

# Doménová čítanka

## Výber zo slovenských doménových rozhodnutí

Martin Husovec

European Information Society Institute (EISI)

September 2012

Doménová čítanka je **prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí**. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjímč ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o náš krátky komentár a zoznam relevantnej odbornej literatúry. Zároveň však nie je výberom toho najlepšieho, ale skôr snímku domácej aplikácie doménového práva.



Neuniverzitné centrum pre výskum  
práva duševného vlastníctva a internetového práva.  
[www.eisionline.org](http://www.eisionline.org)



Arbitrážne centrum pre právo duševného vlastníctva  
a informačných technológií (ACIPiT)  
[www.acipit.eu](http://www.acipit.eu)

Doménová čítanka je licencovaná pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Ak máte záujem o prepracovanie čítanky, prosím kontaktujte nás.

# 1 Úvodné slovo

Vážení čitatelia,

na monitoroch Vašich obrazoviek sa Vám zobrazuje prvá slovenská doménová čítanka. Jej cieľom je vybrať slovenskú rozhodovaciu činnosť z neprehľadných online databáz a šuflíkov sudcov a verejnosti, ako odbornej tak aj laickej, prezentovať čo "sa u nás doma urodilo". Mnoho z Vás je iste zvyknutých na čítanie zahraničných rozhodnutí. O tých slovenských mimo vlastnej praxe máme niekedy temer nulovú alebo až mýtickú predstavu. Naša čítanka Vám sprostredkúva viac ako 100 strán slovenskej tvorby. Nájdete v nej **odstrašujúce ale aj vzorové rozhodnutia**. O ktoré ide už nechávame na pozorného čitateľa. Čítanka preto nepredstavuje výber toho najlepšieho, ale skôr sondu do domácej aplikácie doménového práva.

Nami prezentované rozhodnutia len čakajú na to aby boli ďalej komentované, kritizované alebo zovšeobecňované v odbornej literatúre. Čítanku vydávame práve v čase veľkej diskusie ohľadom správnosti desaťročnej praxe prevodu domén na základe odstraňovacieho nároku (pozri HUSOVEC, M. *Je ešte stále možné žalovať o prevod domény?* In: Revue pro právo a technologie, č. 6/2012; HUSOVEC, M. *Domain name transfer before Slovak and Czech courts*. In: Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Vol. 3(2); HUSOVEC, M. *Je možné žalovať o prevod domény?* In: Revue pro právo a technologie č. 1/2011). Táto diskusia len ukazuje, že **doménové právo nestratilo ani po rokoch nič na svojej aktuálnosti a priekopníckosti** v práve informačných technológií. Veríme, že aj lajká verejnosť privíta možnosť nazrieť do súdnej praxe. Niektorí čitatelia možno budú prekvapení zo samotného faktu, že **doménové spory už dávno nie sú novinkou ani na Slovensku**, a že aj táto oblasť nášho spoločenského života už nie je akýmsi právnym vákuom.

Slovenské doménové rozhodnutia prezentujeme v ich ucelenej podobe. Z rozhodnutí sme odstrihli len časť o poučení. Snažili sme sa taktiež korigovať nevhodnú anonymizáciu rozhodnutí, takže v niektorých prípadoch sme anonymizované názvy domén alebo označení, nahradili tými, ku ktorým sme sa rôzne dopátrali. Ak sa v tomto smere v texte nachádza chyba, je zrejme naša.

Čítanku plánujeme do budúca určite dopĺňať, a preto nás neváhajte kontaktovať ak viete o ďalších rozhodnutiach, ktoré by sme mohli zaradiť, alebo o našich chybách, ktorým by sme mohli zamedziť. Vždy radi privítame ocenenie našej práce či už vo forme daru alebo spätnej väzby.

Prajem Vám príjemné čítanie,  
Martin Husovec, [www.husovec.eu](http://www.husovec.eu)

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvodné slovo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Predbežné opatrenia</b>	<b>5</b>
2.1	BLESKOVKY.sk . . . . .	5
2.1.1	prvý stupeň . . . . .	5
2.1.2	druhý stupeň . . . . .	7
2.2	VIAGRA.sk . . . . .	10
2.3	VALVOLINE.sk . . . . .	12
2.3.1	prvý stupeň . . . . .	12
2.3.2	druhý stupeň . . . . .	17
2.3.3	mimoriadny opravný prostriedok . . . . .	23
2.4	MEGADYNE.sk . . . . .	31
2.5	MAME.to . . . . .	35
2.5.1	prvý stupeň . . . . .	35
2.5.2	druhý stupeň . . . . .	35
2.6	HERBALIFE.sk . . . . .	38
2.6.1	prvý stupeň . . . . .	38
2.6.2	druhý stupeň . . . . .	38
2.7	DENAKOSEN.sk . . . . .	43
<b>3</b>	<b>Mimosúdny zmiar</b>	<b>47</b>
3.1	BENSHERMAN.sk . . . . .	47
<b>4</b>	<b>Meritórne rozhodnutia - prevody domén</b>	<b>49</b>
4.1	ILLY.sk . . . . .	49
4.2	VIAGRA.sk . . . . .	53
4.2.1	prvý stupeň . . . . .	53
4.2.2	druhý stupeň . . . . .	58
4.3	SPINALIS.sk . . . . .	65
4.4	DACIA.sk . . . . .	68
4.4.1	prvý stupeň . . . . .	68
4.4.2	druhý stupeň . . . . .	75
4.4.3	mimoriadny opravný prostriedok . . . . .	81
<b>5</b>	<b>Meritórne rozhodnutia - iné rozhodnutia</b>	<b>84</b>
5.1	ROVER.sk . . . . .	84
5.1.1	prvý stupeň . . . . .	84
5.1.2	druhý stupeň . . . . .	90
5.2	TICKETPORTAL.sk . . . . .	93
5.2.1	prvý stupeň . . . . .	93
5.2.2	druhý stupeň . . . . .	94
5.2.3	mimoriadny opravný prostriedok . . . . .	94
5.3	DECEUNINCK.sk . . . . .	102
5.4	MEGAGYM.sk . . . . .	115

5.5	MASTRA.sk . . . . .	126
<b>6</b>	<b>Register rozhodnutí</b>	<b>133</b>
6.1	Procesné podmienky konania . . . . .	133
6.1.1	Právomoc . . . . .	133
6.2	Predbežné opatrenia . . . . .	133
6.2.1	Osvedčenie práva . . . . .	133
6.2.2	Dôvodná obava . . . . .	133
6.2.3	Nebezpečenstvo vzniku ujmy . . . . .	133
6.2.4	Primeranosť opatrenia . . . . .	133
6.2.5	Uloženie povinnosti zúčastnenej osobe . . . . .	134
6.3	Právny titul . . . . .	134
6.3.1	Nekalá súťaž . . . . .	134
6.3.2	Ochranné známky . . . . .	135
6.3.3	Obchodné meno . . . . .	135
6.3.4	Zmluva . . . . .	136
6.4	Rozhodnutie vo veci samej . . . . .	136
6.4.1	Prevod doménového mena . . . . .	136
6.4.2	Zrušenie doménového mena . . . . .	136
6.4.3	Určenie neexistencie zmluvy o prevode domény . . . . .	136

## 2 Predbežné opatrenia

### 2.1 BLESKOVKY.sk

#### 2.1.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Bratislava V.

**Spisová značka:** 23Cb/114/2008

**Vydané dňa:** 22. júla 2008

**Sudca/senát:** samosudca Mgr. Ivica Blecharžová

**Krátky popis:** úspech návrhu na vydanie predbežného opatrenia - povinnosť zdržať sa akéhokoľvek používania a nakladania s doménou, vrátane jej prevodu, zaťaženia alebo zrušenia - predbežné opatrenie je známe najmä tým, že zo strany žalovaného bolo aj tak nerešpektované presmerovaním (tzv. redirectom) na svoju novú stránku topky.sk

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### U z n e s e n i e

Okresný súd Bratislava V v právnej veci navrhovateľa: Ringier Slovakia, a.s., P. ul.XX, . B., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpeného JUDr. J. H., advokát, A. K. H. a P., R. N..X, . B. proti odporcovi: Zoznam, s.r.o., V. C. X-X, . B., IČO: XX. XXX. XXX. o nariadenie predbežného opatrenia takto

### r o z h o d o l :

Odporca je povinný zdržať sa akéhokoľvek používania domény Bleskovky.sk, a to najmä toho, aby pod názvom W. prevádzkoval internetovú stránku a zdržať sa akéhokoľvek nakladania s doménou Bleskovky.sk, a to vrátane jej prevodu, zaťaženia alebo zrušenia.

Navrhovateľovi súd ukladá, aby v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia podal návrh na začatie konania vo veci samej.

### O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ svojím návrhom zo dňa 30.6.2008 žiadal, aby súd nariadil predbežné opatrenie, ktorým by uložil odporcovi zdržať sa akéhokoľvek používania domény B. a zdržať sa akéhokoľvek nakladania s doménou Bleskovky.sk, a to vrátane jej prevodu, zaťaženia alebo zrušenia na nasledovnom skutkovom základe:

Medzi navrhovateľom a odporcom bola dňa 27.1.2004 uzavretá zmluva o spolupráci, pričom podstatou záväzku odporcu bolo zabezpečovať prevádzku internetovej stránky W. a podstatou záväzku navrhovateľa bolo dodávať obsah stránky, najmä texty článkov a fotografický materiál.

Dňa 29.4.2008 bol navrhovateľovi doručený list odporcu označený ako O. , ktorým odporca oznámil navrhovateľovi vôľu ukončiť zmluvu. Odporca súčasne jednostranne s okamžitou účinnosťou prestal plniť svoje záväzky. Navrhovateľ

písomnosťou zo dňa 30.4.2008 odmietol právnu účinnosť listu označeného ako O. a vyzval ho na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Odporca na oznámenie zo dňa 30.4.2008 nereagoval, naďalej porušoval záväzky vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že začal používať doménu Bleskovky.sk na prevádzku internetovej stránky výlučne vo svojom mene a na jeho účet, pričom používal navrhovateľom dovtedy poskytnutý obsah (databázy), t.j. články a fotografie, autorskými právami, ku ktorým disponuje navrhovateľ.

Vzhľadom ku skutočnosti, že odporca protiprávny stav neodstránil v lehote poskytnutej navrhovateľom, navrhovateľ listom zo dňa 21.5.2008 vypovedal zmluvu a vyzval odporcu na prevod domény. Odporca na výzvu na prevod domény nereagoval a zmluvu o prevode neuzavrel.

Doména je pod názvom Bleskovky.sk vedená spoločnosťou S. a.s.

Účastníci konania sa ako zmluvné strany podľa čl.VI. bod 5 zmluvy zaviazali, že budú konať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo narušeniu plnenia účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaviazali zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by porušovalo alebo ohrozovalo plnenie účelu tejto zmluvy, najmä zdržať sa akéhokoľvek konkurenčného konania vo vzťahu k zmluve, jej účelu a v tomto rámci k druhej zmluvnej strane.

V článku VIII. bod 1 zmluvy sa dojednali, že v prípade ukončenia spolupráce (zániku zmluvy) z dôvodu hrubého porušenia zmluvných podmienok, právo používať doménu B. má tá zmluvná strana, ktorá je dotknutá porušením zmluvných povinností.

V článku VIII. bod 2 zmluvy sa účastníci konania dojednali na skutočnosti, ak dôjde k zániku zmluvy, pričom zmluvnou stranou, ktorá je dotknutá porušením zmluvných podmienok, je N. Č., Z. povinný do 15 dní od doručenia písomnej výzvy N. Č. uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod všetkých a akýchkoľvek práv k doméne W. na N. Č.. Právo vyzvať Z. na uzavretie zmluvy o prevode domény má N. Č. po dobu 30 dní od zániku zmluvy, márnym uplynutím lehoty toto právo zaniká.

V článku VIII. bod 6 písm.b/ zmluvy sa Z. zaviazal doménu B. nepreviesť na tretiu osobu počas doby, v ktorej je N. Č. oprávnený využiť právo podľa bodu 2. Podľa článku VIII. bod 6 písm.b/ zmluvy sa Z. zaviazal doménu B. nepreviesť na tretiu osobu od využitia práva podľa bodu 2 až do realizácie zmluvy o prevode domény B. Podľa článku IX. bodu 4 zmluvy sa účastníci konania dojednali pre prípad, že zmluvná strana zmluvu vypovie z dôvodu jej hrubého porušenia druhou zmluvnou stranou, lehota uvedená v odseku 2 tohto článku sa nepočíta a platnosť zmluvy končí prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy zmluvnej strane došlo oznámenie o vypovedaní zmluvy.

Navrhovateľ vyslovil názor, že odstúpenie od zmluvy odporcom vykonané listom zo dňa 29.4.2008 je neplatné, resp. právne neúčinné. Vzhľadom ku skutočnosti, že neboli dodržané ustanovenia zmluvy upravujúce dôvody a pravidlá skončenia zmluvy napriek skutočnosti, že sa odporca odvolal na porušenie čl. VI. bod 5 zmluvy, nepredložil navrhovateľovi písomnú výzvu a nevyčkal na uplynutie lehoty 7 dní.

Odporca poukazoval na údajné podstatné porušenie zmluvy navrhovateľom spôsobené údajným konkurenčným konaním navrhovateľa spočívajúcim v pre-

vádzkovaní internetového portálu K. a A. Navrhovateľ uviedol, že na predmetných portáloch participuje od 18.3.2008, resp. od 6.12.2007 a o participácii navrhovateľa na týchto projektoch bol odporca oboznámený vopred.

Navrhovateľ vyslovil názor, že zmluva i po doručení odstúpenia odporcu zo dňa 29.4.2008 trvala a odporca neplnením záväzkov zo zmluvy spôsobil účinné odstúpenie od zmluvy navrhovateľom, v dôsledku čoho došlo k zániku zmluvy dňa 1.6.2008.

Navrhovateľovi vzniklo v súlade s čl. VIII. bod 1 zmluvy právo užívať D., pričom odporcom nedošlo v súlade so zmluvou k uzavretiu zmluvy o prevode domény.

Navrhovateľ má v úmysle podať návrh na začatie konania o nahradenie prejavu vôle odporcu k uzavretiu zmluvy o prevode domény B. a mal za to, že je v danom prípade nevyhnutná dočasná úprava pomerov účastníkov konania.

Podľa § 74 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku, pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 76 ods.1 písm.e/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa § 76 ods.3 O.s.p. súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, aby v lehote, ktorú mu určí, podal návrh na začatie konania na súde, alebo na rozhodcovskom súde, ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, súd vydá uznesenie o začatí konania. Môže tiež určiť, že predbežné opatrenie bude trvať len po určený čas.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam mal súd za to, že navrhovateľ osvedčil skutočnosť, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov by bolo právo účastníka ohrozené a osvedčil i základné skutočnosti, potrebné pre záver pravdepodobnosti nároku, ktorému sa mala poskytnúť predbežná ochrana.

Vzhľadom na skutočnosti, že neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy, súd nariadil predbežné opatrenie, pričom odporcu vo výkone jeho práv obmedzil len v miere nevyhnutnej.

## 2.1.2 druhý stupeň

**Súd:** Krajský súd v Bratislave

**Spisová značka:** 3Cob/204/2008

**Vydané dňa:** 30. septembra 2008

**Sudca/senát:** JUDr. Elena Ondrišová predsedníčka senátu

**Krátky popis:** zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia z dôvodu nepotrebnosti dočasne upraviť pomery účastníkov - nejde o prípad doménového špekulanstva - medzi stranami existoval už obchodný vzťah - nedostatočné podloženie obáv navrhovateľa

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

U z n e s e n i e

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa R. S. a.s., B., P. XX, . IČO XX. XXX. XXX, . zast. advokátom JUDr. J. H., B., R. N.. č. X proti odporcovi Z. s.r.o., B., V. C. č. X-X, . zast. advokátom JUDr. P. B., B., J. N.. XX. o nariadenie predbežného opatrenia a o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava V v Bratislave zo 4. júla 2008 č.k. 23Cb 114/2008-51 takto

### **r o z h o d o l :**

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava V v Bratislave zo 4. júla 2008 č.k. 23Cb 114/2008-51 mení tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietá.

### **O d ô v o d n e n i e**

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa predbežným opatrením uložil odporcovi povinnosť zdržať sa akéhokoľvek používania domény B., a to najmä toho, aby pod názvom W. prevádzkoval internetovú stránku, zdržal sa akéhokoľvek nakladania s doménou bleskovky.sk, a to vrátane jej prevodu, zataženia alebo zrušenia. Súčasne uložil navrhovateľovi povinnosť, aby v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia podal návrh na začatie konania vo veci samej. Rozhodol tak s poukazom na účastníkmi uzavretú zmluvu o spolupráci z 27. januára 2004, odporcovo odstúpenie od tejto zmluvy zo dňa 29. apríla 2008, výpoveď tejto zmluvy navrhovateľom zo dňa 19. mája 2008, dokladmi, ktorými mal za osvedčené v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p., že tu existujú okolnosti, vzhľadom na ktoré by bez dočasnej úpravy právnych pomerov účastníkov bolo právo účastníka ohrozené a že navrhovateľ osvedčil aj samotný návrh.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie odporca, navrhol ho zmeniť a návrh zamietnuť. Poukázal na to, že sa na základe návrhu nedomáhal prevodu domény bleskovky.sk ale toho, aby ju odporca nepoužíval, čím sleduje jediný cieľ, a to zlikvidovať konkurenciu na relevantnom trhu, nakoľko takéto obmedzenie je pre odporcu ekonomicky likvidačné. Súčasne uviedol, že mu nie je známy dôvod, pre ktorý sa navrhovateľ domáha, aby sa odporca zdržal akéhokoľvek prevodu, zataženia alebo zrušenia domény bleskovky.sk, nakoľko odporca takýto úmysel nemá a nikdy nemal. Poukázal na konanie navrhovateľa, vzhľadom na ktoré nemôže mať nijaký právny záujem na vedení sporu, pretože jednak spustil a doposiaľ prevádzkuje spravodajský portál C., ktorý má rovnaké zameranie ako B. a tiež, že dňa 2. mája 2008 protokolárne prevzal kompletnú databázu článkov a fotografií B., ktorá vznikla počas spoločnej spolupráce s odporcom, ktoré potreboval na prevádzkovanie vlastného konkurenčného projektu.

Navrhovateľ navrhol napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdiť, nakoľko boli osvedčené všetky okolnosti potrebné pre nariadenie predbežného opatrenia. Tvrdenie odporcu o vzniku ekonomických strát a prepustení zamestnancov, znehodnotení D. označil za ničím nepreukázané. Navrhovateľ vynaložil na úspešnú prevádzku domény B. nemalé úsilie a náklady, vytvoril databázu 23.179 článkov a 22.563 fotografií a práve vďaka nemu sa tento internetový portál stal dlhodobou najnavštevovanejším. Uviedol, že odporcovi sa nepodarilo



sPOCHYBNIĚ NÁVRH NAVRHOVATEĽA NA PREVOD DOMÉNY. Navrhovateľ má na prevod domény B. právny nárok a predbežným opatrením sleduje len zabránenie rozširovania ujmy, ktorá mu vzniká jej neoprávneným používaním, keď sa odporca jej neoprávneným používaním obohacuje. Poukázal na to, že odporca nerešpektuje súdne rozhodnutie, pretože prevádzkuje doménu T., prostredníctvom ktorej sprístupňuje pôvodný obsah B.

Odvolačiaci súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 písm. c/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania, pretože sa odvolanie týka uznesenia a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie nie je vecne správne, keď súd prvého stupňa neposúdil vec správne po právnej stránke.

Z obsahu spisu je zrejmé, že navrhovateľ navrhnutým predbežným opatrením sledoval dočasnú úpravu pomerov účastníkov do skončenia konania, v ktorom má byť výrokom súdu nahradená vôľa odporcu pri uzatvorení zmluvy o prevode práv a povinností zo zmluvy o doméne s navrhovateľom ako nadobúdateľom.

Z § 74 ods. 1 O.s.p. je zrejmé, že nariadiť predbežné opatrenie je možné, ak je osvedčená naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi, a to navrhovaným spôsobom. Podľa názoru odvolacieho súdu však z obsahu spisu nevyplýva, že je za účelom čo i len dočasnej úpravy práv navrhovateľa nutné, upraviť pomery účastníkov súdom prvého stupňa nariadeným spôsobom. Súdom nariadené opatrenie musí byť povahou primerané majúcemu sa dosiahnuť účelu a nesmie zbytočne a nevhodne zasahovať do práv odporcu. Medzi účastníkmi je sporné, či boli splnené podmienky, aby v zmysle čl. VIII ods. 2 zmluvy o spolupráci vznikla odporcovi povinnosť uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod všetkých a akýchkoľvek práv k doméne W., pričom riešenie tejto otázky je predmetom konania vo veci samej. Medzi účastníkmi však nie je sporné a vyplýva to aj z čl. II ods. zmluvy o spolupráci, že výhradným majiteľom domény B. je odporca. V samotnom návrhu navrhovateľ uviedol, že predmetom záväzku odporcu bolo zabezpečiť prevádzku internetovej stránky a podstatou záväzku navrhovateľa bolo dodávať obsah najmä články a fotografie. So zreteľom na uvedené sa odvolací súd stotožnil s názorom odvolateľa, že by ochrana práv navrhovateľa vyžadovala vylúčenie odporcu z akéhokoľvek používania domény, ktorej je výhradným majiteľom. Odvolací súd tiež za nedôvodné považuje predbežné opatrenie v časti, ktorou bola odporcovi uložená povinnosť zdržať sa akéhokoľvek nakladania s doménou, jej prevodu, zataženia alebo zrušenia, keď navrhovateľ v návrhu iba uviedol, že hrozí dočasná obava takéhoto konania odporcu, avšak ani len neopísal, na základe čoho konkrétne dospel k takémuto záveru.

So zreteľom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na nariadenie navrhovateľom navrhnutého predbežného opatrenia, a preto uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. zmenil a návrh zamietol.

## 2.2 VIAGRA.sk

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/11/2008

**Vydané dňa:** 13. októbra 2008

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Pavol Tomáš

**Krátky popis:** úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - všeobecne známa známka - uloženie povinnosti (zákaz vykonať zmeny v registri domén) doménovej autorite ako zúčastnenej osobe podľa § 76 ods. 2 OSP

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

### U z n e s e n i e

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu: P. P. I., E. P. R. G., C. XXXXX, . USA, v konaní právne zastúpeného JUDr. A. P., advokátkou, advokátska kancelária so sídlom v P. X, . N. XX, . Česká republika, proti žalovanému: X s. r. o., so sídlom M. R. Š. X, . XXX. XX. M., IČO: XX. XXX. XXX, . za účasti zúčastnenej osoby: S.-N., a. s., so sídlom B. X, . XXX. XX B., IČO: XX XXX. XXX, . o návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia titulom porušovania známkových práv, takto

### r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý od doručenia tohto uznesenia zdržať sa prevodu, postúpenia, zrušenia doménového mena viagra.sk s výnimkou prevodu tejto domény na spoločnosť P. L. S., organizačná zložka, P. XX, . B. XXX. XX, . IČO XX. XXX. XXX, (identifikátor P.-XXXX), . a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Zúčastnená osoba je p o v i n n á od doručenia tohto rozhodnutia zdržať sa vykonania zmeny v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena viagra.sk , s výnimkou prevodu tejto domény na spoločnosť P. L. S., organizačná zložka, P. XX, . B. XXX. XX, . IČO XX. XXX. XXX, . (identifikátor P.-XXX), . a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Žalobca je p o v i n n ý podať žalobu vo veci samej v lehote do 30 dní od doručenia tohto uznesenia.

### O d ō v o d n e n i e :

Žalobca sa podaným návrhom, doručeným tunajšiemu súdu dňa 16. 09. 2008, domáhal proti žalovanému a zúčastnenej osobe nariadenia predbežného opatrenia v tom znení, ako je uvedené vo výroku uznesenia.

V návrhu uviedol, že je jednotkou vo výskume vo farmaceutickom priemysle a svetoznáma spoločnosťou, ktorá vyrába a distribuuje liečivá vo viac ako 150 krajinách sveta, pričom jeho história siaha do roku 1849. Vyčleňuje veľké investície do výskumu a rozvoja, čím sa stal producentom viacerých významných liekov súčasnosti, medzi ktoré patrí aj liek VIAGRA určený na liečbu erektilnej disfunkcie mužov, ktorý sa v Slovenskej republike predáva od roku 1999. Na

území Slovenska podniká prostredníctvom organizačnej zložky P. L. S.. Táto je držiteľom doménového mena Pfizer.sk , vzhľadom na to, že podľa Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK vydaných zúčastnenou osobou môže byť držiteľom len slovenská právnická osoba alebo fyzická osoba s trvalým bydliskom na území SR.

Žalobca uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 186076 VIAGRA s právom prednosti od 02. 12. 1996, pre výrobky v triede 5 medzinárodného triedenia, okrem iného aj pre farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti . Ochranná známka požíva v SR dobré meno a je všeobecne známa nielen v SR ale aj v zahraničí.

Tvrdil, že žalovaný je držiteľom doménového mena viagra.sk , pričom pod touto doménou internetové stránky neprevádzkuje, preto je dôvodný predpoklad, že k registrácii doménového mena došlo zo špekulatívnych dôvodov. Doména bola registrovaná zúčastnenou osobou po prvý raz dňa 30. 03. 1999, a teda žalobca má právo prednosti k označeniu VIAGRA na Slovensku vzhľadom na prioritu jeho ochrannej známky.

Uviedol, že žalovaný nemá žiadne práva k označeniu VIAGRA, pretože mu nikdy neudelil súhlas na používanie označenia a žalovaný nie je ani prihlasovateľom alebo majiteľom žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom VIAGRA.

Voči zúčastnenej osobe žiadal nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že táto je jedinou oprávnenou osobou pre vykonávanie registrácie v registri domén v internetovej doméne SK.

Poskytnutia ochrany sa domáhal s poukazom na čl. 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhl. č. 64/1975 Zb.) ako aj na ust. § 24 až 26 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 74 ods. 1 OSP pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 OSP na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. h) OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi aby sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva.

Podľa ustanovení § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť.

V konaní mal súd nepochybne osvedčené výpisom z registra ochranných známk, že žalobca je majiteľom ochrannej známky č. 186076 VIAGRA s právom prednosti od 02. 12. 1996, pre výrobky v triede 5 medzinárodného triedenia, okrem iného aj pre farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti . Žalobcom predložené novinové články z rokov 1997 a 1998 ako aj rozhodnutie ÚPV SR zo dňa 16. 08. 2004, č.k. POZ 670-99/OZ 193883-I/65-2004 osvedčujú, že jeho ochranná známka sa stala všeobecne známou.

Oznámenie zúčastnenej osoby zo dňa 31. 07. 2008 osvedčuje, že doménové meno viagra.sk bolo po prvý raz registrované dňa 30. 03. 1999, teda až po vzniku práva prednosti žalobcu k jeho ochrannej známke.

Z výpisu z registra držiteľov doménových mien vyplýva, že majiteľom doménového mena viagra.sk je žalovaný, pričom nahliadnutím na internetovú stránku pod týmto doménovým menom je zrejmé, že žalovaný doménové meno nijakým spôsobom nevyužíva, či už na propagáciu seba alebo svojich výrobkov či služieb.

Je potom otázne z akého oprávneného dôvodu a na aké účely a s akým zámerom sa žalovaný stal majiteľom doménového mena totožného so skoršou všeobecne známou ochrannou známkou žalobcu, ktorý mu na používanie totožného označenia súhlas neudelil.

Súd je toho názoru, že za takéhoto stavu je potrebné poskytnúť predbežnú ochranu všeobecne známej ochrannej známke žalobcu, keď stav vyvolaný žalovaným sa javí byť zásahom do známkových práv žalobcu podľa ust. § 26 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach. Nariadeným predbežným opatrením spočívajúcim v zdržaní sa dispozície s doménovým menom, nebude žalovaný neprímerane obmedzený vo svojich právach, bude ním len zaistená možnosť nerušeného rozhodnutia súdu vo veci samej.

Zároveň súd s poukazom na ust. § 76 ods. 2 OSP uložil zúčastnenej osobe ako výlučnému správcovi slovenskej národnej domény zákaz vykonať zmeny v registri domén, čo do vo výroku uvedenom rozsahu, keďže ide o jediný subjekt, ktorý vykonáva správu a registrovanie majiteľov doménových mien, pričom za uvedenej procesnej situácie to možno od neho spravodlivo požadovať.

O trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.

## 2.3 VALVOLINE.sk

### 2.3.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Banský Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/9/2007

**Vydané dňa:** 5. novembra 2007, 14. februára 2008

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Pavol Tomáš

**Krátky popis:** úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - nedostatocné osvedčenie obáv o prevode domény - obmedzenia práv k ochrannej známke - použitie známky na popisné účely - povinnosť zdržať sa používania internetovej domény

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

## U z n e s e n i e

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu A. N. B. V., so sídlom W. XX, . XXXXBG, . D., H., v konaní právne zastúpeného JUDr. Ing. M. G., advokátom, P. XX, . B., proti žalovanému V. S., s.r.o., so sídlom N. S. XX, . XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . o nariadenie predbežného opatrenia, takto

### r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný z d r ť a ť s a akéhokoľvek užívania označenia Valvoline.  
Žalovaný je povinný z d r ť a ť s a používania internetovej domény druhého poradia valvoline.sk.

V zostávajúcej časti súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.

### O d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 20. 09. 2007 a doplneným podaním dňa 15. 10. 2007 domáhal nariadenia predbežného opatrenia a to uloženia žalovanému zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia Valvoline , zdržať sa používania internetovej domény D. P. www.valvoline.sk a zdržať sa dispozície s internetovou doménou druhého poradia valvoline.sk, konkrétne zdržať sa jej prevodu, prenájmu a zástavy.

Návrh odôvodnil tým, že ako právnická osoba patrí do svetovej korporácie V. E., pričom žalobca sa zaoberá výrobou a distribúciou motorových a mazacích olejov, výrobkov proti korózii, adhezív, lepidiel a iných výrobkov petrochemického priemyslu, ktoré nesú vyše 100 rokov okrem iných aj označenie V. . On ako aj jeho právny predchodcovia podnikajú pod názvom V. O. C.. Od roku 1902 sa stali všeobecne známymi vďaka špičkovej kvalite svojich výrobkov, ktoré sú považované za prvé a najstaršie motorové oleje na svete. Je majiteľom medzinárodných ochranných známkov č. XXX XXX V. pre triedu X, . č. XXX. XXX. V. pre triedu XX. a č. XXX. XXX. pre triedu XX.. Ochranná známka V. sa stala preslávenou a je asociovaná výlučne so žalobcom.

Podľa žalobcu si žalovaný v júni 2007 zaregistroval internetovú doménu valvoline.sk., pričom jej názov je identický s označením V. a jeho ochrannými známkami. Žalobca neudelil žalovanému súhlas k používaniu ochranných známkov, žalovaný neoprávnene používa označenie V. v názve domény ako aj v texte svojej internetovej prezentácie, čím spôsobuje stratu dobrého mena žalobcu a podmieňa serióznosť svetového označenia motorových olejov.

Poukázal na ustanovenia § 24 a § 25 zákona o ochranných známkach, ktoré žalovaný porušuje a súčasne na jeho nekalosúťažné konanie porušujúce jednak § 44 Obchodného zákonníka ako aj ust. §§ 46, 47 a 48 Obchodného zákonníka.

Žalobca má naliehavý právny a ekonomický záujem na nariadení predbežného opatrenia, nakoľko žalovaný neoprávnene pre svoje podnikanie využíva výhody svetovo presláveného označenia a žalobca musí čeliť odmietaniu uzavretia distribučných zmlúv s novým dodávateľom, čím je mu spôsobovaná závažná

materiálna (strata tržieb, strata trhu, distribútorov, odberateľov) aj nemateriálna ujma (S. G.zomielanie známkovej ochrany). Má tiež dôvodnú obavu, že žalovaný vykoná počas súdneho konania kroky k vyhnutiu sa súdnemu rozhodnutiu vrátane prevodu domény na tretiu osobu.

Podľa § 74 ods. 1 OSP, pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 OSP na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. e), f) OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami alebo aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 ods. 1 zákona o ochranných známkach, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, pripadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

V konaní je zrejmé, že žalobca je majiteľom ním uvedených medzinárodných ochranných znáмок Valvoline. Tiež je zrejmé, že označenie Valvoline pre výrobky petrochemického priemyslu (napr. motorové oleje, mazivá) je používané takmer 140 rokov, čo potvrdzuje i žalovaný na svojej internetovej stránke (čl. 12 spisu). Z predžalobnej korešpondencie účastníkov vyplýva, že medzi žalovaným a divíziou žalovaného existoval zmluvný dodávateľský vzťah, ktorý bol ukončený začiatkom roku 2007. Možno z toho usúdiť, že do tohto času bol žalovaný ako odberateľ produktov žalobcu oprávnený používať ochranné známky žalobcu Valvoline.

Tiež bolo v konaní osvedčené, že žalovaný je majiteľom internetovej domény s doménovým menom valvoline.sk. Na svojej internetovej stránke W.k> uvádza, že je spoločnosťou zaoberajúcou sa obchodovaním s automobilovými mazivami a priemyselnými mazivami. Okrem iných výrobkov ponúka v sekcii Ponuka aj produkty s označením Valvoline ako oleje a mazivá, ktoré sú vyrábané žalobcom.

Za uvedeného stavu, keď žalovaný nie je v žiadnom zmluvou založenom právnom vzťahu so žalobcom (nemá teda súhlas žalobcu na používanie jeho

ochranných známk akýmkoľvek spôsobom) ako majiteľom ochranných známk, predstavuje správanie sa žalovaného také konanie, ktoré je v rozpore s ust. § 24 a 25 zákona o ochranných známkach. Žalovaný nie je nijak oprávnený používať pre svoju prezentáciu ochranné známky žalobcu, pre ktorého je označenie Valvoline dlhé roky príznačné.

V tomto smere podľa názoru súdu nie je možné konštatovať, že ide o prípad predpokladaný ust. § 27 ods. 1 (používanie ochrannej známky len na tovare, nie jeho propagácia žalovaným), resp. § 28 ods. 2 písm. b) (používanie len v súlade s dobrými mravmi hospodárskej súťaže) zákona o ochranných známkach.

Bolo tak v konaní osvedčené, že žalovaný používa ochranné známky žalobcu Valvoline, bez toho, že by mal žalobcom udelený súhlas. Je preto namieste dočasne upraviť pomery účastníkov tým, že žalovanému sa zakáže používať označenie Valvoline ako aj internetovú doménu valvoline.sk keď žalobcovi potenciálne hrozí ujma materiálna i nemateriálna. Navyše správanie žalovaného vykazuje i znaky nekalosúťažného konania v zmysle ustanovení § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré sú však vo vzťahu k známkovoprávnej úprave ustanoveniami všeobecnými.

Návrh na predbežné opatrenie bolo však potrebné zamietnuť pokiaľ ide o žiadaný zákaz dispozície s doménou. V tomto smere žalobca nijako neosvedčil svoje obavy o prevod domény žalovaným na inú osobu. Nie je pre nariadenie predbežného opatrenia postačujúce len samotné presvedčenie žalobcu.

Na základe uvedeného súd potom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.

