

Číslo konania: 24/2020

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: TOPADROIT a.s., IČO: 060 48 251
Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR,

Zástupca Sťažovateľa: JUDr. Radim Charvát Ph.D., LL.M., advokát,
Koliště 13a, Brno 602 00, ČR

Držiteľ: Big Lion, s.r.o., IČO: 47 904 640
Nálepková 42, Piešťany 921 01, SR

Zástupca Držiteľa: -

Doména: venira.sk

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

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „venira.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu „VENIRA“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom využíval. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia vzhľadom na existujúcu registráciu platnej ochrannej známky. Expert ďalej konštatoval zhodnosť nezapísaného označenia „VENIRA“ s doménou „venira.sk“, pričom bola konštatovaná pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa

tým, že Doména nebola skutočne používaná po celú dobu jej držby Držiteľom, od 3.5.2018. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na Sťažovateľa.

Procesná situácia

(1) Návrhom doručeným dňa 1.7.2020 (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 venira.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 7.7.2020.

(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“) 9.7.2020 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 12.7.2020) a následne aj poštou, 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 Expertu, ktorým sa stal JUDr. Ľubomír Lukič.

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 6.8.2020.

Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je prevádzkovateľom českého e-shopu s doplnkami výživy na podporu rastu vlasov a nechťov pod doménovým menom venira.cz, ktorého držiteľom je spoločnosť LASAK&KROCIL GROUP, s.r.o.. Spoločnosť Sťažovateľa a spoločnosť LASAK&KROCIL GROUP s.r.o. podľa tvrdení Sťažovateľa sú jednou samostatnou ekonomickou jednotkou, ktorá je prepojená vnútorným riadením cez osobu [anonymizované], ktorý v spoločnosti LASAK&KROCIL GROUP s.r.o. je jediným spoločníkom a zároveň konateľom a v spoločnosti TOPADROIT, a.s. je riaditeľom a jediným členom správnej rady.

(8) Ďalej Sťažovateľ uvádza, že spomínaný e-shop, ktorého je prevádzkovateľom (venira.cz) taktiež prevádzkuje jeho slovenskú verziu veniraofficial.sk, na ktorú sú spotrebiteľia presmerovaní pri voľbe príslušnej lokalizácie. Táto verzia e-shopu je prevádzkovaná v príslušnom jazyku (slovenčine), s uvedením cien v korešpondujúcej mene (EUR)

s možnosťou doručenia do Slovenskej Republiky. Sťažovateľ uvádza, že v roku 2017 a 2018 bola návštevnosť tohto e-shopu vysoká, na podporu svojich tvrdení predložil štatistiky z Google Analytics, s dodatkom, že objem doručených zásielok stále rastie. Na preukázanie relevantnosti jeho zamerania na slovenský trh predložil aj faktúry od spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., ktoré podľa tvrdenia Sťažovateľa preukazujú, že platil za zvýhodnené postavenie jeho produktov v systéme porovnávania cien pod doménovým menom heureka.sk.

(9) Sťažovateľ v Návrhu uvádza, že dňa 3.5.2018 zaregistroval [anonymizované] za Držiteľa Big Lion, s.r.o. doménu venira.sk. Držiteľ je podľa tvrdení Sťažovateľa držiteľom aj doménových mien hairburst.sk a hairburst.cz. Pod týmito doménovými menami Držiteľ prevádzkuje e-shop zameraný na predaj doplnkov stravy podporujúcich rast vlasov a nechťov na území Slovenskej aj Českej Republiky.

(10) Sťažovateľ sa domáha podľa čl. 3.5.2 Pravidiel ADR prevodu Domény venira.sk. Pričom Sťažovateľ uvádza, že podľa čl. 3.2 Pravidiel ADR je možné skutočnosť podľa čl. 3.1.3 písm. a) považovať za preukázanú už podaním návrhu, pokiaľ Držiteľ nepreukáže opak.

(11) Sťažovateľ tvrdí, že mu prináležia práva k nezapísanému ochrannému označeniu „VENIRA“ a k slovným ochranným známkam v znení „VENIRA“, č. prihlášky 18019906 (EÚ) a 539559 (ČR) so vznikom práva prednosti ku dňu 7.2.2019 a 11.5.2017. Podľa tvrdenia Sťažovateľa sú tieto chránenými označeniami v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR.

(12) Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení ohľadom existencie práv k nezapísanému označeniu na relevantnom území (Slovenská Republika) opiera o skutočnosť, že od roku 2017 bola predajná činnosť Sťažovateľa zameraná na Slovenskú Republiku realizovaná prostredníctvom domény venira.cz, kde bolo podľa tvrdení Sťažovateľa doručených viac ako 1000 zásielok s označením „VENIRA“ na územie SR.

(13) Sťažovateľ taktiež uvádza, že okrem predajnej činnosti realizoval na území Slovenskej Republiky aj propagáciu svojich produktov s použitím domény heureka.sk a taktiež sociálnych sietí ako Instagram a Facebook. Podľa tvrdení Sťažovateľa sú na týchto sociálnych sieťach prezentované produkty značky „VENIRA“ veľkému množstvu spotrebiteľov, vrátane slovenských. Sťažovateľ má za preukázané vzniknuté práva k nezapísanému označeniu na území SR pred momentom registrácie Domény Držiteľom dňa 3.5.2018.

(14) Sťažovateľ poukazuje na zhodnosť reťazca znakov Domény a označenia „VENIRA“ a rozdiel medzi koncovkou .sk a .cz považuje za nespôsobilý na rozlíšenie medzi nimi. K veci uvádza rozhodnutie rozhodcovského panelu Arbitrážneho a mediačného centra pri WIPO, č. D2011-1125, vo veci HERMES INTERNATIONAL v. Zhang Feng. Zo zhodnosti reťazca znakov oboch označení konštatuje Sťažovateľ naplnenie čl. 3.1.1 Pravidiel ADR.

(15) Sťažovateľ uvádza, že je taktiež naplnená podmienka čl. 3.1.2 Pravidiel ADR, keďže nejde o výrazy tradičné pre slovenský a český jazyk, preto je pravdepodobnosť zámény daná.

(16) K pravdepodobnosti zámény taktiež uvádza Sťažovateľ, že tá nemusí byť ďalej skúmaná, keďže Držiteľ spornú Doménu žiadnym spôsobom nevyužíva.

(17) Sťažovateľ poukazuje na konkurenčné postavenie Držiteľa voči nemu v oblasti výrobkov (doplňkov výživy na podporu rastu vlasov a nechťov) na území Slovenskej Republiky a taktiež tvrdí, že už od roku 2017 bol účastníkom hospodárskej súťaže tým, že distribuoval a vykonával marketing vlastných výrobkov s označením „VENIRA“.

(18) Sťažovateľ taktiež poukazuje na fakt, že Držiteľ z titulu konkurenčného postavenia v oblasti predaja týchto výrobkov musel vedieť o označení „VENIRA“ a existencii práv Sťažovateľa, teda nemohlo sa jednať o náhodný výber. V tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České Republiky č. 04296.

(19) Sťažovateľ má za to, že boli preukázané podmienky čl. 3.4.2 písm. b) a čl.3.4.3 Pravidiel ADR tým, že Držiteľ konal v zlej viere, keď si registroval doménové meno, ktoré kopíruje označenie zhodné s označením Sťažovateľa, a to ako priamy konkurent Sťažovateľa a túto Doménu po celý čas nijako nevyužíval, iba ju držal, resp. blokoval jej použitie iným subjektom.

Obrana Držiteľa

(20) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

(22) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [3.1.3 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 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.

(23) 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 meniu, 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 situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(24) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie ide ak: **(1)** Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); **(2)** Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); **(3)** Držiteľ ako fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria práva k Chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); **(4)** Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsobil ujmu Sťažovateľovi (čl. 3.3.4 Pravidiel ADR); **(5)** Dátum nadobudnutia Domény je starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní (čl. 3.3.5 Pravidiel ADR).

(25) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: **(1)** Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR); **(2)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane alebo nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo

nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR); (3) Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel ADR); (4) Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti 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

(26) Sťažovateľ musí pre úspech v spore tvrdiť a preukázať, že Doména je (a) zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, (b) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť 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

(27) V prvom rade je nutné zistiť a overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Podľa ustanovenia čl. 2.6 Pravidiel ADR platí, že chránené označenie je právom chránené označenie, najmä zapísaná ochranná známka, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, názov chránenej odrody rastlín, nezapísané označenie, obchodné meno, názov právnickej osoby, vrátane názvu orgánov verejnej správy vrátane verejnoprávných inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií, označenie podniku či prevádzkarne, meno alebo chránený pseudonym alebo všeobecne známa prezývka fyzickej osoby alebo názov chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označenie literárnych postáv.

(28) Sťažovateľ v Návrhu preukázal, že je oprávnený užívať označenie „VENIRA“ chránené dvoma ochrannými známkami, ktorých majiteľom je [anonymizované] (riaditeľ a jediný člen správnej rady Sťažovateľa), a to ochrannou známkou EÚ č. 18019906, dátum podania prihlášky 7.2.2019 a ochrannou známkou ÚPV ČR č. 539559, dátum podania prihlášky 11.5.2017. Teda vo vzťahu k územiú Slovenskej republiky Sťažovateľ vykonáva práva k Chránenému označeniu z ochrannej známky EÚ č. 18019906 s právom prednosti k dátumu 7.2.2019, nakoľko ochranná známka ÚPV ČR č. 539559 sa vzťahuje iba na územie Českej republiky a nie priamo aj na územie Slovenskej Republiky.

(29) Na preukázanie existencie Chráneného označenia podľa čl. 2.6. Pravidiel ADR ešte pred registráciou Domény Sťažovateľ preukázal, že ešte pred registráciou Domény Držiteľom

vykonával podnikateľskú činnosť predaja výrobkov pod doménovým menom venira.cz, cez ktorý ponúkal a predával výrobky aj na slovenský trh s označením „VENIRA“, ku ktorému má registrovanú ochrannú známku v ČR, resp. oprávnenie ju používať. Uvedené Sťažovateľ preukázal potvrdením o množstve expedovaných balíkov do SR, a to v období od 1.1.2017 do 2.5.2018 v počte 1032 balíkov, v období od 3.5.2018 do 31.5.2020 v počte 4193 balíkov. Ďalej vyššie uvedenú skutočnosť Sťažovateľ preukázal aj množstvom zobrazení venira.cz užívateľmi z územia Slovenskej Republiky podľa ktorého v období od 1.8.2017 do 30.4.2018 uvedenú webovú lokalitu navštívilo 9463 užívateľov zo všetkých samosprávnych krajov SR, ktorí vykonali spolu 811 transakcií v celkovej hodnote 334689,66 Kč. Ďalej Sťažovateľ na preukázanie jeho pôsobenia na slovenskom trhu predložil faktúry zo dňa 24.11.2017 a zo dňa 21.9.2018 vystavené spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., ktorými preukázal svoje investície do marketingu na území Slovenskej republiky.

(30) Vzhľadom na platnosť ochrannej známky EÚ č. 18019906 v čase rozhodovania tohto sporu možno považovať označenie „VENIRA“ za Chránené označenie v zmysle čl. 2.6. Pravidiel ADR, teda existencia Chráneného označenia bola Sťažovateľom preukázaná.

(31) Expert neposudzoval všeobecnú známosť českej ochrannej známky na území Slovenskej republiky pred dátumom prednosti ochrannej známky EÚ, nakoľko to v predmetnej veci nie je rozhodujúce vzhľadom na okolnosti prípadu a to najmä na skutočnosť, že Držiteľ Domény od registrácie až po súčasnosť (viac ako 2 roky) vôbec nevyužíval.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(33) Vo vzťahu k zhodnosti Domény venira.sk vo vzťahu k Chránenému označeniu je potrebné uviesť, že platí úzus, 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 — apetito (APETITO)].

(34) 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 (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.

(35) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery, 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].

(36) 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).

(37) 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.

(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 „venira.sk“ s označením „VENIRA“, ktorá predstavuje Chránené označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia.

(40) Doména venira.sk je tak zhodná s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povesť

(41) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. Pravdepodobnosť zámieny 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). Sťažovateľ však postup podľa čl. 3.8. Pravidiel ADR netvrdil. Preto je potrebné pristúpiť k hodnoteniu pravdepodobnosti zámieny Chráneného označenia a Domény venira.sk.

(42) Pojem pravdepodobnosť zámieny je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom vo vzťahu k okolnostiam daného prípadu. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia

pravdepodobnosť zámenny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(43) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny 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).

(44) Rovnako pravdepodobnosť zámenny môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a Chránené označenie má navyše vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ 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 zámenny len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v čl.3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

(45) 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).

(46) V prípade Sťažovateľa je potrebné uviesť, že Chránené označenie „VENIRA“ nie je súčasťou slovenského jazyka, preto je pravdepodobnosť zámenny v danom prípade vyššia. Toto označenie bolo Sťažovateľom používané v rámci marketingových a propagačných aktivít na území Slovenskej republiky, z čoho možno taktiež vyvodiť zvýšenú pravdepodobnosť zámenny označenia. V prospech argumentácie Sťažovateľa svedčí aj fakt, že označenie „VENIRA“ je používané v totožnej oblasti v akej podniká Držiteľ a teda oblasti výživových doplnkov na podporu rastu vlasov a nechťov.

(47) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou venira.sk a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny v zmysle čl. 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(48) 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.

(49) 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 je táto podmienka splnená.

Nedostatok dobrej viery

(50) 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.

(51) 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, podľa ktorého platí: „*Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní Domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Panelom Expertov preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel.*“

(52) 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.

(53) V prospech Sťažovateľa svedčí skutočnosť, že Držiteľ je podnikateľom v totožnej, konkurenčnej oblasti ako Sťažovateľ a je len veľmi nepravdepodobné, že by o existencii Chráneného označenia Sťažovateľa nevedel. Sťažovateľ taktiež preukázal, že Držiteľ bol v tom istom čase ako registroval Doménu prevádzkovateľom e-shopu hairburst.sk, ktorá ponúkala produkty z oblasti totožnej s predmetom podnikania Sťažovateľa.

(54) Taktiež je potrebné uviesť, že z dôkazov predložených Sťažovateľom, ktoré Držiteľ svojou procesnou pasivitou nijak nepoprel, vyplýva, že Držiteľ skutočne Doménu po celú dobu nepoužíval.

(55) 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 „venira.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 viac ako dva roky odo dňa registrácie domény (3.5.2018), 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.

(56) 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.

(57) 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 venira.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ľubomír Lukič

Dátum: 09.09.2020