

Číslo konania: 26/2020

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 12 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: UPJOHN US 1 LLC, IČO: 36 247 057
235 East 42nd Street, New York 10017, Spojené štáty americké

Zástupca Sťažovateľa: JUDr. Andrea Kúš Považanová
Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5, Česká republika

Držiteľ: [anonymizované]
[anonymizované], Trnava, Slovenská republika

Zástupca Držiteľa: -

Domény: viagra-eshop.sk

Kľúčové slová: podobnosť označení; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „viagra-eshop.sk“ z Držiteľa na svojho právneho zástupcu z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovala ochranná známka Sťažovateľa (VIAGRA). Držiteľ si zaregistroval Doménu bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, pričom následne začal na predmetnej Doméne prevádzkovať internetový obchod zameraný na predaj farmaceutických výrobkov konkurujúcich výrobkom Sťažovateľa a neoprávnene používať ochrannú známku Sťažovateľa. Expert konštatoval podobnosť Chráneného označenia „VIAGRA“ s Doménou „viagra-eshop.sk“. Expert taktiež prijal záver o tom, že Sťažovateľ preukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno a tak nebolo potrebné skúmať pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Následne Expert

konštatoval aj to, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doméne. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri zaregistrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na právneho zástupcu Sťažovateľa.

Procesná situácia

- (1) Návrhom doručeným Arbitrážnemu centru pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) dňa 31.08.2020 (ďalej len „Návrh“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména „viagra-eshop.sk“ (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na právneho zástupcu Sťažovateľa, konajúceho v zastúpení Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený 8.9.2020.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR.
- (3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.
- (5) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Ján Lazur, LL.M.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 12.10.2020.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že žiada, aby na jeho právneho zástupcu, konajúceho v jeho zastúpení, bola prevedená Doména (t.j. doména „viagra-eshop.sk“), a to najmä z dôvodu, že podľa Sťažovateľa je označenie VIAGRA Sťažovateľa také špecifické, jedinečné a originálne majúce vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, že akékoľvek užitie tohto označenia vrátane registrácie doménového mena „viagra-eshop.sk“ iným subjektom ako majiteľom ochrannej známky je neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochranných známkach, pričom Držiteľ mal registrovaním domény „viagra-eshop.sk“ so slovným prvkom, ktorý je všeobecne známou ochrannou známkou Sťažovateľa neoprávnené ťažiť z dobrého mena ochrannej známky Sťažovateľa „VIAGRA“ pri prevádzkovaní svojej obchodnej činnosti.
- (8) V úvode svojho Návrhu Sťažovateľ uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ s právom prednosti odo dňa 2.12.1996. Táto ochranná známka je zapísaná v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre „*Výrobky lekárnické a veterinárske; sildenafil, farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti.*“ Sťažovateľ mal túto

ochranná známka nadobudnúť od spoločnosti Pfizer Products Inc. (ďalej len „Pfizer“), pričom Sťažovateľ je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Pfizer. Podľa Sťažovateľa patrí Pfizer medzi svetovú špičku vo výskume vo farmaceutickom priemysle a je svetoznáma spoločnosťou, ktorá vyrába a distribuuje výrobky – liečivá – vo viac ako 150 krajinách sveta. História tejto spoločnosti má siahať do roku 1849, kedy po príchode z Nemecka do New Yorku, Charles Pfizer, chemik a jeho bratranec Charles Eckhart založili v Brooklyne spoločnosť Charles Pfizer Charles Pfizer & Company, ktorá vyrábala hlavne liečivá a chemikálie. V roku 1942 mala prispieť k tomu, že penicilín sa začal vyrábať vo veľkých množstvách a v roku 1945 bola táto spoločnosť najväčším výrobcom penicilínu na svete. Podľa tvrdení Sťažovateľa vyčleňoval Pfizer obrovské investície (napr. v roku 2001 čiastku 4,8 miliárd USD) do výskumu, rozvoja a inovácie, ktoré spôsobili, že sa stal producentom viacerých veľmi významných liekov súčasnosti. Medzi takéto lieky patrí aj Sťažovateľov liek s označením VIAGRA, ktorý je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie mužov. Podľa sexuológov má ísť o prelomový objav v liečbe porúch erekcie. Tento liek je, podľa tvrdení Sťažovateľa, vysoko účinný a pacientmi veľmi vyhľadávaný. VIAGRA sa na Slovensku predáva od roku 1999 a pacienti si kúpili viac ako 1,6 milióna tabliet. V prepočte na tisíc obyvateľov sa ročne predá asi 30 kusov. Sexuológovia prirovnávajú vynájdenie VIAGRA k vynájdeniu penicilínu. Na slovenskom trhu sa nachádzajú výrobky súťažiace so sťažovateľovým výrobkom VIAGRA, avšak na dokreslenie situácie Sťažovateľ dodáva, že na rozdiel od produktu VIAGRA súťažiace produkty nikdy nezískali také široké povedomie porovnateľné s produktom VIAGRA, ktorý ostáva – ako tvrdí Sťažovateľ – *primus inter pares* vo svojej terapeutickej triede. Má tak ísť o jedinečný príklad medzi farmaceutickými značkami. Sťažovateľ uvádza, že slovenskí spotrebitelia sa stretávajú so značkou VIAGRA dlhodobo v slovenských popredných médiách akými sú SME, TREND, PRAVDA a Hospodárske noviny. Tieto informácie sú dostupné v 44 článkov publikovaných v období od 15.8.2001 do 23.10.2019, ktoré Sťažovateľ priložil k Návrhu.

(9) Sťažovateľ tvrdí, že ochranná známka Sťažovateľa „VIAGRA“ následkom propagácie a používania predovšetkým v súvislosti s liekom sťažovateľa VIAGRA nadobudla na území Slovenskej republiky dobré meno.

(10) V ďalšej časti Sťažovateľ poukázal na to, že snaha o ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti jeho všeobecne známej ochrannej známky VIAGRA sa objavila na Slovensku aj v minulosti. Preto mal jej bývalý majiteľ, Pfizer, podať návrh na výmaz ochrannej známky č. 193883 „VIAGŘÍK“ proti jej majiteľovi – spoločnosti NOWACO Opava, s.r.o., Těšínská 1, 746 01 Opava, Česká republika. Pfizer svoj návrh na výmaz oprel o ochrannú známku č. 186076 VIAGRA. Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý tento návrh prejednával, túto napadnutú ochrannú známku rozhodnutím POZ 670-99/OZ 193883-I/65-2004 zo dňa 16.8.2004 vymazal v plnom rozsahu, a to pre všetky výrobky zapísané v triede 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

(11) Ako uvádza Sťažovateľ, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj len „ÚPV SR“) svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľom predložené dôkazy, najmä

týkajúce sa masívne propagovanej reklamy v tlači, t. j. objemný monitoring slovenskej dennej celoštátnej tlače z obdobia 01.01.1997 – 05.12.1998, obsahujú značné množstvo článkov z celoplošných novín (SME, Národná obroda, Nový čas, Hospodárske noviny, Práca, Roľnícke noviny, PRAVDA) zaoberajúcich sa liečivom „VIAGRA“ a jednoznačne a nepochybne dokazujú všeobecnú známosť namietanej ochrannej známky „VIAGRA“ v Slovenskej republike pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky „VIAGRÍK“. Na základe uvedených skutočností bolo podľa ÚPV SR nutné konštatovať, že predložené dôkazné prostriedky svojím charakterom osvedčujú vysokú kvalitu rozlišovacej spôsobilosti namietanej ochrannej známky spojenú s jej intenzívnym používaním prostredníctvom širokej propagácie a reklamy vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky.

(12) Sťažovateľ ďalej poukázal na to, že bývalý majiteľ ochrannej známky Sťažovateľa, t.j. spoločnosť Pfizer, taktiež podal námietky proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1043915 „VIGRANDE“. Rozhodnutím ÚPV SR č. MOZ 1043915 N/160-2011/Gas zo dňa 28.11.2011 bolo námietkam vyhovené. Na str. 10 a 12 tohto rozhodnutia ÚPV SR konštatoval, že ochranná známka Sťažovateľa nadobudla dobré meno u tých najširších vrstiev spotrebiteľskej verejnosti a tiež u odbornej verejnosti, a že má významný ekonomický prínos pre svojho majiteľa. Rozhodnutie ÚPV SR č. MOZ 1043915 N/160-2011/Gas bolo v rozkladovom konaní potvrdené rozhodnutím predsedu ÚPV SR č. MOZ 1043915 II/6-2013 zo dňa 18.2.2013.

