

Číslo konania: 50/2023

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

- St'azovateľ:** SECUPACK s.r.o., IČO: 28287592
Syrovice 688, 841 07 664 67 Syrovice, Česká
republika
- Zástupca St'azovateľa:** Cisek, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 09761098
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, Česká republika
- Držiteľ:** [anonymizované]
[anonymizované], 08501 Bardejov
- Doména:** topobaly.sk
- Kľúčové slová:** zhodnosť označení; podobnosť označení; pravdepodobnosť
zámeny; nezapísané označenie; dobré meno; nedostatok dobrej
viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené
označenie

Zhrnutie:

St'azovateľ požiadal o prevod domény „topobaly.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo označenie „top-obaly.sk“, resp. „top-obaly.cz“, chránené ako nezapísané označenie. Expert konštatoval zhodnosť Domény s Chráneným označením. St'azovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doménam. St'azovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri registrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúci splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu

a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Procesná situácia

- (1) Návrhom doručeným dňa 10.5.2023 (ďalej len „Návrh“) Arbitrážnemu centru pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména topobaly.sk (ďalej aj len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 4.5.2023.
- (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“) dňa 11.5.2023 *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 15.5.2023).
- (4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.
- (5) Dňa 28.6.2023 doručil Sťažovateľ Centru ADR doplnenie návrhu na prevod Domény zo dňa 10.5.2023.
- (6) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Ján Lazur, LL.M.
- (7) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 2.6.2023.

Tvrdenia Sťažovateľa v Návrhu

- (8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je českou obchodnou spoločnosťou, ktorá od roku 2008 podniká v oblasti výroby a predaja obalových materiálov, pričom jej spoločníkmi sú spoločnosť MONAKER s.r.o a *[anonymizované]*.
- (9) Ďalej Sťažovateľ uviedol, že prevádzkuje internetový obchod dostupný napríklad na doménových menách www.top-obaly.sk, www.top-obaly.cz, www.topobaly.cz, či www.top-opakowania.pl a zameriava sa na distribúciu kartónových krabíc, obálok, fólií, lepiacich pásovk, výplňových materiálov, tašiek, baliacej techniky, darčekových obalov, ako aj ekologických obalov a iných obalových materiálov. Sťažovateľ v tejto súvislosti dodal, že v strednej Európe patrí medzi najväčších predajcov uvedených výrobkov s celkovým ročným obratom rádovo v stovkách miliónov českých korún. Medzi hlavné územia, na ktorých Sťažovateľ podniká, patrí okrem iného aj Slovensko.

(10) Počas celého trvania prevádzkovania svojej obchodnej činnosti (t.j. približne 15 rokov) Sťažovateľ používa v obchodnom styku označenie *top obaly*, prípadne jeho foneticky i vizuálne totožné, či podobné variácie *top-obaly*, *top-obaly.sk*, *top-obaly.cz*, *top-obaly* a pod. Uvedenými označeniami sa Sťažovateľ prezentuje navonok a, podľa Sťažovateľa, je pod týmito označeniami známy svojim zákazníkom a verejnosti. Sťažovateľ uviedol, že okrem internetového obchodu používa Sťažovateľ predmetné označenia na všetkých svojich obchodných dokumentoch, korešpondencii, faktúrach, marketingových a propagačných materiáloch, pri komunikácii so zákazníkmi, pri riešení reklamácií, ako aj pri riešení akýchkoľvek iných žiadostí, na sociálnych sieťach, v rámci reklamných kampaní, pri označeniach svojich prevádzkarní, ako aj pri rôznych akciách pre verejnosť i interne v rámci spoločnosti. Slovný prepis predmetných označení tvorí taktiež samotné logo Sťažovateľa. Okrem toho Sťažovateľ uviedol, že požiadal o registráciu slovného vyjadrenia *Top-obaly.cz* ako ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky. V aktuálnej dobe má byť toto konanie o prihláške ochrannej známky vedené pod číslom konania 585242.

(11) Čo sa týka Domény Sťažovateľ uviedol, že z registra WHOIS je zrejmé, že súčasný Držiteľ nadobudol Doménu 13.9.2019. Od tohto dňa však, podľa Sťažovateľa, zostala táto Doména nevyužitá a ku dňu podania Návrhu obsahovala len výzvu na podávanie ponúk na odkup Domény prostredníctvom kontaktného formulára. Tento spôsob použitia má byť, podľa Sťažovateľa, v rozpore s čl. 3.4.1 Pravidiel ADR.

(12) Ohľadom existencie chráneného označenia Sťažovateľ uviedol svoj názor, že označenie Sťažovateľa je chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a to z niekoľkých dôvodov.

(13) Sťažovateľ je držiteľom doménových mien *top-obaly.sk* (od 23.3.2011), *topobaly.cz* (od 22.12.2008), *top-obaly.cz* (od 5.8.2009), *top-opakowania.pl* (od 3.3.2015).

(14) Ďalej Sťažovateľ uvádza, že od okamihu, keď sa stal držiteľom predmetných doménových mien, využíva tieto doménové mená takým spôsobom, aby mohol na nich ponúkať svoje výrobky a služby verejnosti. Sťažovateľ tvrdí, že jeho zákazníci majú tieto doménové mená, resp. označenia v nich obsiahnuté, spojené výlučne s výrobkami a službami, ktoré Sťažovateľ prostredníctvom nich ponúka. Pri použití týchto označení si má preto verejnosť spájať tieto označenia a výrobky s výrobkami a službami, ktoré ponúka Sťažovateľ. Sťažovateľ taktiež uvádza, že počet jeho zákazníkov je nezanedbateľný. Množstvo zákazníkov, či používateľov internetu, predstavovalo na Slovensku v roku 2019 presne 8123 unikátnych zákazníkov a v poslednom ukončenom roku 2022 išlo dokonca o 14 312 unikátnych zákazníkov. Ako uvádza Sťažovateľ, obrat slovenskej časti internetového obchodu Sťažovateľa má dosahovať rádovo niekoľko desiatok miliónov českých korún. Sťažovateľ z týchto skutočností vyvodzuje, že má na slovenskom trhu značný dosah a je hospodársky významným subjektom.

