

Číslo konania: 46/2023

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **AB-COM, s. r. o.**
M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SR
IČO: 36 530 786
ID: AB82-0001

Zástupca sťažovateľa: **Bukovinský & Chlipala, s. r. o. advokátska kancelária**
Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 918 098

Držiteľ: **AB COM CZECH, s. r. o.**
Stěžerská 882, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, ČR
IČO: 25974939
ID: sub_1061185

Zástupca držiteľa: -

Doména: **ab-com.sk**

Kľúčové slová: zhodnosť označení; podobnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; obchodné meno; ochranná známka; nezapísané označenie; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <ab-com.sk> z jej držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z nezapísaného označenia, obchodného mena a ochranných známk s účinkami v Slovenskej republike. Expert konštatoval zhodnosť aj podobnosť chránených označení s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámieny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ

dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom tým, že využíval doménu na dočasné presmerovanie na svoj internetový obchod aj tým, že v rámci služieb vyhľadávača využíva službu kľúčového slova zhodného s chráneným označením (obchodným menom), v dôsledku čoho sa potom vo výsledkoch vyhľadávania zobrazuje na prvom mieste sponzorovaný odkaz na doménu s reklamným textom na internetový obchod držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 2.3.2023 (ďalej len „Návrh“) na Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména ab-com.sk. prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa (ďalej len „Doména“). Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 3.3.2023.
- (2) Sťažovateľ spoločne s Návrhom zároveň požiadal o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 6.3.2023 vyhovel.
- (3) 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 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril.
- (5) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stala JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 27.3.2023.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je obchodnou spoločnosťou AB-COM s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s veľkoobchodnou činnosťou v oblasti satelitnej a DVB-T techniky a momentálne pôsobí ako najväčší veľkoobchod so satelitnou technikou na Slovensku. Spoločnosť AB-COM, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 9.2.1999 a od začiatku svojej činnosti, kontinuálne viac ako 23 rokov, používa obchodné meno „AB-COM, s.r.o.“.
- (8) Sťažovateľ je držiteľom viacerých domén, okrem iného, domény <abcom.sk>, na ktorej od roku 2002 kontinuálne až do súčasnosti viac ako 20 rokov, prevádzkuje internetový obchod v Slovenskej republike a Českej republike [ďalej aj Nezapísané označenie (2002)].

(9) Sťažovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk, okrem iného aj kombinovanej ochrannej známky „ab-com“, č. 207609 pre tovary a služby v triedach 9, 37 a 42, kombinovanej ochrannej známky „ab“ č. 211270 pre tovary a služby v triedach 9, 37 a 42 a kombinovanej ochrannej známky „ab-com“, č. 232669, pre tovary a služby v triedach 9, 11, 35, 37 a 42 (ďalej spoločne len Ochranné známky).

(10) Držiteľom je česká obchodná spoločnosť AB COM CZECH, s.r.o. založená v roku 2002, ktorej predmetom činnosti je najmä obchod s elektronikou, výpočtovou technikou a elektrospotrebičmi na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Na území Českej republiky prevádzkuje internetový obchod na doméne <ab-com.cz>, na území Slovenskej republiky aktuálne prevádzkuje internetový obchod aj na Doméne.

(11) Držiteľ nadobudol Doménu dňa 28.11.2017. Pred týmto dátumom boli držiteľmi Domény rôzne iné osoby, najmä slovenskí, resp. českí doménoví registrátori, bez vzťahu k Držiteľovi. Doména nebola verejne používaná až do roku 2016, kedy bola presmerovaná na inú doménu Držiteľa <ablampy.sk>. Podľa dostupných informácií je od roku 2018 na Doméne prevádzkovaný internetový obchod Držiteľa.

(12) Sťažovateľ sa svojím návrhom domáha bezodplatného prevodu Domény na Sťažovateľa a tvrdí, že sú splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR, na základe ktorých sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR Návrh, v ktorom tvrdí že: a) (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR) reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, b) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny, okrem prípadov Chráneného označenia s dobrým menom alebo dobrou povest'ou v relevantnej časti verejnosti, a zároveň c) (čl. 3.1.3 Pravidiel ADR) Doména a. bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem, a zároveň b. nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

(13) Čo sa týka existencie chráneného označenia, Sťažovateľ poukázal na existenciu troch Ochranných známk (bod 9 rozhodnutia), existenciu obchodného mena AB-COM, s.r.o. od 9.2.1999 a nezapísané označenie „abcom.sk“ tvoriace doménu <abcom.sk> s dátumom nadobudnutia tejto domény 14.8.2003, na ktorej už od roku 2002 kontinuálne až do súčasnosti viac ako 20 rokov, prevádzkuje internetový obchod v Slovenskej republike a Českej republike.

(14) Sťažovateľ zdôraznil, že z predložených dôkazov vyplýva, že Obchodné meno AB-COM je nielen formálne zapísané v obchodnom registri, ale že je aj kontinuálne až do súčasnosti dlhodobo počas viac ako 23 rokov aktívne používané na trhu na území Slovenskej republiky v súlade s jeho základnou funkciou, tzn. ako názov, pod ktorým Sťažovateľ ako podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti v zmysle § 8 Obchodného zákonníka.

(15) Výzvou zo dňa 7.5.2021 Sťažovateľ vyzval Držiteľa, aby sa zdržal porušovania jeho práv ako majiteľa ochranných známk a vyzval ho na odstránenie protiprávneho stavu formou

zrušenia registrácie domény <ab-com.sk> (Príloha 37 návrhu).

(16) S ohľadom na uvedené skutočnosti je podľa názoru Sťažovateľa v tomto doménovom spore ohľadne Domény <ab-com.sk> potrebné za Chránené označenie považovať prednostne obchodné meno AB-COM (1999), a to najmä s ohľadom na najstaršie právo prednosti (9.2.1999). Len subsidiárne a podporne je potrebné za Chránené označenie považovať aj Ochranné známky Sťažovateľa a Nezapísané označenie (2002) – doménu <abcom.sk>.

(17) Sťažovateľ ďalej uvádza, že Chránené označenie založené na obchodnom mene „AB-COM, s. r. o.“ je zhodné s Doménou <ab-com.sk> a podobné s Ochrannými známkami. Vo vzťahu k posúdeniu Domény Držiteľa a Nezapísaného označenia (domény Sťažovateľa) Sťažovateľ vyvodzuje záver o zhodnosti, nakoľko jediným rozdielom je znak „pomlčky“, ktorý nemá žiaden vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť.

(18) Sťažovateľ ďalej vo svojom návrhu poukazuje na pravdepodobnosť zámieny. Okrem iného tiež poukazuje na zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb, ktoré sú šírené pod Chráneným označením zo strany Sťažovateľa a zo strany Držiteľa na Doméne. Sťažovateľ a Držiteľ sú priamymi konkurentmi v oblasti e-commerce, pričom dochádza k reálnym situáciám pravdepodobnosti zámieny, čo je viditeľné najmä pri porovnávaní konkurenčných produktov na internete.

(19) Sťažovateľ je tiež presvedčený, že Držiteľovi nesvedčí žiadne právo a nemá ani legitímny záujem k Doméne ani k Chránenému označeniu. Sťažovateľ v tejto súvislosti poukazuje na niekoľko skutočností:

- Držiteľom domény <ab-com.cz> nie je Držiteľ, ale *[anonymizované]*, bytom *[anonymizované]* a to, že drží českú doménu <ab-com.cz> nezakladá žiadne práva ani legitímny záujem podľa Pravidiel ADR;
- používanie domény <ab-com.cz> nemožno automaticky pripísať Držiteľovi, pričom Držiteľ ani vôbec neprichádza do úvahy pred svojím vznikom v roku 2002;
- bez ohľadu na personálne prepojenie s Držiteľom (ide o spoločníka a konateľa) je potrebné pána *[anonymizované]* považovať za samostatný, aj v súčasnosti aktívny podnikateľský subjekt, živnostníka s IČO: *[anonymizované]*, aktuálne so sídlom *[anonymizované]*, Česká republika, do roku 2009 so sídlom *[anonymizované]*, ČR; navyše mal pán *[anonymizované]* v rokoch 2009 až 2020 prerušený výkon živnosti;
- na vznik a preukázanie práv k nezapísanému označeniu sa vyžaduje splnenie viacerých, prísnych podmienok, medzi ktoré patrí najmä kontinuita, používanie na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudnutie príznačnosti a v neposlednom rade aj neporušovanie práv iných subjektov;
- ani obchodné meno Držiteľa „AB COM CZECH, s.r.o.“ nie je spôsobilé založiť Držiteľovi právo ani legitímny záujem k Doméne ani k Chránenému označeniu. Obchodné meno českej spoločnosti v zásade nie je relevantné vo vzťahu k slovenskej verejnosti, pokiaľ nie sú splnené prísne podmienky na vznik a preukázanie práv k nezapísanému označeniu;

navyše, samotné Pravidlá ADR v čl. 3.3.1 vyžadujú na preukázanie práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa zhodnosť príslušného označenia, čo zjavne nie je tento prípad: „ab-com“ vs. „AB COM CZECH“.

