

**redken.sk****Rozhodnutie 3/2018 z 20. júna 2018****SUMMARY**

The Complainant requested that a domain name redken.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its right to trademarks „REDKEN“ with effects for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name redken.sk was publicly used. The Expert stated that the trademarks „REDKEN“ and the domain name redken.sk domain is identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in acquiring and using the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment to attract users to a competing website providing identical goods and services. The very fact that the holder has been working with products protected by the Complainant's trademarks as part of his business is not considered to be a legitimate reason to hold a domain identical with these trademarks and the holder has not thereby acquired any rights to the disputed domain. The placement of a web presentation with a link to the competing website www.ucesy.com, even despite the later removal of this presentation from the redken.sk domain, should be considered a lack of good faith. The 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, pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka, nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie

**Keywords**

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, lack of right or legitimate interest, purpose and scope of ADR, protected signs under ADR

**Doména: redken.sk**

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 3/2018, 20. jún 2018

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>2</sup>:** JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

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

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

**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:** [https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/07/Redken\\_Rozhodnutie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/07/Redken_Rozhodnutie.pdf)

**Vybrané právne vety**

„Porovnaním reťazca znakov tvoriacich doménu redken.sk s ochrannou známkou „REDKEN“ je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény

najvyššej úrovne pre Slovensko, ostanú zo strany priemerného spotrebiteľa bez povšimnutia, keďže spoločne s doménou nedotvárajú žiadny osobitný význam.“ (bod 40)

„Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, z obsahu spisu vyplýva, že tak používanie ochranných známk „REDKEN“, ako aj používanie domény redken.sk sa v relevantnom čase, predchádzajúcim podaniu návrhu v zmysle bodu 1, týkalo vlasovej kozmetiky a účesov. Na webovej stránke redken.sk bola umiestnená prezentácia, ktorá presmerovávala svojich návštevníkov na konkurenčnú stránku (adresu ucesy.com). Následne po niekoľkých upozorneniach zo strany sťažovateľa a výzvach na prevod domény bola prezentácia a ďalšie odkazy odstránené.“ (bod 46)

„V prejednávacom spore držiteľ reagoval na návrh sťažovateľa vo svojom vyjadrení z 10. 5. 2018. V ňom síce na jednej strane rozporoval rozsah práv sťažovateľa (vzhľadom na právo držať doménu), na druhej strane si ani neuplatnil ani nedoložil konkrétne právo alebo legitímny záujem. Z obsahu spisu nevyplýva, že by držiteľ spadal do niektorých z kategórií demonštratívne vymedzených v článkoch 3.3.1 až 3.3.5 Pravidiel ADR. Z tohto dôvodu predpokladáme, že táto podmienka je splnená.“ (bod 50)

<sup>2</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/>

„Držiteľ sa sám v komunikácii so sťažovateľom vyjadril, že s kozmetikou sťažovateľa pracuje od roku 1999. Navyše uviedol, že dôvodom na registráciu sporného doménového mena bola spolupráca s firmou Avea, ktorá bola dovozcom kozmetiky REDKEN na Slovensko, a okrem iného držiteľ pôsobil ako školiteľ pre kadernícke salóny na prácu s prípravkami tejto značky. Inými slovami, držiteľ sám v rámci svojej podnikateľskej činnosti pôsobil v danom segmente a priamo pracoval s výrobkami s chráneným označením. Navyše však bola predmetná doména počas určitého, bližšie neurčeného, času používaná na presmerovanie na konkurenčnú webovú stránku [www.ucesy.com](http://www.ucesy.com). Hoci bolo toto presmerovanie po predžalobnej výzve ukončené, ako bolo uvedené, ak zlá viera raz preukázateľne existovala, nie je možné ju následne konvalidovať, napríklad samotnou formálnou úpravou prezentovaného obsahu.“ (bod 54)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény [redken.sk](http://redken.sk) z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známk „REDKEN“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta bola doména [redken.sk](http://redken.sk) verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranných známk „REDKEN“ s doménou [redken.sk](http://redken.sk) a existenciu pravdepodobnosti

zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom tým, že držiteľ získal a používal doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Samotný fakt, že držiteľ pracoval s výrobkami chránenými ochrannými známkami sťažovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sa nepovažuje za legitímny dôvod na držanie domény zhodnej s týmito ochrannými známkami a Držiteľovi tým nevznikli žiadne práva k spornej doméne. Umiestnenie webovej prezentácie s odkazom na konkurenčnú webovú stránku [www.ucesy.com](http://www.ucesy.com), a to aj napriek neskoršiemu odstráneniu tejto prezentácie z domény [redken.sk](http://redken.sk), treba považovať za nedostatok dobrej viery. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Z rozhodnutia vo veci domény [redken.sk](http://redken.sk) je možné odvodiť predovšetkým zovšeobecňujúci záver týkajúci sa posudzovania tzv. zlej viery. Ak už raz zlá viera na strane držiteľa domény preukázateľne existovala, nie je možné ju následne konvalidovať, napríklad samotnou formálnou úpravou prezentovaného obsahu na webovej stránke, ukončením presmerovania na inú webovú stránku a pod.

**duševné** REVUE PRE TEÓRIU A PRAX  
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**vlastníctvo**

**je tu pre vás 25 rokov!**



... PRETOŽE CHCEME, ABY INFORMÁCIE ZO SVETA DV BOLI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU,  
 ... PRETOŽE SME TU PRE INDIVIDUÁLNYCH PRIHLASOVATEĽOV,  
 ... PRETOŽE SME TU PRE UNIVERZITY A VÝSKUMNÉ STREDISKÁ,  
 ... PRETOŽE SME TU PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY,  
 ... PRETOŽE OTVORENÁ VEDA JE BUDÚCNOSŤ,  
 ... PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠICH ČITATEĽOV,  
 ... PRETOŽE KRÁČAME S DOBOU, ... A PRETO SME **OPEN ACCESS!**

Časopis Duševné vlastníctvo od roku 2021 vydávame vo forme otvoreného prístupu. Elektronická verzia časopisu sa stala voľne dostupnou každému so záujmom o problematiku duševného vlastníctva. Rovnako vychádzame v ústrety fanúšikom tlačenej verzie časopisu. Naďalej si budete môcť objednať ročné predplatné, resp. kúpiť si samostatne každé číslo. Cena tlačenej verzie časopisu zostáva nezmenená, informácie týkajúce sa odberu nájdete na [www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo](http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo).