

Číslo konania: 7/2019**Odborné rozhodnutie Experta****podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku**

Sťažovateľ: **NIVEL PLUS s.r.o.**
Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Zástupca Sťažovateľa: Mgr. Marcela Jašurková, advokátka
Martina Granca 9, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

Držiteľ: *[anonymizované]*
[anonymizované], 841 07 Bratislava, Slovenská republika

Zástupca Držiteľa: Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s. r. o.
Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Doména: **petrzalskenoviny.sk**

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie dôkazného bremena Sťažovateľom; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény petrzalskenoviny.sk z jej Držiteľa na Sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia Experta nebola doména petrzalskenoviny.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“ s doménou petrzalskenoviny.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Zároveň bola konštatovaná nízka až priemerná rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ako aj jej lokálny charakter obmedzený na m.č. Petržalka. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Nebola preukázaná vedomosť Držiteľa o existencii ochrannej známky a Držiteľovi nebolo možné pričítať okolnosti a správania jeho predchodcu. Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery Držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 25.03.2019 (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 petržalskenoviny.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 27.03.2019.
- (2) Sťažovateľ spolu s Návrhom požiadal SK-NIC, a.s. o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. dňa 27.03.2019 vyhovel tak, že Doména bola zablokovaná, t.j. nie je možné vykonať zmenu Držiteľa.
- (3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, 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 doručená elektronicky dňa 01.04.2019.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril a to elektronicky dňa 16.04.2019 (ďalej len „Vyjadrenie“).
- (5) Na základe výzvy Centra ADR sa k Vyjadreniu a Doplneniu vyjadrenia Držiteľa vyjadril Sťažovateľ a to elektronicky dňa 29.04.2019 (ďalej len „Replika“). Na základe výzvy Centra ADR sa k Replike Sťažovateľa vyjadril Držiteľ a to elektronicky dňa 16.05.2019 (ďalej len „Duplika“).
- (6) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov o Návrhu rozhoduje Panel Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Tomáš Klinka.
- (7) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 21.05.2019.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je vydavateľstvom regionálnej tlače dvojtýždenníka Petržalské noviny, ktoré vychádzajú viac ako 24 rokov a sú veľmi dobre známe širokej verejnosti na území Bratislavy, najmä mestskej časti Bratislava - Petržalka. Petržalské noviny sú evidované v Zozname periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR pod EV 5665/18, ktorého výpis Sťažovateľ predložil; verejne dostupné tu: <http://www.culture.gov.sk/pertlac/modul/tlac/detail?id=6775>.
- (9) Sťažovateľ je majiteľom slovenskej ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“, (OZ 182359, POZ 897-98) s dátumom prednosti 09.04.1998 (ďalej ako „Ochranná známka“) zapísanej v registri ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Sťažovateľ predložil výpis z registra ochranných známok ÚPV SR; verejne dostupné tu: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/897-98>.

(10) Sťažovateľ pôvodne nadobudol (kúpil) Doménu od predchádzajúceho držiteľa VYDAVATELSTVO M.R.K. agency spol. s r.o., IČO: 35 741 597 (pozn.: aktuálne s obchodným menom: SOLA s.r.o.). Na Doméne bol uverejňovaný elektronický obsah periodika Petržalské noviny v rámci webovej stránky Sťažovateľa www.petrzalskenoviny.sk. Na tejto webovej stránke Sťažovateľ a uvádzal aj symbol ®, pričom odkaz na Doménu uvádzal aj priamo v periodiku Petržalské noviny. Sťažovateľ predložil výpis z databázy WHOIS, vrátane výpisov, v ktorých figurujú predchádzajúci držitelia Domény, vrátane Sťažovateľa. Ďalej Sťažovateľ predložil viacero výtlačkov Petržalských novín z rôznych rokov (2012-2018).

(11) Ďalej Sťažovateľ uviedol, že z dôvodu opomenutia Sťažovateľ zabudol uhradiť poplatok za predĺženie platnosti Domény, čím sa Doména uvoľnila po októbri 2018 na registráciu tretím osobám.

(12) Sťažovateľ zistil, že Doménu získal a zaregistroval *[anonymizované]* a na Doméne prevádzkoval online magazín a uverejňoval na nej platené publikácie. Sťažovateľ oslovil pána *[anonymizované]* prostredníctvom svojho registrátora s cieľom opätovného získania Domény a navrhol pánovi *[anonymizované]* odkúpenie Domény za 200,- EUR. Vtedajší držiteľ pán *[anonymizované]* neakceptoval túto ponuku, uviedol, že má s Doménou podnikateľský plán a sám ponúkol Sťažovateľovi predaj Domény za 4.235,- EUR a neskôr 8.470,- EUR. Pán *[anonymizované]* bol na to upozornený, že porušuje práva Sťažovateľa ako majiteľa Ochranej známky. Pán *[anonymizované]* na to predal Doménu pánovi *[anonymizované]* (aktuálnemu Držiteľovi). Sťažovateľ predložil emailovú komunikáciu s pánom *[anonymizované]* a aktuálny výpis z databázy WHOIS.

