

Číslo konania: 9/2019

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: RYANAIR DAC, reg. č. 104547
Ryanair Dublin Office
Airsides Business Park
Swords K67, Co. Dublin, Írsko

Zástupca sťažovateľa: Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Držiteľ: KENGI, s.r.o., IČO: 36 802 760
Hviezdoslavova 606/23, Solčany 956 17, Slovenská republika

Zástupca držiteľa: -

Domény: ryanair.sk

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény ryanair.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známk „RYANAIR“ s účinkami v Slovenskej republike, práv obchodného mena a iných práv k nezapísaným označeniam. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména verejne používaná. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal dobré meno ochranných známk „RYANAIR“, avšak Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri

získaní a používaní domény Držiteľom, najmä zámer narušiť jeho hospodársku činnosť a cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo iného subjektu. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 1.7.2019 (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 ryanair.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 2.7.2019.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domén podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 2.7.2019 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.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.
- (5) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stal JUDr. Tomáš Klinka.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 31.7.2019.

Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že spoločnosť Ryanair je leteckou spoločnosťou, ktorá funguje ako nízko-nákladová spoločnosť. Bola založená v Írsku v roku 1985 ako prvá nízko-nákladová spoločnosť v Európe. V súčasnosti prepravuje viac než 142 miliónov pasažierov ročne na približne 2400 denných letov z 84 základní, ktoré prepájajú viac než 200 destinácií v 37 štátoch. Letku Ryanairu tvorí viac než 460 lietadiel a team Ryanairu tvorí viac než 14.000 pracovníkov. Spoločnosť Ryanair ponúka tiež – skrz svoje webstránky www.ryanair.com – reklamu v leteckých prepravných službách, vyhľadávacie služby, informačné služby, služby rezervácií a možnosť kúpy lístkov na jeho vlastné lety; ponúka tiež doplnkové služby ako rezervácia ubytovania, prenájom auta, poistenie, pričom všetky tieto sú prístupné pre zákazníkov Ryanairu. Webstránka je pre Ryanair hlavný spôsob prístupu na trh, je kľúčovou súčasťou jeho podnikania a predstavuje majetok Ryanairu. Viac než 99% leteniek je objednaných prostredníctvom webstránky.

(8) Sťažovateľ poukázal na to, že podľa slovenskej Wikipédie je Sťažovateľ „najväčšia letecká spoločnosť v Európe a takisto najväčšia letecká spoločnosť na svete v počte prepravených medzinárodných pasažierov“. Podľa anglickej Wikipédie je Sťažovateľ „najväčšia európska letecká spoločnosť podľa počtu prepravených pasažierov, pričom prepravila viac medzinárodných pasažierov ako akákoľvek iná letecká spoločnosť.“

(9) Sťažovateľ poukázal na všeobecnú známosť obchodného mena „RYANAIR“, čo zdokladoval štyrmi odkazmi na webovú stránku Wikipédia, ďalej článkom uverejnenom v denníku SME pod názvom „Ryanair začne lietať z Bratislavy aj do španielskej Malagy“ zo dňa 6.12.2009 a článkom uverejnenom v The Irish Times pod názvom „Rynair carries more international passengers than any other airline“ z 25.8.2016. Zároveň uviedol, že uvedené články už samy osebe preukazujú dobré meno označenia „RYANAIR“ v zmysle bodu 3.8 Pravidiel ADR.

(10) Sťažovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných známk platných aj na území Slovenskej republiky. Konkrétne potom uviedol ochrannú známku EÚ č. 000338301 „RYANAIR“ s dátumom prednosti 21.8.1996 a ochrannú známku EÚ č. 004168721 s dátumom prednosti 13.12.2004, obe zapísané aj v triede 39 pre letecké prepravné služby (ďalej aj „Ochranné známky“).

(11) Sťažovateľ zhrnul, že chránené označenie „RYANAIR“ je chránené ako obchodné meno Sťažovateľa, osobitné označenie podniku Sťažovateľa používané napríklad v názvoch domén a ako ochranná známka EÚ s právom prednosti z roku 1996, resp. 2004, s dobrým menom.

(12) Sťažovateľ označil ako Držiteľa Domén obchodnú spoločnosť KENGI, s.r.o. Držiteľ nie je vlastníkom žiadnych chránených označení v znení „RYANAIR“ ani nepodniká v oblasti leteckej dopravy. Držiteľ Doménu nadobudol 20.2.2016.