(13) Vo vzťahu k Držiteľovi Sťažovateľ uvádza, že webové stránky pod doménovým menom „viagra-eshop.sk“ v sekcii „KONTAKT“ odkazujú na zahraničnú spoločnosť Ajanta Pharma Limited, IČO: L24230MH1979PLC022059, so sídlom 98 Ajanta House Charkop, Kandivili, Mumbai, 400 067, India. V tejto súvislosti Sťažovateľ poukázal na to, že Doména „viagra-eshop.sk“ bola po prvýkrát zaregistrovaná dňa 1.12.2014, t.j. Sťažovateľ má mať právo prednosti k označeniu VIAGRA na Slovensku vzhľadom na to, že priorita jeho ochrannej známky 186076 „VIAGRA“ je zo dňa 2.12.1996.

(14) V rámci porovnania jednotlivých označení Sťažovateľ uviedol, že Doména „viagra-shop.sk“ je zložená zo slov „viagra“ a „eshop“ a pomlčky, ktorá tieto dve slová rozdeľuje, pričom slovo „viagra“ je, podľa Sťažovateľa, zhodné so slovnou ochrannou známkou sťažovateľa „VIAGRA“. Slovo „eshop“ je slovom, ktoré vo voľnom preklade z anglického do slovenského jazyka znamená elektronický, resp. internetový obchod/predajné miesto.

(15) Sťažovateľ ďalej dopĺňa, že slovo eshop je generickým slovom používaným na označenie akéhokoľvek elektronického predajného miesta (podobne napr. kamenná predajňa označuje predajné miesto umiestnené v budove). Preto slovo „eshop“ nie je slovom, ktoré by dokázalo rozlíšiť doménu od iných internetových predajných miest, t. j. iných eshopov. Túto skutočnosť umocňuje umiestnenie slova „eshop“ vpravo od slova „viagra“, následkom čoho spotrebiteľa venujú slovu „eshop“ menšiu pozornosť a môžu ho prehliadnuť. Oproti tomu slovo „viagra“ je umiestnené vľavo od slova eshop, t. j. je prvým slovom, ktoré si slovenskí spotrebiteľa všimnú

pri čítaní domény „viagra-eshop.sk“. Na rozdiel od slova „eshop“ slovo „viagra“ nie je generickým označením, ale ide o originálne slovo chránené svetoznáμου ochrannou známkou Sťažovateľa „VIAGRA“.

(16) Podľa Sťažovateľ používa Držiteľ doménu „viagra-eshop.sk“ na komerčné účely, a to na prevádzkovanie predajného miesta (eshopu). Na eshope umiestnenom na doméne „viagra-eshop.sk“ Držiteľ ponúka na predaj výrobky súťažiacie s výrobkami Sťažovateľa a spoločnosti Pfizer, pričom na propagáciu svojho eshopu a súčasne výrobkov súťažiacich s výrobkami sťažovateľa a spoločnosti Pfizer využíva ochrannú známku sťažovateľa „VIAGRA“. Držiteľ používa chránené označenie priamo na začiatku označenia predmetného eshopu „Viagra-eshop.sk VAŠA ONLINE LEKÁREŇ“. Na základe toho môže u spotrebiteľov vzniknúť mylná predstava, že Sťažovateľ udelil držiteľovi súhlas s používaním ochrannej známky Sťažovateľa „VIAGRA“, resp. že výrobky ponúkané na uvedenom eshope pochádzajú od Sťažovateľa, prípadne že medzi Sťažovateľom a Držiteľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia. Na dokreslenie vyššie uvedeného rizika Sťažovateľ uviedol, že pri kliknutí na obrázok „Viagra 100mg Pfizer originál“ umiestneného na úvodnej webovej stránke <https://www.viagra-eshop.sk/> dôjde k automatickému presmerovaniu na webovú stránku <https://www.viagraeshop.sk/kamagra/gold/100mg-1>, na ktorej ponúkaný výrobok s názvom „Kamagra Gold 100mg“ – spotrebiteľia tak môžu nadobudnúť klamný dojem, že výrobky „Viagra 100mg Pfizer originál“ a „Kamagra Gold 100mg“ pochádzajú od rovnakého výrobcu – Sťažovateľa, čo nemá byť pravda.

(17) Podľa Sťažovateľ nie je Držiteľ majiteľom žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom VIAGRA, Držiteľ nikdy neobdržal súhlas sťažovateľa na užívanie tohto označenia, či už samostatne alebo v spojení s iným slovným prvkom. Držiteľ teda nemá žiadne práva k označeniu VIAGRA. Držiteľ sa stal držiteľom doménového mena „viagra-eshop.sk“ napriek tomu, že podľa ust. 3.6.1 písm. a), d) a e) Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk neprípustné označenie Domény má vyplývať z použitia slova, ktoré je prvkom ochrannej známky zapísanej ÚPV SR, ochrannej známky, ktorá ma má na území Európskej únie dobré meno a všeobecne známej známky, ktorá sa na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky stala všeobecne známou bez ohľadu na štát jej pôvodu.

(18) V závere Návrhu Sťažovateľ poukázal na ustanovenie článku 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhl. č. 64/1975 Zb. v znení vyhl. č. 81/1985 Zb.) ako aj na príslušné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z.z., o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov.

(19) Sťažovateľ má za preukázané nasledovné: (i.) Sťažovateľ je majiteľom slovenskej ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ s prioritou od 2.12.1996; (ii.) Držiteľ je držiteľom doménového mena „viagra-eshop.sk“; (iii.) Držiteľ nikdy nemal súhlas Sťažovateľa na registráciu doménového mena „viagraeshop.sk“ alebo akékoľvek používanie označenia

„viagra“; (iv.) držiteľ porušuje práva Sťažovateľa z ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ tým, že si neoprávnene zaregistroval doménu „viagra-eshop.sk“, a že je držiteľom tejto domény.

(20) Na základe vyššie uvedených skutočností Sťažovateľ navrhuje, aby expert vydal rozhodnutie o prevode domény „viagra-eshop.sk“ na JUDr. Andreu Kús Považanovú, advokátku, ktorá je evidovaná v databáze SK-NIC ako používateľ ID č. ANEA114.

Obrana Držiteľa

(21) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(22) Podľa čl. 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriadiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je **(a)** zhodný alebo podobný s chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), **(b)** medzi Doménou Držiteľa a chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény (okrem prípadov známky s dobrým menom) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR), a nakoniec **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem [čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR].

(23) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [čl. 3.3.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl. 3.2 v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. Všetky ostatné skutočnosti, t.j. podobnosť označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť zámény, respektíve dobré meno (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámény už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(24) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palety práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávných inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR).

Navyše, chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ Sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(25) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie ide ak: **(1)** Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); **(2)** Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); **(3)** Držiteľ ako fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria práva k chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); **(4)** Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsoboval ujmu Sťažovateľovi (čl. 3.3.4 Pravidiel ADR); **(5)** Dátum nadobudnutia Domény je starší od vzniku chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní (čl. 3.3.5 Pravidiel ADR).

(26) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: **(1)** Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR); **(2)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednanja opakovane alebo nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR); **(3)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel ADR); **(4)** Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámery medzi Doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR).

Posúdenie Expertom

Aplikácia Pravidiel ADR

(27) Sťažovateľ musí pre úspech v doménovom spore tvrdiť a preukázať, že Doména je **(a)** zhodná alebo podobná s chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Doménou Držiteľa a chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery (okrem prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

Preukázanie existencie chráneného označenia, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva

(28) V prvom rade je potrebné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k chránenému označeniu. Podľa ustanovenia čl. 2.6 Pravidiel ADR platí, že chránené označenie je právom chránené označenie, najmä zapísaná ochranná známka, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, názov chránenej odrody rastlín, nezapísané označenie, obchodné meno, názov právnickej osoby, vrátane názvu orgánov verejnej správy vrátane verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií, označenie podniku či prevádzkarne, meno alebo chránený pseudonym alebo všeobecne známa prezývka fyzickej osoby alebo názov chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označenie literárnych postáv.

(29) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ s právom prednosti od 2.12.1996. Táto ochranná známka je zapísaná v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre „Výrobky lekárske a veterinárske; sildenafil, farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti.“ Túto skutočnosť Sťažovateľ preukázal doložením výpisu z ochrannej známky 186076 „VIAGRA“ z registra ÚPV SR (ďalej len „Chránené označenie“). Na základe uvedeného Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného označenia, ktorým je v tomto prípade ochranná známka č. 186076 „VIAGRA“.