(13) Sťažovateľ opäť kontaktoval nového držiteľa Domény pána *[anonymizované]* (aktuálneho Držiteľa) a upozornil ho, že porušuje práva Sťažovateľa ako majiteľa Ochranej známky. Požiadal ho preto o spätné odkúpenie Domény za konečnú cenu 1.000,- EUR plus 5.000,- EUR vo forme bártrového obchodu za reklamu v tlačenom periodiku Petržalské noviny. Držiteľ požadoval od Sťažovateľa zaplataenie ceny 9.300,- EUR bez DPH, resp. mu ponúkol možnosť prenájmu Domény za 500,- EUR bez DPH mesačne s možnosťou jej neskoršej kúpy. Sťažovateľ predložil emailovú komunikáciu s Držiteľom.

(14) Sťažovateľ poukázal na § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), na čl. 1 ods. 2, čl. 6 a čl. 10bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1883 (ďalej len „Parížsky dohovor“), ako aj na § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1, § 47 ods. 1 a § 48 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pritom uviedol, že k porušovaniu práv Sťažovateľa k Ochranej známke a k nekalosúťažnému konaniu dochádza neoprávneným použitím Ochranej známky, ktorá je zhodná s Doménou, pričom podľa Sťažovateľa má Ochranná známka (a teda aj samotná Doména) vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa Sťažovateľa Držiteľ nedostal a nikdy nemal súhlas

Sťažovateľa na používanie Ochranej známky.

(15) Sťažovateľ ďalej v Návrhu uvádza, že v čase podania Návrhu Doména nebola používaná.

(16) Sťažovateľ zdôraznil, že registráciou a získaním Domény vstúpil Držiteľ do súťažného vzťahu so Sťažovateľom, do ktorého súťažnej pozície Držiteľ zasiahol a na úkor Sťažovateľa získal svoju súťažnú pozíciu v možnosti vlastnej prezentácie na internete pod označením „petrzalskenoviny.sk“, zahŕňajúcu aj možnosť len držať registráciu Domény pre seba a s Doménou disponovať ako s predmetom obchodu, čoho dôkazom je aj záujem Držiteľa Domény Sťažovateľovi predať, resp. prenajať. Súťažiteľ (Držiteľ), ktorý neoprávnene využije akýkoľvek predmet práva priemyselného vlastníctva (Ochrannú známku) druhého súťažiteľa (Sťažovateľa) jedná podľa Sťažovateľa v rozpore s dobrými mravmi, a to k ujme tohto súťažiteľa (Sťažovateľa).

(17) Sťažovateľ poukázal na relevantnú súdnu prax: NS SR 3 Obdo 54/2010, NS SR 3M Obdo 1/2009. KS BB 41Cob/179/2010.

(18) Podľa Sťažovateľa dochádza aj k poškodzovaniu dobrého mena Sťažovateľa, jeho dôveryhodnosti a pozície na trhu.

(19) Držiteľ podľa Sťažovateľa konal pri registrácii Domény v rozpore s pravidlom 3.6.2 Pravidlami poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (ďalej ako „Pravidlá“).

(20) Sťažovateľ podal návrh na základe čl. 3.1.1 Pravidiel ADR (zhodnosť/podobnosť domény s chráneným označením) a na základe čl. 3.1.2 Pravidiel ADR (pravdepodobnosť zámeny).

(21) Podľa Sťažovateľa je Ochranná známka známa významnej časti verejnosti (predovšetkým mestskej časti Petržalka), ale aj ostatnej časti verejnosti na území Bratislavy, nakoľko ide o jedno z mála periodík, ktoré je vydávané tak dlho pre konkrétnu mestskú časť Bratislavy. Ochranná známka má teda dobré meno a dobrú povesť. Ochranná známka je na trhu používaná viac ako 20 rokov a má vysokú ekonomickú hodnotu. Sťažovateľ vynaložil vysokú investíciu titulom kúpnej ceny za nadobudnutie Ochranej známky do vlastníctva od predošlého majiteľa len s ohľadom na dĺžku trvania jej používania na trhu.

(22) V súvislosti s tvrdenou absenciou legitímneho záujmu na strane Držiteľa Sťažovateľ uvádza, že Ochranná známka má právo prednosti od 09.04.1998 a Doména bola zaregistrovaná 20.11.2018 a získaná Držiteľom 21.01.2019.