### **D o p l ň u j ú c e - u z n e s e n i e**

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu A. N. B. V., so sídlom W. XX, . XXXXBG, . D., H., v konaní právne zastúpeného JUDr. Ing. M. G., advokátom, P. XX, . B., proti žalovanému V. S., s.r.o., so sídlom N. S. XX, . XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní zast. JUDr. L. L., M. XXXX/XX, . B. B., o nariadenie predbežného opatrenia, takt o

### **r o z h o d o l :**

Uznesenie tunajšieho súdu zo dňa 05. 11. 2007, č.k. 16CbPv/9/2007-41 sa vo výrokovej časti d o p l ň a týmto výrokom:

Súd u k l a d á žalobcovi, aby v lehote do 15. marca 2008 podal na tunajšom súde návrh na začatie konania vo veci samej.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Žalobca sa návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 20. 09. 2007 a doplným podaním dňa 15. 10. 2007 domáhal nariadenia predbežného opatrenia a to uloženia žalovanému zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia Valvoline , zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia valvoline.sk a zdržať

sa dispozície s internetovou doménou druhého poradia valvoline.sk, konkrétne zdržať sa jej prevodu, prenájmu a zástavy.

Tunajší súd o návrhu žalobcu rozhodol uznesením zo dňa 05. 11. 2007, č.k. 16CbPv/9/2007-41 tak, že uložil žalovanému povinnosť zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia Valvoline ako aj povinnosť zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia valvoline.sk pričom v zostávajúcej časti súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Podľa ust. § 76 ods. 3 OSP, súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, aby v lehote, ktorú mu určí, podal návrh na začatie konania na súde alebo na rozhodcovskom súde.

Podľa ust. § 166 ods. 1 OSP, ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

Podľa ust. § 167 ods. 2 OSP, ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Z vyššie citovaného ust. § 76 ods. 3 OSP vyplýva, že je povinnosťou (zákonná dikcia uloží) súdu pri nariadení predbežného opatrenia pred začatím konania vo veci samej, uložiť navrhovateľovi predbežného opatrenia, aby v určenej lehote podal návrh na začatie konania vo veci samej. Uvedená povinnosť súdu súvisí s ustanovením § 77 ods. 1 písm. a) OSP, keď v prípade, že navrhovateľ v súdom určenej lehote nepodá návrh na začatie konania vo veci samej, predbežné opatrenie zanikne. Ustanovenia sú vyjadrením dočasnej povahy predbežného opatrenia, keďže konečná úprava právnych vzťahov účastníkov je vyhradená meritórnemu rozhodnutiu.

Navrhovateľ predbežného opatrenia musí mať záujem na podaní žaloby, nakoľko právam, ktoré majú byť predmetom konania vo veci samej je poskytnutá len dočasná a predbežná ochrana a zároveň je záujmom a právom odporcu, aby do jeho právneho postavenia nebolo zasiahnuté neprímerane dlhú dobu bez toho, aby sa aspoň začalo konanie v merite veci.

Z uvedených dôvodov súd potom primerane na predbežné opatrenie nariadené uznesením tunajšieho súdu zo dňa 05. 11. 2007, č.k. 16CbPv/9/2007-41 aplikoval ust. § 166 ods. 1 OSP a doplnil jeho výrokovú časť o časť predmetu konania, o ktorej opomenul rozhodnúť a to tak, že uložil žalobcovi, aby v primeranej lehote podal na tunajšom súde návrh na začatie konania vo veci samej.



### 2.3.2 druhý stupeň

**Súd:** Krajský súd v Banskej Bystrici

**Spisová značka:** 43Cob/393/2007

**Vydané dňa:** 16. januára 2008

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Drahomíra Dibdiaková

**Krátky popis:** potvrdenie predbežného opatrenia - obmedzenia práv k ochrannej známke - použitie známky na popisné účely - povinnosť zdržať sa používania internetovej domény

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### U z n e s e n i e

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v obchodnoprávnej veci navrhovateľa A. N. B. V. so sídlom W. XX, . XXXXBG, D., H. zastúpeného advokátom, JUDr. Ing. M. G., P. XX, . B. proti odporcovi V. S., s. r. o. N. S. XX, . XXXXX. B. B., IČO: XX XXX. XXX, . zastúpeného JUDr. L. L., M. XXXX/XX, . XXXXX. B. B. o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti rozhodnutiu Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 16CbPv/9/2007 - 41, identifikačné č.: 6107218787 zo dňa 5. 11. 2007 takto

### r o z h o d o l :

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 16CbPv/9/2007 - 41, identifikačné č.: XXXXXXXXXXXX. zo dňa 5. 11. 2007 v napadnutej časti výroku potvrdzuje.

### O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím uložil Okresný súd v Banskej Bystrici odporcovi povinnosť zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia Valvoline a povinnosť zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia valvoline.sk. Vo zvyšnej časti návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Rozhodnutie odôvodnil okresný súd tým, že navrhovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk pod označením V. EMEA, V.. pre triedu 4 pod č. XXXXXX, . pre triedu XX. pod č. XXXXXX. a pre triedu XX. pod č. XXXXXX, . ktoré sú zapísané v medzinárodnom registri ochranných známk a ktoré navrhovateľ používa pre výrobu a distribúciu motorových mazacích olejov, výrobkov proti korózii, adhézií, lepidiel a iných výrobkov petrochemického priemyslu viac ako 100 rokov, v dôsledku čoho sa stali jeho ochranné známky všeobecne známymi a preslávenými.

Podľa zistenia okresného súdu si odporca v júni 2007 zaregistroval internetovú valvoline.sk, ktorej názov je identický so slovnou ochrannou známkou navrhovateľa Valvoline a aj s obrazovou ochrannou známkou navrhovateľa, vyhotovenou v červeno-modro-tmavomodrom farebnou vyhotovení v tvare veľkého pí.. Navrhovateľ odporcovi na registráciu internetovej domény totožného znenia, ktorú má registrovanú ako slovnú ochrannú známkou Valvoline súhlas nedal

a nedal mu súhlas ani na používanie jeho obrazovej ochrannej známky v tvare V. Okresný súd dospel k záveru, že navrhovateľ osvedčil, že konanie odporcu je v rozpore s ust. § 24 a § 25 Zákona o ochranných známkach, pretože odporca zasahuje do priemyslových práv navrhovateľa ako ich majiteľa, v dôsledku čoho mu hrozí tak materiálna i nemateriálna ujma. Konanie odporcu vykazuje aj znaky nekalosúťažného konania podľa § 44 a nasl. Obchodného zákona.

Proti rozhodnutiu okresného súdu obsiahnutého v 1. a 2. výrokovej vete podal odvolanie odporca s odôvodnením, že okresný súd nezohľadnil pri uložení povinnosti odporcovi zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V. tú skutočnosť, že ochranná známka V. bola na slovenský trh uvedená so súhlasom jej majiteľa - navrhovateľa už v roku 1997, kedy odporca predával na Slovensku pod týmto označením výrobky navrhovateľa, a to pod obchodným menom V. s. r. o. a od roku 2002 ako V. S. s. r. o. na základe zmluvy, ktorú mal uzavretú s navrhovateľom až do doby, kým ju navrhovateľ nevypovedal. V súčasnosti nakupuje výrobky navrhovateľa od iných distribútorov z Európy, čo je navrhovateľ povinný podľa § 27 ods. 1 a 2 Zákona o ochranných známkach a článku 7, bod 1 Prvej smernice Rady európskych spoločenstiev zo dňa 21. 12. 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov pod č. XX/XXX/EHS. strieť, keďže zo strany navrhovateľa došlo k vyčerpaniu práv z jeho ochrannej známky. Pokiaľ ide o ďalšiu, súdom uloženú povinnosť zdržať sa používania internetovej D., odporca na podporu svojho tvrdenia priložil potvrdenie poskytovateľa služieb D. D. Ú. správcu S.-N. zo dňa 11.9.2007. D. www.valvoline.sk si prvýkrát na Slovensku zaregistrovala firma K. S., s. r. o. dňa 29. 11. 1999 a odporca ju odkúpil 8. 9. 2006 od predchádzajúceho majiteľa S. V., a. s. B. čo vyplýva z e-mailovej správy spoločnosti S.-N., a. s. zo dňa 13. 11. 2007 adresovanej odporcovi a tiež z faktúry tejto spoločnosti zo dňa 31.8.2006. Za prevod domény zaplatil odporca dohodnutú cenu, preto nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľa, že si odporca túto doménu zaregistroval sám. Zároveň v odvolaní uviedol, že z potvrdenia správcu serverov - Y. s. r. o. vyplýva, že dňa 16. XX. 2007 o XX, XX. hod. bola vypnutá D. www.valvoline.sk V. V. S. s. r. o.. Preto rozhodovanie odvolacieho súdu o uložení povinností odporcovi zdržať sa používania tejto domény je už bezpredmetné. Odporca navrhol zmeniť rozhodnutie okresného súdu tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia odvolací súd zamietne.

K odvolaniu odporcu sa vyjadril navrhovateľ podaním zo dňa 17. 12. 2007, v ktorom poukázal na tú skutočnosť, že je majiteľom ochranných známkov V. s platnosťou registrácie aj pre územie SR a že má naliehavý právny a ekonomický záujem na tom, aby nedochádzalo k porušovaniu práv k jeho ochranným známkam a ani k nekalosúťažnému konaniu, ktoré spočíva v neoprávnenom používaní medzinárodnej ochrannej známky navrhovateľa č. 681690 - obrazová ochranná známka farebného vyhotovenia pre T. XX s právom prednosti od 26. 9. 1997 a ani k tomu, aby odporca túto ochrannú známku protiprávne umiestňoval na tovar. Odporca ju používa na elektronickom médiu a pri informovaní zákazníkov o ponuke svojich tovarov ju prezentuje bez súhlasu navrhovateľa ako svoju reklamu. Táto skutočnosť vyplýva aj z kópie internetovej stránky odporcu H.: //www.valvoline.sk zo dňa 12. 12. 2007, ktorú navrhovateľ priložil k vyjadre-

niu. Poukázal tiež na tú skutočnosť, že účelom predbežného opatrenia je zakázať odporcovi používať ochranné známky na iných miestach, než na tovare a výrobkoch a teda na jeho internetových stránkach, v dôsledku čoho sám navrhovateľ rešpektuje ust. § 27 ods. 1 a 2 ZOZ. Zároveň poukázal na tú skutočnosť, že odporcovi neudelil súhlas na používanie jeho ochranných známk V. a nepovažuje ho ani za svojho distribútora, pretože v súčasnosti má navrhovateľ na území SR iného distribútora, a to spoločnosť T. a.s. B. a v rámci Európskej únie má aj výhradných distribútorov rovnako, ako aj mimo nej. Zároveň uviedol, že pre účely súdneho konania je irelevantné, kto bol kedy majiteľom internetovej domény. Aj posledný majiteľ domény pred navrhovateľom - S. V. a.s. bol opakovane navrhovateľom vyzývaný k prevodu domény na tú osobu, ktorú určil navrhovateľ, avšak bezvýsledne. Jeho reakciou bolo práve konanie, v dôsledku ktorého predal doménu odporcovi dňa 8. 9. 2006, o čom sa navrhovateľ dozvedel až v roku 2007. Ak by aj bol udelil navrhovateľ spoločnosti S. V. a. s. licenciu na užívanie jeho ochranných známk, čo sa nestalo, toto právo by automaticky predajom na nového majiteľa domény nemohlo prejsť.

Pokiaľ ide o vypnutie D.k dňa 16. 11. 2007, aj po tomto úkone zo strany odporcu zostal obsah internetovej stránky W. identický s tým obsahom, ktorý existoval pred vypnutím domény a súčasná internetová stránka odporcu W.k ho prevzala. Trval na tom, že toto dočasné vypnutie domény odporcom nie je dostatočné na ochranu jeho práv, pretože si odporca môže doménu kedykoľvek opätovne s jej pôvodným obsahom aktivovať potom, ako pominú dôvod na nariadenie predbežného opatrenia, prípadne do doby právoplatnosti rozsudku súdu vo veci samej. Z toho dôvodu navrhol rozhodnutie okresného súdu v celom rozsahu potvrdiť.

Vyjadrenie k odvolaniu doplnil navrhovateľ faxovým podaním zo dňa 15.1.2008 potvrdené listom, v ktorom poukázal na to, že v čase rozhodovania okresného súdu o nariadení predbežného opatrenia bol obsah internetovej stránky W.k identický s obsahom druhej internetovej stránky odporcu W., preto je deaktivovanie D. zo strany odporcu len účelové. Keďže k nariadeniu predbežného opatrenia stačí preukázať hrozbu bezprostredného nebezpečenstva ujmy a poškodenia práv navrhovateľa, čo navrhovateľ splnil a nemá žiadne záruky, že odporca nebude pokračovať vo svojom protiprávnom konaní, ani potvrdenie spoločnosti Y. s. r. o., ako správcu serveru, že kedykoľvek môže na žiadosť svojho klienta opätovne doménu W.k zapnúť, nezaručuje. Navrhovateľ potvrdil, že ku dňu 15. 1. 2008 k 13.00 hod. nebola doména W. prístupná. Zároveň doložil navrhovateľ výpis z internetu zo dňa 15. 1. 2008 zo zoznamu internetových domén vedených spoločnosťou S.-N., a. s., ktorá je poverená správou internetovej domény najvyššej úrovne - sk -, ktorou osvedčil, že ako majiteľ domény W.k je naďalej evidovaný odporca.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec podľa § 212 ods. 1 OSP, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. c/ OSP, pričom dospel k záveru, že odvolaniu odporcu nie je možné vyhovieť.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že navrhovateľ je majiteľom medzinárodných ochranných známk s platnosťou pre územie SR pod č. XXXXXX, . XXXXXX. a č. XXXXXX, . čo osvedčil výpisom z medzinárodného registra

ochranných známk O. v Ž.. Odvolací súd ďalej zistil, že navrhovateľ má okrem slovnej ochrannéj známky V. registrovanej pod č. XXXXXX. pre triedu X, 3 a 4 registrovanú aj ochrannú známku slovnú V., a to pre výrobky triedy XX, . ako aj obrazovú farebnú ochrannú známku v tvare veľkého písmena V, červeno-modrej farbe a v časti prekrývajúceho sa trojuholníka v tmavomodrej farbe, a to pre triedu XX. - oblečenie ako napr. košeľa, kabáty, saká, svetre, šponovky, teplákové súpravy, krátke nohavice.

Slovná ochranná známka V. registrovaná pod č. XXXXXX. je platne zapísaná do 19. 3. 2011.

Navrhovateľ osvedčil, že odporca ponúka na svojich internetových stránkach W. A. ako predajca automobilové oleje a mazivá značiek G., V., T., S. a C.. Na internetovej stránke ponúka odporca široký sortiment motorových olejov pre osobné automobily, oleje a kvapaliny pre poľnohospodárske stroje, pre nemrznúce zmesi, motocyklové, brzdové a spojkové kvapaliny, pre snežné skútre, lodné motorové píly, autokozmetické prísady a textil pod označením V., ktoré je identické s ochrannou známkou navrhovateľa V. registrovanej v medzinárodnom registri ochranných známk v Ženeve.

Odporca v odvolaní uviedol, že je pravdou tvrdenie navrhovateľa o tom, že je majiteľom internetovej stránky W.k a W., avšak na internetových stránkach ponúka výrobky, ktoré má právo ponúkať pod ochrannou známkou V. preto, že od spoločnosti S. V., a. s. D. XX, . B. odkúpil internetovú doménu W. a má právo túto používať a prezentovať na nej výrobky, ktoré predáva. O tejto skutočnosti doložil odvolaciemu súdu notársku zápisnicu N 456/2007, NZ 48918/2007, NCRLs 48546/2007 zo dňa 23. 11. 2007, z ktorej vyplýva, že dňa 23. 11. 2007 pri prezeraní internetovej stránky //E. sa nachádzali údaje kontaktných adries a spoločností a to nielen spoločnosti S. V., a. s. - V., ale aj V. S., s. r. o. V.: Z uvedenej webovej stránky, ktorá obsahovala 9 strán priložil odporca k notárskej zápisnici 1., 7. a 9., na ktorej sa tieto údaje nachádzajú. Odporca ďalej doložil vyhlásenie Ing. R. G. - H., adresovaného konateľke spoločnosti odporcu dňa 18. 11. 2007, ktorým potvrdil, že na základe objednávky odporcu bola 16. 11. 2007 o 15.10 hod. vypnutá doména W.k vlastníka V. S., s. r. o. - odporcu na serveroch spoločnosti Y., s. r. o. ako správcu serverov, kde je doména umiestnená podľa zápisu správcu domén spoločnosti S.-N., a. s. B.. Zároveň doložil aj potvrdenie spoločnosti Y. s. r. o. B. bez dátumu od tom, že na základe objednávky Ing. R. G. - H. bola 16. 11. 2007 o 15.10 hod. vypnutá D.k patriaca odporcovi.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu doložil kópiu internetovej stránky valvoline.sk. na ktorej figuruje obrazová ochranná známka navrhovateľa skombinovaná so slovným označením V., pričom na internetovE./P. odporca naďalej ponúka predaj produktov V. s oznámením, že má zastúpenie pre predaj takto označovaných produktov od roku 1998. Dňa 12.12. 2007 bola vytlačená aj stránka [http: //.](http://.), na ktorej sa nachádza obrazová ochranná známka V. v kombinovaní so slovnou ochrannou známkou V. a s textovou časťou o histórii spoločnosti a o jej zakladateľovi. Navrhovateľ doložil k vyjadreniu aj zmluvu uzavretú medzi ním a distribútorom pre Slovenskú republiku T.P.B.D., a.s., N. L. XX, . XXXXX. B., ktorá je platná od 1.10. 2005.

Navrhovateľ preveril odporcom tvrdené skutočnosti v odvolaní a zistil, že

ku dňu 15.1.2008 nebola už internetová stránka vedená pod D. prístupná, avšak podľa výpisu zo zoznamu internetových domén vedených spoločnosťou S.-N., a.s. ako centrálného správcu domén zo dňa 15. 1. 2008 vyplýva, že v zozname internetových domén správca internetových domén najvyššej úrovne - .sk-preukázateľne eviduje majiteľa D., ktorým je odporca.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že odporca na používanie internetovej domény pod označením - Valvoline - súhlas majiteľa ochrannej známky totožného znenia nemá.

Podľa § 74 ods. 1 OSP, pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 OSP na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. e/, f/ a h/ OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami alebo aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa ust. § 24 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

Preskúmaním vecí odvolací súd zistil, že navrhovateľ je zahraničnou právnickou osobou, ktorá je pobočkou spoločnosti V. O. N., A. O. N., V. I. E. a V. E., ktoré zastrešuje celosvetová korporácia - V. E..

Zo spisového materiálu je zrejmé, že navrhovateľ je majiteľom slovej ochrannej známky V., registrovanej Medzinárodným úradom v Ženeve pod číslom XXXXXX. pre výrobu a distribúciu motorových olejov, mazacích olejov, výrobkov proti korózii, adhézii, lepidiel a iných chemikálii spojených s petrochemickým priemyslom. Navrhovateľ je majiteľom aj ďalších 2 ochranných známk, a to pod č. XXXXXX, . ktorá známka je známkou obrazovou, farebnou v červeno-modro-tmavomodrom vyhotovení bez slovného označenia, pričom táto nie je zapísaná pre výrobky zaradené do triedy 4 medzinárodného triedníka, ale pre výrobky zaradené do triedy XX, . pod ktoré patrí ošatenie ako košele,

kabáty, saká, pulóvre atď. a rovnako ako tretia ochranná známka registrovaná pod č. XXXXXX, . zapísaná ako slovná ochranná známka V., pričom odporca výrobky zaradené do triedy XX. na internetových doménach neponúka.

Odporca na svojich I.k do 16. 11. 2007 a na ďalšej internetovej stránke, W., a to aj v súčasnosti ponúka výrobky pod označením V. s odkazom na spoločnosť rovnakého obchodného mena a na výrobky, ktoré sú totožné s výrobkami pre ktoré má navrhovateľ zapísanú do registra slovnú ochrannú známku V. zapísanú do medzinárodného registra ochranných znáмок pod č. XXXXXX. s dátumom jej platnosti do 19. 3. 2011 pre triedu č. 4 medzinárodného triedníka.

A. keď mal navrhovateľ pre územie SR zabezpečenú distribúciu svojich výrobkov pod označením ochrannej známky V. spoločnosťou S. V., a. s. B. a aj spoločnosťou odporcu V. S., s. r. o., v čase podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia už tieto zmluvné vzťahy medzi navrhovateľom a oboma spoločnosťami neexistovali, pretože navrhovateľ s nimi prerušil kontakty a distribučnú zmluvu uzavrel s treťou osobou, ktorej dal súhlas na predaj a distribúciu výrobkov pod ochrannou známkou V.. Odporcovi navrhovateľ takýto súhlas na distribúciu nedal. Ak teda odporca ponúkal na svojej internetovej stránke valvoline.sk výrobky pod ochrannou známkou navrhovateľa bez jeho súhlasu, postupoval v rozpore s ustanoveniami §§ 24 a 25 Zákona o ochranných známkach, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k porušeniu práv navrhovateľa ako majiteľa ochrannej známky slovnej V. pre výrobky zaradené do triedy 4 medzinárodného triedníka.

Odvolaací súd zistil, že v čase jeho rozhodovania internetová stránka odporcu s doménou www.valvoline.sk už nebola k dispozícii. Skutočnosťou zostáva fakt, že centrálny správca domén S.-N. a. s. B. k dátumu 15. 1. 2008 naďalej eviduje odporcu ako vlastníka domény valvoline.sk, a to aj napriek tomu, že táto bola na serveroch spoločnosti Y., s. r. o. ako ich správcom ku dňu 16. 11. 2007 o 15.10 hod. vypnutá. Obsah ďalšej internetovej stránky odporcu nasvedčuje tomu, že odporca naďalej ponúka výrobky označené ochrannou známkou V., a to aj napriek tomu, že mu navrhovateľ na takéto používanie označenia V. pre ním ponúkané výrobky nedal.

Navrhovateľ tak osvedčil, že odporca registráciou domény www.valvoline.sk, v ktorej použil označenie zameniteľné s ochrannou známkou navrhovateľa V. zasiahol nesporne do jeho práv, avšak len do tých, ktoré mu vyplývajú zo slovej ochrannej známky, zapísanej pre výrobky triedy 4 medzinárodného triedníka, keďže výrobky triedy XX, . pre ktoré je registrovaná ďalšia slovná a aj obrazová ochranná známka odporca na internetovej stránke neponúka.

Konanie odporcu vykazuje aj znaky konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, pričom takéto konanie je spôsobilé privodiť navrhovateľovi materiálnu, ako aj nemateriálnu ujmu. Používaním ochrannej známky navrhovateľa V. na internetových stránkach odporcu tak vzniká pre priemerného spotrebiteľa objektívne nebezpečenstvo zámeny výrobkov, ktoré sú právom označované ochrannými známkami navrhovateľa. Používanie služby ponúkanej na internetovej stránke odporcom môže v hospodárskom styku veľmi ľahko vyvolať mylnú domnienku o pôvode tovarov, a priemerného spotrebiteľa tak môže dostať do omylu, že tovar označený V. kupuje so súhlasom navrhova-

teľa, čo by nezodpovedalo skutočnosti. Navrhovateľ tak má naliehavý právny záujem na tom, aby odporca neoprávnené nevyužíval pre svoje podnikanie výhody, ktoré prináša ochranná známka V. pre ňou chránený rozsah výrobkov zaradených do triedy 4 medzinárodného triedníka a aby protiprávnym konaním odporcu nebola spôsobovaná závažná materiálna aj nemateriálna ujma. Táto predstavuje nielen stratu tržieb, trhu bezprostredných distribútorov a odberateľov, ale aj stratu G. a rozdrobenie známkovej ochrany, ktorá môže viesť až k zdruhoveniu ochrannej známky.

Z vyššie uvedených dôvodov preto odvolací súd rozhodnutie okresného súdu v časti prvej výrokovej vety, ktorou uložil odporcovi povinnosť zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V., a teda aj označovania na jeho internetovej stránke valvoline.sk, u ktorého navrhovateľ osvedčil protiprávnosť konania odporcu podľa § 219 OSP potvrdil. Rovnako potvrdil aj rozhodnutie okresného súdu v časti druhej výrokovej vety, kde je cieľom zdržovacieho výroku do budúcnosti zabrániť porušovateľovi práv k ochrannej známke Valvoline opätovne aktivovať internetovú doménu valvoline.sk u správcu serverov, keďže u centrálného správcu domén S.-N. a. s. B. registrácia odporcom zrušená nebola.

Predbežným opatrením sa vykonáva úprava pomerov účastníkov len dočasne, a to nie na základe preukázaných, ale len osvedčených skutočností, pričom zákon predpokladá, že pomery účastníkov budú definitívne upravené až v rozhodnutí vo veci samej.

O trovách prvostupňového, ako aj odvolacieho konania týkajúceho sa predbežného opatrenia rozhodne preto okresný súd v konečnom rozhodnutí o veci samej podľa § 145 O.s.p..

### **2.3.3 mimoriadny opravný prostriedok**

**Súd:** Najvyšší súd SR

**Spisová značka:** 3M Obdo 1/2009

**Vydané dňa:** 13. októbra 2010

**Sudca/senát:** JUDr. Beata Miničová, predsedníčka senátu

**Krátky popis:** zamietnutie mimoriadneho dovolania voči potvrdenému predbežnému opatreniu - povinnosť zdržať sa akéhokoľvek používania označenia - inštitút vyčerpania práv - všeobecne známa známka - nebezpečenstvo vzniku ťažko napravitelnej majetkovej a nemajetkovej ujmy

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

## **U z n e s e n i e**

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: A. N. B., právne zastúpeného JUDr. Ing. M. G., advokátom, P., proti odporcovi: V., s. r. o., N., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. L. L. M. (adresa pre doručovanie písomností S.), o nariadenie predbežného opatrenia, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 5. novembra 2007, č. k. 16CbPv/9/2007-41 v spojení

s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. januára 2008, č. k. 43Cob 393/07-128, takto

### **r o z h o d o l :**

Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podané proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 5. novembra 2007, č. k. 16CbPv/9/2007-41 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. januára 2008, č. k. 43Cob 393/07-128 z a m i e t a .

### **O d ô v o d n e n i e :**

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 05. 11. 2007, č. k. 16CbPv/9/2007-41 rozhodol tak, že odporca je povinný zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V.® a povinnosť zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia www.valvoline.sk, vo zvyšku súd návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Uviedol, že navrhovateľ sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia, a to uloženia odporcovi zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V.®, zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia www.valvoline.sk a zdržať sa dispozície s internetovou doménou druhého poradia www.valvoline.sk, konkrétne zdržať sa jej prevodu, prenájmu a zástavy. V konaní bolo zrejmé, že navrhovateľ je majiteľom medzinárodných ochranných známkov č. 568949 V. pre triedu 4, č. 7676766 V. pre triedu 25, č. 681690 pre triedu 25. Tiež bolo v konaní osvedčené, že odporca je majiteľom internetovej domény s doménovým menom valvoline.sk. Súd v rozhodnutí ďalej uviedol, že odporca nie je v žiadnom zmluvom založenom právnom vzťahu s navrhovateľom (nemá teda súhlas navrhovateľa na používanie jeho ochranných známkov akýmkoľvek spôsobom) ako majiteľom ochranných známkov, preto predstavuje správanie sa odporcu také konanie, ktoré je v rozpore s § 24 a § 25 zákona o ochranných známkach. Návrh na predbežné opatrenie bol zamietnutý, pokiaľ ide žiadaný zákaz dispozície s doménou. V tomto smere navrhovateľ nijako neosvedčil svoje obavy o prevod domény odporcom na inú osobu.

Na odvolanie odporcu Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 16. 01. 2008 č. k. 43 Cob 393/07-128 rozhodnutie okresného súdu v napadnutej časti výroku potvrdil. Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalovaný na používanie internetovej domény pod označením – v. – súhlas majiteľa ochrannej známky totožného znenia nemá. V odôvodnení rozhodnutia sa ďalej uvádza, že navrhovateľ je majiteľom slovej ochrannej známky V., registrovanej Medzinárodným úradom v Ženeve pod číslom 568949 pre výrobu a distribúciu motorových olejov, mazacích olejov, výrobkov proti korózii, adhézie, lepidiel a iných chemikálii spojených s petrochemickým priemyslom. Aj keď mal navrhovateľ pre územie SR zabezpečenú distribúciu svojich výrobkov pod označením ochrannej známky V. spoločnosťou S. V. a. s. B. a aj spoločnosťou odporcu V., s.r.o., v čase podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia už tieto zmluvné vzťahy medzi navrhovateľom a oboma spoločnosťami neexistovali, pretože navrhovateľ s nimi prerušil kontakty a distribučnú zmluvu uzavrel s treťou osobou, ktorej dal



súhlas na predaj a distribúciu výrobkov pod ochrannou známkou V.. Odporcovi navrhovateľ takýto súhlas na distribúciu nedal. Ak teda odporca ponúkal na svojej internetovej stránke [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) výrobky pod ochrannou známkou navrhovateľa bez jeho súhlasu, postupoval v rozpore s ustanoveniami § 24 a § 25 zákona o ochranných známkach, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k porušeniu práv navrhovateľa ako majiteľa ochrannej známky slovnej V. pre výrobky zaradené do triedy 4 medzinárodného triedníka. Konanie odporcu vykazuje podľa odvolacieho súdu aj znaky konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, pričom takéto konanie je spôsobilé privodiť navrhovateľovi materiálnu, ako aj nemateriálnu ujmu. Rozhodnutia súdov oboch stupňov nadobudli právoplatnosť 18. 02. 2008.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podaním zo dňa 10. 02. 2009, na podnet účastníka konania (odporcu) podal mimoriadne dovolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu. Navrhol uvedené súdne rozhodnutia zmeniť tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorý bol doručený súdu 20. 09. 2007, zamietne. Mimoriadne dovolanie bolo podané podľa § 243e ods. 1 O. s. p. v spojení s § 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.

Napadnutými rozhodnutiami bol podľa názoru generálneho prokurátora porušený zákon, keďže sa súdy dostatočne neriadili ust. §§ 1 až 3 O. s. p., §§ 75 ods. 2 a 76 ods. 1 písm. h/ O. s. p., §§ 25 ods. 1, 26b ods.1 a § 27 ods. 1, ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V mimoriadnom dovolaní generálny prokurátor poukázal na to, že procesný inštitút predbežného opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva má umožňovať rýchlo a pružne riešiť situáciu, keď je potrebný zásah súdu. Zároveň má toto dočasné rozhodnutie slúžiť aj ako záruka efektívnosti budúceho núteného výkonu súdneho rozhodnutia. Rozhodnutie o predbežnom opatrení však nemá prejedikovať výsledok konania a ani samo osebe nemôže opodstatňovať záver o porušení práv k predmetom práva duševného vlastníctva.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky uviedol, že dôvodnosť nároku na ochranu možno v rámci práv duševného vlastníctva v oblasti ochranných známok v dostatočnej miere preukázať zápisom ochrannej známky do registra ochranných známok vedených na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Avšak táto skutočnosť ešte sama osebe nepreukazuje aj nebezpečenstvo priamo hroziacej ujmy. Primárnou funkciou ochrannej známky je jej rozlišovacia funkcia, pričom je však nutné konštatovať, že táto rozlišovacia schopnosť je viazaná na tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka registrovaná na území Slovenskej republiky v zmysle medzinárodného triedníka tovarov a služieb a ktorých ochrana je jej registráciou zabezpečená. K zameniteľnosti jednotlivých označení môže dôjsť len v tom prípade, ak sú aj tovary a služby reprezentované kolidujúcimi označeniami spôsobilé byť vo vzájomnom strete v rámci existujúceho spotrebiteľského trhu. Z tohto dôvodu je okrem nevyhnutnosti osvedčenia neoprávnenosti zásahu, potrebné preukázať aj osvedčenie nevyhnutnosti oprávnenosti úpravy pomerov účastníkov k zamedzeniu vzniku ujmy oprávneného. Táto skutočnosť vyplýva zo znenia § 75 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 76 ods. 1 písm. h/ O. s. p., podľa ktorého predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného

vlastníctva.

V mimoriadnom dovolaní je zdôraznená tá skutočnosť, že navrhovateľ je držiteľ a majiteľ medzinárodných ochranných známk č. 568949 V., pre triedu 4, č. 7676766 V. pre triedu 25, č. 681690 pre triedu 25. Na území Slovenskej republiky je však medzinárodná ochranná známka č. 568949 V. registrovaná len na obmedzené druhy tovarov z triedy 4, a to konkrétne k výrobkom na absorpciu zvlhčovania a zhutňovania prachu paliva, svetielkujúce (osvetľovacie materiály - sviečky a knôty). Ochrana majiteľa ochrannej známky spočíva v tom, že je chránený pred neoprávneným využívaním jeho označenia pri výrobe a distribúcii novovytvorených tovarov a služieb, teda produktov, ktoré boli vytvárané bez ingerencie majiteľa ochrannej známky a bez príslušného licenčného oprávnenia na ich označovanie registrovanou ochrannou známkou. O tento prípad sa v danej veci nejedná, a preto mu nie je potrebné poskytovať ochranu.

Generálny prokurátor ďalej uviedol, že z napadnutých rozhodnutí je zrejmé, že odporca sa mal dopustiť konania, ktoré bolo podkladom pre vydanie predbežného opatrenia, a ktoré osvedčovalo naliehavý právny a ekonomický záujem navrhovateľa tým spôsobom, že na internetovej stránke [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) uvádzal, že je spoločnosťou zaoberajúcou sa obchodovaním s automobilovými mazivami a priemyselnými mazivami a okrem iných výrobkov vo svojej ponuke ponúka aj produkty s označením V. ® - ako oleje a mazivá, ktoré sú vyrábané navrhovateľom.

Podľa názoru generálneho prokurátora, práva majiteľa ochrannej známky vyplývajúce mu z § 24, § 25 zákona o ochranných známkach, sú v zmysle tohto zákona v § 27 obmedzené inštitútom vyčerpania práv, ktorý hovorí, že majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v Slovenskej republike samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom. Súhlasom majiteľa ochrannej známky sa v tomto prípade myslí, že predmetné tovary označované jeho ochrannou známkou sú uvedené na trh s jeho súhlasom. Tento súhlas nie je potrebný na každý ďalší následný predaj predmetného tovaru. Jedná sa len o primárny súhlas uvedenia na trh v Slovenskej republike v zmysle § 27 ods. 1 alebo na trh Európskej únie v zmysle § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Skutočnosť, ktorá bola osvedčená aj v podaní samotného navrhovateľa, že odporca sa dopúšťa nekalosúťažného konania tým, že originálne tovary označené ochranou známkou č. 568949 vo vlastníctve navrhovateľa uvádza na trh bez súhlasu navrhovateľa, je v rozpore s touto doktrínou.

Generálny prokurátor má za to, že navrhovateľ nepreukázal nadobudnutie tovaru označeného V. ® zo strany odporcu neoprávnene, a teda v zmysle doktríny „vyčerpania práv“ nemohol brániť v jeho ďalšej distribúcii. Navrhovateľ v konaní o nariadení predbežného opatrenia vo veci žiadnym spôsobom nepreukázal, či a ako došlo k porušeniu primárneho súhlasu na distribúciu tovarov a služieb. Z dôkazov predložených navrhovateľom nevyplýva, z akého dôvodu má za to, že na odporcu sa zákonná výnimka podľa § 27 zákona o ochranných známkach nevzťahuje. Napadnuté súdne rozhodnutia preto spočívajú v nesprávnom právnom posúdení veci.

Na základe zistených skutočností sú podľa generálneho prokurátora splnené

podmienky na podanie mimoriadneho dovolania podľa § 243e ods. 1 O. s. p. v spojení s § 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p. a podanie mimoriadneho dovolania zo strany generálneho prokurátora si vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov účastníkov konania, ktorú nemožno dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

Navrhovateľ vo svojom stanovisku k mimoriadnemu dovolaniu uviedol, že nesúhlasí s mimoriadnym dovolaním generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Jeho podanie považuje za neodôvodnené, nejednoznačné a miestami za nezrozumiteľné. Má za to, že generálny prokurátor pri podaní mimoriadneho dovolania výrazne čerpal z odvolania odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica a nanovo predkladá stanoviská odporcu. Navrhovateľ sa domnieva, že v danom prípade bol dostatočne odôvodnený jeho naliehavý právny záujem a naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahov s odporcom podľa § 74 a § 76 O. s. p. Navrhovateľ mal dôvodnú obavu, že odporca v priebehu konania vykoná také opatrenia, aby sa vyhol dôsledkom súdneho rozhodnutia, a to vrátane prevodu domény na tretiu osobu. V tejto súvislosti chce navrhovateľ poukázať na ustanovenie § 26 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z.

K tvrdeniam generálneho prokurátora navrhovateľ ďalej uvádza, že odporca sa aj po ukončení spolupráce s navrhovateľom prezentoval ako oficiálny distribútor produktov označených ochrannými známkami V.. Odmietal uvoľniť doménu [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk), ktorú nadobudol v rozpore so svojimi zmluvnými povinnosťami. Keď bol odporca podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nútený spomínanú doménu vypnúť, preniesol jej obsah na - v čase podania žaloby vo veci samej - aktívne internetové stránky [www.v.n.sk](http://www.v.n.sk), kde naďalej bezdôvodne a neoprávnene používal všeobecne známu medzinárodnú ochrannú známku žalobcu č. 681 690 (obrazová ochranná známka farebného V) pre triedu 25 medzinárodného triedenia, s právom prednosti od 26. 09. 1997, a všeobecne známe medzinárodné ochranné známky V., a to zásadne vždy mimo tovaru, keďže sa jedná o elektronické médium. Navrhovateľ považuje za potrebné uviesť, že už samotná špekulatívna registrácia a blokovanie domény [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) plno obsahujúcej vo svojom názve všeobecne známu medzinárodnú ochrannú známku, ktorej majiteľom je navrhovateľ, je konaním v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, pričom v tomto prípade túto doménu nedobromyseľne nadobudol bývalý distribútor produktov označených ochrannou známkou V., ktorý veľmi dobre vedel, že týmto môže navrhovateľovi spôsobiť vážne škody a stratu zisku pri distribúcii výrobkov uvedenej značky, a akú hodnotu a dôležitosť má pre navrhovateľa.

Navrhovateľ ďalej poukazuje na tú skutočnosť, že v návrhu na vydanie predbežného opatrenia okrem iného požadoval zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V.®. Tým však nemal v úmysle zabráneniu výkonu práv odporcu v intenciiach § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach vo vtedy platnom znení, čo by ani nebolo právne možné. Má za to, že text doručeného mimoriadneho dovolania navodzuje dojem, že generálny prokurátor študoval len podania odporcu a stotožnil sa s jeho argumentáciou bez toho, aby zbral do úvahy argumentáciu navrhovateľa a ochranu jeho práv a oprávnených záujmov. Generálny prokurátor sa podľa navrhovateľa vo svojom podaní vôbec

nezaoberal inštitútom nekalej súťaže, lebo inak by musel dospieť k záveru, že odporca naplnil jednak všeobecnú skutkovú podstatu nekalosúťažného konania (§ 44 Obchodného zákonníka), jednak zvlášťne skutkové podstaty nekalej súťaže: klamlivé označovanie tovaru a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa. Vo vzťahu k spotrebiteľom, ako aj vo vzťahu k navrhovateľovi naplnil odporca aj zvlášťnu skutkovú podstatu nekalej súťaže klamlivej reklamy podľa § 45 Obchodného zákonníka, lebo sa naďalej živito prezentoval ako oficiálny distributér navrhovateľa, aj keď dobre vedel, že ním už nie je. Navrhovateľ vo svojom stanovisku uviedol, že v prípade, ak by sa generálny prokurátor zaoberal aj týmito podstatnými faktami, tak by nikdy nebolo došlo k podaniu tohto mimoriadneho dovolania.

Odporca vo svojom vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu uviedol, že generálny prokurátor neakceptoval porušenie O. s. p. ním označené v podnete v časti a), t. j. že neúplnými výroky súdov obidvoch stupňov boli porušené procesné ustanovenia § 76 ods. 3 a § 166 ods. 1 druhej vety O. s. p., ktoré odporca následne rozviedol na druhej strane podnetu v časti Ad a). Toto porušenie zákona generálny prokurátor nezpracoval do svojho mimoriadneho dovolania, čo považuje za nedostatok. V súlade so svojim podnetom zo dňa 18. 04. 2008 má za to, že aj v tomto došlo k porušeniu zákona a bolo ho potrebné pojať do mimoriadneho dovolania. K ostatným dôvodom mimoriadneho dovolania odporca nemá výhrady.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 3 O. s. p.), po tom, čo dal možnosť účastníkom sa k mimoriadnemu dovolaniu vyjadriť (§ 243i ods. 1 O. s. p.), po zistení, že sú splnené procesné podmienky mimoriadneho dovolania, preskúmal napadnuté rozhodnutia súdov v rozsahu, v ktorom boli ich výroky napadnuté, zistil, že mimoriadne dovolanie bolo podané nedôvodne, preto ho zamietol (§ 243b ods. 1 v spojení s § 243i ods. 2 O. s. p.).

Podľa ustanovenia § 243e ods. 1 O. s. p., ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie.

Generálny prokurátor v mimoriadnom dovolaní z popísaného skutkového stavu vyvodil, že rozhodnutia spočívajú v nesprávnom právnom posúdení veci, nakoľko súdy sa dostatočne neriadili §§ 75 ods. 2 a 76 ods. 1 písm. h/ O. s. p., §§ 25 ods. 1, 26b ods. 1 a § 27 ods. 1, ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 75 ods. 2 O. s. p. návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej. Návrh musí ďalej obsahovať aj označenie fyzickej osoby, ktorej má byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti, alebo označenie zariade-

nia na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť maloleté dieťa umiestnené. Návrh podľa odseku 8 musí obsahovať aj výšku zábezpeky na náhradu ujmy. Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva (§ 76 ods. 1 písm. h/ O. s. p.). Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame (§ 25 ods. 1 zákona o ochranných známkach).

Podľa § 26b ods. 1 zákona o ochranných známkach pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením ukladať rovnaké povinnosti, ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napravitelnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

Dovolaací súd s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenia dospel k záveru, že v danom prípade je potrebné poskytovať ochranu k predmetu práva duševného vlastníctva. V oblasti medzinárodného práva verejného pre sféru duševného vlastníctva má nezastupiteľnú úlohu Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, vrátane obchodu s imitovaným tovarom (TRIPS), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o zriadení Svetovej obchodnej organizácie. Výsledkom je spojenie základných princípov GATT (t. j. zásad národného zaobchádzania a doložky najvyšších výhod) so základnými ustanoveniami hlavných medzinárodných dohôd, ktoré upravujú ochranu duševného vlastníctva. Dohoda pokrýva všetky kategórie duševného vlastníctva a pre každú z nich obsahuje podrobné o hmotnoprávnej ochrane až po vynútiteľnosť a urovnávanie sporov.

Spoločenstvo a jeho členské štáty ratifikovali túto dohodu a aj Slovenská republika k dohode pristúpila 01. 01. 1996. Slovenská republika dosiahla v tejto oblasti úplnú kompatibilitu s legislatívou EÚ dňa 14. 01. 2000, kedy ratifikovala aj dohovory WIPO z roku 1996. Je nesporné, že navrhovateľ je držiteľ a majiteľ medzinárodných ochranných známk č. 568949 V., pre triedu 4, č. 679766 V. pre triedu 25, č. 681690 dvojfarebné „V“ pre triedu 25. Ide o ochranné známky, ktorým sa poskytuje ochrana podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ktorý prihlasia k zásadám Smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 89/104 o ochranných známkach. Úroveň ochrany vyplývajúci z Dohody TRIPS, ktorá je súčasťou oznámenia č. 152/2000 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie). Z

uvedeného vyplýva záväzok pre Slovenskú republiku, že ochráni práva majiteľa všeobecne známych označení.

Z obsahu súdneho spisu vyplýva, že navrhovateľ mal naliehavý právny a ekonomický záujem na tom, aby nedochádzalo k porušovaniu práv k jeho ochranným známkam a ku konaniu nekalej súťaže narušujúcej pokojný stav zo strany odporcu. Tento naliehavý právny a ekonomický záujem na vydanie predbežného opatrenia navrhovateľ zdôvodnil vo svojom podaní tým, že zatiaľ čo odporca neoprávnenne využíva pre svoje podnikanie výhody svetovo presláveného označenia Valvoline (tzn. všeobecne známej ochrannej známky) a farebného „V“, navrhovateľ musel čeliť odmietaniu uzavretia distribučných zmlúv s novým predajcom. Takéto konanie považoval navrhovateľ za konanie, ktorým mu hrozilo nebezpečenstvo vzniku ťažko napravitelnej majetkovej (strata tržieb, strata trhu, strata bezprostredných distribútorov a odberateľov) i nemajetkovej (strata goodwilu, erodovanie známkovej ochrany) ujmy. V tejto súvislosti poukazuje dovolací súd na § 25 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame. Je nepochybné, že odporca umiestňoval na internetovej stránke [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) ochranné známky č. 568949 a č. 679766 (slovné označenie „V.“), č. 681 690 (dvojfarebné „V“), a to bez súhlasu jej držiteľa a majiteľa, ktorým je navrhovateľ. Odporca tak konal v rozpore s doktrínou vyčerpania práv podľa § 27 zákona o ochranných známkach, nakoľko ochrannú známkou používal pri informovaní o ponuke svojich tovarov, ale aj ako svoju reklamu. Podľa doktríny vyčerpania práv majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v Slovenskej republike (v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor) samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom. O tento prípad v danej veci nejde, z ktorého dôvodu uplatnenie § 27 zákona o ochranných známkach je neprípustné.

Opodstatnenosti návrhu na vydanie predbežného opatrenia prispieva i § 26 ods. 2 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť.

Dovolací súd k tejto veci a záverom mimoriadneho dovolania považuje za potrebné poukázať i na skutočnosť, že registrácia domény [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) obsahujúcej vo svojom názve registrovanú medzinárodnú známkou je konaním v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, ktorým dochádza k nekalej súťaži (§ 44 ods. 2 písm. c/, písm. d/ Obchodného zákonníka). Dovolací súd zároveň konštatuje, že napadnuté výroky súdnych rozhodnutí nesmerovali proti zabráneniu výkonu práv odporcu podľa § 27 ods. 1, ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tomto smere odôvodnenie mimoriadneho dovolania nekorešponduje

s napadnutými obmedzujúcimi výrokmi súdov, ktorých správnosť je predmetom posúdenia v tomto konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku.

Podľa § 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p., mimoriadnym dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu za podmienok uvedených v § 243e, ak rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Na rozdiel od stanoviska a právneho hodnotenia v mimoriadnom dovolaní, dovolací súd dospel k záveru, že oba sudy rozhodli správne a vec správne právne posúdili. Vychádzajúc z týchto dôvodov dovolací súd mimoriadne dovolanie zamietol podľa § 243b ods. 1 v spojení s § 243i ods. 2 O. s. p.

Úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov dovolacieho konania podľa ustanovenia § 243i ods. 2 O. s. p. v spojení s § 243b ods. 4 O. s. p., § 224 ods. 1 a § 148a ods. 2 O. s. p. za 1x úkon právnej služby (vyjadrenie) po 55,49 Eur a 1x režijný paušál po 7,21 Eur podľa ust. § 11 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. c/ a § 16 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, t. j. celkom trov dovolacieho konania v sume 62,70 Eur.

## 2.4 MEGADYNE.sk

**Súd:** Okresný súd Bratislava I

**Spisová značka:** 35CbPv/3/2011

**Vydané dňa:** 15. augusta 2011

**Sudca/senát:** JUDr. Radovan Groman

**Krátky popis:** úspešné predbežné opatrenie o zdržanie sa prevodu, postúpenia, zrušenia domény voči porušiteľovi a zdržanie sa vykonania zmeny v registri doménových mien voči doménovej autorite - uloženie povinnosti doménovej autorite ako zúčastnenej osobe podľa § 76 ods. 2 OSP - obava z možného zmarenia priaznivého rozhodnutia súdu vo veci samej - zamietnutie návrhu na zákaz prevádzkovania domény z dôvodu neprimeraného zásahu do práv odporcu

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### U z n e s e n i e

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: MEGADYNE S.P.A., MATHI (TO), VIA TRIESTE 16, 10075 Taliansko, č. 294460 zast. JUDr. Peter Vároši, advokát, Záhrebská 6, Bratislava proti odporcovi: DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 17, Bratislava, IČO: 35 690 496, zúčastnená osoba: SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35 698 446 o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia

### r o z h o d o l:

I. Odporca je p o v i n n ý od doručenia tohto uznesenia zdržať sa prevodu, postúpenia, zrušenia domény www.megadyne.sk a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. II. Zúčastnená osoba je p o v i n n á od doručenia tohto uznesenia zdržať sa vykonania zmeny v registri doménových mien, ktorá

by sa týkala domény www.megadyne.sk a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. III. Navrhovateľ je p o v i n n ý do 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči odporcovi žalobu vo veci samej. IV. Súd návrh v ostatných častiach z a m i e t a.

### O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ sa návrhom na nariadenie predbežného opatrenia doručeného na tunajší súd dňa 6.6.2011 domáhal, aby súd určil odporcovi povinnosť od doručenia tohto uznesenia zdržať sa používania, prevodu, postúpenia, zrušenia domény A. a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Ďalej sa domáhal určenia povinnosti zúčastnenej osobe od doručenia tohto uznesenia zdržať sa vykonania zmeny v registri doménových mien, ktorá by sa týkala domény megadyne.sk a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia navrhovateľ odôvodnil tým, že: Navrhovateľ je významným výrobcom polyuretánových a neoprénových remeňov vo svetovom merítku. Navrhovateľ preukázal listinnými dôkazmi, že je majiteľom ochrannej známky spoločstva: - č. XXX XXX, pre triedu X - hnacie remene, dopravníkové pásy, remenice s právom prednosti od XX.X.XXXX Navrhovateľ preukázal, že obchodné meno navrhovateľa spolu s ochrannou známkou je minimálne u odbornej verejnosti spájané výhradne s činnosťou navrhovateľa. Navrhovateľ výpisom z registra domén vedeného zúčastnenou osobou zo dňa 3.6.2011 preukázal, že odporca je zaregistrovaným vlastníkom domény A. Navrhovateľ prehlásil, že nikdy nedal odporcovi súhlas s používaním označenia ". ktoré je vizuálne a foneticky zhodné s jeho ochrannou známkou Spoločstva č. XXXXXX.

Výpisom z OR odporcu navrhovateľ preukázal, že vzhľadom na obdobnosť náplne obchodnej činnosti účastníkov je oprávnená obava navrhovateľa so zámenou s výrobkami a službami navrhovateľa. S poukazom na skutkový stav je navrhovateľ toho názoru, že sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 74 OSP s § 76 ods. 1 písm. e) OSP na nariadenie predbežného opatrenia a preto navrhovateľ žiadal v záujme toho, že existuje dôvodná obava, že odporca po tom, čo zistí, že navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia a neskôr žalobu vo veci samej prevedie doménu A. na iný subjekt čím sa návrh stane neopodstatnenými v dôsledku nedostatku pasívnej legitímácie. Z toho dôvodu v snahe zabrániť možným prieťahom a obštrukciám zo strany odporcu pri výkone súdneho rozhodnutia má za to, že sú naplnené všetky predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia v navrhnutom znení.

V zmysle ust. § 74 ods. 1 OSP, pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je predpoklad, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

V zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. f) OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

S poukazom na skutkový stav je navrhovateľ toho názoru, že sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 74 OSP s § 76 ods. 1 písm. e) OSP na



nariadenie predbežného opatrenia a preto navrhovateľ žiadal v záujme toho, že existuje dôvodná obava, že odporca po tom, čo zistí, že navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia a neskôr žalobu vo veci samej previedie doménu A. na iný subjekt čím sa návrh stane neopodstatnenými v dôsledku nedostatku pasívnej legitímácie. Z toho dôvodu v snahe zabrániť možným preťahom a obštrukciám zo strany odporcu pri výkone súdneho rozhodnutia má za to, že sú naplnené všetky predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia v navrhnutom znení.

V zmysle ust. § 74 ods. 1 OSP, pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je predpoklad, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

V zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. f/ OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečo sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa ust. § 76 ods. 1 písm. e/ OSP, predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými právami alebo vecami.

Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je predpoklad, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že predbežné opatrenie je možné nariadiť z dvoch dôvodov. Y. je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov a druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak by mal byť ohrozený. Navrhovateľ navrhovaným predbežným opatrením sleduje zaistenie budúceho výkonu rozhodnutia (zabrániť odporcovi a zúčastnenej osobe ako registrátorovi previesť resp. zaregistrovať zmenu vlastníka predmetnej domény). Preto okrem existencie nároku musí navrhovateľ osvedčiť, že bez predbežného opatrenia by bol prípadný výkon rozhodnutia ohrozený. Nebezpečenstvo zmarenia výkonu rozhodnutia musí byť reálne a musí bezprostredne hroziť.

Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci. Pri zisťovaní skutočností potrebných pre nariadenie predbežného opatrenia nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený pre dokazovanie. Ak by pred vydaním predbežného opatrenia bolo potrebné nepochybné preukázanie nároku v procese dokazovania, nebol by rozdiel medzi predbežným opatrením a konečným rozhodnutím. Predbežné opatrenie by potom nemohlo plniť funkciu okamžitej i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov. Platí to pre predbežné opatrenia, ktorých účelom má byť dočasná úprava pomerov i pre predbežné opatrenia ktorými sa má zabezpečiť budúci výkon rozhodnutia pred zmarením.

Ani predbežné opatrenie však nie je možné vydať len na základe tvrdenia navrhovateľa bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a bez osvedčenia, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa názoru súdu prvého stupňa navrhovateľ skutočnosti potrebné pre nariadenie predbežného opatrenia osvedčil. Navrhovateľ osvedčil existenciu nároku ktorému sa má poskytnúť ochrana formou predbežného opatrenia, a súčasne

osvedčil naliehavý záujem na jeho nariadení, a to nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy spočívajúce v úkonoch odporcu smerujúcich k možnému prevodu domény. Súd tým, že zamietol návrh navrhovateľa v časti zákazu prevádzkovania domény fakticky zakonzervoval existujúci status quo, kedy do doby právoplatného rozhodnutia vo veci samej zakázal odporcovi prevod domény ale nezakázal jej prevádzkovanie, čím neprímeranou mierou nezasiahol do práv odporcu ako zapísaného vlastníka domény do doby právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Predmetom konania vo veci samej ako uviedol navrhovateľ v oprave zo dňa 19.7.2011 má byť určenie povinnosti zúčastnenej osobe vykonať preregistáciu domény na navrhovateľa.

Navrhovateľ ako dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia uviedol obavu z možného zmarenia priaznivého rozhodnutia súdu vo veci samej tým, že by odporca pred začatím konania resp. počas konania o zmenu vlastníctva domény A. účelovo prevedie vlastníctvo domény na tretiu osobu v snahe zmariť výkon rozhodnutia. To tvrdenie spolu s dôkazmi v spise podľa názoru súdu postačuje na to, aby súd predbežným opatrením zakazoval subjektu, ktorému doposiaľ svedčí zápis vlastníckeho práva v evidencii domén, nakladať so svojím vlastníctvom. Vzhľadom na uvedené navrhovateľ preukázal v čom vidí ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia vo veci samej.

Podľa ust § 76, ods. 2 OSP predbežným opatrením je možné uložiť povinnosť niekomu inému než účastníkovi len vtedy, ak to od neho možno spravodlivo požadovať. Zúčastnená osoba je výhradne poverená medzinárodnou organizáciou N. správou internetovej domény SK. Z uvedeného vyplýva, že zúčastnená osoba je jediným subjektom oprávneným vykonávať, resp. zaznamenávať všetky registrácie a zmeny v registri domén v internetovej doméne SK. Z toho dôvodu mal navrhovateľ za to, že je možné od zúčastnenej osoby spravodlivo požadovať, aby nevykonala žiadnu zmenu týkajúcu sa domény A. v registri doménových zmien až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Súd sa s týmto názorom navrhovateľa stotožnil.

Súd z hore uvedených dôvodov považoval návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia za dôvodný, nakoľko navrhovateľ osvedčil odôvodnenosť potreby dočasne upraviť pomery účastníkov a potrebu zaistenia jeho nárokov z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu rozhodnutia vo veci samej a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Súd ako primeranú lehotu na podanie žaloby vo veci samej určil lehotu 30 dní od doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia.

O trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej s poukazom na § 145 OSP a z toho dôvodu nepriznal navrhovateľovi náhradu trov predbežného opatrenia.

## 2.5 MAME.to

### 2.5.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Bratislava I.

**Spisová značka:** 32Cb/22/2007

**Vydané dňa:** 8. februára 2007

**Sudca/senát:** N/A

**Krátky popis:** právomoc slovenského súdu v prípade sporu z domén zahraničnej prvej úrovne - zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia na zdržanie sa nakladania s doménou z dôvodu nedostatočného osvedčenia danosti práva k nezapísanému označeniu

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančných e-deliktov In Revue pro právo a technologie č. 5/2012

Rozhodnutie v tomto vydaní nie je k dispozícií.

### 2.5.2 druhý stupeň

**Súd:** Krajský súd v Bratislave

**Spisová značka:** 1Cob/48/2007

**Vydané dňa:** 25. apríla 2007

**Sudca/senát:** JUDr. Elena Erbenová predsedníčka senátu

**Krátky popis:** zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia na zdržanie sa nakladania s doménou z dôvodu nedostatočného osvedčenia danosti práva k nezapísanému označeniu - ujma odporcu -právomoc slovenského súdu v prípade sporu z domén zahraničnej prvej úrovne

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančných e-deliktov In Revue pro právo a technologie č. 5/2012

## U z n e s e n i e

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: X., . s. r. o., Š. XX, . B., IČO: XX. XXX. XXX, . zast. Mgr. J. K., advokát, K. X, . B., proti odporcovi: XM., s. r. o., S. X, . B., IČO: XX. XXX. XXX, . o vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08. 02. 2007 č. k. 32 Cb 22/2007 - 58 takto

## r o z h o d o l:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08. 02. 2007 č. k. 32 Cb 22/2007 - 58 p o t v r d z u j e .

## O d ô v o d n e n i e:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa odporca zaviazal k povinnosti nenakladať s doménami `mame.sk`, `mameto.sk` a `mame.to`, a to najmä k povinnosti zdržať sa ich prevodu na tretiu osobu s výnimkou navrhovateľa. Svoje rozhodnutie odôvodnil tak, že nie sú osvedčené skutočnosti potrebné pre vyvodenie záveru o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, pretože žaloba navrhovateľa je založená na jeho tvrdeniach, avšak nie je podložená žiadnymi listinnými dôkazmi. Navrhovateľ sa odvoláva na dohodu medzi Mgr. M. Š. a M. P. G., ktorej existencia nebola súdu preukázaná. Navyše v čase vzniku údajnej dohody Mgr. M. Š. nebol spoločníkom ani konateľom navrhovateľa a teda nebol oprávnený konať v mene navrhovateľa. Z týchto dôvodov je podľa názoru súdu prvého stupňa predbežné opatrenie neprimeraným obmedzením práva odporcu nakladať s doménami, ktoré má riadne zaregistrované. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Žiadal odvolací súd, aby napadnuté uznesenie zmenil tak, že návrhu na vydanie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie. Uviedol, že pri existencii priamej hrozby prevedenia domén z odporcu na tretiu osobu je daná podmienka pre nariadenie predbežného opatrenia spočívajúca v existencii obavy, že súdny výkon rozhodnutia bude ohrozený. Navrhovateľ ďalej uviedol, že oprávnené používal slovné označenie M. v spojení s prevádzkou internetového obchodu už od začiatku októbra 2005 a internetový obchod prevádzkoval od októbra 2005 do konca novembra 2006 na uvedených internetových doménach. Uvedené domény boli registrované odporcom z niekoľkých dôvodov, ale od počiatku ich používal výlučne navrhovateľ, nakoľko sa tak Mgr. M. Š. a M. P. G. dohodli.

Podľa názoru navrhovateľa odporca svojím konaním naplnil znaky nekalosúťažného konania spočívajúce v zrejmej snahe o využitie povesti služieb navrhovateľa s cieľom získať neoprávnený prospech. Odporca taktiež v snahe profitovať na úkor navrhovateľa podal na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlášky ochranných známkov na označenia, ktoré už právom užíval navrhovateľ.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 1 písm. c) O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a rozhodnutie prvostupňového súdu je potrebné podľa § 219 O.s.p. potvrdiť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ žalobou zo dňa 08. 01. 2007 žiadal, aby súd rozhodol o povinnosti odporcu zdržať sa užívania domén `mame.sk`, `mameto.sk`, `mame.to` a zároveň previedol tieto domény na navrhovateľa ako oprávneného užívateľa, pričom odporca má právo na náhradu nákladov vynaložených na registráciu uvedených domén.

Navrhovateľ od 01. 10. 2005 prevádzkoval internetový obchod M. od 01. 12. 2006 dostupný na internetových stránkach `www.mame.sk`, `www.mameto.sk` a `www.mame.to`. Domény druhého stupňa M. a M. v doméne najvyššieho stupňa `sk`, M. v doméne najvyššieho stupňa to zaregistroval odporca, avšak navrhovateľ tvrdí, že sa tak stalo na základe ústnej dohody s odporcom v rámci prípravných prác pre prevádzkovanie internetového obchodu, pričom slovné označenie M. ako

názov pre elektronický obchod vymyslel súčasný jediný spoločník navrhovateľa. Navrhovateľ do týchto internetových stránok investoval cca 1,1 milióna Sk bez DPH, a to predovšetkým za účelom propagácie uvedených stránok. Odporca prípadný prevod domén na navrhovateľa podmieňuje odplatom 300.000, - Sk za domény a prevod ochranných známk odplatom 200.000, - Sk. Dňa 31. 12. 2006 odporca zmenil DNS adresu a tým znemožnil navrhovateľovi prevádzku internetového obchodu na uvedených internetových adresách. Spolu so žalobou podal navrhovateľ i návrh na vydanie predbežného opatrenia. Je presvedčený, že je potrebné dočasne upraviť pomery medzi navrhovateľom a odporcom, pretože existuje hrozba prevedenia domén z odporcu na tretiu osobu, čo by spôsobilo nemožnosť uspokojenia navrhovateľa vo veci samej.

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 102 ods. 1, 2 O.s.p. ak treba pred začatím konania alebo po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov, alebo je obava, že by súdny výkon rozhodnutia bol ohrozený, súd vydá predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím vo veci samej. Z predbežnej povahy tohoto inštitútu vyplýva, že pred jeho nariadením súd nemusí zistiť všetky skutočnosti potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia. Je však nutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre vyvodenie pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Rovnako je nevyhnutné osvedčiť bezprostredné ohrozenie tohoto nároku, pričom ohrozenie musí byť konkrétne a musí byť oprávneným účastníkom osvedčené. § 76 ods. 1 O.s.p. obsahuje len demonštratívny výpočet povinností, ktoré možno predbežným opatrením uložiť účastníkovi. Podľa ust. § 24 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov má majiteľ ochrannej známky výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Odvolačí súd je toho názoru, že navrhovateľ neosvedčil potrebu dočasne upraviť pomery účastníkov konania nariadením predbežného opatrenia, pretože v tomto štádiu konania neosvedčil danosť práva, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Je potrebné zdôrazniť, že pridelovanie internetových domén sa spravuje zásadou first come, first serve a je na žiadateľovi o zápis príslušnej domény, aby sa vyvaroval porušovaniu práv tretích osôb, ako napr. porušovaniu práv k ochrannej známke, nekalosúťažného konania a pod. Avšak odporca má registrovanú slovnú ochrannú známku č. prihlášky 5726-2006 M.to a kombinovanú ochrannú známku č. prihlášky 2727-2006 znenia M. to www.M.to N. a preto v tomto štádiu konania má súd za to, že jeho právo k uvedeným doménam je silnejšie. Odvolací súd sa však nestotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že finančné prostriedky vynaložené navrhovateľom na propagáciu uvedených domén sa javí ako nelogická investícia. Bude totiž úlohou súdu prvého stupňa posúdiť vo veci samej, či konanie odporcu vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nenapĺňa znaky nekalého konania nazývaného domain grabbing (zhromažďovanie a zaregistrovanie názvov, ktoré môžu byť neskôr obchodne zaujímavé, bez toho aby ich držiteľ chcel využívať vo svojej činnosti), prípadne iného nekalého konania. Obmedzenie prevoditeľnosti domény je prostriedkom fixácie pomerov medzi účastníkmi konania do času, kým súd nerozhodne vo veci samej. Takéto

predbežné opatrenie má zdržiavací charakter a nenúti žiaden z povinných subjektov k nejakej činnosti. Odvolací súd však dospel k záveru, že ujma, ktorá by vznikla odporcovi nariadením predbežného opatrenia by bola celkom zjavne nepropocionálna.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd nepovažuje za osvedčené základné skutočnosti potrebné pre vyvodenie záveru o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a má za to, že nie je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov predbežným opatrením až do právoplatného skončenia vo veci samej. Preto odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa ust. § 219 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v rozhodnutí vo veci samej.

## **2.6 HERBALIFE.sk**

### **2.6.1 prvý stupeň**

**Súd:** Okresný súd v Banskej Bystrici

**Spisová značka:** 16CbPv/6/2010

**Vydané dňa:** 25. júna 2010

**Sudca/senát:** N/A

**Krátky popis:** N/A

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

Rozhodnutie v tomto vydaní nie je k dispozícií.

### **2.6.2 druhý stupeň**

**Súd:** Krajský súd v Banskej Bystrici

**Spisová značka:** 41Cob/259/2010

**Vydané dňa:** 8. septembra 2010

**Sudca/senát:** JUDr. Alena Križanová predsedníčka senátu

**Krátky popis:** doménová autorita ako odporca - zákaz postúpiť zmluvu o doméne voči porušiteľovi - zákaz vykonať zápis prevodu práv a povinností z doménovej zmluvy na inú osobu ako navrhovateľ alebo ním určená osoba - primeranosť predbežného opatrenia

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

## **U z n e s e n i e**

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa W. I., I., so sídlom XXX W. G. Q., Los Angeles, CA 90015, USA, právne zast. JUDr. B. B., advokátkou, Q. XX, Q. proti odporcovi 1/ Ing. L. W. U. K., s miestom podnikania N. XX/XXX, A. M. F., IČO: XX XXX XXX, právne zast. JUDr. S. L., advokátkou, U. XX, Q. a odporcovi 2/ P.-M., a.s., so sídlom

Q. X, Q., IČO: XX XXX XXX, o návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu 1/ proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/6/2010-54 zo dňa 25.06.2010 takt o

### **r o z h o d o l :**

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/6/2010-54 zo dňa 25.06.2010 v napadnutej časti výroku p o t v r d z u j e .

### **O d ô v o d n e n i e**

Uznesením Okresný súd Banská Bystrica č. k. 16CbPv/6/2010-54 zo dňa 25.06.2010 odporcovi 1/ zakázal previesť práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o používaní menného priestoru v internetovej doméne SK (zo zmluvy o doméne) s menným reťazcom herbalife.sk uzavretej medzi odporcom 1/ a odporcom 2/ na tretiu osobu, s výnimkou osoby navrhovateľa alebo osoby navrhovateľom určenej. Odporcovi 2/ zakázal vykonať zápis prevodu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o používaní menného priestoru v internetovej doméne SK (zo zmluvy o doméne) s menným reťazcom herbalife.sk uzavretej medzi odporcom 1/ a odporcom 2/ na tretiu osobu, s výnimkou osoby navrhovateľa alebo osoby navrhovateľom určenej.

V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa žalobou vo veci samej domáha uloženia povinnosti odporcovi 1/ zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom herbalife.sk a súčasne sa domáha uloženia povinnosti odporcovi 1/ previesť práva zo zmluvy o používaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom herbalife.sk na oprávneného zástupcu navrhovateľa spĺňajúceho podmienky Pravidiel menného priestoru v internetovej doméne Sk. Navrhovateľ žalobu vo veci zdôvodnil tým, že je majiteľom slovej národnej ochrannej známky Herbalife, č. zápisu 174688. Ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 3 (kozmetické výrobky) a v triede 5 (výživové doplnky stravy). Odporca 1/ je držiteľom domény herbalife.sk a odporca 2/ je poskytovateľ služieb registrátorovi, užívateľovi, držiteľovi domény a výhradne poverený správou internetovej domény. Internetová doména herbalife.sk bola prvýkrát zaregistrovaná dňa 17.03.2000 a jej pôvodným držiteľom bol U. S. - L.. Odporca 1/ sa stal držiteľom menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom herbalife.sk od 02.12.2009. Odporca 1/ svojim konaním vylúčil navrhovateľa z podstatnej časti trhu, ktorú medzinárodná sieť internet predstavuje tým, že mu zablokoval možnosť prezentácií jeho tovarov a služieb pod jeho obchodným menom, resp. platnými ochrannými známkami.

Navrhovateľ súčasne žalobou vo veci samej podal žalobu aj o nariadenie predbežného opatrenia. Žiadal, aby súd nariadil predbežné opatrenie a zakázal odporcovi 1/ previesť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o používaní menného priestoru na internetovej doméne SK s menným reťazcom herbalife.sk uzavretej medzi odporcom 1/ a odporcom 2/ na akúkoľvek tretiu osobu, s výnimkou osoby navrhovateľa alebo osoby navrhovateľom určenej, a to až do právoplatnosti skončenia veci. Súčasne, aby súd zakázal odporcovi 2/

vykonať zápis prevodu akýchkoľvek práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o používaní menného priestoru v internetovej doméne SK.

Uviedol, že odporca 1/ ako držiteľ domény herbalife.sk je v súlade s čl. 6.4 Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK oprávnený kedykoľvek previesť práva a povinnosti zo zmluvy o doméne na tretiu osobu. Spoločnosť odporcu 2/ je povinná vyznačiť zmenu držiteľa domény v registri domén bezodkladne po doručení žiadosti. Prevodom práv a povinností zo zmluvy o doméne herbalife.sk z odporcu 1/ na tretiu osobu by sa súdne konanie voči odporcovi 1/ stalo bezpredmetným a rozhodnutie vo veci samej nevykonateľným. Navrhovateľ by sa tak nemohol domôcť svojich práv, keďže by mohlo dôjsť k opakovaným prevodom práv a povinností zo zmluvy o doméne na iné osoby, čo sa už v minulosti aj stalo. Okresný súd aplikoval ust. § 102 ods. 1, § 76 ods. 1, písm. e) O.s.p. Zistil, že navrhovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk W. a týmito označuje svoje výrobky. Odporca 1/ je držiteľom doménového mena totožného znenia, ktoré bolo zaregistrované až po tom, ako navrhovateľovi vzniklo právo prednosti k ochrannej známke č. 174688 Herbalife Keďže aj v minulosti bolo doménové meno herbalife.sk predmetom prevodu a hrozí, že k jeho prevodu dôjde opätovne, súd sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel.

Proti uzneseniu v časti výroku, ktorým okresný súd zakázal odporcovi 1/ previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o používaní menného priestoru v internetovej doméne SK, podal v lehote stanovenej v § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie odporca 1/. V odvolaní namietal, že je podnikateľským subjektom, ktorý podniká v oblasti odlišnej od podnikateľskej oblasti navrhovateľa a na internetovej doméne herbalife.sk nepropaguje žiadne výrobky, ani služby, pre ktoré má navrhovateľ zaregistrovanú ochrannú známku, súčasťou ktorej je označenie W. a ani iným spôsobom ju nepoužíva v rozpore s ochrannou známkou navrhovateľa. Skutočnosť, že odporca 1/ je majiteľom domény W..sk, žiadnym spôsobom nezasahuje do práv navrhovateľa vyplývajúcich z ochrannej známky a nie je spôsobilá privodiť navrhovateľovi ujmu z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny výrobkov a služieb navrhovateľa a odporcu 1/ na strane verejnosti. Nadobúdanie a registrácia doménových mien nie je regulovaná štátom, neexistuje podrobná právna úprava, ani komplexný register doménových mien. V oblasti doménových mien platí princíp práva prednosti - priority. V celej sieti doménových mien nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená. Registrácia domény, ktorej meno je totožné s ochrannou známkou samo o sebe ešte nie je porušením práv majiteľa ochrannej známky. Odporca 1/ neposkytuje spotrebiteľom výrobky, ani služby označené W. zhodné alebo zameniteľné s výrobkami navrhovateľa, nevyvíja žiadnu činnosť zhodnú alebo zameniteľnú s činnosťou navrhovateľa. Odporca 1/ je toho názoru, že navrhovateľ nepreukázal také pomery účastníkov konania, ktoré by odôvodňovali vydanie predbežného opatrenia v znení ako to navrhuje navrhovateľ. Skutočnosť, že doménové meno bolo už v minulosti predmetom prevodu nepreukazuje to, že aj odporca 1/ má záujem doménové meno previesť na tretí subjekt. Odporca 1/ má za to, že prevodom doménového mena počas súdneho konania by nedošlo k zmareniu súdneho konania alebo k ohrozeniu výkonu súdneho rozhodnutia, pretože v prípade prevodu



doménového mena by mal navrhovateľ právo využiť postup podľa § 92 O.s.p. Je toho názoru, že nie sú splnené zákonom stanovené predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, a preto navrhuje, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia voči odporcovi 1/ zamietol.

K odvolaniu odporcu 1/ sa vyjadril navrhovateľ a uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami odporcu 1/, ktoré uviedol v odvolaní. Odporca 1/ užíva označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou navrhovateľa v rozpore s § 8 Zákona o ochranných známkach, pretože nedisponuje súhlasom navrhovateľa. Pokiaľ tvrdí, že nepodniká s tovarmi a službami, pre ktoré má navrhovateľ zaregistrovanú ochrannú známku, uvádza, že jedným z predmetov podnikania odporcu 1/ je obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. V rámci tohto predmetu podnikania odporca 1/ môže vykonávať akúkoľvek obchodnú činnosť, pokiaľ je túto činnosť možné kvalifikovať ako voľnú živnosť. Znamená to, že môže vykonať obchodnú činnosť aj v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná ochranná známka navrhovateľa. Napriek tvrdeniam odporcu 1/, dochádza z jeho strany k zásahu do práv užívania obchodného mena v podnikateľskej činnosti. Obchodné meno navrhovateľa používa v obchodnom styku v Slovenskej republike ochranu, a to aj napriek tomu, že navrhovateľ nemá na území SR organizačnú zložku, ani obchodnú spoločnosť na verejnosti vystupujúcu pod obchodným menom herbalife.sk. Výplýva to z ust. čl. 8 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, publikovaného v Zbierke zákonov pod č. 64/1975 Zb. a podľa tohto článku obchodné meno je chránené vo všetkých krajinách EÚ bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať. Výrobky navrhovateľa distribuované pod ochrannou známkou W. sú známe spotrebiteľskej verejnosti po celom svete a navrhovateľ na území SR pôsobí od roku 1999 prostredníctvom svojich obchodných zástupcov a distribútorov. Za viac ako 10 rokov svojho pôsobenia na území SR ochranná známka W. nadobudla v očiach slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno, pričom výrobky spoločnosti W. pozná prakticky skoro každý spotrebiteľ. Vyjadril sa aj k Zákonu o ochranných známkach a v tejto súvislosti uviedol čo je právo majiteľa, aké práva majiteľ ochrannej známky má a citoval čl. 11 bod 4 Pravidiel menného priestoru v internetovej doméne SK. Rozhodnutie okresného súdu považuje za správne. Z postoja odporcu 1/ je možné usudzovať, že má v úmysle previesť práva a povinnosti zo zmluvy o doméne herbalife.sk na tretiu osobu s cieľom predĺžiť trvanie protiprávneho stavu. Odporca 1/ nie je predbežným opatrením obmedzený vo veci samotného držania a používania domény herbalife.sk, ale len vo veci prevodu práv a povinností zo zmluvy o doméne na iné osoby. Prevod práv a povinností zo zmluvy o doméne a následná zmena držiteľa domény je časovo procesne nenáročný úkon a zmena sa vykoná vyznačením v registri domén, na základe doručenia oznámenia o zmene držiteľa domény. Naproti tomu postup podľa § 92 O.s.p. je časovo aj procesne komplikovanejší a v konečnom dôsledku by mohla nastať situácia, že v čase rozhodnutia súdu o zmene účastníka konania by už ani nový účastník nemusel byť držiteľom domény. Pre navrhovateľa by bolo v podstate nemožné domôcť sa svojich práv súdnou cestou. Navrhol preto, aby odvolací súd napadnuté uznesenie okresného súdu potvrdil ako vecne

správne.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne.

Podľa § 102 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 76 ods. 1, písm. e) O.s.p., predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Aj keď účelom predbežného opatrenia je iba dočasná úprava pomerov a nejde o rozhodnutie konečné, preto pred jeho nariadením nemusí byť nárok nepochybne preukázaný, neznamená to však, že súd nariadi predbežné opatrenie bez osvedčenia aspoň základných skutočností potrebných pre záver o opodstatnenosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako aj osvedčenie, že potreba jeho vydania je naliehavá.

Predbežné opatrenie je možné nariadiť z dvoch dôvodov, jedným je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov a druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak by mal byť ohrozený. Spoločným znakom oboch druhov predbežných opatrení je ich predbežný dočasný charakter. Znamená to, že sa nimi upravujú pomery účastníkov alebo zabezpečuje budúci výkon rozhodnutia do doby, než súd vydá vo veci konečné rozhodnutie. Predbežné opatrenie preto musí mať vždy vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania. Predbežné opatrenie nie je možné nariadiť len na základe návrhu bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i osvedčenie, že je tu nebezpečie bezprostredne hroziacej ujmy.

V danom prípade predbežné opatrenie má vzťah k právnemu vzťahu vo veci samej. Navrhovateľ vo veci samej sa domáha voči odporcovi 1 / povinnosti zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne SK s menných reťazcom herbalife.sk a povinnosti previesť práva zo zmluvy o užívaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom herbalife.sk na oprávneného zástupcu navrhovateľa spĺňajúceho Podmienky pravidiel menného priestoru v internetovej doméne SK. Navrhovateľ je majiteľ ochrannej známky herbalife.sk. Podľa § 8 ods. 2, písm. a) - c) Zákona o ochranných známkach, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie: a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, b) ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením, c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej

známky alebo jej dobrému menu.

Navrhovateľ osvedčil, že odporca 1/ je držiteľom internetovej domény s označením herbalife.sk. Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti potrebné pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa odporcovi 1/ zakáže previesť práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o doméne na tretiu osobu a tak dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi konania až do rozhodnutia vo veci samej a tak, aby sa aj zabránilo vzniku alebo zväčšeniu ujmy dotknutého účastníka, pričom týmto rozhodnutím sa odporcovi 1/ nezakazuje používať internetovú doménu s označením herbalife.sk. Predbežné opatrenie, tak ako ho nariadil okresný súd vo vzťahu k odporcovi 1/, je aj s prihliadnutím na podnikateľskú činnosť odporcu primerane právu, ktorého budúci súdny výkon by mohol byť ohrozený v prípade, ak by odporca 1/ práva a povinnosti zo zmluvy o doméne previedol na tretiu osobu. Nariadené predbežné opatrenie podstatnou mierou neovplyvňuje odporcu 1/ vo výkone jeho podnikateľskej činnosti. Sám odvolateľ v podanom odvolaní uvádza, čo by mal navrhovateľ v prípade, ak by došlo k prevodu urobiť a odvoláva sa na postup podľa § 92 O.s.p. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že nariadené predbežné opatrenie zabráni aj tomu, aby navrhovateľ v prípade prevodu práv a povinností zo zmluvy nemusel použiť postup podľa § 92 O.s.p.

Z uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie okresného súdu v napadnutej časti výroku potvrdil ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

## 2.7 DENAKOSEN.sk

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/13/2007

**Vydané dňa:** 16. januára 2008

**Sudca/senát:** JUDr. Pavol Tomáš

**Krátky popis:** úspešné predbežné opatrenie o zákaze užívať a disponovať s doménovým menom voči porušovateľovi - prípustnosť, aby predbežné opatrenie vo veciach nekalej súťaže smerovalo k tomu, čo sa má dosiahnuť samotným meritórnym rozhodnutím - primeranosť predbežného opatrenia

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### U z n e s e n i e

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu D. A. S., s.r.o., so sídlom P. X/A, . XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní právne zastúpeného Mgr. L. V., advokátom, so sídlom M. XX, . B., proti žalovanému M. A., O. XXXX/XX, . Ž., o ochranu proti nekalej súťaži a ochranu obchodného mena, o nariadení predbežného opatrenia, takto

### r o z h o d o l:

Žalovaný je povinný z d r ť a ť s a užívania doménového mena denakosen.sk, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Žalovaný je povinný z d r ť a ť s a akejkolvek dispozície s doménovým menom denakosen.sk okrem bezodplatného prevodu tohto doménového mena na žalobcu, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

### O d ô v o d n e n i e:

Žalobca sa žalobným návrhom doručeným súdu dňa 17. 12. 2007 domáha titulom ochrany proti nekalej súťaži a ochrany obchodného mena bezodplatného prevodu doménového mena denakosen.sk zo žalovaného na žalobcu.

Návrhom sa zároveň domáha vydania predbežného opatrenia ukladajúcemu žalovanému zdržať sa užívania doménového mena denakosen.sk do právoplatného rozhodnutia vo veci samej a zdržať sa akejkolvek dispozície s doménovým menom denakosen.sk okrem bezodplatného prevodu tohto doménového mena na žalobcu.

Dôvodil, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa zameriava hlavne na sprostredkovanie poskytovania služieb pre oddych vo forme netradičných a originálnych darčiekov (zážitkov), na poskytovanie výnimočne prežitého dňa. Je dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti D. J. S., s.r.o., ktorá je majiteľom slovnnej ochrannej známky D. J. S. v Českej republike, spoločnosť ktorá pôsobí na českom trhu v tejto oblasti podnikania od roku 2004.

Žalovaný je vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby A. s.r.o.. A. s.r.o. je českou spoločnosťou a konkurentom spoločnosti D. J. S., s.r.o. na českom trhu v oblasti sprostredkovania zážitkov. Žalovaný si dňa 26. 10. 2006 zaregistroval internetovú doménu denakosen.sk. Doména minimálne do 27. 11. 2007 spotrebiteľa iba automaticky presmerovávala na internetovú stránku www.A.-D.sk, ktorá ponúka služby českej spoločnosti A. s.r.o. prostredníctvom jej organizačnej zložky A.. Dňa 31. 10. 2007 žalovaný predĺžil platnosť domény D..sk do 01. 11. 2008, pričom výstavbu internetovej stránky doteraz nerealizoval. Napriek textu uvedeného na internetovej stránke www.D..sk www.d..sk= dochádza k jej spájaniu so službami spoločnosti A..

Žalovaný ma tiež registrovanú doménu A.-D.sk, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby organizačná zložka A., pričom ide o služby pre oddych - netradičné darčeky (zážitky). Žalovaný má registrované aj domény denakosen.sk a aL.sk, ktoré rovnako presmerovávajú na stránku organizačnej zložky A. www.aD.ky.sk, pričom na doméne aL.cz sa nachádza prezentácia spoločnosti F.y, s.r.o., ktorá je konkurentom spoločnosti A. v oblasti sprostredkovania zážitkov.

Žalobca má za to, že užívaním domény D..sk sa žalovaný dopúšťa nekalosúťažného konania ako aj neoprávneného užívania obchodného mena žalobcu. Pretože konaním žalovaného mu vzniká tak nehmotná ako aj hmotná ujma je daná naliehavá potreba vydania predbežného opatrenia.

Podľa ustanovenia § 102 ods. 1 OSP ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa ustanovenia § 74 ods. 1 OSP pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 OSP na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 8 OSP súd môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení aj bez výsluchu účastníkov.

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. f) OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka, nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé prívodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Podľa ustanovenia § 102 ods. 1 OSP a § 74 ods. 1 OSP môže súd nariadiť predbežné opatrenie ak je tu potreba dočasne upraviť pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Účelom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov s cieľom umožniť nerušené judikovanie vo veci samej. Účastník domáhajúci sa nariadenia predbežného opatrenia musí aspoň osvedčiť dôvody na jeho nariadenie: potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo obavu o ohrozenie budúceho výkonu súdneho rozhodnutia, dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy.

Po oboznámení sa so žalobcom predloženými listinami a ich vzťahu k splneniu podmienok nariadenia predbežného opatrenia, súd v konaní dospel k záveru, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný.

V prípade tvrdeného nekalosúťažného konania je nutným predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia okrem osvedčenia ostatných podmienok potreby jeho nariadenia tiež osvedčenie, že konanie žalovaného je s dostatočnou mierou pravdepodobnosti konaním porušujúcim práva žalobcu, teda že v konaní vo veci samej po vykonanom dokazovaní môže byť konanie žalovaného posúdené ako nekalosúťažné.

Je nesporné, že doménové mená v súčasnosti nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a že internetové doménové meno nie je registrované vo väzbe na určitú obchodnú činnosť alebo vo väzbe na tovary a služby.

V súdnej veci mal súd za osvedčené, že konanie žalovaného vykazuje znaky nekalosúťažného konania, nakoľko jeho konanie pravdepodobne predstavuje konanie označované ako tzv. domain grabbing, čo znamená registrácia a následná blokácia doménového mena zhodného alebo podobného s právnymi predpismi chráneným označením, ktoré právom používa iný subjekt, vykonaná nie v dobrej viere, s cieľom nepoužívať doménu pre vlastnú oprávnenú potrebu.

Je nesporne v konaní osvedčené, že žalovaný je majiteľom doménového mena denakosen.sk, ktoré je totožné (z technického hľadiska) s obchodným menom žalobcu. Okrem toho je žalovaný majiteľom ďalších doménových mien (D..sk a A..sk), pod ktorými v Českej republike (D..cz a A..cz), konkurencia ponúka svoje produkty v rovnakej oblasti ako podnik žalovaného.

Tiež je zrejmé, že internetové stránky s týmito doménovými menami využíval, resp. využíva žalovaný na presmerovanie na internetovú stránku podniku, ku ktorému je v právnom vzťahu ako jeho vedúci a teda týmto spôsobom využívajúc označenia konkurencie neoprávnene upriamuje potenciálnych zákazníkov na služby svojho podniku. Nebolo v konaní osvedčené, že by úmyslom žalovaného bolo ohľadne registrovaných doménových mien niečo iné, než snaha o zablokovanie prípadnej súťažnej snahy konkurencie prostredníctvom internetu.

Pokiaľ aj v súčasnosti nevyužíva žalovaný presmerovanie z domény D.sk, keď od presmerovania upustil až na základe písomného upozornenia zo strany žalobcu, v zásade trvá ohľadne tejto domény stav, kedy vlastne z pohľadu nekalej súťaže bez oprávneného dôvodu je žalovaný majiteľom domény D.sk. V tejto súvislosti je za daného skutkového stavu, podľa názoru súdu, nerozhodný okamih zápisu obchodného mena žalobcu do obchodného registra.

Najneskôr od času, keď sa žalovaný dozvedel o existencii žalobcu (výzvou na prevod doménového mena) nemožno mať za to, že je u neho daná dobrá viera.

Konanie žalovaného, ktoré bolo v konaní osvedčené, je podľa názoru súdu konaním nekalosúťažným v zmysle generálnej klauzuly ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Existuje totiž medzi žalobcom a žalovaným súťažný vzťah, ktorý z právnoteoretického hľadiska treba vykladať tak, že ide o každé konanie súťažiteľa, ktoré sa týka jeho súťažnej činnosti, pričom nemusí byť vymedzené vo vzťahu k inej osobe, rozhodujúca je povaha konania.

O konaní žalovaného nemožno v uvedenom smere konštatovať, že by sa jeho činnosť netýkala žalobcu, že by bolo v súlade s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a že nemôže prívodiť žiadnu ujmu inému súťažiteľovi - žalobcovi.

V zásade nie je prípustné, aby predbežné opatrenie smerovalo k tomu, čo sa má dosiahnuť samotným meritórnym rozhodnutím. Výnimkou je však nariadenie predbežného opatrenia smerujúceho k zdržaniu sa konania naplňujúceho znaky nekalej súťaže, nakoľko nie je iný primeraný a účelný a predovšetkým účinný právny prostriedok zabráňujúci nastaniu ďalších následkov z nekalej súťaže.

Nakoľko mal súd za osvedčené podmienky nariadenia predbežného opatrenia, pričom jeho nevydanie by spôsobilo narastanie ujmy u žalobcu, žalovanému uložil zdržať sa užívania doménového mena denakosen.sk ako aj dispozície s ním, a to v záujme nerušeného judikovania vo veci samej. Predbežné opatrenie je primerané žalobcom osvedčenému porušovaniu jeho práv a na strane žalovaného nebude znamenať ani vznik neprimeranej, predbežným opatrením prípadne vzniknutej ujmy. Žalovaný nebude opatrením zbavený majiteľstva domény, bude len poskytnutá predbežná ochrana žalobcovi, nakoľko hrozí nebezpečenstvo z omeškania rozhodnutia vo veci samej.

Na základe uvedeného súd potom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.

## 3 Mimosúdny zmier

### 3.1 BENSHERMAN.sk

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/11/2009

**Vydané dňa:** 20. mája 2010

**Sudca/senát:** vyšší súdny úradník Mgr. Martin Štubniak

**Krátky popis:** mimosúdny zmier po podaní žaloby - následné zastavenie konania - čiastočné vrátenie súdneho poplatku

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

#### U z n e s e n i e

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu B. S. G. L., so sídlom 2 E. S. H., C. London, E. XET, . v konaní právne zastúpený Mgr. J. P., L..M, usadenou euroadvokátkou so sídlom L. XX, . B. proti žalovanému T. A. - A. D., so sídlom D. XX/XX, . P., IČO: XXXXXXXX, . o prevod domény, takto

#### r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

Súd v r a c i a žalobcovi časť zaplateného súdneho poplatku v sume 324, 87 Eur.

Súd ž i a d a Daňový úrad Bratislava I, so sídlom Radlinského 37, P. O. BOX 89, Bratislava, aby vrátil žalobcovi súdny poplatok v sume 324, 87 Eur, v lehote 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

#### O d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa prostredníctvom právnej zástupkyne žalobou doručenou súdu 18. 12. 2009 domáhal od žalovaného zdržania sa používania domény bensherman.sk, prevodu domény na právneho zástupcu žalobcu a náhrady trov konania. Na výzvu súdu zaplatil súdny poplatok za návrh v sume 331, 50 Eur.

Právna zástupkyňa žalobcu podaním doručeným súdu 17. 05. 2010 vzala žalobu v celom rozsahu späť a žiadala, aby súd konanie zastavil. Ako dôvod späťvzatia uviedla, že medzi účastníkmi došlo k uzavretiu dohody o urovnaní. Náhradu trov konania si neuplatnila. Podaním zo dňa 30. 04. 2010 žalovaný so späťvzatím žaloby súhlasil, náhradu trov konania nežiadal.

Podľa § 96 ods. 1 OSP, navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

Keďže právna zástupkyňa žalobcu podaním doručeným súdu 17. 05. 2010 vzala žalobu v celom rozsahu späť, súd podľa vyššie citovaného ustanovenia konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.

V zmysle § 11 ods. 3 vetá prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v platnom znení), poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Podľa § 11 ods. 4 citovaného ustanovenia, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 percent najmenej však 6, 63 Eur.

Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti ( § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb.).

Pretože k zastaveniu konania došlo pred prvým pojednávaním, súd podľa vyššie citovaných ustanovení vrátil žalobcovi súdny poplatok za návrh v sume 324, 87 Eur (zaplatený súdny poplatok 331, 50 Eur krátený o sumu 6, 63 Eur, čo predstavuje 324, 87 Eur) prostredníctvom miestne príslušného Daňového úradu Bratislava I.



## 4 Meritórne rozhodnutia - prevody domén

### 4.1 ILLY.sk

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 10CbPv/4/2009

**Vydané dňa:** 27. októbra 2009

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Pavel Rohárik

**Krátky popis:** úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - prevod domény na nešpecifikovaného oprávneného zástupcu navrhovateľa - presmerovaniu na stránku propagujúcu produkty a značku konkurenčnej spoločnosti

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. Je možné žalovať o prevod domény? In: Revue pro právo a technologie č. 1/2011)

### R o z s u d o k

Okresný súd Banská Bystrica, rozhodujúc sudcom JUDr. Pavlom Rohárikom, vo veci navrhovateľa I. S. T., V. F. XXX-XXXXX, IČO: XXXXXXXX, zastúpeného M. B., patentovou zástupkyňou, B., L. XX, proti odporcovi AXXX, s.r.o., B., L. XX, IČO: XXXXXXXX, v konaní o ochranu práv k ochrannej známke a proti nekalej súťaži, takto

### r o z h o d o l :

Odporca je p o v i n n ý zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom „ illy.sk “.

Odporca je p o v i n n ý previesť práva zo zmluvy o užívaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom „ illy.sk “ na oprávneného zástupcu navrhovateľa spĺňajúceho podmienky „Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK“, v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odporca je p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 643,21 EUR na účet jeho zástupkyne vo V. S., a.s., č. XXXXXXXX/XXXX, v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### O d ō v o d n e n i e

Navrhovateľ žiadal uložiť odporcovi zdržať sa používania menného priestoru s menným reťazcom „ illy.sk “ v internetovej doméne SK a previesť práva zo zmluvy o jeho užívaní na oprávneného zástupcu navrhovateľa. Uviedol, že je majiteľom ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „ illy “ zaregistrovaných i pre územie Slovenskej republiky, oprávnenie na ktoré nadobudol skôr, ako sa najprv spoločnosť K. A, s.r.o., a neskôr odporca, stali držiteľmi internetovej domény „ illy.sk “, používaním ktorej sa odporca voči nemu dopúšťa nekalosúťažného konania a porušovania známkového práva, lebo po zadaní internetovej adresy www.illy.sk dochádza k presmerovaniu na stránku www.caffemauro.sk,

propagujúcu rovnaké a podobné produkty konkurenčnej spoločnosti, ako produkty, pre ktoré má navrhovateľ platne zaregistrované ochranné známky.

Súd konal podľa druhej vety § 101 ods. 2 O.s.p. v neprítomnosti odporcu, predvolanie na pojednávanie mu považoval za doručené podľa § 48 ods. 2 O.s.p.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom zástupkyne navrhovateľa a oboznámením sa s výpismi z obchodného registra, s výpismi z IR č. XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX a XXXXXX, s výpismi z registra domén S.-N., a.s., s e-mailovou komunikáciou, s notárskou zápisnicou XX/XXXX Nz XXXX/XXXX NCR1s XXXX/XXXX zo dňa 5. marca 2007, s kópiami z web.archive.org z 13. septembra 2007 a 19. januára 2008, s výpisom z registra domén pre doménu caffemauro.sk, s kópiami stránok www.caffemauro.sk zo dňa 4. júla 2009, s vyjadrením pôvodného držiteľa domény, s pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK a s výkladom ich ustanovení, pričom zistil nasledovné:

Z výpisov o medzinárodnom zápise ochranných známkov považuje súd za nesporné, že navrhovateľ je majiteľom platných ochranných známkov obsahujúcich slovný prvok „illy“, zapísaných o.i. pre automaty na kávu (trieda 9), elektrické prístroje na prípravu kávy (trieda 11), neelektrické kávovary (trieda 21), kávu (trieda 30), kávové likéry (trieda 33) a kaviarne, reštaurácie (trieda 42, 43) aj pre územie Slovenskej republiky.

Z informatívnych výpisov z registra domén S.-N., a.s. a informácie S.K., a.s. považuje súd za preukázané, že odporca je držiteľom menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom „illy.sk“. Táto doména bola prvýkrát zaregistrovaná dňa 5. júna 2002 na spoločnosť K. A, s.r.o., po schválení zmeny dňa 26. februára 2007 sa držiteľom domény stal odporca.

Notárskou zápisnicou N XX/XXXX Nz XXXX/XXXX NcR 1S XXXX/XXXX zo dňa 5. marca 2007 považuje súd za preukázané, že po vpísaní adresy <http://www.illy.sk> a „odkliknutí“ sa zobrazil text o presmerovaní stránky na <http://www.caffemauro.sk>, ktorá sa následne zobrazila. Z ďalších predložených listinných dokladov je nesporné, že na tejto stránke sú propagované produkty konkurenčnej spoločnosti (súťažiteľa), ktoré sú rovnaké alebo podobné ako produkty navrhovateľa.

Podľa § 24 ods. 1 Zákona č.55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zoz“) má majiteľ ochrannej známky výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, ktorá je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 ods. 1 ZOZ nesmie bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nesmie používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel,

dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo reklame.

Podľa § 26 ods. 1 ZOZ sa majiteľ ochrannej známky môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie z ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Podľa § 28 ods. 1 ZOZ je majiteľ ochrannej známky povinný používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch, alebo na obchodných dokladoch, propagačných, inzertných a reklamných materiáloch len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky treťou osobou na základe zmluvy sa posudzuje ako používanie známky jej majiteľom.

Podľa § 41 Obchodného zákonníka (ďalej len „Obch.z.“), fyzické i právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži, aj keď nie sú podnikateľmi (ďalej len „súťažitelia“), majú právo slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a združovať sa na výkon tejto činnosti; sú však povinné pritom dbať na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať.

Podľa § 44 ods. 1, 2 písm. c/,d/, Obch.z. je nekalou súťažou konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé prívodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Nekalou súťažou je o.i. najmä vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa.

Podľa § 47 písm. a/, b/ Obch.z. je vyvolávaním nebezpečenstva zámeny použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ; použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné (napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov), pokiaľ sú tieto konania spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa.

Podľa § 48 Obch.z. je parazitovaním na povesti využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Podľa § 53 Obch.z. osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závažný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Podľa bodu 11.4 Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, nesmie mať textový reťazec hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodného styku, alebo by hrubým spôsobom zasahovalo, alebo mohlo zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a pod., pričom je vo výlučnej kompetencii S.-N.-u rozhodnúť, či

textový reŕazec navrhnutý uŕivateľom spŕňa stanovené podmienky, a či teda návrh zmluvy o doméne v lehote prijme alebo nie. Za tým účelom môže od uŕivateľa poŕadovať predloženie akýchkoľvek dokladov obsahujúcich vyjadrenie a súhlasy tretích osôb s použitím predmetného označenia. Za neprípustné označenie domény sa v každom prípade považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom medzinárodnej ochranej známky chránenej pre územie Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z vykonaného dokazovania považuje súd za nesporne preukázané, že odporca je držiteľom internetovej domény illy.sk, ktorú používa tak, že po vpísaní adresy <http://www.illy.sk> a „odkliknutí“ automaticky dochádza k presmerovaniu na stránku [www.caffemauro.sk](http://www.caffemauro.sk) propagujúcu produkty a značku konkurenčnej spoločnosti a súťažiteľa M. D. S.P.A., ktoré sú rovnaké a podobné tovarom, pre ktoré má navrhovateľ platne zaregistrované ochranné známky obsahujúce slovný prvok „illy“. Tým odporca bráni navrhovateľovi propagovať svoje produkty pod označením zodpovedajúcim jeho ochranným známkam na sieti internet a dopúšťa sa voči nemu nekalosúťažného konania vo forme vyvolávania nebezpečenstva zámieny a parazitovania na povesti, i porušovania jeho známkových práv. Odporca taktó poškodzuje a zavádza i spotrebiteľov, ktorí sa pri použití domény „illy.sk“ (prakticky zhodnej s rozlišovacou časťou obchodného mena navrhovateľa a označením jeho výrobkov) logicky domnievajú, že ide o produkty navrhovateľa.

Z uvedených dôvodov súd návrhu navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovel, a pretože je zrejmé, že samotné uloženie povinnosti zdržať sa používania menného priestoru s menným reŕazcom „illy.sk“ by bolo na ochranu práv navrhovateľa nedostatočné (odporcovi by nič nebránilo previesť doménu na tretiu osobu), uložil odporcovi povinnosť previesť na oprávneného zástupcu navrhovateľa (navrhovateľ je spoločnosť, ktorá nesídlí na území Slovenskej republiky a podľa pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, môže byť držiteľom doménového mena v druhom stupni len spoločnosť, ktorá sídlo na území Slovenskej republiky má), predmetný menný priestor.

Pretože bol navrhovateľ v konaní úspešný, priznal mu súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. právo na náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku (33 EUR), nákladov úradných prekladov výpisu z obchodného registra navrhovateľa (297,50 EUR) a výpisov z registra ochranných známk navrhovateľa (178,50 EUR), cestovného na súdne pojednávanie (97,80 EUR) a náhrady za stratu času (36,41 EUR).

## 4.2 VIAGRA.sk

### 4.2.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/13/2008

**Vydané dňa:** 24. marca 2010

**Sudca/senát:** JUDr. Pavol Tomáš, samosudca

**Krátky popis:** úspešná žaloba o prevod doménového mena na žalobcu - povinnosť porušiteľa vykonať prevod doménového mena - uloženie povinnosti doménovej autorite SK-NIC vykonať zmeny v registri doménových mien

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. Je možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 1/2011

### R o z s u d o k

Okresný súd Banská Bystrica sudom JUDr. Pavlom Tomášom v právnej veci žalobcu Pfizer Products Inc., Eastern point Road Groton, Connecticut 06340, USA, v konaní právne zastúpeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou, advokátska kancelária so sídlom v Prahe 1, Národní 32, Česká republika proti žalovanému v 1/ rade 3 s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 7, 036 01 Martin, IČO: 36 391 344, v konaní právne zastúpeného Mgr. Patrikom Pálffym, advokátom, Námestie SNP 5, Martin a žalovanému v 2/ rade SK-NIC, a.s. so sídlom Borská 6, Bratislava, IČO: 35 698 446, o porušovanie známkových práv, takto

### r o z h o d o l :

Žalovaný 1/ je p o v i n ý do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia previesť doménové meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFITER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 885 696 (identifikátor PFIZ-003).

Žalovaný 2/ je p o v i n ý do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorý by sa týkala doménového mena „viagra.sk.“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFITER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 885 696 (identifikátor PFIZ-003).

Žalovaný v 1/ je p o v i n ý nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 3711,25 Eur, a to ich zaplatením k rukám JUDr. Andrey Považanovej, advokátky, advokátska kancelária so sídlom v Prahe 1, Národní 32, Česká republika, v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd náhradu trov konania žalobcovi voči žalovanému 2/ n e p r i z n á v a .

### O d ô v o d n e n i e

Žalobca podanou žalobou žiadal uložiť žalovanému 1/ povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku previesť doménové meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFITER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava

811 09, IČO: 35 885 696 (identifikátor PFIZ-003) a žalovanému 2/ povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFITER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 885 696 (identifikátor PFIZ-003).

Žalobu zdôvodnil tým, že žalovaný 1/ ako držiteľ doménového mena viagra.sk porušuje práva k jeho všeobecne známej ochrannej známke č. 186076 „VIAGRA“. Žalovaný 1/ nie je majiteľom žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom VIAGRA ani mu žalobca nikdy neudelil súhlas na užívanie takéhoto označenia. Podľa žalobcu je zrejmé, že tým, že žalovaný 1/ neprevádzkuje internetovú stránku www.viagra.sk, došlo k registrácii doménového mena viagra.sk zo špekulatívnych dôvodov. Registráciou doménového mena, ktorej odpredaj mu ponúkol za sumu 50.000 Eur, žalovaný 1/ neoprávnene obmedzuje práva k jeho ochrannej známke tým, že bráni propagácií jeho výrobku. Návrh voči žalovanému 2/ zdôvodnil tým, že je osobou, ktorá spravuje menný priestor internetových domén SK a v prípade, že žalovaný 1/ nepodpíše zmluvu o prevode doménového mena viagra.sk, podľa pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK žalovaného 2/, doména súdnym rozhodnutím zanikne. Žalovaný 1/ žiadal žalobu zamietnuť, pretože držbou domény viagra.sk nijak nezasahuje do známkových práv žalobcu. Ochrannou známkou neoznačuje žiadne tovary a služby, preto neexistuje nebezpečenstvo zámieny.

Žalovaný 2/ namietal, že nie je vo veci pasívne legitimovaný, pretože podľa ním vydaných pravidiel menného priestoru v internetovej doméne SK za výber doménového mena zodpovedá jeho užívateľ.

Súd vo veci vykonal dokazovanie výpismi z obchodného registra účastníkov, výpisom z registra ochranných známk, výzvou žalobcu zo dňa 07. 11. 2008 a listom žalovaného 1/ zo dňa 02. 12. 2008, výpismi z doménového registra, rozhodnutím ÚPV SR č. POZ 670-99/OZ 193883-I/65-2004, článkami uverejnenými v zahraničnej tlači, monitoringom slovenskej tlače z rokov 1997 až 1998, pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK a zistil nasledovné:

Žalobca je jednou z najväčších svetových farmaceutických spoločností. V druhej polovici 90. rokov uviedol na trh v Spojených štátoch amerických nový liek Viagra, určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorý vďaka svojim pozitívnym liečebným účinkom vyvoval značnú svetovú pozornosť. Na trh v Slovenskej republike bol liek Viagra uvedený v roku 1999, pričom už v roku 1996, s právom prednosti od 02. 12. 1996, si žalobca zaregistroval slovnú ochrannú známku č. 186076 „VIAGRA“ pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb – okrem iných aj pre „farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti“. Možno konštatovať, že v súčasnosti je slovo „viagra“ v povedomí svetovej, ale aj slovenskej verejnosti natoľko všeobecne známe, že sa stalo príznačným pre označenie žalobcovho liečiva určeného na erektilnú nefunkčnosť u mužov. V doménovom priestore .sk spravovanom žalovaným 2/ ako národným správcom domény .sk, bolo doménové meno viagra.sk po prvýkrát registrované dňa 30. 03. 1999 a v súčasnosti je jeho držiteľom žalovaný 1/.

Po pripojení sa na internetovú stránku [www.viagra.sk](http://www.viagra.sk) sa na tejto nezobrazuje žiaden obsah, čím spotrebiteľ hľadajúci informácie o lieku Viagra nedostane tie informácie, ktoré vzhľadom na znenie doménového mena logicky očakáva. Žalovaný 1/ listom zo dňa 02.12. 2008 ponúkol žalobcovu mimosúdnu dohodu za odplatu 50.000 Eur splatnú pri jej podpise. V konaní jeho obrana okrem toho, že neponúka pod predmetným doménovým menom žiadne tovary a služby a ani inak ochrannú známku nepoužíva, spočívala iba v tom, že pod doménovým menom [viagra.sk](http://viagra.sk) mal v umýsle predávať počítače.

