

Číslo konania: 42/2022

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

- Sťažovateľ:** **GNT Group B. V.**
Industrieweg 26
NL-5731 HR Mierlo, Holandské kráľovstvo
- Zástupca sťažovateľa:** **JUDr. Andrea Kús Považanová, advokátka (SAK č. 3849)**
Elišky Peškové 735/15
150 00 Praha 5, Česká republika
- Držiteľ:** **Nutri a. s.**
Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 137 433
ID: NUTR-0007
- Zástupca držiteľa:** **Bukovinský & Chlipala, s. r. o., advokátska kancelária**
Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
- Doména:** **nutrifood.sk**
- Kľúčové slová:** zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; rozlišovacia spôsobilosť; označenie domény; dostatok dobrej viery; právo a legitímny záujem; chránené označenie.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény nutrifood.sk z jej držiteľa na svojho právneho zástupcu z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv vyplývajúcich mu z ochrannej známky EÚ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia bola doména nutrifood.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť domény s chráneným označením.

Nekonštatoval však existenciu pravdepodobnosti zámery medzi doménou a chráneným označením, nakoľko držiteľ používa Doménu pre tovary a služby odlišné ako je chránené označenie (registrovaná ochranná známka). Držiteľ preukázal právo aj legitímny záujem na používaní domény z dôvodu registrovaných ochranných známok a používania nezapísaných označení. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri registrácii alebo používaní domény Držiteľom. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamieta.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 1.9.2022 (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 <nutrifood.sk> (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na právneho zástupcu Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 5.9.2022.
- (2) Sťažovateľ v Návrhu žiadal o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.
- (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. Na základe žiadosti Držiteľa o predĺženie lehoty na vyjadrenie zo dňa 5.10.2022 Centrum ADR tejto žiadosti vyhovel a Držiteľ sa k Návrhu v stanovenej lehote dňa 15.10.2022 vyjadril.
- (4) Podaním zo dňa 24.10.2022 sa vo veci vyjadril Sťažovateľ (replika), na čo opätovne reagoval Držiteľ (duplika). Druhú repliku podal vo veci Sťažovateľ dňa 9.11.2022, na čo Držiteľ opätovne reagoval emailom zo dňa 10.11.2022.
- (5) 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.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi ku dňu 12.11.2022.

Tvrdenia Sťažovateľa

- (7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 698340 „NutriFood“ s právom prednosti od 10.12.1997, ktorá je zapísaná v triede 30 pre tovary „*Foodstuff supplements with sensory functions, made from fruit, vegetables, plants and herbs*“ (t. j. potravinové doplnky so senzorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín) (ďalej len „Chránené označenie“ alebo „Ochranná známka EÚ“).
- (8) Sťažovateľ pôsobí na trhu v oblasti doplnkov potravín, najmä v oblasti výroby farbivých

koncentrátov na báze jedlého ovocia, zeleniny a rastlín.

(9) V roku 2016 podal Držiteľ prihlášku na registráciu národnej obrazovej ochrannej známky č. POZ 507-2016 pozostávajúcej aj zo slovného prvku „Nutrifood“. Sťažovateľ podal proti Držiteľovej prihláške dňa 30.8.2016 námietky a predmetná prihláška bola zamietnutá.

(10) V roku 2016 podal Držiteľ aj prihlášku na registráciu národnej obrazovej ochrannej známky č. POZ 2574-2016 pozostávajúcej aj zo slovného prvku „NutriFood eat healthy, live healthy“. Sťažovateľ podal proti Držiteľovej prihláške dňa 29.5.2017 námietky a predmetná prihláška bola zamietnutá.

(11) Držiteľ vznikol dňa 27.1.2016 a dňa 29.1.2016 došlo k prvej registrácii domény nutrifood.sk. Z verejne dostupného výpisu z databázy domén prevádzkovej zo strany registrátora SK-NIC nevyplýva, že by Držiteľ bol prvým držiteľom domény, nakoľko kontakt Držiteľa (NUTR-0007) bol vytvorený až dňa 1.9.2007.

(12) Sťažovateľ má právo prednosti k označeniu „Nutrifood“ na Slovensku vzhľadom na prioritu Ochrannej známky EÚ odo dňa 10.12.1997.

(13) Dňa 7.1.2018 došlo k zmene názvu Držiteľa z pôvodného „Nutrifood s. r. o.“ na „Nutri a. s.“.

(14) Doména <nutrifood.sk> je zhodná so slovnou Ochrannou známkou EÚ.

(15) Držiteľ používa Doménu <nutrifood.sk> na komerčné účely, a to na prevádzkovanie predajného miesta (eshopu), na ktorom ponúka na predaj predovšetkým potraviny a potravinové doplnky, ktoré sú zhodné, zameniteľne podobné alebo súvisia s tovarmi označenými ako „potravinové doplnky so sensorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín“. Na označenia svojich tovarov používa Držiteľ označenia obsahujúce slovný prvok „NutriFood“. Spotrebitelia tak môžu nadobudnúť klamný dojem, že tovary Držiteľa ponúkané v eshope označené ako „NutriFood MRP“ a „NutriFood Keto“ pochádzajú od Sťažovateľa, prípadne, že medzi Sťažovateľom a Držiteľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia.