(15) Sťažovateľ ďalej uviedol, že okrem internetového obchodu, resp. služieb vyhľadávačov, používa predmetné označenia taktiež napr. ako: (i.) logo internetového obchodu a celej značky,

(ii.) označenie prevádzkarní, (iii.) na sociálnych sieťach, (iv.) pri priamej komunikácii so zákazníkmi, vrátane newslettera, a na faktúre za odobraný tovar alebo služby, (v.) v rámci oslovovania nových i už existujúcich zákazníkov v online kampaniach, (vi.) na marketingových a propagačných materiáloch (polepy vozidiel, reklamy, stánky pre verejnosť, firemné oblečenie či darčkové predmety a pod.).

(16) V tejto súvislosti Sťažovateľ uviedol, že logo je využívané okrem iného naprieč všetkými jazykovými verziami internetového obchodu Sťažovateľa, vrátane slovenskej verzie, ktorá cieľi predovšetkým na slovenských zákazníkov. Logo je rozoznateľné hneď na úvodnej stránke internetového obchodu a obsahuje slovný prepis daného označenia.

(17) Ako uvádza Sťažovateľ, prevádzkarne Sťažovateľa sa síce nachádzajú na území Českej republiky, avšak ide o jediné dostupné prevádzkarne, ktoré slúžia ako kontaktné miesto pre všetkých zákazníkov Sťažovateľa bez ohľadu na územie, z ktorého nakupujú. Konkrétne prevádzkareň v obci Syrovce, označená veľkým logom obsahujúcim slovný prepis predmetného označenia, je napríklad uvedená ako kontaktné miesto pre slovenskú verziu internetového obchodu. Ktorýkoľvek zákazník zo Slovenska, ktorý osobne prevádzkareň navštívi, sa stretne s týmto označením a vníma ho ako súčasť obchodnej značky Sťažovateľa. Sťažovateľ poukazuje na to, že prípad označenia podniku alebo prevádzkarne je výslovne uvedený ako jeden z možných príkladov existencie chráneného označenia v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR.

(18) V rámci preukazovania existencie chráneného označenia Sťažovateľ ďalej poukázal na to, že je aktívny na sociálnych sieťach (profily na sociálnej sieti Facebook, Instagram, LinkedIn, či YouTube sú dostupné všetkým slovenským zákazníkom), pričom tieto sú vytvorené a spravované ako profily zamerané na slovenské publikum a v prípade YouTube čiastočne prispôbené slovenským zákazníkom. Ďalej Sťažovateľ poukázal na to, že používa predmetné označenie pri všetkej komunikácii s verejnosťou a na vystavených faktúrach, zväčša spoločne s logom, odkazom na doménové mená internetového obchodu, prípadne i na obchodné podmienky, ktoré obsahujú predmetné označenie. V neposlednom rade doložil Sťažovateľ ako príklady ďalšieho použitia označenia v obchodnom styku, a to osobitne polepy služobných vozidiel a štátne poznávacie značky na prianie v znení označenia, spôsob balenia zásielok pre zákazníkov s nálepkou obsahujúcou nápis v znení predmetného označenia, zábery z akcií pre verejnosť, ktoré sú označené predmetným označením a pod.

(19) Podľa Sťažovateľa z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že predmetné označenie je jednoznačne spojené so Sťažovateľom. Okrem toho Sťažovateľ zároveň konštatuje, že uvedené označenie taktiež získalo rozlišovaciu spôsobilosť v obchodnom styku. V tejto súvislosti Sťažovateľ uvádza, že predmetné označenie je zložené z troch častí, a to zo slov *top* a *obaly* oddelené spojovníkom, prípadne bez uvedenia spojovníka. Sťažovateľ tvrdí, že slovo *top* nie je obsiahnuté v slovníku spisovnej slovenčiny a vychádza z anglického slova s významom *vrcholový* či *špičkový*. V tomto smere má byť predmetné označenie v kontexte slovenského

jazyka do istej miery neštandardné a nezahŕňa výlučne prvky, ktoré by boli formálne používanými výrazmi slovenčiny, a to i napriek tomu, že osoby, ktoré ovládajú anglický jazyk, môžu slovu *top* prikladať určitý význam.

(20) Sťažovateľ poukázal na to, že je podľa neho pri vyhodnotení rozlišovacej spôsobilosti dôležité vyhodnotiť spôsob, dobu a mieru používania predmetného označenia Sťažovateľom. Za relevantnú verejnosť je v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Sťažovateľa potrebné vnímať najmä osoby nakupujúce obalové materiály pravidelne alebo aspoň vo väčšom množstve (najmä nákupné spoločnosti, vlastníci alebo zamestnanci e-shopov alebo obchody s potrebou využitia obalových materiálov). Tieto osoby podľa Sťažovateľa budú poznať trh s výrobkami alebo službami, na ktoré sa Sťažovateľ zameriava a nebude sa jednať o priemerných spotrebiteľov. V prípade Sťažovateľa má byť podľa použitia označenia zrejmé, že relevantná verejnosť je schopná spojiť si Sťažovateľa a jeho výrobky či služby alebo priamo osobu [anonymizované] ako konateľa Sťažovateľa s predmetným označením. Súvislosť má byť zrejmá a vysoko pravdepodobná v kontexte výsledkov internetového vyhľadávania predmetného označenia, dobrého mena a povesti Sťažovateľa spojeného s daným označením a celkového zásahu Sťažovateľa na internete i mimo online priestor.