Vzhľadom na prechodné ustanovenie § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochrane známkach účinného od 01. 01. 2010, súd zistený stav posudzoval podľa zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, účinného do 01. 01. 2010, ako aj v zmysle ustanovení § 44 a nasl. Obchodného zákonníka upravujúcich nekalú súťaž.

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach účinného do 01. 01. 2010 majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach účinného do 01.01. 2010 bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach účinného do 01. 01. 2010 majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť.

Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalovaný 1/ tým, že sa stal držiteľom doménového mena [viagra.sk](http://viagra.sk), ktoré je totožné so všeobecne známou ochrannou známkou žalobcu VIAGRA, zasiahol a zasahuje do práv k jeho ochrannej známke.

Aj keď žalovaný 1/ neoznačuje totožným označením „viagra“ žiadne tovary a služby, ustanovenie § 25 ods. 1 vymedzujúce práva majiteľa ochrannej známky negatívnym spôsobom treba interpretovať vo vzťahu k pozitívnemu vymedzeniu práv majiteľa ochrannej známky v § 24 ods. 1 a § 26 ods. 1 a 2. Jednou z funkcií ochrannej známky je totiž aj funkcia propagačná (náborová), ktorej podstatu možno vyvodiť z § 24 ods. 1 v tom, že majiteľ ochrannej známky má

právo používať ochrannú známku v spojení so zapísanými tovarmi alebo službami. Žalobca nemôže v prostredí internetu využívať propagačnú stránku svojej ochrannej známky tým spôsobom, že by na internetovej stránke pod doménovým menom viagra.sk predstavoval svoj liek Viagra napriek tomu, že jeho ochranná známka má časovú prioritu predchádzajúcu registrácií domény. Treba zdôrazniť, že žalovaný 1/ nemá (a ani nikdy nemal) nijaké právo používať s ochrannou známkou totožné označenie viagra, pretože iba zo samotnej technickej registrácie doménového mena, v tomto prípade uskutočnenej ešte neskoršie než je priorita ochrannej známky, nevznikajú majiteľovi doménového mena žiadne právnym poriadkom uznané práva na označenia. Takýto protiprávny stav, ktorý žalovanému 1/ umožňuje žalovaný 2/, je ešte zvýraznený tým, že žalobcova ochranná známka je všeobecne známou, kedy zákon nevyžaduje väzbu na rovnaké alebo podobné tovary a služby ako známkou chránené.

Vo vzťahu k formulácií žalobných nárokov žalobcom je nutné uviesť, že zákon č. 55/1997 Z.z. nepriznáva majiteľovi ochrannej známky v prípade zásahu do známkových práv nárok na odstránenie závadného stavu – previesť doménové meno, resp. vykonať zmenu jeho užívateľa (s výnimkou stiahnutia konfliktných výrobkov z trhu podľa § 26 ods. 1 a § 26a), priznáva mu iba nárok zdržovací, spočívajúci v oprávnení domáhať sa zákazu používania zhodného alebo zameniteľného označenia.

Na druhej strane však súdna prax jednotne konštatuje, že v prípade zásahu do práva k ochrannej známke, môže sa súčasne jednať pri splnení ďalších podmienok aj o konanie nekalosúťažné, kedy nárok z titulu porušenia pravidiel súťažnej činnosti vyplývajú z § 53 Obchodného zákonníka.

V tomto smere mal súd jednoznačne preukázané, že žalovaný 1/ a žalovaný 2/ konali vo vzťahu k žalobcovi nekalosúťažne. Aj keď účastníci konania, teda žalobca na jednej strane a žalovaný 1/ a žalovaný 2/ na strane druhej podnikajú v rôznych odboroch, sú vo vzájomnom vzťahu súťažiteľov, ktorý súťažný vzťah sa v súčasnej právnickej literatúre aj súdnej praxi ako podmienka nekalej súťaže interpretuje tak, že je ním akékoľvek konanie vedené súťažným zámerom. Do tohto vzťahu vstúpil žalovaný 1/ tým, že neoprávnene bráni žalobcovi v propagácii jeho lieku Viagra v prostredí internetu, pričom takýto stav mu umožňuje žalovaný 2/. Jednak žalovaní 1/ a 2/ porušujú právo žalobcu priznané mu v § 41 Obchodného zákonníka, že môže slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť a jednak konanie žalovaných je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože žalovaný 1/ je držiteľom doménového mena zo špekulatívnych dôvodov, o čom svedčí to, že internetovú stránku pod doménovým menom viagra.sk neprevádzkuje a jeho prevod ponúkol žalobcovi za odplatu mnohonásobne prevyšujúcu náklady na registráciu. O špekulatívnych zámeroch svedčí aj samotné vyjadrenie žalovaného 1/, že mal v úmysle pred doménovým menom viagra.sk predávať cestou internetovej siete počítače, kedy by vlastne žalovaný 1/ ťažil zo všeobecnej známosti ochrannej známky žalobcu. Žalovaný 2/ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vzniknutý stav s poukazom na to, že je národným správcom domény .sk, pretože o objektívneho hľadiska charakteristického pre ustanovenie upravujúce nekalú súťaž, umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv žalobcu. Pravidlá menného priestoru, na ktoré sa žalovaný 2/



odvolával, sú pravidlami, ktoré sám prijíma, preto je na ňom, aby v zjavných prípadoch špekulatívnej registrácie, ako tomu bolo aj v tejto veci, sám zhodnotil rozpor registrácie s právnym poriadkom. Napokon aj platné pravidlá menného priestoru určujú ako neprípustnú registráciu doménového mena, ktoré je v konflikte so ochrannou známkou (bod 11.4 Pravidiel). Žalovaný 2/ teda aj sám môže odstrániť protiprávny stav bez toho, že by mu táto povinnosť musela byť uložená súdnym rozhodnutím. Podľa názoru súdu by žalovaný 2/ tiež mal zväžiť, či súčasné znenie pravidiel menného priestoru je na prospech oprávneným majiteľom práv k označeniam alebo viac vyhovuje špekulatívnym registráciám doménových mien.

Je podľa názoru súdu jednoznačené, že takýto stav spôsobuje ujmu žalobcovi, pretože ten ako majiteľ všeobecne známej ochrannej známky je ukrátený o možnosť propagovať svoj výrobok – liečivo Viagra v prostredí internetu na stránke s doménovým menom viagra.sk, pri ktorom každý z potenciálnych spotrebiteľov logicky očakáva, že bude prinášať informácie o tomto produkte žalobcu.

Konanie žalovaných napĺňa nielen ustanovenie generálnej klauzuly nejalejšia sťažba vyjadrenej v Obchodnom zákonníku v § 44 ods. 1, ktorá za nekalú súťaž považuje konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, ale aj ustanovenie § 47 písm. b) Obchodného zákonníka, ktoré stanovuje, že vyvolaním nebezpečenstva zámieny je použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné (napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov), pokiaľ toto konanie je spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámieny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa.

Z týchto dôvodov súd návrhu vyhovel a uložil žalovaným 1/ a 2/ s poukazom na ust. § 53 Obchodného zákonníka odstrániť závadný stav prevodom doménového mena na organizačnú zložku žalobcu, resp. vykonať v tomto smere zmenu v registri doménových mien.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a žalobcovi ako úspšnému účastníkovi priznal voči žalovanému 1/ právo na náhradu trov konania pozostávajúcich z náhrady súdneho poplatku za žalobu vo výške 331,94 Eur a za návrh na predbežné opatrenie vo výške 66,38 Eur a z trov právneho zastúpenia nasledovne: Za 11 úkonov právnej služby s hodnotou jedného úkonu 51,45 Eur (prevzatie zastúpenia, návrh na predbežné opatrenie, podanie žaloby, vyjadrenie zo dňa 27. 11. 2008, 13. 01. 2009, 26. 02. 2009 a 22. 06. 2009, účasť na pojednávaní dňa 07. 10. 2009, 02. 11. 2009, 02. 12. 2009 a 24. 03. 2010) plus RP 4x 6,31 Eur, 6x 6,95 Eur a 1x 7,21 Eur, čo je spolu 640,10 Eur. K tomu súd žalobcovi priznal náhradu účelne vynaložených hotových výdavkov pozostávajúcich z cestovného Praha – Banská Bystrica a späť na pojednávanie dňa 07. 10. 2009, 02. 11. 2009, 02. 12. 2009 a 24. 03. 2010 vrátane ceny ubytovania, ako aj nárok na náhradu za stratu času za 4 krát 24 polhodín, spolu v sume 2672,67 Eur. Spolu trovy konania žalobcu predstavujú sumu 3711,25 Eur. Náhradu trov

konania žalobcovi podľa § 150 ods. 1 OSP voči žalovanému 2/ súd nepriznal z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žalovaný 2/ nie je primárnym porušovateľom práv žalobcu k jeho ochrannej známke a súčasne u neho absentuje úmysel zasahovať do známkových práv žalobcu.

#### **4.2.2 druhý stupeň**

**Súd:** Krajský súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 41Cob/179/2010

**Vydané dňa:** 9. novembra 2011

**Sudca/senát:** v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej, členiek senátu JUDr. Daniely Maštalírovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej

**Krátky popis:** potvrdenie rozhodnutia o prevode doménového mena na žalobcu - povinnosť porušiteľa vykonať prevod doménového mena - uloženie povinnosti doménovej autorite SK-NIC vykonať zmeny v registri doménových mien - doménová autorita umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa - všeobecne známa známka - nekalá súťaž - odňatie možnosti prezentovať podnikanie pod doménou - prvý právoplatný prevod doménového mena priznaný Krajským súdom

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

### **R o z s u d o k**

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej, členiek senátu JUDr. Daniely Maštalírovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci navrhovateľa Pfizer Products Inc., Eastern point Road Groton, Connecticut 06340, USA, zastúpeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou so sídlom Advokátska kancelária Národní 32, Praha 1, Česká republika proti odporcovi 1/ 3 s. r. o., M. R. Štefánika 7, 036 01 Martin, IČO:36391344, zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Burianom so sídlom Štúrova 1, 010 01 Žilina, odporcovi 2/ SK-NIC, a. s. Borská 6, Bratislava 840 04, IČO:35698446 o porušovanie známkových práv, o odvolaní odporcu 1/ proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/13/2008-385, IČS:6108221082 zo dňa 24. marca 2010 takto

### **r o z h o d o l :**

Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/13/2008-385, IČS:6108221082 zo dňa 24. marca 2010 v napadnutej časti potvrdzuje.

### **o d ō v o d n e n i e :**

Okresný súd napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu 1/ do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia previesť doménové meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFI-ZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO:35885696 (identifikátor PFIZ-0003). Odporcu 2/ zaviazal do 3 dní od

právoplatnosti rozhodnutia vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO:35885696 (identifikátor PFIZ-0003). Odporcu 1/ zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 3.711,25 eur. Navrhovateľovi náhradu trov konania voči odporcovi 2/ nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ podanou žalobou žiadal uložiť odporcovi 1/ povinnosť previesť doménové meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a odporcovi 2/ vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava, pretože odporca 1/ ako držiteľ doménového mena „viagra.sk“ porušuje práva k jeho všeobecne známej ochrannej známke číslo XXXXXX „VIAGRA“. Odporca 1/ nie je majiteľom žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom „VIAGRA“, ani mu navrhovateľ nikdy neudelil súhlas na užívanie takéhoto označenia. Navrhovateľ je jednou z najväčších farmaceutických spoločností. Na trh v Slovenskej republike bol liek Viagra uvedený v roku 1999, pričom už v roku 1996 s právom prednosti od 2. 12. 1996 si navrhovateľ zaregistroval slovnú ochrannú známku č. XXXXXX „VIAGRA“ pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, okrem iných aj pre „farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti“. Možno konštatovať, že v súčasnosti je slovo „viagra“ v povedomí svetovej ale aj slovenskej verejnosti natoľko všeobecne známe, že sa stalo príznačným pre označenie navrhovateľovho liečiva určeného na erektilnú nefunkčnosť u mužov. V doménovom priestore sk spravovanom odporcom 2/ ako národným správcom domény.sk, bolo doménové meno viagra.sk po prvýkrát registrované dňa 30. 3. 1999 a v súčasnosti je jeho držiteľom odporca 1/. Po pripojení sa na internetovú stránku <http://www.viagra.sk> <<http://www.viagra.sk>; s na tejto nezobrazuje žiaden obsah, čím spotrebiteľ hľadajúci informácie o lieku Viagra nedostane tie informácie, ktoré vzhľadom na znenie doménového mena logicky očakáva. Odporca 1/ listom z 2. 12. 2008 ponúkol navrhovateľovi mimosúdnu dohodu za odplatu 50.000,-eur splatnú pri jej podpise. V konaní obrana odporcu 1/ okrem toho, že neponúka pod predmetným doménovým menom žiadne tovary a služby, ani inak ochrannú známku nepoužíva, spočívala iba v tom že pod doménovým menom viagra.sk mal v úmysle predávať počítače. Z vykonaného dokazovania mal okresný súd za preukázané, že odporca 1/ tým, že sa stal držiteľom doménového mena viagra.sk, ktoré je totožné so všeobecne známou ochrannou známkou žalobcu VIAGRA, zasiahol a zasahuje do práv k jeho ochrannej známke. Navrhovateľ nemôže v prostredí internetu využívať propagačnú stránku svojej ochrannej známky tým spôsobom, že by na internetovej stránke pod doménovým menom viagra.sk predstavoval svoj liek VIAGRA napriek tomu, že jeho ochranná známka má časovú prioritu predchádzajúcu registrácii domény. Treba zdôrazniť, že odporca 1/ nemá (a ani nikdy nemal) nijaké právo používať s ochrannou známkou totožné označenie „viagra“, pretože iba zo samotnej technickej registrácie doménového mena,

v tomto prípade uskutočnenej ešte neskoršie, než je prioritá ochrannej známky, nevznikajú majiteľovi doménového mena žiadne právnym poriadkom uznané práva na označenia. Takýto protiprávny stav, ktorý odporcovi 1/ umožňuje odporca 2/, je ešte zvýraznený tým, že navrhovateľova ochranná známka je všeobecne známou, kedy zákon nevyžaduje väzbu na rovnaké alebo podobné tovary a služby ako známkou chránené. V tomto smere mal súd jednoznačne preukázané, že odporcovia 1/ a 2/ konali vo vzťahu k navrhovateľovi nekalosúťažne. Aj keď navrhovateľ na jednej strane a odporca 1/ a 2/ na strane druhej podnikajú v rôznych odboroch, sú vo vzájomnom vzťahu súťažiteľov. Odporcovia 1/ a 2/ porušujú právo navrhovateľa priznané mu v § 41 Obchodného zákonníka, že môže slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť a konanie odporcov je tiež v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože odporca 1/ je držiteľom doménového mena zo špekulatívnych dôvodov, o čom svedčí to, že internetovú stránku pod doménovým menom viagra.sk neprevádzkuje a jej prevod ponúkol navrhovateľovi za odplatu mnohonásobne prevyšujúcu náklady na registráciu. O špekulatívnych zámeroch svedčí aj samotné vyjadrenie odporcu 1/, že mal v úmysle pod doménovým menom viagra.sk predávať cestou internetovej siete počítače, kedy by vlastne fažil zo všeobecnej známosti ochrannej známky navrhovateľa. Odporca 2/ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vzniknutý stav s poukazom na to, že je národným správcom domény .sk, pretože z objektívneho hľadiska charakteristického pre ustanovenia upravujúce nekalú súťaž umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa. Aj platné pravidlá menného priestoru určujú ako nepripustnú registráciu doménového mena, ktoré je v konflikte so zapísanou ochrannou známkou (bod 11.4 Pravidiel). Odporca 2/ teda aj sám môže odstrániť protiprávny stav bez toho, aby mu táto povinnosť musela byť uložená súdnym rozhodnutím. Konanie odporcov naplnia nielen ustanovenie generálnej klauzuly nekalej súťaže vyjadrenej v Obchodnom zákonníku v § 44 ods. 1, ale aj ustanovenie § 47 písmena b/ Obchodného zákonníka. Z týchto dôvodov súd návrhu vyhovel a uložil odporcom 1/ a 2/ s poukazom na ust. § 53 Obchodného zákonníka odstrániť závadný stav prevodom doménového mena na organizačnú zložku navrhovateľa, resp. vykonať v tomto smere zmenu v registri doménových mien. O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O. s. p.. Navrhovateľovi, ako úspešnému účastníkovi priznal voči odporcovi 1/ právo na náhradu trov konania vo výške 3.711,25 eur.

Náhradu trov konania navrhovateľovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p. voči odporcovi 2/ súd nepriznal z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že odporca 2/ nie je primárnym porušovateľom práv navrhovateľa k jeho ochrannej známke a súčasne u neho absentuje úmysel zasahovať do známkových práv navrhovateľa.

Proti rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie odporca 1/. Uviedol, že v danom prípade nedošlo k zásahu do práv k ochrannej známke navrhovateľa a jeho konanie nebolo po žiadnej stránke protiprávne. Už zo samotnej zákonnej definície ochrannej známky v zmysle ust. § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 vyplýva, že ide „o označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby“. Na to, aby sa navrhovateľ mohol úspešne domáhať nárokov

voči držiteľovi doménového mena je tak v prvom rade nevyhnutné, aby bolo doménové meno používané v rámci hospodárskej súťaže v súvislosti s tovarmi alebo službami, k čomu v danom prípade nedošlo, pretože odporca 1/ doménové meno nikdy nepoužíval na propagáciu svojich tovarov a služieb v hospodárskej súťaži. Preto nemožno navrhovateľa a odporcu 1/ označiť za súťažiteľov, a to ani za súťažiteľov v širšom slova zmysle, obchodujúcich s rozdielnymi tovarmi alebo službami. Neexistuje konflikt medzi zaregistrovaným doménovým menom odporcu 1/ a zaregistrovanou ochrannou známkou navrhovateľa. Odporca 1/ nikdy neoznačoval akékoľvek svoje tovary ani služby označením „viagra“, a teda už vôbec nie tovary alebo služby rovnaké, či podobné s tovarmi a službami poskytovanými navrhovateľom. Rovnako z ust. § 26 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 vyplýva, že majiteľ sa môže svojich práv z ochrannej známky domáhať len voči tomu, kto používa jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Prostou registráciou doménového mena viagra.sk, teda doménového mena zhodného s registrovanou ochrannou známkou navrhovateľa neboli porušené práva navrhovateľa z ochrannej známky, ani nebolo do práva navrhovateľa ako majiteľa ochrannej známky zasiahnuté a zaregistrovanie domény, viagra.sk tak nemôže byť posudzované ako protiprávnej konanie odporcu 1/. Uviedol, že propagačná funkcia ochrannej známky spočíva v tom, že ochranná známka reprezentuje určitý tovar alebo služby na trhu a oboznamuje s nimi širšiu verejnosť. Vzhľadom na súčasne široké možnosti internetového prostredia a s nimi súvisiace obrovské množstvo domén, registrácia doménového mena viagra.sk odporcom 1/ nemá žiadny vplyv na propagačnú či inú funkciu navrhovateľovej ochrannej známky.

V súvislosti s formuláciou žalobných nárokov a so skutočnosťou, že zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinný do 1. 1. 2010 nepriznáva pre prípad zásahu do práv z ochrannej známky majiteľovi ochrannej známky právo na odstránenie závadného stavu, a teda v danom prípade ani možnosť vykonať zmenu v užívateľovi doménového mena, uviedol, že v prípade registrácie doménového mena viagra.sk nedošlo k zásahu, ani k porušeniu práv navrhovateľa k ochrannej známke. Preto daný prípad nemožno subsumovať ani pod konanie nekalosúťažné, a už vôbec nie len za účelom rozšírenia spektra žalobných nárokov. Takýto postup by bol v rozpore so zásadou právnej istoty. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok v napadnutej časti zmenil a žalobu zamietol. Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu 1/ uviedol, že preukázal, že ochranná známka „VIAGRA“ požíva na území Slovenskej republiky dobré meno, je teda vo vedomí bežného spotrebiteľa spojená s konkrétnym výrobkom navrhovateľa a s jeho pozitívnymi vlastnosťami.

Označenie „VIAGRA“ tak požíva veľmi vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, preto registrácia tohto označenia vo forme doménového mena „viagra.sk“ bude spotrebiteľa viesť k oprávnenému, avšak mylnému úsudku, že pod takouto doménou nájde informácie o známom produkte navrhovateľa. Medzi základné funkcie ochrannej známky patrí identifikačná, súťažná a ochranná. Všetky tieto funkcie sú neoprávnenou registráciou domény „viagra.sk“ narušené, pretože bežne

informovaný spotrebiteľ bude pri žiadanej konfrontácii s obsahom domény „viagra.sk“ očakávať sprístupnenie webových stránok navrhovateľa, t. j. týmto konaním dochádza k naplneniu identifikačnej funkcie ochrannej známky. Cieľom súťažnej funkcie ochrannej známky je vystaviť produkt takto označený konfrontácii s produktom konkurenta a v závislosti na vlastnostiach porovnávaných produktov si spotrebiteľia vyberú ten, ktorý je pre ich potreby vhodnejší, výhodnejší alebo ten, ktorý je kvalitnejší. Pri ochrannej funkcii ochrannej známky je cieľom chrániť dané označenie pred tým, aby nedochádzalo k registrácii a užívaniu označení, ktoré sú zameniteľné alebo ktoré by mohli vyvolávať akúkoľvek asociáciu s ochrannou známkou. V opačnom prípade by sa rozlišovacia spôsobilosť znížila až zanikla, v závislosti na rozsahu takéhoto zneužívania. Registráciu domény „viagra.sk“ došlo k narušeniu všetkých uvedených funkcií. Odporca 1/ si pre seba zaregistroval doménu „viagra.sk“, čím porušil práva navrhovateľa k jeho slovnej ochrannej známke „VIAGRA“ č. 186076 vrátane práva používať túto slovnú ochrannú známku v rámci internetu. Poukázal na rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe, na ktoré už poukazoval v konaní pred okresným súdom.

Ďalej uviedol, že odporca 1/ nielen porušil známkové práva navrhovateľa, ale vo vzťahu k nemu sa aj nekalosúťažne správal. Konanie odporcu 1/ je totiž nepochybne konaním v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s jej dobrými mravmi, a ktoré je spôsobilé prívodiť ujmu iným súťažiteľom (navrhovateľovi) a spotrebiteľom. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec v rozsahu podľa ust. § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a rozsudok okresného súdu v napadnutej časti podľa § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 27. 10. 2008 domáhal, aby bol odporca 1/ povinný do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia previesť doménové právo „viagra.sk“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a odporca 2/, aby bol zaviazaný do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia vykonať na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava. Navrhovateľ svoj návrh odôvodňoval tým, že je majiteľom ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ s právom prednosti od 2. 12. 1966. Odporca je držiteľom doménového mena „viagra.sk“, ktoré registruje odporca 2/. Táto doména bola po prvýkrát zaregistrovaná dňa 30. 3. 1999, t. j. navrhovateľ má právo prednosti k označeniu VIAGRA na Slovensku, vzhľadom na to, že prioritou je ochranná známka z 2. 12. 1996. Odporca 1/ nie je majiteľom alebo prihlasovateľom, žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom „VIAGRA“. Odporca 1/ nikdy neobdržal súhlas navrhovateľa na užívanie tohto označenia, či už samostatne alebo v spojení s iným slovným prvkom. Nemá teda žiadne práva k označeniu VIAGRA. Že odporca 1/ sa stal držiteľom doménového mena „viagra.sk“, napriek tomu, že podľa bodu 11.4 Platných pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK sa za neprípustné označenie domény v každom prípade považuje použitie slov, ktoré sú dominantnými prvkami všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho držiteľa. Podľa § 24 ods. 1

zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Podľa § 25 ods. 1 veta prvá zákona č. 55/1997 o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 55/1997 o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť. Podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Podľa § 47 písm. b/ Obchodného zákonníka vyvolanie nebezpečenstva zámeny je použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné, napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením, alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa. Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Po preskúmaní vecí dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie odporcu 1/ nie je dôvodné. Navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom ochrannej známky č. XXXXXX „VIAGRA“ pre tovary v piatej triede medzinárodného triedenia služieb. Okrem iného aj pre „farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti“. Odporca je držiteľom doménového mena „viagra.sk“. Odporca 1/ sa v konaní pred prvostupňovým súdom bránil tým, že vlastníctvom domény, ktorú nepoužíva, neporušuje práva ochrannej známky navrhovateľa. Neporušuje hospodársku súťaž, touto ochrannou známkou neoznačuje žiadne tovary a služby a nebezpečenstvo nijakej zámeny preto nie je. Uviedol, že pod doménou „viagra.sk“ chcel

predávať počítače. Nekalou súťažou podľa ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Pre posúdenie existencie súťažného vzťahu nie je až tak rozhodné, akej činnosti sa účastníci v rámci svojho podnikania venujú, rozhodné v tejto veci je, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky s právom prednosti od 2. 12. 1996 s tým, že ochranná známka navrhovateľa požíva na území Slovenskej republiky dobré meno, je všeobecne známa nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. V doménovom priestore bolo doménové meno „viagra.sk“ po prvýkrát registrované dňa 30. 3. 1999 a v súčasnosti je jeho držiteľom odporca 1/. Samotný odporca 1/ uvádzal, že pod predmetným doménovým menom žiadne tovary a služby neponúka a ani inak ochrannú známku nepoužíva. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ si odporca 1/ práve uvedené označenie „viagra.sk“ zaregistroval, napriek tomu, že ho k prezentácii svojich služieb nepotreboval, vstúpil do súťažného vzťahu s navrhovateľom, do ktorého súťažnej pozície odporca 1/ zasiahol a na jeho úkor získal svoju súťažnú pozíciu v možnosti vlastnej prezentácie na internete pod označením „viagra.sk“, zahrňujúcu aj možnosť len držať registráciu doménového mena pre seba a prípadne s doménovým menom disponovať ako s predmetom obchodu. Ak teda odporca 1/ odmietol na výzvu navrhovateľa doménu na neho dobrovoľne previesť (napr. za úhradu nákladov spojených s jej registráciou a udržiavaním), jednal v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože tým odňal navrhovateľovi možnosť prezentovať svoje podnikanie pod doménou, na ktorej aj verejnosť takúto prezentáciu ohľadne navrhovateľa dôvodne predpokladá.

Odvolací súd sa po preskúmaní veci stotožnil s rozhodnutím okresného súdu v tom, že jednanie odporcu 1/ možno kvalifikovať ako jednanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, ako to upravuje ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Možno vychádzať z úzkej súvislosti existencie jednania nekalej súťaže vo vzťahu k porušeniu práv vlastníka ochrannej známky, pretože platí, že súťažiteľ, ktorý neoprávnené využije akýkoľvek predmet práva priemyselného vlastníctva druhého súťažiteľa, jedná v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a to k ujme tohto súťažiteľa. Konanie odporcu 1/ možno teda vnímať v zmysle ust. § 47 Obchodného zákonníka ako vyvolanie nebezpečenstva zámeny, tiež možno konanie odporcu 1/ podriaďiť pod skutkovú podstatu nekalej súťaže podľa § 46 Obchodného zákonníka, pretože označenie domény „viagra.sk“ je spôsobilé vyvolať u záujemcu o webovú stránku navrhovateľa mylnú domnienku o tom, že na stránkach takto označených nájde informácie týkajúce sa navrhovateľa. Správne teda okresný súd uložil odporcovi 1/ odstrániť závadný stav prevodom doménového mena na navrhovateľa s poukazom na ust. § 53 Obchodného zákonníka, nakoľko pri tomto type nekalej súťaže môže dôjsť k súbehu s absolútnou ochranou poskytnutou ochranným známkam podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Absolútna ochrana podľa tohto zákona je prísnejšia a širšia a možno ju na rozdiel od nekalej súťaže uplatniť aj vtedy, ak medzi porušiteľom a poškodeným nie je súťažný vzťah. Z uvedeného vyplýva, že nekalosúťažné konanie v tejto oblasti je úzko prepojené s osobitnými predpismi určenými k priemyslovo-právnej ochrane. V týchto prípadoch sa postihnutý subjekt môže na súde domáhať ochrany podľa okolností prípadu, súčasne tak podľa predpisov



o nekalkej súťaži, tak aj podľa osobitného predpisu. Naviac súd pri rozhodovaní o uplatnenom nároku nie je viazaný právnym posúdením vecí účastníkmi. Súdu prislúcha právne hodnotenie prejednávanej veci a jeho povinnosťou je posúdiť zistený skutkový stav podľa príslušných ustanovení, ktoré použil. Teda nejde o prekročenie návrhu, ak súd skutok, ktorý je predmetom konania posúdil právne inak ako navrhovateľ v priebehu konania. Okresný súd teda správne pri svojom rozhodovaní použil jednak ustanovenia zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení do 1. 1. 2010 a tiež ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa nekalkej súťaže. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutej časti výroku, ktorým bol odporca 1/ zaviazaný previesť doménové meno „viagra.sk“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a v časti výroku, ktorým bol odporca 1/ zaviazaný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 3.711,25 eur podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správny potvrdil. O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože navrhovateľ, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný návrh o trovách konania nepodal (§ 151 ods. 1 O. s. p.). Rozhodnutie bolo jednohlasne schválené členmi senátu.

### 4.3 SPINALIS.sk

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 16CbPv/10/2009

**Vydané dňa:** 22. marca 2010

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Pavol Tomáš

**Krátky popis:** úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - prevod domény na patentovú zástupkyňu navrhovateľa - povinnosť zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne - nekalá súťaž - parazitovanie na povesti výrobkov žalobcu

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. Je možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 1/2011;

### R o z s u d o k

Okresný súd Banská Bystrica sudcom JUDr. Pavlom Tomášom v právnej veci žalobcu H., P. S. S., d.o.o., skrátene H., d.o.o., daňové číslo S. so sídlom G. U. XXX, . XXXX. L., Slovinsko, zastúpeného M. B., patentovou zástupkyňou, L. X proti žalovanému B. S., spol. s r.o. so sídlom D. N. X, . P., IČO: XX. XXX. XXX, . o uloženie povinnosti zdržať sa menného priestoru v internetovej «doméne» SK, takto

### r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom spinalis.sk.

Žalovaný je p o v i n n ý previesť práva zo zmluvy o užívaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom spinalis.sk na M. B.,

patentovú zástupkyňu so sídlom v B., L. X., . spĺňajúceho podmienky Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK , v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 630, 30 Eur, a to ich zaplatením k rukám M. B., patentovej zástupkyňi so sídlom v B., L. X., . v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### O d ō v o d n e n i e :

Žalobca podaným návrhom žiadal žalovanému uložiť povinnosť zdržať sa používania menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom spinalis.sk a povinnosť previesť práva zo zmluvy o užívaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom spinalis.sk na jeho oprávneného zástupcu spĺňajúceho podmienky Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK.

Žalovaný, ktorému bol opis návrhu doručovaný na adresu jeho sídla zapísaného v obchodnom registri, sa k návrhu písomne nevyjadril, na pojednávanie sa nedostavil, ani nežiadal o jeho odročenie. Súd preto s použitím ust. § 101 ods. 2 OSP prejednal vec v jeho neprítomnosti.

Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s výpisom z registra ochranných známk, dohodou zo dňa 27. 10. 2004, výpisom z doménového registra, výtlačkami internetových stránok a ďalšími listinnými dôkazmi založenými v spise a zistil nasledovné:

Podľa tvrdenia žalobcu je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 794684 s dátumom registrácie 12. 12. 2002, obsahujúcej slovný prvok S., ktorá je pre územie Slovenskej republiky platná od 01. 12. 2005.

Podľa tvrdenia žalobcu, stretnutie so spoločnosťou žalovaného v septembri 2004 na veľtrhu predchádzalo obchodnej spolupráci medzi účastníkmi, ktorá vyústila do podpísania exkluzívnej dohody dňa 27. 10. 2004, na základe ktorej sa žalovaný stal výlučným dovozcom stoličiek žalobcu s označením S. pre územie Slovenska. V čase medzi týmto stretnutím a podpisom dohody, si žalovaný dňa 25. 10. 2004 zaregistroval doménu spinalis.sk. V novembri roku 2009 na internetovej stránke www.spinalis.sk žalovaný umiestnil oznam o zastavení predaja stoličiek S., údajne z dôvodu množstva opodstatnených reklamácií a používal ju na propagáciu a ponuku konkurenčných výrobkov - stoličiek B. F. výrobcu P. s.r.o., ktorý bol predtým distribútorom žalobcu.

Z výpisu z registra ochranných známk súd zistil, že majiteľom medzinárodnej ochrannej známky S. č. XXXXXX je fyzická osoba T. H.. Ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 20 - kancelárske stoličky s dátumom zápisu pre Slovenskú republiku dňa 01. 12. 2005.

Z článku 1 zmluvy uzavretej účastníkmi konania dňa 27. 10. 2004 súd zistil, že žalobca ustanovil spoločnosť žalovaného za exkluzívneho dovozcu a distribútora stoličiek S. na územie Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska. Z článku 3 zmluvy vyplýva, že bola uzavretá na dobu do 30. 04. 2005.

Podľa výpisu z doménového registra spoločnosti S., a.s. je držiteľom domény spinalis.sk žalovaný. Z kópií internetovej stránky www.spinalis.sk vyhotovených

dňa 05. 11. 2009 a 09. 12. 2009 je zrejmé, že žalovaný zverejnil na tejto stránke oznam, že zastavuje z dôvodu množstva opodstatnených reklamácií predaj stoličiek S. a že v prvom polroku 2010 prinesie na trh stoličku B..

Podľa § 48 Obchodného zákonníka je parazitovaním využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadostučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalobca nie je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky, ktorej poskytnutia ochrany sa domáhal. Ochranná známka je síce zapísaná od 01. 12. 2005 aj pre územie Slovenskej republiky, avšak jej majiteľom je iná osoba, preto žalobca nie je aktívne legitimovaný domáhať sa nárokov vyplývajúcich z registrácie ochrannej známky.

Súd však mal za preukázané, že žalovaný tým, že na internetovej stránke s doménovým menom totožného znenia ako je označenie výrobkov žalobcu - kancelárskych stoličiek S., oznamoval uvedenie na trh a predaj svojho konkurenčného výrobku - stoličky B., konal vo vzťahu k žalobcovi nekalosúťažne.

Z vykonaných dôkazov vyplýva, že stoličky žalobcu S. sú známe spotrebiteľom tým, že im poskytujú správny spôsob sedenia umožňujúci predísť bolestiam chrbtice. Tým, že žalovaný ako bývalý obchodný partner žalobcu na internetovej stránke [www.spinalis.sk](http://www.spinalis.sk) ponúkal svoje konkurenčné výrobky, dopustil sa parazitovania na povesti výrobkov žalobcu v zmysle § 48 Obchodného zákonníka, keďže na to, aby upriamil pozornosť spotrebiteľov na svoje výrobky využil cestou internetu názov a povest výrobku žalobcu.

