

Číslo konania: 51/2023

## Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR  
a § 17 Rokovacieho poriadku

**Sťažovateľ:** NARDOBEL SAS  
Route de Castelnaudary  
F-31250 Revel, Francúzsko  
Národné ID č. 488061318

**Zástupca sťažovateľa:** Mgr. Milan Žovic, advokát  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

**Držiteľ:** [anonymizované]  
[anonymizované], 831 06 Bratislava, Slovenská republika  
ID: H635897

**Zástupca držiteľa:** -

**Doména:** <isostar.sk>

**Kľúčové slová:** zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; dôkazné bremeno držiteľa; zmeškanie lehoty na vyjadrenie k návrhu; nedostatok dobrej viery; nepoužívanie domény; cybersquatting.

### Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <isostar.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „ISOSTAR“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu nepoužívaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané, najmä pre neunesenie dôkazného bremena Držiteľa o jeho údajnom zámere používať Doménu. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní Domény Držiteľom, viac ako 2 ročnou pasivitou Držiteľa, ktorý Doménu nepoužíval, pričítajúc Držiteľovi aj obdobie držby predchádzajúceho držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

## Procesná situácia

(1) Návrhom podaným dňa 10.05.2023 (ďalej len „Návrh“) na Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména <isostar.sk> (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 11.05.2023. Na základe žiadosti Sťažovateľa o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR podanej na SK-NIC, a.s., bola Doména dňa 11.05.2023 zablokovaná.

(2) Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi elektronicky spolu s výzvou, aby sa k nemu vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku v lehote 15 dní, ktorá márne uplynula 30.05.2023. Držiteľ sa k Návrhu v určenej lehote nevyjadril. Až emailom zo 16.06.2023 sa Držiteľ obrátil na Centrum ADR, kde uviedol, že si prevzal výzvu Centra ADR doručovanú doporučenou poštou a to až 12.06.2023, nie je mu známy obsah Návrhu, opísal okolnosti nadobudnutia Domény a jej plánovaného používania. Následne Držiteľ Centrum ADR informoval emailom z 22.06.2023, že sa v zmysle pokynov uvedených v doručenej výzve zaregistroval na online platforme Centra ADR, kde mu bol Návrh elektronicky prístupný v ten istý deň. Do vydania tohto odborného rozhodnutia sa Držiteľ k Návrhu nevyjadril.

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

(4) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 02.06.2023.

## Tvrdenia Sťažovateľa

(5) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že spoločnosť NARDOBEL, je pridruženou spoločnosťou skupiny spoločností *Nutrition et Santé*, ktorá je lídrom v oblasti zdravej výživy v Európe a ponúka širokú škálu produktov vrátane muslí, energetických tyčínok, biopotravín a rôznych doplnkov výživy. Medzi značky najznámejšie jej patria Gerblé, CÉRÉAL Bio, Grillon d'Or, Jardin Bio, Isostar a iné. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 800 ľudí a má pobočky v rôznych krajinách sveta. Jej produkty sú dostupné v obchodoch so zdravou výživou a potravinách po celom svete. Na preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil snímky webstránok <https://www.nutritionetsante.com/>.

(6) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že je majiteľom značky ISOSTAR, ktorá je známa svojimi športovými a výživovými doplnkami a produktmi slúžiacimi na zlepšenie výkonu a regeneráciu pre športovcov a aktívnych ľudí. História značky ISOSTAR sa začala v roku 1977, keď bola založená vo Švajčiarsku. V priebehu rokov sa stala jednou z popredných značiek v oblasti športovej výživy v Európe. Produkty ISOSTAR zahŕňajú širokú škálu výrobkov vrátane energetických nápojov, gélov, tabletiiek a tyčínok, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali potrebnú energiu a nutričné látky pre športovcov počas tréningov a súťaží. Okrem

toho, pod značkou ISOSTAR sú dostupné aj regeneračné produkty, ktoré obsahujú proteíny, vitamíny a minerály, ktoré pomáhajú obnoviť svalové tkanivo a podporujú rýchlejšiu regeneráciu. Značka ISOSTAR spolupracovala s mnohými profesionálnymi športovcami a tímami z rôznych oblastí športu, vrátane napr. futbalového klubu Paris Saint-Germain FC, Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, cyklistického tímu AG2R La Mondiale alebo českej hokejovej reprezentácie. Na preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil snímky webstránok <https://www.isostar.cz/>. Podľa názoru Sťažovateľa je značka ISOSTAR všeobecne známa v európskych krajinách a ochranné známky Sťažovateľa možno označiť za známky s dobrým menom.

(7) Sťažovateľ je majiteľom:

- a. slovnnej medzinárodnej ochrannej známky č. 394563 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 18.12.1972, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia, a s vyznačením - okrem iného - pre Slovenskú republiku („SK“, resp. SR); na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil príslušný výpis; Expert overil platnosť ochrannej známky, ako aj jej účinky v SR v databáze Madrid Monitor vedenej WIPO dostupnej online tu: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.394563>.
- b. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 606726 „ISOSTAR“



s dátumom práva prednosti 04.02.1994, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil príslušný výpis; Expert overil platnosť ochrannej známky, ako aj jej účinky v SR v databáze Madrid Monitor vedenej WIPO dostupnej online tu <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.0606726>.

- c. slovnnej ochrannej známky Európskej únie č. 677682 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 10.11.1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil príslušný výpis; Expert overil platnosť ochrannej známky, ako aj jej účinky v SR v databáze eSearch plus vedenej EUIPO dostupnej online tu: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000677682>. Expert považuje za potrebné uviesť, že vo vzťahu k SR má táto ochranná známka Sťažovateľa účinky, vrátane dátumu prednosti, až od 01.05.2004, keď Slovenská republika pristúpila k EÚ, čo vyplýva najmä z čl. 209 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke EÚ, a tiež z § 48 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

- d. slovej ochranej známky Európskej únie č. 004311134 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 28.02.2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 21 a 25 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil príslušný výpis; Expert overil platnosť ochranej známky, ako aj jej účinky v SR v databáze eSearch plus vedenej EUIPO dostupnej online tu: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004311131>.

(8) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že vlastní viacero doménových mien v znení „isostar“, ako sú <isostar.com>, <isostar.fr>, <isostar.ch>, <isostar.de>, <isostar.cz>, <isostar.si>, <isostar.be>, <isostar.nl>, <isostar.es>, <isostar.at>; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil snímky zodpovedajúcich webstránok.

(9) Podľa Sťažovateľa možno Držiteľovi okrem obdobia držby Domény, ktorú nadobudol 12.01.2022, pričítať aj držbu Domény predchádzajúcim držiteľom ID STAN-0022, ktorým je [anonymizované] ako registrátor domén v systéme SK-NIC, a to minimálne od 18.01.2021 (pozn. experta: v historickom výpise je uvedený dátum opätovnej registrácie Domény na predchádzajúceho držiteľa 02.12.2020). Doméne je neaktívna prinajmenšom od roku 2019. Uvedené skutočnosti podľa Sťažovateľa preukazujú výpisy zo služby <https://www.backorder.sk/index.php>, <https://web.archive.org/>, výpis z databázy <https://whois.sk-nic.sk/> a výpis zo zoznamu registrátorov SK-NIC.

(10) Sťažovateľ konštatuje, že Doména je zhodná so slovnými ochrannými známkami, porovnanie tovarov a služieb nie je možné pre nepoužívanie Domény a medzi Doménou a Chráneným označením je pravdepodobnosť zámieny v zmysle čl. 3.1.2 Pravidiel ADR.

