

Číslo konania: 2/2018

## Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR  
a § 17 Rokovacieho poriadku

**Sťažovateľ:** **PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.**, IČO: 36 845 159  
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava, Slovenská republika

**Zástupca Sťažovateľa:** -

**Držiteľ:** **DVG Slovakia s.r.o.**, IČO: 36 849 855  
Ulica Juraja Fándlyho 3545/7, 917 01 Trnava, Slovenská  
republika

**Zástupca Držiteľa:** -

**Doména:** **prestigepark.sk**

**Kľúčové slová:** podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno;  
nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho  
záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie.

### Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „prestigepark.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k obchodnému menu. Medzi jednou zo spoločností z obchodnej skupiny Sťažovateľa a Držiteľom existoval zmluvný vzťah, na základe ktorého bol Sťažovateľ jedným z oprávnených prijímateľom služieb v oblasti výpočtovej techniky, ktoré mal poskytovať Držiteľ. V súvislosti s týmto právnym vzťahom došlo aj k registrácii Domény zo strany Držiteľa, avšak bez toho, aby Držiteľ previedol Doménu na Sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že Držiteľ Sťažovateľovi opakovane (re-)fakturoval poplatky za Doménu, ako aj služby za webhosting Domény. Uvedené faktúry boli následne uhrádzané priamo zo strany Sťažovateľa. Držiteľ opakovane odmietol previesť na Sťažovateľa Doménu, a to aj v čase, keď už došlo k ukončeniu rámca pôvodnej zmluvnej spolupráce. Expert konštatoval podobnosť obchodného mena „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ s doménou „prestigepark.sk“ a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok

dobrej viery pri používaní Domény Držiteľom tým, že Držiteľ odmieta previesť Doménu na Sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že Doménu mal zaregistrovať v prospech Sťažovateľa. S uvedeným korešponduje aj skutočnosť, že Držiteľ opakovane (re-)fakturoval Sťažovateľovi náklady za úhradu poplatkov za Doménu, ako aj webhosting Domény. Držiteľ pritom vedel, že znenie Domény, ktorú zaregistroval, tvorí dominantnú časť obchodného mena Sťažovateľa, ako aj to, že obsah webovej stránky zverejnenej na tejto Domény sa v plnom rozsahu týka obchodnej činnosti Sťažovateľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

### Procesná situácia

(1) Návrhom podaným dňa 23.1.2018 (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 prestigepark.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 26.1.2018.

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 27.1.2018 vyhovel.

(3) Výzvou zo dňa 29.1.2018 bol Sťažovateľ vyzvaný na doplnenie predmetného návrhu o chýbajúcu náležitosť návrhu, a to o uvedenie všetkých ďalších konaní, ktoré sa začali alebo boli ukončené v súvislosti s Doménou, ktorá je predmetom návrhu, prípadne uviesť, že takéto konania neexistujú (v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku).

(4) Sťažovateľ v doplnení návrhu zo dňa 31.1.2018 uviedol, že neexistujú žiadne iné konania, ktoré by sa začali alebo boli ukončené v súvislosti s Doménou.

(5) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku a vybavení žiadosti Sťažovateľa o zablokovanie Domény, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky (dňa 31.1.2018) a následne aj poštou (6.2.2018), keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu nijako nereagoval.

(6) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.

(7) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stal JUDr. Ján Lazur, LL.M.

(8) Sťažovateľ zároveň doplnil podaný Návrh o žiadosť o zrýchlené konanie a uhradil

príplatok za zrýchlené konanie.

(9) Centrum ADR návrhu Sťažovateľa o zrýchlené konanie vyhovel.

(10) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 27.2.2018.

### **Tvrdenia Sťažovateľa**

(11) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že v minulosti (ústne) požiadal Držiteľa o sprostredkovanie registrácie Domény, a to na účely zriadenie vlastnej webovej stránky Sťažovateľa a jej využívania na Sťažovateľove podnikateľské účely.

(12) Držiteľ Doménu pre Sťažovateľa zaregistroval, avšak ako držiteľa Domény neuviedol Sťažovateľa, ale seba.

