

Číslo konania: 20/2019

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **ArcelorMittal Bissen & Bettembourg**
Route de Finsterthal, L-7769 Bissen, Luxembursko

Zástupca sťažovateľa: **Nameshield**
79 rue Desjardins, 49100 Angers, Francúzsko

Držiteľ: **OSLAVAN SLOVAKIA s. r. o.**, IČO: 36 316 717
Trenčianska cesta 1149/59
957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Zástupca držiteľa: -

Doména: **crapal.sk**

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; existencia legitímneho záujmu; povinnosti strán; účel a rozsah ADR; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény **crapal.sk** z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „CRAPAL“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména **crapal.sk** verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranných známok „CRAPAL“ s doménou **crapal.sk** a existenciu pravdepodobnosti zámieny medzi nimi. V konaní Držiteľ nepreukázal, že by mal k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem. Sťažovateľ však dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, najmä cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti internet Držiteľa alebo tretej osoby. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť Strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert

návrh v celom rozsahu zamietol.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 8.11.2019 (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 crapal.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 14.11.2019.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR.
- (3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku a 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.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril (podanie zo dňa 4.12.2019).
- (5) Dňa 17.12.2019 sa k podaniu Držiteľa vyjadril Sťažovateľ (replika), na čo dňa 22.12.2019 opätovne reagoval Držiteľ (duplika).
- (6) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stala JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
- (7) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 27.12.2019.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je celosvetovou spoločnosťou špecializujúcou sa na výrobu ocele. Je lídrom na trhu s oceľou s prevádzkami vo viac ako 60 krajinách. CRAPAL® je produkt odolný voči korózii, ktorý ocenia najmä vinári (drôty s vysokým a nízkym obsahom uhlíka, lanká, oceľové laná, pletivo, oceľové vlákna na vystuženie betónu, klinec riešenia odolné voči korózii).
- (9) Sťažovateľ ďalej uvádza, že je majiteľom niekoľkých obchodných značiek (rozumnej ochranných známk, *pozn. exp.*) vrátane názvu „CRAPAL“, ako napr. medzinárodná obchodná značka CRAPAL č. 984788 zapísaná 3.11.2008, európska obchodná značka č. 6900534 zapísaná 29.1.2009 a európska obchodná značka č. 9249988 zapísaná 15.7.2010 (k tomu bližšie bod 31) (ďalej aj ako „Ochranné známky“). Vo svojej replike Sťažovateľ (v reakcii na vyjadrenie Držiteľa, ktorý tvrdí, že používal označenie CRAPAL skôr ako došlo k registrácii Ochranných známk) doplnil, že medzinárodná ochranná známka CRAPAL, č. 503931 bola zaregistrovaná už 22.5.1986.
- (10) Sťažovateľ poukázal na fakt, že Držiteľ je na základe verejne dostupných informácií

uvedených na portáli SK-NIC držiteľom Domény <crapal.sk>. Sporný názov Domény crapal.sk bol zaregistrovaný dňa 6.11.2011 (k dátumu registrácie bližšie v bode 49, *pozn .exp.*) a zabezpečuje presmerovanie na webovú stránku konkurenta Sťažovateľa - www.oslavan.sk/draty. Túto skutočnosť Sťažovateľ preukazuje kópiou náhľadu na príslušnú webovú stránku (Príloha 5 Návrhu). Tiež tvrdí, že Držiteľ používa sporný názov Domény na to, aby prilákal zákazníkov Sťažovateľa na svoju webovú stránku.

(11) Okrem toho Sťažovateľ tvrdí, že názov Domény je totožný alebo zmätočne podobný s obchodnou značkou alebo servisnou značkou, na ktorú má Sťažovateľ práva.

(12) Sťažovateľ tiež tvrdí, že Držiteľ nemá žiadne práva ani zákonné záujmy týkajúce sa názvu Domény.

(13) Sťažovateľ tiež tvrdí, že názov Domény bola zaregistrovaný a úmyselne sa používa zle (rozumej v zlej viere, *pozn. exp.*). K tomuto bodu uvádza, že názov Domény zaregistroval Držiteľ, ktorého obchodná činnosť je rovnaká ako činnosť Sťažovateľa. Sťažovateľ sa preto domnieva, že Držiteľ zaregistroval sporný názov Domény s vedomím existencie obchodnej značky CRAPAL®. Z dôvodu presmerovania na webovú stránku Držiteľa sa Držiteľ za účelom zisku úmyselne pokúsil prilákať používateľov internetu na svoju webovú stránku alebo na iné on-line miesto, a to využitím pravdepodobnosti zámery s obchodnou značkou Sťažovateľa. Sťažovateľa preto dospel k záveru, že Držiteľ zaregistroval a používa sporný názov Domény v zlej viere.

(14) Vzhľadom na vyššie uvedené Sťažovateľ žiada, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech a aby bola Doména crapal.sk prevedená na Sťažovateľa na základe tvrdeného zásahu do jeho práv.

(15) Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil informácie týkajúce sa Sťažovateľa, jeho produktu CRAPAL a ochranných známk, ku ktorým vykonáva práva, ďalej informácie o Držiteľovi z databázy Whois, kópiu webovej stránky www.oslava.sk/draty a informácie týkajúce sa Držiteľa.

Obrana Držiteľa

(16) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril. V tomto vyjadrení popisuje okolnosti predchádzajúce nadobudnutiu Domény. Konkrétne, že vlastníkom Držiteľa bol do 17.9.1995 vlastníkom spoločnosti zaoberajúcej sa predajom starožitností a zberateľského materiálu z rôznych zberateľských odborov. Následne síce túto spoločnosť odpredal inému subjektu, avšak spoločne s ďalšími zberateľmi sa začal, mimo svojho podnikania, zaoberať tiež informačnou, záujmovou hobby – zberateľskou činnosťou v zberateľských odboroch, ktorých prvé písmená tvoria názov CRAPAL:

Cenné papiere a celiny

Repliky a reprodukcie

Antikvariát a archíválie

Pohľadnice a plakety

Aukčné katalógy

Losy a legitimácie

(17) Označenie CRAPAL používal vlastník Držiteľa v Českej republike od počiatku činnosti, teda od 17.9.1995. Dňa 9.3.2001 (k dátumu založenia bližšie v bode 49, *pozn. exp.*) bola založená spoločnosť OSLAVAN SLOVAKIA s. r. o., ktorá prevzala aj túto zberateľskú sekciu a od svojho vzniku používala označenie CRAPAL (t. j. v dobe, keď Navrhovateľ nemal ochrannú známku CRAPAL zaregistrovanú). Dňa 16.12.2011 boli potom zaregistrované internetové domény *crapal.cz* a *crapal.sk*, na ktorých boli a sú ponúkané zberateľské prebytky z vyššie uvedených zberateľských odborov.

(18) Držiteľ poukázal vo svojom vyjadrení na skutočnosť, že označenie CRAPAL nepoužíva na označovanie tovarov a služieb, pre ktoré sú Ochranné známky Sťažovateľa zapísané. Doménu používa len na propagáciu, predaj prebytkov a osvetu starých, použitých zberateľských predmetov.

(19) Držiteľ popiera, že by bola Doména presmerovaná na jeho webovú stránku tak, ako to tvrdí Sťažovateľ. Webová stránka *crapal.sk* obsahuje uvítaciu zberateľskú stránku, interaktívne zberateľské zložky a iné súvisiace položky. Nikam však neodkazuje a zo stránky nie je možné prejsť na akúkoľvek inú stránku s doménou Držiteľa. Stránka neobsahuje ani žiadne reklamy alebo odkazy na iné spoločnosti, materiály alebo akýkoľvek iný tovar.

(20) Držiteľ ďalej reagoval na tvrdenie Sťažovateľa, že názov Domény zaregistroval Držiteľ, ktorého obchodná činnosť je totožná ako činnosť Sťažovateľa. Držiteľ je spoločnosťou predávajúcou poľnohospodársku techniku, stroje pre pestovanie a zber zberových komodít, sadenice viniča hroznorodého, komunálnu techniku, techniku pre lesníctvo, ručné náradie pre záhradkárov, ovocinárov a vinohradníkov, rôzne pomôcky a výrobky pre chovateľov a pre živočíšnu výrobu a ďalší materiál. Výrobky Sťažovateľa vo svojom predajnom sortimente vôbec nemá.

(21) V replike sa Držiteľ vyjadril k tvrdeniu Sťažovateľa, že zdôvodnenie názvu domény je divné a nesúvisiace. Držiteľ považuje vytvorenie názvu z počiatočných písmen za bežné.