(23) Absencia dobrej viery Držiteľa pri získaní, resp. pri (ne)používaní Domény podľa Sťažovateľa vyplýva aj zo skutočnosti, že Doména nezačala byť používaná Držiteľom a tento ju plánoval zhodnotiť len jej ďalším predajom.

(24) Podľa Sťažovateľa v súvislosti s Doménou neboli začaté a ani ukončené žiadne iné konania.

(25) Sťažovateľ sa svojím podaním domáha prevodu Domény z Držiteľa na seba na základe tvrdeného zásahu do jeho práv.

Obrana Držiteľa

(26) Držiteľ vo Vyjadrení uviedol, že nezasahuje do práv Sťažovateľa ako majiteľa Ochrannej známky a to aj z dôvodu, že Držiteľ je fyzická osoba nepodnikateľ a nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť na území SR. Držiteľ nepoužíva Doménu v žiadnom obchodnom či hospodárskom styku a teda nie sú splnené zákonné podmienky § 8 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach.

(27) Držiteľ ďalej uvádza, že sa nedopúšťa nekalosúťažného konania, nakoľko vzťah medzi Sťažovateľom a Držiteľom nie je súťažným vzťahom.

(28) Podľa vlastných slov Držiteľ Doménu neponúka a nikomu ju neponúkol na predaj a poukázal na to, že ako prvý ho oslovil Sťažovateľ s požiadavkou na odplatný prevod Domény, na čo Držiteľ len reagoval.

(29) Držiteľ poukázal aj na časové obdobie viac ako 2 mesiace, ktoré uplynulo od straty Domény Sťažovateľom (október 2018) a oslovením Držiteľa, resp. jeho predchodcu (január 2019).

(30) Podľa Držiteľa jeho legitímny záujem k Doméne je daný tým, že je zberateľom voľných domén bez snahy o ich predaj ďalším osobám, pričom Sťažovateľ Doménu od októbra 2018 nepoužíva a teda držba Domény inou osobou nemôže Sťažovateľovi spôsobovať ujmu.

(31) Svoju dobrú vieru Držiteľ odvodzuje od skutočnosti, že Sťažovateľ stratil Doménu vlastnou vinou, čím sa stala voľne obchodovateľnou, čo Držiteľ využil, keďže je zberateľom voľných domén.

(32) Držiteľ navrhol Návrh zamietnuť ako nedôvodný.

Replika Sťažovateľa

(33) Sťažovateľ v Replike uviedol, že Držiteľ Domény na preukázanie svojich tvrdení nepredložil žiaden dôkaz a že nerozporoval viaceré tvrdenia Sťažovateľa, ktoré sú tak nesporné (zhodnosť Ochrannej známky a Domény, pravdepodobnosť zámeny, nepoužívanie Domény). Skutočnosť, že je Držiteľ fyzickou osobou nepodnikateľom, nie je pre posúdenie otázky zásahu do známkových práv, resp. práv na ochranu pred nekalou súťažou podstatná; poukázal aj na rozsudok NS ČR 3 Cmo 36/92. V súvislosti s tým Sťažovateľ zdôraznil, že jednou z funkcií ochrannej známky je aj funkcia propagačná, teda upútať pozornosť spotrebiteľa a propagovať dané tovary a služby. Aj keď Držiteľ neoznačuje totožným označením „petrzalskenoviny“ žiadne tovary a služby, zasahuje do práv Sťažovateľa ako majiteľa Ochrannej známky tým, že Sťažovateľ v prostredí internetu nemôže využívať propagačnú stránku svojej Ochrannej známky a ponúkať čitateľom službu tlačového periodika Petržalské noviny online. V tomto smere poukázal Sťažovateľ aj na rozsudok OS BB 16CbPv/13/2008 (VIAGRA), kde súd konštatoval, že dochádza k porušovaniu práv majiteľa a to práve z dôvodu, že jednou z funkcií ochrannej známky je jej propagačná funkcia.

(34) Podľa Sťažovateľa Držiteľ v čase komunikácie o prípadnom predaji Domény (február 2019) nemal preukázané, že komunikuje s oprávneným zástupcom Sťažovateľa.

(35) Podľa Sťažovateľ nie je pravda, že o Doménu, ktorú v októbri 2018 stratil, sa začal zaujímať až v januári 2019. Medzitým sa dopytoval u registrátorov, ktorý odmietali uviesť osobné údaje nového držiteľa Domény, čo oddialilo ďalšie kroky Sťažovateľa.