(13) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že uvedené zistil približne v októbri 2017, a to po ukončení spolupráce s Držiteľom, ktorá sa týkala poskytovania služieb v oblasti výpočtovej techniky, ktorú Držiteľ vykonával pre personálne prepojenú spoločnosť LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., so sídlom Sladovnícka 15, 917 01 Trnava, IČO: 35 782 803, ako aj pre ostatné s ňou prepojené spoločnosti. Po zistení týchto skutočností bol Držiteľ a jej konateľ požiadaný o prepis Domény, a to niekoľkokrát e-mailom, ako i písomnou výzvou, avšak akákoľvek snaha o komunikáciu a prepis Domény ostala bez odozvy.

(14) Sťažovateľ poukázal na to, že Držiteľ nie je v žiadnom vzťahu k Doméne. Držiteľ nemá nič spoločné s Doménou, ani so slovným spojením „prestigepark“ a ani neprevádzkuje a ani nikdy neprevádzkoval predmetnú webovú stránku. Predmetnú webovú stránku od počiatku prevádzkuje Sťažovateľ a výlučne Sťažovateľ ju využíva na svoje podnikateľské účely. Obsah celej tejto webovej stránky sa týka výlučne podnikateľskej činnosti Sťažovateľa. Rovnako výlučne Sťažovateľ platí od počiatku všetky poplatky spojené s Doménou a webovou stránkou a to na základe refakturácie. Sťažovateľ predložil ako dôkaz obsah webovej stránky zverejenej prostredníctvom Domény, z ktorej je zrejmé, že do rámca predmetu činnosti Sťažovateľa patrí aj prenájom nehnuteľností.

(15) Sťažovateľ vyjadril svoj názor, že je podľa neho zjavné, že Doména obsahuje podstatnú časť obchodného mena Sťažovateľa. Doména tak má zjavne patriť Sťažovateľovi a od počiatku bola zriadená výlučne pre potreby Sťažovateľa. Od počiatku malo byť úmyslom a cieľom Sťažovateľa Doménu vlastniť, byť jej držiteľom a tento úmysel mal byť i od počiatku Držiteľovi známy. Držiteľ nemal žiaden dôvod zaregistrovať sa pri Doméne ako Držiteľ.

(16) V súvislosti s uvedeným ďalej Sťažovateľ doplnil, že vznikol pod obchodným menom „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ už v roku 2007 a teda nepretržite už od roku 2007 existuje pod týmto obchodným menom. Doména bola vytvorená až v roku 2014 a teda o 7 rokov neskôr, než vznikol Sťažovateľ.

(17) Okrem vyššie uvedených skutočností poukázal Sťažovateľ na to, že v obchodnom registri sa so slovným spojením „prestigepark“ nevyskytuje žiadna iná spoločnosť než Sťažovateľ a tiež

spoločnosť PRESTIGE PARK s.r.o., ktorá je personálne a majetkovo prepojená so Sťažovateľom. V oboch spoločnostiach je spoločníkom a konateľom Ing. Martin Mäsiar a obidve spoločnosti existujú s týmito obchodnými menami už od roku 2007.

(18) Na základe vyššie uvedených skutočností požiadal Sťažovateľ Centrum ADR o vyriešenie tohto sporu medzi Sťažovateľom a Držiteľom v zmysle Pravidiel ADR, a to tak aby došlo k prevodu Domény na Sťažovateľa a zároveň, aby SK-NIC zablokoval prevod Domény na iného držiteľa než je Sťažovateľ a zablokoval i ukončenie registračného obdobia Domény, kým nedôjde k rozhodnutiu sporu. V súvislosti s uvedeným Sťažovateľ vyhlásil, že ak s požadovanou blokáciou vznikne Držiteľovi ujma, Sťažovateľ sa zaväzuje takúto ujmu Držiteľovi nahradiť.

(19) V nadväznosti na výzvu zaslanú zo strany Centra ADR následne Sťažovateľ doplniť svoj návrh na začatie riešenia sporu a uviedol, že neexistujú žiadne iné konania, ktoré by sa začali alebo by boli ukončené v súvislosti s Doménou.

### **Obrana Držiteľa**

(20) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril, pričom ani z komunikácie predloženej Sťažovateľom nie je možné identifikovať argumentáciu, akou by Držiteľ reagoval na tvrdenia Sťažovateľa, ani žiadne iné jeho námietky.

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

(21) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že 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 (3.3.3 písm. a) Pravidiel ADR) sa považuje za preukázaný už podaním návrhu (čl. 3.2 v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR). Všetky ostatné skutočnosti, t.j. podobnosť označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť 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 nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(23) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palete práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ Sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(24) 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).