(16) V prípade, že Držiteľ nadobudol Doménu až po podaní námietok zo strany Držiteľa proti prihláškam ochranných známk č. POZ 507-2016 (bod 9 rozhodnutia) a POZ 2574-2016 (bod 10 rozhodnutia), je Sťažovateľ presvedčený, že Držiteľ nenadobudol doménu <nutrifood.sk> v dobrej viere, keďže si v danej dobe bol alebo musel byť vedomý platnosti a účinnosti ochrannej známky „Nutrifood“ Sťažovateľa na území Slovenskej republiky.

(17) Podľa Sťažovateľa existuje pravdepodobnosť zámieny medzi Ochrannou známkou EÚ a Doménou <nutrifood.sk> (tovary ponúkané Držiteľom v eshope na Doméne sú zhodné, zameniteľne podobné alebo súvisia s tovarmi chránenými Ochrannou známkou EÚ).

(18) Vzhľadom na vyššie uvedené, sa Sťažovateľ v petite svojho návrhu domáha, aby došlo k prevodu Domény <nutrifood.sk> na právnu zástupkyňu Sťažovateľa, JUDr. Andreu Kús Považanovú, advokátku, ktorá je evidovaná v databáze SK-NIC ako používateľ ID č.

ANEA114.

(19) Sťažovateľ navrhol, aby podľa čl. 4.6.1 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk spoločnosť SK-NIC zablokovala prevod domény <nutrifood.sk> až do ukončenia konania vo veci jeho návrhu na prevod Domény <nutrifood.sk>.

Obrana Držiteľa

(20) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril a uviedol, že považuje návrh Sťažovateľa v celom rozsahu za neopodstatnený, pretože nie sú splnené podmienky, ktoré vyžadujú Pravidlá alternatívneho riešenia sporov ADR v znení účinnom od 1.9.2020 (ďalej len „Pravidlá ADR“), predovšetkým

- Sťažovateľ v návrhu neuviedol základné tvrdenia, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem (neuniesol bremeno tvrdenia),
- medzi Chráneným označením (ochrannou známkou Sťažovateľa) a Doménou neexistuje pravdepodobnosť zámeny,
- Držiteľ má k Doméne a Chránenému označeniu právo a aj legitímny záujem,
- Sťažovateľ nepreukázal, že by Doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere, čím neuniesol dôkazné bremeno a
- nebol predložený súhlas Sťažovateľa, ktorý by obsahoval označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorú má byť Doména prevedená.

(21) Držiteľ poukázal na skutočnosť, že Sťažovateľ založil svoj návrh na jedinom Chránenom označení, ktorým je Ochranná známka EÚ zapísaná len pre tovary v triede 30.

(22) Držiteľ poukázal na inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť Ochranej známky EÚ na minimálnej až takmer nulovej úrovni, vychádza však z toho, že keď takéto označenie bolo zapísané, uvedená Ochranná známka EÚ by mala mať aspoň nevyhnutnú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Domnieva sa však, že vzhľadom na zmenu praxe by v súčasnosti zverejnenie takejto prihlášky nebolo možné, pritom poukazuje na aktuálnu rozhodovaciu prax EUIPO.

(23) Držiteľ potvrdil, že Doména sa verejne používa, a to v súvislosti s ponukou a predajom tovarov na webstránke <https://www.nutrifood.sk/> prevádzkovanvej Držiteľom. Odkázal tu aj na dôkazy predložené samotným Sťažovateľom, ktoré preukazujú povahu ponúkaných a predávaných tovarov: ide o (vysoko)bielkovinové potraviny na lekárske použitie, resp. diétne potraviny na lekárske použitie. Posúdenie podobnosti tovarov je preto súčasťou testu pravdepodobnosti zámeny aj v zmysle Pravidiel ADR.

(24) Ďalej poukázal na skutočnosť, že Ochranná známka EÚ bola v roku 2020 právoplatne zrušená pre tovary v triede 5 – potravinové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou.

Dôvodom zrušenia bolo nepreukázanie skutočného používania Ochranej známky EÚ práve pre tieto konkrétne tovary v triede 5. Ochranná známka EÚ bola z toho dôvodu ďalej zapísaná len pre tovary v triede 30 – potravinové doplnky so senzorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín, ku ktorým Sťažovateľ skutočné používanie dokázal preukázať.

(25) V nadväznosti na túto skutočnosť Držiteľ poukázal na okolnosti spojené s konaním na ÚPVSR vo veci registrácie ochranných známk popísaných v bodoch 9 a 10 rozhodnutia. Držiteľ uviedol, že hlavným dôvodom vyhovenia námietkam Sťažovateľa podaným proti prihláškam slovenských ochranných známk POZ 507-2016 a POZ 2574-2016 bola práve podobnosť s tovarmi v neskôr zrušenej triede 5 Ochranej známky EÚ. Aktuálne však už Ochranná známka EÚ nie je registrovaná pre žiadne tovary v triede 5.

