

# Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

## prestigepark.sk

Rozhodnutie 2/2018 z 5. marca 2018

### SUMMARY

The Complainant requested that a domain name „prestigepark.sk“ is transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of rights to the Complainant's company name. A contractual relationship existed between a company belonging to the Complainant's corporate group and the current domain name holder on the basis of which the Complainant was one of the recipients entitled to receive IT services from the domain name holder. In connection with this contractual relationship, the domain name „prestigepark.sk“ had been registered by the current domain name holder, but the domain name holder did not transfer this domain to the Complainant notwithstanding the fact that the domain name holder had repeatedly (re-)invoiced the fees related to the domain and webhosting services to the Complainant. Repeatedly, the domain name holder refused to carry out the transfer of the domain to the Complainant; such refusal took place also at the time when the initial contractual relationship had already been terminated. The Expert concluded that there is a similarity between the Complainant's company name „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ and the domain name „prestigepark.sk“ and that likelihood of confusion exists between these two names. 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 with respect to using the domain name in a way in which the domain name holder had been refusing to transfer the domain name to the Complainant notwithstanding the fact that the domain name holder had been supposed to register the domain in the name of the Complainant. This statement is corroborated also by the fact that the domain name holder repeatedly (re-)invoiced the fees related to the domain and webhosting services to the Complainant. At the same time, the domain name holder knew that the domain name „prestigepark.sk“ contains the dominant part of the Complainant's company name and that the contents of the website available on this domain name is related to the full extent to the Complainant's business activities. 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

podobnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; obchodné meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie

### Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, reputed trademark, relevant public, burden of proof, evidence of reputation, use of a domain for internal purposes, scope of ADR, geographical scope of ADR, protected signs under ADR

**Doména:** prestigepark.sk

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 2/2018, 5. marca 2018

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>1</sup>:** JUDr. Jan Lazur, LL.M. (Cambridge)

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

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

**Odkaz na celé znenie rozhodnutie:** [https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/03/PrestigePark\\_Rozhodnutie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/03/PrestigePark_Rozhodnutie.pdf)

### Vybrané právne vety

„Porovnaním reťazca znakov tvoriacich doménu „prestigepark.sk“ s obchodným menom sťažovateľa „PRESTIGE PARK TRNAVA, s. r. o.“, ktoré predstavuje chránené označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia.“ (bod 34)

„Odhladnuc od znakov „sk“ na konci reťazca tvoriaceho doménu, je možné konštatovať, že doména je vytvorená z dvoch slov, a to anglického adjektíva „prestige“ a substan-

<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/>

tíva „park“. Naproti tomu je kmeň obchodného mena sťažovateľa tvorený z troch slov, a to anglického adjektíva „PRESTIGE“, substantíva „PARK“ a názvu mesta „TRNAVA“. Časť kmeňa obchodného mena sťažovateľa, ktorá predstavuje názov mesta „TRNAVA“, bude zo strany relevantnej verejnosti vnímaná v geografickom zmysle tak, že sú v tomto meste poskytované produkty alebo služby sťažovateľa, resp. že v tomto meste má sťažovateľ lokalizovanú svoju obchodnú prevádzku. Z uvedeného dôvodu nebude relevantná verejnosť prikladať tomuto slovnému prvku v obchodnom mene sťažovateľa takú pozornosť ako ostatným dvom slovným prvkom (t. j. „PRESTIGE PARK“), ktorých rozlišovacia spôsobilosť je vyššia. V nadväznosti na uvedené platí, že tento slabý slovný prvok „TRNAVA“ nebude pri posudzovaní podobnosti zohrávať podstatnú úlohu.“ (bod 36)