(21) S ohľadom na tieto skutočnosti je podľa Sťažovateľa nutné predmetné označenie považovať za chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR a uprednostniť pred Doménou, resp. označením Držiteľa, keďže Sťažovateľ toto označenie začal riadne používať skôr, a z toho dôvodu má mať k nemu predmetné právo.

(22) Čo sa týka zhodnosti alebo podobnosti Domény s chráneným označením, Sťažovateľ uviedol, že doménové mená a ďalšie prípady použitia predmetného označenia sú tvorené reťazcom takých znakov, ktorý je pri označení *top obaly* bez spojovníka totožný, resp. pri označení *top-obaly* so spojovníkom vysoko vizuálne, foneticky, sémanticky i konceptuálne podobný, so znením Domény, ktorú používa Držiteľ. Sťažovateľ uviedol, že jeho označenie je tvorené z troch častí, a to zo slov *top* a *obaly* oddelené spojovníkom, prípadne v niektorých prípadoch tiež uvedené bez spojovníka alebo s uvedením domény prvej úrovne *.sk* (prípadne *.cz* a *.pl* na iných územiach, kde Sťažovateľ pôsobí). Znenie Domény sa skladá taktiež zo slova *top* a *obaly* (písané dohromady), za ktorými je pripojená doména prvej úrovne *.sk*. Prvky sú zoradené rovnakým spôsobom, ako prvky predmetného chráneného označenia Sťažovateľa a majú rovnaký význam.

(23) Sťažovateľ uvádza, že dominantné a rozlišovacie prvky *top* a *obaly* sú totožné, prípadne vysoko podobné, pričom akákoľvek osoba v relevantnej verejnosti nedokáže bez ďalšieho rozpoznať rozdiel medzi predmetným chráneným označením a znením Domény. Osobitne v prípade, ak Sťažovateľ dlhodobo používa tak označenie *top-obaly*, ako aj označenie *topobaly*. Keďže počet znakov dominantných a rozlišovacích prvkov, ich skladba a radenie je totožné, má existovať vysoké riziko zámeny medzi predmetným označením a Doménou.

(24) Sťažovateľ taktiež doplnil, že rozlišovaciu spôsobilosť vyššie uvedených označení má len

označenie *top-obaly*, resp. *topoobaly* a nie je v tomto prípade možné brať do úvahy doménu prvej úrovne pripojenú za toto označenie.

(25) Čo sa týka pravdepodobnosti zámeny alebo dobrého mena, či povesti chráneného označenia, Sťažovateľa argumentuje, že predmetné označenie má veľmi dobré meno a veľmi dobrú povest'. Okrem iných príkladov (najmä početnosť vyhľadávania a výsledky vyhľadávania predmetných označení, či dosah reklamných kampaní) poukazuje Sťažovateľ napr. na významné ocenenia Sťažovateľa, získané hlasy od samotných zákazníkov v rámci vyhodnotenia internetových obchodov portálom *Heureka*, a to ocenenie *SHOPROKU Finalista*, ktoré Sťažovateľa kontinuálne získava od roku 2016 až do roku 2022. Sťažovateľ ďalej tvrdí, že počas svojej podnikateľskej činnosti obdržal v rámci územia Slovenska tisíce pozitívnych recenzií na svoje výrobky a služby a do mája 2023 predstavovala miera spokojnosti zákazníkov 98 % zo všetkých 2 213 recenzií zo slovenskej časti internetového obchodu.

(26) Alternatívne Sťažovateľ uvádza, že ak by expert Centra ADR i napriek tomu usúdil, že dobré meno alebo dobrá povest' Sťažovateľa a jeho označenia nie je daná, má byť zrejmé, že s ohľadom na mieru podobnosti označenia a spôsob použitia zo strany Držiteľa môže ľahko dôjsť k omylu na strane relevantnej verejnosti. Osobitne môže dôjsť k tomu, že pri vyhľadávaní predmetného označenia vyhľadávačom alebo zadaniu presného znenia Domény priamo do adresného riadku prehliadača môže byť relevantná verejnosť uvedená do omylu o tom, ktoré doménové meno patrí Sťažovateľovi, prípadne aké výrobky, či služby alebo všeobecne internetová prezentácia sú spojené so Sťažovateľom a ktoré s Držiteľom. V tejto súvislosti Sťažovateľ uvádza, že celkový počet zobrazení predmetných označení vo vyhľadávaní na Slovensku od začiatku roku 2022 do marca 2023 predstavoval približne 41,3 tisíc zobrazení. Sťažovateľ využíva služby Google i iných vyhľadávačov na účely reklamy a cielenia na nových i existujúcich zákazníkov a disponuje týmito dátami. Pritom práve predmetné označenia tvoria *de facto* celé znenie doménových mien, ktoré vedú do internetového obchodu Sťažovateľa.

(27) Vyhľadávanie prostredníctvom vyhľadávača je podľa Sťažovateľa relevantné osobitne vtedy, ak v prípade vyhľadávania hesla v znení predmetného označenia sú v celkom zjavnej väčšine prípadov výsledky (vrátane výsledkov pre územie Slovenska a iné územia) spojené s výrobkami a službami, ktoré poskytuje Sťažovateľ. Medzi výsledkami sa objavuje napr. internetový obchod Sťažovateľa, jeho prevádzkarne, propagačné videá, rozhovory o podnikateľskej činnosti v médiách s [anonymizované], obrázky či iné výsledky vyhľadávania v súvislosti so Sťažovateľom a často aj priamo s osobou konateľa [anonymizované]. Už zo zadaných hesiel/príkazov pre vyhľadávanie je zrejmé, že používatelia internetu vyhľadávajú priamo konkrétne výrobky či prevádzkarne Sťažovateľa (napr. *top obaly krabice* alebo *top obaly Syrovica*). Nejde pritom len o náhodné vyhľadávania zhodných alebo podobných označení.