(26) Držiteľ poukázal na skutočnosť, že Sťažovateľ sa v Návrhu snaží preukázať podobnosť tovarov, ktoré prostredníctvom webovej stránky na Doméne ponúka, resp. predáva Držiteľ, avšak úplne opomenul skutočnosť, že tieto tovary patria do triedy 5, a nie do triedy 30. Tovary v triede 5 totiž zahŕňajú špecificky (okrem iného) práve bielkovinové potraviny na lekárske použitie či diétne potraviny na lekárske použitie, vo vzťahu ku ktorým sa Doména verejne používa. Pri porovnaní tovarov Držiteľa v triede 5 a tovarov Sťažovateľa v triede 30 nemožno prehliadnúť zásadné odlišnosti, najmä: účel produktov (finálny produkt vs. polotovary), obchodné kanály (eshop vs. klasický predaj), spôsoby predaja (maloobchod vs. veľkoobchod), relevantná verejnosť (široká verejnosť, jednotlivci vs. špecializovaní výrobcovia potravín a nápojov, firmy), obchodné modely (služby diétnych programov pre jednotlivcov vs. dodávky polotovarov pre veľkokapacitných výrobcov) a aj úroveň pozornosti relevantnej verejnosti (tá je objektívne vyššia tak u profesionálov v oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu, ako aj u zákazníkov zaujímavých sa o bielkovinové potraviny či diétne potraviny na lekárske použitie).

(27) Držiteľ ďalej uviedol, že ako vyplýva z nástroja Similarity, ktorý je dostupný na webe EUIPO, doterajšia prax známkových úradov pri posudzovaní podobnosti tovarov v triede 5 a triede 30 dospela k záveru, že s jednou jedinou výnimkou (tr. 5 – Bylinkové čaje na lekárske použitie vs. tr. 30 – Čaj), nie sú žiadne tovary v týchto triedach vzájomne podobné.

(28) Držiteľ tiež upozornil na to, že Doména sa používa nielen v súvislosti s tovarmi, ale aj v súvislosti so službami, ktoré zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o diétach, redukčných programoch, diétnych potravinách a bielkovinových potravinách, zostavovanie jedálničkov, odporúčania receptov, služby poradcu, služby diagnostiky metabolizmu a publikácie článkov, blogov a príbehov.

(29) Držiteľ uviedol, že Doménu intenzívne a dlhodobo využíva od roku 2016 na prevádzku svojho eshopu a že jeho značka „NUTRI FOOD PLAN“ získala viaceré ocenenia a je výrazne rozpoznateľná, a to aj v prípade vyhľadávania označenia „nutrifood“.

(30) Držiteľ konštatoval, že s ohľadom na preukázanú minimálnu, takmer nulovú rozlišovaciu

spôsobilosť spoločného prvku „NutriFood“ pre tovary v triede 5 a aj v triede 30, preukázanú nepodobnosť tovarov a služieb, ako aj preukázanú známosť značky „NUTRI FOOD PLAN“ Držiteľa pre slovenských spotrebiteľov je pravdepodobnosť zámény medzi Doménou <nutrifood.sk> a Ochrannou známkou EÚ Sťažovateľa objektívne vylúčená.

(31) K požiadavke práva a legitímneho záujmu Držiteľa k Doméne a Chránenému označeniu, Držiteľ konštatoval, že túto požiadavku spĺňa. Okrem Domény má v držbe celý rad ďalších domén obsahujúcich slovný prvok „nutrifood“, resp. „nutrifoodplan“. Držiteľ je tiež majiteľom národnej ochrannej známky obsahujúcej dominantný slovný prvok „NUTRI FOOD PLAN“ (č. 24971) registrovanej pre tovary v triede 5 – bielkovinové potraviny na lekárske použitie, diétne potraviny na lekárske použitie. Je tiež majiteľom ochrannej známky EÚ obsahujúcej dominantný slovný prvok „NUTRI FOOD PLAN“ (č. 01851721) registrovanej pre tovary v triede 5 – bielkovinové potraviny na lekárske použitie, diétne potraviny na lekárske použitie.

(32) Vo vzťahu k dobrej viere Držiteľ poukazuje na to, že Sťažovateľ v návrhu nepreukázal, že by Doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere, čím neuniesol svoje dôkazné bremeno.

(33) Držiteľ tiež poukázal na skutočnosť, že v zmysle bodu 3.9 Pravidiel ADR platí, že ak sa Sťažovateľ domáha prevodu Domény na inú osobu ako seba, musí súhlas obsahovať aj označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorú má byť Doména prevedená. Vo vzťahu k zneniu návrhu potom Držiteľ poukazuje na absenciu tohto súhlasu, pričom nepovažuje za postačujúce, ak je požiadavka na prevod na inú osobu obsiahnutá v petite návrhu, ktorý pripravoval právny zástupcu Sťažovateľa, ktorý je zároveň osobou, na ktorú má byť Doména prevedená. V danom prípade sa naopak vyžaduje osobitná autorizácia prípadného prevodu Domény na právneho zástupcu.

Replika a duplika

(34) Vo svojej replike Sťažovateľ uvádza, že vyjadrenie Držiteľa ani písomnosti k nemu pripojené nie sú podaním Sťažovateľa ani Držiteľa, nakoľko sa Držiteľ nevyjadril k návrhu Sťažovateľa v stanovenej lehote do 15.10.2022, ale mu Centrum ADR umožnilo vyjadriť sa v lehote do 24.10.2022.

(35) Zároveň Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že v závere vyjadrenia Držiteľa je na mieste, kde sa obvykle uvádza identifikácia osoby, ktorá vykonala dotknutý právny úkon uvedený iba nasledujúci text „NUTRI a. s. na základe plnej moci Bukovinsky & Chlípala, s. r. o.“ Takéto vyjadrenie považuje Sťažovateľ za neplatný, ničotný úkon, ktorý nemá ani nevyvoláva žiadne právne účinky v konaní č. 42/2022, nakoľko v ňom nie je uvedený či identifikovaný žiaden člen štatutárneho orgánu držiteľa ani člen štatutárneho orgánu zástupcu držiteľa menom a funkciou takej osoby, ktorým by mal Držiteľ vykonať vyjadrenie, ani iná fyzická osoba, ktorou by mal Držiteľ vykonať Vyjadrenie.

(36) Sťažovateľ tiež uviedol, že je naďalej presvedčený, že Držiteľ začal používať Doménu až dňa 1.9.2007, kedy bol vytvorený kontakt na držiteľa NUTR-0007.

(37) Sťažovateľ tvrdí, že všetky tovary Držiteľa, na ktoré poukázal vo svojom Návrhu, sú zameniteľne podobné s tovarmi zapísanými v triede 5 pre Ochrannú známku EÚ do 17.2.2019 (dokedy bola Sťažovateľova Ochranná známka EÚ zapísaná aj v triede 5).

(38) Sťažovateľ si nie je vedomý existencie žiadnych ochranných známk Držiteľa platných pred 23.11.2018, t. j. v období pred alebo počas získania alebo registrácie Domény <nutrifood.sk> Držiteľom. Sťažovateľ si taktiež nie je vedomý existencie žiadnych ochranných známk Držiteľa so slovným prvkom „NUTRIFOOD“ (so slovným prvkom v tomto presnom znení) zapísaných pre tovary „doplňky stravy NutriFood“ a „doplňkové potraviny NutriFood“.

(39) Držiteľ sa vo svojej duplike pridržal všetkých tvrdení, argumentov a skutočností uvedených vo svojom vyjadrení k návrhu. Dopĺňa, že tvrdenia Sťažovateľa uvedené v bode 35 rozhodnutia objektívne nie sú spôsobilé spochybniť platnosť, účinky a relevantnosť vyjadrenia Držiteľa. Vyjadrenie bolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP/QES) advokátskeho koncipienta právneho zástupcu Držiteľa, a to na základe substitučnej plnej moci, ktorá bola predložená spolu s vyjadrením a plnou mocou udelenou právnenému zástupcovi Držiteľa, pričom ani jedna z nich nebola rozporovaná Sťažovateľom. Navyše, samotná záverečná časť Vyjadrenia Držiteľa v znení „NUTRI a. s. na základe plnej moci Bukovinský & Chlipala, s. r. o.“ nepredstavuje žiadnu podpisovú doložku a súčasťou podpísaného dokumentu ani vôbec nemusela byť, nakoľko bol dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP/QES). Navyše bolo vyjadrenie podané elektronicky cez platformu Centra ADR, ku ktorej má Držiteľ zriadený unikátny prístup cez meno používateľa a heslo.

(40) Držiteľ sa vo svojej duplike vyjadruje tiež k ďalším otázkam, najmä k lehote na vyjadrenie k replike, k dátumu nadobudnutia Domény Držiteľom (zotrvanie na dátume 29.1.2016), k právu, resp. legitímnemu záujmu a dobrej viere Držiteľa, k posudzovaniu pravdepodobnosti zámery a k rozlišovacej spôsobilosti známosti Držiteľa, jeho značky, tovarov a služieb. Opätovne zdôraznil, že Doména sa používa nielen v súvislosti s tovarmi, ale aj službami Držiteľa a že pravdepodobnosť zámery medzi Doménou <nutrifood.sk> a Ochrannou známkou EÚ Sťažovateľa je objektívne vylúčená.

(41) Vo svojej druhej replike zo dňa 9.11.2022 potom Sťažovateľ opätovne poukázal na niektoré skutočnosti, menovite na povinnosť Držiteľa vyjadriť sa k návrhu Sťažovateľa v lehote stanovenej v zmysle § 13 ods. 5 Rokovacieho poriadku ADR, absenciu substitučnej plnej moci pre advokátskeho koncipienta právneho zástupcu Držiteľa, absenciu dôkazu o dátume registrácie Domény, a ďalšie. Vzhľadom na všetky relevantné skutočnosti Sťažovateľ zotrval na svojom návrhu.

(42) Vo svojej druhej duplike zo dňa 10.11.2022 Držiteľ konštatoval, že ďalšie vyjadrenie už nepovažuje za potrebné. Zároveň potvrdil, že substitučná plná moc bola Centru ADR skutočne

predložená, a to 15.10.2022 o 11.10 hod. v osobitnej správe, o čom predložil dôkaz.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(43) 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 zámieny (okrem prípadov s dobrým menom alebo dobrou povest'ou) (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).

(44) 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 zámieny, 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 povest', podmienku pravdepodobnosti zámieny 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.

(45) 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.

(46) 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).

(47) 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 užívateľov 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

(48) 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 s dobrým menom alebo dobrou povest'ou), 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.

(49) Držiteľ vo svojom vyjadrení namietal, že Sťažovateľ neunesol bremeno tvrdenia, keďže neuviedol základné tvrdenie, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem [bod 3.1 uvádzacia veta v spojení s bodom 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. I keď možno súhlasiť, že v návrhu absentuje formulácia zhodujúca sa so znením Pravidiel ADR, uvedené tvrdenie možno vyvodit' z iných tvrdení Sťažovateľa, najmä z časti, kde Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ nikdy nemal súhlas Sťažovateľa na registráciu Domény „nutrifood.sk“ alebo používania označenia „NutriFood“, ktoré je chránené Ochrannou známkou EÚ Sťažovateľa v Doméne <nutrifood.sk> a v súvislosti s tovarmi a službami Držiteľa označenými slovným prvkom „NutriFood“ a ponúkanými na webových stránkach <https://www.nutrifood.sk/> (s. 11 Návrhu).

(50) Vzhľadom na uvedené možno považovať požiadavku tvrdenia Sťažovateľa o nedostatku práva alebo legitímneho záujmu, ako aj požiadavku ostatných tvrdení za splnené. Sťažovateľ bremeno tvrdenia uniesol.

Procesné aspekty

(51) Nakoľko Sťažovateľ v konaní namietal, že vo Vyjadrení Držiteľa nie je uvedený či identifikovaný žiadny člen štatutárneho orgánu Držiteľa ani člen štatutárneho orgánu zástupcu Držiteľa menom a funkciou takej fyzickej osoby, ktorým by mal Držiteľ vykonať Vyjadrenie, nemá podľa jeho názoru takéto vyjadrenie vyvolávať právne účinky v tomto konaní. Sťažovateľ v tejto súvislosti tiež namietal, že v konaní Držiteľ nepredložil substitučnú plnú moc, resp. že mu táto nebola riadne doručená.

(52) Expert namietané skutočnosti preskúmal a nekonštatoval žiadne porušenie procesných pravidiel, ktoré by malo vplyv na konanie a súvisiace rozhodnutie. Čo sa týka uvádzania mena štatutárneho orgánu alebo mena a funkcie inej fyzickej osoby v závere listiny, v praxi to je síce bežné, ale pre potreby realizácie úkonu v ADR konaní to nie je nevyhnutné, osobitne, ak je podanie realizované elektronicky so KEP/QES, z ktorého táto informácia vyplýva, pričom je k nemu priložená plná moc. Čo sa týka predloženia substitučnej plnej moci advokátskeho koncipienta právneho zástupcu Držiteľa, z podkladov predložených Centrom ADR Expertovi vyplýva, že táto bola predložená do spisu. Ak aj takéto plnomocenstvo nebolo doručené Sťažovateľovi, nemá to vplyv na úkony realizované Držiteľom v tomto konaní a neexistuje dôvod, prečo by Expert na tieto úkony nemal prihliadať. I keď sa pri riešení sporu vždy zohľadňuje právny poriadok Slovenskej republiky (§ 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku Centra ADR), neznamená to automaticky priamu aplikáciu ustanovení o civilnom sporovom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Najmä sa neuplatňuje povinné zastúpenie advokátom (cf. § 90 ods. 1 CSP) ani nie je požiadavka, aby bol nejaký úkon realizovaný výlučne len advokátom (cf. § 429 ods. 1 CSP). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v konaní nevyskytli také procesné vady, ktoré by

spôsobili neplatnosť alebo ničotnosť vyjadrení Držiteľa alebo ktoré by mali iný vplyv na konanie samotné.

(53) Čo sa týka námietky Sťažovateľa, že Držiteľ nedodrжал stanovenú lehotu a bola mu udelená dlhšia lehota, v konaní to nemal Expert za preukázané. V zmysle § 6 ods. 5 Rokovacieho poriadku Centra ADR „*Na návrh Strany podaný pred uplynutím príslušnej lehoty môže Centrum ADR, alebo po svojom vymenovaní Expert, na základe svojho voľného uváženia a za výnimočných okolností alebo na základe dohody Strán rozhodnúť o predĺžení lehoty vzťahujúcej sa na Strany stanovenej v tomto Rokovacom poriadku alebo v predchádzajúcej výzve Centra ADR*“. Na základe žiadosti Držiteľa o predĺženie lehoty na vyjadrenie zo dňa 5.10.2022 Centrum ADR jeho žiadosti vyhovel a Držiteľ sa k Návrhu v stanovenej lehote dňa 15.10.2022 vyjadril. Vyjadrenie bolo následne zaslané Sťažovateľovi. Žiadne procesné pochybenie nebolo Expertom konštatované.

Preukázanie existencie Chráneného označenia

(54) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ poukázal v Návrhu na to, že je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 698340 „NutriFood“ s právom prednosti od 10.12.1997, ktorá je zapísaná v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre tovary – potravinové doplnky so senzoricou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín.

(55) V konaní bolo preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu „NutriFood“, a to aj na území Slovenskej republiky, čo vyplýva najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/101 zo 14.6.2016 o ochrannej známke Európskej únie (kodif.).

Zhodné alebo podobné označenie

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

(57) 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 16.7.1998, 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 22.6.1999, 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 11.11.1997, bod 23).

(58) V danom prípade je potrebné sa zaoberať otázkou zhodnosti/podobnosti označenia <nutrifood.sk> s Chráneným označením „NutriFood“ (Ochrannou známkou EÚ).