(11) Sťažovateľ ďalej konštatuje, že Držiteľ nemá právo ani legitímny záujem k Doméne, pričom dôkazné bremeno v tomto smere je na strane Držiteľa. Držiteľ poukázal aj na skutočnosť, že registrátorom Domény je spoločnosť Shop, s.r.o., ID SHOP-0007, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je [anonymizované], tzn. Držiteľ a ktorá ako registrátor spravuje približne 716 domén v národnej vrcholovej doméne „.sk“. Samotný Držiteľ je pritom držiteľom 457 domén, medzi ktorými sú aj názvy známych značiek: <bugatti.sk>, <digitv.sk>; <fisker.sk>; <flobertka.sk>; <geox.sk>; <leki.sk>, <luma.sk>, <mdmlogistic.sk>, <meridian.sk>, <moschino.sk>, <petrogas.sk>; <rothner.sk>; <skalickytrdelnik.sk>; <wrangler.sk>. Uvedené skutočnosti podľa Sťažovateľa vyplývajú z výpisu z obchodného registra spoločnosti Shop, s.r.o. a zoznamu domén, ako je denne generovaný a dostupný na <https://sk-nic.sk/subory/domains.txt>. K tomu Sťažovateľ uvádza: „Na základe počtu domén, ktorý vlastní Držiteľ ako fyzická osoba - nepodnikateľ, sémantického obsahu názvu jednotlivých domén a na základe skutočnosti, že niektoré domény sú preukázateľne zhodné s názvami známych a slávnych značiek s vybudovaným rozsiahlym goodwillom, je zrejmé, že Držiteľ je osoba, ktorá je znalá komplexnej problematiky registrácie domén (vrátane životného cyklu domén) a zaoberá sa registráciou domén vo veľkom rozsahu. Ďalej Držiteľ osobne vystupuje aj ako registrátor aj ako držiteľ stoviek domén pod rôznymi právnymi subjektami, ktoré spolu

vytvárajú sieť prepojených osôb (s rôznymi pridelenými ID, aby tieto registrácie osôb formálne splňali Pravidlá registrácie domén), ktoré z ekonomického hľadiska konajú spoločne. Sťažovateľ má za to, že je vysoko nepravdepodobné až nemožné, aby Držiteľ a vytvorená skupina osôb okolo osoby Držiteľa v dobrej viere {bona fide) používala zaregistrované domény. Sťažovateľ tvrdí, že nie je ekonomicky predstaviteľné, aby jedna osoba prevádzkovala alebo používala obrovský počet domén, ktoré sémanticky spadajú do širokého a diferencovaného rozsahu tovarov/služieb, podnikateľských ako aj nepodnikateľských aktivít. Vyššie uvedené skutočnosti jednoznačne preukazujú, že Držiteľ je zapojený do aktivít súvisiacich s odkupom, odchytom, registráciou a/alebo predajom domén alebo špekulatívnou registráciou domén so zámerom ich následného odplatného predaja.“.

(12) Podľa Sťažovateľa o zlej viere Držiteľa svedčí aj skutočnosť, že Doména <isostar.sk> je zhodná a obsahuje celú ochrannú známku „ISOSTAR“. Doména bola zaregistrovaná mnoho rokov po tom, čo si Sťažovateľ pre svoje ochranné známky vybudoval dobrú povesť a dobré meno. Sťažovateľ predložil prvú stranu výsledkov vyhľadávania výrazu „isostar“ v internetovom vyhľadávači Google k dátumu 10.01.2021, ktoré bez výnimky odkazujú na Sťažovateľa alebo aktivity distribútorov produktov značky ISOSTAR. Sťažovateľ je teda toho názoru, že Držiteľ nemohol ignorovať ochranné známky Sťažovateľa „ISOSTAR“ v čase registrácie spornej Domény <isostar.sk> a samotná registrácia Domény nemôže byť náhoda, a to ani s ohľadom na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „ISOSTAR“. Navyše, začlenenie známej značky do názvu domény spolu s neaktívnou webovou stránkou môže byť podľa Sťažovateľa dôkazom registrácie a používania domény v zlej viere. Z uvedených skutočností je zrejмый blokačný charakter držby Domény, nepoužívanie Domény trvá viac ako 2 roky, pričom do takéhoto konania sa Držiteľ zapojil opakovane.

(13) Sťažovateľ v Návrhu v súlade s § 11 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku uvádza, že nemá vedomosť o existencii ďalších konaní, ktoré sa začali, resp. boli ukončené, v súvislosti s Doménou.

(14) Vzhľadom na vyššie uvedené Sťažovateľ žiada, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech a aby v zmysle čl. 6.2. Pravidiel ADR bola Doména <isostar.sk> bezodplatne prevedená na Sťažovateľa.

### **Obrana Držiteľa**

(15) S poukazom na skutočnosti uvedené v bode 2 tohto rozhodnutia, Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. V emailovej komunikácii s Centrom ADR Držiteľ uviedol, že doménu isostar.sk kúpil od majiteľa v dobrej viere, má záujem ju využívať v dobrej viere, pri jej kúpe si overil, že na UPV SR (upv.sk) nie je registrovaná žiadna rovnomenná ochranná známka, o čom ho ubezpečili na info linke UPV SR. Držiteľ tiež uviedol, že doménu plánuje využiť pre portál certifikačných orgánov, kde jednotlivé slovné prvky ISO a star majú opisný charakter a nemôže si ich nikto pre seba monopolizovať, pričom UPV údajne Držiteľa upozornil, že takúto známku

by ani nezapísal. Držiteľ konštatoval, že nevie, čo presne vyrába Sťažovateľ, ktorého meno je pritom odlišné od názvu isostar, ktorého ochrany sa dožaduje. Držiteľ zdôraznil, že nikdy doménu isostar neponúkal na predaj, prenájom alebo presmerovanie. Napriek tomu, že od 22.06.2023 má Držiteľ text Návrhu a jeho prílohy k dispozícii, konkrétnejšie vyjadrenia, ďalšie tvrdenia a ani žiadne dôkazy nepredložil.

(16) V súvislosti s doručovaním Návrhu a plynutím lehoty na vyjadrenie k Návrhu v emailovej komunikácii s Centrom ADR Držiteľ uviedol, že mal úraz - zlomeninu, bol „pár dní“ práceneschopný, doporučený list z Centra ADR mu bol doručený 12.06.2023, tak by jeho prípadné vyjadrenie podľa neho „mohlo byť ešte v lehote“. Samotný prvotný email z Centra ADR si Držiteľ podľa vlastných slov prečítal neskoro, nakoľko bol v zahraničí.

### **Reakcia experta na procesné námietky Držiteľa**

(17) Považujem za potrebné hneď v úvode tohto rozhodnutia odmietnuť procesné námietky Držiteľa v súvislosti s doručovaním Návrhu a plynutím lehoty na vyjadrenie k Návrhu. Centrum ADR tu postupovalo v konaní správne a v súlade s Rokovacím poriadkom, ktorý v § 5, nadväzne na čl. 5 Pravidiel ADR, podrobne upravuje pravidlá komunikácie a z ktorého jednoznačne vyplýva prioritizácia vyrozumienia Držiteľa o Návrhu emailom odoslaným na emailovú adresu Držiteľa vedenú SK-NICom v registri, pričom subsidiárne, ak Držiteľ do päť dní nepotvrdí príjem emailu, Centrum ADR zasiela Držiteľovi oznámenie doporučenou poštou, resp. kuriérom. Poukazujem v tomto smere aj na [odborné rozhodnutie č. 28/2020 vo veci <perinbaba.sk>](#), bod 13 (citujem): „Práve preto sa počíta lehota od momentu elektronického odoslania, s tým, že len pre prípad je oznámenie aj subsidiárne zaslané aj poštou. ... Pravidlá ADR sú vybudované aj na tradičnej právnej zásade *vigilantibus iura scripta sunt* (práva patria bdelym). Zo zmluvy o doméne a jej príloh jasne vyplýva, že Centrum ADR je delegovaným subjektom na rozhodovanie sporov, a preto Držiteľ musí poznať legitimitu jeho domény. Je jeho zmluvnou povinnosťou riadne kontrolovať emailovú schránku, ktorú ma uvedenú v registri. ... K tomu, aby Centrum ADR mohlo prihliadnuť na nezavinené nepriaznivé okolnosti poskytnutím dodatočnej doby, musí Držiteľ problém riadne ozrejmiť.“.

(18) Aj s ohľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že Držiteľ zmeškal lehotu na vyjadrenie k Návrhu. Podľa § 6 bodu 6 Rokovacieho poriadku zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Dokonca aj v hypotetickom prípade, že by som išiel nad rámec Rokovacieho poriadku a za relevantný dátum začatia plynutia 15-dňovej lehoty na vyjadrenie k Návrhu (§ 13 Rokovacieho poriadku) by som pokladal až doručenie doporučeného listu Držiteľovi (12.06.2023), čo by zrejme bolo v súlade s predstavou Držiteľa, ako naznačil vo svojej emailovej komunikácii, dokonca aj takto „veľkoryso“ počítaná lehota márne uplynula ešte pred vydaním tohto rozhodnutia (30.06.2023) a držiteľ by tak mal efektívne takmer 6 týždňov na prípravu a predloženie vyjadrenia k Návrhu. Napriek tomu sa Držiteľ k Návrhu nevyjadril.