(28) Ďalej poukázal Sťažovateľ na ním doložené štatistiky z oslovených nových i existujúcich zákazníkov slovenskej časti internetového obchodu v reklamnej kampani prostredníctvom

služby *Google Ads*, a to za mesiac máj roku 2019, t.j. niekoľko mesiacov tesne pred registráciou Domény Držiteľom. Už v tom čase sa stalo predmetné označenie v rámci tejto kampane známe a dostalo sa do povedomia desiatkam tisíc ľudí, resp. inzerované bannery dosiahli približne 40 tisíc zobrazení. Už v tej dobe Sťažovateľ na Slovensku niekoľko rokov úspešne podnikal, pričom predmetná kampaň zasiahla veľké množstvo (potenciálnych) zákazníkov a Sťažovateľ preukazuje, že vynakladá značné prostriedky a úsilie, aby predmetné označenia boli zo strany verejnosti vnímané a spájané s výrobkami Sťažovateľa a jeho službami.

(29) Sťažovateľ vyjadril obavu, že pokiaľ by malo dôjsť k predaju Domény, hrozí nebezpečenstvo rizika zneužitia Domény na nekalosúťažné konanie pri ponúkaní výrobkov alebo služieb pod predmetným označením, a to v situácii, kde by tieto výrobky a služby neboli žiadnym spôsobom prepojené s činnosťou Sťažovateľa.

(30) Čo sa týka práva a legitímneho záujmu súčasného Držiteľa Domény Sťažovateľ uvádza, že Držiteľ nadobudol Doménu dňa 13.9.2019. Od tohto dňa nebola Doména riadne využívaná a aktuálne obsahuje výzvu na zasielanie ponúk na odkup Domény za najvyššiu cenu. Sťažovateľ je tak presvedčený, že Držiteľovi nesvedčí žiadne právo k predmetnému Označeniu. Podľa Sťažovateľa Držiteľ žiadnym relevantným právom alebo legitímnym záujmom nedisponuje a snaží sa len zneužiť držbu Domény na účely dosiahnutia zisku z jej predaja. Sťažovateľ zdôrazňuje, že Držiteľ začal predmetné označenie používať až niekoľko rokov po tom, čo ho už používal Sťažovateľ. V tejto súvislosti Sťažovateľ pripomenul, že Držiteľ drží Doménu až odo dňa 13.9.2019, to znamená, že k registrácii došlo o viac než 8 rokov neskôr oproti registrovaniu domény druhej úrovne v doméne *.sk* registrovanej Sťažovateľom, a ešte neskôr vo vzťahu k doménovým menám v doméne *.cz*. Sťažovateľ tvrdí, že nadobudnutím práv k Doméne Držiteľ od počiatku zasahuje do práv k predmetnému označeniu Sťažovateľa. Okrem toho má ísť o používanie v zlej viere v rozpore s relevantnými Pravidlami, Pravidlami ADR a Rokovacím poriadkom. Podľa Sťažovateľa tak nemožno vyvodzovať ani akúkoľvek časovú prioritu zo strany súčasného Držiteľa.

(31) Čo sa týka absencie dobrej viery súčasného Držiteľa Domény Sťažovateľ uviedol, že Držiteľ nadobudol práva k Doméne na účely zisku z predaja Domény najvyššej ponuke, a to Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi. Taký postup a spôsob použitia Domény má byť v zmysle čl. 3.4.1 Pravidiel ADR jednoznačne protiprávny. Sťažovateľ taktiež poukázal na naplnenie čl. 3.4.2 Pravidiel ADR, keďže Držiteľ nadobudol práva k Doméne dňa 13.9.2019 a Doména od tej doby nebola využitá alebo na nej bola len prezentovaná výzva na predkladanie ponúk na odkup Domény.

(32) S ohľadom na podobnosť Domény a predmetného označenia Sťažovateľ predostrel úvahu o možnom využití v zlej viere aj podľa čl. 3.4.4 Pravidiel ADR, keď Držiteľ zneužil Doménu s cieľom dosiahnuť neoprávnený zisk tým, že v dôsledku zámienky medzi Doménou a predmetným označením navštívia Doménu užívatelia internetu, ktorí hľadajú internetový obchod Sťažovateľa alebo akékoľvek iné informácie o ňom, prípadne predá Doménu za vyššiu

cenu, než aké sú obvyklé náklady na registráciu a správu domén.

(33) Sťažovateľ na základe ním tvrdených skutočností a predložených dôkazov predstrel návrh, aby Expert rozhodol o prevode domény na Sťažovateľa.

Tvrdenia Sťažovateľa v doplnení Návrhu na prevod Domény zo dňa 10.5.2023

(34) Dňa 28.6.2023 doručil Sťažovateľ Centru ADR doplnenie návrhu na prevod Domény zo dňa 10.5.2023 (ďalej len „Doplnenie návrhu“).

(35) V úvode Doplnenia návrhu požiadal Sťažovateľ o poskytnutie informácií ku konaniu a k zaslaní prípadného vyjadrenia Držiteľa a následne Sťažovateľ pristúpil k samotnému doplneniu Návrhu.

(36) Sťažovateľ v rámci doplnenia Návrhu poukázal na to, že po podaní Návrhu došlo na doménovom mene *topobaly.sk* k zmene obsahu webovej prezentácie. S ohľadom na prebiehajúce konanie a možné dôsledky týchto zmien na rozhodnutie vo veci Sťažovateľ pristúpil k príprave Doplnenia Návrhu a poukázaniu na nové rozhodujúce skutočnosti a ďalšie dôkazy.