(20) Navyše, Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že z čl. 3.10 Pravidiel ADR priamo vyplýva, že Expert je pri rozhodovaní sporu povinný prihliadnúť na časovú prednosť, podľa toho, či svedčí v prospech Sťažovateľa alebo v prospech Držiteľa, pričom vo vzťahu k Držiteľovi je rozhodujúci Dátum nadobudnutia Domény súčasným Držiteľom (t. j. 28.11.2017).

(21) Vo vzťahu k nedostatku dobrej viery Sťažovateľ opätovne poukázal na dátum nadobudnutia Domény súčasným Držiteľom, ako aj na ďalšie časové súvislosti. Držiteľ už od roku 2016, keď ešte nemal Doménu v držbe, Doménu používal na presmerovanie na svoj vtedajší produktovo špecializovaný internetový obchod prevádzkovaný na doméne <ablampy.sk>. Od 31.8.2018 potom Držiteľ prevádzkoval na Doméne internetový obchod so širokou ponukou techniky vrátane satelitnej techniky.

(22) Sťažovateľ tvrdí, že už samotné aktívne presmerovanie Domény na internetový obchod konkurencie predstavuje zo strany Držiteľa typické používanie Domény v zlej viere.

(23) Sťažovateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že Držiteľ neférovou súťažou aj pri vyhľadávaní v najrozšírenejšom internetovom vyhľadávači Google. Držiteľ si v rámci služby Google Ads (pôvodne Google AdWords) preukázateľne platí reklamu na kľúčové slovo „ab-com“. V dôsledku toho bežní užívatelia internetu, ktorí hľadajú Sťažovateľa, resp. produkty Sťažovateľa podľa hlavnej značky, resp. obchodného mena Sťažovateľa „ab-com“ a prirodzene tak zadajú do vyhľadávača Google „ab-com“, resp. „AB-COM“, uvidia vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz na Doménu s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa. Ide opäť jednoznačne o používanie Domény v zlej viere.

(24) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a predložené dôkazy Sťažovateľ navrhuje, aby Expert návrhu v plnom rozsahu vyhovel a aby doménu <ab-com.sk> previedol na Sťažovateľa.

Obrana Držiteľa

(25) Držiteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorej obchodné meno je AB COM CZECH, s. r. o.

(26) Podaním zo dňa 22.3.2023 sa Držiteľ vyjadril k návrhu Sťažovateľa na prevod Domény.

(27) Držiteľ vo svojom vyjadrení nárok Sťažovateľa popiera a uvádza, že označenie AB COM, či AB-COM je príznačné pre Držiteľa, resp. pro konateľa Držiteľa [anonymizované], ktorý najprv od roku 1993 prevádzkoval svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným označením „[anonymizované] – ABCOM“, k čomu prikladá dôkazy. Následne potom [anonymizované] dňa 18.9.2002 založil obchodnú spoločnosť AB COM CZECH, s.r.o. (t. j. Držiteľa) a svoju podnikateľskú činnosť ďalej prevádzkoval prostredníctvom Držiteľa.

(28) Držiteľ tvrdí, že z jeho strany nedochádzalo k parazitovaniu na označení alebo doméne

Sťažovateľa, ale že Držiteľ len registroval totožnú doménu „ab-com.cz“, ktorú používal od 6.3.1997, ale s gTLD „.sk“, a to za účelom rozlíšenia jazykových verzií.

(29) Držiteľ tvrdí, že mu ako Držiteľovi domény, resp. ako konateľovi a jedinému spoločníkovi patrí právo prednosti užívať označenie „AB COM“ alebo „AB-COM“

(30) Konanie Sťažovateľa považuje za účelové s cieľom prevzatia zavedeného e-shopu s elektronikou.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(31) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a 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 zámenny (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].