(59) V danom prípade možno konštatovať, že označenia sú zhodné. Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace ochrannú známkou, 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 23.3.2003, bod 54). Za takéto nepatrné rozdiely považujeme napríklad použitie veľkých písmen „N“ a „F“ v prípade Ochranej známky EÚ a naopak ich absenciu v prípade Domény, ktorá je technickej povahy. 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 zámieny alebo dobré meno/povesť

(60) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny.

(61) V konaní Sťažovateľ netvrdil, že by malo Označenie dobré meno alebo dobrú povesť a takýto charakter Chráneného označenia nevyplýva ani z iných dôkazov alebo verejne dostupných informácií. Ustanovenie bodu 3.8 Pravidiel ADR sa nebude uplatňovať.

(62) 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 29.9.1998, 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 11.11.1997, bod 24).

(63) 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 29.9.1998, bod 17).

(64) 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 29.9.1998, 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 výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve. Predmetné kritérium je v danom prípade naplnené.

(65) Ako bolo uvedené v bode 59 rozhodnutia, označenia sú v danom prípade zhodné.

(66) Čo sa týka miery rozlišovacej spôsobilosti Ochranej známky EÚ, ide o označenie s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko je tvorené len všeobecnými výrazmi „Nutri“ a „Food“, pričom pojem „food“ (jedlo/potraviny) možno zaradiť do základnej kategórie slov už pri základnej znalosti anglického jazyka ako cudzieho jazyka. Slovo „nutri“ odkazuje na „výživu“, pričom slovo nutričný sa bežne používa aj v slovenskom jazyku ako „nutričná hodnota“, „nutrične vyvážené jedlo“, „nutričná diéta“ a pod. Použitie spojenia týchto dvoch slov s triedou 30 odkazujúcou na potravinové doplnky, tak vedie k záveru, že ak vychádzame z predpokladu správnosti postupu EUIPO pri registrácii Ochranej známky EÚ a odhliadnuc od aktuálnejšej rozhodovacej praxe tohto úradu, na ktorú poukázal Držiteľ, treba vyvodiť záver, že predmetné Označenie vykazuje len malú rozlišovaciu spôsobilosť.

(67) Tretím aspektom tohto bodu je posúdenie miery podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú označenia použité. V prípade Ochranej známky EÚ sú to tovary v triede 30, t. j. potravinové doplnky so senzorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín. Slovami Sťažovateľa ide o prírodné potravinové farbivá (farbiace koncentráty na báze jedlého ovocia, zeleniny a rastlín). Zo znenia triedy 30 však nemožno vylúčiť, že pôjde aj o potravinové doplnky s inou ako vizuálnou funkciou, napr. smerujúcou na lepšiu chuťovú alebo čuchovú stránku (najmä chuťové prísady). Nicejský triednik pritom zahŕňa do triedy 30 hlavne potraviny rastlinného pôvodu okrem ovocia a zeleniny, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované, ako aj prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín. Do tejto triedy však výslovne nepatria diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie ani potravinové doplnky, či iné potraviny uvedené v bodoch nižšie.

(68) Čo sa týka Domény <nutrifood.sk>, Držiteľ na nej prevádzkuje webovú stránku a eshop zameraný na bezpečné chudnutie pod dohľadom výživového poradcu, pričom k chudnutiu má dochádzať s využitím nutrične vyvážených potravín NutriFood MRP (z anglického výrazu Meal Replacement). Na stránke sa odkazuje na nastavenie Nutri Food plánu, na prevádzku poradenských centier, realizáciu vstupných vyšetrení, výber certifikovaného výživového poradcu atď. Z uvedeného vyplýva, že v časti slúži Doména na predaj tovarov a v časti na poskytovanie služieb. Čo sa týka tovarov, z webovej stránky a dôkazov predložených

Držiteľom, vyplýva, že ide o nutrične vyvážené potraviny, ktoré predstavujú náhradu za celodennú stravu. Menovať možno najmä polievky, koktaily, hlavné jedlá, kaše, tyčinky, nápoje, smoothie, čaje, „sladké“ pochutiny (maškrtky), slané pochutiny, nealkoholické šumivé víno, ale aj doplnky typu kuchárska kniha, shaker a iné.

(69) Z webovej stránky prevádzkovej na Doméne, ani z Dôkazov predložených Sťažovateľom či Držiteľom nijako nevyplýva, že by sa na webovej stránke predávali potravinové doplnky so senzorickou funkciou (potravinové farbivá, farbivacie koncentráty či iné doplnky). Naopak, na webe sa predávajú primárne (komplexné) diétne potraviny a výživové doplnky pre ľudí, ktoré sa aj v zmysle Nicejského triednika radia najmä do triedy 5. V zmysle Nicejského triednika to tejto triedy patria najmä výživové doplnky na doplnenie normálneho stravovacieho režimu alebo na podporu zdravia a náhrady jedál a diétne potraviny a nápoje na lekárske použitie. Okrem toho ide aj o iné tovary, ktoré možno radiť do iných tried, ako napr. proteínové cereálne tyčinky (tr. 10) alebo proteínové nápoje alebo iné nealkoholické nápoje (tr. 32).

