

Číslo konania: 48/2023

## Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR  
a § 17 Rokovacieho poriadku

- Sťažovateľ:** **BioNTech SE**  
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Nemecko
- Zástupca Sťažovateľa:** **JUDr. Michal Havlík, advokát**  
Havlík Švorčík a partneři, advokátska a patentová kancelária  
Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká Republika
- Držiteľ:** **EPDR s.r.o.**  
Topoľová 3, 917 05 Trnava, SR, IČO: 50 100 432
- Zástupca Držiteľa:** -
- Doména:** **biontech.sk**
- Kľúčové slová:** zhodnosť označení; slovná a obrazová/kombinovaná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia za účelom predaja; nevyužívanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie.

### Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „biontech.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „BIONTECH“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ho na to Sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii doménu nijakým spôsobom nevyužíval a v emailovej komunikácii žiadal za prevod Domény na Sťažovateľa sumu 750.000,- €. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k označeniu „BIONTECH“. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochranných známok „BIONTECH“ s doménou „biontech.sk“. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa najmä tým, že Doména nebola vôbec využívaná od jej registrácie (čo je doba viac ako 2 roky) a navyše bola zaregistrovaná za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku z predaja Domény Sťažovateľovi

za neprimerane vysokú cenu. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

### Procesná situácia

(1) Návrhom doručeným dňa 08.03.2023 (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 biontech.sk (ďalej aj ako „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 17.03.2023.

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie prevodu Domény (ďalej aj ako „sporné doménové meno“) podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 23.03.2023 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 Domén, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky (dňa 24.03.2023) a následne aj poštou, keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu nijako nereagoval.

(4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.

(5) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Ľubomír Lukič.

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 13.04.2023.

### Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je nemeckou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2008 a ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom liečiv a vakcín, vrátane vakcín založených na mRNA. V roku 2020 vyvinul Sťažovateľ v spolupráci so spoločnosťou Pfizer vakcínu proti ochoreniu COVID 19, ktorá je na trh uvádzaná pod označením „Comirnaty“ a je známa tiež pod názvom „Pfizer/BioNTech vakcína proti COVID-19“ („Pfizer/BioNTech vakcína proti COVID-19“ tvorí 73 % zo všetkých vakcín proti ochoreniu COVID-19 podaných pacientom v Európskej únii). V súvislosti s vývojom vyššie uvedenej vakcíny bol Sťažovateľ magazínom Fast Company vyhlásený, spolu so spoločnosťami Pfizer a Moderna, za najviac inovatívne spoločností a najviac inovatívne biotechnologickou spoločnosťou roku 2021. Pacientom v Európskej únii sa podalo viac ako 664 miliónov dávok tejto vakcíny s tým, že sa jedná o najpoužívanejšiu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Obchodné meno Sťažovateľa znie

„BioNTech SE“ s tým, že dodatok „SE“ iba označuje právnu formu Sťažovateľa – t.j. že Sťažovateľ je európskou spoločnosťou (Societas Europaea).

(8) Sťažovateľ ďalej v Návrhu uviedol, že okrem iného je aj vlastníkom týchto ochranných známk platných na území Slovenska:

- 1) slovná ochranná známka Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ s dátumom práva prednosti 2.3.2010 zapísaná pre, okrem iného, farmaceutické a veterinárske výrobky (s výnimkou vitamínových prípravkov, minerálnych potravinových doplnkov, probiotík, prípravkov s omega 3, dietetických prípravkov a potravinových doplnkov na liečivé a neliečivé účely), najmä prípravky na prevenciu a ošetrovanie proliferatívnych ochorení, rakoviny, infekčných ochorení, autoimunitných ochorení; vakcíny, najmä vakcíny na báze DNA a RNA, adjuvanty, nukleidové kyseliny, proteíny, proteínové konjugáty, peptidy, najmä protilátky a proteíny T-buniek (v triede 5); výskum a vývoj v odbore molekulárnej biológie, biotechnológie, farmácie, imunológie a onkológie, najmä výskum a vývoj v odbore ľudskej a veterinárnej medicíny a terapie prostredníctvom molekulárnobiologických, génovotechnických a biotechnických metód, skríningu farmaceuticky účinných spojení (v triede 42);
- 2) slovná ochranná známka Európskej únie č. 016241465 „BIONTECH“ s dátumom práva prednosti 11.1.2017 zapísaná pre, okrem iného, farmaceutické a veterinárske výrobky (s výnimkou vitamínových prípravkov, minerálnych potravinových doplnkov, probiotík, prípravkov s omega 3, dietetických prípravkov a potravinových doplnkov na liečivé a neliečivé účely), najmä prípravky na prevenciu a ošetrovanie proliferatívnych ochorení, rakoviny, infekčných ochorení, autoimunitných ochorení; vakcíny, najmä vakcíny na báze DNA a RNA, podporné prostriedky, nukleové kyseliny, bielkoviny, proteínové konjugáty, peptidy, najmä protilátky a ukazovatele nádorov (v triede 5); výskum a vývoj v odbore molekulárnej biológie, biotechnológie, farmácie, imunológie a onkológie, najmä výskum a vývoj v odbore ľudskej a veterinárnej medicíny a terapie prostredníctvom molekulárnobiologických, genovotechnických a biotechnických metód, skríningu farmaceuticky účinných spojení (v triede 42);
- 3) obrazová/kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 011051604 s dátumom práva prednosti 18.7.2012 zapísaná pre, okrem iného, farmaceutické a veterinárske výrobky (s výnimkou vitamínových prípravkov, minerálnych potravinových doplnkov, probiotík, prípravkov s omega 3, dietetických prípravkov a potravinových doplnkov pre liečivé a neliečivé účely), najmä prípravky na prevenciu a ošetrovanie proliferatívnych ochorení, rakoviny, infekčných ochorení, autoimunitných ochorení; vakcíny, najmä vakcíny na báze DNA a RNA, podporné prostriedky, nukleové kyseliny, bielkoviny, proteínové konjugáty, peptidy, najmä protilátky a ukazovatele nádorov (v triede 5); výskum a vývoj v odbore molekulárnej biológie, biotechnológie, farmácie, imunológie a onkológie, najmä výskum a vývoj v odbore ľudskej a veterinárnej medicíny a terapie prostredníctvom

molekulárnobiologických, genovotechnických a biotechnických metód, skríningu farmaceuticky účinných spojení (v triede 42)

(ochranná známka č. 008964447, ochranná známka č. 016241465, ochranná známka č. 011051604 ďalej spoločne ako „Ochranné známky BIONTECH“).

(9) Zároveň Sťažovateľ vo svojom Návrhu uviedol, že v dôsledku vývoja „Pfizer/BioNTech vakcíny proti COVID-19“ sa Sťažovateľ a Ochranné známky BIONTECH dostali do záujmu médií po celom svete a do širokého povedomia verejnosti. Zároveň Sťažovateľ uviedol, že intenzívna prítomnosť Sťažovateľa a Ochranných známk BIONTECH v médiách ilustruje napr. skutočnosť, že v priebehu roku 2020 (t.j. v roku bezprostredne predchádzajúcom registráciu sporného doménového mena) vyšli na webových stránkach [www.sme.sk](http://www.sme.sk) desiatky článkov spomínajúcich Sťažovateľa a Ochranné známky BIONTECH.

(10) Sťažovateľ zároveň v Návrhu poukazuje na to, že v dôsledku uvedenej intenzívnej prítomnosti (popísanej v bode 9) Sťažovateľa a Ochranných známk BIONTECH v médiách a významného podávania „Pfizer/BioNTech vakcíny proti COVID-19“ pacientom v Európskej únii získali ochranné známky BIONTECH zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno. Sťažovateľ v návrhu poukázal na to, že existencia dobrého mena či širokej známosti Ochranných známk BIONTECH bola uznaná v niekoľkých rozhodnutiach vo veciach doménových sporov vrátane rozhodnutie Arbitrážneho a Mediačného Centra pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva č. D2022-3413 ([biontech.asia](http://biontech.asia) a [biontech.tv](http://biontech.tv)), D2022-4905 ([biontech.bayern](http://biontech.bayern) a [biontech.technologia](http://biontech.technologia)) a DEU2022-0035 ([biontechpharma.eu](http://biontechpharma.eu)).

(11) Z týchto dôvodov podľa Sťažovateľa mu preto patrí právo na chránené označenie v zmysle článkov 2.6 a 3.1 Pravidiel ADR.

