravidiel ARD môže dokazovať právo alebo oprávnený záujem odporcu na tomto mene domény pre účely odseku B11 písm. d) bodu 1 bodu ii) ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

- (1) odporca používal meno domény alebo meno zodpovedajúce menu domény v súvislosti s ponukou tovarov alebo služieb alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o alternatívnom riešení sporu;
- (2) odporca, ktorým je podnik, organizácia alebo fyzická osoba, bol bežne známy podľa mena domény, aj keď chýbal nárok, uznaný alebo zakotvený vo vnútroštátnom práve členského štátu EÚ a/alebo práve EÚ;
- (3) odporca legitímne a nekomerčne alebo primeraným spôsobom používa meno domény bez úmyslu zavádzať spotrebiteľov alebo poškodzovať dobré meno mena, na ktoré jestvuje nárok, uznaný alebo zakotvený vo vnútroštátnom práve členského štátu EÚ a/alebo v práve EÚ.

Hoci podľa odseku B11 písm. d) pravidiel ADR nesie navrhovateľ celkové dôkazné bremeno, že odporca si zaregistroval sporné meno domény bez toho, aby mal právo alebo oprávnený záujem na spornom mene domény, senáty uznali, že preukázanie toho, že odporca nemá právo alebo oprávnený záujem na mene domény, môže mať za následok náročnú úlohu “dokazovania negatíva” vyžadujúceho informácie, o ktorých má často primárne vedomosť alebo sú pod jeho kontrolou. V prípade, ak navrhovateľ prima facie preukáže, že odporca nemá právo alebo oprávnený záujem, dôkazné bremeno v súvislosti s týmto predpokladom sa presúva na odporcu, ktorý musí predložiť relevantné dôkazy preukazujúce jeho právo alebo oprávnený záujem na mene domény (hoci dôkazné bremeno vždy zostáva na navrhovateľovi). Ak odporca nepredloží takéto relevantné dôkazy, má sa za to, že navrhovateľ preukázal, že druhá domnienka bola splnená. [Prehľad WIPO 3.0](#), časť 2.1, ale aj napr. *Lidl-Stiftung & Coupon KG v. Názov upravený*, prípad WIPO č. DEU2018-0012 a *Whaleco Inc. a Whaleco Technology Limited v. Tomasz Nowak*, prípad WIPO č. DEU2024-0006.

Po preskúmaní obsahu spisu senát konštatuje, že navrhovateľ preukázal prima facie, že odporca nemá právo alebo oprávnený záujem na spornom mene domény. Odporca tento prima facie dôkaz navrhovateľa žiadnym spôsobom nevyvrátil, ani nepredložil žiadne relevantné dôkazy preukazujúce právo alebo oprávnený záujem na spornom mene domény, napríklad tie, ktoré sú uvedené v pravidlách ADR alebo iné.

Z obsahu spisu pritom nevyplýva žiaden dôkaz, na základe ktorého by navrhovateľ umožnil odporcovi používať ochranné známky MIDEA v spornom mene domény alebo mu k tomu udelil licenciu. Rovnako z obsahu spisu nevyplývajú žiadne registrácie ochranných znáмок, ani iné skoršie relevantné práva odporcu zodpovedajúce spornému menu domény, ani to, že by bol odporca pod sporným menom domény známy.

Napokon z obsahu spisu nevyplýva, že by sa v prípade sporného mena domény malo jednať o legitímne a nekomerčné používanie sporného mena domény alebo jeho používanie primeraným spôsobom. Ochranné známky MIDEA sú obsiahnuté v spornom názve domény v celosti. Meno domény zhodné ako ochranná známka navrhovateľa vyvoláva vysoké riziko implicitného prepojenia s Navrhovateľom, čo vylučuje záver o

možnom legitímnom a nekomerčnom používaní sporného mena domény alebo jeho používaní primeraným spôsobom. Prehľad WIPO 3.0, časť 2.5.1.

Senát preto konštatuje, že požiadavky odseku B11 písm. d) bodu 1 bodu ii) pravidiel ADR sú splnené.

C. Zaregistrované alebo použité v zlej viere

Navrhovateľ splnil požiadavky odseku B11(d)(1)(ii) pravidiel ADR, a preto nie je potrebné, aby senát skúmal tvrdenia navrhovateľa o registrácii alebo používaní sporného mena domény odporcom v zlej viere.

Senát však pre úplnosť konštatuje, že navrhovateľ poskytol dostatočné argumenty a dôkazy na preukázanie zlej viery odporcu pri registrácii alebo používaní sporného mena domény.

Senát zdôrazňuje, že nebola preukázaná žiaden súvis ochranných známk MIDEA s odporcom a poukazuje na odôvodnenie v časti 6.2.B., že sporné doménové meno vyvoláva vysoké riziko implicitného prepojenia s navrhovateľom, pričom odporca sa nesnažil ani tvrdiť, a už vôbec nie preukázať, že má právo alebo oprávnený záujem na spornom mene domény.

V čase podania sťažnosti a v čase vydania tohto rozhodnutia sporné meno domény odkazovalo na neaktívnu webovú stránku. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe nepoužívanie mena domény nebráni zisteniu zlej viery podľa doktríny pasívneho držania. WIPO 3.0 Prehľad, časť 3.3. Na základe obsahu spisu senát poukazuje na (i) zloženie sporného mena domény identické s ochrannými známkami MIDEA navrhovateľa, ako aj (ii) na to, že odporca (a) sa v tomto konaní žiadnym spôsobom nevyjadril, ani (b) neposkytol žiadny dôkaz o skutočnom alebo plánovanom používaní v dobrej viere, a konštatuje, že na základe okolností tohto prípadu pasívne držanie sporného mena domény nebráni zisteniu zlej viery na strane odporcu.

Senát konštatuje, že aj požiadavky odseku B11 písm. d) bodu 1 bodu iii) pravidiel ADR sú teda splnené.

D. Kritériá oprávnenosti

Navrhovateľ sa v rámci podanej sťažnosti domáha prevodu sporného doménového mena <midea.eu> na druhého navrhovateľa – jeho dcérsku spoločnosť Midea Italia S.R.L., ktorá je súčasťou skupiny navrhovateľa a spĺňa podmienky článku 3 nariadenia 2019/517.

Podľa odseku B11 písm. b) pravidiel ADR sú prostriedky nápravy v rámci konania ADR, kde odporca je držiteľ mena domény, ktoré je predmetom podanej sťažnosti, obmedzené na zrušenie mena (-ien) domény, ktoré je (sú) predmetom sporu, alebo ak navrhovateľ spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti vymedzené v článku 3 nariadenia 2019/517, na prevod mena (-ien) domény, ktoré je (sú) predmetom sporu, na navrhovateľa

Podľa článku 3 nariadenia 2019/517 o registráciu jedného alebo viacerých názvov domén v TLD .eu môže požiadať ktorýkoľvek z nasledujúcich osôb/subjektov:

- a) občan Únie bez ohľadu na miesto bydliska;
- b) fyzická osoba, ktorá nie je občanom Únie a ktorá má bydlisko v členskom štáte;
- c) podnik, ktorý je usadený v Únii, ako aj
- d) organizácia, ktorá je usadená v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

Ako sa uvádza v odseku B11 písm. b) pravidiel ADR, prevod sporného mena domény môže byť povolený len v prípade, ak navrhovateľ samotný spĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2019/517. V tomto konaní navrhovateľ v rámci svojej odpovede na príkaz poroty potvrdil, že dcérska spoločnosť Midea Italia S.R.L. sa považuje za spoločného navrhovateľa. Senát konštatuje, že druhý navrhovateľ Midea Italia S.R.L. ako podnik usadený v Európskej únii spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti vymedzené v článku 3 nariadenia 2019/517.

7. Rozhodnutie

Z vyššie uvedených dôvodov v súlade s odsekom B bodom 11 pravidiel ADR senát nariaďuje, aby sporné doménové meno <midea.eu> bolo prevedené na druhého navrhovateľa Midea Italia S.R.L. ¹

/Peter Kružliak/

Peter Kružliak

Jediný člen senátu

Dátum: 28. februára 2025

English Summary

In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2024-0040.

The Complainants are Midea Group Co. Ltd from China, and Midea Italia S.R.L., Italy, and the Respondent is Ing. Miloš Šablatúra EM-Design, from Slovakia.

The disputed domain name is <midea.eu> and it was registered on June 7, 2006. It resolves to an inactive website.

The Complainant owns

- the European Union trademark MIDEA (figurative) with number 001792605, with application day August 4, 2000 and registered on August 28, 2001 for goods in classes 7, 9, and 11;
- the European Union trademark MIDEA with number 002408375, with application day October 12, 2001 and registered on November 05, 2002 for services in class 37;
- the European Union trademark MIDEA with number 018228602, with application day April 21, 2020 and registered on October 8, 2020 for goods and services in classes 7, 9, 11, and 42; and
- Slovak trademark MIDEA (figurative) with number 198059, with application day September 5, 2000 and registered on February 2, 2002 for goods in classes 7, 9, and 11.

Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and/or European Union Law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Second Complainant Midea Italia S.R.L.

¹Rozhodnutie vykoná správca do tridsiatich (30) dní odo dňa oznámenia rozhodnutia stranám, pokiaľ odporca nezačne kontradiktórne konanie, ako je definované v odseku A ods. 1 pravidiel ADR.