(70) Do úvahy je potrebné tiež zobrať skutočnosť, na ktorú poukázal Držiteľ (bod 27 Vyjadrenia), že ako vyplýva z nástroja Smilarity, ktorý je dostupný na webovej stránke EUIPO, doterajšia prax známkových úradov pri posudzovaní podobnosti tovarov v triede 5 a triede 30 dospela k záveru, že s jednou jedinou výnimkou (tr. 5 – Bylinkové čaje na lekárske použitie v porovnaní s tr. 30 – čaj), nie sú žiadne tovary v týchto triedach vzájomne podobné.

(71) Najmä vzhľadom na znenie Nicejského triednika, ale aj s ohľadom na súvisiacu prax známkových úradov, sa s týmto záverom stotožnil aj Expert. I keď sa na prvý pohľad môže javiť, že tovary v triedach 5 a 30 sú automaticky podobné, lebo „nejako“ súvisia s potravinami, tento záver sa ukázal ako nesprávny. Kým predmetom predaja tovarov na eshope prevádzkovanom na Doméne sú komplexné tovary, ktoré sú dietetickej povahy, tovary, pre ktoré je registrovaná Ochranná známka EÚ sa týkajú potravinových doplnkov (prísad) so senzorickými vlastnosťami, ktorými sú napríklad potravinové farbivá.

(72) V súvislosti s posudzovaním podobnosti tovarov pritom Expert zobral do úvahy aj fakt, na ktorý poukázal Držiteľ, a to že samotný Sťažovateľ mal pôvodne registrovanú Ochrannú známku aj v triede 5, avšak táto trieda bola zrušená z dôvodu nepreukázania skutočného používania a Sťažovateľ si udržal len triedu 5. Uvedená skutočnosť podporuje argument, že ide o dve osobitné triedy tovarov, pričom používanie tovarov v rámci jednej triedy nemá vplyv na posúdenie používania v druhej triede.

(73) Je samozrejme možné, že v čase odkedy začal Doménu používať Držiteľ, do 17.2.2019, dokedy bola Ochranná známka EÚ registrovaná aj v triede 5, bola Doména používaná aj pre tovary, ktoré mohli byť zameniteľné s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná Ochranná známka EÚ. Na preverenie tejto skutočnosti však neboli predložené potrebné dôkazy zohľadňujúce toto časové obdobie. Každopádne ani v prípade konštatovania pravdepodobnosti zámery v tomto časovom období nejde o záver, ktorý by mal za následok odlišné celkové rozhodnutie Expertu

v tejto veci.

(74) Tiež treba uviesť, že z webovej stránky Držiteľa vyplýva, že podstatnou časťou jeho činnosti je aj poskytovanie Služieb (napr. služby výživových poradcov, zostavovanie jedálnička a pod.). V týchto prípadoch rovnako nedochádza k žiadnej pravdepodobnosti zámény.

(75) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámény možno konštatovať, že: **(1)** Doména <nutrifood.sk> je zhodná s Chráneným označením „NutriFood“, **(2)** označenie „NutriFood“ má veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, a **(3)** podobnosť tovarov a služieb, pre ktoré sú použité, preukázaná nebola. Vzhľadom na uvedené teda nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(76) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či bola Doména 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.

(77) V prejednávanej spore Sťažovateľ uviedol, že k registrácii Domény došlo bez toho, aby mal Držiteľ súhlas Sťažovateľa, pričom Držiteľ nemá žiadne práva k Chránenému označeniu.

(78) Držiteľ naopak poukázal na skutočnosť, že má k Doméne právo aj legitímny záujem, ako predpokladajú Pravidlá ADR, konkrétne bod 3.1.3 písm. a) v spojení s bodom 3.3. Držiteľ práva odvodzuje najmä od svojich ochranných známk, ktoré má registrované v triede 5 pre bielkovinové potraviny na lekárske použitie a diétne potraviny na lekárske použitie (bod 31 rozhodnutia). Navyše Držiteľ už pred registráciou predmetných označení používal označenia „NUTRI FOOD“ a „NUTRI FOOD PLAN“ na označenie svojich produktov.

(79) Sťažovateľ v tomto smere argumentoval tým, že nakoľko ide o kombinované ochranné známky, je potrebné ich posudzovať v ich celistvosti, t. j. nielen s ohľadom na text „NUTRI FOOD“ a „NUTRI FOOD PLAN“. S týmto názorom nemožno úplne súhlasiť, nakoľko v danom prípade nejde o posudzovanie dvoch podobných označení, ale o posudzovanie toho, či môže Držiteľ z týchto označení odvodzovať svoje právo držať Doménu a v tomto smere sa prikláňame k záveru, že to možné je.

(80) Navyše však Držiteľ odvodzuje svoj legitímny záujem na používaní Označenia „NutriFood“ aj z používania iných označení obsahujúcich slovný prvok „nutrifood“. Držiteľ preukázateľne používa dané označenie na prevádzku svojho eshopu a z podkladov predložených zo strany Držiteľa vyplýva, že tomu tak bolo aj pred podaním prihlášky ochranných známk uvedených v bode 31 rozhodnutia.