(37) Sťažovateľ uviedol, že v rámci priebežnej kontroly po podaní Návrhu zaznamenal, že Držiteľ namiesto pôvodnej webovej prezentácie (výzva na predkladanie ponúk) upravil obsah webovej prezentácie. Webová prezentácia bola upravená tak, že aktuálne je na Doménovom mene prístupná webová prezentácia vyvolávajúca dojem, že Držiteľ používa Doménové meno pre účely prevádzkovania internetového obchodu s obalovými materiálmi *ZABALIŤ.SK*. Z tohto konania Držiteľa Sťažovateľ usudzuje, že Držiteľ by mohol v konaní tvrdiť, že: (i.) má právo a legitímny záujem doménové meno *topobaly.sk* používať a (ii.) zaregistroval a drží Doménové meno v dobrej viere.

(38) V týchto súvislostiach Sťažovateľ v rámci Doplnenia návrhu poukázal na viacero skutočností a predložil dôkazy, ktoré považuje za podstatné. Sťažovateľ uvádza, že z webového archívu WaybackMachine je možné zistiť, že internetový obchod *ZABALIŤ.SK* funguje približne od doby zahájenia sporu. Obe webové prezentácie *topobaly.sk* a *zabalit.sk* sú preto podľa názoru Sťažovateľa účelové a vznikli ako obrana pred tvrdeniami Sťažovateľa, že meno domény drží protistrana na základe špekulatívnych účelov s cieľom predat' Doménové meno najvyššej ponuke. Sťažovateľ následne poukazuje na viacero skutočností, ktoré majú odôvodňovať túto jeho domnienku. Všetky tieto skutočnosti majú podľa Sťažovateľa nasvedčovať tomu, že internetový obchod prezentovaný na Doménovom mene fakticky vôbec nefunguje a jeho prevádzkovateľ podnikateľskú činnosť v obore ako Sťažovateľ neprevádzkuje. Podľa Sťažovateľa tak má ísť o čisto účelovú snahu vytvoriť dojem, že Držiteľ zamýšľal alebo zamýšľa podnikat' v oblasti výroby alebo predaja obalových materiálov.

(39) Sťažovateľ následne uvažuje nad možnou obranou Držiteľa, ktorá by sa mohla týkať všeobecného charakteru označenia *top-obaly*, a že nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti Sťažovateľ predložil vyhlásenie Asociácie pro elektronickou

komerci (APEK) okrem iného o tom, že Sťažovateľ je certifikovaným obchodom APEK.

(40) V záveru Sťažovateľ zopakovať svoj Návrh, aby Expert rozhodol o prevode domény na Sťažovateľa.

Obrana Držiteľa

(41) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

(43) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [3.3.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl. 3.2 v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. Všetky ostatné skutočnosti, t.j. podobnosť označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť zámenny, respektíve dobré meno (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámenny už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(44) 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 čl. 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.

(45) 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).

(46) 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 jednanja 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

(47) 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 zámieny (okrem prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a **(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.

Preukázanie existencie Chráneného označenia

(48) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu.

(49) 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 verejnoprávnych 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.*”

(50) Arbitrážne a mediačné centrum WIPO, World Intellectual Property Organization (Svetová organizácia duševného vlastníctva), ktoré pravidelne rozhoduje spory o domény, vo svojom aktuálnom výbere stanovísk z rozhodovacej praxe¹ (bod 1.3 WIPO Jurisprudential Overview 3.0) vo vzťahu k predpokladom, ktoré musí sťažovateľ doložiť, aby preukázal existenciu nezapísaného označenia, uvádza, že sťažovateľ musí preukázať, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, a to tak, že sa vžilo do povedomia verejnosti pre určitú skupinu tovarov alebo služieb sťažovateľa. Relevantné dôkazy, ktoré môžu byť v tejto súvislosti použité, by mali preukazovať najmä: (i.) trvanie a povahu používaného označenia, (ii.) rozsah predajov, ktoré sa uskutočnili pod daným označením, (iii.) povahu a rozsah reklamných aktivít, v rámci ktorých bolo použité dané označenie, (iv.) stupeň skutočného verejného poznania predmetného označenia a (v.) doloženie relevantných spotrebiteľských prieskumov. Osobitne vo vzťahu k nezapísaným označeniam, ktoré v dôsledku výrazného použitia na internete nadobudli relatívne rýchlo vysoký stav poznania zo strany verejnosti, boli v súvislosti s preukázaním existencie nezapísaného označenia posudzované aj faktory ako druh a rozsah reklamných aktivít a povaha tovarov a služieb sťažovateľa. V návrhu sťažovateľa by mali byť označené konkrétne dôkazy, ktoré preukazujú získanú rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia. Takisto skutočnosť, že Držiteľ preukázane cielil na Sťažovateľovo označenie môže slúžiť ako podporný argument týkajúci sa preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

¹ Sprístupnené na adrese: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>.

(51) Podobne aj Súdny dvor EÚ vo svojej rozhodovacej praxi uviedol, že na to, aby (nezapísané) označenie (v danom prípade uvádzané na podporu námietky) mohlo byť prekážkou zápisu nového označenia, musí byť skutočne používané dostatočne významným spôsobom v obchodnom styku a mať zemepisný rozsah, ktorý je väčší ako iba miestny, čo zahŕňa, pokiaľ územie ochrany tohto označenia možno považovať za väčšie ako miestne, že toto používanie nastalo na významnej časti tohto územia. Na účely určenia, či ide o tento prípad, treba zohľadniť obdobie a intenzitu používania tohto označenia, čo je rozlišovací prvok pre jeho adresátov, ktorými sú tak kupujúci a spotrebitelia, ako aj dodávatelia a konkurenti. V tejto súvislosti je najmä relevantné používanie označenia v reklame a obchodnej korešpondencii. (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-96/09 BUD z 29. marca 2011, body 159 a 160).