(25) 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

(26) 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 či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň (cb) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

### *Preukázanie existencie Chráneného označenia*

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

(28) Sťažovateľ v návrhu poukázal na to, že Doména obsahuje podstatnú časť obchodného mena Sťažovateľa, pričom ako dôkaz predložil výpis z obchodného registra, z ktorého vyplýva, že Sťažovateľ podniká pod obchodným menom „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ nepretržite od roku 2007. Uvedenú skutočnosť je možné týmto považovať za preukázanú. Rovnako tak je možné považovať za preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu.

### *Zhodné alebo podobné označenie*

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

(30) Označenie Domény, ktoré je predmetom tohto sporu, obsahuje slovné spojenie „prestigepark“, ktoré zároveň tvorí základ kmeňu obchodného mena Sťažovateľa „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko, sú pre účely posúdenia toho, či v prípade Domény ide o zhodné alebo podobné označenie s Chráneným označením bez právnej

relevancie.

(31) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti Chráneného označenia, ktorým je obchodné meno, 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. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26). Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(32) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí s vykonávaním činností v oblasti prenájmu nehnuteľnosti, možno konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(33) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace ochrannú známku, a to bez zmien alebo bez pridania ďalších prvkov, alebo keď posudzované označenie ako celok obsahuje oproti ochrannej známke rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok SD EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa v známkovej praxi štandardne posudzuje z hľadiska vizuálneho (vnímanie zrakom), fonetického (vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide o právny test.

(34) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „prestigepark.sk“ s obchodným menom Sťažovateľa „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“, ktoré predstavuje Chránené označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia.

(35) V takom prípade je potrebné skúmať, či sú uvedené označenia podobné. 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 zámény, musí byť následne zhodnotené v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény.

(36) Ohliadnuc od znakov „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, je možné konštatovať, že Doména je vytvorená z dvoch slov, a to anglického adjektíva „prestige“ a substantíva „park“. Naproti tomu je kmeň obchodného mena Sťažovateľa tvorený z troch slov, a to anglického adjektíva „PRESTIGE“, substantíva „PARK“ a názvu mesta „TRNAVA“. Časť kmeňa

obchodného mena Sťažovateľa, ktorá predstavuje názov mesta „TRNAVA“ bude zo strany relevantnej verejnosti vnímaná v geografickom zmysle tak, že sú v tomto meste poskytované produkty alebo služby Sťažovateľa, resp. že v tomto meste má Sťažovateľ lokalizovanú svoju obchodnú prevádzku. Z uvedeného dôvodu nebude relevantná verejnosť prikladať tomuto slovnému prvku v obchodnom mene Sťažovateľa takú pozornosť ako ostatným dvom slovným prvkom (t.j. „PRESTIGE PARK“), ktorých rozlišovacia spôsobilosť je vyššia. V nadväznosti na uvedené platí, že tento slabý slovný prvok „TRNAVA“ nebude pri posudzovaní podobnosti zohrávať podstatnú úlohu.

(37) Z hľadiska celkového posúdenia fonetických a sémantických vlastností prvých dvoch slovných prvkov nachádzajúci sa tak v Doméne ako aj v obchodnom mene Sťažovateľa je možné konštatovať totožnosť. Vizuálne porovnanie predmetných slovných prvkov sa líši len v tom, že prvé dva slovné prvky obchodného mena Sťažovateľa sú tvorené veľkými písmenami. Pri porovnávaní kolidujúcich slovných označení pritom platí, že rozdiely spočívajúce v použití veľkých a malých písmenách nemajú význam (rozsudok SD EÚ vo veci T-66/11 BABIDU, bod 57).

(38) V nadväznosti na uvedené je možné ustáliť, že reťazec znakov tvoriacich Doménu Držiteľa je z fonetického, sémantického, a taktiež i z vizuálneho hľadiska podobný s Chráneným označením, ktoré v tomto prípade tvorí obchodné meno Sťažovateľa. Doména „prestigepark.sk“ je preto podobná s Chráneným označením.

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

(39) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny. Vzhľadom na to, že Sťažovateľ v Návrhu netvrdil a ani nepreukazoval, že Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti sa nie je potrebné zaoberať.