(36) Sťažovateľ odmietol argumentáciu Držiteľa o tom, že je len „zberateľom voľných domén“ ako účelová, ktorou nemožno založiť používanie Domény na legitímne nekomerčné účely v zmysle článku 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR.

Duplika Držiteľa

(37) Držiteľ odmietol tvrdenie Sťažovateľa, že Držiteľ Doménu nepoužíva, pričom zopakoval, že Doménu používa na zberateľské účely, k čomu poznamenal, že v dôsledku zablokovania zo strany registrátora sa Doména môže javiť, že nie je používaná. Opäť zopakoval tvrdenia o tom, že v súvislosti s predajom, resp. prenájmom Domény iba reagoval na prvotné oslovenie zo strany Držiteľa. Držiteľ odmietol poukaz na rozsudok OS BB 16CbPv/13/2008 (VIAGRA), nakoľko v danom prípade súd rozhodoval podľa predchádzajúceho zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a navyše v spojení s inštitútom všeobecnej známej známky. Držiteľ tiež poukázal na to, že Sťažovateľ nepredložil žiaden dôkaz o tom, že sa o stratenú Doménu začal zaujímať ešte pred januárom 2019. V závere Držiteľ zhrnul, že v súvislosti s Doménou nezasahuje do práv Sťažovateľa ako majiteľa Ochranej známky, nedopúšťa sa nekalosúťažného konania, nekonal v rozpore s Pravidlami, má k Doméne legitímny záujem a že nadobudol Doménu v dobrej viere, pričom to bol Sťažovateľ, kto Doménu nepoužíval.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(38) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďovať sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je **(a)** zhodný alebo podobný s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery (okrem prípadov známky s dobrým menom) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR), a nakoniec **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem (čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR) a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere (čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR).

(39) 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 zámenny, respektíve dobré meno [čl. 3.1.2 Pravidiel ADR] ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámenny už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, no nie je vylúčená aj pri iných označeniach.

(40) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palety práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle 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, či naplnenie podmienok analogickej aplikácie inštitútu známkového práva, tzv. neverný agent, má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území SR. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Návrhu sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(41) 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).

(42) 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 zámenny 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

(43) 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 zámenny (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

(44) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ odvodzoval práva k Chránenému označeniu od slovenskej ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“, (OZ 182359, POZ 897-98) s dátumom prednosti 09.04.1998 (ďalej ako „Ochranná známka“) zapísanej v registri ochranných známk vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) pre nasledovné tovary a služby:

16 - Noviny, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.

35 - Reklama, reklamné agentúry, reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov alebo náborových textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.

39 - Distribučná činnosť.

41 - Vydavateľská, nakladateľská činnosť.

(45) Z verejne dostupných údajov ÚPV SR, ktoré Držiteľ nespochybnil, (<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/897-98>) vyplýva, že Ochranná známka je v čase rozhodovania Experta platná a že jej majiteľom je Sťažovateľ.

(46) Na základe vyššie uvedeného považujeme za Chránené označenie Ochrannú známku Sťažovateľa.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(48) V známkovej praxi všeobecne platí, že v rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištingtívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26). Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(49) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí priamo alebo nepriamo najmä s novinami, publikáciami, reklamou distribučnou a vydateľskou činnosťou, možno konštatovať, že **priemerným spotrebiteľom je všeobecná, široká verejnosť (čitatelia) novín (publikácií), ako aj inzerenti v novinách (publikáciách)**. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o slovenskom spotrebiteľovi so vzťahom k Petržalke (mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy).

(50) 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). Ide vždy o právny test.

(51) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu petrzalskenoviny.sk s Ochrannou známkou v znení „PETRŽALSKÉ NOVINY“ je možné dôjsť k záveru, že **z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia**. Znaky „.sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko,

ostanú zo strany priemerného spotrebiteľa bez povšimnutia, keďže spoločne s doménou nedotvárajú žiadny osobitný význam. Dovetok „.sk“ v tomto prípade priemernému spotrebiteľovi len paralelne komunikuje časť „súradníc“ v kyberpriestore. Dovetok „.sk“ preto nemá v tomto prípade žiaden vplyv pri posudzovaní zhodnosti Domény „lincolnelectric“ s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povešť

(52) 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. Preto je v prípade tvrdenia existencie dobrého mena, respektíve dobrej povesti, najprv potrebné zistiť, či sa táto situácia uplatní.

(53) Sťažovateľ síce v Návrhu na niekoľkých miestach spomenul, že Ochranná známka má dobré meno, resp. dobrú povesť, ďalej však toto paušálne tvrdenie nijako nerozvinul a vo vzťahu k aplikácii Pravidiel ADR výslovne zdôraznil, že je naplnená podmienka pravdepodobnosti zámieny. Z uvedených dôvodov **sme ani nepristúpili k vykonaniu štandardného testu existencie dobrého mena**, ako je načrtnutý v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 01.02.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue (body 37 až 44), ale priamo k posúdeniu pravdepodobnosti zámieny.

(54) Pojem pravdepodobnosť zámieny je potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámieny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Koncept pravdepodobnosti zámieny priamo vyplýva zo základnej funkcie ochrannej známky, a síce úlohy garantovať spotrebiteľovi pôvod tovarov alebo služieb označovaných ochrannou známkou tým, že mu umožní rozlíšiť daný tovar alebo službu od iných s iným pôvodom [rozsudok SD EÚ vo veci C-10/89 HAG GF (HAG II) zo 17. októbra 1990, body 14 a 13]. 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). V rámci skúmania pravdepodobnosti zámieny sa posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevyklučuje, že z celkovému dojmu, ktorý ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (rozsudok SD EÚ vo veci C-3/03 P Matratzen Concord/OHIM z 28. apríla 2004, bod 32). Posúdiť podobnosť výlučne na základe

prevládajúceho prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudok SD EÚ vo veci C-334/05 P OHIM/Shaker z 12. júna 2007, bod 42).

(55) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény sa berie do úvahy: **(1)** miera podobnosti označení, **(2)** miera rozlišovacej spôsobilosti označení a, ak došlo k používaniu, **(3)** miera podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú použité. Čím je vyššie „celkové skóre“, tým je pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17). Rovnako pravdepodobnosť zámény môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a Chránené označenie má navyše vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). **Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb [(2)] má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámény len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami.** Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

(56) 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 (vnútorná), 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).

(57) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, je potrebné vziať do úvahy viac aspektov. *Po prvé*, v abstraktnej rovine, **inherentná rozlišovacia spôsobilosť oboch slovných prvkov „PETRŽALSKÉ“ a „NOVINY“**, ktoré výlučne tvoria Ochrannú známku - v súvislosti s novinami, publikáciami, reklamou distribučnou a vydavateľskou činnosťou - je z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa a s ohľadom na jednoznačný význam v slovenskom jazyku (petržalský = majúci vzťah k Petržalke; noviny = periodická tlač), **na minimálnej až nulovej úrovni**. Tieto slovné prvky totiž doslovne opisujú povahu a druh označovaných tovarov a služieb a priemerný spotrebiteľ bude pod označením „Petržalské noviny“ očakávať akékoľvek noviny so vzťahom k Petržalke, a to bez toho, aby mu toto označenie umožňovalo odlišiť jedny noviny so vzťahom k Petržalke od iných novín so vzťahom k Petržalke. *Po druhé*, avšak už samotná skutočnosť, že Ochranná známka bola do registra ÚPV SR zapísaná bez ďalšieho implikuje, že **uvedená slovná Ochranná známka má aspoň nevyhnutnú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť**, nakoľko zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ktorý platil v čase zápisu Ochrannej známky do registra

(11.01.1999), v § 2 ods. 1 písm. b) vylučoval zo zápisu označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Tento **prístup priznania aspoň minimálnej rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známke pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny** sa štandardne uplatňuje aj zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj Súdneho dvora EÚ (SD EÚ); možno v tomto smere poukázať na rozsudky SD EÚ zo 16. januára 2014, MICRO, T-149/12, bod 36, a rozsudok SD EÚ z 20. júla 2016, e@sy Credit, T-745/14, bod 43. **Nemožno preto tvrdiť, že Ochranná známka je druhová, opisná alebo nemá žiadnu - resp. že má nulovú - rozlišovaciu spôsobilosť**, čo je v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, napr. rozsudok SD EÚ z 21. januára 2015, cat&clean, T-587/13, bod 44, rozsudok SD EÚ z 24. mája 2012, Formula One Licensing, C-196/11 P, body 51 a 52, a rozsudok SD EÚ z 2. marca 2017, Panrico, C-655/15 P, body 53 a 54. Za týchto okolností **nemožno usudzovať, že by Ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť alebo že by bola opisná pre dotknuté tovary a služby**. *Po tretie*, skutočnosť, že periodikum (dvojtyždenník) s názvom „Petržalské noviny“ sa vydáva kontinuálne už viac ako 24 rokov naznačuje, že **pod označením „Petržalské noviny“ si priemerný spotrebiteľ (so vzťahom k Petržalke) pravdepodobne spojí konkrétne periodikum, tzn. predmetný dvojtyždenník „PETRŽALSKÉ NOVINY“ vydávaný v r. 1998-2019, a nie prípadné iné noviny so vzťahom k Petržalke**.