(12) Sťažovateľ ďalej vo svojom Návrhu uviedol, že ako vyplýva z informácií uvedených v Centrálnom registri domén druhej úrovne [sk.druhej.sk](http://sk.druhej.sk) (ďalej len „centrálny register domén“) a z listu spoločnosti SK-NIC zo dňa 23.2.2023, je držiteľom sporného doménového mena ([biontech.sk](http://biontech.sk)) a teda Držiteľom, spoločnosť EPDR s.r.o., IČO: 50 100 432, so sídlom Topoľová 3, 917 05 Trnava, Slovensko, ktorá je v centrálnom registri domén vedená pod kontaktom „WS-107610“. Ďalej uviedol, že sporné doménové meno je registrované od dňa 7.1.2021 s tým, že určeným registrátorom je spoločnosť WebSupport s.r.o. a dátumy práva prednosti Ochranných známk BIONTECH teda predchádzajú dátumu registrácie sporného doménového mena s tým, že dátum práva prednosti slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ predchádza dátumu registrácie sporného doménového mena o viac ako 10 rokov.

(13) Sťažovateľ ďalej uviedol, že sporné doménové meno sa skladá z prvkov „biontech“ a „sk“, pričom jeho jediný prvok nesúci rozlišovaciu spôsobilosť je „biontech“. Prípona „sk“ je obligatórnou náležitosťou každej domény najvyššieho úrovne identifikujúca štát, v ktorom bola doména zaregistrovaná, v tomto prípade Slovensko. Z tohto dôvodu tak vo vzťahu k spornému doménovému menu nenesie rozlišovacia spôsobilosť a je bezpredmetná na posúdenie pravdepodobnosti zámény. Jediný prvok sporného doménového mena nesúci rozlišovaciu

spôsobilosť „biontech“ je zhodný so slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“, slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 016241465 „BIONTECH“ a s jediným slovným prvkom ochrannej známky Európskej únie č. 011051604. Jediný prvok sporného doménového mena nesúci rozlišovaciú spôsobilosť „biontech“ je tiež zameniteľný s obchodným menom Sťažovateľa „BioNTech SE“, ktorého jediným prvkom nesúcim rozlišovaciú spôsobilosť je „BioNTech“. Prvok „SE“ iba označuje príslušnú právnu formu Sťažovateľa. Sporné doménové meno je teda zameniteľné s Ochrannými známkami BIONTECH a obchodným menom Sťažovateľa - „BioNTech SE“.

(14) Sťažovateľ vo svojom Návrhu taktiež uviedol, že sporné doménové meno nie je v súčasnosti používané, a to po viac ako 2 rokoch od jeho registrácia. Na webových stránkach [www.biontech.sk](http://www.biontech.sk) umiestnených pod sporným doménovým menom je v súčasnosti iba umiestnená informácia o tom, že pod sporným doménovým menom sa nič nenachádza. Sporné doménové meno nebolo Držiteľom riadne používané ani v minulosti. Neexistuje žiadny záznam o tom, že by sporné doménové meno bolo v minulosti Držiteľom používané, pričom od dátumu registrácie sporného doménového mena do dňa podania tohto návrhu uplynula doba dlhšia ako 2 roky. Zo snímky webových stránok [web.archive.org](http://web.archive.org) zachytávajúcich vzhľad webových stránok [www.biontech.sk](http://www.biontech.sk) ku dňu 27.11.2021 naopak vyplýva, že k tomuto dátumu bola na webových stránkach [www.biontech.sk](http://www.biontech.sk) umiestnená iba informácia o tom, že pod sporným doménovým menom sa nič nenachádza, teda úplne zhodná informácia, aká je na predmetných webových stránkach umiestnená v súčasnosti.

(15) V Návrhu Sťažovateľ uviedol, že dňa 21.12.2022 zaslal Sťažovateľ prostredníctvom kancelárie Milojevic, Sekulic and Associates (MSA IP) Držiteľovi email, v ktorom informoval Držiteľa o svojej činnosti a svojich ochranných známkach chrániacich označenie „BIONTECH“ a vyzval Držiteľa okrem iného k bezplatnému prevodu sporného doménového mena na Sťažovateľa. Sťažovateľ dostal v ten istý deň 21.12.2022 odpoveď Držiteľa na vyššie uvedenú výzvu zaslanú emailom. Držiteľ okrem iného informoval vo svojej odpovedi Sťažovateľa, že cena za doménu je 750.000,- € a doména bude predaná tomu, kto bude ochotný uhradiť túto sumu.

(16) Sťažovateľ poukázal na to, že čiastka 750.000,- €, ktorú Držiteľ požaduje za prevod sporného doménového mena na Sťažovateľa, zjavne prevyšuje náklady, ktoré Držiteľ vynaložil v súvislosti so sporným doménovým menom. Táto skutočnosť podľa Sťažovateľa preukazuje, že Držiteľ registroval alebo získal sporné doménové meno predovšetkým za účelom jeho predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi a že sporné doménové meno teda registroval, získal a užíva ho nie v dobrej viere. Sťažovateľ má za to, že s ohľadom na vyššie uvedené je zjavné, že Držiteľ nebol a nie je ochotný odstrániť protiprávny stav dobrovoľným prevodom sporného doménového mena na Sťažovateľa. Sťažovateľ sa z tohto dôvodu domáha prevodu sporného doménového mena prostredníctvom tohto konania.



(17) Sťažovateľ vo svojom Návrhu poukázal na ním tvrdené relevantné ustanovenia príslušných právnych predpisov a Pravidiel ADR, pričom uviedol, že v zmysle ust. § 8 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z.z., o ochranných známkach, nikto nesmie v obchodnom styku bez súhlasu vlastníka ochrannej známky používať zhodné označenie s ochrannou známkou pre výrobky alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Podľa citovaného ustanovenia tiež nikto nesmie v obchodnom styku bez súhlasu vlastníka ochrannej známky používať označenie, u ktorého z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou a označením existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácia medzi označením a ochrannou známkou. Sťažovateľ rovnako poukázal aj na ustanovenia týkajúce sa nekalej súťaže, a to ust. § 44 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník a ust. § 48 obchodného. Sťažovateľ ďalej uviedol, že nedal súhlas na používanie Ochranných známk BIONTECH v spornom doménovom mene. Držiteľ používaním Ochranných známk BIONTECH v spornom doménovom mene neoprávnene ťaží z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena a zo súťažných výkonov Sťažovateľa. S ohľadom na vyššie uvedené je Sťažovateľ presvedčený, že Držiteľ sa registráciou a užívaním sporného doménového mena dopúšťa porušenia práv k Ochranným známkam BIONTECH v zmysle ust. § 8 zákona o ochranných známkach a zároveň nekalej súťaže v zmysle ust. § 44 obchodného zákonníka, najmä vo forme parazitovania na povesti v zmysle ust. § 48 obchodného zákonníka. Ďalej Sťažovateľ uviedol, že podľa článku 3.6.1 Pravidiel registrácie doménových mien v ccTLD .sk účinných od 21.10.2019 (ďalej aj „Pravidlá registrácie domén .sk“) užívateľ podaním žiadosti o registráciu domény berie na vedomie, že je neprípustné označenie domény vyplývajúce z použitia slova, ktoré je prvkom medzinárodnej ochrannej známky s platnosťou pre Slovenskú republiku alebo slova, ktoré je prvkom ochranné známky Európskej únie, ku ktorým má práva len osoba odlišná od žiadateľa. V súlade s 3.6.2 Pravidiel registrácie domény .sk ďalej nemá doména alebo jej využívanie porušovať práva tretích osôb k ochranným známkam, obchodným značkám, menám, obchodným menám a pod. Držiteľ podaním žiadosti o registráciu domény potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, aby zabezpečil, že doména nebude tieto práva a právne predpisy porušovať, a že v prípade ich porušenia sám zodpovedá za ujmu spôsobenú tretím osobám. Taktiež Sťažovateľ poukázal na článok 2.6 Pravidiel alternatívneho riešenia sporov účinných od 1.9.2020, v ktorom je definovaný pojem chránené označenie

(18) Sťažovateľ uviedol, že sporné doménové meno (biontech.sk) je zhodné so slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“, slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 016241465 „BIONTECH“ a s jediným slovným prvkom ochrannej známky Európskej únie č. 011051604 a zameniteľné s obchodným menom Sťažovateľa. Preto podľa Sťažovateľa existuje pravdepodobnosť zámery s chráneným označením Sťažovateľa, pretože koncovka domény najvyššej úrovne „.sk“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Držiteľ nemá právo alebo legitímny záujem na sporné doménové meno a zaregistroval si ho v zlej viere.

