

Číslo konania: 1/2017

Odborné rozhodnutie Panelu Expertov

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

St'azovateľ:	LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. 3 avenue Hoche, F-75008 Paríž, Francúzsko
Zástupca St'azovateľa:	Všetečka Zelený Švorčík a partneri, advokátska a patentová kancelária Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká republika
Držiteľ:	SYKORAH s.r.o. , IČO: 45600830 Slovenskej jednoty 40, Košice - Staré Mesto, 040 01, Slovenská republika
Zástupca Držiteľa:	-
Doména:	vogue.sk
Kľúčové slová:	zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; skutočné používanie domény len na interné účely; účel a rozsah ADR; chránené označenie; geografický rozsah (dosah)

Zhrnutie:

St'azovateľ požiadal o prevod domény vogue.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „VOGUE“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Panelu Expertov nebola doména vogue.sk verejne používaná. Avšak bolo preukázané, že do oznámenia o spore bola Doména používaná na presmerovanie na stránku s módnym obsahom a prezentáciou módnej kolekcie. Tá bola navrhnutá manželkou predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň spolu s ním spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti aktuálneho Držiteľa. Panel Expertov konštatoval zhodnosť ochrannej známky „VOGUE“ s doménou vogue.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny

medzi nimi. Pokiaľ ide o Sťažovateľom tvrdené dobré meno ochranných známkov „VOGUE“, Panel Expertov síce pripustil možnosť jeho existencie, ale nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní Domény Držiteľom tým, že Držiteľ získal a používal Doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Panel Expertov vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 13.11.2017 (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 vogue.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 15.11.2017.
- (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 21.11.2017 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 24.11.2017) ako aj poštou (dňa 30.11.2017), keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu nijako nereagoval.
- (4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.
- (5) Keďže Sťažovateľ v Návrhu žiadal o riešenie sporu Panelom Expertov o Návrhu rozhoduje Panel Expertov, ktorý bol ustanovený nasledovným spôsobom: Sťažovateľ ustanovil do Panelu Expertov experta JUDr. Tomáša Klinku. Držiteľ nereagoval na výzvu Centra ADR na ustanovenie jedného experta do Panelu Expertov a tak v zmysle § 8 ods. 6 Rokovacieho poriadku ďalšieho člena Panelu Expertov ustanovilo Centrum ADR, a to Mgr. Martina Husovca, PhD. Následne takto ustanovení experti ustanovili tretieho experta JUDr. Ľubomíra Lukiča.
- (6) Centrum ADR postúpilo spor Panelu Expertov dňa 2.1.2018.

Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že jeho spoločnosť je jedným z najúspešnejších vydavateľstiev časopisov na svete. Vydáva aj známy časopis Vogue, ktorý bol založený v r. 1892 a patrí medzi najvýznamnejšie časopisy pre ženy o móde a štýle. Popri USA a Veľkej Británii je časopis Vogue vydávaný prostredníctvom dcérskych spoločností Sťažovateľa, resp. prostredníctvom držiteľov licencií vydávaný v mnohých európskych, ázijských krajinách, v Latinskej Amerike a v Austrálii.

(8) Sťažovateľ prevádzkuje aj webové stránky na doméne vogue.com, ktoré ponúkajú video spravodajstvo z módnych prehliadok, obsah časopisu Vogue, profily dizajnérov a informácie o aktuálnych kolekciách odevov, ako aj reklamy vlastníkov luxusných značiek. Ďalšie webové stránky Vogue prevádzkuje v mnohých štátoch sveta Sťažovateľ, resp. jeho dcérske spoločnosti alebo držiteľia licencií. V prílohe č. 1 Sťažovateľ predložil výtlačky stránok z webu vogue.com a v prílohe č. 2 reprezentatívne výtlačky z webov vogue.de, vogue.es, vogue.fr, vogue.in, vogue.ru, vogue.com.cn.

(9) Na začiatku roku 2017 sa Sťažovateľ dozvedel, že Doména bola zaregistrovaná na meno Patrika Sýkoru a že táto Doména sa používala na presmerovanie používateľov internetu na doménu <http://gabriela.sykorah.com/>. Na tejto doméne sa nachádzala prezentácia módnej kolekcie navrhutej Gabrielou Sýkorovou Hyllovou, manželky Patrika Sýkoru. Doména vogue.sk bola následne 10.7.2017 prevedená z Patrika Sýkoru na Držiteľa. Obaja manželia sú jedinými spoločníkmi a konateľmi v spoločnosti súčasného Držiteľa. Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil v prílohe č. 3 až 6 údaje z registra WHOIS, výpis z obchodného registra Držiteľa a snímky z archívu Internet Archive: Wayback Machine.