(58) Z vyššie uvedenej analýzy rozlišovacej spôsobilosti vyplýva, že **Ochranná známka má nízku až priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, sčasti nadobudnutú, resp. posilnenú dlhodobým používaním**.

(59) Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, je v prvom rade nutné uviesť, že z predložených dokumentov je zrejmé, že Doména sa verejne nepoužíva, čo by mohlo viesť automaticky k vypusteniu tejto požiadavky v súlade so špecifikami rozhodovania doménových sporov (pozri bod 55 tohto rozhodnutia). Nad rámec a bez toho, aby to malo vplyv na dané posúdenie poukazujeme ešte na skutočnosť, že predchodca Držiteľa v komunikácii so Sťažovateľom (email z 9.1.2019) uvádzal, citujeme: „...na tejto doméne som rozbehol online magazín a už sú na ňom platené publikácie...“, ďalej (email zo 14.1.2019): „Prestali sme na web publikovať články, ale dopyty chodia, dnes boli ďalšie dva“. Ak by bolo možné Držiteľovi pričítať aj správanie a pôsobenie predchodcu Držiteľa (pozri body 66 a nasl. tohto rozhodnutia), uvedené by bez ďalšieho znamenalo, že s určitosťou ide o používanie Ochrannej známky v spojení so zhodnými alebo podobnými tovarmi, resp. službami, pre ktoré je Ochranná známka zapísaná.

(60) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: **(1) Doména petrzalskenoviny.sk je zhodná s Chráneným označením, (2) Chránené označenie má nízku až priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, sčasti nadobudnutú, resp. posilnenú dlhodobým používaním**. Je teda zrejmé, že **medzi Doménou petrzalskenoviny.sk a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR**. Závery o zhodnosti označení [(1)] a o priemernej rozlišovacej spôsobilosti Chráneného

označenia tak Ochranej známky [(2)] sú dostatočne silné na to, aby z nich rezultovalo naše konštatovanie pravdepodobnosti zámeny (pozri aj bod 55 tohto rozhodnutia).

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(61) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal 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.

(62) V prejednávanej spore Držiteľ na svoju obranu uviedol ako hlavný argument, že je zberateľom voľných domén bez snahy o ich predaj ďalším osobám. Tento argument je potrebné odmietnuť, nakoľko tzv. zberateľstvo domén samé bez ďalšieho nedokáže založiť právo ani legitímny záujem k Doméne. Pre ilustráciu je možné odkázať na bod 3.3 Pravidiel ADR, kde sú demonštratívne vymenované situácie, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem k doméne za preukázaný:

3.3.1 Držiteľovi patria práva k Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou,

3.3.2 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,

3.3.3 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, alebo

3.3.4 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,

3.3.5 je Dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.

(63) Z uvedeného je zjavné, že Držiteľom tvrdené tzv. zberateľstvo domén nemožno podradiť pod žiadnu z príkladmo uvedených situácií. Držiteľ netvrdí, že by mal k Chránenému označeniu, resp. k Ochranej známke akékoľvek práva (3.3.1), Držiteľ Doménu skutočne nepoužíva a nepoužíval (3.3.2), Držiteľ ani netvrdí, že by bol bežne známy v relevantnej časti verejnosti pod názvom „petrzalskenoviny“ (3.3.3). Argumentácia Držiteľa tzv. zberateľstvom domén neznamena, že by Držiteľ Doménu používal na legitímne nekomerčné účely (3.3.4), nakoľko tzv. zberateľstvo domén (bez prevádzkovania relevantného obsahu) nemožno automaticky považovať za ich používanie. V prípade, ak by faktické obsadenie domény bez ďalšieho hypoteticky zakladalo legitímny záujem jej držiteľa, poprel by sa samotný význam pojmu „legitímny záujem“. Navyše, Držiteľ neuviedol žiadne ďalšie domény, ktoré mal

nadobudnúť za účelom tzv. zberateľstva domén, pričom takéto ďalšie domény nie je možné ani dohľadať z verejne dostupných zdrojov. Z uvedených dôvodov máme za to, že táto podmienka je splnená.

Nedostatok dobrej viery

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

(65) 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“). Za relevantné faktory pritom možno predovšetkým považovať, že **(1)** 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, **(2)** držiteľ mal v úmysle zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia (rozsudok SD EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11.júna 2009, bod 53).

(66) Držiteľ v Návrhu uvádza, že dobrá viera pri získaní a používaní Domény absentovala pri predchodcovi Držiteľa a absentovala aj pri získaní Domény Držiteľom. **Pre účely rozhodovania v tomto spore je nevyhnutné posúdiť a rozhodnúť, či je Držiteľovi možné pričítať prípadný nedostatok dobrej viery jeho predchodcu alebo nie.** V prípade ak áno, bude potrebné skúmať okolnosti a správania nielen u Držiteľa, ale aj u predchodcu Držiteľa. V prípade však, ak nemožno Držiteľovi pričítať prípadný nedostatok dobrej viery jeho predchodcu, bude potrebné okolnosti a správanie predchodcu Držiteľa považovať v tomto

spore za irelevantné. Panel expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue okrem iného (vo vzťahu k prevodu domény z fyzickej osoby – manžela na právnickú osobu, v ktorej sú obaja manželia konatelia a spoločníci) uviedol, že držiteľovi možno „*pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa, keďže prevod vzhľadom na celkové okolnosti prípadu, vzájomné osobnostné a majetkové prepojenie nevedol k skutočnej zmene na strane Držiteľa a možno ho považovať len za formálnu zmenu*“ (bod 49 rozhodnutia Vogue). Zároveň však panel expertov správne dodáva, že aj bez takéhoto pričítania „*možno okolnosti predchádzajúce prevodu považovať za podstatné pre účely posúdenia „registrácie“ alebo „získania“ Domény. „V opačnom prípade by bolo až príliš jednoduché vyhnúť sa akýmkoľvek dôsledkom svojho správania tým, že by pôvodný držiteľ jednoducho previedol doménu na ekonomicky alebo inak prepojené osoby. Veľmi ľahko by tak sťažovateľova snaha o riešení sporu z mierom mohla ohroziť jeho šance riešiť ho v rámci ADR či prostredníctvom súdov. Na druhej strane je potrebné chrániť aj dobrú vieru nového nadobúdateľa, ktorý nemusí mať vedomosť o tom, že doména je prevádzaná z dôvodu existencie protiprávneho stavu na strane prevodcu domény.*“ (bod 55). A v bode 57 tiež dodáva, že „*úmysel nového držiteľa, najmä pokiaľ sa nevyjadrí a nemožno mu pričítať konanie tohto predchádzajúceho držiteľa, možno len odvodiť z jeho objektívneho správania, ako napríklad spôsob nadobudnutia domény, spôsob jej používania, známosť označenia alebo sporu a pod. V prejednávacom prípade je zrejmé, že aj keby nedošlo k pričítaniu správania, manželia a jediní spoločníci by sa navzájom informovali o povahe sporu. V iných prípadoch bude rozhodné, do akej miery nový držiteľ vedel alebo mal vedieť o tom, že ide len o „zastieracie alebo únikové“ konanie predchádzajúceho držiteľa*“.

(67) Uvedené východiská a línie uvažovania aplikujeme aj v tomto spore. Držiteľ nijakým spôsobom netvrdí a ani nepreukazuje, že by medzi predchodcom Držiteľa a Držiteľom existoval nejaký osobitný vzťah zakladajúci ich ekonomické alebo iné prepojenie. Takýto vzťah nie je zrejмый ani z iných bežne dostupných zdrojov, akým je napríklad obchodný register. Je však potrebné pripustiť, že vo všeobecnosti takýto vzťah medzi dvomi fyzickými osobami často ani nie je možné „zvonku“ spoľahlivo identifikovať, nakoľko nemusí ísť o verejne dostupné informácie. Keďže **v tomto prípade absentujú akékoľvek indicie (nieto ešte dôkazy) o vzájomnom prepojení Držiteľa a predchodcu Držiteľa, nemožno takéto prepojenie jednoducho predpokladať a je tak potrebné sa prikloniť k záveru, že takéto prepojenie neexistuje.** Nevylučujeme, že v prípadnom súdnom spore by mohol súd na základe vykonaného dokazovania dôjsť aj k inému záveru, čo by mohlo mať vplyv na celkový výsledok tohto sporu, keďže u predchodcu Držiteľa existujú náznaky konania v zlej viere.

(68) Prejednávaný prípad vo svojej komplexnosti a pri zohľadnení jeho špecifik nespadá pod žiadnu z osobitných skutkových podstát vyjadrených v článku 3.4 Pravidiel ADR:

3.4.1 Ak Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za

protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie,

3.4.2 Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak a) sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednaní opakovane alebo b) nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr,

3.4.3 Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa alebo

(69) 3.4.4 Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením Pravidlá .sk: Pravidlá ADR (1.9.2017) 3/5 priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby.