(40) Uplatňujúc analogicky výklad pojmu pravdepodobnosti zámeny zo známkového práva, je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny v tých prípadoch, kde pravdepodobnosť zámeny predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť 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).

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

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

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

(44) Pod pojem nebezpečenstva zámenny v súvislosti s ochranou obchodného mena je nutné podriaďiť nielen zameniteľnosť z hľadiska identity, ale aj z hľadiska naznačovaných súvislostí medzi podnikmi, ako aj podnikateľmi. Ochrana obchodného mena pritom predstavuje ochranu absolútnu, pričom ten, do práva ktorého z titulu prv registrovaného obchodného mena bolo konaním tretej osoby neoprávnene zasiahnuté, sa môže domáhať ochrany proti každému, kto sa takéhoto konania dopustil.

(45) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, inherentná rozlišovacia spôsobilosť slovného spojenia „PRESTIGE PARK“, ktorá tvorí dominantnú časť Chráneného označenia v súvislosti s prenájmom nehnuteľností, nesie z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa priemernú rozlišovaciu schopnosť. Chránené označenie má tak minimálne priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

(46) Čo sa týka skúmania kritéria podobnosti tovarov a služieb, z obsahu Sťažovateľom predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ Domény doteraz Doménu nepoužíval vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich tovarov alebo služieb. Z uvedeného dôvodu tak nie je skúmanie podobnosti tovarov a služieb v tomto prípade relevantné.

(47) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä veľmi vysokú mieru podobnosti medzi Doménou a Chráneným označením, je možné konštatovať že medzi Doménou Držiteľ a Chráneným označením existujúce pravdepodobnosť zámenny.

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

#### *Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu*

(49) 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.

(50) V prejednávacom spore Držiteľ nereagoval. Ani z komunikácie, ktorá predchádzala navyše nevyplýva, že by si uplatňoval, nieto ešte doložil, nejaké konkrétne právo alebo legitímny záujem. Z tohto dôvodu máme za to, že táto podmienka je splnená.

#### *Nedostatok dobrej viery*

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

(52) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017, podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní Domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Panelom Expertov preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel.“

(53) Sťažovateľ vo svojom Návrhu a prostredníctvom Sťažovateľom predložených dokumentov preukázal, že dňa 1.12.2011 došlo k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky medzi spoločnosťou LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. a Držiteľom (ďalej len „Zmluva“). V rovnaký deň, t.j. dňa 11.12.2011, došlo medzi spoločnosťou LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. a Držiteľom k podpisu Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky, kde v predmete tohto dodatku bolo uvedené, že na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky sa Držiteľ zaviazal poskytnúť všetky služby uvedené v spomínanej Zmluve aj Sťažovateľ a zároveň aj spoločnosti TAMA SLOVAKIA, a.s. Je nepochybné, že zámerom tak Držiteľa ako aj spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. bolo umožniť plnenie zo strany Držiteľa aj v prospech tretej osoby, ktorou je Sťažovateľ.

(54) Uvedenému konštatovaniu zodpovedajú aj kópie faktúr č. 140208, č. 160153, č. 170004, kde Držiteľ vystavoval faktúry priamo Sťažovateľovi a kde mu (re-)fakturoval poplatky za

Doménu, ako aj služby za webhosting Domény. Uvedené faktúry boli uhrádzané priamo zo strany Sťažovateľa.

(55) Sťažovateľ preukázal taktiež to, že dňa 28.6.2017 doručila spoločnosť LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Držiteľovi výpoveď podľa čl. 1.2 ods. 2 Zmluvy. V súlade s uvedením ustanovením Zmluvy začala plynúť jednomesačná výpovedná lehota dňa 1.7.2017 a uplynula dňa 31.7.2017.

(56) Za preukázanú je možné považovať aj skutočnosť, že Sťažovateľ zaslal dňa 23.1.2018 na adresu sídla Držiteľa výzvu na prepis držiteľa Domény, v ktorej Držiteľa okrem iného žiadal o bezodkladný prepis držiteľa Domény na Sťažovateľa.

(57) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery je možné odkázať na výklad Panelu Expertov ADR rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017, 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 „SIEN SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“).

