

užívateľovi internetu zobrazí po jej zadaní do webového prehliadača, je závislý od lokality, z ktorej na ňu užívateľ internetu vstupuje (tzv. geo-targeting). Pri vstupe na doménu z IP adres nachádzajúcich sa na území 21 rôznych štátov EÚ (v ktorých sú ochranné známky ARLA taktiež platné), sa užívateľovi zobrazia webové stránky v dánčine. Tieto webové stránky obsahujú tzv. „affiliate odkazy“ na rôzne dánske webové stránky (.dk), ktoré ponúkajú na predaj rôzne výrobky vrátane doplnkov stravy vo forme vitamínov a minerálov, teda zhodné alebo podobné výrobky, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ARLA. Sťažovateľ predložil

ako dôkaz videozáznam snímajúci obrazovku užívateľa s viditeľným kurzorom pri jednotlivých preklikoch z domény, kde v reťazci znakov objavuje aj „affiliate“.

Ide teda o sofistikovaný spôsob komerčného zneužívania slovenskej domény pri cielení na zákazníkov z Dánska. Požiadavka preukázania nedostatku dobrej viery držiteľa pri používaní domény predstavuje dostatočne širokú kategóriu, aby pod ňu spadalo aj takéto správanie držiteľa domény, ktorý následne ani nedokázal predložiť expertovi objektívne udržateľné vysvetlenie.

### <1xbet.sk>

#### Rozhodnutie 17/2019 z 18. novembra 2019

##### SUMMARY

The Complainant requested that a domain name <1xbet.sk> be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to word and figurative trademarks „1xbet“ with respect to the European Union, thus also in the Slovak Republic. Both trademarks were filed with right of priority more than 2,5 years before the registration of the disputed Domain by the Holder. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the <1xbet.sk> domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the 1xbet trademarks with the <1xbet.sk> domain and the resultant likelihood of confusion between them. The well-known reputation of Protected Mark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic, was not proved. The Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the Domain, in particular for the purpose of preventing the Complainant from using the Protected Mark within the corresponding Domain, for the purpose of disrupting the economic activities of the Complainant or to make an unlawful profit. The very fact that the Holder does not use the Domain, linked to the Complainant's concern of threat of law and otherwise unsubstantiated expressions about the speculative registration for the purpose of resale or rent the Domain, are not sufficient objective facts (evidence) leading to the conclusion that the Expert could state the lack of good faith. An Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Party. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.

##### Kľúčové slová

podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, krátkodobé nevyužívanie domény

##### Keywords

similarity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, short term non-use of the domain

**Doména:** <1xbet.sk>

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 17/2019, 18. novembra 2019

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>2</sup>:** JUDr. Ľubomír Lukič

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 23/2020 (tam bod 44)

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

**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/12/1xbet\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/12/1xbet_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

2 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 ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

### Vybrané právne vety

„Domnienku vedomosti držiteľa o existencii ochranných známk stážovateľa nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že ochranné známky majú dátum prednosti viac ako 2,5 roka skôr, ako došlo k registrácii domény držiteľom. 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.“ (bod 48)

„Je nesporné, že držiteľ po registrácii domény až do času vydania tohto rozhodnutia (čo predstavuje dobu približne jedného roka a 6 mesiacov) doménu aktívne navonok nevyužíval, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere držiteľa. Teda znak osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR týkajúci sa doby nepoužívania domény nebol naplnený, nakoľko od registrácie domény držiteľom neuplynula doba dvoch rokov.“ (bod 50)

„Stážovateľ v nevyužívaní domény vidí náznaky blokačného konania, ktorého účelom je narušenie hospodárskej činnosti stážovateľa, ktoré sa prejavuje v bránení stážovateľovi otvorene ponúkať svoje služby potencionálnym zákazníkom, ale toto svoje tvrdenie nijako bližšie nerozvinul a ani nepreukázal. Stážovateľ rovnako nijako nepreukázal, že držiteľ mal vedomosť o činnosti, podnikaní stážovateľa. Zo samotného nepoužívania domény držiteľom, na ktorej sa navyše nenachádza žiaden relevantný obsah, nemožno bez ďalšieho skonštatovať, že doména bola zaregistrovaná alebo získaná so zámerom narušenia hospodárskej činnosti stážovateľa.“ (bod 51)

Stážovateľ požiadal o prevod domény <1xbet.sk> z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv zo slovnej a obrazovej ochrannej známky EÚ „1xbet“ s účinkami v celej EÚ, teda aj v Slovenskej republike. Obidve ochranné známky boli prihlásené s právom prednosti viac ako 2,5 roka pred registráciou domény držiteľom. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta nebola doména <1xbet.sk> verejne používaná. Expert konšatoval zhodnosť a podobnosť ochranných známk „1xbet“

s doménou <1xbet.sk> a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Všeobecná známosť chráneného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nebola preukázaná. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Stážovateľ však dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom, najmä cieľ zabrániť stážovateľovi použiť chránené označenie, zámer narušiť jeho hospodársku činnosť alebo dosiahnuť neoprávnený zisk. Samotný fakt, že držiteľ nepoužíva doménu, spojený s obavou stážovateľa z ohrozenia práva a inak nepodloženými vyjadreniami o špekulatívnej registrácii na účely následného predaja alebo prenájmu domény nie sú dostatočnými objektívnymi skutočnosťami (dôkazmi), na základe ktorých by expert mohol urobiť záver o nedostatku dobrej viery. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutím vo veci domény <1xbet.sk> tak došlo k ďalšiemu jasnému potvrdeniu už dvoch záverov už skôr naznačených v predchádzajúcich rozhodnutiach, napr. v rozhodnutí č. 7/2019 <petrzalskenoviny.sk> z 21. 06. 2019:

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 stážovateľovi, 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 stážovateľa.

Samotná časová prednosť chráneného označenia (ochrannej známky) pred dátumom registrácie, resp. nadobudnutia domény nepreukazuje nedostatok dobrej viery držiteľa domény, a to dokonca ani v prípade krátkodobého (tzn. do 2 rokov) trvajúcej nečinnosti, resp. neaktivity držiteľa na doméne, ktorá nie je verejne používaná, tzn. ostáva bez obsahu. Pri absencii ďalších skutkových tvrdení a dôkazov tak nemožno automaticky hovoriť o blokačnom konaní zo strany držiteľa.