Parazitovaním v zmysle cit. ustanovenia Obchodného zákonníka treba rozumieť úsilie či snahu "priživovať sa" na úspechoch podnikania iného subjektu. Je zrejmé, že spotrebiteľ po zadaní internetovej stránky [www.spinalis.sk](http://www.spinalis.sk) očakáva, že sa mu zobrazia výrobky žalobcu, avšak nechtiac bude oboznámený s ponukou výrobku žalovaného. Žalovaný tak nesporne ušetril vlastné náklady na zavedenie svojho výrobku na trh na úkor žalobcu, ktorý náklady na vybudovanie povesti svojich výrobkov musel vynaložiť. Okrem toho v súčasnosti žalovaný využíva stránku [www.spinalis.sk](http://www.spinalis.sk) na presmerovanie na svoju vlastnú stránku. Uvedené konanie žalovaného je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a preto je v hospodárskej súťaži neprípustné. Súd z uvedených dôvodov návrhu vyhovel, keď nároky subjektu, ktorého práva boli nekalou súťažou porušené vychádza z ust. § 53 Obchodného zákonníka, v súlade s ktorým ich žalobca formuloval.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a žalobcovi priznal právo na náhradu účelne vynaložených trov konania. Trovy konania žalobcu 630, 30 Eur pozostávajú z náhrady súdneho poplatku vo výške 331, 50 Eur, sumy 241, 25 Eur za preklady listinných dôkazov do slovenského jazyka, cestovných náhrad za cestu na pojednávanie v sume 39, 34 Eur a náhrady za stratu času vo výške 18, 21 Eur.

## 4.4 DACIA.sk

### 4.4.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Bratislava I.

**Spisová značka:** 26Cb/141/2005

**Vydané dňa:** 17. júla 2008

**Sudca/senát:** samosudkyňa JUDr. Andrea Hrneková

**Krátky popis:** úspešná žaloba o prevod doménového mena - prevod domény vyplnením tlačiva žiadosti o zmenu držiteľa - poukaz na českú judikatúru o prevodoch - znemožnenie využívať doménu na prezentáciu výrobkov je spôsobilé vyvolať ujmu - označenie je vžitý do povedomia verejnosti a je nepochybné predpokladať, že spotrebiteľ hľadajúci na internete výrobky žalobcov očakáva, že budú prezentované pod doménovým menom

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

## R o z s u d o k

Okresný súd Bratislava I pred samosudkyňou JUDr. Andreou Hrnekovou vo veci žalobcu: v 1. rade AUTOMOBILE-DACIA SA, akciová spoločnosť, Str. Uzinei 1, Mioveni, Arges, Rumunsko, v 2. rade Renault Slovensko, spol. s r.o., Obchodná 2, Bratislava, IČO: 35 736 003, obaja zast. Mgr. Přemysl Marek, advokát, Kapitulská 18/A, Bratislava, proti žalovanému: Edeko s.r.o., Handlovská 45, Bratislava, IČO: 35 839 571, zast. JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, AK Bukovinský and Chlipala, s.r.o., Varšavská 16, Bratislava

## r o z h o d o l:

Žalovaný je povinný zdržať sa používania označenia "DACIAäko súčasť svojho doménového mena. Žalovaný je povinný vykonať všetky úkony potrebné na riadny prevod doménového mena "dacia.sk"na žalobcu v 2.rade vykonaním zmeny registrácie držiteľa/vlastníka domény u spoločnosti SK-NIC, a.s. so sídlom Borská 6, Bratislava 841 04, IČO: 35 698 446 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 1156/B, a to riadnym vyplnením tlačiva žiadosti o zmenu držiteľa domény zverejneného SK-NIC, a.s., kde bude uvedená identifikácia žalobcu v 2.rade (ID:RENA-0013) ako nového držiteľa/vlastníka domény a odovzdaním nového riadne vyplneného tlačiva žiadosti s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene žalovaného žalobcovi v 2.rade, a to do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi v 1.rade trovy konania vo výške 11.733,-Sk k rukám právneho zástupcu žalobcu v 1.rade v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi v 2.rade trovy konania vo výške 11.733,-Sk k rukám právneho zástupcu žalobcu v 1.rade v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

## O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ sa žalobou podanou na súd domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd uložil povinnosť žalovanému zdržať sa používania označenia "DACIA" ako súčasti svojho doménového mena a povinnosť vykonať všetky úkony na riadny prevod doménového mena "dacia.sk" na žalobcu v 2. rade, a to z titulu porušenia práv k ochrannej známke a dopúšťania sa nekalosúťažného konania. Návrh vo veci samej podali žalobcovia z dôvodu porušovania práv majiteľa ochrannej známky a nekalosúťažného konania zo strany odporcu. Návrh odvodnili tým, že žalobca v 1. rade je výrobcom vozidiel značky DACIA a majiteľom ochrannej známky "DACIA", ktorá na základe medzinárodnej registrácie vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva podlieha ochrane i na území Slovenskej republiky a žalobca v 2. rade je dovozcom vozidiel značky DACIA a náhradných dielov. Žalovaný bol dovozcom vozidiel a náhradných dielov DACIA do dňa 30.09.2004, kedy prešiel povinnosti dovozcu na žalobcu v 2. rade. V čase, keď žalovaný bol dovozcom, zaregistroval na SK-NIC doménu www.dacia.sk. a dňa 04.02.2005, teda v čase keď už nebol dovozcom, obnovil registráciu tohto doménového mena. Po zmene dovozcu žalovaný ponúkol žalobcovi v 2. rade doménu www.dacia.sk na predaj za cenu 1.000.000,- Sk a neskôr požadoval automobil Dacia logan v hodnote cca. 450.000,- Sk. Žalované konanie predstavuje porušenie právnych predpisov zakazujúcich nekalosúťažné konanie. Používaním doménového mena "dacia.sk" žalovaný vstúpil do osobitného konkurenčného vzťahu so žalobcami. Žalovaný koná v rozpore s dobrými mravmi súťaže, keď blokuje doménové meno, pričom ho hospodársky nevyužíva a má za cieľ predaj doménového mena žalobcom za neprímeranú sumu. Konanie žalovaného spadá pod osobitnú skutkovú podstatu nekalej súťaže parazitovania na povesti, keď využíva žalovaný povest' značky DACIA s cieľom získať prospech, ktorý by inak nedosiahol a vyvolávania nebezpečenstva zámieny, keď používa osobitné označenie podniku, ktoré právom používajú žalobcovia a toto konanie je spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámieny medzi internetovou stránkou www.dacia.sk a podnikmi, výrobkami a výkonmi žalobcov. Používanie označenia "DACIA" v doménovom mene je neoprávneným používaním ochrannej známky. Doménové meno môže byť považované za istý druh tovaru a keď bolo predmetom obchodných rokovanií týkajúcich sa jeho prevodu, nemožno tvrdiť, že nie je statkom nesúcim spornú ochrannú známku. Za porušenie práva dovozcu vozidiel značky DACIA k všeobecnej ochrannej známke možno považovať skutočnosť, že žalovaný obnovil registráciu doménového mena dňa 04.02.2005, teda v čase, keď už nebol dovozcom vozidiel značky DACIA. Odporca uviedol, že ochranné známky sú zapísané až odo dňa 27.04.2004 a doména "dacia.sk" vznikla značnú dobu pred tým, ako boli ochranné známky do registra i pre územie SR zapísané. Žalobca v 2. rade nie je oprávnený domáhať sa ochrany práv z ochranných známok, keďže nie je majiteľom ochranných známok. Doménu, ktorá je predmetom sporu nepoužíva žalovaný pre rovnaké ani zameniteľné tovary a služby, dokonca ju vôbec nepoužíva. Aby sa majiteľ ochrannej známky mohol domáhať nárokov voči držiteľovi doménového mena, ktoré v sebe nesie označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známku, podľa zákona o ochranných známkach, je v prvom rade nutné, aby doménové meno bolo používané pre tovary alebo služby. Žalovaný nepoužíva žiadne označenie zhodné, alebo zameniteľné s ochrannou známku

žalobcu v 1.rade pre žiadne tovary a služby, z čoho možno vyvodiť, že žalovaný sa nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania súvisiaceho s ochrannou známkou žalobcu v 1.rade. K doménovému menu vzniká quasi-vlastnícke právo a osoba vlastníaca doménu má podobne ako vlastníak veci oprávnenie doménové meno používať, dávať súhlas na jej používanie iným bezúplatne alebo za úplatu, registráciu doménového mena zrušiť, previesť, atď. Registráciu doménového mena vykonal žalovaný plne s princípom bona fide, keďže v čase registrácie bol importérom automobilov značky DACIA a v čase registrácie nemal žalobca v 1.rade registrovanú ochrannú známku. K uplatneniu ochrany podľa ustanovení nekalej súťaže, odporca uviedol, že podstatným prvkom nekalosúťažného konania je konanie v hospodárskej súťaži, t.j. na relevantnom trhu. Žalovaný a žalobcovia nie sú v konkurenčnom postavení, a preto nemôže žalovaný voči žalobcom konať nekalosúťažne. K naplneniu skutkovej podstaty nekalej súťaže dochádza až kombináciou doménového mena a obsahu prezentácie, a preto za protiprávnu nemožno považovať samotnú registráciu doménového mena. Doménové meno predstavuje len odkaz na určitý informačný obsah, pričom za tovar, alebo služby možno považovať len informačný obsah prezentácie. U žalovaného absentuje obsahová zložka, preto sa nemohol dopustiť nekalosúťažného konania. Žalobca v 1.rade a v 2.rade nepreukázali, že konanie žalovaného v hospodárskej súťaži je v rozpore s dobrými mravmi. Podľa názoru žalovaného, žalobcovia sa utiekajú ku kvalifikácii konania žalovaného ako konania proti dobrým mravom, pretože žalobcovia využívaním tohto právneho inštitútu sa snažia kompenzovať svoje vlastné riziko pri obchodovaní, prípadne svoju neschopnosť alebo nepozornosť pri registrácii doménových mien, pri ktorých platí základný princíp "first come, first served" (ko prvý príde, ten bude obslužený), teda princíp prednosti. Žalobcom sa nepodarilo ani preukázať, že konanie žalovaného je spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom. Internet poskytuje množstvo ďalších príznačných domén, prostredníctvom ktorých môžu žalobcovia prezentovať svoj tovar a služby. K tvrdeniam žalovaného žalobcovia uviedli, že registrácia doménového mena nezakladá žiadne vlastnícke právo k tomuto menu, zakladá iba zmluvný vzťah medzi držiteľom registrácie a správcom domény najvyššej úrovne. Z pravidiel SK-NIC vyplýva, že výkon práva vyplývajúci zo vzťahu medzi držiteľom registrácie a správcom domény nesmie byť v rozpore s právom proti nekalej súťaži, ani v rozpore s absolútnym a voči tretím osobám účinným právom vlastníka ochrannej známky. Neoprávnené obsadenie doménového mena zhodného alebo zameniteľného so známymi ochrannými známkami, alebo obchodnými menami či označeniami, tzv. "Cybersquatting" predstavuje špecifickú formu nekalosúťažného konania, naplňuje všetky znaky generálnej klauzuly nekalej súťaže, a to bez ohľadu na to, či sa na doméne nachádza akákoľvek prezentácia či nie. "Cybersquattingom" sa zaoberá dostupná česká judikatúra, ktorá vychádza zo zhodného znenia ustanovení o nekalej súťaži ako je tomu v slovenskom Obchodnom zákonníku. Z tejto českej judikatúry, hlavne z rozhodnutí Vrchného súdu v Prahe zo dňa 25.04.2007 vo veci domény kauffland.cz, zo dňa 04.06.2007 vo veci domény ibizo.cz atď. vyplýva ustálený záver, že už len samotnou registráciou domény môže dôjsť k naplneniu predovšetkým generálnej klauzuly nekalej súťaže. V konaní boli predložené a následne súdom vykonané listinné dôkazy: výpis z re-

gistra ochranných známkov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) z internetu, týkajúce sa ochranných známkov registrovaných pod. č. 830926 a 832616, výtlačok z internetových stránok SK-NIC, výtlačok z internetových stránok www.dacia.sk, protokol z rokovania medzi žalovaným, žalobcom v 2. rade a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 23.09.2005 a záznam z rokovania medzi žalovaným a žalobcom v 2.rade zo dňa 22.09.2005, pravidlá SK-NIC poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, zoznam vybraných zaevidovaných nových vozidiel uverejnený Združením automobilového priemyslu SR, výpis odkazov pri zadaní slova "dacia" z internetových prehliadačov, výpis zo stránky www.porsche.sk, výpis zo stránky www.norson.sk, výpis zo stránky www.automobile-dacia.sk, výpis zo stránky www.dacii.ro, výpis zo stránky www.automobile-dacia.sk, výpis zo stránky www.daciagroup.sk, kópia mapy oblasti Dácia, list zo dňa 06.04.2006 od žalovaného žalobcovi v 2.rade, prehľad vývoja obsahu doménovej stránky dacia.sk od septembra 2004 do mája 2005. Podľa ust. § 120 ods.1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodovanie vo veci. Iné návrhy na doplnenie dokazovania (ako sú vyššie uvedené) účastníci konania súdu nepredložili, ani neoznačili. Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že žalobca v 1.rade je majiteľom ochrannej známky "DACIA" podliehajúcej ochrane na území SR na základe registrácie vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva pod číslami 830926 a 832616, a to odo dňa 27.04.2004. Žalobca v 2.rade je dovozcom vozidiel značky DACIA a náhradných dielov na Slovensko. Žalovaný bol dovozcom vozidiel značky DACIA a náhradných dielov na Slovensko do dňa 30.09.2004. Ďalej má súd preukázané, že žalovaný v čase, keď bol dovozcom, zaregistroval doménové meno www.dacia.sk. a dňa 04.02.2005, teda v čase keď už nebol dovozcom, obnovil registráciu domény www.dacia.sk. Ďalej má súd za preukázané, že žalovaný ponúkol doménové meno žalobcovi v 2.rade na predaj, ako zhodne vyplýva z vyjadrení tak žalobcov, ako i žalovaného. Súd sa v konaní zaoberal tým, či žalovaný obnovením registrácie domény www.dacia.sk v čase, keď už nebol dovozcom automobilov DACIA a jeho ponúknutím na predaj konal nekalosúťažne a či porušil práva žalobcu v 1.rade k ochrannej známke. Súd zo zisteného skutkového stavu, príslušných zákonných ustanovení a poukazujúc i na významné rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe k danej problematike (rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 25.04.2007 vo veci domény kaufland.cz, zo dňa 04.06.2007 vo veci domény ibizo.cz, zo dňa 15.01.2007 vo veci domény tpca.cz), nakoľko právna úprava nekalej súťaže a ochranných známkov je v Českej republike zhodná s úpravou slovenskou, dospel k záveru, že žaloba je v plnom rozsahu dôvodná. Podľa ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Vyššie uvedená generálna klauzula nekalú súťaž zakazuje a zároveň všeobecne definuje tento pojem. Na to, aby sa určité konanie mohlo kvalifikovať ako nekalosúťažné, musí ísť o konanie, ktoré a) sa uskutočňuje v rámci hospodárskej súťaže, b) je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, c) je spôsobilé

privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. V § 44 ods. 2 Obchodného zákonníka sú príkladom vymenované konkrétne skutkové podstaty nekalej súťaže. Tie musia byť spolu s uvedenými všeobecnými znakmi splnené, ak má byť na konanie aplikovaná konkrétna skutková podstata. Generálnu klauzulu však možno aplikovať samostatne, pokiaľ sú naplnené aspoň jej znaky. Navrhovateľ vo svojom návrhu tvrdí, že odporca sa dopúšťa svojim konaním nekalosúťažného konania podľa generálnej klauzuly - - § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale aj naplnenia konkrétnych skutkových podstát, a to § 47 - vyvolanie nebezpečenstva zámeny s výrobkami iného súťažiteľa, a § 48 - parazitovanie na povesti výrobkov iného súťažiteľa s cieľom získať pre seba prospech. Na to, aby súd mohol konštatovať naplnenie niektorej zo skutkových podstát (teda i vyššie uvedených v § 47 a § 48), musí najskôr konštatovať naplnenie podmienok generálnej klauzuly nekalej súťaže a následne prípadné naplnenie niektorej zo skutkových podstát, teda pokiaľ nie je naplnená niektorá podmienka generálnej klauzuly definujúca nekalosúťažné konanie, nie je možné ani konštatovať naplnenie niektorej z konkrétnych skutkových podstát. Žalovaný predĺženie registrácie doménového mena vykonal v čase, keď toto meno už nepotreboval k prezentácii služieb, nemal žiadny právny ani faktický dôvod pre používanie tohto doménového mena. Sám žalovaný potvrdil, že doménu nevyužíval. Súd má zato, že už len samotné obnovenie registrácie znamená vstup žalovaného do súťažného postavenia k žalobcom, získal súťažné postavenie v možnosti prezentovať svoje služby, tovary pod doménou označenou názvom, ktorý patrí inému súťažiteľovi a v možnosti nakladať s doménou ako tovarom, predmetom obchodu. Rozpor s dobrými mravmi súd vidí v tej skutočnosti, že žalovanému chýba akýkoľvek dôvod k používaniu domény www.dacia.sk, časový moment obnovenia registrácie a ponúknutie doménového mena na predaj za neprimerane vysokú cenu svedčí k tomu, že obnovenie registrácie nebolo vykonané v dobrej viere, skôr vyplýva úmysel žalovaného znemožniť žalobcom využívať na prezentáciu služieb a tovaru na internete predmetné doménové meno, čo súd nemôže považovať ako konanie v súlade s dobrými mravmi v hospodárskej súťaži. Súd má i za to, že konanie žalovaného je spôsobilé privodiť ujmu žalobcom. Stačí, že konanie je spôsobilé vyvolať ujmu, k vzniku ujmy však dôjsť nemusí. Znemožnenie využívať doménu www.dacia.sk žalobcom na prezentáciu výrobkov je spôsobilé vyvolať ujmu, nakoľko označenie dacia je vžitý do povedomia verejnosti ako značka automobilov a je nepochybné predpokladať, že spotrebiteľ hľadajúci na internete výrobky žalobcov očakáva, že budú prezentované pod doménovým menom "dacia.sk". Súd má zato, že konaním žalovaného došlo k naplneniu generálnej klauzuly nekalej súťaže, a teda môže konštatovať i naplnenie osobitnej skutkovej podstaty nekalej súťaže, a to parazitovania na povesti. Podľa ust. § 48 Obchodného zákonníka - parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podniku prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol. Tým, že žalovaný sa snažil predaj právo k doménovému menu, ktoré má hodnotu len vďaka podnikaniu žalobcov, využíva povest' značky DACIA na dosiahnutie vlastného prospechu. Súd má i za to, že použitie označenia "Dacia" v doménovom mene je neoprávneným použitím a spôsobuje porušenie práv žalobcu v I. rade k ochrannej známke.



Podľa ust. § 24 ods. 1 z.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, majiteľ ochranej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Podľa ust. § 25 ods. 1. z.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach bez súhlasu majiteľa ochranej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranej známky, alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať, alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary, alebo obaly s týmto označením, alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame. Práva z ochranných známk ako absolútne práva majú prednosť pred právami držiteľa doménového mena. Žalovaný obnovil registráciu v čase, keď žalobca v 1.rade bol majiteľom ochranej známky "DACIA". Samotné doménové meno, a to i bez toho, či obsahuje nejakú prezentáciu, môže byť považované za istý druh tovaru. Sám žalovaný, tým, že ponúkol doménové meno (bez akejkoľvek obsahovej zložky) na predaj, urobil z doménového mena tovar. Je možné teda vyvodiť záver, že žalovaný používa označenie zhodné s ochrannou známkou na označenie špecifického druhu tovaru - doménového mena. Žalobca v 1.rade síce nemá zapísanú ochrannú známku pre tento tovar, ale nakoľko ide o ochrannú známku, ktorá má na území SR dobré meno, je všeobecne známa a jej používanie v doménovom mene je spôsobilé nepoctivo ťažiť z jej rozlišovacej spôsobilosti, súd konštatuje, že použitím označenia "dacia" v doménovom mene porušuje žalovaný práva žalobcu v 1.rade k jeho ochranej známke. Podľa § 53 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadoštučenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Podľa § 26 ods. 1 a 2 z.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, majiteľ ochranej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochranej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochranej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochranej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť. Súd konštatoval porušenie práva žalobcu v 1.rade ako majiteľa ochranej známky použitím označenia "dacia" v doménovom mene žalovaným a porušenie práva žalobcu v 2.rade ako dovozcu automobilov DACIA

nekalosúťažným konaním žalovaného, preto v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Úspech vo veci mali žalobca v 1.rade a v 2.rade, preto majú proti žalovanému právo na náhradu trov konania. Trovy konania žalobcu v 1.rade a v 2.rade pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 4.000,- Sk a z trov právneho zastúpenia. Právny zástupca žalobcov si uplatnil a vyčíslil trovy právneho zastúpenia podaním zo dňa 19.06.2008, teda v lehote do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku, keďže rozsudok bol vyhlásený dňa 17.06.2008. Odmena právneho zástupcu žalobcu v 1.rade a v 2.rade sa určí v danom prípade v zmysle § 11 ods.1, § 13 ods. 3 a § 14 ods.1 písm. a), c) a d) a § 14 ods. 3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. Právny zástupca zastupoval tak žalobcu v 1.rade ako i žalobcu v 2.rade, preto podľa § 13 ods.3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. sa sadzba tarifnej odmeny zníži o 20 ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch osôb. Nakoľko hodnotu veci nie je možné vyjadriť v peniazoch, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon je 1/13 výpočtového základu, teda priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roku, a to v zmysle § 1 ods.3 a § 11 ods. 1 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. Súd z internetovej stránky Štatistického úradu zistil, že prvý polrok kalendárneho roku 2004 bola priemerná mzda okolo 15.000,- Sk, z toho 1/13 činí 1.154,- Sk a znížená o 20 priemerná mzda okolo 19.058,- Sk, z toho 1/13 činí 1.466,- Sk a znížená o 20 1.172,80 Sk. Právny zástupca vykonal pre žalobcu v 1. rade nasledovné úkony: 1. 25.04.2005 - prevzatie a príprava zastúpenia - 923,20 Sk + režijný paušál 150,- Sk, 2. 20.12.2005 - písomné podanie žaloby na súd - 923,20 Sk + režijný paušál 150,- Sk, 3. 19.03.2008 - podanie vyjadrenia na súd - 1.172,80 Sk + režijný paušál 191,- Sk, 4. 04.04.2008 - účasť na pojednávaní - 1.172,80 Sk + režijný paušál 191,- Sk, 5. 10.06.2008 - podanie vyjadrenia na súd - 1.172,80 Sk + režijný paušál 191,- Sk, 6. 13.06.2008 - účasť na pojednávaní - 1.172,80 Sk + režijný paušál 191,- Sk, 7. 17.06.2008 - účasť na pojednávaní, na ktorom došlo len k vyhláseniu rozsudku - 1/2 zo sumy 1.172,80 Sk, t.j. 586,40 Sk + režijný paušál 191,- Sk. Spolu trovy činia 8.379 Sk a nakoľko je právny zástupca platiteľom DPH, o čom súdu predložil doklad, patrí mu odmena zvýšená o 19 teda činí 9.733,- Sk. Čo sa týka odmeny za úkony právnej pomoci pre žalobcu v 2.rade súd konštatuje, že právny zástupca pre neho vykonal presne tie isté úkony ako pre žalobcu v 1.rade, preto trovy právneho zastúpenia žalobcu v 2.rade činia rovnako 9.733,- Sk. Zaplatený súdny poplatok vo výške 4.000,- Sk žalobcami spoločne a nerozdielne súd pomerne rozdelil do ich trov po 2.000,- Sk. Priznanú náhradu trov konania je odporca podľa § 149 ods. 1 O.s.p. povinný platiť k rukám právneho zástupcu žalobcu v 1.rade a v 2.rade.

#### 4.4.2 druhý stupeň

**Súd:** Krajský súd Bratislava

**Spisová značka:** 1Cob/352/2008

**Vydané dňa:** 4. júla 2009

**Sudca/senát:** v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Repkovej a členiek JUDr. Eleny Erbenovej a JUDr. Danice Michalkovej

**Krátky popis:** zamietnutie žaloby o prevod doménového mena - nekalá súťaž - konania v rozpore s dobrými mravmi - indikačné použitie ochrannej známky - registrovanie doménového mena pred registrovaním domény

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### R o z s u d o k

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Repkovej a členiek JUDr. Eleny Erbenovej a JUDr. Danice Michalkovej v právnej veci žalobcov: v 1. rade AUTOMOBILE – DACIA SA, akciová spoločnosť, Str. Uzinei 1, Mioveni, Arges, Rumunsko a v 2. rade Renault Slovensko, spol. s r.o., Obchodná 2, Bratislava, IČO: 35 736 003, obaja zastúpení Mgr. Přemyslom Marekom, advokátom, AK Kapitulská 18/A, Bratislava, proti žalovanému: Edeko, s.r.o., Handlovská 45, Bratislava, IČO: 35 839 571, zast. JUDr. Ing. Miroslavom Chlipalom, advokátom, AK Bukovinský and Chlipala, s.r.o., Varšavská 16, Bratislava, o ochrane proti nekalej súťaži a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.06.2008 č. k. 26 Cb 141/2005-204 taktó

### r o z h o d o l:

Krajský súd rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.06.2008 č.k. 26 Cb 141/2005 – 204 m e n í tak, že žalobu zamietá.

Žalobcovia v 1. a 2. rade sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania v sume 679,84 Eur na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

### O d ô v o d n e n i e :

Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom po vykonanom dokazovaní, keď sa oboznámil s listinnými dôkazmi založenými v spise, najmä s výpisom z registra ochranných známk Svetovej organizácie duševného vlastníctva týkajúcich sa ochranných známk č. 830926, 832616, výtlačkom z internetových stránok SK-NIC [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk), protokolom z rokovania medzi žalobcom v 2. rade, žalovaným a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 23.09.2005 a záznamom z rokocania medzi žalobcom v 2. rade a žalovaným zo dňa 22.09.2005, pravidlami SK-NIC o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne Sk, vyjadreniami právnych zástupcov účastníkov konania, ako aj ostatným spisovým materiálom, vo veci rozhodol tak, že uložil žalovnému povinnosť zdržať

sa používania označenia „DACIA“ ako súčasť svojho doménového mena a vykonať všetky úkony potrebné na riadny prevod doménového mena „dacia.sk“ na žalobcu v 2. rade vykonaním zmeny registrácie držiteľa/vlastníka domény u spoločnosti SK-NIC, a.s., so sídlom v Bratislave a to riadnym vyplnením tlačiva žiadosti o zmenu držiteľa domény zverejneného SK-NIC, a.s., kde bude uvedená identifikácia žalobcu v 2. rade ako nového držiteľa/vlastníka domény a odovzdaním nového riadne vyplneného tlačiva žiadosti s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene žalovaného žalobcovi v 2. rade.

V odôvodnení rozsudku uviedol, že z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobca v 1. rade je majiteľom ochrannej známky „DACIA“ registrovanej Svetovou organizáciou duševného vlastníctva pod číslami 830926 a 832616, chránenej na území SR od 27.04.2004 a žalovaný v 2. rade je dovozcom vozidiel značky DACIA a náhradných dielov na Slovensko. Uviedol, že žalovaný bol dovozcom týchto vozidiel a náhradných dielov k nim až do 30.09.2004 a že v čase kedy bol dovozcom, zaregistroval si doménové meno [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) <<http://www.dacia.sk/>> a dňa 04.02.2005, teda v čase, keď už dovozcom nebol, obnovil registráciu tejto domény a následne ponúkol toto doménové meno na predaj žalobcovi v 2.rade.

Poukázal na ust. § 44 a nasl. Obch. zák. a uviedol, že v konaní sa zaoberal tým, či žalovaný obnovením registrácie domény [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) <<http://www.dacia.sk/>> po tom, keď už nebol dovozcom automobilov tejto značky a jej ponúknutí na predaj, konal nekalosúťažne a či porušil práva žalobcu v 1. rade k ochrannej známke a dospel k záveru, že žaloba je plne dôvodná. Konštatoval, že žalovaný predĺžením registrácie doménového mena vykonanej v čase, keď už toto meno nepotreboval k prezentácií služieb, nemal žiaden právny ani faktický dôvod an jeho používanie a že i sám žalovaný potvrdil, že doménu nevyužíval. Vyslovil preto názor, že už len samotné obnovenie registrácie doménového mena znamená vstúp žalovaného do súťažného postavenia k žalobcom, čím získal súťažné postavenie v možnosti prezentovať svoje služby a tovary pod doménou označenou názvom, ktorý patrí inému súťažiteľovi, ako v možnosti nakladať s doménou ako tovarom. Za rozpor s dobrými mravmi označil skutočnosť, že žalovaný nemá akýkoľvek dôvod na používanie domény [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) <<http://www.dacia.sk/>>, ako i časový moment obnovenia registrácie a ponúknutie doménového mena na predaj za neprimerane vysokú cenu, čo svedčí o tom, že obnovenie registrácie doménového mena nebolo vykonané v dobre viere, ale skôr nasvedčuje tomu, že jeho úmyslom bolo znemožniť žalobcom využívanie na prezentáciu svojich služieb a tovaru na internete toto doménové meno. Takéto konanie žalovaného označil preto za konanie, ktoré je spôsobilé privodiť žalobcom ujmu v hospodárskej súťaži. Konštatoval preto, že konaním žalovaného došlo k naplneniu generálnej klauzuly nekalej súťaže zakotvanej v ust. § 44 ods. 1 Obch. zák. a k naplneniu skutkovej podstaty nekalej súťaže podľa § 48 Obch. zák., teda parazitovanie na povesti.

Ďalej poukázal na ust. § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach a uviedol, že práva z ochranných známok ako absolútne práva majú prednosť pred právami držiteľa doménového mena, pričom samotné doménové meno i bez toho, či obsahuje nejakú prezentáciu, môže byť považované za

istý druh tovaru a i sám žalovaný urobil z doménového mena tovar jeho ponukou na predaj, z čoho možno vyvodit' záver, že žalovaný používa označenie zhodné s ochrannou známkou na označenie špecifického druhu tovaru a to doménového mena. Uzavrel preto, že konaním žalovaného – používaním označenia „DACIA“ v doménovom mene boli porušené práva žalobcu v 1. rade ako majiteľa ochrannej známky a práva žalobcu v 2. rade ako dovozcu automobilov zn. DACIA nekalosúťažným konaním žalovaného.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný a žiadal napadnutý rozsudok zmenit', žalobu v celom rozsahu zamietnuť a priznať mu náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania. V podrobnom odôvodnení odvolania vyčítal súdu prvého stupňa, že na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, ďalej neprávne právne posúdenie veci, ako aj neprávne rozhodnutie o trovách konania.

Pokiaľ ide o nesprávne skutkové zistenia, uviedol, že nie je pravdou, že on ponúkol predmetnú doménu na predaj, ale že iniciatíva na prevod tejto domény vyšla zo strany žalobcov. Poukázal, že po prechode funkcie importéra vozidiel DACIA zo žalovaného na žalobcu v 2. rade doménu používal dobromyseľne na svoje iné podnikateľské aktivity, pretože žalobcovia neprejavili záujem o prevo tejto domény a tento prejavili až na jeseň r. 2005, po ním obnovení domény, pričom už v septembri 2004 upozornil žalobcov na existenciu domény [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) <<http://www.dacia.sk/>>. Otázku sumy za predaj domény označil v danej veci za irelevantnú z dôvodu, že primeranosť ceny nie je predmetom sporu a nemôže ovplyvniť výsledok rozhodnutia vo veci, či tu právo je alebo nie je.

K neprávnenému právnemu posúdeniu veci uviedol, že predmetom konania je ochrana proti nekalej súťaži v súbehu s porušením práva k ochrannej známke a preto sa domnieva, že návrh žalobného petitu ide za hranice nekalosúťažnej ako i známkovej ochrany. Vyslovil názor, že v danom prípade je potrebné skúmať, či konanie žalovaného naplnia skutkovú podstatu nekalosúťažného konania, resp. či konanie žalovaného porušuje právo k ochrannej známke a až po zistení takéhoto konania možno skúmať, či takého konanie môže mať za následok prevo domény na žalobcov. Poukázal na ustálenú teóriu, podľa ktorej neplatí, že majiteľ ochrannej známky je automaticky majiteľom domény, pričom pre doménu platí, že každá doména je svetovo unikátna a pri registrácii doménových mien sa uplatňuje pravidlo „kto skôr príde, ten skôr registruje“, he všaj podmienené dobromyseľnosťou konajúceho. Uviedol, že v prípade, ak by rozhodnutím súdu na základe podanej žaloby bola mu uložená povinnosť previesť doménu, súd by rozhodol nad rámec žaloby, pretože žaloba sa výlučne opiera o nekalosúťažné konanie a o zásahu do práv k ochrannej známke a nie je žalobou o určenie práva k doméne. Takého práva by sa žalobcovia museli domáhať inou žalobou a v konaní preukázať, že žalovaný konal v rozpore s dobrými mravmi, resp. s poctivým obchodným stykom a museli by preukázať, že v čase registrácie išlo o konanie v rozpore so zásadami pre registrovanie domén. Pokiaľ ide o nekalosúťažné konanie tvrdené žalobcami uviedol, že sa im nepodarilo preukázať protiprávne konanie žalovaného, pretože z rozsudku, ale ani z dôvodov uvedených v žalobe a vykonaných dôkazov nie je zrejmé, že žalovaný používaním domény [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk)

<<http://www.dacia.sk/>> naplnil všeobecnú alebo skutkovú podstatu nekalosúťažného konania, preto má za to, že žalobcovia v tomto smere neunesli dôkazné bremeno,

Za nesprávnosť rozhodnutia v časti týkajúcej sa trov konania označil skutočnosť, že žalobcom bola priznaná náhrada trov konania i za právne služby a to podanie vyjadrenia na súd zo dňa 19.03.2008 a 10.06.2008 z dôvodu, že súd o tieto vyjadrenia právneho zástupcu žalobcov nežiadal.

K odvolanie žalovaného sa žalobcovia prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadrili tak, že žiadali napadnutý rozsudok podľa § 219 Os.p. Potvrdiť a priznať náhradu trov odvolacieho konania. K výčitke žalovaného o neprávnom skutkovom zistení veci súdom prvého stupňa uviedli, že z pohľadu práva nekalej súťaže je dôležité, že žalovaný zneužil princíp „kto skôr príde, ten skôr registruje“ a doménu identickú so všeobecne známou ochrannou známkou žalobcu v 1. rade úmyselne blokoval predlžovaním registrácie s úmyslom jej predaja za neprimeranú cenu. Za nepravdivé označili tvrdenie žalovaného o jeho upozornení, že má registrované doménovo meno zhodné s ochrannou známkou žalobcu v 1. rade a o ponuke prevodu tohto doménového mena z dôvodu, že žiaden takýto dôkaz v konaní nebol produkovaný.

