

Číslo konania: 27/2020

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **JUNG S.A.S,**
154 boulevard Macdonald
F-75019 Paříž, Francúzsko

Zástupca sťažovateľa: Všetěčka Zelený Švorčík a partneři, advokátska a patentová
kancelária
Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká republika

Držiteľ: **Domain Robot Limited**
6-9 Trinity Street
2 Dublin 2, Írsko
ID: 37824-SKIX

Zástupca držiteľa: -

Doména: **backmarket.sk**

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia
práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery;
opakované nekalé jednanie; blokačný charakter; domain
grabbing.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény backmarket.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochrannej známky „BACK MARKET“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej

viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom Držiteľ sa zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane, pričom všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o tzv. domain grabbing. Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Procesná situácia

(1) Návrhom podaným dňa 18.09.2020 (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 backmarket.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 23.09.2020. Sťažovateľ spolu s Návrhom požiadal o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR, čomu spoločnosť SK-NIC, a.s. dňa 24.09.2020 vyhovela.

(2) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku a úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi elektronicky spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku.

(3) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

(4) 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 stal JUDr. Tomáš Klinka.

(5) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 17.10.2020.

Tvrdenia Sťažovateľa

(6) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je francúzskou spoločnosťou, ktorá od roku 2014 pod označením „Back Market“ poskytuje službu umožňujúcu obchodovanie s renovovaným tovarom, najmä s elektronikou. Služba „Back Market“ je založená na tom, že tovar ponúkaný prostredníctvom tejto služby bolo renovované certifikovanými odborníkmi. Služba „Back Market“ je prevádzkovaná prostredníctvom viacerých lokálnych web stránok, a to buď priamo Sťažovateľom (napr. www.backmarket.fr, www.backmarket.de, www.backmarket.be, www.backmarket.es, www.backmarket.at či www.backmarket.co.uk) alebo prostredníctvom spoločnosti BACK MARKET, Inc. spriaznenej so Sťažovateľom (napr. www.backmarket.com). Prostredníctvom služby „Back Market“ je každý mesiac predaných viac ako 200 tisíc výrobkov, čo túto službu robí popredným globálnym trhom zameraným výhradne na renovované technologické výrobky. Webové stránky prevádzkované

Sťažovateľom majú mesačne okolo 11 miliónov návštevníkov. Stránka Sťažovateľa na sociálnej sieti Facebook má viac ako 300 tisíc sledovateľov. Obchodné meno Sťažovateľa je „Back Market“. Sťažovateľ vlastní viacero rôznych domén obsahujúcich slovný prvok „backmarket“, napr. backmarket.fr, back-market.fr, backmarket.es, backmarket.it, backmarket.eu či back-market.eu, ktoré boli registrované skôr ako Doména. Na preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil viaceré dôkazy, vrátane snímok (aj archívnych) uvedených web stránok a stránky Facebook, vrátane ich prekladu do českého jazyka, výpis z databázy poskytujúcej údaje z francúzskeho obchodného registra, ako aj výpisy z uvedených domén Sťažovateľa.

(7) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1415150 „BACK MARKET“ s dátumom prednosti 22.09.2017 a s vyznačením - okrem iného - pre Európsku úniu, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 37 medzinárodného triedenia. Na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil výpis z databázy Madrid Monitor.

(8) V Návrhu Sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že spoločnosť Držiteľa je prepojená so spoločnosťou registrátora INWX GmbH a to tak cez automatické presmerovanie domovskej domény Držiteľa (domainrobot.eu) na webstránky registrátora (www.inwx.de), ako aj cez kontaktnú osobu (pán Mario Peschel). Držiteľ je držiteľom 281 domén registrovaných v doméne najvyššej úrovne .sk, z ktorých niektoré sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannými známkami platnými na území Slovenskej republiky. Na preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil výpis Domény z databázy whois.sk-nic.sk a tiež výpisy príslušných domén spolu s výpismi z príslušných známkových databáz.