Zhodné alebo podobné označenie

(30) V druhom kroku je nutné posúdiť, či Doména „viagra-eshop.sk“ je zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva.

(31) Označenie Domény, ktoré je predmetom tohto sporu, obsahuje označenie „viagra-eshop“. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensku, sú pre účely posúdenia toho, či v prípade Domény ide o zhodné alebo podobné označenie s Chráneným označením bez právnej relevancie. Taktiež platí, že rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné, a to aj vtedy, ak sa

malé a veľké písmená líšia [Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-129/09 Bongrain/ÚHVT — apetito (APETITO)].

(32) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti Chráneného označenia s Doménou, je nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištingtívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26). Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(33) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, priemerný spotrebiteľ predmetných výrobkov má byť považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Treba takisto zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovaná judikatúra].

(34) Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(35) Pokiaľ ide o farmaceutické prípravky, lekári predpisovaním liekov preukazujú zvýšenú úroveň pozornosti. Pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov v prípade, že farmaceutické prípravky sa predávajú bez predpisu, možno predpokladať, že o tieto prípravky sa zaujímajú spotrebiteľia, ktorí sa považujú za riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných, keďže tieto výrobky majú vplyv na ich zdravotný stav a u týchto spotrebiteľov existuje menšia pravdepodobnosť, že nerozoznajú jednotlivé druhy uvedených prípravkov. Navyše, aj za predpokladu, že je lekársky predpis povinný, môžu spotrebiteľia venovať zvýšenú úroveň pozornosti v prípade predpisania predmetného lieku vzhľadom na skutočnosť, že ide o farmaceutické prípravky [rozsudok Súdu prvého stupňa PRAZOL, bod 29 a z 8. júla 2009, Procter & Gamble/ÚHVT – Laboratorios Alcala Farma (oli), T-240/08, neverejnený v Zbierke, bod 50]. Lieky vydávané na základe lekárskeho predpisu alebo bez neho možno považovať za výrobky, ktorým riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebiteľia venujú zvýšenú pozornosť [rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2009, Trubion Pharmaceuticals/ÚHVT – Merck (TRUBION), T-412/08, neverejnený v Zbierke, bod 28].

(36) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade široká verejnosť ako taká, ktorá však daným výrobkom venuje zvýšenú pozornosť. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(37) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace ochrannú známku, a to bez zmien alebo bez pridania ďalších prvkov, alebo keď posudzované označenie ako celok obsahuje oproti ochrannej známke rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok SD EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa v známkovej praxi štandardne posudzuje z hľadiska vizuálneho (vnímanie zrakom), fonetického (vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide o právny test.

(38) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „viagra-eshop.sk“ s Chráneným označením produktu Sťažovateľa VIAGRA, ktoré predstavuje Chránené označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia.

(39) V takom prípade je potrebné skúmať, či sú uvedené označenia podobné. Porovnanie označení zahŕňa celkové posúdenie ich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností. Vo všeobecnosti platí, že ak podobnosť existuje len v jednom z troch aspektov, označenia môže byť považované za podobné. Či je táto podobnosť dostatočná na to, aby mohla viesť k pravdepodobnosti zámieny, musí byť následne zhodnotené v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny.

(40) Ohľadnúc od znakov „.sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, je možné konštatovať, že Doména „viagra-eshop.sk“ je vytvorená z dvoch slov, a to z označenia „viagra“ a anglického substantíva „eshop“, ktoré sú navzájom spojené interpunkčným znamienkom - spojovníkom. Naproti tomu je Chránené označenie, ktoré v tomto prípade tvorí ochrannú známku č. 186076 tvorené jedným slovom „VIAGRA“.

(41) Slovo „eshop“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu o tom, že ide o identifikovanie internetového obchodu, čo vyplýva z významu slova „eshop“ po preklade z anglického jazyka do slovenského. Opisné označenie vzhľadom na svoju všeobecnosť má pritom za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby jedného subjektu od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Časť Domény, ktorá predstavuje anglické substantívum „eshop“ bude zo strany relevantnej verejnosti nevyhnutne vnímaná výlučne vo svojom popisnom zmysle, a to tak, že na tejto Doméne je prevádzkovaný internetový obchod. Z uvedeného dôvodu nebude relevantná verejnosť prikladať tomuto slovnému prvku v Doméne takú pozornosť ako slovu „viagra“, ktorým názov Domény začína.