(19) Pokiaľ ide o dôvody zmeškania lehoty na vyjadrenie k Návrhu, ktoré Držiteľ uvádza, tzn.

úraz (zlomenina) a pobyt v zahraničí, oba tieto dôvody považujem jednak za nepreukázané a navyše ani v prípade ich preukázania by tieto skutočnosti nemali vplyv na plynutie lehoty na vyjadrenie k Návrhu. Z § 15 ods. 1 Rokovacieho poriadku vyplýva, že strany v ADR konaní majú procesnú povinnosť uviesť a predkladať dôkazy ku všetkým skutočnostiam, na ktoré sa odvolávajú ako na základ svojich nárokov alebo námietok a to vrátane aj námietok procesných. Držiteľ vôbec nekonkretizoval časové a vecné okolnosti svojho tvrdeného úrazu (zlomeniny) a súvisiacej práceneschopnosti – ktorá však mala trvať len „pár dní“ – a nie je tak vôbec možné hovoriť o reálnej prekážke, ktorá by Držiteľovi skutočne bránila vyjadriť sa k Návrhu. O to viac to platí o tvrdenom pobyte Držiteľa v zahraničí, čo pri slobode pohybu v EÚ a bežnom cestovaní mimo EÚ a pri dostupnom pripojení na internet, považujem za absurdnú výhovorku.

(20) V každom prípade, toto rozhodnutie nie je „kontumačným“ rozhodnutím, nejde o obdobu akéhosi „rozsudku pre zmeškanie“, keď by Držiteľ bol automaticky neúspešný v dôsledku zmeškania lehoty na vyjadrenie k Návrhu. V súlade s § 13 ods. 5 Rokovacieho poriadku bolo mojou povinnosťou aj pri absencii vyjadrenia Držiteľa dôvodnosť Návrhu riadne posúdiť. Poukazujem v tejto súvislosti aj na viaceré prípady z rozhodovacej praxe Centra ADR, keď sťažovateľ nebol v spore úspešný napriek tomu, že držiteľ sa k návrhu nevyjadril, pozri napr. [odborné rozhodnutie č. 5/2018 vo veci <apas.sk>](#) alebo [odborné rozhodnutie č. 23/2020 vo veci <malyhaj.sk>](#).

### Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR

(21) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je **(a)** zhodný alebo podobný s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť 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].

(22) 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

známok, no jej aplikácia nie je vylúčená ani pri iných označeniach.

(23) 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).

(24) 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 01.09.2017 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

(25) 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. Tvrdenie v tomto zmysle je v Návrhu zahrnuté (pozri body 5 až 14 tohto rozhodnutia).

#### *Preukázanie existencie Chráneného označenia*

(26) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Po preverení v známkových databázach WIPO Madrid Monitor a EUIPO eSearch plus som zistil - v súlade s tvrdeniami uvádzanými v Návrhu - že Sťažovateľ je majiteľom

- a. slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 394563 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 18.12.1972, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia, a s vyznačením - okrem iného - pre Slovenskú republiku („SK“, resp. SR);
- b. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 606726 „ISOSTAR“



s dátumom práva prednosti 04.02.1994, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia;

- c. slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 677682 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 10.11.1997 (a účinkami v SR od 01.05.2004), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia;
- d. slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 004311134 „ISOSTAR“ s dátumom práva prednosti 28.02.2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 21 a 25 medzinárodného triedenia.

Pre účely tohto rozhodnutia sa ako Chránené označenie kvalifikujú všetky vyššie uvedené ochranné známky Sťažovateľa a len kvôli zjednodušeniu testu podobnosti a pravdepodobnosti zámeny sa ďalej sústredím na slovné ochranné známky „ISOSTAR“ bez ich špecifikácie. Ochranné známky ako také sa považujú za typické Chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. Mám teda za preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu.

