

Číslo konania: 52/2023

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

St'ážovateľ: **AB-COM, s.r.o.**
M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 36 530 786

Zástupca St'ážovateľa: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
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, Česká
republika
IČ: 25974939

Zástupca Držiteľa: -

Doména: **abcom-store.sk, abcomcz.sk, abcomczech.sk, abcomstore.sk,
ab-comcz.sk, ab-comczech.sk, ab-comstore.sk**

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

Zhrnutie:

St'ážovateľ požiadal o prevod domén „abcom-store.sk“, „abcomcz.sk“, „abcomczech.sk“, „abcomstore.sk“, „ab-comcz.sk“, „ab-comczech.sk“, „ab-comstore.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 zámeny 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 k registrácii domén došlo bezprostredne po vydaní odborného rozhodnutia experta č. 46/2023, ktoré sa týkalo rovnakého chráneného označenia, ako aj tým, že držiteľ využíval doménu „abcomcz.sk“ na prevádzkovanie svojho internetového obchodu, ako aj podporne 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 so zameraním aj na územie Slovenskej republiky, slovenského zákazníka. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Procesná situácia

- (1) Návrhom doručeným dňa 19.05.2023 (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 boli domény abcom-store.sk, abcomcz.sk, abcomczech.sk, abcomstore.sk, ab-comcz.sk, ab-comczech.sk, ab-comstore.sk (ďalej aj ako „**Domény**“) prevedené z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 19.05.2023.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie prevodu Domén (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 22.05.2023 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.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril Vyjadrením zo dňa 02.06.2023 .
- (5) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stal JUDr. Ľubomír Lukič.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 13.06.2023.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že s ohľadom na základný fakt, ako je ďalej v jeho Návrhu bližšie vysvetlené tak, že tento Návrh je v prevažnej miere založený na skutočnostiach a dôkazoch, ktoré boli už predložené Centru ADR v už ukončenom konaní č. 46/2023, s ohľadom

aj na ich rozsah, odkazuje Sťažovateľ v celom rozsahu na tam predložené dôkazy a dovoľuje si požiadať Centrum ADR, aby ich pripojilo k tomuto novému Návrhu. V záujme hospodárnosti tieto dôkazy Sťažovateľ opätovne z tohto dôvodu nepredložil, no zároveň uviedol, že ak to však Centrum ADR bude považovať za potrebné, Sťažovateľ tak na základe výzvy obratom spraví. K predmetnému Návrhu Navrhovateľ pripojil aj nové dôkazy.

(8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je slovenská obchodná spoločnosť AB-COM s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s veľkoobchodnou činnosťou v oblasti satelitnej a DVB-T techniky. Momentálne pôsobí ako najväčší veľkoobchod so satelitnou technikou na Slovensku a je priamym importérom a autorizovaným dovozcom mnohých satelitných komponentov a príslušenstva svetových výrobcov digitálnych satelitných prijímačov a príslušenstva, ako Vu+, Dreambox, Homatics a pod. Zároveň Sťažovateľ uviedol, že je zameraný na predaj pokročilých digitálnych satelitných technológií cez sieť zmluvných partnerov na celom území Slovenska a aj v zahraničí. Sťažovateľ vznikol zápisom do obchodného registra dňa 09.02.1999 a od začiatku svojej činnosti, kontinuálne viac ako 23 rokov, používa obchodné meno „AB-COM, s.r.o.“ a jeho jediným spoločníkom je Ing. Juraj Masaryk. V roku 2011 vznikla sesterská spoločnosť AB-COM Europe, s.r.o. (IČO: 45 358 117), ktorej jediným spoločníkom je tiež Ing. Juraj Masaryk. V roku 2020 vznikla ďalšia sesterská spoločnosť AB-COM Distribution, s.r.o. (IČO: 52 971 651), ktorej jediným spoločníkom je Ing. Juraj Masaryk. Ročné zisky skupiny AB-COM v roku 2021 presahovali 6,4 milióna eur, v roku 2020 to bolo 8,8 milióna eur a v roku 2019 až 9,6 milióna eur.

(9) Sťažovateľ ďalej uviedol, že je veľmi aktívny v komunikácii so svojimi klientmi a poskytuje im široký informačný servis ohľadom satelitnej alebo DVB-T techniky, dlhodobo organizuje workshopy, školenia a prezentácie ohľadne produktových noviniek, tiež prostredníctvom pravidelnej účasti na výstavách v SR, ČR a Nemecku (Fast Day, ANGA COM, Audio, Video a Domáce kino, Audio Video Show) a v neposlednom rade v rámci test reportov v exkluzívnych printových médiách alebo internetových portáloch a zároveň uviedol, že ich neúplný zoznam za roky 2010-2020 je v prílohe č. 12 jeho Návrhu a zahŕňa takmer 150 položiek. Podľa Navrhovateľa možno medzi významné a dlhodobé spolupráce zaradiť najmä spoločnosti TouchIT, Digital Visions (vydavateľ PC REVUE), Techbox a iné. Taktiež Sťažovateľ uviedol, že investuje značné prostriedky do profesionálnej online prezentácie a marketingu. Publikuje firemné blogy a registrovaným zákazníkom zasiela informačne bohaté newslettery a zverejňuje aj zákaznícku spätnú väzbu.

(10) Taktiež vo svojom Návrhu uviedol, že je držiteľom celej rady ocenení a zároveň, že patrí do úzkej skupiny slovenských firiem, ktoré získali ocenenie "Spoločensky zodpovedný podnik", „Bonitný podnik“, „Finančne stabilný podnik“. Produkty Sťažovateľa každoročne získavajú ocenenie „Produkt roku“ na základe rebríčka obľúbenosti produktov v jednotlivých kategóriách, ktorý zostavuje portál heureka.sk, najväčší porovnávač produktov na slovenskom a českom trhu. Sťažovateľ uvádza, že v roku 2015 boli do tohto rebríčka prvýkrát zaradené aj produkty v kategórii satelitných prijímačov a hneď v tento úvodný rok sa stal produktom roku

satelitný prijímač Sťažovateľa AB CryptoBox 650HD a produkt Sťažovateľa z produktovej rady AB CryptoBox sa umiestnil na prvom mieste aj v ďalších rokoch 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

(11) Sťažovateľ vo svojom Návrhu tvrdí, že 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 SR a ČR. Sťažovateľ sa 18.05.2023 stal aj držiteľom domény <ab-com.sk> a to na základe odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, ktorým bol nariadený prevod domény <ab-com.sk> na Sťažovateľa.

(12) Sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že je majiteľom viacerých platných ochranných znáмок, okrem iného, aj obrazovej známky s č. zápisu 207609 s dátumom prednosti 12.04.2003, zapísaná 14.10.2004, obrazovej známky s č. zápisu 211270 s dátumom prednosti 12.07.2004, zapísaná 09.09.2005 a obrazovej známky č. 232669 s dátumom prednosti 08.12.2011, zapísaná 11.7.2012.

(13) Sťažovateľ vo svojom Návrhu odôvodňuje existenciu chráneného označenia (čl. 2.6 Pravidiel), tak že (i) obchodné meno „AB-COM, s.r.o.“ s dátumom prednosti 09.02.1999; (ďalej ako „**Obchodné meno AB-COM 1999**“ alebo aj „**Obchodné meno**“), (ii) ochranná známka OZ 207609 s dátumom prednosti 12.04.2003; (ďalej ako „**Ochranná známka ab-com 2003**“), (iii) ochranná známka OZ 211270 s dátumom prednosti 12.07.2004, (ďalej ako „**Ochranná známka ab 2004**“), (iv) ochranná známka OZ 232669 s dátumom prednosti 08.12.2011 (ďalej ako „**Ochranná známka ab-com 2011**“) (ďalej spoločne ako „**Ochranné známky Sťažovateľa**“ alebo aj „**Ochranné známky**“), (v) nezapísané označenie „abcom.sk“ tvoriace doménu <abcom.sk> s dátumom nadobudnutia tejto domény 14.08.2003, na ktorej od roku 2002 kontinuálne až do súčasnosti, viac ako 20 rokov, prevádzkuje internetový obchod v SR a ČR (ďalej ako „**Nezapísané označenie abcom.sk 2002**“ alebo ako „**Nezapísané označenie**“).

(14) Sťažovateľ v súvislosti s existenciou chráneného záujmu ďalej uvádza, že obchodné meno v zmysle § 8 až 12 Obchodného zákonníka je spôsobilým chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, čo okrem výslovného znenia tohto článku Pravidiel potvrdzujú aj viaceré odborné rozhodnutia, napr. rozhodnutie č. 2/2018 vo veci <prestigepark.sk> (bod 28), rozhodnutie č. 18/2019 vo veci <spartak.sk>, <fcspartak.sk>, <spartaktrnava.sk>, <fcspartaktrnava.sk> (bod 71), rozhodnutie č. 19/2019 vo veci <tarekdental.sk> (bod 23) a tiež rozhodnutie č. 25/2020 <spartaktrnava.sk> (bod 27). V tomto spore ohľadne Domény <ab-com.sk> sú podľa Sťažovateľa jeho práva k Obchodnému menu AB-COM 1999 jednoznačne preukázané predloženými dôkazmi, najmä prílohami č. 2 až 21 k Návrhu. Z predložených dôkazov vyplýva, že Obchodné meno AB-COM 1999 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. Sťažovateľovi tak prislúchajú výlučné práva v zmysle § 12 Obchodného zákonníka, ktoré zahŕňajú zdržovací nárok, odstraňovací nárok, informačný nárok, nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, ako aj satisfakčný nárok.

(15) Sťažovateľ tak má za to, že s ohľadom na ním v Návrhu uvedené skutočnosti podľa jeho názoru je v tomto doménovom spore namieste za chránené označenie považovať prednostne Obchodné meno AB-COM 1999, a to najmä s ohľadom na najstaršie právo prednosti (09.02.1999). Len subsidiárne a podporne je potrebné za chránené označenie považovať aj Ochranné známky Sťažovateľa a Nezapísané označenie abcom.sk 2002.

(16) Sťažovateľ poukazuje na skutočnosti preukazujúce zhodné alebo podobné označenie (čl. 3.1.1. Pravidiel ADR). Podľa Sťažovateľa chránené označenie „AB-COM, s.r.o.“ je podobné so všetkými Doménami. Označenie generickej domény najvyššej úrovne (gTLD) „.sk“ nemá samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť a pri porovnávaní s chráneným označením je možné ho ignorovať. To isté obdobne platí aj o dodatku „store“, „cz“ alebo „czech“, o pomlčke a aj o použitých veľkých alebo malých písmenách. Pri posudzovaní podobnosti sa vychádza z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa (ktorým je podľa názoru Sťažovateľa najširšia slovenská verejnosť), pričom vplyv na celkový dojem majú najmä dominantné a rozlišovacie prvky. Rozlišovaciu spôsobilosť v Doménach aj v chránenom označení má len prvok „AB-COM“, resp. „ABCOM“, pričom podľa Sťažovateľa mu možno priznať aspoň priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, je však skôr pravdepodobné, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude toto spojenie považovať za neobvyklé a zvláštne, z čoho vyplýva zvýšená rozlišovacia spôsobilosť celého reťazca „AB-COM“, resp. „ABCOM“. Všetky Domény na svojom začiatku obsahujú práve tento reťazec „AB-COM“, resp. „ABCOM“. Sťažovateľ má za to, že záver o podobnosti platí tak pri porovnaní z hľadiska vizuálneho, ktoré je prioritne vnímané spotrebiteľskou verejnosťou, ako aj z hľadiska ich významu a z hľadiska ich počutia.

(17) Sťažovateľ taktiež uvádza, že pokiaľ ide o Ochranné známky Sťažovateľa, ktoré predstavujú grafické, resp. kombinované ochranné známky, za dominantný a rozlišovací prvok je v prípade Ochrannej známky ab-com 2003 a Ochrannej známky ab-com 2011 potrebné považovať slovný prvok „ab-com“ a v prípade Ochrannej známky ab 2004 slovný prvok „ab“. Sprievodné grafické prvky (znak vysielача, tzn. červené sústredené štvrtkruhy umiestnené v spodnom indexe a modrá farba slovného prvku) sú sami osebe bez rozlišovacej spôsobilosti a nemajú vplyv na posúdenie podobnosti s Doménou <ab-com.sk>. Podľa Sťažovateľa, tak možno dospieť k záveru, že Ochranná známka ab-com 2003, Ochranná známka ab-com 2011 a aj Ochranná známka ab 2004 sú podobné s Doménami. Navyše, produkty Sťažovateľa sú štandardne označované práve začiatočným slovným prvkom „AB“ v spojení s identifikáciou produktovej rady, napr. AB CryptoBox, AB IPBox, AB PULSe, AB 3DBox, AB ALLTV, AB 3DBox, AB LNB01, AB Multifeed, AB TereBox alebo AB LED.

(18) Pokiaľ ide o Nezapísané označenie abcom.sk 2002, platí záver o podobnosti s Doménami, ako je uvedený v prípade Obchodného mena AB-COM 1999, s tým, že jediný rozdiel medzi reťazcom znakov, ktorý tvorí pomlčka v Doméne, nemá podľa Sťažovateľa žiadny vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť a pri porovnávaní je možné ho ignorovať.

(19) Sťažovateľ ďalej poukazuje na dôvody pravdepodobnosti zámieny alebo dobrého mena resp. dobrej povesti (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) a to z dôvodov, že medzi Doménou <ab-com.sk> a chráneným označením existuje bez akýchkoľvek pochyb pravdepodobnosť zámieny poukazujúca na zhodnosť reťazca znakov „AB-COM“ tak v Doméne, ako aj v Obchodnom mene AB-COM 1999. Ďalším určujúcim faktorom pravdepodobnosti zámieny podľa Sťažovateľa je vysoká rozlišovacia spôsobilosť a známosť chráneného označenia. Je potrebné predovšetkým vziať do úvahy: a) mieru zhodnosti označení, pričom kolízne označenia sú zhodné a b) mieru rozlišovacej spôsobilosti označení, pričom čím vyššie je "celkové skóre", tým je pravdepodobnejšia zámienka. Podľa Sťažovateľa má chránené označenie jednoznačne zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť s ohľadom na podiel Sťažovateľa na trhu (najväčší veľkoobchod so satelitnou technikou na Slovensku), dĺžku kontinuálneho pôsobenia na trhu (viac ako 23 rokov), známosť a získané ocenenia.

(20) Taktiež má Sťažovateľ za to, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny sa berie do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb, nakoľko Doména je v súčasnosti skutočne používaná, ako potvrdzujú odborné rozhodnutia v zásade vo všetkých doménových sporoch rozhodovaných podľa Pravidiel ADR. Podobné alebo zhodné sú aj tovary alebo služby šírené pod chráneným označením zo strany Sťažovateľa (satelitná, výpočtová a elektronická meracia technika, kamerové a zabezpečovacie systémy, osvetľovacie LED systémy, servis a opravy výpočtovej a satelitnej techniky) a zo strany Držiteľa na Doméne (obchod s elektronikou, výpočtovou technikou a elektrospotrebičmi). Priemerný spotrebiteľ sa s kolíznymi označeniami stretáva najmä pri vyhľadávaní konkurenčných produktov a ich nákupe na internete (e-commerce). Sťažovateľ v Návrhu taktiež poukazuje na skutočnosť, že on a Držiteľ sú priamymi konkurentmi v oblasti e-commerce, keď Držiteľ na Doméne prevádzkuje internetový obchod a Sťažovateľ prevádzkuje internetový obchod na svojej doméne <ab-com.sk>. Dochádza tak podľa Sťažovateľa k reálnym situáciám pravdepodobnosti zámieny, čo je viditeľné najmä pri porovnávaní konkurenčných produktov na internete, kde Sťažovateľ poukazuje na v Návrhu priložené dôkazy. Zároveň Sťažovateľ vo svojom Návrhu poukazuje aj na skutočnosť, že ešte aj dňa 17.05.2023 tzn. po uplynutí viac ako 2 týždňov od doručenia odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, Držiteľ naďalej využíval túto neférovú praktiku a vo svojich kľúčových slovách na Google Ads cieľil na Chránené označenie Sťažovateľa, čo ho priamo poškodzuje. Ďalej má Sťažovateľ za to, že dochádza k opakovanému zamieňaniu eshopu, značky a produktov Sťažovateľa s eshopom Držiteľa. Keď si na porovnávacom portáli Heureka zákazníci, ešte pred prevodom domény <ab-com.sk>, hľadali „abcom“, tak sa im zobrazilo v kategórii „Obchody“ ab-com.sk, tzn. vtedajší eshop Držiteľa a pod ním v kategórii "Značky" AB-COM, tzn. značka Sťažovateľa a v kategórii „Produkty“ zoznam produktov AB-

COM Sťažovateľa. Pre zákaznicku verejnosť to bolo úplne zavádzajúce a pre Sťažovateľa neakceptovateľné. Sťažovateľ zároveň v Návrhu uviedol, že veľmi podobný stav nastane aj v prípade používania Domén, ktoré si Držiteľ registroval len niekoľko dní po doručení odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023. Taktiež Sťažovateľ v Návrhu uvádza, že navyše, negatívne zákaznicke hodnotenia Držiteľa poškodzujú dlhodobo budovanú dobrú povest', reputáciu a dobré meno Sťažovateľa a jeho Chráneného označenia. V takýchto reálnych situáciách sa priemerný spotrebiteľ stretne s Doménami aj v prípade, ak má záujem o produkty Sťažovateľa prezentované pod Chráneným označením. Sťažovateľ má za to, že u spotrebiteľov tak dochádza k reálnemu zamieňaniu produktov rôzneho obchodného pôvodu, a to na úkor Sťažovateľa. Za týchto okolností vôbec nie je možné očakávať, že priemerný spotrebiteľ by bol schopný bezpečne odlíšiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré sú taktiež zhodné alebo podobné.

(21) Sťažovateľ ďalej vo svojom Návrhu poukazuje na nedostatok legitímneho záujmu (čl. 3.1. písm. a) Pravidiel ADR). Sťažovateľ v tejto súvislosti uvádza, že Držiteľ registroval Domény dňa 04.05.2023, resp. 09.05.2023.

(22) Sťažovateľ je presvedčený, že Držiteľovi nesvedčí žiadne právo a nemá ani legitímny záujem k Doménom, ani k chránenému označeniu. Z doterajšej komunikácie medzi Sťažovateľom a Držiteľom (máj 2021), ako aj z obrany Držiteľa v predchádzajúcom ADR č. 46/2023 vyplýva, že Držiteľ v tomto smere poukazoval na doménu <ab-com.cz>. Táto obrana je však bez právneho významu a to z viacerých, vzájomne nezávislých dôvodov. Predovšetkým, ide o doménu v gTLD .cz, nie v gTLD .sk. Podľa Sťažovateľa ide o zásadnú skutočnosť, nakoľko držba ani používanie iných ako gTLD .sk domén v zásade nie sú spôsobilé založiť žiadne práva, ani legitímny záujem podľa Pravidiel ADR. Navyše, držiteľom domény <ab-com.cz> nie je Držiteľ, ale [anonymizované], bytom [anonymizované], 500 02 Hradec Králové, ČR. Sťažovateľ taktiež uvádza, že ani používanie domény <ab-com.cz> nemožno automaticky pripísať Držiteľovi, pričom tu Držiteľ 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: 48638170, aktuálne so sídlom Máchova 951, 508 01, Hořice, ČR, do roku 2009 so sídlom Komenského 242/31, 500 02, Hradec Králové, ČR. Navyše, pán [anonymizované] mal v rokoch 2009 až 2020 prerušený výkon živnosti.

(23) Sťažovateľ má taktiež za to, že navyše práva z nezapísaného označenia, ktoré v tejto súvislosti uvádzal Držiteľ v doterajšej komunikácii (máj 2021), sú v zásade neprevoditeľné, ako potvrdzuje aj prax ÚPV SR, cituje: „Právo k nezapísanému označeniu, či už v zmysle známkovoprávnom, či v zmysle obchodno-právnom možno nadobudnúť a udržať výlučne používaním tohto označenia. Prechod práva k nezapísanému označeniu je možný na iný právny subjekt na základe právneho nástupníctva, čo v prípade namietateľa nebolo preukázané. Právo k nezapísanému označeniu nie je možné previesť na základe zmluvného vzťahu dvoch nezávislých právnych subjektov, čo vyplýva z charakteru tohto práva ako takého.“ (Rozhodnutie ÚPV SR č. POZ 265296 II/ 652004 z 24.09.2004). Navyše, na vznik a preukázanie

práv k nezapísanému označeniu sa vyžaduje splnenie viacerých, prísnych podmienok, medzi ktoré patrí najmä kontinuita, používanie na území SR, resp. vo vzťahu k územiu SR, nadobudnutie príznačnosti a v neposlednom rade aj neporušovanie práv iných subjektov v zmysle zásady lat. „*Ex injuria jus non oritur*“ („z nepráv nemôže vzniknúť právo“) a tiež lat. „*Nemo turpitudine suam allegare potest*“ („nikto nesmie mať prospech z vlastného nepoctivého správania“). Pre úplnosť Sťažovateľ považuje v Návrhu za vhodné poznamenať, že ani obchodné meno Držiteľa „AB COM CZECH, s.r.o.“ nie je spôsobilé založiť Držiteľovi právo ani legitímny záujem k Doménam, 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, ako je naznačené vyššie.

(24) Sťažovateľ vo svojom Návrhu tiež poukazuje aj na skutočnosť, že v zmysle Pravidiel ADR (čl. 3.2) nedostatok práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa sa považuje za preukázaný už podaním samotného Návrhu; s ohľadom na opísané okolnosti tohto prípadu má Sťažovateľ za to, že je však v zásade vylúčené, aby Držiteľ relevantným spôsobom preukázal existenciu svojho práva alebo legitímneho záujmu k Doménam resp. k chránenému označeniu.

(25) Len z opatrnosti a pre prípad, že by Expert nakoniec pripustil existenciu práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa k chránenému označeniu alebo Doménam, Sťažovateľ poukazuje vo svojom Návrhu na čl. 3.10 Pravidiel ADR. V tejto súvislosti považuje Sťažovateľ za vhodné poznamenať, že z čl. 3.10 Pravidiel ADR priamo vyplýva, že Expert je pri rozhodovaní sporu povinný prihliadnuť na časovú prednosť, podľa toho, či svedčí v prospech Sťažovateľa alebo v prospech Držiteľa, pričom vo vzťahu k Držiteľovi je rozhodujúci dátum nadobudnutia Domén súčasným Držiteľom. Sťažovateľ má za to, že z čl. 2.7 Pravidiel ADR je zrejmé, že dátum nadobudnutia Domén súčasným Držiteľom je 04.05.2023, resp. 09.05.2023 a jedine ten by prípadne mohol byť braný do úvahy pre účely posúdenia časovej prednosti v zmysle čl. 3.10 Pravidiel ADR, ak to vôbec bude potrebné (čo Sťažovateľ odmieta).