(13) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že Držiteľ nadobudol Doménu od spoločnosti R.A.V. Slovakia, spol. s r.o., ktorej konateľom je *[anonymizované]*. Pán *[anonymizované]* komentoval svoje používanie Domény dňa 27.11.2017 v rozhovore pre portál Refresher s názvom „Slovenský Vlk z Wall Street *[anonymizované]*: Zarábam státisíce na ľudskej hlúposti (Rozhovor)“ nasledovne: „*Zaujímam sa hlavne o internetový biznis, pretože zarábať peniaze online ma neskutočne baví. Postupom času som začal skupovať množstvo preklepových domén, ako napríklad pinterest.sk či flickr.sk. Neskúsený človek intuitívne našuká takúto adresu, no netuší, že práve táto doména na sociálnu sieť ho navedie na moju stránku, kde zarábam na každom omylnom kliku na reklamu. Podobne mi to funguje i s doménami ako ryanair.sk, ryanair.cz, rianair.sk či wizzair.cz, no tu som si všetko podohadoval so súkromným predajcom leteniek a ten mi z každého predaného kusu dáva 85 %. Denne predám leteniek desiatky.*“. Sťažovateľ pripojil aj kópiu tohto článku a výpis z obchodného registra spoločnosti R.A.V. Slovakia, spol. s r.o.

(14) Ďalej Sťažovateľ v Návrhu poukázal na využitie Domény v súčasnosti a v minulosti. V súčasnosti sa Doména tvári ako oficiálna stránka Sťažovateľa, je na nej dokonca

reprodukována Sťažovateľova ochranná známka EÚ 000338301 a to bez súhlasu či zvolenia Sťažovateľa. V januári 2016, pred nadobudnutím Domény súčasným Držiteľom, bola Doména presmerovaná na stránku www.akcioveletenky.sk a rovnaká situácia bola aj v marci 2016, po nadobudnutí Domény súčasným Držiteľom. V súčasnosti Doména takisto obsahuje prelinkovanie na inú stránku ponúkajúcu letenky - https://www.pelikan.sk/sk/akcioveletenky/AT:LON,S:PRI?a_aid=56c5ff9f153a9 . Na túto stránku je dnes možné dostať sa prirodzene aj zo stránky www.akcioveletenky.sk. Sťažovateľ pripojil aj časť zdrojového kódu s predmetným prelinkovaním a archivované verzie webstránky na Doméne z januára 2016 a z marca 2016.

(15) Podľa Sťažovateľa teda Držiteľ od začiatku prelinkoval a dodnes prelinkováva doménu www.ryanair.sk na agregujúcu stránku www.akcioveletenky.sk, resp. www.pelikan.sk, ktorá vyhľadáva letenky u všetkých dopravných spoločností, tzn. aj u konkurentov Sťažovateľa.

(16) 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 zámery).

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

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

Obrana Držiteľa

(19) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

(21) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl.

3.2 v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. Všetky ostatné skutočnosti, t. j. podobnosť označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť zámény, 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 zámény 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.

(22) 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 článku 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ Sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácia sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Návrhu sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(23) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie ide ak: **(1)** Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); **(2)** Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); **(3)** Držiteľ ako fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria práva k Chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); **(4)** Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým 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).

(24) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: **(1)**

Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR); **(2)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane alebo nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 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 zámery 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

(25) Sťažovateľ musí pre úspech v spore tvrdiť a preukázať, že Doména je **(a)** zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery (okrem prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

Preukázanie existencie Chráneného označenia

(26) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že je majiteľom viacerých ochranných známk platných aj na území Slovenskej republiky, pričom konkrétne uviedol obrazovú ochrannú známku EÚ č. 000338301 s dominantným prvkom „RYANAIR“ s dátumom priority 21.8.1996 zapísanú pre triedy 16, 35, 36, 37, 38, 39 a 42 a slovnú ochrannú známku EÚ č. 004168721 „RYANAIR“ s dátumom priority 13.12.2004, zapísanú pre triedy 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39 a 42.

(27) Tvrdenie Sťažovateľa, že vykonáva práva k Ochranným známkam je možné považovať za preukázané, čo potvrdzujú výpisy z registra ochranných známk EÚ vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Ochranné známky sa považujú za chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a teda Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva

k Chránenému označeniu.

(28) Sťažovateľ zároveň vykonáva práva k obchodnému menu RYANAIR DAC (od februára 2017), čo dokazuje oznámenie o konverzii na DAC (predtým RYANAIR LIMITED) a tiež práva k doméne ryanair.com.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(30) 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).