(27) Po porovnaní s výpisom z histórie Domény som zároveň zistil, že dátum prednosti Chráneného označenia (18.12.1972, resp. 01.05.2004) je skorší ako dátum prvej registrácie Domény (22.10.2008), aj ako dátum opätovnej registrácie predchádzajúcim držiteľom (02.12.2020) a aj ako dátum opätovnej registrácie súčasným Držiteľom (12.01.2022).

### *Zhodné alebo podobné označenie*

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

(29) V rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištingtívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26).

(30) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí s výrobkami ako energetické nápoje, gély, tabletky a tyčinky, mám za to, že so zreteľom na povahu týchto tovarov je priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je pre účely porovnania s Doménou potrebné priemerného spotrebiteľa obmedziť na slovenskú verejnosť.

(31) Chránené označenie tvorí výlučne jeden slovný prvok „ISOSTAR“. Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu <isostar.sk> s Chráneným označením je možné dôjsť k záveru, že **Doména je zhodná s Chráneným označením a to tak z hľadiska vizuálneho, ako aj fonetického a významového**, nakoľko tak Doména, ako aj Chránené označenie sú tvorené výlučne tým istým reťazcom znakov. Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ a ani veľké písmo v Chránenom označení pritom nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a nijako nemenia záver o zhodnosti Domény s Chráneným označením.

### *Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povešť*

(32) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. V prípade, ak však má Chránené označenie v relevantnej časti verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie pravdepodobnosti zámieny nie je nevyhnutné. Sťažovateľ v Návrhu síce výslovne uviedol, že Chránené označenie má dobrú povesť, resp. dobré meno (pozri body 6 a 12 tohto rozhodnutia), avšak **s ohľadom na všetky okolnosti – ako vysvetľujem ďalej – nepovažujem za potrebné a efektívne pristúpiť k aplikácii čl. 3.8 Pravidiel ADR a posudzovať preukázanie dobrého mena Chráneného označenia**. Tvrdená dobrá povesť, resp. dobré meno Chráneného označenia má skôr význam z hľadiska posudzovania potenciálnych následkov pasivity Držiteľa pri nepoužívaní Domény, čomu sa venujem v časti o (ne)dobrej viere Držiteľa.

(33) Pojem pravdepodobnosť zámieny je potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámieny 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 zámeny 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 zámeny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(34) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny 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).

(35) Rovnako pravdepodobnosť zámeny môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a skoršie označenie má navyše vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že **kritérium podobnosti tovarov a služieb má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámeny 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 čl. 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje.

(36) Ako už bolo konštatované (pozri bod 31 tohto rozhodnutia), v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť s Chráneným označením. **Doména sa v čase podania Návrhu a ani v čase prípravy tohto rozhodnutia verejne nepoužívala.** Minimálne v období od opätovnej registrácie Domény predchádzajúcim držiteľom, tzn. od 02.12.2020 až do súčasnosti nepoužívanie Domény nepriamo potvrdil aj samotný Držiteľ: „...doménu plánuje využiť...“ (pozri bod 15 tohto rozhodnutia).

(37) Ďalej je potrebné uviesť, že **Chránené označenie má priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť**, nakoľko slovné ochranné známky Sťažovateľa boli zapísané bez preukazovania nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti a slovný prvok „isostar“ nemožno považovať za opisný, pochvalný či inak nedištinktívny vo vzťahu k výrobkom ako energetické nápoje, gély, tabletky a tyčinky. Navyše, na základe Sťažovateľom predložených dôkazov **možno Chránenému označeniu nad rámec inherentnej rozlišovacej spôsobilosti nepochybne pripísať aj zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosť) v tom zmysle, že priemerní spotrebitelia si spájajú Chránené označenie s tovarmi Sťažovateľa.** Som toho názoru, že na účely posúdenia zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) je potrebné zohľadniť aj Sťažovateľom označené výsledky vyhľadávania „isostar“ v Google

vyhľadávači ku dňu 10.01.2021. Sám som vyhľadávanie v Google vyhľadávači pre „isostar“ zopakoval dňa 30.06.2023, pričom na prvých desiatich stránkach výsledkov boli výlučne odkazy na produkty značky ISOSTAR tvoriacej Chránené označenie, resp. odkazy na Sťažovateľa a predajcov jeho produktov. S ohľadom aj na povahu doménového sporu - ktorý je vo svojej podstate viazaný na prostredie internetu - prikladám uvedeným výsledkom vyhľadávania v Google vyhľadávači určitú hodnotu aj pri posúdení zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) Chráneného označenia v prospech Sťažovateľa. Podčiarknuc vyššie uvedené, som presvedčený, že **Chránené označenie má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť**.

