

# Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

## petrzalskenoviny.sk

Rozhodnutie 7/2019 z 21. júna 2019

### SUMMARY

The Complainant requested that a domain name petrzalskenoviny.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to trademark „PETRŽALSKÉ NOVINY“. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the petrzalskenoviny.sk domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark with the petrzalskenoviny.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The distinctiveness of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark was at low to average level. The Expert stated only local character of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark limited only to the district of Petržalka. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did not sufficiently prove the Holder's knowledge of the existence of „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark and it was not possible to attribute the circumstances and behaviour of the previous holder to the current Holder. The Complainant did not sufficiently prove a lack of good faith in acquiring or using the Domain by the Holder. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the request in its entirety.

### Kľúčové slová

zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; dôkazné bremeno sťažovateľa; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie

### Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, protected signs under ADR

**Doména:** petrzalskenoviny.sk

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 7/2019, 21. júna 2019

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>1</sup>:** JUDr. Tomáš Klinka

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 33/2021 (tam bod 46)

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

### Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/07/PETRZALSKENOVINY\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/07/PETRZALSKENOVINY_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

### Vybrané právne vety

„Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, je potrebné vziať do úvahy viac aspektov. Po prvé, v abstraktnej rovine, inherentná rozlišovacia spôsobilosť

oboch slovných prvkov „PETRŽALSKÉ“ a „NOVINY“, ktoré výlučne tvoria ochrannú známku – v súvislosti s novinami, publikáciami, reklamou, distribučnou a vydavateľskou činnosťou – je z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa a s ohľadom na jednoznačný význam v slovenskom jazyku (petržalský = majúci vzťah k Petržalke; noviny = periodická tlač) na minimálnej až nulovej úrovni. Tieto slovné prvky totiž doslovne opisujú povahu a druh označovaných tovarov a služieb a priemerný spotrebiteľ bude pod označením „Petržalské noviny“ očakávať akékoľvek noviny so vzťahom k Petržalke, a to bez toho, aby mu toto označenie umožňovalo odlíšiť jedny noviny so vzťahom k Petržalke od iných novín so vzťahom k Petržalke. Po druhé, už samotná skutočnosť, že ochranná známka bola do registra ÚPV SR zapísaná, bez ďalšieho implikuje, že uvedená slovná ochranná známka má aspoň nevyhnutnú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ktorý platil v čase zápisu ochrannej známky do registra (11. 1. 1999), v § 2 ods. 1 písm. b) vylučoval zo zápisu označenie, ktoré

<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/>

nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Tento prístup priznania aspoň minimálnej rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známke pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sa štandardne uplatňuje aj zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj Súdneho dvora EÚ (SD EÚ); možno v tomto smere poukázať na rozsudky SD EÚ zo 16. januára 2014, MICRO, T-149/12, bod 36, a rozsudok SD EÚ z 20. júla 2016, e@sy Credit, T-745/14, bod 43. Nemožno preto tvrdiť, že ochranná známka je druhová, opisná alebo nemá žiadnu – resp. že má nulovú – rozlišovaciu spôsobilosť, čo je v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, napr. rozsudok SD EÚ z 21. januára 2015, cat&clean, T-587/13, bod 44, rozsudok SD EÚ z 24. mája 2012, Formula One Licensing, C-196/11 P, body 51 a 52, a rozsudok SD EÚ z 2. marca 2017, Panrico, C-655/15 P, body 53 a 54. Za týchto okolností nemožno usudzovať, že by ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť alebo že by bola opisná pre dotknuté tovary a služby. Po tretie, skutočnosť, že periodikum (dvojtýždenník) s názvom „Petržalské noviny“ sa vydáva kontinuálne už viac ako 24 rokov, naznačuje, že pod označením „Petržalské noviny“ si priemerný spotrebiteľ (so vzťahom k Petržalke) pravdepodobne spojí konkrétne periodikum, tzn. predmetný dvojtýždenník „PETRŽALSKÉ NOVINY“ vydávaný v r. 1998 až 2019, a nie prípadné iné noviny so vzťahom k Petržalke.“ (bod 58)