(52) Úrad priemyselného vlastníctva SR v rozhodnutí zo dňa 6.6.2022 sp. zn. OZ 252051/I-18-2022 „ZAMLINSKY“ uviedol, že vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím vznikne právo k tomuto označeniu pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Úrad ďalej uviedol, že pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné posúdiť splnenie viacerých podmienok, a to či používaním skoršieho označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby vzniklo právo k tomuto označeniu pre jeho používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok. Úrad zároveň zdôraznil, že používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv navrhovateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým

navrhovateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami navrhovateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve. Podobne ako Arbitrážne a mediačné centrum WIPO, resp. Súdny dvor EÚ, aj Úrad priemyselného vlastníctva SR uvádza, že používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t.j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva výlučne na navrhovateľovi.

(53) Sťažovateľ v návrhu uviedol, že používa v obchodnom styku označenie *top obaly*, prípadne jeho foneticky i vizuálne totožné, či podobné variácie *top-obaly*, *top-obaly.sk*, *top-obaly.cz*, *top-obaly* a pod. Uvedenými označeniami sa Sťažovateľ prezentuje navonok a podľa Sťažovateľa je pod týmito označeniami známy svojim zákazníkom a verejnosti. Vo vzťahu k označeniam „top-obaly.cz“ a „top-obaly.sk“ Sťažovateľ predložil viaceré dôkazy, či už išlo o snímky obrazoviek zo sociálnych sietí, vyjadrenie loga Sťažovateľa, fotografie kamennej prevádzky Sťažovateľa, ukážky faktúr, polepov motorových vozidiel Sťažovateľa. Na základe týchto dôkazov je možné ustáliť, že aj napriek tomu, že Sťažovateľ uvádza, že v obchodnom styku používa označenie *top obaly*, predložené dôkazy sa týkajú primárne označení „top-obaly.cz“ a „top-obaly.sk“. Pre účely tohto konania Expert preto konštatuje, že bude ďalej posudzovať existenciu Chráneného označenia k označeniu „top-obaly.cz“ a „top-obaly.sk“.

(54) Na základe predložených je pritom možné konštatovať, že Sťažovateľ uniesol dôkazné bremeno a preukázal, že označenie „top-obaly.cz“ používa ako nezapísané označenie, ktorým označuje ním poskytované služby v Českej republike, pričom analogické konštatovanie platí aj o používaní označenia „top-obaly.sk“ ako nezapísaného označenia, ktorým označuje ním poskytované služby v Slovenskej republike.

(55) Pre úplnosť Expert uvádza, že v tomto prípade je označenie „top-obaly“ tvorené slovami, ktoré majú vysoko opisný charakter, keďže toto označenie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. Doplnenie znakov „.sk“, „.cz“ nie je spôsobilé tento nedostatok odstrániť. V tejto súvislosti neobstojí tvrdenie Sťažovateľa, že slovo „top“ v rámci označenia *top obaly* je v kontexte slovenského jazyka do istej miery neštandardné a nezahrňuje

výlučne prvky, ktoré by boli formálne používané výrazmi slovenčiny. Slovo „top“ aj napriek svojmu pôvodu v anglickom jazyku predstavuje v jeho súčasnom používaní adjektívum, ktorého význam je zrozumiteľný veľkej časti populácie, a to vrátane tej, ktoré neovládajú anglický jazyk. Nemôže preto obstať tvrdenie, že slovo „top“ prináša do predmetného označenia určitý rozlišovací prvok. Aj akademický Slovník cudzích slov obsahuje heslo „top“, ktoré definuje nasledovne: „**top** *príd. neskl. <a> publ. vrcholový, špičkový: t. tím; t. modelka; t. manažment*“² Slovo „top“ je dostatočne vžitú, čo sa týka jeho používania v priestore Slovenskej republiky a nie je spôsobilé do označenia „top-obaly“ priniesť žiadny rozlišovací prvok.

(56) Ako už však bolo uvedené vyššie, Expert má za to, že Sťažovateľ predložil dostatok dôkazov, ktorými preukázal, že označenie „top-obaly.cz“ a „top-obaly.sk“ nadobudlo pre účely tohto konania rozlišovaciu spôsobilosť, a to tak pre územie Slovenskej republiky, ako aj pre územie Českej republiky.

(57) Analogicky je možné poukázať aj na rozhodnutie Arbitrážneho a mediálneho centra WIPO, World Intellectual Property Organization (Svetová organizácia duševného vlastníctva) vo veci Robin Hanger v. RPM Truck & Trailer Sales - Samantha Holcomb Case No. D2013-1092 (52), v ktorom bola napadnutá doména bestpricedtrailer.com. Podobne ako v aktuálnom prípade, aj tu sťažovateľ nemal predmetné označenie zapísané ako ochrannú známku, a bolo nevyhnutné, aby sa najprv ustálilo, či má sťažovateľ vôbec práva k nezapísanému označeniu. Aj v danom prípade bolo označenie „BEST PRICE TRAILERS“ popisné vo vzťahu k službám ponúkaným zo strany sťažovateľa, keďže išlo o predaj prívesov („trailers“) a prvá časť označenia „best price“ predstavovala laudatórnu – popisnú časť. Aj napriek určitým pochybnostiam, či sťažovateľ dostatočne preukázal, že verejnosť si začala spájať dané označenie primárne tak, že ide o indikáciu konkrétnych služieb ponúkaných zo strany sťažovateľa, panel rozhodcov akceptoval, že z dôvodu, že sťažovateľ používal predmetné označenie približne 9 rokov a preukázal konkrétne objemy predajov a propagácie daného označenia, tieto skutočnosti považoval za dostatočné na to, aby konštatoval existenciu práv k nezapísanému označeniu „BEST PRICE TRAILERS“ minimálne vo vzťahu k ponúkaným službám.