(10) Zástupca Sťažovateľa zaslal Patrikovi Sýkorovi dňa 16.3.2017 výzvu, ktorou požadoval prevod Domény na Sťažovateľa, ako aj upustenie od akejkoľvek činnosti zasahujúcej do jeho práv. Dňa 4.5.2017 Patrik Sýkora informoval právneho zástupcu Sťažovateľa, že upustí od presmerovania spornej Domény, k čomu aj skutočne došlo, ale že spornú Doménu na Sťažovateľa neprevedie. Dňa 11.5.2017 poslal zástupca Sťažovateľa Patrikovi Sýkorovi ďalšiu výzvu, v ktorej mu pod podmienkou bezodkladného prevodu Domény na Sťažovateľa ponúkol kompenzovať náklady na registráciu a údržbu Domény. Na túto a ani na žiadne ďalšie výzvy už Patrik Sýkora nereagoval. Kópie predmetných listov Sťažovateľ predložil v prílohe č. 8. Aktuálny obsah webovej stránky (ku dňu podania Návrhu) predložil Sťažovateľ v prílohe č. 7.

(11) Sťažovateľ v Návrhu v prvom rade poukázal na § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), ako aj na § 44 a 53 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(12) Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, čo podporil aj výpismi predloženými v prílohe č. 9, že je majiteľom – medzi inými – aj nasledujúcich zapísaných ochranných známkov platných

v Slovenskej republike: medzinárodná ochranná známka č. 145252 slovná „VOGUE“ zapísaná pre tovary v triede 16 s právom prednosti 07.02.1950; medzinárodná ochranná známka č. 158005 slovná „VOGUE“ zapísaná pre tovary v triedach 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 a 28 s právom prednosti 3.12.1951; medzinárodná ochranná známka č. 430679 slovná „VOGUE“ zapísaná pre tovary v triede 16 s právom prednosti 8.6.1977; medzinárodná ochranná známka č. 581535 slovná „VOGUE“ pre tovary v triede 3 s právom prednosti 17.1.1972; medzinárodná ochranná známka č. 699080 slovná „VOGUE“ zapísaná pre tovary v triede 3 s právom prednosti 21.8.1998.

(13) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, čo potvrdil aj výpismi z registra WHOIS predloženými v prílohe č. 10, že je držiteľom – okrem iných – aj týchto domén: vogue.co.uk (od r. 1996); vogue.fr (od r. 2001), vogue.com (od r. 1994).

(14) Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že sú splnené podmienky uvedené v čl. 3.1.1 Pravidiel ADR, pretože Doména je zhodná so slovnou ochrannou známkou Sťažovateľa „VOGUE“, ktorá má dobré meno, je pokladaná za „dobré známu“ alebo „slávnu“, čo potvrdili aj predchádzajúce panely rozhodujúce podľa Uniform Domain Name Dispute resolution (ďalej len „UDRP“) v rôznych doménových sporoch v súvislosti s ochrannou známkou „VOGUE“; Sťažovateľ poukázal na viacero takýchto rozhodnutí panelov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“).

(15) Sťažovateľ v Návrhu ďalej tvrdil, že splnená je aj podmienka uvedená v čl. 3.1.2 Pravidiel ADR, nakoľko ochranná známka „VOGUE“ má dobrú povest' v relevantnej časti verejnosti, a teda v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR nie je potrebné ďalšie vysvetlenie pravdepodobnosti zámeny. Pre úplnosť však Sťažovateľ uviedol, že pridanie domény najvyššej úrovne s kódom krajiny „.sk“ by sa nemalo brať do úvahy pri skúmaní zhody alebo podobnosti medzi predmetnou Doménou a ochrannou známkou; Sťažovateľ v tejto súvislosti opäť poukázal na niekoľko rozhodnutí WIPO rozhodujúcich podľa UDRP. Podľa sťažovateľa samotná skutočnosť, že Doména je zhodná so zapísanými ochrannými známkami Sťažovateľa jasne poukazuje na pravdepodobnosť zámeny. Je totiž pravdepodobné, že táto Doména by mohla mylne zvädzať používateľov internetu k tomu, aby si mysleli, že je nejakým spôsobom spojená so Sťažovateľom.

(16) Sťažovateľ v Návrhu ďalej tvrdil, že je splnená aj podmienka uvedená v čl. 3.1.3 Pravidiel ADR, pretože Držiteľ k Doméne a ani Chránenému označeniu nemá žiadne právo, nie je žiadnym spôsobom prepojený so Sťažovateľom a ani nezískal jeho súhlas na použitie ochrannej známky „VOGUE“ na registráciu Domény. Podľa Sťažovateľa Držiteľ nemôže dôvodne predstierať, že mal v úmysle vyvíjať prostredníctvom spornej Domény legitímnu činnosť, o to viac, že sa na nej nachádzala prezentácia módnej kolekcie navrhutej Gabrielou Sýkorovou Hyllovou. Držiteľ navyše nie je známy pod sporným doménovým menom, nepredstavuje jeho obchodné meno, meno fyzickej osoby či všeobecne známu prezývku. Predchádzajúce trvalé presmerovanie na webovú stránku súvisiacu s módnym priemyslom potvrdzuje, že úmyslom

predchádzajúceho držiteľa pri registrácii spornej Domény bolo vyvolať zámenu v tom zmysle, akoby existovalo obchodné spojenie medzi Sťažovateľom a Držiteľom s cieľom bezplatne využívať povest' Sťažovateľa a jeho ochranných známk s dobrým menom.

(17) Sťažovateľ napokon v Návrhu tvrdil, že je splnená aj podmienka uvedená v čl. 3.1.4 Pravidiel ADR, teda že Doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. S ohľadom na dlhodobú známosť Sťažovateľa po celom svete je extrémne nepravdepodobné, že by si predchádzajúci držiteľ nebol vedomý práv Sťažovateľa k ochrannej známke VOGUE. Nedostatok dobrej viery sa podľa neho pokladá za preukázaný, ak Držiteľ „vedel alebo mal vedieť“ o právach Sťažovateľa na ochrannú známku a napriek tomu zaregistroval doménu, ku ktorej nemal žiadne právo ani legitímny záujem. Nedostatok dobrej viery býva podľa jeho tvrdení totiž charakterizovaný prípadmi, kde doména je tak zjavne spojená s dobre známou ochrannou známkou, že už samotné jej použitie osobou bez prepojenia s ochrannou známkou naznačuje oportunistickú zlú vieru. S poukazom na čl. 3.6 Pravidiel ďalej Sťažovateľ uviedol, že ak by na to aj nevyužil databázy ochranných známk, mohol jednoducho zadať do vyhľadávača Google kľúčové slovo „VOGUE“ a zistil by, že všetky prvé výsledky sa týkajú Sťažovateľa.

(18) Sťažovateľ taktiež tvrdí, že zlá viera Držiteľa trvá pri užívaní Domény a v tejto súvislosti opäť poukázal na presmerovanie na adresu <http://gabriela.sykorah.com>, ktoré trvalo takmer 10 rokov (od 14.10.2007 do 5.4.2017). Odmietnutie previesť Doménu na Sťažovateľa potvrdzuje pokračujúci nedostatok dobrej viery Držiteľa, pričom popri tom, že tým Držiteľ blokuje Sťažovateľa v používaní tohto doménového mena, naďalej existuje riziko, že používaním Domény opäť dôjde k zásahu do práv Sťažovateľa.

(19) Podľa Sťažovateľa v súvislosti s Doménou neboli začaté a ani ukončené žiadne iné konania.

(20) Sťažovateľ sa svojím podaním domáha prevodu Domény z Držiteľa na seba na základe tvrdeného zásahu do jeho práv.

Obrana Držiteľa

(21) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. Avšak z predloženej komunikácie predchádzajúceho držiteľa Patrika Sýkoru so Sťažovateľom, ktorá predchádzala podaniu Návrhu (Príloha č. 8 k Návrhu), sú zrejmé námietky proti uplatneným nárokom Sťažovateľa. Z listu Patrika Sýkoru datovaného k 28.3.2017, ktorý zaslal zástupcovi Sťažovateľa emailom zo 4.5.2017 z emailovej adresy xxx@gmail.com, vyplýva, že Patrik Sýkora ako vtedajší držiteľ Domény zdôraznil, že z jeho strany pri zriadení Domény nešlo a ani v súčasnosti nejde o úmysel a ani záujem priživovať sa na značke „VOGUE“ alebo akýmkoľvek spôsobom ťažiť z jej dobrého mena. Pri zriadení aj používaní predmetnej Domény vychádzal Patrik Sýkora výlučne z prekladu slova „móda“ do francúzskeho jazyka, čomu zodpovedá francúzske slovo „vogue“, pričom do okamihu doručenia varovného listu z 16.3.2017 si nebol vedomý, že zasahuje do práv z