„Sťažovateľ vo svojom návrhu a predložených dokumentoch nepreukázal, akým konkrétnym pokynom, za akých konkrétnych podmienok a ani kedy konkrétne požiadal držiteľa o sprostredkovanie registrácie domény. Z faktúr vystavených držiteľom sťažovateľovi je však zrejmé, že držiteľ si bol nepochybne vedomý toho, že faktickým užívateľom domény a subjektom, ktorý má mať oprávnenie používať označenie tvoriace doménu, je sťažovateľ. Uvedenému korešpondovala aj samotná skutočnosť refakturovania nákladov súvisiacich s doménou. V neposlednom rade je zároveň dôležité uviesť, že ukončením trvania zmluvy zanikol právny vzťah medzi držiteľom a sťažovateľom [...] Držiteľ by tak už nemal ani len teoretickú možnosť argumentovať určitým zmluvným rámcem, podľa ktorého by mohol potenciálne tvrdiť, že bol zmluvou poverený vykonávať správu domény v prospech sťažovateľa. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že držiteľ opakovane odmietol previesť doménu na sťažovateľa, a to aj v čase po preukázanom skončení trvania zmluvy.“ (bod 60)

„Opísané konanie držiteľa predstavuje nepochybne stav, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického konania a ktorý nepredstavuje používanie domény v dobrej viere. Uvedené platí aj napriek tomu, že prejednávany prípad nie je možné priamo a bez ďalšieho skúmania subsumovať pod niektorú s osobitných skutkových podstát nepoužívania domény v dobrej viere, ktoré sú uvedené v bode 3.4 Pravidiel ADR. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že bod 3.4 Pravidiel ADR obsahuje len demonštratívny a nie taxatívny výpočet prípadov, v ktorých by bolo možné konštatovať nepoužívanie určitej domény v dobrej viere.“ (bod 61)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „prestigepark.sk“ z jej vtedajšieho držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zása-

hu do svojich práv k obchodnému menu. Medzi jednou zo spoločnosťami z obchodnej skupiny sťažovateľa a držiteľom existoval zmluvný vzťah, na základe ktorého bol sťažovateľ jedným z oprávnených prijímateľov služieb v oblasti výpočtovej techniky, ktoré mal poskytovať držiteľ. V súvislosti s týmto právnym vzťahom došlo aj k registrácii domény zo strany držiteľa, ale bez toho, aby držiteľ previedol doménu na sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že držiteľ sťažovateľovi opakovane refakturoval poplatky za doménu, ako aj služby za webhosting domény. Uvedené faktúry boli následne uhrádzané priamo zo strany sťažovateľa. Držiteľ opakovane odmietol previesť na sťažovateľa doménu, a to aj v čase, keď už došlo k ukončeniu rámca pôvodnej zmluvnej spolupráce. Expert konštatoval podobnosť obchodného mena „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ s doménou „prestigepark.sk“ a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri používaní domény držiteľom tým, že držiteľ odmieta previesť doménu na sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že doménu mal zaregistrovať v prospech sťažovateľa. S uvedeným korešponduje aj skutočnosť, že držiteľ opakovane refakturoval sťažovateľovi náklady za úhradu poplatkov za doménu, ako aj webhosting domény. Držiteľ pritom vedel, že znenie domény, ktorú zaregistroval, tvorí dominantná časť obchodného mena sťažovateľa, ako aj to, že obsah webovej stránky zverejnenej na tejto domény sa v plnom rozsahu týka obchodnej činnosti sťažovateľa. Konštatujúce splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Z rozhodnutia vo veci domény prestigepark.sk je možné odvodit' predovšetkým dva zovšeobecňujúce závery týkajúce sa posudzovania tzv. zlej viery, ktoré – i keď bez priamej citácie tohto rozhodnutia – sa následnej uplatňovali aj pri riešení iných doménových sporov. Po prvé, nie je potrebné skutkové okolnosti každého prejednávaneho prípadu vždy subsumovať pod niektorú s osobitných skutkových podstát nepoužívania domény v dobrej viere, ktoré sú demonštratívne uvedené v bode 3.4 Pravidiel ADR. A po druhé, samotná skutočnosť, že medzi držiteľom domény a sťažovateľom v čase používania domény existoval zmluvný vzťah, ktorý (akokoľvek) súvisel s danou doménou, nevylučuje záver, že držiteľ používal doménu v zlej viere.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutím vo veci domény prestigepark.sk sa potvrdilo jedno zo základných východísk, že otázku dobrej viery držiteľa je potrebné posudzovať s ohľadom na všetky relevantné okolnosti.