(26) Sťažovateľ ďalej poukazuje na nedostatok dobrej viery čl. 3.1.3 písm. b) pravidiel ADR. Podľa Sťažovateľa, Držiteľ zjavne zaregistroval Domény v zlej viere, keď vyššie uvedené Domény obsahujúce chránené označenie registroval na seba 04.05.2023, resp. 09.05.2023, tzn. len niekoľko dní po tom, ako mu 02.05.2023 bolo doručené odborné rozhodnutie ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, ktorým bol nariadený prevod domény <ab-com.sk> z toho istého držiteľa na Sťažovateľa. Registráciou Domén a spustením konkurenčného eshopu na jednej z nich <abcomcz.sk> sa teda Držiteľ pokúsil vyhnúť dôsledkom predmetného odborného rozhodnutia, čo je pre Sťažovateľa neprijateľné.

(27) Sťažovateľ ďalej uvádza, že skutočnosť uvedená v predchádzajúcom bode sama osebe je postačujúca na konštatovanie nedostatku dobrej viery Držiteľa. Podľa Sťažovateľa to potvrdzuje aj znenie Pravidiel ADR, a to konkrétne bodu 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR. Sťažovateľ taktiež uvádza, že opakovanosť takéhoto nekalého jednania vyplýva priamo z

odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023. Cieľ zabrániť Sťažovateľovi použiť chránené označenie vyplýva zo samotného znenia Domén, ktoré všetky obsahujú na začiatku reťazec „AB-COM“, resp. ABCOM“. Vedomosť Držiteľa o tom, že práva k chránenému označeniu náležia Sťažovateľovi, vyplýva z preukázateľného doručenia odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, ktoré sa uskutočnilo 02.05.2023, tzn. v ten istý deň, ako bolo odborné rozhodnutie doručené Sťažovateľovi. Sťažovateľ v Návrhu taktiež uvádza, aj Držiteľove doterajšie nekalé praktiky. Ešte ku dňu 17.05.2023 bola preukázaná Držiteľova reklamná kampaň na kľúčové slovo „ab-com“ v spojení so skutočnosťou, že Držiteľ bol vtedy držiteľom domény <ab-com.sk>, čo malo za následok, že bežní užívatelia internetu, ktorí hľadali Sťažovateľa, resp. produkty Sťažovateľa podľa hlavnej značky, resp. obchodné mena Sťažovateľa „ab-com“ a prirodzene tak zadali do vyhľadávача Google „ab-com“, resp. „AB-COM“, uvideli vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz na doménu <ab-com.sk> s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa. Sťažovateľ ďalej v návrhu uvádza, že v súčasnosti ten istý internetový obchod Držiteľ prevádzkuje na jednej z Domén <abcomcz.sk>. Ostatné z Domén sa verejne nepoužívajú, avšak je zrejmé, že Držiteľ ich registroval „do zálohy“, aby ich mohol použiť v prípade potreby, zrejme na presmerovanie na inú z Domén, na ktorej prevádzkuje svoj eshop. S ohľadom na krátkosť času od registrácie Domén a akútnu potrebu Sťažovateľa urýchlene zakročiť, nie je podľa Sťažovateľa čas čakať na celkové vyprofilovanie novej doménovej stratégie Držiteľa. Zároveň Sťažovateľ v Návrhu uvádza, že v každom prípade nedostatok zlej viery Držiteľa sa s určitosťou vzťahuje na všetky Domény, nakoľko vnútorný stav Držiteľa, jeho postoj a vedomie týkajúce sa chráneného označenia Sťažovateľa, nie je možné rozdeľovať vo vzťahu k jednotlivým Doménam, resp. nemôže byť iné/rozdielne vo vzťahu k jednotlivým Doménam. Sťažovateľ je tak presvedčený, že Držiteľ nemohol Domény registrovať, získať a používať v dobrej viere a to z nasledovných dôvodov: **(i)** Domény sú podobné s chráneným označením, ktoré má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, **(ii)** Držiteľ preukázateľne vedel o existencii chráneného označenia a **(iii)** Držiteľ vedel, že jeho dovtedajšia prax ohľadne domény <ab-com.sk> bola podľa odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023 považovaná za používanie danej domény v zlej viere.

(28) Podľa názoru Sťažovateľa došlo k naplneniu minimálne jednej skutkovej podstaty uvádzanej príkladmo v čl. 3.4.3 alebo 3.4.4 Pravidiel ADR. Pre úplnosť Sťažovateľ poznamenáva, že preukázanie úmyslu nie je na preukázanie nedostatku dobrej viery Držiteľa nevyhnutné, i keď v tomto konkrétnom prípade bol nepoctivý úmysel Držiteľa nepochybný. Ako už bolo skonštatované v odbornom rozhodnutí Expertu č. 22/2020 vo veci <converse.sk>, bod 78: „... priestor na dobrú vieru držiteľa domény je tým užší, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť chráneného označenia, resp. tých jeho prvkov, ktoré sú zhodné alebo podobné s prvkami domény a je prakticky úplne eliminovaný v prípade konštatovania dobrého mena chráneného označenia.“.

(29) Na základe skutočností uvedených v Návrhu a priložených dôkazov, Sťažovateľ má za to, že preukázal, že: i) Domény sú podobné s chráneným označením, ku ktorému má, resp. vykonáva práva Sťažovateľ, ii) medzi Doménami a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny, iii) Domény boli registrované, resp. získané Držiteľom bez toho, aby mal Držiteľ k Doménom alebo k Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem a zároveň iv) Domény neboli registrované, získané ani používané Držiteľom v dobrej viere.

(30) Sťažovateľ sa svojím návrhom domáha, aby Expert vo veci samej vydal rozhodnutie, ktorým Návrhu v plnom rozsahu vyhovie a Domény <abcom-store.sk>, <abcomcz.sk>, <abcomczech.sk>, <abcomstore.sk>, <ab-comcz.sk>, <ab-comczech.sk>, <ab-comstore.sk> sa prevedú na Sťažovateľa: AB-COM, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, IČO 36 530 786, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11318/N, Slovenská republika, ID: AB82-0001.

Obrana Držiteľa

(31) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril svojím vyjadrením zo dňa 02.06.2023 (ďalej len ako „Vyjadrenie“).