(42) Čo sa týka fonetických a sémantických vlastností slovného prvku „viagra“, ktorý sa nachádza tak v Doméne ako aj v Chránenom označení, je možné konštatovať totožnosť.

Vizuálne porovnanie predmetných slovných prvkov sa líši len v tom, že slovný prvok Chráneného označenia je tvorený veľkými písmenami. Pri porovnávaní kolidujúcich slovných označení pritom platí, že rozdiely spočívajúce v použití veľkých a malých písmenách nemajú význam (rozsudok SD EÚ vo veci T-66/11 BABIDU, bod 57).

(43) V nadväznosti na uvedené je možné ustáliť, že reťazec znakov tvoriacich Doménu Držiteľa je z fonetického, sémantického, a taktiež i z vizuálneho hľadiska podobný s Chráneným označením, ktoré v tomto prípade tvorí ochranná známka „VIAGRA“. Doména „viagra-eshop.sk.sk“ je preto podobná s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámenny alebo dobré meno/povesť

(44) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámenny. Pravdepodobnosť zámenny však nie je potrebné skúmať v prípade, ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť (čl. 3.8 Pravidiel ADR).

(45) V tejto súvislosti Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že Držiteľ sa stal držiteľom doménového mena „viagra-eshop.sk“ napriek tomu, že podľa ust. 3.6.1 písm. a), d) a e) Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk neprípustné označenie Domény vyplýva za použitia slova, ktoré je prvkom ochrannej známky zapísanej ÚPV SR, ochrannej známky, ktorá má na území Európskej únie dobré meno a všeobecne známej známky, ktorá sa na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky stala všeobecne známou bez ohľadu na štát jej pôvodu. Sťažovateľ ďalej doplnil, že Držiteľ registrovaním domény „viagra-eshop.sk“ so slovným prvkom, ktorý je všeobecne známou ochrannou známkou Sťažovateľa neoprávnene ťaží z dobrého mena ochrannej známky Sťažovateľa „VIAGRA“ pri prevádzkovaní svojej obchodnej činnosti. Z uvedeného je zrejmé, že Sťažovateľ tvrdí, že Chránené značenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Na preukázanie tohto svojho tvrdenia Sťažovateľ predložil 44 článkov publikovaných v rôznych slovenských médiách v období od 15.8.2001 do 23.10.2019, ktoré sa týkajú lieku VIAGRU a pôsobeniu spoločnosti Pfizer.

(46) Skutočnosť, že označenie „VIAGRA“ má v priestore Európskej únie dobré meno potvrdil okrem iného aj Všeobecný súd Európskej únie vo svojom rozhodnutí zo dňa 25. januára 2012 vo veci Vec T-332/10 Viaguara/ÚHVT — Pfizer. Obdobný záver konštatoval aj ÚPV SR v rozhodnutí o námietkach zn. MOZ 1043915 N/190-2011/Gas, v ktorom uviedol, že po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti možno dospieť k záveru, že namietatelia preukázali známosť ochrannej známky „VIAGRAL“ u širokej spotrebiteľskej verejnosti (vďaka médiám sa informácie o nej šírili už pred jej uvedením na trh a nepretržite boli prístupňované širokej verejnosti aj počas nasledujúcich rokov), z predložených dôkazných prostriedkov vyplýva pozitívne vnímanie liečiva širokou i odbornou verejnosťou, svedčia o jej popularite, pričom namietatelia preukázali jej územný dosah na

Slovensku, v krajinách Európskej únie a tiež s významným presahom aj za hranice uvedeného územia. ÚPV SR následne dospel k záveru, že hodnotenie predložených dôkazných prostriedkov možno uzavrieť konštatovaním preukázania nadobudnutia dobrého mena starších ochranných známkov „VIAGRA“ vo vzťahu k zapísaným tovarom, a to v rozhodujúcom období a na relevantnom území. Toto rozhodnutie bolo následne potvrdené aj predsedom ÚPV SR v rámci rozhodnutia zn. MOZ 1043915 II/6-2013 o podanom rozklade.

(47) V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti má Expert za preukázané, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno (čl. 3.8 Pravidiel ADR). V nadväznosti na toto konštatovanie tak nie je ďalej potrebné skúmať pravdepodobnosť zámeny.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(48) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem. Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne sa považuje za preukázaný už podaním návrhu. Ide teda o vyvrátiteľnú domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu.