Pokiaľ ide neprávne právne posúdenie veci súdom prvého stupňa vyčítané žalovaným v otázke nekalosúťažného konania, uviedli, že majú za to, že právne závery súdu prvého stupňa sú úplne vecne správne. Pokiaľ ide o žalovaným tvrdené právo k doméne uviedli, že toto právo má len relatívny charakter, na rozdiel od absolútnych práv k ochrannej známke, vyplývajúci zo zmluvy s registrátorom a jeho ochrana nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, nie je voči tretím osobám chránená právne, ale len fakticky a preto právo k doméne musí ustúpiť absolútnemu právu majiteľov ochranných známk pri splnení podmienok právnych predpisov na ochranu ochranných známk a obchodných označení. Poukázal, že v danom spore o internetovú doménu je rozhodujúce, že žalovaný nie je osobou, ktorý by v rozhodnej dobe k označeniu DACIA mala akékoľvek právo. Pokiaľ ide o žalovaným tvrdenú dobrú vieru v čase registrácie domény [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk/) <<http://www.dacia.sk/>> uviedol, že túto nikdy nespochybnil, pretože v tom čase bol dovozcom vozidiel DACIA, avšak v roku 2004 bola činnosť žalovaného ako importéra vozidiel uvedenej značky prevzatá žalobcom v 2. rade, čím stratil akúkoľvek spojitosť s uvedenou značkou a preto sa domnieva, že konanie žalovaného v rozpore s dobrými mravmi súťaže podľa generálne klauzuly spočíva v jeho neskoršom konaní a to predĺžením registrácie domény, kedy už nemal s distribúciou vozidiel značky DACIA nič spoločné a kedy už boli ochranné známky žalobcu v 1. rade medzinárodne registrované. K spochybneniu žalobného nároku žalobcov priznaného v druhom výroku napadnutého rozsudku uviedli, že svojou žalobou sa domáhali vydania rozsudku podľa ust. § 53 Obch. zák. a § 26 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach a preto žiadali zdržania sa používania označenia DACIA ako súčasti svojho doménového mena a povinnosti previesť registráciu domény na žalobcu v 2. rade titulom primeraného zadostučinienia. Vyslovili preto názor, že druhý výrok napadnutého rozsudku je rozumný a správny. K poslednej výčitke žalovaného o správnosti rozhodnutia prvostupňového súdu o trovách konania uviedli, že i toto považujú za vecne správne, pretože

zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, že možno priznať procesne úspešnej strane náhradu trov konania len za tie úkony, ku ktorým ju súd vyzval.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok prvostupňového súdu je potrebné podľa § 220 O.s.p. zmeniť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobcovia podali žalobu na ochranu proti nekalej súťaži a proti neoprávnenému použitiu ochrannej známky, ktorú odôvodnili tým, že žalovaný, ktorý má registrované doménové meno [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk), porušuje práva žalobcu v 1. rade ako majiteľa ochrannej známky slovného označenia DACIA chránenej na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej registrácie vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) pod číslom 830926 a 832616, pričom žalovaný nemá žiaden právny titul, ktorý by ho oprávňoval používať ochrannú známku DACIA. V žalobe uviedli, že týmto spôsobom žalovaný nepoctivo ťaží z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky DACIA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a spôsobuje majiteľovi ochrannej známky ujmu. Sú preto názoru, že aj keď žalobcovia v 1. a 2. rade nie sú v priamom konkurenčnom vzťahu so žalovaným, žalovaný používaním doménového mena [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) koná v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, jeho konanie je spôsobilé privodiť ujmu žalobcovi v 1. a 2. rade ako súťažiteľom a týmto konaním naplňuje znaky nekalosúťažného konania. Spochybnil tiež dobromyseľnosť žalovaného. Žalovaný dôvodnosť žalobného návrhu spochybňoval v podstate z tých istých dôvodov ako ich prezentoval i v odvolaní.

Odvolací súd po preskúmaní spisu súdu prvého stupňa, dôkazov pred ním vykonaných, ako aj dôvodmi odvolania a vyjadrením žalobcov k odvolaniu zistil, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, s ktorým sa odvolací súd stotožnil a z ktorého pri svojom rozhodovaní vychádzal. Nestotožnil sa však s právnym posúdením veci.

Ustanovenie § 41 Obch. zák. definuje, kto sa zúčastňuje hospodárskej súťaže a § 42 definuje, čo je nekalosúťažné konanie. Ustanovenie § 44 ods. 1 zase definuje, čo je nejalou súťažou a ods. 2 tohto ustanovenia demonštratívne vymenúva prípady nekalosúťažného konania, ktorých skutkové podstaty sú bližšie vymedzené v ust. §§ 45 až 52 Obch. zák. Jedným z takýchto prípadov je podľa ust. § 44 ods. 2 písm. d) Obch. zák. i paratizovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, ktoré spočíva okrem iného i v tom, že musí ísť o úmyselné konanie zamerané na získanie prospechu pre seba alebo iného, pričom však je potrebné tento úmysel dokázať.

Pri uplatnení práva na súdnu ochranu proti nekalosúťažnému konaniu treba vychádzať pri poskytnutí tejto ochrany súdom predovšetkým z ust. § 44 ods. 1 Obch. zák. Toto ustanovenie predstavuje tzv. generálnu klauzulu, ta ako správne konštatoval i súd prvého stupňa, ktorá vymedzuje základné znaky konania, ktoré je podľa zákona nekalosúťažným konaním a teda zákonom zakázané. Musí ísť o konanie, ktoré kumulatívne spĺňa zákonné predpoklady a to, že ide o konanie v hospodárskej súťaži, toto konanie je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Pokiaľ ide o privodenie ujmy, musí ísť o objektívnu schopnosť túto ujmu privodiť. A až po zistení, že sú

splnené všetky predpoklady na konštatovanie nekalosúťažného konania, možno sa zaoberať naplnením znakov niektorej zo skutkových podstát nekalosúťažného konania uvedených v ust. §§ 45 až 52 Obch. zák.

V prejednávanej veci je nepochybné, že prvostupňový súd sa otázkou, či sú naplnené predpoklady „generálnej klauzuly“ zakotvenej v ust. § 44 ods. 1 Obch. zák. síce zaoberal, ale túto neprávne vyhodnotil. Predovšetkým z vykonaných dôkazov nemožno konštatovať, že žalovaný je súťažiteľom v hospodárskej súťaži so žalobcami, čo vyplýva z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, ktorú nemožno zamieňať s tým, že vlastníctvo k spornej doméne ponúkal na predaj, pretože išlo len o jednorázový obchod smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy len so žalobcami a nie s ďalšími podnikateľmi, prípadne spotrebiteľmi a preto jeho ponuku nemožno považovať za tovar, ktorý je určený neobmedzenému počtu záujemcov a teda je spôsobilý privodiť dôsledky nekalosúťažného konania. Rovnako v danom prípade nemožno konštatovať, že žalovaný získal používané doménové meno, resp. jeho obnovenie v rozpore s dobrými mravmi, pretože z dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa nepochybné vyplynulo, že žalovaný zaregistroval doménové meno v čase, kedy bol legálnym dovozcom vozidiel značky DACIA a náhradných dielov k nim (07. 04. 2002) a túto registráciu síce obnovil v čase (04. 02. 2005), kedy už týmto dovozcom sa stal žalobca v 2. rade a to odo dňa 01. 10. 2004 a žalobca v 1. rade sa stal držiteľom ochrannej známky „DACIA“ chránenej na území Slovenskej republiky odo dňa 27. 04. 2004, avšak záujem o prevedenie doménového mena [www.dacia.sk](http://www.dacia.sk) žalobcovia prejavili až v septembri 2005, teda so značným odstupom času, kedy žalovaný doménové meno obnovil. Z tohto dôvodu je odvolací súd názoru, že ani konanie žalovaného pri obnovení registrácie doménového mena nemožno považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd uzavrel, že žalovaný sa nedopustil nekalosúťažného konania, pretože podľa „generálnej klauzuly“ neboli kumulatívne splnené znaky nekalosúťažného konania v zmysle ust. § 44 ods. 1 Obch. zák. Z tohto dôvodu preto odvolací súd ďalej neskúmal, či boli naplnené niektoré znaky skutkových podstát nekalosúťažného konania zakotvené v ust. §§ 45 až 52 Obch. zák.

Zo žalobného návrhu je tiež zrejmé, že žalobcovia si svoje práva uplatnili nielen z práva na ochranu nekalosúťažného konania, ale i podľa práva k ochrannej známke a domáhali sa, aby súd uložil žalovanému zdržať sa používania označenia „DACIA“ ako súčasť doménového mena a uložiť žalovanému povinnosť vykonať všetky právne úkony potrebné na riadny prevod tohto doménového mena. Je nepochybné, že práva z ochranných znáмок podľa zák. č. 55/1997 Z.z. sú absolútnymi právami, ktoré majú prednosť pred právami držiteľa doménového mena. Na druhej strane tieto práva nemožno považovať nad práva nadobudnuté predtým, kým právo k ochrannej známke nebolo zaregistrované. Ako zo spisu vyplýva, žalovaný používanie doménového mena „DACIA“ zaregistroval už predtým, než právo k tejto ochrannej známke získal žalobca v 1. rade. Z uvedeného dôvodu je odvolací súd názoru, že žalovaný sa nedopustil ani zneužitia ochrannej známky tak, ako to predpokladá ust. § 24 a nasl. zák. č. 55/1997 Z.z., pretože žalovaný sa nedopustil konania predpokladaného v ust. § 25 ods. 1 uvedeného zákona.



Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. zmenil a žalobu zamietol.

O trovách prvostupňového i odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 224 ods. 2 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Žalovaný bol v celom konaní úspešný, preto mu patrí náhrada trov tak prvostupňového, ako i odvolacieho konania, ktorú v zmysle ust. § 151 O.s.p. právny zástupca vyčíslil. Odvolací súd mu priznal náhradu trov vzniknutých pred súdom prvého stupňa podľa vyhl. č. 655/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov za dva úkony právnej služby poskytnutej v r. 2007 pri hodnote úkonu podľa § 11 ods. 1 uvedenej vyhlášky (1/13 výpočtového základu) 1.371,- SK (45,51 Eur) + 19 percent DPH 260,49 Sk (8,65 Eur) za prevzatie vecí a vyjadrenie k žalobe, 2 x režijný paušál za rok 2007 po 178,- Sk (5,91 Eur), dva úkony vykonané v r. 2008 pri hodnote úkonu po 1.465,- Sk (48,63 Eur) + DPH 278,35 Sk (9,34 Eur), (účasť na pojednávaní dňa 04. 04. 2008, 13. 06. 2008) a polovičný úkon za účasť na vyhlásení rozsudku dňa 17. 06. 2008 v sume 732,50 Sk (24,31 Eur) + režijný paušál 3 x po 190,- Sk (6,31 Eur), teda spolu trovy prvostupňového konania predstavujú sumu za tieto úkony vykonané pred súdom prvého stupňa 8.547,30 Sk (283,72 Eur). Trovy odvolacieho konania pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za odvolanie v sume 10.000,- Sk (331,94 Eur) a náhrady nákladov za právne zastúpenie za 1 úkon právnej služby (podanie odvolania) pri hodnote úkonu 1.465,- Sk (48,63 Eur) + DPH 278,35 Sk (9,34 Eur) a paušálna náhrada 190,- Sk (6,31 Eur), spolu 11.933,35 Sk (396,12 Eur). Trovy prvostupňového i odvolacieho konania predstavujú sumu 20.480, 65 Sk (679,84 Eur).

#### **4.4.3 mimoriadny opravný prostriedok**

**Súd:** Najvyšší súd SR

**Spisová značka:** 2 Obdo 35/2009

**Vydané dňa:** 9. decembra 2009

**Sudca/senát:** JUDr. Jozef Štefanko, predseda senátu

**Krátky popis:** zastavenie dovolacieho konania pre späťvzatie návrhu

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

### **U z n e s e n i e**

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ A., akciová spoločnosť, so sídlom S., reg. č. R., 2/ R.E.B., IČO: X., obaja zastúpení Mgr. P.M., advokátom, AK P.K.B. proti žalovanému: E., s.r.o., so sídlom H.B., IČO: X., zast. JUDr. Ing. M.Ch., advokátom, AK B.S.B., o ochrane proti nekalej súťaži a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4.6.2009, č. k. 1 Cob 352/2008-251, takto

### **r o z h o d o l:**

Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania.

## O d ô v o d n e n i e:

Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo dňa 17.6.2008, č. k. 26 Cb 141/2005-204 zaviazal žalovaného na povinnosť zdržať sa používania označenia „Dacia“ ako súčasti svojho doménového mena; vykonať do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia všetky úkony potrebné na riadny prevod doménového mena „dacia.sk“ na žalobcu v 2/ rade vykonaním registrácie držiteľa/vlastníka domény u spoločnosti S., a.s., a to riadnym vyplnením tlačiva žiadosti o zmenu držiteľa domény zverejneného S., a.s., kde bude uvedená identifikácia žalobcu v 2/ rade (ID: X.) ako nového držiteľa/vlastníka domény a odovzdaním nového riadne vyplneného tlačiva žiadosti s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene žalovaného žalobcovi v 2/ rade; ďalej nahradiť žalobcovi v 1/ rade a 2/ rade trovy konania, každému po 11 733 Sk, k rukám právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zo dňa 4.6.2009 zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.6.2008, č. k. 26 Cb 141/2005-204 tak, že žalobu zamietol. Zároveň zaviazal žalobcov v 1/ a 2/ rade spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania v sume 679,84 Eur na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia podali žalobu na ochranu proti nekalej súťaži a proti neoprávnenému použitiu ochrannej známky, a to z dôvodu, že žalovaný porušuje práva žalobcu v 1/ rade, ktorý je majiteľom ochrannej známky slovného označenia „Dacia“, chránenej v Slovenskej republike na základe medzinárodnej registrácie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pod č. X.a X.. Žalovaný má registrované doménové meno www.dacia.sk, avšak ho používa bez právneho titulu. Podľa žalobcov žalovaný nepoctivo ťaží z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky „Dacia“ bez súhlasu majiteľa a teda koná v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, pričom jeho konanie je spôsobilé privodiť žalobcom ako súťažiteľom ujmu, preto ide o nekalosúťažné konanie. Žalovaný dôvodnosť žalobného návrhu spochybnil, pretože petit návrhu ide za hranice nekalosúťažnej, ako i známkovej ochrany. Odvolací súd po preskúmaní spisu dospel k záveru, že z vykonaných dôkazov nie je možné konštatovať, že žalovaný je so žalobcami v postavení súťažiteľov v hospodárskej súťaži. Ďalej sa podľa súdu nedá konštatovať, že žalovaný získal uvedené doménové meno, resp. jeho obnovenie, v rozpore s dobrými mravmi, keďže žalovaný doménu zaregistroval v čase, kedy bol legálnym dovozcom vozidiel značky D. a náhradných dielov, t. j. 1.10.2004. Registráciu síce obnovil až po skončení tejto činnosti (4.2.2005), avšak žalobcovia prejavili záujem o doménu až v septembri 2005, tzn. dosť veľký čas od obnovy domény. Odvolací súd mal teda za to, že ani konanie žalovaného pri obnove registrácie nemožno považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Žalovaný sa nedopustil nekalosúťažného konania, pretože neboli kumulatívne splnené znaky nekalosúťažného konania v zmysle ust. §44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Súď ďalej neskúmal, či boli naplnené znaky skutkových podstát nekalosúťažného konania podľa ust. § 45 až § 52 Obchodného zákonníka. Keďže žalovaný používanie doménového mena „Dacia“ zaregistroval predtým, ako žalobca v 1/ rade získal právo k ochrannej známke, odvolací súd vyslovil názor, že

žalovaný sa nedopustil ani zneužitia ochrannej známky podľa ust. § 24 a nasl. zák. č. 55/1997 Z. z. Žalobcovia v 1/ a 2/ rade podali proti rozsudku z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, včas dovolanie a navrhli napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že dovolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa a žalovaného zaviazne na náhradu trov prvostupňového, odvolacieho a dovolacieho konania alebo napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie. Vo svojom podaní sa žalobcovia zaoberali pojmami cybersquatting a hospodárska súťaž v širšom poňatí, pričom názor odvolacieho súdu, ktorý vychádza z úzkeho definovania konania v hospodárskej súťaži považujú za nesprávne právne posúdenie veci a z toho vyplývajúci nesprávny záver, že žalovaný nie je so žalobcami súťažiteľom v hospodárskej súťaži. Žalobcovia ďalej uviedli, že žalovaný síce v dobe prvotnej registrácie domény bol v dobrej viere, ale predĺžením registrácie a špekulatívnym ponúkaním domény za neprimeranú čiastku dobrú vieru stratil a zapríčinil protiprávny stav podobný, ako keď je držiteľ domény v zlej viere od začiatku. Preto jeho konanie možno kvalifikovať ako zabraňováciu súťaži v zmysle generálnej klauzuly nekalej súťaže. Žalobcovia mali tiež za to, že práva z ochranných známk ako práva absolútne majú prednosť pred relatívnymi právami držiteľa doménového mena. Ochrana práva k doméne nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu a teda registrácia doménového mena nie je voči tretím osobám chránená právne, ale iba fakticky. Zároveň sú si žalobcovia vedomí, že majiteľ ochrannej známky nie je automaticky aj majiteľom domény. Po splnení podmienok, ustanovených v právnych predpisoch na ochranu ochranných známk a obchodných označení, musí právo k doméne ustúpiť absolútnym právam majiteľov označení. V rámci dovolacieho konania vzal žalobca v 1/ a 2/ rade prostredníctvom právneho zástupcu listom zo dňa 19.11.2009 dovolanie v celom rozsahu späť. Späťvzatie dovolania zdôvodnil tým, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu dohody o urovnaní, v ktorej sa účastníci konania dohodli, že nebudú požadovať úhradu trov dovolacieho konania. Žalobcovia preto navrhli, aby súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. Zároveň žalobcovia požiadali v zmysle ust. § 11 ods. 3 a 4 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov o vrátenie zaplateného súdneho poplatku vo výške 656,37 Eur. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) preskúmal podanie a dospel k záveru, že sú splnené podmienky na zastavenie dovolacieho konania. Podľa ust. § 243b ods. 5 O.s.p. ustanovenia § 218 ods. 1, § 224 ods. 1, § 225 a 226 platia pre konanie na dovolacom súde obdobne. Ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Žalobca vzal počas dovolacieho konania svoje dovolanie späť celkom, preto dovolací súd v zmysle ust. § 243b ods. 5 O.s.p. dovolacie konanie zastavil. O náhrade trov konania dovolací súd rozhodol v zmysle ust. § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. a ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal.

## 5 Meritórne rozhodnutia - iné rozhodnutia

### 5.1 ROVER.sk

#### 5.1.1 prvý stupeň

**Súd:** Krajský súd v Bratislave

**Spisová značka:** 9Cbs 196/04

**Vydané dňa:** 9. marec 2006

**Sudca/senát:** v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Milana Moravu a z členov senátu: JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Savkovej

**Krátky popis:** uloženie povinnosti odstúpiť od zmluvy na základe odstraňovacieho nároku

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. The First Supreme Court Decision on Domain Names In: Hučko's Technology Law Blog, 2010, Dostupné online;

### R o z s u d o k

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Milana Moravu a z členov senátu: JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Savkovej, v právnej veci navrhovateľa: Bayerische Motoren Werke AG, 80788 München, Nemecká spolková republika, zast.: Mária Fajnorová, patentová zástupkyňa, Lietavská 9, 851 06 Bratislava, proti odporcovi: EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, na uloženie povinnosti vymazať doménu z registra domén druhej úrovne pod .sk,

### r o z h o d o l:

Súd ukladá odporcovi, aby v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia odstúpil od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom „rover“. Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi, na účet právneho zástupcu navrhovateľa, trovy konania vo výške 4.880,-Sk, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### O d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania doručenom súdu dňa 13. 12. 2004 navrhovateľ žiadal, aby súd uložil odporcovi povinnosť vykonať zrušenie registrácie domény rover.sk odstúpením od zmluvy o doméne uzavretou so spoločnosťou ENTRY-SAT, s. r. o., a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Odporca vo vyjadrení k žalobnému návrhu uviedol, že úlohou odporcu je predovšetkým vytváranie administratívnych a technických predpokladov na to, aby domény boli riadne registrované, aby boli v zmysle Pravidiel uzatvárané rámcové zmluvy, registrátorské zmluvy a zmluvy o doméne a aby užívatelia mohli tieto domény nerušene užívať. Odporca takýmto spôsobom spravuje niekoľko desiatok tisíc domén držiteľov na území Slovenskej republiky. Spájať postavenie odporcu, ktorý spravuje tento unikátny systém na celom území Slovenska,

s možným individuálnym previnením spoločnosti Entrysat, s. r. o. považujeme za neopodstatnené, neprimerané a ničím neodôvodnené.

Odporca postupuje v zmysle Pravidiel, ktoré zverejnil na internete a ktoré predmetnú problematiku riešia nasledovne:

V zmysle článku 11.4 Pravidiel totiž: Textový reťazec nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodného styku, alebo by hrubým spôsobom zasahovalo alebo mohlo zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a pod., pričom je vo výlučnej kompetencii SK-NIC-u rozhodnúť, či textový reťazec navrhnutý Užívateľom spĺňa stanovené podmienky, a či teda návrh Zmluvy o Doméne v lehote prijme alebo nie. Za tým účelom môže od Užívateľa požadovať predloženie akýchkoľvek dokladov obsahujúcich vyjadrenie a súhlasy tretích osôb s použitím predmetného označenia. Za neprípustné označenie Domény sa v každom prípade považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom a) ochrannej známky zapísanej Úradom Priemyselného Vlastníctva SR, b) medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, resp. c) všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho Držiteľa.

V zmysle článku 14.1 Pravidiel: Zmluvy uzavreté v súlade s týmito Pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a spory, ktoré z nich vzniknú rieši príslušný súd. Spory medzi zmluvnými stranami a tretími osobami v súvislosti s označením a využívaním Domény SK-NIC nerieši a za výber Domény Užívateľom a jej užívanie nezodpovedá tretím osobám.

V zmysle článku 10.2 Pravidiel: SK-NIC nepreberá žiadnu zodpovednosť z užívanie konkrétnej Domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známk, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva.

V zmysle článku 10.4 Pravidiel: Držiteľ Domény vyhlasuje, že bude dať o to, aby ním užívaná Doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov a v prípade porušenia sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám.

V zmysle článku 15.5.3 písm. v/ a vi/ možno zmluvu o doméne zrušiť: jednostranným odstúpením od Zmluvy o Doméne SK-NIC-om z nasledovných dôvodov: ... v/ Doména zasahuje do práv tretích osôb týkajúcich sa duševného vlastníctva na základe právoplatného rozhodnutia súdu v Slovenskej republike alebo na základe platného rozhodnutia administratívnej rady WIPO Arbitration and Mediation Center, založeného na báze pravidiel Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (viď článok 11.4), vi/ označenie Domény nezodpovedá požiadavkám Článku 11 týchto Pravidiel,

Zo znenia vyššie citovaných článkov Pravidiel vyplýva, že odporca za výber doménového mena Užívateľom (v danom prípade spoločnosti Entrysat, s. r. o.) nezodpovedá, a preto práv tretích osôb ani nemôže porušovať. Odporca má iba právo, nie povinnosť zmluvu o doméne neuzavrieť alebo od nej odstúpiť.

Odporca má za to, že odporca nie je osobou, ktorá porušuje práva navrhovateľ z ochrannej známky, ale navrhovateľ by mal sústrediť pozornosť na konanie

spoločnosti Entrysat, s. r. o. a právne kroky by mal podniknúť voči nej a nie voči odporcovi, keďže zodpovednosť za to, aby doména neporušovala priamo alebo nepriamo práva tretích subjektov je výlučne na užívateľovi domény a ten v prípade porušenia práva tretích subjektov aj výlučne sám zodpovedá za spôsobenú škodu tretím osobám (čl. 10.4 Pravidiel). Zodpovednosť odporcu za užívanie konkrétnej Domény a predovšetkým za užívanie v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známk, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva je v zmysle čl. 10.2 Pravidiel vylúčená.

Z uvedeného dôvodu navrhuje, aby súd návrh v plnom rozsahu zamietol.

Podanie návrhu navrhovateľ odôvodnil skutočnosťou, že odporca dňa 23. 03. 2004 akceptoval registráciu domény rover.sk v prospech spoločnosti Entrysat, s. r. o. Uvedeným konaním odporca porušil bod 11.4 Pravidiel, keďže na označenie domény spoločnosť Entrysat, s. r. o. použila slovo, ktoré je výlučným, a teda dominantným prvkom platnej ochrannej známky zapísanej v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR v mene navrhovateľa a je tiež predmetom komunitárnych ochranných známk, ktorých majiteľom je navrhovateľ. Navrhovateľ na registráciu domény rover.sk v prospech spoločnosti Entrysat, s. r. o. v žiadnom prípade nedal súhlas. Odporca mal v takomto prípade v súlade s pravidlami využiť svoje právo neprijíť návrh zmluvy o doméne, keďže textový reťazec bol v rozpore s bodom 11.4 Pravidiel.

Dňa 07. 07. 2004 sa navrhovateľ prostredníctvom svojho patentového zástupcu obrátil listom na odporcu a vyzval ho, aby mu oznámil na základe akých podkladov a dokladov uznal ako držiteľa domény rover.sk spoločnosti Entrysat, s. r. o., keďže majiteľ ochranných známk. Rover nedal na použitie svojich ochranných známk zaregistrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR súhlas. Odporca na list navrhovateľa žiadnym spôsobom nereagoval. Dňa 06. 10. 2004 sa navrhovateľ opätovne obrátil na odporcu a vyzval ho na zrušenie domény rover.sk. Odporca reagoval listom zo dňa 14. 10. 2004, pričom navrhovateľovi oznámil, že takto môže urobiť len na základe súdneho rozhodnutia.

Zaregistrovaním domény rover.sk v prospech spoločnosti Entrysat, s. r. o., ktoré odporca akceptoval v rozpore s Pravidlami došlo k hrubému zásahu do práv navrhovateľa ako majiteľa ochranných známk Rover. Navrhovateľovi konaním odporcu vznikla materiálna aj nemateriálna ujma, pričom tento protiprávny stav, napriek snahe navrhovateľa o nápravu stále pretrváva. Navrhovateľ sa preto týmto návrhom domáha, aby súd nariadil odporcovi zrušiť doménu rover.sk zaregistrovanú v prospech spoločnosti Entrysat, s. r. o., a tým odstrániť protiprávny stav.

Podaním na súd zo dňa 15. 02. 2006 navrhovateľ upravil petit žaloby tak, že navrhuje, aby súd uložil odporcovi povinnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom „rover“ (od zmluvy o doméne rover.sk). Druhopic podania doručil navrhovateľ odporcovi.

Súd v zmysle § 95 OSP túto zmenu návrhu zo dňa 13. 12. 2004 pripustil.

Podľa § 120 ods. 1 OSP účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhované. Súd rozhoduje, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre

rozhodnutie vo veci.

V rámci vykonaného dokazovania boli súdu predložené nasledovné dôkazy: výpis navrhovateľa z obchodného registra; výpis z národnej ochrannej známky ROVER, reg. č. 150029; výpis z národnej ochrannej známky ROVER, reg. č. 181629; výpis z komunitárnej ochrannej známky ROVER, reg. č. 002311710; výpis z komunitárnej ochrannej známky ROVER, reg. č. 000143693; kópie internetových stránok odporcu; pravidlá pridelovania menného priestoru v internetovej doméne .sk; list patentového zástupcu navrhovateľa zo dňa 07. 07. 2004 adresovaný odporcovi; list patentového zástupcu navrhovateľa zo dňa 06. 10. 2004 adresovaný odporcovi; odpoveď odporcu zo dňa 14. 10. 2004; Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK; Rámcová zmluva; Registrátorská zmluva; Zmluva o Doméne; výpis z databázy Poskytovateľa služieb registrácie domén týkajúci sa súčasného stavu domény „rover.sk“; výpis z obchodného registra na internete spoločnosti INTERAL TEAM, s. r. o.; Údaje zobrazujúce sa pod doménou „rover.sk“; list spoločnosti Entrysat, s. r. o.; Mailová odpoveď konateľa spoločnosti Entrysat, s. r. o.

Súd z predložených písomných dokladov a z prednesov účastníkov na pojednávaní zistil, že predmetom sporu je určenie povinnosti odstúpenia od zmluvy o doméne, pričom ako odporca je uvedený len Euroweb, teda subjekt, ktorý poskytuje právo na užívanie menného priestoru pod určitou doménou SK a je oprávnený neprijívať návrh na registráciu domény resp. je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doméne.

Podľa § 80 písm. c/ OSP návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Určovací návrh má poskytnúť preventívnu ochranu pred porušením práva alebo právneho vzťahu. Pri uplatnení takéhoto návrhu navrhovateľa zaražuje dôkazné bremeno, spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení práva alebo právneho vzťahu má v čase rozhodovania súdu naliehavý právny záujem.

Na základe vykonaného dokazovania má súd za osvedčené, že navrhovateľ je nemecká obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou a predajom osobných automobilov. Navrhovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách dbá o ochranu svojho duševného vlastníctva, pričom na registráciu patentov, ochranných známk a dizajnov vynakladá veľké množstvo finančných prostriedkov. Aktívny prístup navrhovateľa v oblasti ochrany svojho duševného vlastníctve je zrejмый aj zo skutočnosti, že navrhovateľ je majiteľom veľkého počtu patentov a ochranných známk platných v rôznych krajinách sveta. V Slovenskej republike vlastní navrhovateľ okrem iného aj národné ochranné známky ROVER č. 150 029, č. 181 629 a komunitárne ochranné známky ROVER č. 002311710 a 000143693.

Odporca je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti medzinárodnej siete Internet. Medzinárodnou organizáciou pre pridelovanie doménových mien a adries ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) bol odporca poverený správou internetovej domény najvyššej úrovne .SK (top level domains - TLD), ktorá je vyhradená pre slovenský internet a je zároveň poskytovateľom služieb registrácie domén druhej úrovne pod doménou .sk. Čin-

nosť registrácie domén vykonáva odporca pod označením SK-nic.

Fungovanie systému registrácie domén je založené na určitých pravidlách vytvorených samotným odporcom spoločnosťou EuroWeb Slovakia, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke [www.sk-nic.sk](http://www.sk-nic.sk) <<http://www.sk-nic.sk>> pod názvom Pravidlá prideľovania menného priestoru v internetovej doméne .sk.

Oboznámením sa s vyššie uvedenými Pravidlami súd zistil, že tieto definujú užívateľa (fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť držiteľom domény, ale nie je oprávnená vykonávať registráciu domén a na toto splnomocnila registrátora), registrátora (fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť držiteľom domény a zároveň môže vykonávať registráciu domén vo svojom mene alebo v mene držiteľov, ktorí registrátora v zmluve s odporcom (v Pravidlách definovaná ako rámcová zmluva) určili ako svojho oprávneného registrátora).

Priebeh registrácie domény v systéme, ktorý spravuje odporca je nasledovný: Delegovaný registrátor prostredníctvom sprístupneného webového rozhrania (na internetovej stránke [www.sk-nic.sk](http://www.sk-nic.sk) <<http://www.sk-nic.sk>>) vyplní žiadosť o registráciu domény, v ktorej uvedie názov domény, budúceho užívateľa domény a adresy menných serverov (domain name servers DNS), ktoré umožnia funkčnosť domény. Odoslaním elektronickej žiadosti a uhradením administratívneho poplatku za prístup k záznamu domény sa doména stáva zaregistrovanou a platnou jeden rok.

Článok 11 Pravidiel stanovuje, aké označenie môže, resp. nesmie tvoriť doménu. V zmysle bodu 11.4 textový reťazec nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodného styku, alebo by hrubým spôsobom zasahovalo alebo mohlo zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a pod., pričom je vo výlučnej kompetencii SK-NIC-u (rozumej odporcu) rozhodnúť, či textový reťazec navrhnutý užívateľom spĺňa stanovené podmienky, a či teda návrh Zmluvy o Doméne v lehote prijme alebo nie. Za tým účelom môže od Užívateľa požadovať predloženie akýchkoľvek dokladov obsahujúcich vyjadrenie a súhlasy tretích osôb s použitím predmetného označenia. Za neprípustné označenie domény sa v každom prípade považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom: a) ochrannej známky zapísanej Úradom Priemyselného Vlastníctva SR, b) medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, resp. c) všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho Držiteľa.

Je nesporné, že odporca dňa 23. 03. 2004 akceptoval registráciu domény rover.sk v prospech spoločnosti Entrysat, s. r. o.

Ustanovenie § 24 zák. č. 55/1997 Zb. v znení neskorších predpisov o ochranných známkach poskytuje majiteľovi ochrannej známky výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 zákona č. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochranných známkach „bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra,



ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame“.

V ustanovení § 28 citovaného zákona je stanovené, že „majiteľ ochrannej známky je povinný používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch alebo na obchodných dokladoch, propagačných, inzertných a reklamných materiáloch len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiace sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky treťou osobou na základe zmluvy sa posudzuje ako používanie známky jej majiteľom“.

Z vyššie uvedených ustanovení zákona vyplýva výlučné právo, ale aj povinnosť používať ochrannú známku všetkými dostupnými spôsobmi - t. j. priamym umiestňovaním na tovaroch alebo nepriamo, napr. v komunikačných médiách, medzi ktoré patrí aj celosvetová počítačová sieť - Internet.

Výlučné právo a povinnosť používania ochrannej známky jej majiteľom, ktoré sú zahrnuté v právnych predpisoch prakticky všetkých vyspelých krajín sveta bolo dôvodom, že medzinárodná organizácia ICCAN na podporu a zabezpečenie Internetového doménového systému zapracovala výlučné práva majiteľa ochrannej známky do Pravidiel poskytovania menného priestoru domén vylúčením z registrácie takých domén, ktorých menný reťazec bude zhodný s ochrannou známkou iného subjektu. Odporca vychádzajúc z pravidiel organizácie ICCAN vo svojich Pravidlách tiež vylúčil z registrácie domény zhodné s ochrannými známkami pre osoby odlišné od ich majiteľov, čo je obsiahnuté v čl. 1.4 Pravidiel.

Z dokazovania vyplýva, že zaregistrovanie domény odporcom je v rozpore s Pravidlami poskytovania menného priestoru, konkrétne v rozpore s čl. 11.4, následkom čoho práva a povinnosti z tejto zmluvy - poškodzujú oprávnené záujmy navrhovateľa plynúce mu z vlastníctva ochranných znáмок ROVER, pričom najstaršia z nich je v SR platná od roku 1950; - obmedzujú jeho povinnosť používať ochrannú známku stanovenú v ustanovení § 28 ods. 1 zákona o ochranných známkach; - zasahujú do jeho výlučného práva používať ochrannú známku ROVER stanoveného v § 24 a 25 zákona o ochranných známkach.

Podmienky menovanej zmluvy teda zasahujú do práva majiteľa ochrannej známky poskytnutého všeobecne záväzným právnym predpisom - zákonom o ochranných známkach.

Súd má za to, že odporca vytvoril priestor na porušovanie práv navrhovateľa zo strany spoločnosti Entrysat alebo iného subjektu, ako držiteľa domény.

Súd na základe obsahu predložených dokladov v spise a prednesov zástupcu účastníkov na pojednávaní dospel k záveru, že navrhovateľ s odkazom na ust.

§ 80 písmeno c/ OSP preukázal pri určení povinnosti odstúpenia od zmluvy o doméne rover.sk jeho naliehavý právny záujem. Navrhovateľ návrhom vo veci samej sleduje jeho nerušené užívanie ochrannej známky, ktorú má toho času zaregistrovanú ako aj zamedzenie výmazu jeho zaregistrovanej známky, ktoré dôvody sú jednoznačne takými, ktoré spĺňajú náležitosť stanovenú v ustanovení § 80 písm. c/ OSP.

Súd má za to, že je splnený zákonný predpoklad pre rozhodnutie podľa § 80 OSP, a preto žalobe, ako dôvodne podanej v celom rozsahu vyhovel.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 OSP. V spore úspešnému navrhovateľovi priznal súd právo na náhradu trov konania. V danom prípade tieto náklady predstavujú 3.000,-Sk na náhradu súdneho poplatku a 1.880,-Sk na náhradu nákladov za úradné overenie prekladov k návrhu zo dňa 13. 12. 2004.