„Držiteľ nijakým spôsobom netvrdí a ani nepreukazuje, že by medzi predchodcom držiteľa a držiteľom existoval nejaký osobitný vzťah zakladajúci ich ekonomické alebo iné prepojenie. Takýto vzťah nie je zrejmy ani z iných bežne dostupných zdrojov, akým je napríklad obchodný register. Je však potrebné pripustiť, že vo všeobecnosti takýto vzťah medzi dvomi fyzickými osobami často ani nie je možné „zvonku“ spoľahlivo identifikovať, nakoľko nemusí ísť o verejne dostupné informácie. Keďže v tomto prípade absentujú akékoľvek indície (nieto ešte dôkazy) o vzájomnom prepojení držiteľa a predchodcu držiteľa, nemožno takéto prepojenie jednoducho predpokladať a je tak potrebné sa prikloniť k záveru, že takéto prepojenie neexistuje. Nevyučujeme, že v prípadnom súdnom spore by mohol súd na základe vykonaného dokazovania dôjsť aj k inému záveru, čo by mohlo mať vplyv na celkový výsledok tohto sporu, keďže u predchodcu držiteľa existujú náznaky konania v zlej viere.“ (bod 67)

„Sťažovateľ síce v návrhu tvrdí, že držiteľ objektívne vedel o tom, že doména je zhodná s ochrannou známkou, toto tvrdenie však nie je nijako preukázané. Domnienku vedomosti držiteľa o existencii ochrannej známky nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že ochranná známka má dátum prednosti (9. 4. 1998) viac ako dvadsať rokov skôr, ako došlo k prevodu domény na držiteľa. Hypotetickým akceptovaním tohto predpokladu by sme popreli osobitný význam inštitútu dobrej viery v známkovom práve, keď by sme ho fakticky rozšírili na akékoľvek zhodné alebo podobné neskoršie ochranné známky, čo je v priamom rozpore s § 7 zákona o ochranných známkach, ktoré rozlišuje celý katalóg tzv. relatívnych dôvodov odlišných od nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky. Ako naznačil panel expertov ADR v rozhodnutí z 1. 2. 2018

v konaní č. 1/2017 Vogue (pozri bod 66 tohto rozhodnutia), určitý význam by v tomto smere mohla mať známosť predmetného označenia, ktorá však je v prípade ochrannej známky pomerne výrazne lokálne obmedzená (vo vzťahu k Petržalke) a nemožno predpokladať, že by s týmto označením bola štandardne oboznámená verejnosť bez akéhokolvek vzťahu k Petržalke.“ (bod 70)

„Vzhľadom na celkové okolnosti prípadu a na fakt, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav, ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), preto nemáme za preukázané, že držiteľ nezískal, resp. nepoužíva doménu v dobrej viere. Expert, ktorému je zverené rozhodovanie v tomto spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 rokovacieho poriadku o povinnosť strán. Uvedené je v súlade s rozhodnutím experta č. 5/2018 z 24. 8. 2018, Apas (bod 59).“ (bod 75)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény petrzalskenoviny.sk z jej držiteľa na sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia experta nebola doména petrzalskenoviny.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“ s doménou petrzalskenoviny.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Zároveň bola konštatovaná nízka až priemerná rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ako aj jej lokálny charakter obmedzený na m. č. Petržalka. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Nebola preukázaná vedomosť držiteľa o existencii ochrannej známky a držiteľovi nebolo možné pričítať okolnosti a správanie jeho predchodcu. Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Z rozhodnutia vo veci domény petrzalskenoviny.sk je možné odvodiť predovšetkým nasledujúce dva zovšeobecňujúce závery:

Z Pravidiel ADR, najmä z bodu 3.2, druhá veta v spojení s bodom 3.1.3 písm. b), jednoznačne vyplýva, že je len na sťažovateľovi, či a ako preukáže nedostatok dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Navyše expert, ktorému je zverené rozhodovanie v doménovom spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 rokovacieho poriadku o povinnosť strán, pričom vo vzťahu k absencii dobrej viery držiteľa ide o povinnosť sťažovateľa.

Podobne ako známkové úrady a súdy, aj expert v ADR nahliada na každú zapísanú ochrannú známku tak, že má aspoň minimálnu inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť nevyhnutnú na jej zápis. To platí dovtedy, kým daná ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú.