

Číslo konania: 13/2019

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **Bayer Consumer Care AG**
Peter Merian Str. 84, CH-Basel, Švajčiarsko

Zástupca Sťažovateľa: **LS Legal, s.r.o.**, IČO: 47 706 171
Krivá 21, 040 01 Košice

Držiteľ: *[anonymizované]*, ID: MARE-0225-4025
[anonymizované]
[anonymizované]
Email: *[anonymizované]*

Zástupca Držiteľa: -

Doména: **rennie.sk**

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „rennie.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k ochrannej známke „RENNIE“. Držiteľ si predmetnú doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek spôsobom skutočne používal. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „RENNIE“ s doménou „rennie.sk“, pričom bola konštatovaná pravdepodobnosť zámieny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chránené označenie, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámieny. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri používaní Domény Držiteľom tým, že bolo ustálené, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov od 1.9.2017. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 8.7.2019 (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 rennie.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 10.7.2019.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 10.7.2019 *vyhovel*.
- (3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku a vybavení žiadosti Sťažovateľa o zablokovanie 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 12.7.2019) a následne aj poštou (dňa 15.7.2019), keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu nijako nereagoval.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.
- (5) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Tomáš Klinka.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 9.8.2019.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je súčasťou medzinárodnej skupiny podnikov patriacich pod materskú spoločnosť Bayer AG podnikajúcu v oblasti zdravotnej starostlivosti, výživy a ochrany rastlín. Koncern Bayer má dokopy viac ako 250 pobočiek a viac ako 100 000 zamestnancov po celom svete. Akcie koncernu Bayer sú zahrnuté do takmer všetkých hlavných akciových indexov, obchodovaných na všetkých nemeckých burzách.
- (8) Sťažovateľ ďalej uviedol, že vlastní viacero ochranných známk EÚ, ktoré sú okrem iných krajín platné aj v priestore Slovenskej republiky, pričom je vlastníkom aj slovnej ochrannej známky EÚ „RENNIE“ č. 000345165, dátum prednosti 18.09.1996, zapísanej v triede 5 pre farmaceutické, veterinárne a hygienické prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely.
- (9) V tejto súvislosti ďalej Sťažovateľ uviedol, že značka Rennie má za sebou 85 rokov skúseností. Rennie ICE bez cukru je zdravotnícka pomôcka, ktorá neutralizuje prebytok žalúdočnej kyseliny jej jednoduchou premenou na vodu a ďalšie prirodzené látky. Rennie ICE je jedným z významných celosvetovo známych produktov koncernu Bayer.

(10) Sťažovateľ ďalej v Návrhu poukázal na dlhodobú známosť, ako aj vysokú mieru známosti označenia „Rennie“, čo odôvodňoval okrem iného tým, že po zadaní výrazu „Rennie“ do internetových vyhľadávačov sa na prvých miestach zobrazia stránky Sťažovateľa, resp. subjektov patriacich do jeho koncernu. Sťažovateľ popri tom poukázal aj na viac než 20 ročnú existenciu pôsobenia spoločnosti Bayer, spol. s r.o. na Slovensku a vynaložené investície do reklamy produktov označených ako „Rennie, pričom odkázal na stránku produktovej rady (<https://rennie-ice.sk/>), kde okrem iného má byť spot, ktorý sa vysiela v televízii.

(11) Podľa tvrdení Sťažovateľa mal Držiteľ nepochybne v každom momente plnú vedomosť o existencii Sťažovateľa, jeho chráneného označenia a o jeho legitímnom nároku na spornú doménu.

(12) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že Držiteľ drží okrem spornej domény aj domény supradyn.sk, bepanthen.sk, ktoré sú taktiež vo vlastníctve Sťažovateľa a doménu aspirin.sk, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Bayer Intellectual Property GmbH, ktorá taktiež patrí do koncernu Bayer. Všetky tieto domény držané Držiteľom boli spoločne registrované až dňa 04.10.2005, teda až po dni podania jednotlivých prihlášok ochranných známk ako aj po dni zápisu ochranný známk do registra. Uvedená spoločná, opakovaná registrácia domén Držiteľom, ku ktorým Sťažovateľ, resp. koncern, ktorého je súčasťou, je vlastníkom ochranných známk, má potvrdzovať zlú vieru Držiteľa v čase ich registrácie v zmysle čl. 3.4.2. písm. a) Pravidiel ADR.

(13) Podľa tvrdení Sťažovateľa Držiteľ spornú doménu nijako nevyužíval od jej registrácie. Rovnako tak nemal Držiteľ osvedčiť svoje právo, či legitímny záujem k doméne, a to ani po výzve Sťažovateľa z roku 2013, kedy bol prvýkrát Držiteľ vyzvaný na upustenie od tohto protiprávneho stavu a prevedenia spornej domény na Sťažovateľa, čo aj napriek opakovaným výzvam do dňa podania Návrhu nevykonával.

(14) Podľa Sťažovateľa je nepochybne, že sporná doména je zhodná s ochrannou známkou Sťažovateľa a navyše má existovať pravdepodobnosť zámieny s chráneným označením Sťažovateľa, keďže koncovka domény najvyššej úrovne „.sk“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše, Držiteľ nemá mať žiadne právo či legitímny záujem na spornú doménu a mal si ju zaregistrovať v zlej viere.

(15) Sťažovateľ ďalej uviedol, že je nesporné, že Držiteľ spornú doménu aktívne nevyužíval dlhodobo, po dobu viac ako dvoch rokov, čo svedčí o jeho zlej viere. Účelom takéhoto dlhodobého nevyužívania domény malo byť blokačné a špekulatívne konanie Držiteľa.

(16) Sťažovateľ má za to, že predmetné konanie Držiteľa sporných doménových mien predstavuje nekalú súťaž v zmysle § 44 Obchodného zákonníka, a že tiež zakladá porušenie práv k ochrannej známke v zmysle § 8 zákona o ochranných známkach, a že ide taktiež o rozpor s Pravidlami.

(17) Sťažovateľ na základe ním tvrdených skutočností a predložených dôkazov navrhol, aby

sa jeho Návrhu v plnom rozsahu vyhovelo, a aby bola doména „rennie.sk“ prevedená na Sťažovateľa.

Obrana Držiteľa

(18) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(19) 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).

(20) 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 známk, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(21) 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) 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.

(22) 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).

(23) 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 jednanja 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 zámienky 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

(24) 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 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

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

(26) Sťažovateľ v návrhu poukázal na to, že vlastní viacero ochranných známk EÚ, ktoré sú okrem iných krajín platné aj v priestore Slovenskej republiky, pričom je vlastníkom aj aj slovnej ochrannej známky EÚ „RENNIE“ č. 000345165, dátum prednosti 18.09.1996, zapísanej v triede 5 pre farmaceutické, veterinárne a hygienické prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely. Tieto svoje tvrdenia Sťažovateľ preukázal predložením podrobného zobrazenie spisu slovných ochranných známk EÚ č. 000345165. Ochranné známky sa považujú za chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. Na základe uvedeného Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného označenia, ktorým je v tomto prípade zapísaná ochranná známka „RENNIE“, ako aj toho, že vlastní práva k Chránenému označeniu. Ak nie je ďalej uvedené inak, všetky ďalšie odkazy nižšie v texte na Chránené označenie znamenajú odkaz na Chránené označenie, ktoré v tomto prípade predstavuje zapísaná ochranná známka „RENNIE“.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(28) Označenie Domény, ktoré je predmetom tohto sporu, obsahuje označenie „rennie“, ktoré je zhodné s Chráneným označením. 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. Taktiež platí, že rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné, a to aj vtedy, ak sa malé a veľké písmená líšia [Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-129/09 Bongrain/ÚHVT — appetito (APETITO)].

(29) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti Chráneného označenia, ktorým je ochranná známka, s Doménou, je nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie

(dištinkívne) 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.

(30) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, priemerný spotrebiteľ predmetných výrobkov má byť považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Treba takisto zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovaná judikatúra].

(31) 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) Pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov v prípade, že farmaceutické prípravky sa predávajú bez predpisu, možno predpokladať, že o tieto prípravky sa zaujímajú spotrebiteľia, ktorí sa považujú za riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných, keďže tieto výrobky majú vplyv na ich zdravotný stav a u týchto spotrebiteľov existuje menšia pravdepodobnosť, že nerozoznajú jednotlivé druhy uvedených prípravkov. Navyše, aj za predpokladu, že je lekárske predpis povinný, môžu spotrebiteľia venovať zvýšenú úroveň pozornosti v prípade predpísania predmetného lieku vzhľadom na skutočnosť, že ide o farmaceutické prípravky [rozsudok Súdu prvého stupňa PRAZOL, bod 29 a z 8. júla 2009, Procter & Gamble/ÚHVT – Laboratorios Alcala Farma (oli), T-240/08, neuvverejnený v Zbierke, bod 50]. Lieky vydávané na základe lekárskeho predpisu alebo bez neho možno považovať za výrobky, ktorým riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebiteľia venujú zvýšenú pozornosť [rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2009, Trubion Pharmaceuticals/ÚHVT – Merck (TRUBION), T-412/08, neuvverejnený v Zbierke, bod 28].

(33) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že **priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade široká verejnosť ako taká, ktorá však daným výrobkom venuje zvýšenú pozornosť**. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(34) 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.

(35) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „rennie.sk“ so slovnou ochrannou známkou „RENNIE“ je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa **Doména je zhodná s Chráneným označením**. Záver o zhodnosti je zvýraznený a podporený skutočnosťou, že zhodné je vnímanie Domény a Chráneného označenia z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska. Znak „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 „ryanair.sk“ s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povešť

(36) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny však nie je potrebné skúmať v prípade, ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť (čl. 3.8 Pravidiel ADR).

(37) V tejto súvislosti Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že nie len o celosvetovej známosti a významnosti tohto lieku, ale aj o jeho dobrom mene a dobrej povesti na Slovensku svedčí aj skutočnosť, že po zadaní výrazu „Rennie“ do internetových vyhľadávačov sa na prvých miestach zobrazia webstránky Sťažovateľa, resp. subjektov patriacich do jeho koncernu. Ďalej Sťažovateľ uviedol, že spoločnosť Bayer, spol. s r.o., prostredníctvom ktorej sa na Slovensku uskutočňuje predaj výrobkov koncernu Bayer pôsobí na našom trhu viac ako 20 rokov, počas ktorých investovala aj do reklamy produktov označených označením „Bepanthen“ nemalé finančné prostriedky, pričom odkázal na webstránku produktovej rady (<https://rennie-ice.sk/>), kde okrem iného má byť spot, ktorý sa vysiela v televízii. Podľa názoru Sťažovateľa majú predložené tvrdenia a doklady preukazovať dlhodobú známosť, ako aj extrémne vysokú mieru známosti označenia „Rennie“. Sťažovateľ má za to, že tieto doklady už samé o sebe preukazujú dobré meno tohto Chráneného označenia v zmysle bodu 3.8 Pravidiel ADR.

(38) Podľa nášho názoru však tieto tvrdenia a dôkazy nie sú dostatočné na to, aby bolo možné konštatovať, že Sťažovateľ preukázal, že Chránené označenie má dobré meno. Sťažovateľ nepredložil žiadne tvrdenia ani dôkazy, ktoré by preukazovali, napríklad, výšku predaja produktov označených ochrannou známkou „Rennie“ v Slovenskej republike, podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, žiadne konkrétnejšie informácie a dôkazy o rozsahu reklamných aktivít,

a pod. **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 zámény.

(39) Uplatňujúc analogicky výklad pojmu pravdepodobnosti zámény zo známkového práva, je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény v tých prípadoch, kde pravdepodobnosť zámény 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). V tejto súvislosti považujeme za vhodné poukázať aj na to, že **v prípade zhodnosti ochrannej známky a namietaného označenia, za súčasnej zhodnosti predmetných tovarov a služieb, sa pravdepodobnosť zámény bližšie neskúma a prezumuje sa**. V súlade s čl. 16 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv k duševného vlastníctvu (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) platí, že v prípade používania zhodného označenia pre zhodné tovary alebo služby sa bude pravdepodobnosť zámény prezumovať.

(40) **Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámény len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami**. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

(41) Pre úplnosť uvádzame, že 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 odlíšiť 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).

(42) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, **už inherentná rozlišovacia spôsobilosť Chráneného označenia „RENNIE“ v súvislosti s farmaceutickými, veterinárnymi a hygienickými prípravkami, resp. dietetickými látkami upravenými na lekárske účely je z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa a s ohľadom na absenciu konkrétneho významu v anglickom alebo inom relevantnom jazyku, na nadpriemernej, až vysokej úrovni**. Bolo by nadbytočné vyčerpávajúcim spôsobom posudzovať intenzitu používania Chráneného označenia na území SR alebo vo vzťahu k územiu SR, postačuje v tomto smere len zhrnutie, že pod Chráneným označením „RENNIE“ sú na území SR, resp.

vo vzťahu k územiu SR dlhodobo distribuované farmaceutické prípravky a toto **Chránené označenie tak disponuje zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou**.

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

(44) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä zhodnosť Domény „rennie.sk“ s Chráneným označením a vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia, je možné konštatovať, že **medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existujúce pravdepodobnosť zámény**.

(45) Zhrnutím teda platí, že **(1)** Doména rennie.sk je zhodná s Chráneným označením „RENNIE“, **(2)** Ochranná známka, resp. Chránené označenie „RENNIE“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** Doména rennie.sk nie je používaná vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich tovarov alebo služieb a preto nie je možné posúdiť podobnosť tovarov a služieb. Je teda zrejmé, že medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(46) 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.

(47) V prejednávanej 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

(48) 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.

(49) 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 podhalí, 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.“

(50) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, je možné taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, kde Panel Expertov konštatoval, že pri vymedzení konceptu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, ktorý z povahy veci nemôže byť bližšie definovaný vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav – stav vedomia, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického konania, a ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.11.2011 sp. zn. 5Sžhuv1/2011 vo veci Štefan Nižňanský - STEFANY proti ÚPV SR „SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“).

(51) 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 zámery (rozsudok SD EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

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

(53) V prejednávanom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámery. Ako bolo uvedené vyššie, Sťažovateľ vykonáva práva ku Chránenému označeniu od roku 1996 a je významným . Vo všeobecnosti platí, že domnienku vedomosti Držiteľa o existencii Ochranných známk nemožno vyvodiť zo samotného faktu, že Ochranná známka „RENNIE“ má dátum prednosti (18.09.1996) viac ako osem rokov skôr, ako došlo k prvému zápisu 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 čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochranej známke Európskej únie, ktoré rozlišujú celý katalóg tzv. relatívnych dôvodov odlišných od nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky. Ako však

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, ktorú možno u Chráneného označenia „RENNIE“ s vysokou rozlišovaciou spôsobilosťou u širokej slovenskej verejnosti predpokladať. Z uvedených dôvodov je **pravdepodobné, že v čase nadobudnutia a používania Domény jej Držiteľ vedel, že existuje Chránené označenie „RENNIE“, ktoré Sťažovateľ používa na označovanie svojich v súvislosti s farmaceutickými, veterinárnymi a hygienickými prípravkami, resp. dietetickými látkami upravenými na lekárske účely. Tomuto konštatovaniu zodpovedá aj tá skutočnosť, že Držiteľ drží okrem domény „rennie.sk“ aj domény supradyn.sk, bepanthen.sk a doménu aspirin.sk. Uvedené registrácie domén boli realizované až po podaní jednotlivých ochranných známk zo strany Sťažovateľa, resp. ďalšej spoločnosti patriacej do koncernu Bayer. Máme za to, že zo strany Držiteľa nešlo o náhodnú jednorazovú činnosť, ale o cieľnú aktivitu.**

(54) Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Jednou z týchto situácií je skutočnosť, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr.

(55) Na základe uvedeného konštatujeme, že Doména bola zaregistrovaná, resp. získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény.

(56) Vo vzťahu k prevereniu skutočnosti, či je Doména ku dňu vydania tohto rozhodnutia skutočne používaná, pristúpil Expert k využitiu ustanovenia § 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku, podľa ktorého Expert nie je povinný vyhľadávať a zabezpečovať dôkazy týkajúce sa okolností sporu, ale je na to na základe svojho vlastného uváženia v odôvodnených prípadoch oprávnený. Vzhľadom na to, že Expert považuje aktuálny prípad za odôvodnený, Expert pri zadaní Domény „rennie.sk“ zistil, že ku dňu vydania tohto rozhodnutia táto Doména nie je zo strany Držiteľa skutočne využívaná. Vzhľadom na to, že ku dňu vydania tohto rozhodnutia už uplynuli dva roky odo dňa 1.9.2017, je možné konštatovať, že došlo k naplneniu hypotézy ustanovenia čl. 3.4.2 Pravidiel ADR, čo znamená, že Doména nebola zo strany Držiteľa používaná v dobrej viere.

(57) 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.

(58) Zo strany Sťažovateľa tak 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 zámery, **(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 rennie.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Tomáš Klinka

Dátum: 11.09.2019