ochranných známkov „VOGUE“. Preto odmieta závery o nekalosúťažnom konaní a parazitovaní na povesti. Vtedajší držiteľ Patrik Sýkora však napriek tomu uviedol, že je pripravený pristúpiť ku konštruktívnemu riešeniu vzniknutej situácie a presmerovanie Domény na stránku s módnou tvorbou jeho manželky zrušiť ku dňu 31.3.2017. Požiadavku na prevod Domény na Sťažovateľa však Patrik Sýkora odmietol z dôvodov, že 1) od roku 2010 využíva Doménu na interné, neverejné potreby, nepoužíva ju v súvislosti so žiadnou propagáciou okrem stránky <http://gabriela.sykorah.com>, ktorej presmerovanie bolo zrušené k 31.3.2017; že 2) na Doméne je rozbehnutých niekoľko serverových procesov, ktoré vôbec nie je jednoduché ukončiť a kvôli ktorým bol obnovený bezpečnostný certifikát SSL na obdobie troch rokov. Na Doméne sú vytvorené name servery ns1.vogue.sk a ns2.vogue.sk a akýkoľvek zásah do hlavnej domény a subdomén vogue.sk by znamenal výpadok časti serverových služieb; a že 3) po zrušení presmerovania Domény na stránku <http://gabriela.sykorah.com> a pri zachovaní interného spôsobu využívania Domény opísaným spôsobom na realizáciu činností, ktoré nijako nesúvisia s tovarmi a službami, pre ktoré sú ochranné známky „VOGUE“ registrované (napr. šperky, tlačoviny, umelecké predmety, konfekčné oblečenie všetkého druhu, reklamné služby), nespôsobuje užívanie Domény zásah do práv k ochranným známkam a nie je ani v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

(23) 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 známkov, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(24) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palety práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému meniu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle 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 prejde podľa zvyčajných pravidiel.

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

(26) 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 zámene medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR).

Posúdenie Panelom Expertov

Východiská

(27) Keďže toto rozhodnutie je historicky prvým rozhodnutím svojho druhu v priestore „sk“, považujeme za potrebné stručne načrtnúť základné východiská nášho expertného rozhodovania. Systém ADR, na ktorom toto rozhodnutie spočíva, nie je, na rozdiel od rozhodcovského konania, právne záväzný a jeho výsledok možno kedykoľvek zvrátiť alebo prehliť pred všeobecnými súdmi. Je to systém samoregulácie doménového priestoru. Jeho cieľom je umožniť verejnosti – a najmä podnikateľom – rýchlu nápravu pri bežných prípadoch porušenia práv k označeniam. Pretože Sťažovatelia sa môžu domáhať len zrušenia alebo prevodu Domén (čl. 3.5 Pravidiel ADR), je zrejmé, že ADR nenahrádza súdnu ochranu, len ju veľmi obmedzene dopĺňa. Nie všetky typy sporov možno v ADR prejednať. Vylúčené sú najmä príliš komplexné spory, vzhľadom na potrebné náročné dokazovanie alebo spory, pri ktorých je urgentne a odôvodnene nutné posúdiť otázku platnosti chráneného označenia (čl. 4.1.4 Pravidiel ADR). V týchto prípadoch konanie zastavíme.

(28) Presvedčivosť rozhodnutí expertov v rámci ADR – či už voči sťažovateľom, držiteľom, verejnosti alebo potenciálne aj pred súdmi – sa opiera v prvom rade o našu odbornosť pri výklade Pravidiel ADR. Tie sú založené na dlhoročnej konvencii, ktorá vznikla v oblasti domén. Jednotlivé ustanovenia Pravidiel ADR jednoznačne vychádzajú z právneho poriadku, a to predovšetkým zo známkového práva. Aj preto – pokiaľ v rozhodnutí vo vzťahu ku konkrétnemu právnomu aspektu výslovne nie je uvedené inak – náš výklad použitých pojmov bude v najširšom možnom rozsahu nadväzovať na všeobecne záväzné právne predpisy, autoritatívnu slovenskú či zahraničnú judikatúru, vrátane bohatej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Primerane zohľadnená bude aj prax známkových úradov, vrátane Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“). Na druhej strane, rozhodovacia činnosť iných ustanovizní ADR vo svete, a to aj z dôvodu rozdielnosti v textácií aplikovateľných pravidiel, bude zohľadnená len v minimálnej miere.

Aplikácia Pravidiel ADR

(29) 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

(30) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Sťažovateľ poukázal v prílohe č. 9, že je majiteľom viacerých platných medzinárodných slovných ochranných známok „VOGUE“ s účinkami aj v Slovenskej republike, tak ako sú vymenované v bode 12 tohto rozhodnutia. Tieto ochranné známky sú zapísané pre tovary v triede 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 a 28, ktoré súvisia najmä s módou, oblečením, kozmetikou a tlačovinami. S ohľadom na znenie Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok a na Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, je existencia práv k Chránenému označeniu osvedčená (pre účely tohto rozhodnutia ich ďalej súhrnne budeme označovať ako „ochranná známka VOGUE“, prípadne „Chránené označenie“).

Zhodné alebo podobné označenie

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

(32) V známkovej praxi všeobecne platí, že v rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištingtívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26). Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(33) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s módou, oblečením, kozmetikou a tlačovinami, možno konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom

celoslovenskom spotrebiteľovi.