(32) Držiteľ vo svojom Vyjadrení uvádza, že Sťažovateľ na jednej strane svoj návrh odôvodňuje skutočnosťou, že právo prednosti používania označenia „ab-com“ a označenia „abcom“ svedčia Sťažovateľovi, pretože toto označenie používa už od roku 1999, kedy došlo jednak k založeniu jeho obchodnej spoločnosti a súčasne k registrácii domény „abcom.sk“ s ktorou majú byť Domény zameniteľné. Ďalej Držiteľ uviedol vo svojom Vyjadrení, že Sťažovateľ vo svojom návrhu uvádza, že Domény Držiteľa sú zameniteľné s doménou Sťažovateľa „abcom.sk“, čo má za následok pravdepodobnosť zámieny zo strany údajných zákazníkov Sťažovateľa. S tvrdeniami Sťažovateľa však Držiteľ Domén nemôže v žiadnom prípade súhlasiť a uvádza svoje vyjadrenie.

(33) Držiteľ najprv vo svojom Vyjadrení uvádza, že podľa jeho názoru Domény nie sú v žiadnom prípade zameniteľné s doménou Sťažovateľa, pretože Domény obsahujú dostatočné množstvo rozlišovacích znakov tak, aby úplne dostatočne odlišovali Domény Držiteľa od domény abcom.sk v držbe Sťažovateľa. Podľa Držiteľa všetky Domény pritom vychádzajú z názvu Držiteľa, kedy domény „abcomczech.sk“ a „ab-comczech.sk“ sú jednoduchým prepisom obchodného mena jeho spoločnosti. Podľa Držiteľa nemožno súhlasiť s tvrdením Sťažovateľa, že tieto Domény sú zameniteľné s doménou „abcom.sk“, pretože obsahujú dostatočné množstvo znakov, ktoré tieto Domény Držiteľa dostatočne odlišujú a bránia zameniteľnosti z pohľadu tretích osôb (zákazníkov). Tieto odlišovacie znaky majú pritom povahu ďalších rozlišovacích slov. Nejedná sa tak len o obyčajné zvláštne znaky ako napr. pomlčka atď., ale o znaky, ktoré úplne Domény dostatočne odlišujú od domény „abcom.sk“ v držbe Sťažovateľa.

(34) Držiteľ vo svojom Vyjadrení poukazuje na skutočnosť, že nie je pravdou, že by právo prednosti používania označenia „AB-COM“ svedčilo Sťažovateľovi, keďže podľa Držiteľa je

tomu práve naopak, keď označenie AB COM, či AB-COM je naopak príznačné pre Držiteľa, resp. pre konateľa Držiteľa [anonymizované], ktorý najprv od roku 1993 prevádzkoval svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným označením „[anonymizované] – ABCOM“. Následne 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. Držiteľ ďalej uvádza, že [anonymizované] (konateľ Držiteľa) tak má súčasne registrovanú doménu „ab-com.cz“ už od dňa 6.3.1997, pod ktorou najprv prevádzkoval e-shop s elektronikou [anonymizované] a následne, po založení Držiteľa, pán [anonymizované] prevádzkuje totožný e-shop práve prostredníctvom Držiteľa. Toto Držiteľ dokladá výpisom WHOIS. Držiteľ v tejto súvislosti dodáva skutočnosť, že pán [anonymizované] (ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom Držiteľa) je užívateľom označenia „AB-COM“ alebo „AB COM“ už od roku 1993, teda skôr, ako vôbec začal toto označenie používať Sťažovateľ, čo Držiteľ preukazuje: Živnostenským listom, kde je uvedené obchodné meno „[anonymizované] – ABCOM“ z 28.12.1993, Osvedčením o registrácii na Finančnom úrade v Hradci Králové zo dňa 26.1.1998, Výpisom zo živnostenského registra zo dňa 28.12.1993 a Zmluvou o dealerstve. (35) Držiteľ ďalej vo svojom Vyjadrení uvádza, že je schopný doložiť ďalšie množstvo dokumentov, z ktorých je zrejmé, že [anonymizované] (resp. Držiteľ) používal označenie AB COM podstatne skôr ako Sťažovateľ. Podľa Držiteľa je tak s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti úplne zrejmé, že označenie „AB COM“, či „AB-COM“ používal Sťažovateľ podstatne neskôr ako Držiteľ, a teda právo prednosti užívať toto označenie svedčí Držiteľovi, resp. konateľovi a jedinému spoločníkovi Držiteľa. Súčasne toto označenie je úplne charakteristické pre Držiteľa. Ďalej Držiteľ uvádza, že nie je pravdou, že by Sťažovateľ prevádzkoval svoj e-shop pod doménou „abcom.sk“, keď Sťažovateľ prevádzkuje svoj e-shop naopak pod doménou „abcom.tv“, čo je zrejmé aj zo samotných dôkazov predložených práve Sťažovateľom. Podľa Držiteľa je však podstatné, že Domény Držiteľa sú dostatočne odlišiteľné od domény Sťažovateľa. Nie je pravdou, že by boli zameniteľné, keď predmetné Domény obsahujú dostatočné rozlišovacie znaky (ďalšie slová) tak, aby na prvý pohľad bola zo strany zákazníkov zaistená dostatočná odlišiteľnosť.

(36) Vzhľadom na skutočnosti uvedené Držiteľom v jeho Vyjadrení, Držiteľ navrhuje, aby bol Návrh Sťažovateľa zamietnutý ako neoprávnený.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(37) 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 zámieny (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].

(38) 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 zámieny, 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 zámieny 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.

(39) 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 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.

(40) 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).

(41) 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 zámieny 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

(42) 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

(43) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že je majiteľom Obchodného mena AB-COM 1999, Ochranných známk Sťažovateľa a Nezapísaného označenia abcom.sk 2002.

(44) 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.

Zhodnosť alebo podobnosť Domén s Chráneným označením

(45) V druhom kroku je nutné posúdiť, či Domény „abcom-store.sk“, „abcomcz.sk“, „abcomczech.sk“, „abcomstore.sk“, „ab-comcz.sk“, „ab-comczech.sk“, „ab-comstore.sk“ sú zhodné alebo podobné s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva.

(46) Označenie Domén, ktoré sú predmetom tohto sporu, obsahujú označenie „abcom-store“, „abcomcz“, „abcomczech“, „abcomstore“, „ab-comcz“, „ab-comczech“, „ab-comstore“. Znak „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensku, sú pre účely posúdenia toho, či v prípade Domén 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)].

(47) 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.

(48) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny, 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].

(49) 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).

(50) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí s predajom satelitnej a DVB-T techniky určenej okrem iných subjektov aj konečnému spotrebiteľovi 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.

(51) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace Chránené označenie, 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.

(52) 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.

(53) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Domény s Chráneným označením je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia.

(54) Ohliadnuc od znakov „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Domény, je možné konštatovať, že Domény sú vytvorené z jedného slovného kmeňa „abcom“, pričom prípadná prítomnosť pomlčky v danom slovnom kmeni, či jeho dôvetku nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť. Jednotlivé dôvetky „store“, „cz“, „czech“, predstavujú iba druhové alebo geografické označenie v názve týchto Domén, ktoré nemajú samé osebe rozlišovaciu spôsobilosť, pričom skutočnosť, že jednotlivé dôvetky sú v cudzom (anglickom) jazyku nie je rozhodujúca (navyše ide o všeobecne známe pojmy bez nevyhnutnosti vyššej znalosti tohto cudzieho jazyka).

(55) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Domény s Chráneným označením teda celkovo možno konštatovať vysokú mieru podobnosti sporných Domén s Chráneným označením, nakoľko posudzované Domény ako celok obsahujú oproti Chránenému označeniu rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného slovenského spotrebiteľa.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povešť

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

(57) 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 zámieny 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 zámieny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(58) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny 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 zámienka. 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).

(59) Rovnako pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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.

(60) 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“.

(61) Zo sporných Domén je aktívna, využívaná jedine doména „abcomczech.sk“. Doména sa v čase rozhodovania sporu využíva 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.

(62) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámieny možno povedať, že: **(1)** doména abcomczech.sk“ je zhodná s Chráneným označením, **(2)** Chránené označenie má strednú až mierne vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** doména abcomczech.sk“ bola/je verejne používaná pre rovnaké a podobné tovary a služby. Z uvedeného vyplýva, že medzi doménou abcomczech.sk“ a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

(63) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb vo vzťahu k ostatným doménam - „abcom-store.sk“, „abcomcz.sk“, „abcomstore.sk“, „ab-comcz.sk“, „ab-comczech.sk“, „ab-comstore.sk“, je možné konštatovať, že Držiteľ týchto domén doteraz tieto domény 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 týmito doménami Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle čl. 3.1.2 Pravidiel ADR tak bude realizované bez toho, aby sme posudzovali zhodnosť, resp. podobnosť predmetných tovarov a služieb.

(64) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä podobnosť týchto domén s Chráneným označením a vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia, je možné konštatovať, že aj medzi týmito doménami Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny.

(65) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménami a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

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

(67) V prejednávanom 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 Chránené 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.

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

(69) Expert v súvislosti s posudzovaním splnenia tejto podmienky uvádza, že sa v značnej miere stotožňuje so závermi experta v jeho odbornom rozhodnutí č. 46/2023, ktoré s týmto konaním súvisí a na ktoré odkazoval aj Sťažovateľ v Návrhu.

(70) Držiteľ si Domény registroval až v máji 2023, t. j. v čase, kedy Sťažovateľ pôsobil už kontinuálne viac ako 24 rokov na slovenskom trhu, kedy už Sťažovateľ mal registrované pre slovenský trh aj svoje tri Ochranné známky a keď bolo už vydané a doručenie Odborné

rozhodnutie experta Centra ADR č. 46/2023. Pred Držiteľom tie Domény nemal nikto iný zaregistrovaný, teda Držiteľ je prvým držiteľom Domén.

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

- a. 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
- b. 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
- c. od názvu obchodnej spoločnosti Držiteľa „AB COM CZECH, s. r. o.“, ktorá však bola založená neskôr ako Sťažovateľ.

(72) Vo vzťahu ku všetkým aspektom uvedeným v predchádzajúcom bode 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.

(73) 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. V tejto súvislosti je nevyhnutné podotknúť, že Držiteľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, aké podnikateľské aktivity vykonáva v Slovenskej republike, od akého času, v akých objemoch, aké sú jeho náklady na marketing, aký je jeho podiel na slovenskom trhu, a pod., teda nijako nepreukázal svoje pôsobenie a podiel na slovenskom trhu, čo znamená, že v tejto časti neúniesol dôkazné bremeno týkajúce sa jeho práva, legitímneho záujmu vo vzťahu k slovenskej verejnosti, slovenskému priemernému spotrebiteľovi.

(74) Kritériá na vznik a preukázanie práv k Chránenému označeniu pre územie Slovenskej republiky zo strany Držiteľa neboli nijako preukázané. Všetky Držiteľom predložené dôkazy sa týkali iba vzťahu Držiteľa k územiu Českej republiky.

(75) Po preskúmaní všetkých skutočností možno konštatovať nedostatok práva a legitímneho záujmu Držiteľa k Doménom.

Nedostatok dobrej viery

(76) V poslednom, piatom kroku, je nutné posúdiť, či predmetné Domény neboli „zaregistrované, získané a používané v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa preukázať tieto okolnosti.

(77) 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.*“

(78) 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 sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane (čl. 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR) alebo 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 písm. b) Pravidiel ADR). Rovnako platí, že ak Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel ADR) alebo Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR), je podmienka pre nedostatok dobrej viery taktiež splnená.

(79) V prvom rade je potrebné uviesť, že Držiteľ Domény, okrem domény „abcomcz.sk“, riadne nevyužíval od času ich registrácie, pričom od registrácie Domén do podania Návrh neuplynula doba 2 rokov.