(9) Podľa Sťažovateľa Doména sa skladá z prvkov „backmarket“ a „sk“, pričom prvok nesúci rozlišovaciu spôsobilosť „backmarket“ je zhodný s ochrannou známkou BACK MARKET a s obchodným menom Sťažovateľa. Keďže Pravidlá registrácie domén .sk nedovoľujú, aby v názve domén bola medzera, označenie „backmarket“ v Doméne je tak prirodzeným spôsobom použitia ochrannej známky BACK MARKET v doméne .sk. Prípona „sk“ je obligatórnou náležitosťou každej domény najvyššej úrovne, ktorá identifikuje štát registrácie domény, v prípade Domény Slovenskú republiku a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je bezpredmetná pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny. Podľa Sťažovateľa bola Doména registrovaná dňa 26.08.2018, teda neskôr ako je dátume prednosti ochrannej známky BACK MARKET a dátum registrácie obchodného mena

(10) Sťažovateľ v Návrhu ďalej poukázal na § 8 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (práva majiteľa ochrannej známky) a tiež na § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka (tzv. generálna klauzula nekalej súťaže). Sťažovateľ nedal súhlas Držiteľovi na používanie ochrannej známky BACK MARKET a obchodného mena „BACK MARKET“ v Doméne. Dochádza tým k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a zo súťažných výkonov Sťažovateľa, pričom registrácia Domény môže vyvolávať dojem, že prebehla so

súhlasom Sťažovateľa a je ju možné považovať za tzv. blokačnú nekalú súťaž.

(11) Sťažovateľ ďalej poukázal na články 3.6.1 a 3.6.2 Pravidiel registrácie domén .sk, ako aj na článok 2.6, článok 3.1, článok 3.2, článok 3.3 a 3.4 Pravidiel ADR. Podľa Sťažovateľa Doména je zhodná s ochrannou známkou BACK MARKET s obchodným menom Sťažovateľa, existuje pravdepodobnosť zámery s chráneným označením Sťažovateľa, pričom Držiteľ nemá právo či legitímny záujem k Doméne a registroval si ju v zlej viere. Poukázal tiež na to, že Doména nie je vôbec používaná, Držiteľ nie je sám majiteľom žiadnej ochrannej známky podobnej Doméne s platnosťou v Slovenskej republike, nemá žiadne spojenie s činnosťou Sťažovateľa, nemá súhlas Sťažovateľa na používanie chráneného označenia, nepoužíva Doménu v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov či služieb a nie je ani všeobecne známy pod chráneným označením a Sťažovateľovi svedčí aj právo prednosti. Na preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil snímku z webovej stránky na Doméne, rešerš na názov Držiteľa v známkových databázach (ÚPV SR, EUIPO, Madrid Monitor).

(12) Podľa Sťažovateľa Držiteľ nekonal v dobrej viere pri registrácii Domény, nakoľko Sťažovateľovi svedčí právo prednosti a skoršieho poskytovania služieb pod označením „Back Market“, pri zadaní „back market“ do vyhľadávača Google sa zobrazované vzťahujú výlučne na Sťažovateľa, Doména je zhodná s chráneným označením, Sťažovateľ je pod chráneným označením známy aj na sociálnej sieti Facebook, Doména nie je používaná dlhšie ako 2 roky od dátumu jej registrácie, Držiteľ sa do takéhoto konania zapojil opakovane; tu Sťažovateľ poukázal aj na skutočnosti uvedené v bode 8 tohto rozhodnutia a na rozhodnutia Arbitrážneho a mediačného centra WIPO podľa UDRP. Sťažovateľ poukázal aj na skutočnosť, že Doména bola registrovaná prostredníctvom poskytovateľa služby ponúkajúcej tretím osobám registráciu doménových mien bez toho, aby údaje týchto osôb boli uvedené v príslušných doménových registroch (tzv. privacy service), čo tiež svedčí o nedostatku dobrej viery Držiteľa.

(13) Sťažovateľ predložil rozhodnutie *Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky* č. 00712 vydané podľa *Pravidel alternativního řešení sporu* vo veci domény backmarket.cz.

(14) V závere Návrhu Sťažovateľ poukázal aj na niektoré rozhodnutia slovenských súdov v doménových sporoch, ako aj na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-529/07 Chocholadenfabriken Lindt & Sprüngli v súvislosti s konceptom dobrej viery v známkovom práve.

(15) Na základe vyššie uvedeného Sťažovateľ tvrdí, že Doména je zhodná so chráneným označením v súlade s Pravidlami ADR. Sťažovateľ Návrh podal na základe bodu 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR - Doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem a na základe bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR – Doména nebola získaná alebo používaná v dobrej viere.

(16) Sťažovateľ v Návrhu v súlade s 11 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku uvádza, že nemá vedomosť o existencii ďalších konaní, ktoré sa začali, resp. boli ukončené, v súvislosti s Doménou.

(17) Vzhľadom na vyššie uvedené Sťažovateľ žiada, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech a aby v zmysle čl. 3.5 Pravidiel ADR bola Doména backmarket.sk bezodplatne prevedená na Sťažovateľa.

Obrana Držiteľa

(18) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

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

(21) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palety práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávných 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, ak ich relevantné právo uznáva ako chránené statky.

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

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

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

prípadoch 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

(25) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Po preverení v známkovej databáze WIPO Madrid Monitor a EUIPO eSearch Plus sme zistili - v súlade s tvrdeniami Sťažovateľa uvádzanými v Návrhu - že Sťažovateľ je majiteľom platnej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1415150 „BACK MARKET“ s dátumom prednosti 22.09.2017, dátumom zápisu 27.12.2018 a s vyznačením - okrem iného - pre Európsku úniu, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 37 medzinárodného triedenia. Pre účely tohto rozhodnutia sme ako Chránené označenie identifikovali uvedenú medzinárodnú ochrannú známku Sťažovateľa. Ochranné známky sa považujú za typické chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a teda máme za to, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu.

(26) S prihliadnutím na skutočnosť, že dátum prednosti Chráneného označenia (22.09.2017) je skorší ako dátum prvej registrácie Domény (26.08.2018), ako dátum nadobudnutia súčasným Držiteľom (17.03.2020), a tiež na skutočnosť, že Chránené označenie má v súlade s príslušnou legislatívou účinky na území Slovenskej republiky, nepovažovali sme za efektívne ďalej sa zaoberať prípadnými inými titulmi, z ktorých by Sťažovateľ mohol odvodzovať svoje práva v tomto doménovom spore (najmä obchodné meno, nezapísané označenie), nakoľko by to na celkovom výsledku nič nezmenilo.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(28) 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).

(29) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s domácimi elektrickými

spotrebičmi, zariadeniami, ich príslušenstvom a súvisiacimi maloobchodnými, marketingovými a sprostredkovateľskými službami, možno konštatovať, že so zreteľom na povahu týchto tovarov a služieb je priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom slovenskom spotrebiteľovi.

(30) Chránené označenie tvorí výlučne slovný prvok „BACK MARKET“. Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „backmarket.sk“ s Chráneným označením je možné dôjsť k záveru, že **Doména je zhodná s Chráneným označením a to tak z hľadiska vizuálneho, ako aj fonetického a významového**, nakoľko tak Doména, ako aj Chránené označenie sú tvorené výlučne tým istým reťazcom znakov. Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ v Doméne a ani pridanie medzery medzi dvomi slovnými prvkami tvoriacimi Chránené označenie pritom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a nijako nemení záver o zhodnosti Domény s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povesť

(31) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. V prípade, ak však má Chránené označenie v relevantnej časti verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie pravdepodobnosti zámieny nie je nevyhnutné. Sťažovateľ v Návrhu netvrdil, že Chránené označenie by malo mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, preto sme sa aplikáciou čl. 3.8 Pravidiel ADR nezaoberali.

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

(33) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny 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 zámienka. 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).