(32) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [3.1.3 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 zámenny, 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 zámenny 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.

(33) 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, verejnoprávnych 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 článku 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 situácia sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(34) 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 spôsobil 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).

(35) 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 jednanie 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 zámienky 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

(36) 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 zámieny (okrem prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná alebo 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

(37) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že je majiteľom obchodného mena, Ochranných známk a Nezapísaného označenia (2002).

(38) Tvrdenie Sťažovateľa, že vykonáva práva uvedené v bode vyššie možno považovať za preukázané, čo potvrdzujú výpisy z registra ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka č. 11318/N, a výpis z registra WHOIS pre doménu <abcom.sk>. Všetky menované predmety sa považujú za chránené označenia v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a teda Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu. Pre účely ďalšieho posúdenia bude primárnym Chráneným označením Obchodné meno Sťažovateľa, ktoré má najstarší dátum prednosti, pokiaľ z textu rozhodnutia nebude vyplývať inak.

Zhodné alebo podobné označenie

(39) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je doména zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva.

(40) V známkovej praxi všeobecne platí, že v rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy 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. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD 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 SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(41) Vo vzťahu k Obchodnému menu, ktoré, ako vyplýva z návrhu Sťažovateľa, je primárnym základom predmetného sporu, možno bez akýchkoľvek pochybností konštatovať zhodnosť. Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu s obchodným menom „AB-COM, s.r.o.“ je možné dôjsť k záveru, že Doména je zhodná s Chráneným označením. Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ pritom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a rovnako sa ani na označenie typu obchodnej spoločnosti (s.r.o.) neprihliada. Chránené označenie je teda zhodné s Doménou, keďže obsahuje všetky prvky tvoriace Chránené označenie, a ako celok obsahuje oproti Doméne len rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa, resp. im priemerný spotrebiteľ ani nebude prikladať žiaden význam.

(42) I keď z dôvodu zhodnosti Domény s Obchodným menom nie je absolútne nevyhnutné zaoberať sa otázkou zhodnosti/podobnosti Ochranných znáмок s Doménou, pre úplnosť len krátko konštatujeme, že vo všetkých prípadoch ide o označenia podobné s Doménou. Dominantným a rozlišujúcim prvkom je v prípade kombinovanej Ochrannej známky „ab-com“, č. 207609 a kombinovanej ochrannej známky „ab-com“, č. 232669 slovný prvok „ab-com“. V prípade kombinovanej ochrannej známky „ab“ č. 211270 je dominantným a rozlišujúcim prvkom slovný prvok „ab“. V prípade všetkých troch posudzovaných Ochranných znáмок majú sprievodné grafické prvky len podpornú funkciu bez rozlišovacej spôsobilosti a nemajú vplyv na posúdenie podobnosti s Doménou.

(43) Nezapísané označenie Sťažovateľa v podobe domény <abcom.sk> možno vyhodnotiť ako zhodné s Doménou, keďže jediným odlišujúcim prvkom je pomlčka medzi časťou „ab“ a „com“, ide teda o prvok, ktoré nemení celkovú rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia.

Pravdepodobnosť zámenny alebo dobré meno/povesť

(44) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménami a Chráneným označením pravdepodobnosť zámenny.

(45) Pojem pravdepodobnosť zámenny je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámenny predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého 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 zámenny 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 zámenny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(46) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny 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 vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(47) Rovnako pravdepodobnosť zámenny 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 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 má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámenny 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.

(48) V danom prípade možno konštatovať, že Chránené označenie má strednú (priemernú) až mierne vyššiu (inherentnú) rozlišovaciu spôsobilosť, čo vyplýva z toho, že i keď ide o bezvýznamové označenie, stále ide o prvé tri písmená abecedy, avšak písmeno C je nahradené výrazom „COM“, ktoré má zrejme asociovať gTLD „.com“.

(49) Doména sa verejne používala v minulosti aj v súčasnosti, t. j. v čase rozhodovania sporu. Doména bola v minulosti presmerovaná na webovú stránku <ablampy.cz>. Neskôr sa začala používať na priame obchodné aktivity – eshop Držiteľa zameraný na predaj počítačov, elektroniky a spotrebného materiálu. Okruh predávaných tovarov je podobný a v niektorých prípadoch aj zhodný s tovarom ponúkaným Sťažovateľom, ktorý sa zameriava najmä na satelitnú techniku, osvetlenie, kamerové systémy, smart home, ochranné pomôcky a fotovoltiku. Porovnaním ponúkaného tovaru prostredníctvom e-shopu Držiteľa možno konštatovať, že na Doméne sa rovnako ponúka satelitná technika, osvetlenie (napr. LED), kamerové systémy, smart home a ďalšie.

(50) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámenny možno povedať, že: **(1)** Doména je zhodná s Chráneným označením „AB-COM“, **(2)** Chránené označenie „AB-COM“ má strednú až mierne vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** Doména bola/je verejne používaná pre rovnaké a podobné tovary a služby. Z uvedeného vyplýva, že medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(51) 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.

(52) V prejednávacom spore Držiteľ reagoval na Návrh Sťažovateľa a k otázke jeho práva a legitímneho záujmu zaujal jasné stanovisko o jeho existencii. Poukázal najmä na skutočnosť,

že označenie je príznačné pre Držiteľa, resp. pre konateľa Držiteľa [anonymizované], ktorý už od roku 1993 prevádzkoval svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným označením „[anonymizované]– ABCOM“. Následne si potom [anonymizované] dňa 18.9.2002 založil obchodnú spoločnosť AB COM CZECH, s. r. o. (t. j. Držiteľa) a svoju podnikateľskú činnosť naďalej prevádzkoval prostredníctvom Držiteľa.

(53) Sťažovateľ naopak argumentoval tým, že zo žiadnej skutočnosti nemožno odvodiť právo ani legitímny záujem Sťažovateľa vo vzťahu k Doméne.

(54) Držiteľ si Doménu registroval až v roku 2017, t. j. v čase, kedy Sťažovateľ pôsobil už kontinuálne 18 rokov na slovenskom trhu a kedy už mal registrované pre slovenský trh aj svoje tri ochranné známky.

(55) Držiteľ vo vzťahu k slovenskému územiu naopak priamo nedisponoval žiadnymi výlučnými právami vo vzťahu k zhodnému označeniu, resp. takéto práva v konaní nepreukázal. Bolo preto vecou osobitného preskúmania Experta, či možno právo alebo legitímny záujem Držiteľa odvodiť

- od samotnej existencie nezapísaného označenia – domény <ab-com.cz>, ktorú od roku 1997 drží fyzická osoba, ktorá sa neskôr stala konateľom a spoločníkom Držiteľa, alebo
- od názvu fyzickej osoby – podnikateľa „[anonymizované] – ABCOM“ (registrovaného v Českej republike), ktorý sa neskôr stal konateľom a spoločníkom Držiteľa, avšak naďalej je samostatne aktívnym hospodárskym subjektom, alebo
- od názvu obchodnej spoločnosti Držiteľa „AB COM CZECH, s. r. o.“, ktorá však bola založená neskôr ako Sťažovateľ.

(56) Vo vzťahu ku všetkým aspektom uvedeným v bode 55 je záver negatívny. Z titulu samotnej držby domény v gTLD .cz (ani nijakej inej) nemožno bez ďalšieho odvodiť práva ani legitímny záujem podľa Pravidiel ADR na držbe rovnakej domény druhej úrovne v gTLD „.sk“. Právo ani legitímny záujem tiež nemožno pripísať automaticky inému hospodárskemu subjektu, ktorý je aj v súčasnosti naďalej držiteľom domény <ab-com.cz>, a teda ním nie je Držiteľ. Platí, že na vznik a preukázanie práv k nezapísanému označeniu sa vyžaduje splnenie viacerých, prísnych podmienok, medzi ktoré patrí najmä kontinuita, používanie na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudnutie príznačnosti a zároveň aj neporušovanie práv iných subjektov. Tieto podmienky však neboli v konaní preukázané.

(57) Obdobný záver bude platiť aj vo vzťahu k obchodnému menu Držiteľa „AB COM CZECH, s. r. o.“, ktoré rovnako nie je spôsobilé založiť Držiteľovi právo ani legitímny záujem k Doméne ani k Chránenému označeniu. Obchodné meno českej obchodnej spoločnosti v zásade nie je relevantné vo vzťahu k slovenskej verejnosti, pokiaľ nie sú splnené prísne kritériá na vznik a preukázanie práv k nezapísanému označeniu.