(31) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s leteckými prepravnými službami (trieda 39), ale aj s ďalšími službami ako sú poisťné služby, prenájom auta, cestovné rezervácie, predaj leteniek, rezervácie ubytovania, tlač materiálov atď. možno konštatovať, že so zreteľom na povahu služieb, pre ktoré sú zaregistrované, je **priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako taká, zahŕňajúca podnikateľov aj nepodnikateľov**. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(32) Slovnú ochrannú známku tvorí výlučne len slovo „RYANAIR“. V prípade obrazovej ochrannej známky je pred slovom „RYANAIR“ umiestnený symbol harfy ako tradičného írskoho symbolu. Grafické znázornenie harfy sa nachádza v tom istom riadku ako slovo „RYANAIR“ a z hľadiska priemerného pozorovateľa, ktorý číta smerom zľava doprava mu predchádza. Označenie „RYANAIR“ je však po vizuálnej stránke dominantné, s významnou rozlišovacou spôsobilosťou.

(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 „ryanair.sk“ so slovnou ochrannou známkou „RYANAIR“ (č. 004168721) (a obdobne aj s dominantným prvkom obrazovej ochrannej známky) 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 zámieny alebo dobré meno/povesť

(35) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménami a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. Vzhľadom na skutočnosť, že Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, je nutné sa na prvom mieste zaoberať posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti Chráneného označenia.

(36) Ochranná známka s dobrým menom vyjadruje skutočnosť, že je verejnosť so známkou v dôsledku jej používania oboznámená, spája ju s určitými dobrými vlastnosťami, ktoré od tovarov a služieb očakáva, a tejto známke dôveruje. V prípade ochrannej známky s dobrým menom ide predovšetkým o ochranu jej renomé, ktoré sa odráža predovšetkým v jej komerčnej hodnote, ako aj v ostatných kvalitatívnych kritériách, ako sú jej dobrá povesť získaná v dôsledku intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie známky, ďalej fakt, že známka je používaná pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality, a s tým súvisiace umiestnenie známky v prestížnych rebríčkoch ochranných známok, prípadne ďalšie dôkazy svedčiacie o vysokej hodnote známky a jej všeobecnej známosti. Znamka má predovšetkým vtedy dobré meno, keď má veľmi výrazný a presvedčivý imidž, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru. Pri posudzovaní dobrého mena ochrannej známky je nutné zohľadniť všetky dôležité skutočnosti, najmä podiel na trhu, intenzitu, územný rozsah a dĺžku používania ochrannej známky, ako aj množstvo prostriedkov investovaných do jej propagácie.

(37) Súdny dvor EÚ sa v niekoľkých svojich rozhodnutiach zaoberal otázkou preukazovania dobrého mena ochrannej známky. Vo veci C-375/97 General Motors, ktorá sa týkala dobrého

mena v kontexte národných ochranných znáмок Súdny dvor EÚ uviedol, že stačí, ak má ochranná známka dobré meno na podstatnej časti územia členského štátu. Každopádne však v konečnom dôsledku otázka dobrého mena závisí od relevantného trhu tovaru a služieb, ktoré sa posudzujú. Odpoveď na otázku, čo tvorí podstatnú časť Európskej únie, vyžaduje preto analýzu okolností, ktorú môže vykonať iba vnútroštátny súd. Ako poznamenal Súdny dvor, trhový podiel skoršej ochrannej známky, intenzita, geografické rozšírenie a trvanie jej používania, ako aj výška investícií, ktoré podnikateľ vynaložil na jej propagáciu, sú okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pre tejto analýze (rozsudok General Motors, C-375/97 zo 14. septembra 1999, body 23, 24 a 27). Inými slovami, dobré meno napĺňa požiadavku úrovne vedomosti, ktorá sa musí posudzovať na základe kvantitatívnych kritérií. Určenie, či má konkrétna ochranná známka dobré meno v podstatnej časti Európskej únie teda vyžaduje kombináciu územných a hospodárskych kritérií. Význam relevantného trhu pre daný tovar alebo služby by preto mal zaujímať rozhodujúcu úlohu pre tejto analýze.

(38) Sťažovateľ ako dôkazy dobrého mena Chráneného označenia predložil články popísané v bodoch 8 a 9 tohto rozhodnutia. I keď z ich obsahu si možno urobiť predstavu o rozsahu aktivít spoločnosti RYANAIR, nemožno na ich základe jednoznačne rozhodnúť o dobrom mene rovnomennej ochrannej známky. Náležité preukázanie územných a hospodárskych kritérií, najmä trhový podiel skoršej ochrannej známky, intenzita, geografické rozšírenie a trvanie jej používania, ako aj výška investícií, ktoré podnikateľ vynaložil na jej propagáciu, sú okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pre tejto analýze. Sťažovateľ však takéto dôkazy nepredložil a zo samotných článkov, resp. z údajov z otvorenej encyklopédie ich nemožno spoľahlivo vyvodiť. Navyše, vo vzťahu k aplikácii Pravidiel ADR Sťažovateľ výslovne zdôraznil, že je naplnená podmienka pravdepodobnosti zámery. **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 zámery.

(39) Pojem pravdepodobnosť zámery je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámery predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť zámery 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 zámery existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(40) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery 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 zámerna. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych

označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(41) 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 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.

(42) 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 rozlišovaciu spôsobilosť (napr. pre čisto opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach).

(43) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, **už inherentná rozlišovacia spôsobilosť Chráneného označenia „RYANAIR“** v súvislosti s leteckými prepravnými službami 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 „RYANAIR“ sú na území SR, resp. vo vzťahu k územiu SR dlhodobo poskytované letecké prepravné služby (a súvisiace služby) a toto **Chránené označenie tak disponuje zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou.**

(44) Ako bolo konštatované v bode 34, v danom prípade je Doména zhodná s Chráneným označením. Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, z obsahu spisu vyplýva, že ako používanie Chráneného označenia „RYANAIR“, tak aj používanie Domény sa v relevantných časoch týkalo predaja leteniek, a to formou presmerovania na inú webovú stránku, keď vyhľadávanie, pokus o kúpu, rezerváciu leteniek odkáže zákazníka na agregujúcu stránku www.akcioveletenky.sk, resp. www.pelikan.sk.

(45) Vzhľadom na zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a podobnosť služieb poskytovaných prostredníctvom tejto Domény, resp. formou ich presmerovania na komerčného predajcu leteniek možno konštatovať **vysoкую pravdepodobnosť zámény medzi Chráneným označením a Doménou.**

(46) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámény možno povedať, že: **(1)** Doména ryanair.sk je zhodná s Chráneným označením „RYANAIR“, **(2)** Ochranné známky, resp. Chránené označenie „RYANAIR“ majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** služby boli aspoň počas určitého času používania Domény v minulosti zhodné alebo veľmi podobné. 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

(47) 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.

(48) V prejednávanom spore Držiteľ nereagoval na Návrh Sťažovateľa postupom predpísaným v Pravidlách ADR a v Rokovacom poriadku. Z tohto dôvodu máme za to, že táto podmienka je splnená.

Nedostatok dobrej viery

(49) 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 aplikovateľná, musí iným spôsobom preukázať, že Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobre viere“.

(50) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia 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 Vogue, podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet 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 Expertom preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel“.

(51) 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“).

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

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

(54) V prejednávanom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény. Ako bolo uvedené vyššie, Sťažovateľ vykonáva práva ku Chránenému označeniu od roku 1996, resp. 2004, je významným poskytovateľom leteckej prepravy na Slovensku aj v zahraničí. Vo všeobecnosti platí, že domnienku vedomosti Držiteľa o existencii Ochranných známk nemožno vyvodiť zo samotného faktu, že Ochranné známky majú dátum prednosti (21.08.1996, resp. 13.12.2004) viac ako dvadsať, resp. dvanásť 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 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 známlosť predmetného označenia, ktorú možno u Chráneného označenia „RYANAIR“ 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 „RYANAIR“, ktoré Sťažovateľ používa na označovanie svojich služieb v oblasti leteckej prepravy. Tomu nasvedčujú aj Sťažovateľom predložené publikované vyhlásenia konateľ a predchádzajúceho držiteľa Domény, [anonymizované] z r. 2017, keď už nebola držiteľom Domény spoločnosť R.A.V. Slovakia spol. s r.o., ale už súčasný Držiteľ.**

(55) Držiteľ Doménu aktívne využíval, pričom z predložených dôkazov vyplýva, že Doména bola presmerovaná na stránku www.akcioveletenky.sk. Táto stránka (www.akcioveletenky.sk) bola potom naplnená obsahom, avšak vyhľadávanie, pokus o kúpu alebo rezerváciu leteniek boli odkazované na agregujúcu stránku www.pelikan.sk, ktorá vyhľadáva letenky u všetkých dopravných spoločností, tzn. aj u konkurentov Sťažovateľa. Z uvedeného vyplýva, že Držiteľ naplnil skutkovú podstatu zlej viery v zmysle čl. 3.4.3 a 3.4.4 Pravidiel ADR, keďže Doménu získal predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa a v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti internet tretej osoby.

(56) 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 máme za preukázané, že Držiteľ nepoužíva Doménu v dobrej viere.

(57) 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 zámeny, a že **c)** Doména bola získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doménam, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zo strany Sťažovateľa bolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Boli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby bol Sťažovateľ v spore úspešný.

Rozhodnutie vo veci samej

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

Expert: JUDr. Tomáš Klinka

Dátum: 4.9.2019