(81) Osobitne je potrebné vyjadriť sa k otázke registrácie Domény <nutrifood.sk>, ktorá bola zo strany Sťažovateľa opakovane spochybnená. Ako vyplýva z výpisu z registra domén .sk,

ktorý bol Centru ADR poskytnutý zo strany spoločnosti SK-NIC, Doména <nutrifood.sk> bola prvýkrát zaregistrovaná dňa 29.1.2016 na držiteľa s ID VLAD-1646, ktorým je [anonymizované], nar. [anonymizované]. K jedinej zmene v histórii tejto Domény došlo dňa 26.4.2016, odkedy je držiteľom domény Držiteľ (ID NUTR-0007). Z dôkazov predložených stranami ani z verejne dostupných informácií (najmä z obchodného registra) sa v konaní nepodarilo preukázať povahu personálneho, majetkového alebo iného prepojenia medzi pôvodným držiteľom Domény a Držiteľom. Vzhľadom na pomerne krátke časové obdobie medzi prvou registráciou Domény a prevodom Domény na Držiteľa však táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na rozhodnutie v tejto veci.

(82) Zmena v registri k 1.9.2017, na ktorú opakovane upozorňoval Sťažovateľ, zrejme súvisí so zmenou nastavení prevádzky SK-NIC, kedy došlo k zmene Pravidiel a kedy došlo aj k nahradeniu pôvodného registračného systému domén novým. Tento nový systém bol do produkčného stavu spustený zároveň s účinnosťou nových Pravidiel, t. j. k 1.9.2017 (bližšie Implementačná správa k Pravidlám z 1.9.2017, zdroj SK-NIC).

(83) Z uvedeného teda každopádne vyplýva, že Držiteľ má Doménu registrovanú na seba nepretržite od 26.4.2016. Z dôkazov predložených Držiteľom bolo potom v konaní preukázané, že Držiteľ Doménu ako aj jej názov skutočne používal a že je bežne známy pod názvom „Nutri Food“. Navyše, registráciou ochranných známkov uvedených v bode 31 rozhodnutia aktuálne patria Držiteľovi aj práva k Chránenému označeniu.

(84) Držiteľ teda riadne preukázal, že má k Doméne a Chránenému označeniu právo aj legitímny záujem.

Nedostatok dobrej viery

(85) 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“.

(86) Vo vzťahu k výkladu bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 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“.

(87) 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“).

(88) 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 Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11.6.2009, bod 53).

(89) Ak Držiteľ nezískal alebo nepoužíval Doménu v dobrej viere, je úlohou Sťažovateľa, aby túto skutočnosť preukázal. Sťažovateľ vo svojom Návrhu poukázal na skutočnosť, že ide o používanie Domény v zlej viere, pričom vychádza zo skutočnosti, že Držiteľ nadobudol Doménu v čase „po podaní námietok“ proti prihláškam ochranných známk uvedeným v bodoch 9 a 10 rozhodnutia. Sťažovateľ je preto presvedčený, že Držiteľ nenadobudol Doménu v dobrej viere, keďže si v danej dobe bol alebo musel byť vedomý platnosti a účinnosti Ochranej známky EÚ „NutriFood“ Sťažovateľa na území Slovenskej republiky (s. 10 návrhu).

(90) Navyše, Sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že Držiteľ nepoužíva Doménu v dobrej viere aj tým, že ju využíva na ponúkание tovarov zhodných, zameniteľne podobných alebo súvisiacich s tovarmi chránenými Ochrannou známkou EU Sťažovateľa, pričom na ponúkание svojich tovarov Držiteľ používa zhodné, resp. zameniteľne podobné s Ochrannou známkou EÚ Sťažovateľa.

(91) K argumentu Sťažovateľa uvedenému v bode 88 rozhodnutia treba uviesť, že Sťažovateľ podal námietky proti Držiteľovej prihláške národnej ochranej známky č. POZ 507-2016 dňa 30.8.2016 a námietky proti Držiteľovej prihláške národnej ochranej známky č. POZ 2574-2016 až dňa 29.5.2017. V oboch prípadoch tak ide o dátumy časovo nasledujúce až po registrácii Domény.

(92) K argumentu Sťažovateľa uvedenému v bode 89 treba uviesť, že ani vo fiktívnom prípade, kedy nejaký subjekt používa rovnaké označenie pre rovnaké tovary alebo služby, nemožno automaticky hovoriť o použití v zlej viere. Existuje celá škála prípadov, ktoré sa v praxi bežne deje, avšak sú stále realizované v dobrej viere (napr. predaj produktov obchodným partnerom). V danom prípade však navyše ani nedochádza k použitiu označenia pre zhodné alebo podobné

tovary, ako bolo konštatované v bode 75 rozhodnutia.

(93) V bode 3.4 Pravidiel ADR sú potom demonštratívne vymenované prípady, kedy môžu byť Expertom považované prípady za nepoužívanie v dobrej viere (bod 47 rozhodnutia). Po náležitom posúdení Expertom však ani jedna situácia nie je aplikovateľná na vec samotnú.

(94) V zmysle rozhodnutia ADR č. 22/2020 vo veci converse.sk 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“. V danej veci však bola konštatovaná veľmi nízka miera rozlišovacej spôsobilosti Označenia, čo vytvára pomerne široký priestor na použitie Chráneného označenia v dobrej viere osobami odlišnými od Sťažovateľa.

(95) 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) nemáme za preukázané, že by Držiteľ používal Doménu v zlej viere.

(96) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva, ale nebolo preukázané, že **b)** vo vzťahu k Chránenému označeniu „NutriFood“ existuje medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny, že **c)** Doména bola zaregistrovaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem, a že **d)** Doména bola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v zlej 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: 12.12.2022