(34) Rovnako pravdepodobnosť zámieny 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 zámeny 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.

(35) Ako bolo konštatované v bode 30, v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť s Chráneným označením. Doména sa v čase podania Návrhu ani v čase rozhodnutia tejto veci verejne nepoužívala.

(36) Ďalej treba uviesť, že **Chránené označenie má priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť**, pretože jeho význam – len v anglickom jazyku (doslova „zadný trh“, prenesene a gramaticky neúplne „späť na trh“ – „back to market“) – sám osebe len nepriamo evokuje spojitosť s tovarmi, ktoré sa renovované vracajú späť („back“) na trh („market“) a súvisiacimi maloobchodnými, marketingovými a sprostredkovateľskými službami. Samotné spojenie anglických slov „back“ a „market“ v Chránenom označení je pre priemerného spotrebiteľa nezvyčajné, neobvyklé a možno v ňom vytuší aj vtipnú narážku na všeobecne zavedený anglický výraz „black market“ (čierny trh). Priemernú rozlišovaciu spôsobilosť má pritom aj samotná Doména, a to z dôvodu, že jej znenie je zhodné s Chráneným označením.

(37) Navyše, na základe Sťažovateľom predložených dôkazov **možno Chránenému označeniu nad rámec inherentnej rozlišovacej spôsobilosti nepochybne pripísať aj zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosť) v tom zmysle, že spotrebiteľia si spájajú Chránené označenie s tovarmi a službami Sťažovateľa**. Sme toho názoru, že na účely posúdenia zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) je potrebné zohľadniť aj Sťažovateľom predložené výsledky vyhľadávania „backmarket“ v Google vyhľadávači (bod 12 tohto rozhodnutia), ktoré v SK verzii vyhľadávača Google ukazujú - podľa nášho názoru unikátny - výsledok nájdených webových stránok výlučne spájaných s produktmi a službami značky „BACK MARKET“, s výnimkou niekoľkých nájdených webových stránok v súvislosti s výrazom „black market“. Pri zopakovaní tohto vyhľadania dňa 17.11.2020 sme na prvých 10 stranách výsledkov nenašli žiadny relevantný výsledok, ktorý by priamo alebo nepriamo neodkazoval na produkty alebo služby značky „BACK MARKET“, opäť s výnimkou niekoľkých nájdených webových stránok v súvislosti s výrazom „black market“. S ohľadom aj na povahu doménového sporu – ktorý je vo svojej podstate viazaný na prostredie internetu – prikladáme uvedeným výsledkom vyhľadávania v Google vyhľadávači určitú hodnotu aj pri posúdení zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) Chráneného označenia v prospech Sťažovateľa. A nemožno opomenúť aj už skutočnosti uvádzané Sťažovateľom (bod 6 tohto rozhodnutia) svedčiace o výraznej aktivite Sťažovateľa v prostredí internetu. Podčiarknuc vyššie uvedené, sme presvedčení, že **Chránené označenie má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť**.

(38) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámery možno povedať, že: **(1)** Doména `backmarket.sk` je zhodná s Chráneným označením „BACK MARKET“, **(2)** Chránené označenie „BACK MARKET“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** keďže kritérium zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb sa neuplatňuje, to súhrnne vedie k záveru, že **medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery** v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(39) 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.

(40) Keďže Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril, a teda nijakým spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k Doméne, respektíve Chránenému označeniu prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem, môžeme považovať túto domnienku za formálne naplnenú a nevyvrátenú. Navyše, z informácií uvedených v Návrhu a z predložených dôkazov vyplýva záver o absencii práva alebo legitímneho záujmu na strane Držiteľa ako vecne a argumentačne podložený, takže - hypoteticky - opačný záver by bol krajne nepravdepodobný aj v prípade, ak by sa Držiteľ proti Návrhu bol aktívne bránil. Z týchto dôvodov máme za to, že podmienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu je splnená.

Nedostatok dobrej viery

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

(42) 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“.

(43) 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“).