(34) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace ochrannú známku, a to bez zmien alebo bez pridania ďalších prvkov, alebo keď posudzované označenie ako celok obsahuje oproti ochrannej známke rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok SD EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa v známkovej praxi štandardne posudzuje z hľadiska vizuálneho (vnímanie zrakom), fonetického (vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide o právny test.

(35) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu vogue.sk s ochrannou známkou VOGUE je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia. Znak „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. Dovetok „sk“ v tomto prípade priemernému spotrebiteľovi len paralelne komunikuje časť „súradníc“ v kyberpriestore. Vo svojej podstate ide teda o odlišnú informáciu, podobne ako napríklad vo vete „na štvrtom poschodí predávam Vogue“ prvé štyri slová nie sú vnímané priemerným spotrebiteľom ako označenie pôvodu, ale ako osobitná informácia o umiestnení predaja. Dovetok „sk“ preto nemá v tomto prípade žiaden vplyv pri posudzovaní zhodnosti Domény „vogue“ s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť

(36) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny. V prípade, ak však má Chránené označenie v relevantnej časti verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie pravdepodobnosti zámeny nie je nevyhnutné. Preto je v prípade tvrdenia existencie dobrého mena, respektíve dobrej povesti, najprv potrebné zistiť, či sa táto situácia uplatní.

(37) Ešte pred tým, ako Panel expertov prejde k posúdeniu tvrdení Sťažovateľa o dobrom mene Chráneného označenia, považuje za potrebné poznamenať, že hranica zvýšenej ochrany pre označenia s dobrým menom, respektíve dobrou povestou, nie je ani v judikatúre jednoznačná. Keďže Pravidlá ADR umožňujú naplnenie tohto znaku nielen pre ochranné známky, ale napríklad aj pre nezapísané označenia, je o to viac nutné ustáliť jasnú hranicu zvýšenej ochrany.

(38) Výhodiskovou úvahou v tomto smere je, že spoločenská funkcia označenia sa nevzťahuje len na garanciu pôvodu (obchodného zdroja). Chránené označenie môže byť tiež príslubom kvality alebo nositeľom určitých posolstiev (rozsudok SD EÚ vo veci C-487/07, L'Oréal a ostatní z 18. júna 2009, bod 58). Tak napríklad majitelia ochranných známok často investujú veľké sumy peňazí a veľa úsilia, aby vytvorili určitý obraz značky, ktorý sa potom vo verejnosti

spája s ich ochrannou známkou. Tento obraz jej potom priznáva – často významnú – ekonomickú hodnotu, ktorá je nezávislá od hodnoty výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Zvýšená ochrana, tzn. ochrana bez ohľadu na pravdepodobnosť zámény, zohľadňuje práve tento aspekt, je s ňou však nutné narábať zdržanlivo, keďže jej ukotvenie najmä mimo známkového práva je menej intenzívne.

(39) Dobré meno resp. dobrá povest' označenia je požiadavka týkajúca sa hranice jeho poznania verejnosťou. Z toho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe kvantitatívnych kritérií. Požiadavka dobrého mena známky sa považuje za splnenú, ak je známa významnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby tejto ochrannej známky adresované (rozsudok SD EÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. septembra 1999, body 22 a 23; rozsudok SD EÚ vo veci T-67/04 Spa-Finders z 25. mája 2005, bod 34). To možno posúdiť podľa kritérií ako najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a trvanie jej používania alebo veľkosť investícií, ktoré podnik vynaložil na jej propagáciu (rozsudok SDEÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. novembra 1999, body 25 a 27). Percentá týkajúce sa povedomia vymedzené abstraktne, nemusia byť primerané vo všetkých prípadoch. V dôsledku toho nie je možné určiť a priori všeobecne uplatniteľnú hranicu známosti, nad rámec ktorej by sa malo predpokladať, že ochranná známka má dobré meno (rozsudok SD EÚ v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee, bod 52). Veľmi podstatný podiel na trhu alebo vedúca pozícia na trhu budú zvyčajne silným znakom dobrého mena, najmä ak sú spojené s primerane vysokou mierou povedomia o ochrannej známke. Naopak, malý podiel na trhu bude vo väčšine prípadov znakom proti dobrému menu, pokiaľ niet iných relevantných faktorov. Dlhá, intenzívna a veľmi rozšírená propagačná kampaň je spravidla výrazným znakom toho, že známka získala dobré meno u potenciálnych alebo skutočných kupujúcich predmetných výrobkov a mohla sa skutočne stať známou aj mimo okruhu skutočných kupujúcich daných výrobkov.