(80) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, je možné taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, kde Panel Expertov konštatoval, že pri vymedzení konceptu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, ktorý z povahy veci nemôže byť bližšie definovaný vo všeobecne

záväzných právnych predpisoch, sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav – stav vedomia, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického konania a ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.11.2011 sp. zn. 5Sžhuv1/2011 vo veci Štefan Nižňanský - STEFANY proti ÚPV SR „SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“).

(81) 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 zámeny (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

(82) V prejednávacom prípade Sťažovateľ poukázal na viacero skutočností, ktorými preukazoval zlú vieru na strane Držiteľa, konkrétne že

- a. Domény, obsahujúce Chránené označenie registroval Držiteľ dňa 04.05.2023, resp. 09.05.2023, tzn. len niekoľko dní po tom, ako mu 02.05.2023 bolo doručené odborné rozhodnutie ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, pričom registráciou Domén a spustením konkurenčného eshopu na jednej z nich „abcomcz.sk“ sa teda Držiteľ mal pokúsiť vyhnúť dôsledkom predmetného odborného rozhodnutia;
- b. cieľ zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie vyplýva zo samotného znenia Domén, ktoré všetky obsahujú na začiatku reťazec „AB-COM“, resp. ABCOM“, pričom vedomosť Držiteľa o tom, že práva k Chránenému označeniu náležia Sťažovateľovi, vyplýva z preukázateľného doručenia odborného rozhodnutia ADR experta č. 46/2023 z 28.04.2023, ktoré sa uskutočnilo 02.05.2023;
- c. Držiteľove doterajšie nekalé praktiky, kedy ešte ku dňu 17.05.2023 bola preukázaná Držiteľova reklamná kampaň na kľúčové slovo „ab-com“ v spojení so skutočnosťou, že Držiteľ bol vtedy držiteľom domény „ab-com.sk“, čo malo za následok, že bežní užívatelia internetu, ktorí hľadali Sťažovateľa, resp. produkty Sťažovateľa podľa hlavnej značky, resp. obchodné mena Sťažovateľa „ab-com“ a prirodzene tak zadali do vyhľadávača Google „ab-com“, resp. „AB-COM“, uvideli vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz na doménu „ab-com.sk“ s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa a ktorý v súčasnosti Držiteľ prevádzkuje na jednej z Domén „abcomcz.sk“.

(83) Vzhľadom na odborné rozhodnutie experta č. 46/2023 z 28.4.2023, ktoré bolo Sťažovateľovi ako aj Držiteľovi zo strany Centra ADR zasielané dňa 2.5.2023 a čas registrácie Domén Držiteľom je zrejmé, že Držiteľ v čase registrácie Domén vedel, že tretia osoba (Sťažovateľ) používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné

tovary/služby, a navyše, že v zmysle odborného rozhodnutia experta č. 46/2023 došlo k preukázaniu zo strany Sťažovateľa všetkých podmienok na prevod spornej domény na Sťažovateľa. Držiteľ plne vedomý si tejto skutočnosti, čo vyplýva aj z jeho Vyjadrenia, kde argumentoval tým, že Domény nie sú zameniteľné s Chráneným označením Sťažovateľa a že Držiteľ má k Doménam právo alebo legitímny záujem, ktorý však nijako nepreukázal, iba ho tvrdil a aj napriek odbornému rozhodnutiu experta č. 46/2023, ktoré zjavne popieralo jeho argumentáciu, vykonal registrácia Domén.

(84) Z uvedeného konania síce nie je zrejmé, či úmyslom Držiteľa bolo vyhnúť sa dôsledkom predmetného odborného rozhodnutia, dôsledkom to však bolo. Držiteľ totiž opätovne zasiahol do Chráneného označenia Sťažovateľa, pokúsil sa prostredníctvom tohto zásahu (registrácie Domén a spustenia eshopu) osloviť zákazníkov na slovenskom trhu, pričom takéto konanie je spôsobilé narušiť hospodársku súťaž a priniesť Držiteľovi neoprávnený zisk v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením, ktorá priťahuje zákazníkov na Domény Držiteľa na úkor Sťažovateľa.

(85) Zo Sťažovateľom predložených dôkazov taktiež vyplýva, že Držiteľ skutočne zadal ako kľúčové slovo v reklamnej kampani Google Ads Chránené označenie. V dôsledku toho užívatelia internetu, ktorí hľadajú Sťažovateľa alebo jeho produkty podľa obchodného mena Sťažovateľa uvidia vo výsledkoch vyhľadávania na prvom mieste sponzorovaný odkaz s reklamným textom na internetový obchod Držiteľa, ktorý je priamou konkurenciou Sťažovateľa.

(86) Držiteľ vo svojom Vyjadrení potom uviedol, že tvrdenia uvádzané Sťažovateľom nie sú pravdivé, nakoľko Držiteľ svoj eshop prevádzkuje pod doménou „abcom.tv“, na ktorú odkazuje predmetný sponzorovaný odkaz s reklamným textom. Predmetný eshop je zameraný aj na slovenského zákazníka, a teda predmetná doména „abcom.tv“ zjavne opätovne zasahuje do Chráneného označenia, avšak je mimo gTLD „.sk“. Každopádne ide o podporný dôkaz toho, že zámerom Držiteľa je zásah do hospodárskej súťaže v rozpore s pravidlami gTLD „.sk“ ako aj príslušnými právnymi predpismi.

(87) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Domény sú (a) podobné s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, (b) medzi Chráneným označením a Doménami existuje pravdepodobnosť zámeny (c) Domény (ca) boli zaregistrované či získané bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doménam, respektíve Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem a zároveň (cb) neboli zaregistrované, získané a používané v dobrej viere.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Domény abcom-store.sk, abcomcz.sk, abcomczech.sk, abcomstore.sk, ab-comcz.sk, ab-comczech.sk, ab-comstore.sk sa prevádzajú na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ľubomír Lukič

Dátum: 13.07.2023