(22) Na margo prílohy 5 Návrhu predloženej Sťažovateľom sa vyjadril, že predmetná príloha nepreukazuje žiadne presmerovanie domény *crapal.sk* na akúkoľvek inú doménu Držiteľa. Je to iba okopírovaná internetová stránka s jedným z viac než 3000 produktov spoločnosti OSLAVAN SLOVAKIA.

(23) Vo vzťahu k tvrdeniu Sťažovateľa, že jeho medzinárodná ochranná známka bola zaregistrovaná už od 22.5.1986, t. j. pred nadobudnutím spornej Domény, Držiteľ uviedol, že predmetná ochranná známka zrejme preukazuje registráciu ochrannej známky CRAPAL pre výrobky zo železa, drôty a iné pre krajiny AT, CH, DE, FR, IT, PT. Tento dokument ale nepreukazuje zápis ochrannej známky pre vtedajšie Československo a Sťažovateľ neprikladá ani žiadny ďalší doklad platnosti ochrannej známky pre Slovenskú republiku.

(24) V závere repliky Držiteľ opätovne poprel tvrdenie Sťažovateľa, že by bola Doména užívaná v zlej viere.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(25) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriadiť 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 zámenny (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).

(26) 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 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 jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(27) 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 Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(28) 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).

(29) 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

(30) 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

(31) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ poukázal v Návrhu na to, že je majiteľom viacerých ochranných známk „CRAPAL“. Z výpisov z registrov ochranných známk možno mať za preukázané, že Sťažovateľ vykonáva práva aspoň k nasledovným ochranným známkam:

- i) slovná ochranná známka EÚ „CRAPAL“, č. 006900534, pre tovary v triede 6 s právom prednosti 9.5.2008
- ii) slovná ochranná známka EÚ „CRAPAL“, č. 009249988, pre služby v triede 35, 40 a 42, s právom prednosti 15.7.2010,
- iii) kombinovaná medzinárodná ochranná známka (slovo „CRAPAL“ v spojení s vyobrazením plaza), č. 503931, pre tovary v triede 6 s právom prednosti 26.11.1985, a to pre štáty AT (Rakúsko), CH (Švajčiarsko), DE (Nemecko), FR (Francúzsko), IT (Taliansko) a PT (Portugalsko), a
- iv) slovná medzinárodná ochranná známka „CRAPAL“, č. 984788, pre tovary v triede 6 s právom prednosti 9.5.2008, a to pre štáty GE, IS, NO, TM, TR, US, UZ, a pre štáty AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, HR, KG, KZ, MD, ME, MK, RS, RU, TJ, UA a pre US.

(32) Vzhľadom na vyššie uvedené ochranné známky EÚ, je možné považovať za preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu pre všetky štáty EÚ.

(33) Medzinárodné ochranné známky nie sú registrované pre Slovenskú republiku, a preto na tomto území nemajú právne účinky. Sťažovateľ v tejto súvislosti netvrdil všeobecnú známosť takejto ochrannej známky, ani takúto všeobecnú známosť nepreukázal. Pre účely ďalšieho posúdenia sa za Chránené označenia považujú ochranné známky EÚ uvedené v bode 31, i) a ii).

Zhodné alebo podobné označenie

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

(35) 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).

(36) Chránené označenia CRAPAL súvisia najmä s kovmi a ich zliatinami, (kovovými, ostnatými, oceľovými a inými) drôťmi, kovovými lanami a drôťným pletivom (trieda 6). Ďalej sú to najmä služby opracovania materiálu, úprava ocele, úprava a spracovanie kovu, odlievanie kovov, kovové materiály a i. (trieda 40), vedeckými a technologickými službami, technickým výskumom a expertízami (inžinierske práce v oblasti kovov, úpravy kovov a odolnosti kovov atď. (trieda 42) a tiež reklamou, obchodným manažmentom, obchodnou správou, poradenstvom pri vedení podnikov, obchodnými odhadmi v oblasti kovov, maloobchodnými službami a pomocou pri komercializácii pre účely veľkoobchodného predaja kovov, kovových zliatin, kovových stavebných materiálov, kovových neelektronických drôtov, železných drôtov, ostatných drôtov, oceľových drôtov a iných predmetov (trieda 35).