(58) Podobne aj v aktuálnom prípade má Expert za to, že pomerne široké spektrum dôkazov, ktoré Sťažovateľ predložil v rámci podaného Návrhu, dostatočne preukazuje nespochybnené používanie označenia „top-obaly.sk“ a „top-obaly.cz“, ako aj to, že Sťažovateľ tieto označenia dlhodobo propaguje a pod danými označeniami ponúka svoje služby.

Zhodné alebo podobné označenie

(59) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména „topobaly.sk“ zhodná alebo podobná

² <https://slovník.juls.savba.sk/?w=top&s=exact&c=qe65&cs=&d=scs#>

s Chráneným označením. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko, sú pre účely posúdenia toho, či v prípade Domény ide o zhodné alebo podobné označenie s Chráneným označením bez právnej relevancie. Taktiež platí, 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)].

(60) 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.

(61) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny, 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 judikatúru].

(62) 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).

(63) Vo vzťahu k Chránenému označeniu, ktorým sa označujú okrem iného služby v oblasti výroby a predaja obalových materiálov možno konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(64) 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 také 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.

(65) Označenie Domény, ktoré je predmetom tohto sporu, obsahuje označenie „topobaly“, pričom Chránené označenie obsahuje slová „top-obaly“. V súlade s prístupom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo ako aj Súdneho dvora Európskej únie platí, že posúdenie toho, či

pridanie medzery alebo interpunkčného znamienka (napr. spojovník, bodka) predstavuje významný rozdiel medzi predmetnými označeniami sa uskutočňuje od prípadu k prípadu, pričom sa berie ohľad na jazyk, v ktorom sú označenia vyjadrené. Označenie bude považované za zhodné: „*ak bez akejkoľvek úpravy alebo doplnenia obsahuje všetky prvky, ktoré tvoria ochrannú známku, alebo ak pri celkovom posúdení obsahuje rozdiely také bezvýznamné, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť*“ (rozsudok z 20. marca 2003 vo veci C-291/00, „*LTJ Diffusion*“ (Arthur a Félicie), body 50 – 54). Za bezvýznamný rozdiel medzi dvoma ochrannými známkami sa považuje rozdiel, ktorý si primerane vnímavý spotrebiteľ všimne len pri pozornom skúmaní ochranných znáмок položených vedľa seba. Slovo „bezvýznamný“ nie je objektívnym pojmom a jeho výklad závisí od stupňa zložitosti porovnávaných ochranných znáмок. Za bezvýznamné sa považujú tie rozdiely, ktoré, vzhľadom na to, že sú veľmi malé alebo sa strácajú v zložitej ochrannej známke, nemožno pri pozorovaní dotknutej ochrannej známky ľahko zaznamenať ľudským okom, pričom treba pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku v jej celistvosti a nepristupuje ku skúmaniu jej jednotlivých detailov.

(66) V tomto prípade spočíva rozdiel medzi označením „topobaly“ a Chráneným označením výlučne len v prítomnosti spojovníka ako interpunkčného znamienka medzi slovami „top“ a obaly“. Z fonetického hľadiska sú obe označenia vyslovované úplne totožne. Rovnako tak zo sémantického hľadiska sú obe označenia totožné. Jediný rozdiel (t.j. prítomnosť spojovníka) je možné identifikovať výlučne pri vizuálnom hľadisku, pričom rozdiel medzi týmito označeniami si primerane vnímavý spotrebiteľ všimne len pri pozornom skúmaní označení umiestnených vedľa seba. Expert z tohto dôvodu konštatuje, že označenie „topobaly“, resp. reťazec znakov tvoriacich Doménu „topobaly.sk“ je totožný s nezapísaným označením „top-obaly“, ktoré predstavuje Chránene označenie. Pre porovnanie v rozhodnutí Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo spis. zn. R 1752/2010-1 HERBOFARM / HERBO-FARMA bolo konštatované, že uvedené označenia nie sú totožné, avšak na rozdiel od aktuálneho prípadu, v danom prípade sa uvedené označenia rozlišovali okrem spojovníka ako interpunkčného znamienka aj v počte písmen a rozdiely v jednom písmene. V tomto prípade však rozdiel medzi označením „topobaly.sk“ a Chráneným označením spočíva len v pridaní spojovníka ako interpunkčného znamienka a tento rozdiel považuje Expert za bezvýznamný, na základe čoho Expert konštatuje zhodnosť Domény „topobaly.sk“ s Chráneným označením.

(67) Doména „topobaly.sk“ je tak zhodná s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povešť

(68) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny 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).

(69) V tejto súvislosti Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že predmetné označenie má podľa neho veľmi dobré meno a veľmi dobrú povesť. Okrem iných príkladov (najmä početnosť vyhľadávania a výsledky vyhľadávania predmetných označení, či dosah reklamných kampaní) poukázal Sťažovateľ napr. na významné ocenenia Sťažovateľa, získané hlasy od samotných zákazníkov v rámci vyhodnotenia internetových obchodov portálom *Heureka*, a to ocenenie *SHOPROKU Finalista*, ktoré Sťažovateľ kontinuálne získaval od roku 2016 až do roku 2022. Sťažovateľ ďalej tvrdil, že počas svojej podnikateľskej činnosti obdržal v rámci územia Slovenska tisíce pozitívnych recenzií na svoje výrobky a služby a do mája 2023 predstavovala miera spokojnosti zákazníkov 98 % zo všetkých 2 213 recenzií zo slovenskej časti internetového obchodu.

(70) Expert v tejto situácii preskúmal, či Chránené označenie takýto špecifický status má. Expert sa tak zaoberal tým, či Sťažovateľ preukázal existenciu dobrého mena alebo dobrej povesti Chráneného označenia, čo by následne znamenalo, že nie je potrebné skúmať a zaoberať sa pravdepodobnosťou zámieny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením.

