

Číslo konania: 37/2022

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

- Sťažovateľ:** CWS-boco Slovensko, s. r. o., IČO: 31 411 045
Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
- Zástupca Sťažovateľa:** WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
organizačná zložka, IČO: 36 063 894
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Držiteľ:** [anonymizované]
[anonymizované]
- Zástupca Držiteľa:** Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
IČO: 36 865 281
Hlavná 31, 917 01 Trnava
- Doména:** cws.sk
- Kľúčové slová:** zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; súhlas majiteľa chráneného označenia, ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „cws.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do práv k ochranným známkam „CWS“. Sťažovateľ podal svoj Návrh so súhlasom majiteľa Chráneného označenia. Držiteľ si predmetnú doménu registroval v čase, keď bol konateľom Sťažovateľa, pričom po tom, čo bol Držiteľ odvolaný z funkcie konateľa Sťažovateľa, poskytol predmetnú doménu k užívaniu konkurentovi Sťažovateľa. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „CWS“ s doménou „cws.sk“. Expert zároveň konštatoval, že Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chránené označenia,

v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku existencie pravdepodobnosti zámény. Expert dospel k záveru, že je daná pravdepodobnosť zámény medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri registrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Procesná situácia

(1) Návrhom doručeným dňa 1.3.2022 (ďalej len „Návrh“) Arbitrážnemu centru pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména *cws.sk* (ďalej aj len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu, ako aj príplatok za zrýchlené konanie bol Centru ADR uhradený dňa 3.3.2022.

(2) Výzvou zo dňa 3.3.2022 Centrum ADR vyzvalo Sťažovateľa na doplnenie návrhu, keďže Návrh neobsahoval všetky náležitosti požadované § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku, a to konkrétne neboli uvedené náležitosti podľa písm. e) daného odseku, t.j. Návrh neobsahoval uvedenie všetkých ďalších konaní, ktoré sa začali alebo boli ukončené v súvislosti s Doménou, ktorá je predmetom Návrhu, prípadne nebolo uvedené, že takéto konania neexistujú.

(3) Podaním zo dňa 3.3.2022 Sťažovateľ doplnil svoj Návrh, pričom potvrdil, že žiadne ďalšie konania, ktoré sa začali alebo boli dokončené v súvislosti s Doménou, ktorá je predmetom Návrhu, neexistujú.

(4) Sťažovateľ v Návrhu požiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne *.sk* (ďalej len „SK-NIC“) dňa 4.3.2022 vyhovel.

(5) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku a vybavení žiadosti Sťažovateľa o zablokovanie Domény, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 10 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky (dňa 7.3.2022).

(6) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril podaním zo dňa 16.3.2022 (ďalej len „Vyjadrenie“).

(7) Na vyjadrenie Držiteľa reagoval Sťažovateľ podaním zo dňa 1.4.2022 (ďalej len „Replika“), na ktoré Držiteľ reagoval podaním zo dňa 8.4.2022 (ďalej len „Duplika“). Držiteľ následne listom zo dňa 25.4.2022 doplnil dôkazy k Duplike.

(8) Na vyjadrenie Držiteľa reagoval na záver Sťažovateľ svojim podaním zo dňa 2.5.2022 (ďalej len „Vyjadrenie k Duplike“).

(9) 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.

(10) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 10.5.2022.

Tvrdenia Sťažovateľa

(11) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je slovenskou obchodnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou európskej skupiny spoločností CWS. Vo vzťahu k Držiteľovi Sťažovateľ uviedol, že od založenia Sťažovateľa dňa 9.4.1992 do 4.3.2021 bol zapísaným konateľom Sťažovateľa.

(12) Sťažovateľ ďalej doplnil, že spoločnosti zo skupiny Sťažovateľa sú, okrem iného, vlastníkmi nasledovných ochranných známkok: (i.) slovná ochranná známka „CWS“, číslo zápisu 475049, s právom prednosti zo dňa 01.10.1982, prihlasovateľa CWS-boco Suisse SA, Industriestrasse 20 CH-8152, Glattbrugg, Švajčiarsko; a (ii.) kombinovaná ochranná známka „CWS“, číslo zápisu 660106, s právom prednosti zo dňa 29.03.1995, prihlasovateľa CWS-boco Suisse SA, Industriestrasse 20 CH-8152 Glattbrugg, Švajčiarsko (spolu ďalej len „Chránené označenie“).

(13) Sťažovateľ uviedol, že predáva výrobky a poskytuje služby skupiny CWS pod týmto označením na slovenskom trhu dlhšie ako dvadsať rokov, pričom s krátkym prerušením v roku 2007 až 2008 je "CWS" aj dominantnou súčasťou jeho obchodného mena.

(14) V tejto súvislosti Sťažovateľ ďalej uviedol, že toto označenie mimo iné používa na svojich výrobkoch, z ktorých niektoré (napr. dispenzory, mydlá alebo papierové utierky) sú súčasťou verejného priestoru a tým známe najširšej verejnosti, a teda, podľa názoru Sťažovateľa, Chránené označenie má dobré meno v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR.

(15) Sťažovateľ uviedol, že svoj Návrh podáva so súhlasom majiteľa Chráneného označenia v zmysle čl. 3.9 Pravidiel ADR, na preukázanie čoho predložil dokument pomenovaný ako Súhlas majiteľa chráneného označenia, v ktorom spoločnosť CWS-boco Suisse SA uvádza, že Sťažovateľovi udeľuje súhlas, aby Sťažovateľ podľa Pravidiel ADR podal návrh na prevod domény www.cws.sk, ktorá porušuje Chránené označenie, na Sťažovateľa.

(16) Následne Sťažovateľ uviedol, že predmetom návrhu je doména „cws.sk“, pričom Sťažovateľ uvádza, reťazec tvoriaci túto doménu je zhodný s Chráneným označením, t.j. so slovnou ochrannou známkou „CWS“ a slovným prvkom kombinovanej ochrannej známky „CWS“.

(17) Čo sa týka pravdepodobnosti zámény, nedostatku práv a dobrej viery Držiteľa, Sťažovateľ uviedol, že sporná doména www.cws.sk bola registrovaná Držiteľom dňa 11.7.2003. Držiteľ v tejto dobe, nikdy predtým, ani nikdy potom nemal, podľa názoru Sťažovateľa, k tomuto označeniu žiadne práva a nemohol mať ani žiadny legitímny záujem v zmysle čl. 3.3 Pravidiel ADR. V dobe, keď Držiteľ doménu registroval, a potom nepretržite až do roku 2021, vykonával funkciu konateľa Sťažovateľa. Doména bola, ako uvádza Sťažovateľ, po celú túto dobu využívaná výhradne pre potreby Sťažovateľa, ktorý mal v jej rámci zriadené e-mailové adresy

svojich zamestnancov a používal ju aj pre svoju webovú prezentáciu. Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ registroval doménu s tým, že jednoznačne vedel o existencii Chráneného označenia skupiny sťažovateľa so skorším dátumom priority a nejednal teda v dobrej viere.

(18) V tejto súvislosti Sťažovateľ doplnil, že Držiteľ doménu neregistroval pre nejaké odlišné (legitímne) účely. Naopak, jediným zámerom Držiteľa malo, podľa Sťažovateľa, byť to, aby sa jej dlhodobým užívaním Sťažovateľom (ktorému neoznámil, že Doména nie je registrovaná v mene Sťažovateľa) prehĺbilo jej spojenie s Chráneným označením, zvýšila sa pravdepodobnosť zámenny v zmysle čl. 3.2 Pravidiel ADR, a Držiteľ tak mohol následne profitovať z jej predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi.

(19) Zámer Držiteľa vo vzťahu k Doméne sa mal prejavíť vtedy, keď ho Sťažovateľ v roku 2021 odvolal z funkcie konateľa. Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ mu v tom čase odkryl, že je v skutočnosti držiteľom domény a že túto poskytol k užívaniu (nekalému) konkurentovi Sťažovateľa, spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. Sťažovateľ v tejto súvislosti uviedol, že bol s touto spoločnosťou nútený uzavrieť zmluvu, ktorá mu umožnila aspoň naďalej užívať emailové adresy svojich zamestnancov, to však za cenu 1.000 EUR mesačne, teda "protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie" (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR).

(20) Sťažovateľ uviedol, že v decembri 2021/januári roku 2022 potom menovaný konkurent Sťažovateľa na adrese "www.cws.sk" spustil e-shop, ktorým má priamo konkurovať činnosti Sťažovateľa, keď z časti predáva tovar z portfólia skupiny Sťažovateľa, z časti tovar a služby priamo substituovateľné. Tým malo byť, podľa Sťažovateľa, zahájené užívanie "domény s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámenny medzi doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby" v zmysle čl. 3.4.4 Pravidiel ADR.

(21) V rámci záverečného zhrnutia Sťažovateľ uviedol, že má byť zrejmé, že: (I.) reťazec znakov tvoriaci doménu Držiteľa je zhodný s Chráneným označením, ku ktorému vykonáva Sťažovateľ práva; (II.) medzi doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny, pretože: i.) reťazec znakov tvoriaci doménu a Chránené označenie je úplne zhodný rovnako ako produkty, ktoré ponúka Sťažovateľ a ktoré predáva Držiteľ na predmetnej webovej stránke; ii.) vzhľadom k bežnému dvadsaťročnému užívaniu domény Sťažovateľom si zákazníci Sťažovateľa túto doménu spájajú s produktami a výkonmi chránenými Chráneným označením; (III.) Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR, a preto aj pokiaľ by podmienka pravdepodobnosti zámenny splnená nebola, bol by sťažovateľ oprávnený požadovať prevod domény; (IV.) Doména bola zaregistrovaná bez toho, aby mal Držiteľ k doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem; a zároveň (V.) doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere, pretože Držiteľ ako konateľ Sťažovateľa vedel o existencii Chráneného označenia skupiny Sťažovateľa so skorším dátumom priority a následne po svojom

odvolaní z pozície konateľa Sťažovateľa i.) túto doménu poskytol priamemu konkurentovi Sťažovateľa, v dôsledku čoho bol Sťažovateľ donútený uzavrieť zmluvu o odplatnom poskytnutí domény za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie a ii.) na tejto webovej stránke priamy konkurent spustil e-shop s totožnými výrobkami aké predáva Sťažovateľ s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku v dôsledku pravdepodobnosti zámény medzi doménou a Chráneným označením.

(22) Sťažovateľ na základe ním tvrdených skutočností a predložených dôkazov predstrel záver, že podľa neho sú splnené všetky podmienky bodu 3 a Sťažovateľ je preto oprávnený požadovať, aby Expert rozhodol o prevode domény na Sťažovateľa v zmysle bodu 4.1.2 Pravidiel ADR.

(23) V reakcii na Vyjadrenie Držiteľa Sťažovateľ v Replike vymedzil, ktoré skutočnosti považuje za nesporné, a ktoré otázky majú byť medzi stranami sporné.

(24) Za nesporné považuje Sťažovateľ, že: (I.) reťazec znakov tvoriaci doménu Držiteľa je zhodný s Chráneným označením, ku ktorému vykonáva Sťažovateľ práva; (II.) medzi doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény, keďže si zákazníci Sťažovateľa túto doménu s produktami a výkonmi chránenými Chráneným označením počas takmer dvadsiatich rokov spájali, a navyše Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR.

(25) Sťažovateľ ďalej tvrdí, že Držiteľ nerozporuje skutočnosť, že v dobe registrácie domény nemal právo k Chránenému označeniu v zmysle čl. 3.1.3 Pravidiel ADR.

(26) Za sporné považuje Sťažovateľ dve otázky, a to: (I.) či Držiteľ mal alebo nemal pri registrácii domény legitímny záujem a (II.) či doménu registroval a používal/používa v dobrej viere.

(27) Vo vzťahu k prvej otázke Sťažovateľ v Replike uviedol, že je podľa neho potrebné zopakovať, že Držiteľ žiadny legitímny dôvod k registrácii domény na svoje meno nemal. Táto skutočnosť sa má pritom považovať za preukázanú podaním návrhu, dokým Držiteľ nepreukáže opak (čl. 3.2. Pravidiel ADR). Držiteľ pritom, podľa Sťažovateľa, opak nepreukázal; dokonca netvrdí skutočnosti, ktoré by o jeho legitímnom záujme na registrácii domény svedčili. Podľa Sťažovateľa Držiteľ k tomuto vo Vyjadrení iba argumentuje, že Doména bola registrovaná a v minulosti užívaná "výlučne v prospech sťažovateľa". V tejto súvislosti Sťažovateľ považoval za dôležité zdôrazniť, že Držiteľ registroval doménu na svoje meno, keď bol vo funkcii konateľa Sťažovateľa. Sťažovateľ uviedol, že si nevie predstaviť dôvod, ktorý by mohol spôsobiť, že registráciu domény, ktorá mala byť ďalšie roky užívaná Sťažovateľom pre jeho podnikateľskú činnosť vo vzťahu ku klientom, bolo vhodnejšie a v záujme Sťažovateľa previesť na meno jeho konateľa, a nie na meno Sťažovateľa.

(28) Podľa Sťažovateľa Držiteľ registroval doménu na svoje meno, napriek tomu, že si bol vedomý, že Sťažovateľ oprávnené užíva Chránené označenie so skorším dátumom priority a ako jeho konateľ mal povinnosť konať v jeho záujme a registráciu domény previesť na meno

Sťažovateľa. Držiteľ tak pri registrácii domény, podľa Sťažovateľa, nekonal v dobrej viere. Podľa Sťažovateľa to bol Držiteľ, ktorý ako konateľ Sťažovateľa a nie spoločník Sťažovateľa, mal povinnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti konať za spoločnosť a rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti.

(29) V tejto súvislosti Sťažovateľ dopĺňa, že to bol Držiteľ ako konateľ Spoločnosti, kto mal tieto otázky na starosti a iné osoby v rámci Sťažovateľa nemali dôvod pochybovať o jeho lojalite a riadnom výkone jeho funkcie. Ako uvádza Sťažovateľ, o tom, kto je v skutočnosti držiteľom Domény sa Sťažovateľ dozvedel až vo chvíli, keď bol Držiteľ z funkcie konateľa odvolaný. V tú chvíľu sa mal, podľa Sťažovateľa navonok prejavíť tiež dôvod tejto registrácie, keď Držiteľ doménu okamžite poskytol k užívaniu konkurentovi Sťažovateľa, t.j. spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. Sťažovateľ tvrdí, že bol následne s touto spoločnosťou nútený uzavrieť zmluvu, ktorá mu umožnila aspoň dočasne naďalej užívať e-mailové adresy svojich zamestnancov, to však za cenu 1.000 EUR mesačne, teda za protihodnotu, ktorá podľa Sťažovateľa zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie. Už z tohoto má vyplývať, že Doména po odvolaní Držiteľa z funkcie konateľa Sťažovateľa nebola užívaná v dobrej viere podľa čl. 3.4.1 Pravidiel ADR.

(30) Sťažovateľ zdôrazňuje, že nepoužívanie domény v dobrej viere mala ešte zásadným spôsobom utvrdiť skutočnosť, že v decembri roku 2021 predmetný konkurent Sťažovateľa na adrese www.cws.sk spustil e-shop, ktorým priamo konkuruje činnosti Sťažovateľa, keď sčasti predáva tovar z portfólia skupiny Sťažovateľa, sčasti tovar a služby priamo substituovateľné. Tým malo byť, podľa Sťažovateľa, zahájené užívanie Domény s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámienky medzi Doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby v zmysle čl. 3.4.4 Pravidiel ADR.

(31) Podľa Sťažovateľa Držiteľ uvedené tvrdenia nepopiera a jeho jediná protiargumentácia má spočívať v tom, že údajne za Sťažovateľa uzavrel s CWS Slovensko, s.r.o distribútorскую zmluvu. Na základe tej sa strany mali dohodnúť na dodávaní výrobkov Sťažovateľom a ich následnej distribúcii týmto konkurentom Sťažovateľa, čo zahŕňalo taktiež povinnosť propagácie produktov Sťažovateľa, k čomu bolo údajne nutné poskytnúť tejto spoločnosti predmetnú Doménu.

(32) Vo vzťahu k distribútorskej zmluve Sťažovateľ vo svojej Replike uvádza, že aj keby uvádzaná distribútorská zmluva existovala a bola platná, nič to nemá meniť na skutočnosti, že Držiteľ neregistroval a aktuálne nepoužíva Doménu v dobrej viere, keď túto poskytuje inej spoločnosti, ktorá ju dočasne nechala Sťažovateľovi užívať za čiastku oveľa vyššiu než odôvodnené náklady jej registrácie a udržiavania. Podľa Sťažovateľa distribútorská zmluva nemení nič na skutočnosti, že ani v súčasnej chvíli nie je Doména používaná v dobrej viere, ale naopak za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že sa spoločnosť CWS Slovensko, s.r.o. snaží vzbudiť dojem väzby so Sťažovateľom a jeho skupinou a tým odoberať klientelu

Sťažovateľa. Sťažovateľ ďalej uviedol, že okrem prevádzkovania e-shopu na predmetnej adrese www.cws.sk s totožnými výrobkami, s ktorými obchoduje Sťažovateľ a ktoré na totožnej stránke skoro dvadsať rokov ponúkal, spoločnosť CWS Slovensko s.r.o. aktívne oslovuje zákazníkov a ponúka im svoje výrobky, pričom sa má tváriť ako nástupca Sťažovateľa a používať pritom emailové adresy s doménou cws.sk.

(33) Ďalej Sťažovateľ poukázal na to, že distribútorská zmluva nie je výhradná a nevyplýva z nej, aby Sťažovateľ prestal svoje výrobky sám distribuovať koncovým zákazníkom. Sťažovateľ taktiež uviedol, že spoločnosť CWS Slovensko, s.r.o., ktorá je zmluvnou stranou distribútorskej zmluvy, nie je v žiadnom vzťahu s Držiteľom domény. Sťažovateľ tvrdí, že mu nie je jasné, ako distribútorská zmluva uzavretá s treťou osobou (naviac skoro dvadsať rokov po registrácii domény držiteľom), môže podľa Držiteľa založiť jeho legitímny záujem na registrácii domény alebo jeho užívaní domény v dobrej viere.

(34) Vo vzťahu k distribútorskej zmluve Sťažovateľ poukázal ešte na čl. 2.3, podľa ktorého je spoločnosť CWC Slovensko, s.r.o. ako distribútor: „*oprávnený nakladať s predmetom duševného vlastníctva Dodávateľa (ochranné známky, priemyselné vzory a pod.) v rozsahu podľa predmetu tejto Zmluvy a pokynov Dodávateľa.*“ V tejto súvislosti Žalovaný uviedol, že Sťažovateľ ako Dodávateľ žiadne pokyny spoločnosti k užívaniu predmetnej domény nedal a ani takýto pokyn neplánuje. Sťažovateľ dodal, že nebol a nie je oprávnený povoliť užívanie Chráneného označenia tretej osobe. Neuzavrel s nositeľom práv k Chránenému označeniu licenčnú ani inú obdobnú zmluvu, ktorá by ho k tomu oprávňovala, Chránené označenie používa iba ako člen skupiny CWS. Obvyklý rozsah používania Chráneného označenia distribútorom, podľa Sťažovateľa, zahŕňa typicky používanie loga pri vyobrazení výrobku, nie používanie označenia v doméne takým spôsobom, ktorý navodzuje dojem prepojenia medzi Sťažovateľom (resp. jeho skupinou) a distribútorom.

(35) Sťažovateľ prezentoval zároveň svoje tvrdenie, že distribútorská zmluva ani nie je platná, a to údajne pre rozpor s dobrými mravmi, resp. ak by aj bola uzavretá platne, Sťažovateľ mal od nej odstúpiť pre hrubé porušenie povinností distribútorom.

(36) K Držiteľom uvádzanému legitímnemu záujmu podľa čl. 3.3.4 Pravidiel ADR Sťažovateľ uviedol, že poskytnutie Domény kľúčovej pre podnikanie Sťažovateľa jeho konkurentovi, ktorý sa má aktívne snažiť navodzovať dojem prepojenosti so skupinou Sťažovateľa a predávať svoje výrobky zákazníkom Sťažovateľa, možno, podľa Sťažovateľa, sotva označiť za legitímny nekomerčný účel. Sťažovateľ taktiež uviedol, že aj pokiaľ by z tohto konania Držiteľovi neplynul žiadny zisk, pre naplnenie čl. 3.3.4 Pravidiel ADR je zároveň potrebné, aby tým nebola spôsobovaná ujma Sťažovateľovi. Tá ale, podľa Sťažovateľa, spôsobovaná je, keď má tým prichádzať o nových aj dlhodobých zákazníkov a zisk s tým spojený.

(37) Vo svojom Vyjadrení k Duplike sa Sťažovateľ vyjadril k tvrdenej vedomosti Sťažovateľa o registrácii domény na Držiteľa.

(38) K listu pánovi [anonymizované] zo dňa 2.2.2007 Sťažovateľ uviedol, že Držiteľ

nepredložil žiadny doklad o doručení tohto listu Sťažovateľovi, resp. spoločníkovi Sťažovateľa. Sťažovateľ uviedol, že tento list vo svojom archíve nedohľadal a tak rozporuje, že by sa tento list vôbec dostal do jeho dispozičnej sféry. Zároveň Sťažovateľ uviedol, že aj pokiaľ by bol list odoslaný a doručený, vzhľadom na jeho obsah má byť pre tento spor irelevantný, keďže, podľa Sťažovateľa, je celý list v skutočnosti o tom, že Držiteľ informuje pána [anonymizované], že aj keď má HTS International Ltd právo na odkup jeho podielu v spoločnosti, on nemá povinnosť ho predať a nemá to ani v úmysle. V liste má ďalej Držiteľ obsérne popisovať svoj vzťah k spoločnosti a svoju lojalitu, pričom v tejto súvislosti jednou vetou uprostred tohto listu mimochodom oznamuje, že registroval Doménu *cws.sk* na svoje meno. Sťažovateľ uviedol, že takáto zmienka urobená v rámci komunikácie týkajúcej sa úplne inej veci nemôže byť braná ako oznámenie tejto skutočnosti. V tejto súvislosti ešte Sťažovateľ doplnil, že aj pokiaľ by Držiteľ týmto mohol preukázať, že po registrácii Domény Sťažovateľa informoval ohľadne toho, že Doménu registroval na svoje meno namiesto Sťažovateľa, na splnení podmienok na prevod registrácie doménového mena podľa bodu 3 Pravidiel ADR to nemá nič meniť. Sťažovateľ tvrdí, že Pravidlá ADR nevyklúčujú možnosť domáhať sa prevodu z dôvodu dlhotrvajúcej vedomosti oprávnenej osoby o tejto skutočnosti.

(39) K e-mailovej komunikácii z rokov 2018 a 2019 Sťažovateľ uviedol, že Držiteľom predložený dokument obsahuje iba nepárne strany, a jednotlivé e-maily tak na seba nemajú nadväzovať. Za kľúčové však Sťažovateľ považuje to, že e-mailová komunikácia sa vôbec nemá týkať doménového mena, ktoré je predmetom tohto sporu. V e-mailovej komunikácii z apríla 2018 má byť riešená doména *boco.sk* a *cwc-boco.com* a nie predmetná doména *cws.sk*. V komunikácii z rôznych mesiacov v roku 2019 má byť preberané požadované presmerovanie, resp. ukončenie e-shopu na webovej stránke www.cws-boco-shop.cz. V jednom z e-mailov sa má ešte spomínať stránka www.cws-eshop.sk. Nikde však nemá byť zmienka o www.cws.sk, t.j. domény, ktorej prevodu sa Sťažovateľ domáha.

(40) Sťažovateľ sa v rámci svojho Vyjadrenia k Duplike opätovne vyjadril aj k distribútorskej zmluve, pričom znovu zdôraznil, že aj keby bolo distribútorská zmluva platná, nemá to nič meniť na splnení podmienok bodu 3 Pravidiel ADR.

(41) V závere svojho Vyjadrenia k Duplike Sťažovateľ zopakoval, že podľa jeho názoru neexistuje dôvod k zastaveniu prejednávania sporu, a že sú splnené všetky podmienky bodu 3 Pravidiel.

Obrana Držiteľa

(42) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril vo Vyjadrení a následne sa k Replike vyjadril v Duplike.

(43) Držiteľ hneď v úvode Vyjadrenia uviedol, že nesúhlasí a popiera tvrdenia Sťažovateľa uvedené v Návrhu, predovšetkým v časti IV. a časti V. v bodoch 4. a 5. Návrhu, v ktorých Sťažovateľ deklaruje absenciu legitímneho záujmu a dobrej viery klienta ako Držiteľa Domény *cws.sk*.

(44) Ďalej Držiteľ uviedol, že v predchádzajúcom období pôsobil u Sťažovateľa nielen ako konateľ, ale aj ako spoločník Sťažovateľa, vzhľadom na to, že historicky bola spoločnosť CWS-Slovensko, s. r. o. (vtedy ako S.A.F.A., spoločnosť s ručením obmedzeným) rodinným podnikom, pôvodne založeným otcom Držiteľa. Neskôr po odkúpení obchodného podielu Držiteľa zahraničnou skupinou CWS zotrval Držiteľ v pozícii konateľa a manažéra spoločnosti vzhľadom na spoločný záujem na rozvoji firmy (Sťažovateľa) na aktuálnom trhu.

(45) Držiteľ poprel tvrdenie Sťažovateľa, v zmysle ktorého nemal mať Sťažovateľ až do roku 2021 vedomosť o tom, že doména cws.sk nebola registrovaná v mene Sťažovateľa, ale v mene Držiteľa. Práve počiatočným dôvodom, pre ktorý Držiteľ pristúpil k registrácii Domény cws.sk vo vlastnom mene, mal byť zásadný nezáujem a odmietnutie spoločníka Sťažovateľa zaoberať sa otázkou držby a využívania slovenskej domény, vrátane možnosti e-mailovej komunikácie. V tejto súvislosti Držiteľ uviedol, že historicky a dlhodobo bola doména cws.sk registrovaná a držaná v dobrej viere výlučne v prospech Sťažovateľa, ktorý túto skutočnosť nielen vedel, ale žiadnym spôsobom po dobu viac ako 18 rokov nemal riešiť.

(46) Držiteľ uviedol, že medzi ním a spoločnosťou CWS Slovensko, s.r.o., so sídlom Bojnická 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36814326 (ďalej aj len „CWS Slovensko“) bola dňa 29.1.2021 uzatvorená Dohoda o používaní domény cws.sk (ďalej aj len „Dohoda o používaní Domény“), avšak Sťažovateľ má, podľa Držiteľa, opomínať fakt, že táto dohoda medzi Držiteľom a CWS Slovensko bola uzatvorená vzhľadom na existenciu Distribútorskej zmluvy uzatvorenej dňa 7.12.2020 medzi Sťažovateľom a CWS Slovensko (ďalej aj len „Distribútorská zmluva“), teda v predchádzajúcom období ako bola uzatvorená Dohoda o používaní Domény. Predmetom Distribútorskej zmluvy má byť synalagmatický záväzok Sťažovateľa dodávať CWS Slovensko vybrané produkty CWS a záväzok CWS Slovensko tieto produkty od Sťažovateľa nakupovať a ďalej distribuovať zákazníkom. Mimo nevýhradného práva CWS Slovensko na distribúciu produktov Sťažovateľa má byť podľa čl. II. bodov 2.3 a 2.4. Distribútorskej zmluvy CWS Slovensko nielen oprávnené nakladať s predmetmi práva duševného vlastníctva Sťažovateľa v rozsahu predmetu Distribútorskej zmluvy, ale zároveň je povinné vykonávať účinnú reklamu a propagáciu produktov CWS, k čomu má dochádzať práve prostredníctvom internetovej stránky na doméne cws.sk. Podľa Držiteľa tak má byť zrejmé, že Doménu nevyužíva vo svojom mene a na svoj účet, ale na základe Dohody o používaní Domény má túto Doménu využívať spoločnosť CWS Slovensko aj za tým účelom, aby si riadne a včas plnila svoje záväzky z Distribútorskej zmluvy, uzatvorenej práve so Sťažovateľom.

(47) Držiteľ v tejto súvislosti ďalej doplnil, že podľa jeho informácií bola spoločnosti CWS Slovensko doručená zásielka od právneho zástupcu Sťažovateľa zo dňa 13.1.2022, v ktorej Sťažovateľ oznamuje spoločnosti CWS Slovensko ukončenie Distribútorskej zmluvy. CWS Slovensko na toto oznámenie Sťažovateľa malo reagovať listom zo dňa 22.2.2022, v ktorom malo odmietnuť tvrdenia Sťažovateľa o ukončení Distribútorskej zmluvy, najmä z dôvodu absencie relevantných dôvodov, ktoré by buď preukazovali neplatnosť Distribútorskej zmluvy

alebo dôvod pre odstúpenie od Distribútorskej zmluvy, ako pôvodne tvrdil Sťažovateľ. Podľa Držiteľa má byť výsledkom týchto skutočností situácia, že medzi Sťažovateľom a CWS Slovensko je preukázateľný spor o právnu skutočnosť, či Distribútorská zmluva oprávňujúca CWS Slovensko na užívanie označenia CWS je existujúca a platná a to aj napriek tomu, že od doby jej uzatvorenia až po dobu rozporovania jej platnosti zo strany Sťažovateľa, prešiel viac ako rok, počas ktorého mali prebiehať plnenia v zmysle Distribútorskej zmluvy.

(48) V rámci záverečného zhrnutia Držiteľ uviedol, že: (I.) doména *cws.sk* bola zo strany Držiteľa registrovaná a užívaná výlučne v prospech Sťažovateľa, čo mal dosvedčiť sám Sťažovateľ; (II.) Doména *cws.sk* bola ponechaná do užívania spoločnosti CWS Slovensko na základe Dohody o používaní Domény vzhľadom na existenciu Distribútorskej zmluvy oprávňujúcej a zároveň zaväzujúcej spoločnosť CWS Slovensko realizovať reklamu a propagáciu produktov CWS v prospech Sťažovateľa; (III.) medzi Sťažovateľom a spoločnosťou CWS Slovensko vznikol spor ohľadom existencie a/alebo platnosti Distribútorskej zmluvy.

(49) Následne ešte Držiteľ uviedol, že Doména *cws.sk* bola registrovaná s tým, že ako Držiteľ mal legitímny záujem na registrácii a držbe tejto Domény, vzhľadom k tomu, že doménu *cws.sk* má používať na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsoboval ujmu Sťažovateľovi.

(50) Taktiež Držiteľ vyjadril svoj názor, že s ohľadom na existenciu tvrdeného sporu o platnosť Distribútorskej zmluvy nemá byť možné v zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku ADR ďalej riešiť tento spor o doménu *cws.sk* prostredníctvom ADR, nakoľko má, podľa Držiteľa, ísť minimálne o zložitú a významnú predbežnú otázku, ktorú je možné vysporiadať výlučne mimosúdnou dohodou zmluvných strán Distribútorskej zmluvy alebo v zmysle § 3 zákona č. 160/2015 Z. z. – Civilného sporového poriadku (ďalej aj len „CSP“) pred všeobecným súdom Slovenskej republiky.

(51) Držiteľ navrhol, aby došlo v zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku ADR k zastaveniu sporu o doménu *cws.sk*.

(52) V Duplike Držiteľ uviedol, že Replika Sťažovateľa neobsahuje zásadné nové skutočnosti, ku ktorým by videl Držiteľ ako podstatné vyjadriť sa nanovo a rozdielne oproti svojmu predchádzajúcemu vyjadreniu a opätovne navrhol, aby došlo v zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku ADR k zastaveniu sporu o Doménu *cws.sk*.

(53) Držiteľ tak zotrval na svojom predchádzajúcom Vyjadrení, v ktorom zhrnutím uvádzal: (I.) Doména *cws.sk* bola zo strany Držiteľa registrovaná a užívaná výlučne v prospech Sťažovateľa; (II.) Doména *cws.sk* bola ponechaná do užívania spoločnosti CWS Slovensko na základe Dohody o používaní Domény vzhľadom na existenciu Distribútorskej zmluvy oprávňujúcej a zároveň zaväzujúcej spoločnosť CWS Slovensko realizovať reklamu a propagáciu produktov CWS v prospech Sťažovateľa; (III.) medzi Sťažovateľom a spoločnosťou CWS Slovensko vznikol spor ohľadom existencie a/alebo platnosti

Distribútorskej zmluvy; (IV.) posúdenie existencie a/alebo platnosti Distribútorskej zmluvy nemôže byť predmetom konania pred Arbitrážnym centrom pre alternatívne riešenie doménových sporov aj vzhľadom na prekážku zložitosti a významnosti tejto skutočnosti ako predbežnej právnej otázky.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(54) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďovať 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).

(55) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne (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.

(56) 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.

(57) 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).

(58) 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 jednania 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

(59) Sťažovateľ musí pre úspech v 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

případov 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.

(60) Ešte pred tým, než Expert prejde k samotnému posudzovaniu splnenia vyššie uvedených atribútov, je potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu Držiteľa, ktorý vyjadril svoj názor, že s ohľadom na existenciu tvrdeného sporu o platnosť Distribútorskej zmluvy nemá byť možné v zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku ADR ďalej riešiť tento spor o Doménu *cws.sk* prostredníctvom ADR, nakoľko má, podľa Držiteľa, ísť minimálne o zložitú a významnú predbežnú otázku, ktorú je možné vysporiadať výlučne mimosúdnou dohodou zmluvných strán Distribútorskej zmluvy alebo v zmysle § 3 CSP pred všeobecným súdom Slovenskej republiky. Expert sa podrobne oboznámil so znením Distribútorskej zmluvy, ktorá mala byť uzatvorená medzi Sťažovateľom a spoločnosťou CWS Slovensko s.r.o., pričom konštatuje, že existencia tejto Distribútorskej zmluvy nemá žiaden vplyv pre rozhodnutie v tomto ADR konaní. Uvedené konštatovanie platí bez ohľadu na to, či platnosť alebo trvanie tejto zmluvy bolo spochybnené ktoroukoľvek stranou alebo nie. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že Držiteľ ani nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy a samotný obsah tejto zmluvy neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom preukazovali existenciu práva alebo legitímneho záujmu na strane Držiteľa, resp. používanie Domény v dobrej viere. Expert sa v tejto súvislosti stotožnil aj s tvrdením Sťažovateľa vo vzťahu k čl. 2.3, podľa ktorého je spoločnosť CWS Slovensko, s.r.o. ako distribútor: „*oprávnený nakladať s predmetom duševného vlastníctva Dodávateľa (ochranné známky, priemyselné vzory a pod.) v rozsahu podľa predmetu tejto Zmluvy a pokynov Dodávateľa.*“, pričom Sťažovateľ uviedol, že ako dodávateľ žiadne pokyny spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. k užívaniu predmetnej domény nedal. Expert súhlasí s tým, že Sťažovateľ nebol a nie je oprávnený povoliť užívanie Chráneného označenia tretej osobe, neuzavrel s nositeľom práv k Chránenému označeniu licenčnú ani inú obdobnú zmluvu, ktorá by ho k tomu oprávňovala a Chránené označenie používa iba ako člen skupiny CWS.

(61) Na základe vyššie uvedených skutočností Expert konštatuje, že nedospel k názoru, že tento spor v danom čase nemožno riešiť prostredníctvom ADR.

Preukázanie existencie Chráneného označenia

(62) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu.

(63) Sťažovateľ v návrhu poukázal na to, že je slovenskou obchodnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou európskej skupiny spoločností CWS. Spoločnosti zo skupiny Sťažovateľa sú, okrem iného, vlastníčkami nasledovných ochranných známk: (i.) slovná ochranná známka „CWS“, číslo zápisu 475049, s právom prednosti zo dňa 01.10.1982, prihlasovateľa CWS-boco Suisse SA, Industriestrasse 20 CH-8152, Glattbrugg, Švajčiarsko; a (ii.) kombinovaná ochranná

známka „CWS“, číslo zápisu 660106, s právom prednosti zo dňa 29.03.1995, prihlasovateľa CWS-boco Suisse SA, Industriestrasse 20 CH-8152 Glattbrugg, Švajčiarsko. Tieto tvrdenia Sťažovateľ preukázal predložením predmetných výpisov z registra ochranných známok. Na základe uvedeného Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného označenia, ktorým je v tomto prípade zapísaná slovná ochranná známka „CWS“ (číslo zápisu 475049), ako aj zapísaná kombinovaná ochranná známka „CWS“ (číslo zápisu 660106), ako aj to, že práva k Chránenému označeniu vlastní spoločnosť CWS-boco Suisse SA. Predložením súhlasu majiteľa Chráneného označenia Sťažovateľ zároveň preukázal to, že spoločnosť CWS-boco Suisse SA mu udelila súhlas, aby Sťažovateľ podal návrh na prevod Domény www.cws.sk na Sťažovateľa. Došlo tak k naplneniu predpokladov uvedených v čl. 3.9 Pravidiel ADR podľa ktorého návrh môže podať aj Sťažovateľ, ktorý nie je nositeľom práv k Chránenému označeniu a ani držiteľom výhradnej licencie na jeho používanie, ak predloží súhlas majiteľa Chráneného označenia s podaním návrhu.

Zhodné alebo podobné označenie

(64) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména „cws.sk“ zhodná alebo podobná s Chráneným označením.

(65) Označenie Domény, ktoré je predmetom tohto sporu, obsahuje označenie „cws“, ktoré je zhodné s Chráneným označením. Znak „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko, 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)].

(66) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti Chráneného označenia, ktorým je ochranná známka, 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 SD 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.

(67) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery, 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 judikatúru].

(68) 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).

(69) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktorým sa označujú okrem iného výrobky v oblasti hygieny (napr. dispenzory, mydlá alebo papierové utierky) možno konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(70) 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.

(71) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „cws.sk“ so slovnou ochrannou známkou „CWS“, ktorá predstavuje Chránené označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia.

(72) Doména „cws.sk“ je tak zhodná s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť

(73) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny 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).

(74) V tejto súvislosti Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že predmetné označenie mimo iné používa na svojich výrobkoch, z ktorých niektoré (napr. dispenzory, mydlá alebo papierové utierky) sú súčasťou verejného priestoru a tým známe najširšej verejnosti, a teda, podľa názoru Sťažovateľa, Chránené označenie má dobré meno v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR. Žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali túto skutočnosť však Sťažovateľ nepredložil. Expert v tejto situácii preskúmal, či Chránené označenie takýto špecifický status má. Expert sa tak zaoberal tým, či Sťažovateľ preukázal existenciu dobrého mena alebo dobrej povesti Chráneného označenia, čo by následne znamenalo, že nie je potrebné skúmať a zaoberať sa pravdepodobnosťou zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením.

(75) Uplatňujúc analogický výklad dobrého mena zo známkového práva, je možné konštatovať, že dobré meno ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého

mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Na účely posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiacich atď. Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územia Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územia členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky prihláseného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. Podľa názoru Experta Sťažovateľ nepredložil dostatočné tvrdenia a dôkazy, ktoré by preukazovali, že Chránené označenie má dobré meno alebo dobrú povesť. Sťažovateľ nepredložil žiadne tvrdenia ani dôkazy, ktoré by preukazovali, napríklad, podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti Chráneného označenia medzi spotrebiteľmi, žiadne konkrétnejšie informácie a dôkazy o rozsahu reklamných aktivít, a pod. Sťažovateľ uviedol len všeobecné tvrdenie, že Chránené označenie používa na svojich výrobkoch, z ktorých niektoré (napr. dispenzory, mydlá alebo papierové utierky) sú súčasťou verejného priestoru a tým majú byť známe najširšej verejnosti. Na základe týchto skutočností Expert konštatuje, že Sťažovateľ nepreukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť. Nedochoádza tak k uplatneniu postupu podľa čl. 3.8 Pravidiel ADR a je nevyhnutné prihliadať a preskúmať podmienku pravdepodobnosti zámény podľa čl. 3.1.2 Pravidiel ADR. V dôsledku tejto skutočnosti sa bude ďalej Expert zaoberať pravdepodobnosťou zámény medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením.

(76) Uplatňujúc analogicky výklad pojmu pravdepodobnosti zámény zo známkového práva, je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény v tých prípadoch, kde pravdepodobnosť zámény predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom vo vzťahu k okolnostiam daného prípadu. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámény existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(77) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény sa berie do úvahy: **(1)** miera podobnosti označení, **(2)** miera rozlišovacej spôsobilosti označení a, ak došlo k používaniu, **(3)** miera

podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú použité. Čím je vyššie „celkové skóre“, tým je pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(78) Rovnako pravdepodobnosť zámény môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a Chránené označenie má navyše vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb [(2)] má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámény len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

(79) Z ustálenej judikatúry SD EÚ vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok/službu ako výrobok či službu pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento výrobok/službu od výrobkov či služieb ostatných podnikov/poskytovateľov. Rozlišovacia spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby môže byť inherentná, alebo nadobudnutá prostredníctvom dlhodobého používania, ak označenie pôvodne nemalo žiadnu alebo len slabšiu rozlišovacej spôsobilosti (napr. pre čisto opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach).

(80) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, inherentná rozlišovacia spôsobilosť označenia „CWS“, ktoré tvorí Chránené označenie, nesie z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa vysokú rozlišovaciu schopnosť.

(81) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, z obsahu predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ registroval Doménu v roku 2003. Doména bola až do roku 2021 využívaná pre potreby Sťažovateľa, ktorý mal v jej rámci zriadené e-mailové adresy svojich zamestnancov a používal ju aj pre svoju webovú prezentáciu. Samotný Držiteľ následne nepoprel, že medzi ním a spoločnosťou CWS Slovensko, s.r.o. bola dňa 29.1.2021 uzatvorená Dohoda o používaní Domény www.cws.sk. Sťažovateľ predložil výtlačok internetovej stránky www.cws.sk zo dňa 17.2.2022, ktorý preukazuje, že spoločnosť CWS Slovensko, s.r.o. k danému dňu prevádzkovala prostredníctvom Domény svoj internetový obchod. V rámci svojho internetového obchodu preukázateľne ponúkala spoločnosť CWS Slovensko, s.r.o. tak tovar z portfólia skupiny Sťažovateľa, ako aj tovar a služby priamo substituovateľné. V tejto súvislosti Expert poukazuje aj na e-mailovú komunikáciu, ktorú predložil Sťažovateľ (napr. e-mail p. Blanárka zo dňa 11.1.2022), z ktorej je zrejmé, že zamestnanci/spolupracovníci spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. komunikovali smerom k zákazníkom nepresné informácie o údajnom rozdelení „Firmy CWS“ na pôvodnú „CWS-boco“ a „CWS Slovensko s.r.o.“.

(82) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä zhodnosť Domény „cws.sk“ s Chráneným označením a vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia, je možné konštatovať že medzi Doménou Držiteľ'a a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny.

(83) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou „cws.sk“ a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(84) 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.

(85) Na základe predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ registroval Doménu v roku 2003 bez toho, aby mal na také konanie oprávnenie zo strany majiteľ'a Chráneného označenia. Ako už bolo uvedené vyššie, ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne sa považuje za preukázaný už podaním návrhu. Obrana Držiteľ'a, ktorý uviedol, že Doména cws.sk bola registrovaná s tým, že ako Držiteľ mal legitímny záujem na registrácii a držbe tejto domény, vzhľadom k tomu, že Doménu cws.sk má používať na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľ'ov, alebo aby tým spôsobil ujmu Sťažovateľ'ovi v tomto prípade neobstojí. Držiteľ nepreukázal použitie Domény cws.sk na žiadne legitímne nekomerčné účely. Za legitímne nekomerčné účely nie je možné považovať registrovanie domény vo vlastnom mene v situácii, kde ako konateľ Sťažovateľ'a musel mať nepochybne vedomosť o existencii Chráneného označenia so skorším dátumom priority. Na tomto konštatovaní nemení nič skutočnosť, či Sťažovateľ o danej aktivite Držiteľ'a v minulosti vedel alebo nevedel, ani to, či Držiteľ doménu v minulosti využíval výlučne v prospech Sťažovateľ'a alebo nie. Za legitímne nekomerčné účely taktiež nie je možné považovať poskytnutie Domény cws.sk k užívaniu konkurentovi Sťažovateľ'a, t.j. spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o.

(86) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je možné konštatovať že Držiteľ nepreukázal existenciu práva alebo legitímneho záujmu k Doméne. Domnienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu tak nebola vyvrátená.

Nedostatok dobrej viery

(87) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť, či predmetná Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľ'a preukázať tieto okolnosti.

(88) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia bodu 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, 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.“

(89) Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Jednou z týchto situácií je skutočnosť, že Doména bola registrovaná zo strany Držiteľa bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou 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. Na základe všetkých informácií a dôkazov predložených zo strany Sťažovateľa je možné konštatovať, že Držiteľ si registroval Doménu vo svojom vlastnom mene, a to bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo majiteľom práv k Chránenému označeniu. Následne v čase, keď Držiteľ prestal pôsobiť ako štatutárny orgán Sťažovateľa, informoval Držiteľ Sťažovateľa, že Doménu cws.sk poskytol k užívaniu spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o., pričom následne bol Sťažovateľ nútený uzavrieť zmluvu, ktorá mu umožnila aspoň naďalej užívať emailové adresy svojich zamestnancov, to však za cenu nájomného 1.000 EUR mesačne. Okrem toho bol Sťažovateľ povinný zaplatiť aj jednorazovú náhradu vo výške 5.000,- EUR plus DPH vo výške 1.000,- EUR za užívanie predmetných e-mailových adries pred uzatvorením danej zmluvy, a to od 1.2.2021 do účinnosti zmluvy. Aj napriek tomu, že z obsahu tejto zmluvy sa javí, že nájomné i jednorazový poplatok malo byť vyplácané spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. a nie priamo Držiteľovi Domény, z pohľadu ustanovenia čl. 3.1.3, písm. b) má Expert za ustálené, že aj takáto forma konania, kde je úhrada za používanie Domény uhrádzaná tretej osobe, s ktorou je Držiteľ Domény v určitom zmluvnom vzťahu, odôvodňuje konštatovanie, že Doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná zo strany Držiteľa v dobrej viere. Akýkoľvek iný záver by v podstate ponúkal možnosť jednoducho obísť demonštratívny príklad nepoužívania Domény v dobrej viere obsiahnutý v čl. 3.4.1 Pravidiel ADR tak, že Držiteľ by Doménu najprv prenechal do užívania tretiemu subjektu, ktorý by následne požadoval neprimerane vysoké úhrady od Sťažovateľa. Taktiež je možné poukázať aj na to, že bolo preukázané, že priamy konkurent Sťažovateľa spustil na webovej stránke umiestnenej na Doméne www.cws.sk e-shop, ktorým priamo konkuroval aktivitám Sťažovateľa, pričom je nepochybné, že práve znenie Domény www.cws.sk malo napomôcť priťahovaniu používateľov na e-shop prevádzkovaný spoločnosťou CWS Slovensko, s.r.o. Uvedené konanie spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. by

nebolo možné, ak by Držiteľ neumožnil spoločnosti CWS Slovensko, s.r.o. prístup k Doméne www.cws.sk.

(90) 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.

(91) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Doména je **(a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny, **(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 cws.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ján Lazur, LL.M.

Dátum: 24.05.2022