(37) Vo vzťahu ku Chráneným označeniam možno konštatovať, že so zreteľom na povahu tovarov a služieb, pre ktoré sú zaregistrované, je priemerným spotrebiteľom najmä špecializovaná verejnosť zameriavajúca sa na nákup výrobkov z kovu a ich zliatin a na využívanie služieb v tejto oblasti. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(38) 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.

(39) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu *crapal.sk* so slovnými ochrannými známkami „CRAPAL“ [bod 31, i) a ii)] 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.

Pravdepodobnosť zámenny alebo dobré meno/povešť

(40) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámenny. Vzhľadom na skutočnosť, že Sťažovateľ v Návrhu netvrdil a ani nepreukázal, že Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti označenia CRAPAL sa nie je

potrebné zaoberať.

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

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

(43) 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 výslovné uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

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

(45) Ako bolo konštatované v bode 39, v danom prípade je Doména zhodná s Chráneným označením. Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, z obsahu spisu vyplýva, že používanie ochranných známok „CRAPAL“ sa týka primárne kovov, ich zliatin a súvisiacich služieb. Na druhej strane, Doména crapal.sk, ktoré je v čase rozhodovania veci verejne dostupná, sa využíva pre účely e-shopu zberateľských prebytkov. V tomto smere možno konštatovať určitý presah so službami, pre ktoré je registrovaná ochranná známka EÚ č. 009249988 v triede

35. Vo vzťahu k ostatným triedam (6, 40 a 42) doména nie je využívaná pre rovnaké ani podobné tovary a služby. Trieda 35 je však v prípade ochrannej známky EÚ č. 009249988 definovaná pomerne široko a v určitom rozsahu sa môže prelínať s činnosťou e-shopu zberateľských prebytkov (konkrétne najmä vo vzťahu k administratívne spracovaniu nákupných objednávok).

(46) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: **(1)** Doména *crapal.sk* je zhodná s Chráneným označením CRAPAL, **(2)** ochranné známky „CRAPAL“ majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** tovary a služby sú (v menšom rozsahu) čiastočne zhodné. Každopádne, vzhľadom na zhodnosť označení a ich vysokú rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať pravdepodobnosť zámeny, a teda medzi Doménou *crapal.sk* a Chránenými označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny 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 prejednávanej spore Držiteľ reagoval na Návrh Sťažovateľa a opätovne aj na repliku Sťažovateľa (duplika). Držiteľ poukázal na skutočnosť, že k samotnému používaniu označenia CRAPAL došlo ešte pred registráciou ochranných známk „CRAPAL“, a to k 17.9.1995, osobou, ktorú označil ako „vlastníka Držiteľa“. Držiteľ ďalej tvrdil, že označenie CRAPAL bolo neskôr používané samotným Držiteľom, a to od počiatku jeho činnosti (v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín bola spoločnosť OSĽAVAN SLOVAKIA s. r. o. založená 9.2.2001). K registrácii Domény potom došlo 16.12.2011.

(49) Držiteľ uviedol, že označenie CRAPAL je zložením začiatkových písmen oblastí, na ktoré sa špecializuje zberateľský portál a e-shop CRAPAL (bližšie bod 16).

(50) Možno konštatovať, že v čase rozhodovania o veci možno na Doméne skutočne nájsť obsah týkajúci sa zberateľstva vrátane súvisiaceho e-shopu. Zo stránky *crapal.sk* dochádza k presmerovaniu na stránku *crapal.cz*. Po preverení registrácie predmetnej českej stránky možno konštatovať, že k registrácii domény *crapal.cz* došlo rovnako 16.12.2011 ako k registrácii predmetnej (slovenskej) Domény.

(51) Držiteľ teda tvrdí, že má legitímny záujem na používaní Domény, ktorý vyplýva z používania označenia CRAPAL nielen od založenia Držiteľa ako obchodnej spoločnosti, ale aj v čase tomu predchádzajúcom.

(52) V Pravidlách ADR sa ako jeden z príkladov práva/legitímneho záujmu uvádza, že Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo jej názov, ktorý jej

zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (bod 3.3.2 Pravidiel ADR). V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že Držiteľ je povinný nielen tvrdiť, ale aj preukázať, že má právo/legitímny záujem k Doméne. Ak uvedenú skutočnosť nepreukáže, môže Expert podaním návrhu považovať za preukázané, že takéto právo/legitímny záujem absentuje.