(49) V prejednávanom spore Držiteľ nereagoval. Z tohto dôvodu máme za to, že táto podmienka je splnená.

Nedostatok dobrej viery

(50) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť, či predmetná Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa preukázať tieto okolnosti. Dôkazné bremeno tak nesie Sťažovateľ. Sťažovateľ si pritom môže pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých skutkových podstát formulovaných demonštratívne v čl. 3.4.1 až 3.4.4 Pravidiel ADR. Ak žiadna z nich nie je aplikovateľná, musí iným spôsobom preukázať, že Doména nebola: „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“:

(51) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní Domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Panelom Expertov preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa

nedáva dobrý zmysel.“

(52) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, je možné taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, kde Panel Expertov konštatoval, že pri vymedzení konceptu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, ktorý z povahy veci nemôže byť bližšie definovaný vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav – stav vedomia, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického konania, a ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.11.2011 sp. zn. 5Sžhuv1/2011 vo veci Štefan Nižňanský - STEFANY proti ÚPV SR „SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“).

(53) Ako už bolo uvedené vyššie, Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery.

(54) Jednou z týchto situácií je skutočnosť, že Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby.

(55) Expert má za preukázané, že Držiteľ si zaregistroval Doménu bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, pričom z obsahu informácií zverejnených na webovej stránke www.viagra-eshop.sk je zrejmé, že Držiteľ na tejto stránke prevádzkuje internetový obchod. Na tomto internetovom obchode umiestnenom na Doméne www.viagra-eshop.sk ponúka na predaj rôzne farmaceutické výrobky konkurujúce výrobkom Sťažovateľa, pričom na propagáciu svojho internetového obchodu a súčasne výrobkov súťažiacich s výrobkami Sťažovateľa a spoločnosti Pfizer využívať ochrannú známku Sťažovateľa „VIAGRA“. Držiteľ používa chránené označenie priamo na začiatku označenia predmetného internetového obchodu „Viagra-eshop.sk VAŠA ONLINE LEKÁREŇ“. Expert súhlasí s tvrdením Sťažovateľa, že na základe takto kreovanej webovej stránky môže u spotrebiteľov vzniknúť mylná predstava, že Sťažovateľ udelil Držiteľovi súhlas s používaním ochrannej známky Sťažovateľa „VIAGRA“, resp. že výrobky ponúkané cez uvedený elektronický obchod pochádzajú od Sťažovateľa, prípadne že medzi Sťažovateľom a Držiteľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia. Za prejav neoprávneného konania Držiteľa je možné považovať aj situáciu popísanú a preukázanú zo strany Sťažovateľa, keď po kliknutí na obrázok „Viagra 100mg Pfizer originál“ umiestneného na úvodnej webovej stránke <https://www.viagra-eshop.sk/> dôjde k automatickému presmerovaniu na webovú stránku <https://www.viagraeshop.sk/kamagra/gold/100mg-1>, na ktorej je ponúkaný výrobok s názvom „Kamagra Gold 100mg“. Spotrebiteľia tak naozaj môžu nadobudnúť klamlivý dojem, že výrobky „Viagra 100mg Pfizer originál“ a „Kamagra Gold 100mg“ pochádzajú od rovnakého

výrobcu – Sťažovateľa. Taktiež nie je vylúčené ani to, že si daný výrobok spotrebiteľia objednávajú v presvedčení, že si objednávajú originálny produkt VIAGRA.

(56) Berú do úvahy vyššie uvedené skutočnosti Expert konštatuje, že v tomto prípade bola naplnená skutková situácia podľa čl. 3.4.4 Pravidiel ADR, t.j. Doména je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámery medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa.

(57) V nadväznosti na uvedené platí, že zaregistrovanie a používanie Domény zo strany Držiteľa nie je v dobrej viere a došlo tak k preukázaniu naplnenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR.

(58) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že: **(a)** Doména je podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** Sťažovateľ preukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno a tak nie je potrebné skúmať pravdepodobnosť zámery, **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména viagra-eshop.sk sa prevádza na právneho zástupcu Sťažovateľa, ktorý koná a Doménu nadobúda v zastúpení Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ján Lazur, LL.M.

Dátum: 10.11.2020