(71) Uplatňujúc analogický výklad dobrého mena zo známkového práva, je možné konštatovať, že dobré meno ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Na účely posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď. Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územi Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územi členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky prihláseného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. Podľa názoru Experta Sťažovateľ nepredložil dostatočné tvrdenia a dôkazy, ktoré by preukazovali, že Chránené označenie má dobré meno alebo dobrú povesť. Sťažovateľ nepredložil žiadne tvrdenia ani dôkazy, ktoré by preukazovali, napríklad, konkrétny podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti Chráneného označenia medzi spotrebiteľmi, a pod. Expert akceptuje, že predloženými dôkazmi Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného označenia, avšak rozsah a obsah dôkazov, ktoré Sťažovateľ predložil zároveň nepostačuje na preukázanie existencie dobrého mena.

(72) Na základe vyššie uvedených skutočností Expert konštatuje, že Sťažovateľ nepreukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť. Nedochádza tak k uplatneniu postupu podľa čl. 3.8 Pravidiel ADR a je nevyhnutné prihliadať a preskúmať podmienku pravdepodobnosti zámeny podľa čl. 3.1.2 Pravidiel ADR. V dôsledku tejto skutočnosti sa bude ďalej Expert zaoberať pravdepodobnosťou zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením.

(73) Uplatňujúc analogicky výklad pojmu pravdepodobnosti zámeny zo známkového práva, je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny v tých prípadoch, kde pravdepodobnosť zámeny predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého 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 zámeny 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 zámeny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(74) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny 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 rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(75) Rovnako pravdepodobnosť zámeny 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 [(2)] 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.

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

(77) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, inherentná rozlišovacia spôsobilosť označenia

„top-obaly“, ktoré tvorí Chránené označenie, nesie z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa nižšiu mieru rozlišovacej schopnosti. Sťažovateľ však predloženými dôkazmi a dlhodobým používaním preukázal existenciu Chráneného označenia a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

(78) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, z obsahu predložených dôkazov je možné konštatovať, a ako už bolo uvedené vyššie označenie „topobaly“, resp. reťazec znakov tvoriacich Doménu „topobaly.sk“ je totožný s nezapísaným označením „top-obaly“, ktoré predstavuje Chránene označenie. Takisto platí, že v čase rozhodovania Experta je na doménovom mene prístupná webová prezentácia vyvolávajúca dojem, že Držiteľ používa doménové meno pre účely prevádzkovania internetového obchodu s obalovými materiálmi *ZABALIŤ.SK*. Z tohto pohľadu je preto možné konštatovať aj zhodnosť, resp. vysokú podobnosť z hľadiska tovarov a služieb, ktoré sú ponúkané Sťažovateľom a Držiteľom Domény, resp. ktoré Držiteľ Domény umožňuje ponúkať prostredníctvom Domény.

(79) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä zhodnosť Domény „topobaly.sk“ s Chráneným označením a zhodnosť, resp. vysokú podobnosť ponúkaných tovarov a služieb, je možné konštatovať, že medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny.

(80) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou „topobaly.sk“ a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(81) 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.

(82) Podľa ustanovenia čl. 3.3 Pravidiel ADR platí, že Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázaný, aj vtedy, ak: (čl.3.3.1) Držiteľovi patria práva k Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou; (čl. 3.3.2) 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. 3.3.3) 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, alebo; (čl. 3.3.4) 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. 3.3.5) je Dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku

Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.

(83) V prejednávacom spore Držiteľ žiadnym spôsobom na Návrh nereagoval. Držiteľ tak žiadnym spôsobom nevyvrátil domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu. Z tohto dôvodu má Expert za to, že táto podmienka je splnená.

Nedostatok dobrej viery

(84) 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. Dôkazné bremeno tak nesie Sťažovateľ. Sťažovateľ si pritom môže pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých skutkových podstát formulovaných demonštratívne v čl. 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 dobrej viere“.

(85) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia čl. 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 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.“

(86) V prejednávacom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ v čase získania Domény vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa s Doménou zhodné označenie vedúce k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu.

(87) V súvislosti so skúmaním nedostatku dobrej viery Expert konštatuje, že Sťažovateľ predložil dostatočné dôkazy o tom, že Držiteľ nemohol Doménu nadobudnúť v dobrej viere, berúc do úvahy aj tú skutočnosť, že Držiteľovi bolo, resp. muselo byť známe, že ním nadobúdaná Doména je totožná s Chráneným označením. Sťažovateľ preukázal, že súčasný Držiteľ nadobudol Doménu 13.9.2019, pričom od tohto dňa zostala táto Doména nevyužitá a ku dňu podania Návrhu obsahovala len výzvu na podávanie ponúk na odkup Domény prostredníctvom kontaktného formulára. V tejto súvislosti Sťažovateľ doložil aj e-mailovú komunikáciu s Držiteľom Domény, ktorá obsahovala ponuku na kúpu Domény, pričom Držiteľ Domény odpovedal, že má iného kupcu na Doménu. Zároveň platí, že v čas rozhodovania Expertu je už je na doménovom mene prístupná webová prezentácia vyvolávajúca dojem, že Držiteľ používa doménové meno pre účely prevádzkovania internetového obchodu s obalovými

materiálmi.

(88) Ako už bolo uvedené vyššie, 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).

(89) Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal naplnenie podmienky predpokladanej v čl. 3.4.1 Pravidiel ADR, a to konkrétne, že 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. Expert tak konštatuje, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Pre úplnosť Expert konštatuje aj to, že zmenou webovej prezentácie prístupnej prostredníctvom Domény došlo aj k naplneniu podmienky predpokladanej v čl. 3.4.4 Pravidiel ADR, a to konkrétne, že 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.

(90) V nadväznosti na uvedené platí, že zaregistrovanie a používanie Domény zo strany Držiteľa nie je v dobrej viere a došlo tak k preukázaniu naplnenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR.

(91) 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 topobaly.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ján Lazur, LL.M.

Dátum: 2.7.2023