(19) Sťažovateľ ďalej zdôrazňuje, že registráciou sporného doménového mena a s tým súvisiacim používaním obchodného mena Sťažovateľa a ochranných známk BIONTECH v názve sporného doménového mena bez súhlasu Sťažovateľa sa Držiteľ dopúšťa zásahu do práv Sťažovateľa k jeho obchodnému menu a k Ochranným známkam BIONTECH. V dôsledku registrácie sporného doménového mena Držiteľom navyše môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že sporné doménové meno je registrované so súhlasom Sťažovateľa alebo že je Sťažovateľom inak autorizované alebo že tu existuje obchodné spojenie medzi Držiteľom a Sťažovateľom, hoci to tak nie je. Na vyššie uvedenom nič nemení skutočnosť, že sporné doménové meno nie je v súčasnosti a nebolo ani v minulosti používané, pretože v takom prípade je otázka miery podobnosti výrobkov a služieb, pre ktoré sú zapísané ochranné známky BIONTECH a používané sporné doménové meno, irelevantné pre posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny (pozri napr. rozhodnutie Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov č. 14/2019). Registrácia a používanie sporného doménového mena Držiteľom teda predstavuje porušenie práv Sťažovateľa z Ochranných známk BIONTECH a ďalej zakladá nekalú súťaž voči Sťažovateľovi.

(20) Sťažovateľ ďalej zhrnul, že Držiteľ nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky chrániacej označenie „biontech“ či iného označenie podobajúceho sa obchodnému menu Sťažovateľa či Ochranným známkam BIONTECH platným na území Slovenskej republiky; Sťažovateľ neposkytol Držiteľovi súhlas na používanie Ochranných známk BIONTECH ani na registráciu sporného doménového mena. Držiteľ registráciou sporného doménového mená bez súhlasu Sťažovateľa neoprávnene zasahuje do práv Sťažovateľa k ochranným známkam BIONTECH v zmysle ustanovenia § 8 zákona o ochranných známkach a dopúšťa sa voči Sťažovateľovi nekalej súťaže v zmysle § 44 obchodného zákonníka; Držiteľ nie je v žiadnom smere obchodne spojený so Sťažovateľom; Držiteľ neužíva a ani v minulosti neužíval sporné doménové meno v spojení s dobromyseľným ponúkaním výrobkov či služieb, keď sporné doménové meno nie je v súčasnosti Držiteľom vôbec používané a nebolo ním používané ani v minulosti, a to viac ako 2 roky od dátumu jeho registrácie; Držiteľ nie je všeobecne známy pod sporným doménovým menom a ani nikdy nebol známy pod označením „biontech“ či iným označením podobajúcim sa ochranným známkam BIONTECH; Držiteľ neužíva sporné doménové meno na legitímne nekomerčné účely, keď sporné doménové meno nie je Držiteľom vôbec používané a nebolo ním používané ani v minulosti, a to viac ako 2 roky od dátumu jeho registrácie; a Držiteľ k spornému doménovému menu nemá legitímny záujem v súvislosti s právom prednosti Sťažovateľa k ochranným známkam BIONTECH. Právo prednosti k ochranným známkam BIONTECH Sťažovateľa časovo predchádza registrácii sporného doménového mena, a to v prípade slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ dokonca o viac ako 10 rokov.

(21) Sťažovateľ ďalej uviedol, že je presvedčený o tom, že Držiteľ pri registrácii a získaní sporného doménového mená nekonal v dobrej viere podľa článku 3.4 Pravidiel ADR, rovnako ako v dobrej viere nekonal ani pri jeho užívaní. Sťažovateľ vyvodzuje nedostatok dobrej viery

pri a po registrácii sporného doménového mena zo strany Držiteľa najmä z nasledujúcich skutočností: Držiteľovi na označenie „biontech“ ani k doménovému menu (biontech.sk) nepatria žiadne práva v zmysle článkov 2.6 a 3.3. Pravidiel ADR; Ochranné známky BIONTECH boli na území Slovenskej republiky platne zaregistrované mnoho rokov predtým, než si Držiteľ zaregistroval sporné doménové meno zameniteľné s Ochrannými známkami BIONTECH a obchodným menom Sťažovateľa; v čase registrácie sporného doménového mena boli Ochranné známky BIONTECH riadne zapísané, pričom slovná ochranná známka Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ a ochranná známka Európskej únie č. 011051604 boli zapísané už dlhšie ako 10, resp. 8 rokov a tieto označenia boli pre výrobky a služby ponúkané Sťažovateľom riadne používané a príznačné, okrem iného aj s ohľadom na uvedenie vakcíny „Comirnaty“, známej tiež pod názvom „Pfizer/BioNTech vakcína proti COVID-19“, na trh a jej intenzívne podávanie pacientom v Európskej únii, keď pacientom v Európskej únii bolo podané viac ako 664 miliónov dávok tejto vakcíny a jedná sa o najpoužívanejšiu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Ochranné známky BIONTECH boli k dátumu registrácie sporného doménového mena v Európskej únii široko známe. Tomu zodpovedá skutočnosť, že prvé stránky výsledkov vyhľadávania hesla „biontech“ na vyhľadávači Google zobrazujú výsledky vzťahujúce sa takmer výlučne k Sťažovateľovi a k nim ponúkaným výrobkom, a ďalej tiež prítomnosť Sťažovateľa a Ochranných známok BIONTECH v médiách roku, ktorý priamo predchádzal registrácii sporného doménového mena. Existencia dobrého mena či širokej známosti Ochranných známok BIONTECH bola navyše už uznaná v niekoľkých rozhodnutiach vo veciach doménových sporov.. Držiteľ si tak pri registrácii sporného doménového mena musel alebo mal byť vedomý toho, že označenie „biontech“ je už po práve užívané Sťažovateľom. Už táto skutočnosť (t.j. registrácia doménového mena zhodného s ochrannými známkami s dobrým menom) sama o sebe preukazuje registráciu sporného doménového mena Držiteľom nie v dobrej viere; Ochranné známky BIONTECH majú s ohľadom na intenzitu a dlhodobosť ich používania zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a stali sa pre Sťažovateľa a ním ponúkané výrobky príznačnými. V súlade s článkami 3.6 a 3.6.2 Pravidiel registrácie domén .sk vzal Držiteľ na vedomie, že sporné doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie nemajú porušovať práva tretích osôb k iným doménovým menám, ochranným známkam, obchodným značkám, menám, obchodným firmám a pod. Držiteľ podaním žiadosti o registráciu doménového mena tiež potvrdil, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, aby zabezpečil, že registrované sporné doménové meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovať; Držiteľ registroval sporné doménové meno predovšetkým za účelom jeho predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi, keď vo svojom e-maile zo dňa 21.12.2022 oznámil Sťažovateľovi, že sporné doménové meno je na predaj a cena požadovaná Držiteľom za predaj sporného doménového mena činí sumu 750.000,- €. Požadovaná suma 750.000,- € pritom celkom zjavne presahuje náklady Držiteľa vynaložené na registráciu sporného doménového mena a jeho udržiavanie. Tieto skutočnosti podľa Sťažovateľa preukazujú nedostatok dobrej viery Držiteľa v zmysle



článku 3.4.1 Pravidiel ADR; skutočnosť, že Držiteľ sporné doménové meno neužíva, nebráni podľa doktríny pasívnej; Držiteľ nie je v žiadnom smere spojený s činnosťou Sťažovateľa; Sporné doménové meno bolo registrované, aby bolo Sťažovateľovi zabránené použiť Ochranné známky BIONTECH a svoje obchodné meno v rámci zodpovedajúceho mena domény .sk, pretože sporné doménové meno nie je skutočne používané, a to viac ako 2 roky od dátumu jeho registrácie.

(22) Sťažovateľ má za to, že preukázal, že Držiteľ registráciou a používaním sporného doménového mená (biontech.sk) neoprávnene zasahuje do práv Sťažovateľa k Ochranným známkam BIONTECH v zmysle ust. § 8 zákona o ochranných známkach a dopúšťa sa voči Sťažovateľovi nekalej súťaže v zmysle ust. § 44 ods. 1 obchodného zákonníka. Sťažovateľ ďalej preukázal, že konaním Držiteľa došlo k neoprávnenému zásahu do práv Sťažovateľa z nedostatku legitímneho záujmu držania sporného doménového mena a z nedostatku dobrej viery pri registrácii, získaní a používaní sporného doménového mena. Tento záver Sťažovateľ má za to, že je podporený judikatúrou a rozhodnutiami slovenských súdov i Súdneho dvora EÚ vo veciach doménových sporov a nekalej súťaže (rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 16CbPv/13/2008, potvrdené rozsudkom súdu druhého stupňa sp. zn. 41 Cob/179/2010, Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, Rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion).

(23) Sťažovateľ sa svojím Návrhom domáha, aby spor o doménové meno (biontech.sk) rozhodol jediný expert menovaný Arbitrážnym centrom pre alternatívne riešenie doménových sporov pri European Information Society Institute a navrhuje, aby menovaný expert vydal v súlade s článkami 4.1 a 4.1.2 Pravidiel ADR rozhodnutie, ktorým Návrhu Sťažovateľa vyhovie a registrácia doménového mena (biontech.sk) sa bezplatne prevedie na Sťažovateľa v súlade s článkom 6.2. Pravidiel ADR.

### **Obrana Držiteľa**

(24) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

(25) V emailovej komunikácii zo dňa 21.12.2022, ktorú predložil Sťažovateľ je Držiteľom uvedené, že cena za sporné doménové meno je 750.000,- EUR a doména bude predaná tomu, kto bude ochotný uhradiť túto sumu.

### **Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov**

(26) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďovať 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 zámery (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].

(27) 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 zámery, 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 zámery 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.

(28) 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 situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(29) 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).

(30) 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 užívateľov 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

(31) 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 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 – „BIONTECH“*

(32) V prvom rade je nutné zistiť a overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu „BIONTECH“ a to v zmysle ustanovenia čl. 2.6 Pravidiel ADR. Sťažovateľ v Návrhu preukázal vlastníctvo slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 008964447 „BIONTECH“ s dátumom práva prednosti 2.3.2010, slovnej ochrannej známky

Európskej únie č. 016241465 „BIONTECH“ s dátumom práva prednosti 11.1.2017 a obrazovej/kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 011051604 s dátumom práva prednosti 18.7.2012, ktorej jediným slovným prvkom je označenie „BIONTECH“. Tvrdenia Sťažovateľa o designácii týchto ochranných známk pre Európsku úniu vyplývajú z priložených dôkazov, nakoľko označenie „EM“ pri krajine účinnosti zápisu ochrannej známky v zmysle metodiky označovania WIPO (<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf>) znamená úrad EUIPO, teda územnú pôsobnosť pre všetky členské štáty Európskej únie, kam patrí aj Slovenská republika.

(33) Pre ustálenia slovného označenia ako Chráneného označenia podľa Čl. 2.6. Pravidiel ADR je možné aplikovať zapísané ochranné známky, pretože predmetné ochranné známky majú platnosť aj na území Slovenskej republiky. Z daného dôvodu sa považuje podmienka existencie Chráneného označenia „BIONTECH“ za preukázanú.

*Zhodnosť alebo podobnosť domény „biontech.sk“ s Chráneným označením „BIONTECH“*

(34) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je doména biontech.sk zhodná alebo podobná s Chráneným označením „BIONTECH“, ku ktorému Sťažovateľ má alebo vykonáva práva.

(35) Vo vzťahu k zhodnosti Domény biontech.sk vo vzťahu k Chránenému označeniu je potrebné uviesť, že platí úzus, 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)].

(36) 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.

(37) 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 judikatúra].

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

(39) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(40) 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.

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

(42) Doména „biontech.sk“ obsahuje všetky prvky Chráneného označenia „BIONTECH“, pričom jediný rozdiel je v prípone „.sk“. Prípona domény najvyššej úrovne (napr. „.sk“) však nezakladá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je iba údajom o krajine registrácie (rozhodnutie WIPO Administratívneho panelu vo veci G4S Plc v. Noman Burki, č. D2016/1383).

(43) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „biontech.sk“ so slovnými ochrannými známkami Európskej únie č. 008964447 a č. 016241465 „BIONTECH“ ako aj s dominantným slovným prvkom obrazovej/kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 011051604, ktoré predstavujú Chránené označenie, je možné navyše konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia. Ako bolo vyššie citované, rozdiely vo veľkých a malých písmenách nemajú na rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade vplyv.

(44) Doménu biontech.sk tak možno považovať za zhodnú s Chráneným označením „BIONTECH“.

#### *Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť*

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

(46) Pojem pravdepodobnosť zámeny je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámeny 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 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).

(47) 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 vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(48) 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 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 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.

(49) 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 rozlišovaciu spôsobilosť (napr. pre čisto opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach).

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

(51) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, z obsahu Sťažovateľom predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ Domény doteraz Doménu nepoužíval vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich tovarov alebo služieb. Z uvedeného dôvodu tak nie je možné v tomto prípade skúmať podobnosť tovarov a služieb. Posúdenie toho, či v tomto prípade je naplnený predpoklad toho, či medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle čl. 3.1.2 Pravidiel ADR tak bude realizované bez toho, aby sme posudzovali zhodnosť, resp. podobnosť predmetných tovarov a služieb.

(52) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä zhodnosť Domény s Chráneným označením a relatívne vysokú rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia, je možné konštatovať, že medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny.

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

#### *Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu*

(54) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k nej, respektíve k Chránenému označeniu „BIONTECH“, 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 vyvrátenú domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu.

(55) V prejednávanej spore Držiteľ nereagoval, nijako nepreukázal svoje právo alebo legitímny záujem a tie ani z predložených dôkazov nijako nevyplývali. Z tohto dôvodu je táto podmienka splnená.

#### *Nedostatok dobrej viery*

(56) 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.

(57) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017, 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.“

(58) 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 aj skutočnosť, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak 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). Rovnako platí, že ak 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, je podmienka pre nedostatok dobrej viery taktiež splnená (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR).

(59) V prvom rade je potrebné uviesť, že Držiteľ Doménu riadne nevyužíval od času jej registrácie dňa 7.1.2021. Z daného vyplýva, že Držiteľ jednotlivé Domény nijako nevyužíval od ich registrácie, čo vzhľadom na dobu nečinnosti (vyše dvoch rokov) preukazuje existenciu nedostatku dobrej viery Držiteľa.

(60) V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na komunikáciu medzi Sťažovateľom a Držiteľom (obsiahnutú v priloženom dôkaznom materiáli Návrhu Sťažovateľa), ktorej obsahom bola ponuka Držiteľa na odpredaj Domény Sťažovateľovi za cenu 750.000,- €, ktorá zjavne nepredstavuje protihodnotu, ktorá by nepresahovala výšku odôvodnených nákladov Držiteľa na jej registráciu a udržiavanie. Uvedené zjavne nasvedčuje tomu, že Držiteľ registroval Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR).

(61) Za jeden z relevantných faktorov pri posudzovaní aspektu dobrej viery 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 Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

(62) Je potrebné uviesť, že Držiteľ Doménu riadne nevyužíval od času jej registrácie, čo je doba presahujúca 2 roky. Sťažovateľ okrem iného v návrhu uvádza, že na Doméne neprebiehali žiadne zmeny ani nebola inak vyvíjaná činnosť Držiteľa v súvislosti s danou Doménou. Uvedené bolo Expertom preverené aj v čase rozhodovania, kedy Doména bola stále nevyužívaná. Z daného vyplýva, že bola naplnená skutková podstata v zmysle čl. 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR, a teda že Doména bola zaregistrovaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie.

(63) Z komunikácie medzi Sťažovateľom a Držiteľom ma taktiež Expert za preukázané, že bola naplnená skutková podstata v zmysle čl. 3.4.1 Pravidiel ADR, a teda že Doménu Držiteľ registroval predovšetkým za účelom predaja, keďže ju ponúkal Sťažovateľovi za cenu 750.000,- €, ktorá zjavne predstavuje protihodnotu, ktorá presahuje výšku odôvodnených nákladov Držiteľa na jej registráciu a udržiavanie, a to v spojení so skutočnosťou, že Držiteľ po celú dobu od registrácie Doménu nijako nevyužíval.

(64) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Doména je (a) zhodná s Chránenými označeniami, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, (b) medzi Chránenými

označeniami a Doménou existuje pravdepodobnosť zámenny (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 **biontech.sk** sa prevádza na Sťažovateľa.

**Expert:** JUDr. Ľubomír Lukič

**Dátum:** 15.05.2023