(40) Okrem toho dôkazy preukazujúce, že dobré meno ochrannej známky bolo opakovane uznané a známke bola poskytnutá zvýšená ochrana proti porušujúcim činom rozhodnutiami súdov alebo známkových úradov (výnimočne aj iných panelov ADR), je dôležitým znakom toho, že známka má dobré meno na príslušnom území, najmä ak sú tieto rozhodnutia nedávne. Daný účinok môže byť posilnený, keď rozhodnutí tohto druhu je viac; podobne článok 2 ods. 1 písm. b) bode 5 Spoločného odporúčania WIPO o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany všeobecne známych známk.

(41) Sťažovateľ v súvislosti s tvrdením o dobrom mene Chráneného označenia predovšetkým odkázal na doterajšie rozhodnutia ADR panelov WIPO z rokov 2011 až 2015, v ktorých bolo toto dobré meno podľa neho uznané.

(42) Máme za to, že Sťažovateľ dostatočne nepreukázal, že by ochranná známka VOGUE mala dobré meno vo vzťahu k slovenskej verejnosti, ktorú je nutné považovať za relevantnú časť verejnosti v zmysle článku 3.8 Pravidiel ADR (k tomu pozri aj bod 33 tohto rozhodnutia).

Podmienka určitého geografického rozsahu (dosahu) ako súčasť podmienok zvýšenej ochrany označenia s dobrým menom tvorí integrálnu súčasť známkového práva [§ 7 písm. b) zákona o ochranných známkach; článok 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke EÚ“]. Dobré meno označenia v Číne alebo USA neimplikuje bez ďalšieho dobré meno označenia v Slovenskej republike. Má to svoje vecné opodstatnenie, nakoľko predstava o známosti označenia musí byť ukotvená v mysliach ľudí (verejnosti), kde sa zvýšená ochrana označenia uplatňuje a má byť priznaná. Na tomto mieste je možné poukázať aj na súvisiace rozhodnutia odvolacích senátov EUIPO (napr. R 1283/2006-4 RANCHO PANCHO; R 1718/2008-1 LINGLONG; R 1795/2008-4 ZAPPER-CLICK). Podmienka geografického rozsahu (dosahu) vo význame „na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky“ sa obdobne uplatňuje aj vo vzťahu k všeobecne známym (slávnym) známkam v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach.

(43) To isté platí aj v prípade, ak je Chráneným označením Úijná ochranná známka (EUTM), avšak s jedným dovetkom. Súdny dvor EÚ už judikoval, že hoci aj celoúijná známka získa dobré meno, jej používanie „v zásade neumožňuje nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, prípadne byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena“ ak táto zároveň „nie je známa príslušnej skupine verejnosti v členskom štáte“ kde sa jej majiteľ domáha ochrany (rozhodnutie vo veci C-125/14 Iron & Smith Kft, zo dňa 3.septembra 2015, bod 29). Hoc Súdny dvor EÚ umožňuje čiastočné prelomenie tejto zásady v prípade ak „z obchodného hľadiska [nie] nepodstatná“ časť verejnosti pozná uvedenú ochrannú známku, viaže ju na splnenie striktných dôkazných povinností, ktoré jednak presahujú možnosti ADR, ale aj čiastočne korešpondujú s kritériami pravdepodobnosti zámény. Preto držitelia známk pred Centrom ADR v týchto výnimočných situáciách budú musieť preukázať pravdepodobnosť zámény.

(44) Možno teda zhrnúť, že v prípade ak sa Sťažovateľ dovoľáva aplikácie čl. 3.8 Pravidiel ADR, a zároveň nejde o prípad kedy je rozhodné cudzie územie (pozri bod 24 tohto rozhodnutia), musí ho doložiť riadnymi dôkazmi o dobrom mene na území Slovenskej republiky. Preto k otázke posúdenia dobrého mena v tomto konkrétnom prípade zdôrazňujeme, že nijako nevylučujeme, že ochranná známka VOGUE môže mať dobré meno a nevylučujeme ani, že ho môže mať vo vzťahu k slovenskej verejnosti, avšak ako experti, ktorým je zverené rozhodovanie v tomto spore, si nemôžeme sami dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 Rokovacieho poriadku o povinnosť Strán.

(45) Pojem pravdepodobnosť zámény je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97

Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Koncept pravdepodobnosti zámeny priamo vyplýva zo základnej funkcie ochrannnej známky, a síce úlohy garantovať spotrebiteľovi pôvod tovarov alebo služieb označovaných ochrannou známkou tým, že mu umožní rozlíšiť daný tovar alebo službu od iných s iným pôvodom [rozsudok SD EÚ vo veci C-10/89 HAG GF (HAG II) zo 17. októbra 1990, body 14 a 13]. 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). V rámci skúmania pravdepodobnosti zámeny sa posúdenie podobnosti dvoch ochranných známk nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že z celkovému dojmu, ktorý ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (rozsudok SD EÚ vo veci C-3/03 P Matratzen Concord/OHIM z 28. apríla 2004, bod 32). Posúdiť podobnosť výlučne na základe prevládajúceho prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudok SD EÚ vo veci C-334/05 P OHIM/Shaker z 12. júna 2007, bod 42).