(44) Vo všeobecnosti platí, že **priestor na dobrú vieru držiteľa domény je tým užší, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť chráneného označenia, resp. tých jeho prvkov, ktoré sú zhodné alebo podobné s prvkami domény a je prakticky úplne eliminovaný v prípade konštatovania dobrého mena chráneného označenia**, samozrejme vždy za predpokladu nedostatku držiteľovho práva alebo legitímneho záujmu k doméne.

(45) 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).

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

(47) V prejednávacom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény. Ako bolo uvedené vyššie, Sťažovateľ vykonáva práva ku Chránenému označeniu minimálne od roku 2014 s formálnou známkovou ochranou od roku 2017 (bod 6 v spojení s bodom 25 tohto rozhodnutia), pričom Chránené označenie má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (bod 37 tohto rozhodnutia). **Je nepravdepodobné, že by Držiteľ v čase nadobudnutia Domény (17.03.2020) nevedel o existencii značky „BACK MARKET“**, ktorá bola v tom čase neprehliadnuteľne prítomná v prostredí internetu, na sociálnych sieťach a v iných doménach Sťažovateľa (bod 6 tohto rozhodnutia)

(48) V čase podania Návrhu ani v čase rozhodnutia vo veci sa Doména aktívne nepoužívala a nebol predložený žiadny dôkaz svedčiaci o tom, že by sa používala v minulosti.

(49) Ďalej treba zobrať do úvahy skutočnosť, na ktorú poukazoval Sťažovateľ, že Držiteľ sa opakovane zapojil do konania, kedy si neoprávnene registroval doménu pri absencii práva

a legitímneho záujmu k nej: curaden.sk, solarisbank.sk, cerampiu.sk, legero-united.sk. Napriek tomu, že nejde o judikované doménové spory, možno súhlasiť so Sťažovateľom, že aj **registrácia, resp. držba týchto domén Držiteľom svedčí o systematickom a hromadnom obsadzovaní potenciálne hodnotných domén s cieľom blokovat' oprávneného majiteľa práv (tzv. domain grabbing)**. Uvedené domény sú tiež nepoužívané už dlhší čas a s ohľadom na všetky známe okolnosti (pozri aj bod 8 tohto rozhodnutia) je nanajvýš nepravdepodobné, že by mal Držiteľ súhlas majiteľa príslušných práv (najmä ochranných známok) na ich registráciu, resp. držbu. Záveru, že zo strany Držiteľa ide o tzv. domain grabbing nasvedčuje aj Sťažovateľom predložené rozhodnutie *Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky* č. 00712 vydané podľa *Pravidel alternativního řešení sporu* vo veci domény backmarket.cz. Aby nedošlo k omylu, samotná skutočnosť, že Držiteľ nebol úspešný v doménovom spore o zhodnú doménu v inej jurisdikcii, teda v inej doméne najvyššej úrovne (v tomto prípade .cz), nemusí bez ďalšieho nutne implikovať záver o nedostatku dobrej viery Držiteľa aj v doménovom spore v najvyššej doméne .sk rozhodovanom podľa Pravidiel ADR. Expert by mal vždy zohľadniť aj ostatné známe okolnosti a prípadné odlišnosti, ktoré môžu súvisieť napr. s otázkami teritoriálnej povahy.

(50) S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme sa už v záujme efektivity nezaoberali prípadnými inými skutočnosťami v otázke posudzovania (ne)dobrej viery Držiteľa, ako napr. tzv. privacy service (pozri bod 12 tohto rozhodnutia), pretože by neboli spôsobilé zmeniť naše finálne posúdenie v tomto spore.

(51) Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu v zmysle bodu 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania (konania) opakovane. Z okolností tohto sporu je zrejmý blokačný charakter držby Domény. Navyše, Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr. Tým bola zároveň naplnená skutková podstata v zmysle bodu 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR.

(52) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny, a že **c)** Doména bola registrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, 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 backmarket.sk sa prevádza z jej Držiteľa na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Tomáš Klinka

Dátum: 17.11.2020