

# Z rozhodnutí centra ADR (doménové spory)

<topobaly.sk>

Rozhodnutie 50/2023 z 2. júla 2023

## SUMMARY

The Complainant requested that a domain name „ topobaly.sk“ is transferred from its current Domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign represents the sign “top-obaly.sk” and “top-obaly.cz”, protected as unregistered sign. The Expert concluded that the Domain is identical to the Protected sign. The Expert concluded that Complainant did not prove that its Protected sign is well-known, as a result of which the Expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. In this respect, the Expert found the likelihood of confusion between the Domain and the Protected sign. Moreover, the Expert concluded that the Domain name holder did not prove her right or legitimate interest to the Domain. Moreover, the Complainant proved the Domain name holder’s lack of good faith with respect to registration and using of the domain name. The ADR Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.

## Kľúčové slová

zhodnosť označení; podobnosť označení; pravdepodobnosť zámenny; nezapísané označenie; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

## Keywords

identity of signs, similarity of signs, likelihood of confusion, bad faith, lack of right or legitimate interest, unregistered trademark

**Doména:** <topobaly.sk>

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 50/2023, 2. júla 2023

**Rozhodoval expert centra ADR<sup>1</sup>:** JUDr. Ján Lazur, LL.M.

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Doteraz necitované v iných rozhodnutiach

**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre

**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2023/08/Topobaly\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2023/08/Topobaly_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

## Vybrané právne vety

„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 praxe (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.)

<sup>1</sup> Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa pravidiel ADR a rokovacieho poriadku. Užitočné odkazy: <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

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 rozlišovacu spôsobilosť predmetného označenia. Takisto skutočnosť, že držiteľ preukázateľne cielil na sťažovateľovo označenie, môže slúžiť ako podporný argument týkajúci sa preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.“ (bod 50)

„Na základe predložených dôkazov 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.“ (bod 54)

„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 nezahrňa 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, ktorá neovláda 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 takto: „**top** *príd. neskl. publ. vrcholový, špičkový: t. tím; t. modelka; t. manažment*“. Slovo „top“ je dostatočne vžitá, čo sa týka jeho používania v priestore Slovenskej republiky a nie je spôsobilé do označenia „top-obaly“ priniesť žiadny rozlišovací prvok.“ (bod 55)

„Ako už však bolo uvedené, expert má za to, že sťažovateľ predložil dostatok dôkazov, ktorými preukázal, že označenie „top-obaly.cz“ a „top-obaly.sk“ nadobudlo na účely tohto konania rozlišovacu spôsobilosť, a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území Českej republiky.“ (bod 56)

„Analogicky je možné poukázať aj na rozhodnutie arbitrážneho a mediačného 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“ opisné vo vzťahu k službám ponúkaným zo strany sťažovateľa, keďže išlo o predaj prívesov („trailers“) a prvá časť označenia „best price“ predstavovala laudatórnu – opisnú 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.“ (bod 57)

„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 kupca na doménu. Zároveň platí, že v čase rozhodovania experta je už na doménovom mene prístupná webová prezentácia vyvolávajúca dojem, že držiteľ používa doménové meno na účely prevádzkovania internetového obchodu s obalovými materiálmi.“ (bod 87)

## Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ 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. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámény. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámény medzi doménou držiteľa a chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k doménam. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri registrovaní a používaní domény zo strany držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény <topobaly.sk> na sťažovateľa.

**Ide o prvý doménový spor, ktorý bol rozhodnutý v prospech sťažovateľa výlučne na základe nezapísaného označenia (angl. unregistered trademark), teda bez akejkoľvek súvisiacej ochrannej známky alebo**

**obchodného mena, ako tomu bolo v prípade <spartak.sk>, <fcspartak.sk>, <spartaktrnava.sk>, <fcspartaktrnava.sk> (rozhodnutie č. 18/2019) alebo v prípade <doformy.sk>. Navyše, nezapísané označenie „top-obaly.sk“ malo nízku, resp. žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť (angl. inherent distinctiveness), čo expert správne konštatoval (bod 55 rozhodnutia), a tak sťažovateľ musel preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosť používaním (angl. acquired distinctiveness), čo sa mu aj podarilo (pozri body 13 až 25 rozhodnutia). V budúcich doménových sporoch tak toto rozhodnutie vo veci domény <topobaly.sk> môže predstavovať precedens naznačujúci relevantný prah (angl. threshold), resp. skôr porovnávacie kritérium (angl. benchmark). Z doterajšej rozhodovacej praxe centra ADR vyplýva, že vo vzťahu k preukázaniu existencie nezapísaného označenia – či už na strane sťažovateľa ako chráneného označenia, alebo na strane držiteľa domény ako základ jeho práva, resp. legitímneho záujmu – je latka nastavená pomerne vysoko, čo zodpovedá aj praxi arbitrážneho a mediálneho centra WIPO a tiež EUIPO a ÚPV SR.**

*Spracoval JUDr. Tomáš Klinka*

## OLOMOUCKÉ DEBATY MLADÝCH PRÁVNÍKŮ

3. 11. 2023 | Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci



Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 16. ročník proběhne 3. 11. 2023 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.

Věříme, že 16. ročník Olomouckých debat mladých právníků bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Více informací: <https://www.pf.upol.cz/odmp/#c22003>