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

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

(48) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, už inherentná rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku „vogue“ tvoriaceho Chránené označenie v súvislosti s módou, oblečením, kozmetikou a tlačovinami je z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa, ktorý pravdepodobne nepozná význam slova „vogue“ vo francúzskom jazyku alebo anglickom jazyku, ju stavia na priemernú úroveň. Berúc do úvahy tvrdenia Sťažovateľa obsiahnuté v Návrhu (pozri body 7 a 8 tohto rozhodnutia), ktoré Držiteľ nepoprel, ako aj dokumenty predložené Sťažovateľom (najmä Príloha č. 1, 2 a 11), ktoré preukazujú aj značnú dĺžku časového obdobia a intenzitu používania Chráneného označenia – i keď nie osobitne vo vzťahu k slovenskej verejnosti (k tomu pozri primerane aj bod 42 tohto rozhodnutia) – nevyklúčujeme, že Chránené označenie môže mať vyššiu ako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu rozsiahleho používania. Na kategorický záver v tomto smere nám však chýbajú dostatočné tvrdenia a dôkazy zo strany Sťažovateľa o používaní ochrannej známky VOGUE na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

(49) Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, je v prvom rade nutné uviesť nasledovné. Z obsahu spisu je zrejmé, že Doména dlhodobo presmerovala svojich návštevníkov na konkurenčnú módnú stránku (adresu <http://gabriela.sykorah.com>). Zo strany predchádzajúceho držiteľa, ktorým bola fyzická osoba, sa tak dialo dlhodobo. Následne po niekoľkých výzvach k zmiernu zo strany Sťažovateľa bola Doména prevedená na právnickú osobu (Držiteľa), v ktorej je predchádzajúci držiteľ jedným z dvoch spoločníkov a konateľov. Druhým konateľom a spoločníkom je pritom manželka tohto predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň aj osobou, ktorej služby boli propagované prostredníctvom presmerovania. Držiteľovi preto možno v tomto smere pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa, keďže prevod vzhľadom na celkové okolnosti prípadu, vzájomné osobnostné a majetkové prepojenie nevedol k skutočnej zmene na strane Držiteľa a možno ho považovať len za formálnu zmenu.

(50) V oboch prípadoch ide o používanie pre totožnú oblasť podnikania (móda, oblečenie, štýl) a tých istých potenciálnych zákazníkov. Tí sú zvyknutí na internete vyhľadávať a prezerat' alebo aj objednať a zakúpiť tovary či využiť služby spadajúce do tejto oblasti podnikania. Presmerovanie na inú módnú stránky za týchto okolností možno preto považovať za vysoko máťúce.

(51) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: **(1)** Doména vogue.sk je zhodná s Chráneným označením, **(2)** ochranná známka VOGUE má minimálne priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** tovary a služby boli aspoň počas používania Domény zhodné alebo veľmi podobné. Je teda zrejmé, že medzi Doménou vogue.sk a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR. Záverom len dodávame, že aj keby sme dospeli k alternatívne záveru o tom, že súčasnému Držiteľovi nemožno pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa nemalo by to dopad na výsledok, pretože aj bez preukázaného presmerovania je zrejmé, že závery o zhodnosti označení [(1)] a o minimálne priemernej rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia [(2)]

sú dostatočne silné na to, aby z nich rezultovalo naše konštatovanie pravdepodobnosti zámery (pozri aj bod 44 tohto rozhodnutia).

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(52) 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.

(53) V prejednávanej spore Držiteľ nereagoval. Ani z komunikácie, ktorá predchádzala navyše nevyplýva, že by si uplatňoval, nieto ešte doložil, nejaké konkrétne právo alebo legitímny záujem. To, okrem iného odhalí už aj letný pohľad na demonštratívny výpočet prípadov uvedených v článku 3.3.1 až 3.3.5 Pravidiel ADR. Z tohto dôvodu máme za to, že táto podmienka je splnená.

Nedostatok dobrej viery

(54) 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 dobrej viere“. 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.