(38) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámery možno povedať, že: **(1)** Doména <isostar.sk> je zhodná s Chráneným označením „ISOSTAR“, **(2)** Chránené označenie „ISOSTAR“ má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** keďže Doména nebola prinajmenšom od 02.12.2020 verejne používaná, na podobnosť tovarov a služieb sa neprihliada, to súhrnne vedie k záveru, že **medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery** v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

#### *Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu*

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

(40) Držiteľ nijakým spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k Doméne, respektíve Chránenému označeniu prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem. Tvrdenie Držiteľa, že jeho zámerom údajne je použiť Doménu pre portál certifikačných orgánov, odmietam ako nedôveryhodné a nepreukázané. Pre takýto projekt by bola vhodná doména <isoportal.sk> (voľná!) alebo <iso-portal.sk> (voľná!), neexistoval žiaden legitímny dôvod využiť na takýto projekt Doménu <isostar.sk>. Podľa môjho názoru je pritom nanajvyš nepravdepodobné, že by slovenský záujemca hľadal, resp. očakával na internete informácie týkajúce sa certifikačných orgánov (zrejme tiež na Slovensku) na Doméne <isostar.sk>. Toto tvrdenie Držiteľa preto nemôžem vyhodnotiť v prospech Držiteľa.

(41) Držiteľovi nesvedčí ani žiadna zo situácií, ktoré sú príkladmo vymenované v čl. 3.3 Pravidiel ADR (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). Osobitný dôraz pritom kladiem na dikciu spomínaného článku 3.3.2 Pravidiel ADR: „... urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyselným ponúkaním tovarov alebo služieb“, podčiarkujúc požiadavku preukázateľnosti. Táto **požiadavka preukázateľnosti podľa môjho názoru indikuje, že dôkazné bremeno v o tvrdených prípravách či zámeroch na skutočné používanie Domény znáša Držiteľ**. Rovnaký prístup je možné identifikovať v rozhodovacej praxi Centra ADR, napr. [odborné rozhodnutie č. 41/2022 vo veci <canalplus.sk>](#) (bod 34).

(42) Pokiaľ ide o snahu Držiteľa interpretovať prvok „ISO“ v rámci Domény ako skratku odkazujúcu na certifikovanie v súvislosti s medzinárodnými normami, takúto interpretáciu odmietam ako účelovú a vykonštruovanú, nakoľko prvok „ISO“ v zhodnom Chránenom označení poukazuje pojem „isotonic“, v slovenskom preklade „izotonický“, do ktorej kategórie patria aj tovary označované značkou „ISOSTAR“. Tento výklad potvrdil aj Súdny dvor EÚ [v rozsudku z 24. júna 2015 vo veci T-621/14](#) (bod 57).

(43) Obdobne obrana Držiteľa, že na ÚPV SR konzultoval registráciu, resp. zápisnú spôsobilosť označenia „ISOSTAR“ nepôsobí dôveryhodne a nedáva ani dobrý zmysel, keď na území SR platia nielen národné ochranné známky, ale aj ochranné známky EÚ a medzinárodné známky a navyše, keď ÚPV SR rešeršné služby neposkytuje telefonicky, ale na základe objednávky a za odplatu (cenu) podľa [zverejneného cenníka ÚPV SR](#). Považujem za vysoko nepravdepodobné, aby sa pracovníci, resp. pracovníčky infocentra ÚPV SR vyjadrovali o rozlišovacej spôsobilosti prvku „isostar“ rozdeľujúc ho na dva údajne nedištinkatívne prvky „iso“ a „star“, ako tvrdí Držiteľ.

(44) S ohľadom na uvedené **považujem obranu Držiteľa za fabuláciu**, ktorá nie je spôsobilá preukázať jeho právo alebo legitímny záujem k Doméne alebo Chránenému označeniu a ani preukázať či podporiť jeho dobrú vieru pri registrácii, nadobudnutí a používaní Domény.