(53) Centrum ADR na základe žiadosti Experta výzvou zo dňa 21.1.2020 Držiteľa dodatočne vyzvalo, aby preukázal, že Doménu skutočne používal pred vznikom práva prednosti k ochranným známkam EÚ „CRAPAL“ (t. j. pred 9.5.2008, resp. 15.7.2010). Držiteľ však nevedel predložiť žiaden dôkaz, ktorým by uvedenú skutočnosť preukázal. Držiteľ Centru ADR oznámil, že vie predložiť iba zoznam zakladajúcich členov s ich čestným prehlásením o založení zberateľského klubu. Takýto dôkaz však Expert považoval za nedostatočný, a preto jeho predloženie od Držiteľa ani nepožadoval.

(54) Držiteľ teda síce tvrdí, že používa Doménu na účely ponúkania zberateľských predmetov, nepreukázal však, že tento stav pretrvával aj v čase pred registráciou Ochranných známk, t. j. minimálne od založenia obchodnej spoločnosti OSLAVAN SLOVAKIA (9.2.2001) alebo aspoň v čase predchádzajúcom oznámeniu o spore o Doménu.

(55) Tým, že Držiteľ riadne nepreukázal, že má k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo naliehavý záujem, považuje Expert skutočnosť podľa bodu 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR za preukázanú podaním návrhu.

Nedostatok dobrej viery

(56) 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“.

(57) 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 poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Expertom preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel“.

(58) 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“).

(59) 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 Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

(60) Ak Držiteľ nezískal alebo nepoužíval Doménu v dobrej viere, je úlohou Sťažovateľa, aby túto skutočnosť preukázal. Sťažovateľ vo svojom Návrhu poukazuje na skutočnosť, že ide o používanie Domény v zlej viere, čo preukazuje skutočnosť, že je Doména presmerovaná na webovú stránku Držiteľa. Tvrdí, že Držiteľ používa sporný názov Domény na to, aby prilákal zákazníkov Sťažovateľa na svoju webovú stránku; Držiteľ sa za účelom zisku úmyselne pokúsil prilákať používateľov internetu na svoju webovú stránku alebo na iné on-line miesto, a to využitím pravdepodobnosti zámery s obchodnou značkou Sťažovateľa, pokiaľ ide o zdroj, sponzorovanie, pridruženie alebo potvrdenie webovej stránky alebo lokality Držiteľa alebo produktu alebo služby poskytovanej prostredníctvom webovej stránky alebo lokality Držiteľa.

(61) Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predkladá jediný dôkaz, a to je náhľad na webovú stránku Držiteľa (príloha 5 Návrhu). Z uvedeného dôkazu však nie je zrejmá akákoľvek súvislosť s tvrdeniami popísanými v predchádzajúcom bode a nekorešponduje tiež so stavom v čase rozhodovania o veci. Obdobným spôsobom by totiž bolo možné predložiť kópiu akejkoľvek webovej stránky. Pravidlá ADR síce konkrétne nešpecifikujú, aký dôkaz má Sťažovateľ predložiť, takýto dôkaz však musí byť jednoznačný a musí skutočne preukazovať, že k registrácii, získaniu alebo k používaniu došlo/dochádza v zlej viere. Ako príklad možno uviesť napríklad zdrojový kód danej webovej stránky obsahujúcej link na spornú webovú stránku, notársku zápisnicu deklarujúcu túto skutočnosť a pod.

(62) Vo svojom Návrhu teda Sťažovateľ odkazuje na prípad, keď je Doména 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 (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR).

(63) V prejednávacom prípade je potrebné zohľadniť aj to, či Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre (čiastočne) zhodné alebo podobné

tovary/služby. Úvaha, či mohol vedieť o existencii ochranných známk s ohľadom na profesijný presah, je síce úplne legítimna, avšak pre konštatovanie záveru o zlej viere bez akýchkoľvek iných dôkazov absolútne nepostačujúca.

(64) 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 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.

(65) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva, **b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny, a že **c)** Doména bola zaregistrovaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legítimny záujem, ale nebolo preukázané, že **d)** 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 zamietá podľa článku 4.1.5 Pravidiel ADR.

Expert: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Dátum: 2.2.2020