(58) V aktuálne prejednávanom prípade je nepochybné, že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Doménu mal zaregistrovať v prospech Sťažovateľa. Uvedenému korešponduje aj skutočnosť, že Držiteľ opakovane (re-)fakturoval Sťažovateľovi náklady za úhradu poplatkov za Doménu, ako aj webhosting Domény. Držiteľ pritom vedel, že znenie Domény, ktorú zaregistroval, tvorí dominantnú časť obchodného mena Sťažovateľa, ako aj to, že obsah webovej stránky zverejnenej na tejto Doméne sa v plnom rozsahu týka obchodnej činnosti Sťažovateľa.

(59) Aj napriek tomu, že samotná existencia domény a jej právna povaha, resp. ochrana nie je síce upravená a regulovaná špeciálnym právnym predpisom, v prípadoch kde doména (doménové meno) obsahuje obchodného mena iného subjektu, ktoré je chránené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) môžu byť naplnené predpoklady na konštatovanie neoprávneného použitia obchodného mena (Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo 6. februára 2012 spis. zn. 27CbPv/4/2010 vo veci DECEUNINCK.sk). Taktiež platí, že z úpravy § 12 Obchodného zákonníka vyplýva jednak absolútna povaha ochrany obchodného mena – t.j. podnikateľ sa môže domáhať ochrany proti každému neoprávnenému užívateľovi a ochrana práv pôsobí *erga omnes*, proti všetkým, ako aj skutočnosť, že vlastné nároky na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenia protiprávneho stavu sú podmienené jedine objektívne daným stavom – neoprávneným používaním obchodného mena bez toho, aby na takéto používanie boli dané

relevantné dôvody (Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 4. mája 2007 spis. zn. 3 Cmo 441/2006). V uvedenom kontexte je nepochybné, že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že konaním, pri ktorom zaregistruje Doménu, ktorá v sebe obsahuje obchodné meno spoločnosti PRESTIGE PARK s.r.o., resp. dominantnú časť obchodného mena Sťažovateľa bez toho, aby ju následne previedol na Sťažovateľa, sa dopustí porušenia práv Sťažovateľa k obchodnému menu. Uvedená skutočnosť je pritom relevantná aj na posúdenie toho, či v prejednávacom prípade predmetná Doména bola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“.

(60) Sťažovateľ vo svojom Návrhu a predložených dokumentoch nepreukázal akým konkrétnym pokynom, za akých konkrétnych podmienok a ani kedy konkrétne požiadal Držiteľa o sprostredkovanie registrácie Domény. Z faktúr vystavených Držiteľom Sťažovateľovi je však zrejmé, že Držiteľ si bol nepochybne vedomý toho, že faktickým užívateľom Domény a subjektom, ktorý má mať oprávnenie používať označenie tvoriace Doménu je Sťažovateľ. Uvedenému korešpondovala aj samotná skutočnosť (re-)fakturovania nákladov súvisiacich s Doménou. V neposlednom rade je zároveň dôležité uviesť, že ukončením trvania Zmluvy zanikol právny vzťah medzi Držiteľom a Sťažovateľom, resp. medzi Držiteľom a spoločnosťou LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Držiteľ by tak už nemal ani len teoretickú možnosť argumentovať určitým zmluvným rámcom, podľa ktorého by mohol potenciálne tvrdiť, že bol Zmluvou poverený vykonávať správu Domény v prospech Sťažovateľa. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že Držiteľ opakovane odmietol previesť Doménu na Sťažovateľa, a to aj v čase po preukázanom skončení trvania Zmluvy.

(61) Vyššie popísané konanie Držiteľa predstavuje nepochybne stav, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického konania, a ktorý nepredstavuje používanie Domény v dobrej viere. Uvedené platí aj napriek tomu, že prejednávany prípad nie je možné priamo a bez ďalšieho skúmania subsumovať pod niektorú s osobitných skutkových podstát nepoužívania domény v dobrej viere, ktoré sú uvedené v bode 3.4 Pravidiel ADR. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že bod 3.4 Pravidiel ADR obsahuje len demonštratívny a nie taxatívny výpočet prípadov, v ktorých by bolo možné konštatovať nepoužívanie určitej domény v dobrej viere.

(62) V nadväznosti na uvedené platí, že používanie Domény zo strany Držiteľa nie je v dobrej viere a došlo tak k preukázaniu naplnenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR.

(63) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Doména je **(a)** podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny, **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

**Rozhodnutie vo veci samej**

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména prestigepark.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

**Expert:** JUDr. Ján Lazur, LL.M.

**Dátum:** 05.03.2018