(55) Ako už bolo vysvetlené vyššie (pozri bod 49 tohto rozhodnutia), v tomto prípade možno súčasnému Držiteľovi pričítať aj správanie jeho predchodcu. Aj bez takéhoto pričítania však možno okolnosti predchádzajúce prevodu považovať za podstatné pre účely posúdenia „registrácie“ alebo „získania“ Domény. V opačnom prípade by bolo až príliš jednoduché vyhnúť sa akýmkoľvek dôsledkom svojho správania tým, že by držiteľ jednoducho previedol doménu na ekonomicky alebo inak prepojené osoby. Veľmi ľahko by tak Sťažovateľova snaha o riešení sporu zmierom mohla ohroziť jeho šance riešiť ho v rámci ADR či prostredníctvom súdov. Na druhej strane je potrebné chrániť aj dobrú vieru nového nadobúdateľa, ktorý nemusí

mať vedomosť o tom, že doména je prevádzaná z dôvodu existencie protiprávneho stavu na strane prevodcu domény.

(56) 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 „SIEN SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“). Za relevantné faktory pritom možno predovšetkým považovať, že (1) 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 zámeny, (2) držiteľ mal v úmysle zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11.júna 2009, bod 53).

(57) Ak preto došlo k doručeniu riadne odôvodnenej predžalobnej výzvy a Doména bola prevedená vzápätí na nového držiteľa, je zrejmé, aký bol úmysel na strane predchádzajúceho držiteľa. Avšak úmysel nového držiteľa, najmä pokiaľ sa nevyjadrí a nemožno mu pričítať konanie tohto predchádzajúceho držiteľa, možno len odvodiť z jeho objektívneho správania, ako napríklad spôsob nadobudnutia domény, spôsob jej používania, známosť označenia alebo sporu a pod. V prejednávanom prípade je zrejmé, že aj keby nedošlo k pričítaniu správania, manželia a jediní spoločníci by sa navzájom informovali o povahe sporu. V iných prípadoch bude rozhodné, do akej miery nový držiteľ vedel alebo mal vedieť o tom, že ide len o „zastieracie alebo únikové“ konanie predchádzajúceho držiteľa.

(58) Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ domény, v prvom rade je potrebné povedať, že registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známk nezatažuje explicitná aktívna povinnosť používať ju určitým spôsobom. Zmluvné povinnosti držiteľa sú skôr negatívneho charakteru (pozri čl. 3 Pravidiel ADR). Ak je však registrovaná doména zhodná alebo podobná s Chráneným označením, prirodzene môže vzniknúť pochybnosť o dobrej viere jej držiteľa. Držiteľ dobrú vieru manifestuje tým, že takúto doménu začne v rozumnom čase používať legitímnym spôsobom (pozri čl. 3.4.3 Pravidiel ADR). Tým odstráni akúkoľvek pochybnosť. Avšak čím dlhšie je takáto doména bez legitímneho používania, tým viac sám držiteľ svojou pasivitou vzbudzuje pochybnosti o legitímnosti držby domény. Po uplynutí dvoch rokov sa má za určitých okolností podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR dokonca za to, že sa doména drží už v zlej viere. Preto z dôvodu, že doména nie je používaná, nemožno hneď na začiatku jej držania vyvodit' zľú vieru držiteľa, samozrejme, ak niet ďalších okolností.

(59) Prejednávaný prípad preto spadá pod jednu z osobitných skutkových podstát, a to, že „Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým,

že v dôsledku pravdepodobnosti zámienky medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa“ (článok 3.4.4 Pravidiel ADR). Na túto skutkovú podstatu poukázal aj Sťažovateľ.

(60) Predmetná Doména totiž bola dlhodobo používaná na presmerovanie na konkurenčné služby. Hoci toto presmerovanie bolo po predžalobnej výzve ukončené a Doména formálne zmenila držiteľa, na situáciu to nič nemení, keďže vzhľadom na majetkové a osobnostné prepojenie držiteľov ide v podstate o tie isté subjekty. Držiteľ odmietol Sťažovateľovi odpredať Doménu poukazujúc na jej interné používanie. Následne však ihneď takýto prevod vykonal. Čím tak znížil váhu svojich predchádzajúcich tvrdení, ktoré dodatočne vyzneli len účelovo. Navyše, napriek odstupu niekoľkých mesiacov Držiteľ pre Doménu nenašiel žiadne odlišné použitie oproti tomu, od ktorého musel upustiť po predžalobnej výzve. Držiteľ jasne vedel o existujúcom právnom spore, keďže jeho konateľ ako predchádzajúci držiteľ odpovedal na predžalobnú výzvu. Niet preto pochyb, že nekonal v dobrej viere.

(61) Ďalšími okolnosťami ako napríklad snahou o blokovanie konkurenta alebo prevádzkovaním zavádzajúcej emailovej adresy sa preto ani nie je potrebné zaoberať.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména vogue.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Panel Expertov: JUDr. Tomáš Klinka
Mgr. Martin Husovec, PhD.
JUDr. Lubomír Lukič

Dátum: 01.02.2018