(45) Držiteľ teda neunesol svoje dôkazné bremeno a nepreukázal, že by mu svedčilo právo alebo legitímny záujem k Doméne alebo Chránenému označeniu. Z týchto dôvodov mám za to, že podmienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu je splnená.

#### *Nedostatok dobrej viery*

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

(47) Vo vzťahu k výkladu čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v [odbornom rozhodnutí Panelu Expertov zo dňa 01.02.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue](#), podľa ktorého platí: „*Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Expertom preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel*“.

(48) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, je možné taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov v rozhodnutí zo dňa 01.02.2018 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.

(49) Vo všeobecnosti platí, že **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**, samozrejme vždy za predpokladu nedostatku držiteľovho práva alebo legitímneho záujmu k doméne.

(50) Za jeden z relevantných faktorov pritom možno považovať, aj to že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény (rozsudok SD EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

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

(52) V prejednávanom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné Chránené označenie, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény. Ako bolo uvedené vyššie, Sťažovateľovi patria práva ku Chránenému označeniu minimálne od roku 1972 (pozri body 26 a 27 tohto rozhodnutia), pričom Chránené označenie má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť (pozri bod 37 tohto rozhodnutia). **Tieto dve skutočnosti - časová prednosť a zvýšená rozlišovacia spôsobilosť - sami osebe síce nezakladajú prezumpciu o tom, že Držiteľ, resp. predchádzajúci držiteľ, ktorým bola tá istá osoba (pozri bod 9 tohto rozhodnutia), v čase opätovnej registrácie Domény predchádzajúcim držiteľom (02.12.2020) vedel alebo mohol vedieť o zhodnom Chránenom označení Sťažovateľa, i keď priestor na dobrú vieru Držiteľa pomerne výrazne zužujú. Až v spojení s ďalšími preukázanými skutočnosťami, konkrétne nepoužívaním Domény prinajmenšom od 02.12.2020, resp. od 18.01.2021 ako uvádza Sťažovateľ až do súčasnosti, tzn. počas viac 2 rokov, môžem konštatovať preukázanie nedostatku dobrej viery Držiteľa. Právny význam tu má plynutie času a dĺžka trvania nečinnosti držiteľa v súvislosti s Doménou. Zohľadnil som aj iné relevantné okolnosti, najmä zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia a neexistenciu ospravedlniteľných prekážok, ktoré by Držiteľovi prípadne bránili začať Doménu skutočne používať.**

(53) Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu v zmysle čl. 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 01.09.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr.

(54) Ďalej som vzal do úvahy skutočnosť, na ktorú správne poukazoval Sťažovateľ, že Držiteľ sa opakovane zapojil do konania, kedy si neoprávnene registroval doménu pri absencii práva a legitímneho záujmu k nej: <bugatti.sk>, <digitv.sk>; <fisker.sk>; <flobertka.sk>; <geox.sk>; <leki.sk>, <luma.sk>, <mdmlogistic.sk>, <meridian.sk>, <moschino.sk>, <petrogas.sk>; <rottner.sk>; <skalickytrdelnik.sk>; <wrangler.sk> (bod 11 tohto rozhodnutia). Napriek tomu, že nejde o judikované doménové spory, som toho názoru, že aj registrácia, resp. **držba týchto domén Držiteľom svedčí o systematickom a hromadnom obsadzovaní potenciálne hodnotných domén s cieľom blokovat' oprávneného majiteľa práv** (tzv. domain grabbing, resp. cybersquatting). S ohľadom tak na všetky známe okolnosti, najmä keď pri zbežnom navštívení predmetných domén žiadna z nich nebola verejne používaná a viaceré z nich boli dokonca výslovne v ponuke na predaj, je nanajvýš nepravdepodobné, že by mal Držiteľ súhlas majiteľa príslušných práv na ich registráciu, resp. držbu.

(55) Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu aj v zmysle čl. 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania (konania) opakovane.

(56) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny, a že **c)** Doména bola registrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zo strany Sťažovateľa bolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Boli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby bol Sťažovateľ v spore úspešný.

### **Rozhodnutie vo veci samej**

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména <isostar.sk> sa prevádza z jej Držiteľa na Sťažovateľa.

**Expert:** JUDr. Tomáš Klinka

**Dátum:** 30.06.2023