(70) V prejednávanej prípad je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ v čase získania Domény vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa s Doménou zhodné označenie vedúce k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu. K zmene držiteľa prevodom Domény z predchodcu Držiteľa na Držiteľa došlo dňa 21.01.2019. Doména pritom bola nanovo zaregistrovaná 20.11.2018. Sťažovateľ síce v Návrhu tvrdí, že Držiteľ mal objektívnu vedomosť o tom, že Doména je zhodná s Ochrannou známkou, toto tvrdenie však nie je nijako preukázané. **Domnienku vedomosti Držiteľa o existencii Ochranej známky nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že Ochranná známka má dátum prednosti (09.04.1998) viac ako dvadsať rokov skôr, ako došlo k prevodu Domény na Držiteľa.** Hypotetickým akceptovaním tohto predpokladu by sme popreli osobitný význam inštitútu dobrej viery v známkovom práve, keď by sme ho fakticky rozšírili na akékoľvek zhodné alebo podobné neskoršie ochranné známky, čo je v priamom rozpore s § 7 zákona o ochranných známkach, ktoré rozlišuje celý katalóg tzv. relatívnych dôvodov odlišných od nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky. Ako naznačil Panel expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue (pozri bod 66 tohto rozhodnutia), **určitý význam by v tomto smere mohla mať známosť predmetného označenia, ktorá však je v prípade Ochranej známky pomerne výrazne lokálne obmedzená (vo vzťahu k Petržalke) a nemožno predpokladať, že by s týmto označením bola štandardne oboznámená verejnosť bez akéhokoľvek vzťahu k Petržalke.** Tu len na okraj poznamenávame, že Držiteľ podľa ním uvádzaných údajov, potvrdených zo strany SK-NIC, má síce evidované bydlisko v Bratislave, nie však v Petržalke, ale v Devínskej Novej Vsi. Navyše, pre verejnosť bez vzťahu k Petržalke sa môže Doména javiť ako značne všeobecná a opisná.

(71) Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ domény, v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známok nezaťažuje explicitná aktívna povinnosť používať ju určitým spôsobom. Ak je však registrovaná doména zhodná alebo

podobná s Chráneným označením, ako v tomto prípade, prirodzene môže vzniknúť pochybnosť o dobrej viere jej držiteľa. Držiteľ dobrú vieru manifestuje tým, že takúto doménu začne v rozumnom čase používať legitímnym spôsobom. Čím dlhšie je takáto doména bez legitímneho používania, tým viac sám držiteľ svojou pasivitou vzbudzuje pochybnosti o legitímnosti držby domény. Po uplynutí dvoch rokov sa má za určitých okolností podľa článku 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR dokonca za to, že sa doména drží už v zlej viere. Preto z dôvodu, že doména nie je používaná, nemožno hneď na začiatku jej držania vyvodit' zlú vieru držiteľa, samozrejme, ak niet ďalších okolností. Z okolností tohto prípadu podľa nás žiadne takéto špecifické okolnosti nevyplývajú.

(72) Rovnako z okolností tohto prípadu podľa nás nevyplývajú ani skutočnosti naznačujúce úmysel Držiteľa získaním Domény poškodiť, resp. narušiť hospodársku činnosť Sťažovateľa. O tejto činnosti Držiteľ nemusel mať ani vedomosť (pozri aj bod 70 tohto rozhodnutia).

(73) Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri posudzovaní všetkých okolností existencie dobrej viery pri používaní Domény sme zohľadnili aj skutočnosť, že Držiteľ nikdy aktívne Sťažovateľa neoslovil s ponukou predaja Domény, žiadosť o prevod Domény adresoval Sťažovateľ Držiteľovi, a nie naopak. Uvedené je v súlade s rozhodnutím experta č. 4/2018 zo dňa 06.08.2018, Primat (bod 98).

(74) Sme toho názoru, že v tomto prípade nie sú naplnené zložky konania v zlej viere: vedomostná (pozri bod 70 tohto rozhodnutia) ani vôľová (pozri bod 72 tohto rozhodnutia).

(75) Vzhľadom na celkové okolnosti prípadu a s ohľadom na fakt, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav, ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov) preto nemáme za preukázané, že Držiteľ nezískal, resp. nepoužíva Doménu v dobrej viere. Expert, ktorému je zverené rozhodovanie v tomto spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 Rokovacieho poriadku o povinnosť strán. Uvedené je v súlade s rozhodnutím experta č. 5/2018 zo dňa 24.08.2018, Apas (bod 59).

(76) 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 zámieny, a že c) Doména bola zaregistrovaná bez toho, aby mal Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem. Naopak, zo strany Sťažovateľa nebolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Neboli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby bol Sťažovateľ v spore úspešný.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrh Sťažovateľa sa v plnom rozsahu zamieta podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Expert: JUDr. Tomáš Klinka

Dátum: 21.06.2019