(58) Sťažovateľ v tejto súvislosti poukazuje na bod 3.3.1 Pravidiel ADR, že právo alebo legitímny záujem Držiteľa (bod 3.1.3 písm. a)) môže Expert považovať za preukázané aj vtedy,

ak 3.3.1 Držiteľovi patria práva k Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou. V tejto súvislosti namieta, že Doména nie je zhodná, a preto už len z tohto dôvodu nemožno vyvodit' závery o existencii práva alebo legitímneho záveru. Z týmto tvrdením sa nestotožňujeme, nakoľko bod 3.3.1 je len jedným z demonštratívne uvádzaných príkladov toho, kedy Expert *môže* považovať právo alebo legitímny záujem za preukázaný. Uvedené však nijako neovplyvňuje záver popísaný v bode vyššie, nakoľko kritériá na vznik a preukázanie práv k označeniu „AB-COM“ pre územie Slovenskej republiky zo strany Držiteľa neboli preukázané.

(59) Po preskúmaní všetkých skutočností možno konštatovať nedostatok práva a legitímneho záujmu Držiteľa na Doméne.

Nedostatok dobrej viery

(60) 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. Môže si pritom pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých zo skutkových podstát formulovaných demonštratívne v článku 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 dobre viere“.

(61) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia 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 Expertom 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“.

(62) 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

SLOVENSKÉHO HOKEJA“).

(63) Za jeden z relevantných faktorov pritom možno považovať aj to, že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény (rozsudok SD EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11.6.2009, bod 53).

(64) Ak Držiteľ nezískal alebo nepoužíval Doménu v dobrej viere, je úlohou Sťažovateľa, aby túto skutočnosť preukázal.

(65) V prejednávanej veci Sťažovateľ poukázal na viacero skutočností, ktorými preukazoval zlú vieru na strane Držiteľa, konkrétne že

- ešte v čase, keď bola doména držaná len prostredníctvom registrátora, bola presmerovaná na doménu <ablampy.cz>, ktorú prevádzkuje Držiteľ;
- po spustení samostatného internetového obchodu na Doméne začal Držiteľ so Sťažovateľom neférovú súťaž aj pri vyhľadávaní v najrozšírenejšom internetovom vyhľadávači Google, keď si Držiteľ v rámci služby Google Ads (pôvodne Google AdWords) preukázateľne platí reklamu na kľúčové slovo „ab-com“;
- práve táto Držiteľova reklamná kampaň na kľúčové slovo „ab-com“ v spojení so skutočnosťou, že Držiteľ je držiteľom Domény <ab-com.sk>, má za následok, že bežní užívatelia internetu, ktorí hľadajú Sťažovateľa, resp. produkty Sťažovateľa podľa hlavnej značky, resp. obchodného mena Sťažovateľa a prirodzene tak zadajú do vyhľadávača Google „ab-com“, resp. „AB-COM“, uvidia vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz na Doménu s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa.

(66) V prejednávanej veci boli tvrdené skutočnosti preskúmané a preukázané. Držiteľ skutočne v rokoch 2016 – 2017 používal Doménu na aktívne presmerovanie na svoj internetový obchod prevádzkovaný na doméne <ablampy.cz> a Držiteľ skutočne zadal ako kľúčové slovo v reklamnej kampani Google Ads Chránené označenie, ktoré je zhodné s Doménou. V dôsledku toho užívatelia internetu, ktorí hľadajú Sťažovateľa alebo jeho produkty podľa obchodného mena Sťažovateľa uvidia vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz na Doménu s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa.

(67) Držiteľ vo svojom vyjadrení potom nijako hodnoverne nevysvetlil, prečo na slovenskom trhu pôsobí s využitím kľúčového slova, v dôsledku ktorého sa potom vo výsledkoch vyhľadávania zobrazuje na prvom mieste sponzorovaný odkaz na Doménu s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa.

(68) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením (obchodným menom), ku ktorému má a vykonáva práva Sťažovateľ, **b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény, a že **c)** Doména bola registrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne,

respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zo strany Sťažovateľa bolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Boli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby bol Sťažovateľ v spore úspešný.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu Sťažovateľa sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména ab-com.sk sa prevádza z jej Držiteľa na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Dátum: 28.4.2023