### 5.1.2 druhý stupeň

**Súd:** Najvyšší súd SR

**Spisová značka:** 3 Obo 197/06

**Vydané dňa:** 12. júla 2007

**Sudca/senát:** v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej

**Krátky popis:** neúspešná žaloba iba voči doménovej autorite domáhajúca sa odstúpenia od zmluvy o doméne odstránenie protiprávneho stavu formou odstúpenia od zmluvy

**Súvisiaca literatúra:** HUSOVEC, M. The First Supreme Court Decision on Domain Names In: Huťko's Technology Law Blog, 2010, Dostupné online;

## R o z s u d o k

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu BMW, MN s r zastúpeného Ing. MF, L č. í, B proti žalovanému S N, a.s., B 6, B, o uloženie povinnosti, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. marca 2006 č. k. 9 Cbs 196/04-176, takto

## r o z h o d o l:

Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa mení tak, že žalobu zamieta.  
Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému 10 000 Sk náhrady trov konania.

## O d ô v o d n e n i e:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom rover a zaplatiť žalobcovi 4880 Sk náhrady trov konania. V odôvodnené rozhodnutia uviedol, že žalobca je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom osobných automobilov a je majiteľom

veľkého počtu patentov a ochranných známk platných v rôznych krajinách sveta. V Slovenskej republike vlastní ochranné známky R č. 150 029 a č. 181 629 a kombinované ochranné známky R č. 002311710 a 000143693. Žalovaný je obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti medzinárodnej siete Internet. Pri poskytovaní uvedených služieb vrátane registrácie domény je viazaný Pravidlami pridelovania menného priestoru v internetovej doméne sk. Podľa článku 11.4 týchto Pravidiel doména okrem iného nemôže byť označená slovom, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Žalovaný 23. marca 2004 akceptoval registráciu domény r . . . .sk v prospech spoločnosti E, s.r.o., a keďže žalobca s registráciou domény s chráneným názvom rover nesúhlasil, súd prvého stupňa skonštatoval porušenie práva majiteľa ochrannej známky podľa § 25 zákona č. 55/1997 Z.z., ktorý je tiež premietnutý do čl. 11.4 Pravidiel, nakoľko žalovaný svojim konaním vytvoril priestor na porušovanie práv žalobcu spoločnosťou E. s.r.o, ako držiteľa domény. Žalobe o ochranu ochrannej známky r vyhovelo poukazom na ustanovenie § 80 písm. c/ O.s.p., ktorý upravuje určovacie žaloby.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný. Navrhol napadnuté rozhodnutie zmeniť. V odôvodnení odvolania poukázal na svoje výnimočné postavenie správcu internetovej domény najvyššej úrovne .sk. Jeho úlohou je predovšetkým vytváranie administratívnych a technických predpokladov na to, aby domény boli riadne registrované, aby boli v zmysle Pravidiel uzatvárané rámcové zmluvy, registrátorské zmluvy a zmluvy o doméne a aby užívatelia mohli tieto domény nerušene užívať. Podľa článku 10.2 žalovaný za výber doménového mena užívateľom nezodpovedá, a preto ani nemôže porušovať práva tretích osôb. V zmysle Pravidiel má právo, nie však povinnosť zmluvu o doméne uzavrieť, alebo od nej odstúpiť (článok 15.5.3 písm. v/ a písm. vi). Znenie článku 11.4 Pravidiel má podľa žalovaného najmä preventívnu úlohu, pretože predovšetkým upozorňuje budúceho držiteľa domény, že výber domény sa pod hrozbou sankcií nesmie dostať do rozporu s právami tretích osôb. Podľa žalovaného nemôže vykonávať arbitra medzi držiteľom domény a osobou, ktorá sa cíti na svojich právach užívaním konkrétnej domény dotknutá. Zmluvným partnerom žalovaného je držiteľ domény a registrátor, ktorí mu za služby platia. Preto považuje za logické, keď o porušení práva rozhodne nezávislý orgán. V predmetnom spore o ochrane práv z ochrannej známky žalovaný nie je osobou, ktorá porušuje práva vyplývajúce z ochrannej známky, nie je osobou, ktorá neoprávnene používa alebo zneužíva pre vlastné účely cudziu ochrannú známku, nie je osobou, ktorá by paratizovala na dobrej povesti vlastníka ochrannej známky.

Žalobca vo vyjadrení uviedol, že žalovaný poskytuje služby – činnosti, ktoré si stanovil v Pravidlách poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK a ako komerčný subjekt uzatvára zmluvy, medzi ktoré patrí aj zmluva o doméne. Jednou z podmienok registrácie domén stanovenej v čl. 11.4 Pravidiel je aj neprípustnosť zhodnosti textového reťazca domény s ochrannou známkou. Podľa žalobcu, ak dôjde k porušeniu čl. 11.4 Pravidiel, odstúpenie od zmluvy je automatickým dôsledkom takéhoto označenia domény, ktoré nespĺňa stanovené požiadavky. Použitie slova, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky za-

písanej ÚPV SR, resp. medzinárodnej ochrannej známky, platnej aj v SR, sa v každom prípade považuje za neprípustné označenie domény, teda bez možnosti, aby žalovaný posudzoval prípustnosť registrácie takéhoto označenia. Žalobca zastáva názor, že žalovaný, ako komerčný subjekt, ktorého cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho zisku z registrácie domén, úmyselne prehlíada nedodržiavanie Pravidiel a vzniknuté kolízne situácie nerieši. Dohody obsiahnuté v zmluve o doméne, týkajúce sa zodpovednosti za riadene užívanie domény a náhrady škody, podľa žalobcu upravujú vzťah žalovaného a držiteľa domény a nesmerujú voči tretím osobám. Žalobca neberie žalovaného na zodpovednosť za výber a užívanie domény, ale za uzatvorenie zmluvy o doméne v rozpore so zmluvnými podmienkami, čím spôsobil zásah do práv majiteľa ochrannej známky R, preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť v celom rozsahu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd ovolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) po nariadení pojednávania prejedna vec v napadnutom rozsahu a z uvedených dôvodov podľa § 212 ods. 1 O.s.p. dospel k záveru, že odvolanie je opodstatnené.

V sporovom konaní žalobca zásadne určuje účastníkov konania v návrhu na začatie konania. Jeho úspešnosť v konaní súvisí s vecnou pasívnou legitímáciou ním označeného žalovaného. Vecná legitímácia vyplýva z hmotného práva, podľa ktorého je označená osoba subjektom povinností, ktorá je predmetom konania.

Vznik záväzkov upravuje § 489 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone. Zmluva ako právny dôvod vzniku záväzkového vzťahu predstavuje právne vyjadrenie subjektov, ktoré ju uzatvárajú. Pre postavenie zmluvných strán je charakteristické, že zmluvné strany majú, až na výnimky, ako práva, tak aj povinnosti. Pritom práva a povinnosti sú vzájomné. Subjektom práva alebo povinnosti zo zmluvného vzťahu môže byť len zmluvná strana.

Podľa § 24 dos. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá ma v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením, alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukováaná, zverejnenie údajov, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do registra

(§ 25 ods.1, ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z.).

Podľa § 26 zákona č. 55/1997 Z.z. majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby bolo rozhodnuté najmä o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva (§ 80 písm. b/ O.s.p.).

V prejednávanej veci žalobca podal žalobu o uloženie povinnosti žalovanému odstúpiť od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom rover. Žalobca vyvodzuje povinnosť žalovaného zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi žalovaným a spoločnosťou E, s.r.o. Keďže žalobca nie je zmluvnou stranou tohto záväzkového vzťahu, nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o splnenie povinnosti vyplývajúcej z uvedenej zmluvy.

Uloženie povinnosti žalobca súčasne oprel o známkové právo vyplývajúce z ochrannej známky R, ktorej je majiteľom a toto jeho právo je chránené aj na území Slovenskej republiky. Podľa Pravidiel poskytovania menného zoznamu v internetovej doméne SK, úlohou žalovaného bolo najmä zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv a spravovať doménu. Držiteľom domény pozostávajúcej z textového reťazca r . . . bola spoločnosť E, s.r.o., a preto vzhľadom na znenie ustanovenia § 24 zákona č. 55/1997 Z.z. len táto spoločnosť mohla porušiť právo žalobcu vyplývajúce z ochrannej známky. V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona č. 55/1997 žalobca mohol svoje právo brániť zdržovacou alebo odstraňovacou žalobou voči pasívne legitimovanému subjektu, ktorým bola v danom prípade spoločnosť E, s.r.o.

Keďže súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav potrebný pre rozhodnutie vo veci, ale vec neprávne právne posúdil, Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že žalobu zamietol.

Úspešnému žalovanému vzniklo právo na náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za odvolanie vo výške 10 000 Sk, ktorých náhradu mu Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 dos. 1 v spojení s § 151 ods. 2 O.s.p. priznal.

## 5.2 TICKETPORTAL.sk

### 5.2.1 prvý stupeň

**Súd:** Okresný súd Bratislava I.

**Spisová značka:** 32CbPv/5/06

**Vydané dňa:** N/A

**Sudca/senát:** N/A

**Krátky popis:** povinnosť ukončiť poskytovanie služby DNS záznamu - povinnosť zdržať sa používania domény - ochranná známka - obchodné meno - nekalá súťaž

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

Rozhodnutie v tomto vydaní nie je k dispozícií.

### 5.2.2 druhý stupeň

**Súd:** Krajský súd Bratislava

**Spisová značka:** 1Cob 251/2009, 1Cob 252/2009

**Vydané dňa:** 24. júna 2010

**Sudca/senát:** N/A

**Krátky popis:** ochranná známka - obchodné meno - nekalá súťaž - súťažný vzťah - ochranná známka registrovaná neskôr ako doména

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

Rozhodnutie v tomto vydaní nie je k dispozícií.

### 5.2.3 mimoriadny opravný prostriedok

**Súd:** Najvyšší súd SR

**Spisová značka:** 3 Obdo 54/2010

**Vydané dňa:** 22. decembra 2011

**Sudca/senát:** Mgr. Ľubomíra Kúdelová, predsedníčka senátu

**Krátky popis:** ochranná známka registrovaná neskôr ako doména - nariadenie o ochrannej známke spoločenstva (CTM) - nekalá súťaž - súťažný vzťah

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

## U z n e s e n i e

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ T. s., spol. s r. o., M. č. – Dejvice, Česká republika, IČO: žalobcu x, Praha 6 x, 2/ T., a. s., K. č. x, Praha 1, Česká republika, IČO: x, obaja zastúpení JUDr. J. Š., advokátkou, M. č. x, Praha, Česká republika, proti žalovanému 1/ D., a. s., M. č. x, B., IČO: x, zastúpený advokátom D. S., s. r. o., M. č. x, Č., IČO: x, zast. advokátom JUDr. B. M., č. žalovanému – č. IČO: G. x, B. a 2/ S. N., a. s., B. x, B., x, o zdržanie sa užívania doménového mena, o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. júna 2010 č. k. 1Cob 251/2009-318, 1Cob 252/2009, jednomyseľne takto

## r o z h o d o l:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a ďalšie konanie.

## O d ô v o d n e n i e:

Okresný súd Bratislava I rozsudkom č. k. 32CbPv/5/06-242 uložil žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa užívania a akejkolvek dispozície s doménou druhého stupňa „t.“ registrovanou pod doménou najvyššieho stupňa „sk“ na základe zmluvy o doméne medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ a zároveň uložil žalovanému uzatvorenej 2/ povinnosť ukončiť poskytovanie služieb žalovanému 1/ na

základe zmluvy o doméne „ticketportal.sk“ uzatvorenej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/. Vo zvyšku žalobu zamietol a o trovách konania rozhodol samostatným uznesením .

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že žalobcovia žiadali proti žalovanému 1/ uložiť povinnosť ukončenia užívania doménového mena ticketportal registrovaného na základe zmluvy o doméne so spoločnosťou žalovaného 2/ a odstránenie závadného stavu formou prevodu registrácie doménového mena na žalobcu 2/ a zaplatacia trov konania. Na odôvodnenie žaloby žalobca 1/ uviedol, že je vlastníkom ochrannej známky spoločenstva „Ticketportal“ registrovanej na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu / ďalej len „UHVT“ / pod č. x, a to pre vyšpecifikované triedy podľa Nicejského triedenia / trieda 09, 16, 35, 41, 42 /. Žalovaný je držiteľom a užívateľom internetovej domény druhej úrovne „www.ticketportal.sk na základe zmluvy o doméne uzatvorenej so spoločnosťou S. - N., a. s., B., ako poskytovateľom služieb registrátorovi, užívateľovi a držiteľovi domény. Uvedená doména je totožná s ochrannou známkou spoločenstva, ktorú má žalobca 1/ zaregistrovanú na UHVT. Podľa čl. 9 ods. 1, 2 nariadenia Rady európskeho spoločenstva č. 40/94, ktorá je priamo aplikovateľná na území všetkých členských štátov Európskej únie, teda aj na území Slovenskej republiky. Z ochrannej známky má jej majiteľ k nej výlučné právo, preto je oprávnený zakázať všetkým tretím osobám užívať v obchodnom styku označenie totožné alebo obdobné s registrovanou ochrannou známkou spoločenstva bez jeho súhlasu. V tejto súvislosti uviedol, že žalovaný spornú doménu fakticky neužíva, lebo je dlhodobo v systémovej údržbe, ale udelil podlicenciu na prevádzkovanie a ďalšie šírenie rezervačného a predajného systému pre predaj vstupeniek spoločnosti I., s. r. o., ktorá je členom medzinárodnej skupiny Ticketportal, ktorý je priamym konkurentom žalobcu 1/. Žalovaný držaním uvedenej domény bráni registrácii domény zhodnej so znením ochrannej známky spoločenstva „Ticketportal“, čím sa dopúšťa nekalosúťažného konania, aj voči žalobcovi 2/ tým, že v uvedenom doménovom mene je začlenená obchodná spoločnosť žalobcu 2/, ktorý distribuuje vstupenky a sprostredkúva predaj vstupeniek na rôzne kultúrne, hudobné a športové akcie nielen na českom trhu, ale aj na slovenskom, maďarskom a poľskom trhu. Užívatelia internetu sa teda pri snahe o nadviazanie kontaktu zadaním URL odvodeným od označenia spoločnosti žalobcu 2/, dostanú na webovú stránku žalovaného, čím môže dôjsť k nebezpečenstvu zámieny, prípadne klamlivej predstavy o spojení so spoločnosťou žalovaného. Žalobca podaním z 10. mája 2007 podal návrh na prístupenie žalovaného 2/ do konania a v tejto súvislosti upravil i petiť žaloby. Súd návrhu na pripustenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného pripustil / l. č. 110 /. Žalovaný 1/ vo vyjadrení uviedol, že so žalobou nesúhlasí, pretože žalobca 1/ nepreukázal neoprávnené zásahy do práv k ochrannej známke. Uviedol, že ust. písm. a/ zakazuje používať také označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou spoločenstva, v spojitosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka spoločenstva zapísaná. Žalovaný 1/ však doménu www.ticketportal.sk nepoužíva v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka „Ticketportal“ zapísaná, dokonca žalovaný 1/ doménu vôbec nepoužíva a nie je na nej zriadená žiadna web stránka. Známkové právo nechráni ochrannú známku

absolútne, ale len v spojitosti s určitými, presne definovanými a zapísanými tovarmi a službami, teda skutková podstata pod písm. a/ neprichádza do úvahy a ani ustanovenie písm. b/ sa na tento prípad nevzťahuje. K ustanoveniu c/ uviedol, že ochranná známka „Ticketportal“ nie je natoľko známou a slávnou, aby to odôvodňovalo vyšší štandard ochrany. Ďalej uviedol, aby sa majiteľ ochrannej známky mohol domáhať nárokov voči držiteľovi doménového mena, je nutné aby bolo používané v hospodárskej súťaži podnikateľom, a zároveň aby bolo používané v spojitosti s určitými konkrétnymi tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Taktiež pokiaľ nebude doménové meno používané podnikateľom v rámci hospodárskej súťaže, nebude možné, aby sa jeho držiteľ dostal do konfliktu s právnym predpisom o ochranných známkach. Žalobca sa nemôže domáhať ochrany len proti registrácii doménového mena, pod ktorým nie je prevádzkovaná žiadna stránka, ani proti doménovému menu, ktoré si zaregistroval subjekt, ktorý sa nezaobera výrobou alebo predajom tovarov alebo poskytovaním služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ďalej uviedol, že predmetnú doménu zaregistroval ešte pred tým, ako žalobca 1/ podal prihlášku na zápis ochrannej známky, teda v čase jeho registrácie ešte žalobca 1/ ochrannú známku „Ticketportal“ nevlastnil. Žalobca 1/ teda nepreukázal nekalosúťažné konanie žalovaného 1/ podľa § 44 Obch. zák. Taktiež nebolo preukázané, že medzi žalobcom 2/ a žalovaným 1/ je súťažný vzťah, ako podmienka na hodnotenie určitého konania ako konania nekalosúťažného, nakoľko každý so subjektov podniká v inom predmete činnosti a navzájom nie sú konkurentmi. Žalovaný 2/ k žalobe uviedol, že jeho úlohou je vytváranie administratívnych a technických predpokladov na to, aby domény boli riadne zaregistrované, aby boli v zmysle Pravidiel uzatvárané rámcové zmluvy, registrátorské zmluvy a zmluvy o doméne, a aby užívatelia mohli tieto domény nerušene užívať. Uviedol, že registrácia domén prebieha automaticky podľa čl. 5 ods. 5.2 Pravidiel. Zmluvným partnerom žalovaného 2/ je držiteľ domény a registrátor, ktorý za službu platí. Súd prvého stupňa preskúmal nárok, vykonal dokazovanie prednesmi zástupcov účastníkov a listinnými dôkazmi a zistil, že žalobcovi sú vo vzťahu k žalovanému 1/ súťažiteľmi v hospodárskej súťaži. Mal za preukázané, že žalobca 1/ je vlastníkom ochrannej známky spoločenstva „Ticketportal“ registrovanej a zapísanej k 31. októbru 2005 na Úrade pre harmonizáciu vnútorného ďalej len „ÚPVHT“ pod č. trhu / / x, ktorý vedie konanie o ochranných známkach Európskeho spoločenstva / ďalej „ES“ /, na ktoré sa vzťahuje jednotná právna úprava, zabezpečujúca ochranu v rámci celej Európskej únie a že žalobca 2/ distribuuje vstupenky a sprostredkúva predaj vstupeniek na rôzne kultúrne a športové akcie nielen na českom trhu, ale aj na slovenskom, poľskom či maďarskom trhu. V konaní tiež nebolo sporné, že žalovaný 2/ je držiteľom a užívateľom internetovej domény druhej úrovne www.ticketportal.sk, a to na základe zmluvy o doméne uzavretej so spoločnosťou S.-N., a. s., B., ako poskytovateľom služieb registrátorovi, užívateľovi a držiteľovi domény. Túto skutočnosť mal súd za preukázanú z potvrdenia o registrácii domény „ticketportal.sk“ zo dňa 28. augusta 2007 s tým, že uvedená doména bola prvýkrát zaregistrovaná v systéme S. – N. dňa 8. júla 2003. Doména druhej úrovne je totožná s ochrannou známkou ES, www.ticketportal.sk ktorú má žalobca 1/ zaregistrovanú na ÚPHVT. Podľa čl.



9 ods. 1,2 nariadenia Rady európskeho spoločenstva č. 40/94, ktoré je priamo aplikovateľné aj na území Slovenskej republiky, vzniká majiteľovi ochrannej známky spoločenstva výlučné právo k ochrannej známke, a preto je oprávnený zakázať všetkým tretím osobám užívať v obchodnom styku označenie totožné alebo obdobné s registrovanou známkou spoločenstva bez jeho súhlasu, pokiaľ je schopné vyvolať na verejnosti nebezpečenstvo zámeny alebo nebezpečenstvo asociácií medzi týmto označením a ochrannou známkou. Bolo preukázané, že žalovaný 1/, ktorý to ani nepopieral, ako užívateľ domény www.ticketportal.sk, túto doménu ani neužíva a neprevádzkuje. Pri posudzovaní či došlo ku kolízii medzi doménovým menom a ochrannou známkou sa súd zaoberal otázkou, kto má tzv. lepšie právo na používanie doménového mena, teda či je užívateľ doménového mena povinný zdržať sa zasahovania do práv majiteľa ochrannej známky a zdržať sa ďalšieho používania doménového mena, alebo či používaním doménového mena nevznikli dostatočne silné práva pre jeho používateľa, ktoré by naopak zakladali povinnosť majiteľa ochrannej známky strpieť používanie doménového mena. Kto je majiteľom ochrannej známky upravuje zákon o ochranných známkach, ktorý tiež upravuje práva dotknutých osôb v súvislosti so zverejnením prihlášky. V konaní nebolo preukázané, že žalovaný 1/ podal námietky voči označeniu ochrannej známky žalobcu 1/. Žalobca 1/ ako majiteľ ochrannej známky sa mohol domáhať nárokov voči držiteľovi doménového mena podľa zákona o ochranných známkach, pričom ide o absolútnu povahu práva majiteľa ochrannej známky upravenú v § 24 a nasl. zákona o ochranných známkach. Súd sa zaoberal i námietkou staršej priority doménového mena oproti ochrannej známke a vec posudzoval komplexne s ohľadom na skutočnosť, že v slovenskej právnej úprave, podobne ako v právnych úpravách členských štátov EÚ neexistuje právny predpis, ktorý by sa priamo vzťahoval na úpravu v právnych vzťahov súvisiacich s používaním doménových mien, preto súd aplikoval všeobecné inštitúty slovenského právneho poriadku, konkrétne právnú úpravu na ochranu proti nekalej súťaži podľa § 44 ods.1 Obch. zák. Súd mal za preukázané, že žalovaný 1/ vo vzťahu k žalobcovi 1/ zasahoval do jeho práv k ochrannej známke a do práv týkajúcich sa ochrany jeho obchodného mena / § 12 Obch. zák. / ako i do práv žalobcu 2/ týkajúcich sa jeho obchodného mena, čím sa mohli domáhať relatívnej ochrany proti nekalej súťaži. vykonaného dokazovania bolo preukázané, že zaregistrované doménové Z meno žalovaného 1/ je zhodné s ochrannou známkou žalobcu 1/, pričom žalovaný 1/, ako sám potvrdil, nemá žiadne oprávnené záujmy k doménovému menu a nepoužíva ho už niekoľko rokov, čím bráni registrácii domény zhodnej so znením ochrannej známky ES „Ticketportal“, teda ju blokuje. Sám žalovaný 1/ uviedol, že žalobcovia 1/ a 2/ si doménu môžu od neho odkúpiť, na základe čoho súd usúdil, že doménové meno nebolo žalovaným 1/ zaregistrované v dobrej viere aj s ohľadom na skutočnosť, že v priestore siete internet môže byť doménové meno na základe svojej adresnej funkcie udelené len jedenkrát, čím žalovaný 1/ odňal žalobcom možnosť prezentovať svoje podnikanie pod doménou, o ktorej verejnosť predpokladá, že bude označená ta, ako má názov obchodného mena.

Takéto konanie žalovaného 1/ súd považoval za nekalosúťažné jednak vo vzťahu k žalobcovi 1/, ako i žalobcovi 2/ tým, že v doménovom mene je začle-

nená obchodná spoločnosť žalobcu 2/. Súd mal za preukázané, že boli splnené predpoklady generálnej klauzule § 44 Obch. zák., pretože je nesporné, že ide o konanie v hospodárskej súťaži, nakoľko žalobcovi 1/ a 2/ a žalovaný 2/ sú vzájomnými konkurentmi a konanie žalovaného 1/ je v rozpore s dobrými mravmi.

Žalovanému 2/ súd uložil povinnosť ukončiť poskytovanie služieb žalovanému 1/ na základe zmluvy o doméne „www.ticketportal.sk“ podľa čl. 14 bod 14.2 Pravidiel menného priestoru v internetovej doméne v spojení s čl. 15.53 písm. v/ Pravidiel, čomu sa žalovaný 2/ nakoniec ani nebránil, ako uviedol vo vyjadrení k žalobe. Súd žalobu voči žalovanému 2/ v časti registrácie domény „www.ticketportal.sk“ zamietol, nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy, ktoré nemožno súdom uložiť.

Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa rozhodol tak, ako vyplýva z výroku jeho rozsudku a o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O. s. p. v uznesení zo dňa 12. mája 2009.

Žalovaný 1/ podal proti rozsudku odvolanie podaním zo dňa 4. mája 2009, v ktorom uviedol, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy a nedostatočne zistil skutkový stav veci.

Rozhodnutie považuje za nesprávne z viacerých dôvodov, zastáva názor, že ak v čase registrácie doménového mena táto skutočnosť neporušuje právo inej osoby / napr. majiteľa ochrannej známky /, získava výlučné právo k predmetnému doménovému menu a takáto registrácia požíva právnu ochranu. Taktiež poprel, že by prejavil záujem o odpredaj doménového mena žalobcovi 1/ alebo 2/. Namietal tiež, že nebolo riadne preukázané, že medzi účastníkmi je súťažný vzťah, ani naplnenie zákonných znakov nekalej súťaže podľa § 44 Obch. zák., ani nebolo preukázané v čom boli práva žalobcu 1/ k ochrannej známke ukrátené. Navrhol napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie prípadne zmeniť a žalobu zamietnuť a priznať mu náhradu trov konania.

Žalovaný 2/ podal odvolanie proti uzneseniu o náhrade trov konania v ktorom uviedol, že súd nezohľadnil skutočnosť, že neporušil žiadne zákonné ustanovenie, nekonal v rozpore s dobrými mravmi, neporušil žiadny zmluvný vzťah a nedal príčinu na podanie žaloby voči nemu, preto mal o trovách konania rozhodnúť podľa § 143 O. s. p. Navrhol voči nemu rozhodnutie zmeniť.

Žalobcovia 1/ a 2/ vo vyjadrení k odvolaniu uviedli, že nie je dôvodné, pretože súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy navrhnuté účastníkmi, účastníci v tomto smere boli riadne podľa § 120 ods. 4 O. s. p. poučení a žalovaný 1/ ne navrhol vykonať ďalšie dôkazy. Navrhli napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací prejednal vec a rozhodol tak, že prvostupňový rozsudok zmenil a žalobu zamietol a žalovanému 1/ priznal náhradu trov konania. Žalovanému 2/ náhradu trov konania nepriznal.

Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 1 O. s. p. a zistil, že žalobcovia navrhli, aby súd uložil žalovanému povinnosť ukončiť užívanie doménového mena www.ticketportal.sk registrovaného na základe zmluvy o doméne so spoločnosťou S. – N., a. s. a odstrániť závadný stav formou prevodu registrácie uvedeného doménového mena na žalobcu 2/. Podaním z 14. mája 2007 požiadali o pripus-

tenie a. s. S. – N. do konania na strane žalovaného a upravili petit žaloby tak, že žiadali aby súd uložil žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa užívania a akejkoľvek dispozície s doménou druhého stupňa, registrovanou pod doménou najvyššieho stupňa „sk“ na základe zmluvy o doméne uzavretej medzi žalovaným 1/ a 2/ a žalovanému 2/ uložil povinnosť ukončiť v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku poskytovanie služieb žalovanému 1/ na základe zmluvy o doméne, ako i povinnosť umožniť žalobcovi 1/ registráciu domény www.ticketportal.sk v databáze domén pod doménou najvyššieho stupňa „sk“. Súd prvého stupňa návrhu na rozšírenie žaloby o žalovaného 2/ vyhovel. Odvolací súd vychádzal so žaloby, z ktorej vyplýva, že žalobca 1/ je vlastníkom ochrannej známky „Ticketportal“ registrovanej ÚPHVT pod č. 003981181 pre uvedené triedy Nicejského triedenia a žalovaný 1/ je držiteľom internetovej domény druhého stupňa na základe zmluvy o doméne uzavretej medzi žalovanými 1/ a 2/, www.ticketportal.sk ktorá je totožná s ochrannou známkou spoločenstva, ktorú má zaregistrovanú žalobca 1/. Odvolanie smeruje len proti vyhovujúcej časti rozsudku.

Odvolací súd zopakoval dokazovanie listinnými dôkazmi a vec posudzoval podľa § 41, § 42, § 44 ods. 1, § 45 až § 52 Obch. zák., pričom vychádzal v prvom rade z ustanovenia § 41 ods.1 Obch. zák. a skúmal, či sú účastníci sporu vo vzájomnom vzťahu sťažiteľmi v hospodárskej súťaži, teda konkurentmi. Prijal názor, že nebolo preukázané, že žalobcovia a žalovaný 1/ sú sťažiteľmi. Skutočnosť, že podnikajú v rámci internetu ešte nepreukazuje, že si vzájomne konkurujú, pretože každý z nich vykonáva podnikateľskú činnosť v inej oblasti. Ďalej vychádzal aj z ust. § 44 ods. 1 Obch. zák. a dospel k názoru, že súd prvého stupňa sa otázkou, či sú naplnené predpoklady generálnej klauzule zakotvanej v § 44 ods.1 Obch. zák. dôkladne nezaoberal a žalobcovia v tomto smere neprodukovali dôkazy o konaní žalovaného 1/, ktoré by bolo v rozpore s bodrými mravmi, okrem preukázania, že žalovaný 1/ má zaregistrované doménové meno zhodné s ochrannou známkou žalobcu 1/ a zhodné s obchodným menom žalobcu 2/. V tejto súvislosti poukázal na to, že doménové meno bolo zaregistrované skôr, než ochranná známka žalobcu 1/, preto odvolací súd vyslovil názor, že žalovanému 1/ patrí právo priority a nemožno hovoriť o tom, že doménové meno bolo zapísané nedobromyseľne alebo špekulatívne.

Odvolací súd dospel k záveru, že neboli naplnené znaky nekalosúťažného konania zakotvené v § 44 ods. 1 Obch. zák., preto ani následne nemal dôvod sa zaoberať skúmaním, či bola naplnená niektorá z ďalších skutkových podstát príkladmo uvedených v § 44 ods. 2 a definovaných v § 45 až § 52 Obch. zák.

Na základe uvedeného rozsudok v napadnutej časti podľa § 220 O. s. p zmenil tak, ako vyplýva z výroku.

O trovách prvostupňového i odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 2 v spojení s § 142 ods. 1 O. s. p. v prospech úspešného žalovaného 1/. Žalovanému 2/ trovy konania nepriznal, pretože sa ich náhrady výslovne vzdal. Zároveň podľa § 164 O. s. p. opravil zrejmu nesprávnosť v rozsudku súdu prvého stupňa týkajúcu sa dátumu na písomnom vyhotovení.

Žalobcovia 1/ a 2/ podali proti rozsudku dovolanie podaním zo dňa 7. septembra 2010, prípustnosť ktorého opreli o ust. § 238 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 241 ods.2 písm. b/ O. s. p., pretože konanie je postihnuté vadou, ktorá mala

za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a to hodnotenie dôkazov, ďalej z dôvodu podľa § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p., pretože rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutkového stavu, na ktorý nesprávne aplikoval právne normy, ktoré nesprávne vyložil.

Nesprávne právne posúdenie vidia dovolatelia v tom, že odvolací súd dospel k nesprávne právne záveru, že žalobcovia 1/ a 2/ a žalovaný 1/ nie sú súťažiteľia, hoci v prvostupňovom konaní bolo nepochybne preukázané, že ide o vzájomný súťažný vzťah a postavenie konkurentov. V prvostupňovom konaní predložili celý rad dôkazov o žalovanom 1/, ako registrátorovi viacerých domén, ktoré ponúkajú rovnaké služby ako dovolatelia.

Ďalej v dovolaní uviedli, že odvolací súd tiež nesprávne dospel k záveru, že žalobcovia nepreukázali, že konanie žalovaného 1/ je v rozpore s dobrými mravmi, ako požaduje generálna klauzula vyjadrená v § 44 ods. 1 Obch. zák., okrem poukázania na to, že žalovaný 1/ má registrované doménové meno zhodné s ochrannou známkou žalobcu 1/ a obchodným menom žalobcu 2/. K tomuto dovolatelia uviedli, že v prvostupňovom konaní navrhli a predložili dôkazy, z ktorých vyplýva, že konanie žalovaného 1/ spočíva v registrácii domény zhodnej s obchodnou firmou žalobcu 2/ a zodpovedajúce ochrannej známke žalobcu 1/, je v rozpore s dobrými mravmi. Odvolací súd nevezal na zreteľ, že žalobca 2/ podnikal na slovenskom trhu už v roku 2003, keď bola zaregistrovaná doména [www.ticketportal.sk](http://www.ticketportal.sk). Žalobca 2/ teda bol u širokej verejnosti známy ako spoločnosť predávajúca lístky na rôzne kultúrne akcie a koncerty, teda žalovaný 1/ si predmetnú doménu nezvolil náhodne bez znalosti toho, že existuje spoločnosť T., a. s. / žalobca 2 /. Odvolací súd celkom opomenul skutočnosť, že žalovaný 1/ registrovanú doménu nikdy nepoužíval, jej registráciou len blokuje možnosť jej užívania iným subjektom. V tomto konaní žalobcovia vidia rozpor s dobrými mravmi. Zastávajú názor, že konanie žalovaného 1/ je celkom nepochybne spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, ktorá spočíva v obmedzení hospodárskej súťaže na relevantnom trhu predaja vstupeniek práve tým, že predmetná doména je blokovaná.

K právu priority uviedli, že odvolací súd prehládol a nevezal do úvahy, že žalovaný 1/ ako majiteľ spornej domény, nepodal námietky proti registrácii ochrannej známky žalobcom 1/, hoci už mal doménu zaregistrovanú. Taktiež odvolací súd nebral do úvahy nariadenie Rady ES č. 40/94 o ochrannej známke spoločnosti, ako priamo aplikovateľného predpisu na území členských štátov ES.

Na základe uvedeného dovolatelia navrhli napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zmeniť tak, že dovolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa. Uplatnili si náhradu trov dovolacieho konania.

Žalovaný 1/ vo svojom vyjadrení k dovolaniu uviedol, že sa v plnom rozsahu pridržiava svojich vyjadrení v písomnej i ústnej forme počas konania na oboch súdoch. Uviedol, že argumentácia žalobcov stojí len na domnienkach, nie na dôkazoch, ani aplikácii právnych predpisov. Trvá na tom, že žalobcovia nepreukázali nekalosúťažné konanie žalovaného 1/, ani rozpor s dobrými mravmi. Dôkazné bremeno na preukázanie nároku je na strane žalobcov. Existenciu súťažného vzťahu a existencie nekalosúťažného konania musia preukazovať žalob-

covia, ktorí nárok nepreukázali, preto odvolací súd žalobu zamietol. K námietke neprevádzkovania spornej domény, čím argumentujú žalobcovia ako nekalosúťažným konaním žalovaným 1/, uviedol, že už vysvetlil dôvody prečo na stránke nie je spustená žiadna aplikácia – bolo by komerčným hazardom sprevádzkovať stránku a získať na ňu okruh zákazníkov v situácii, keď nie je vyjasnený jej právny stav a keď hrozí, že žalovaný 1/ môže prísť o jej držbu. Z tohto dôvodu argumenty žalobcov neobstoja.

Navrhol dovolanie zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací / § 10a ods. 1 / preskúmal dovolanie žalobcov 1/ a 2/ a zistil, že je prípustné podľa § 238 ods. 1 O. s. p. v platnom znení / ďalej len „O. s. p.“ /, bolo podané v zákonnej lehote a spĺňa ostatné náležitosti podľa § 241 ods. 1 O. s. p. Dovolanie preskúmal v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O. s. p. a dospel k záveru, že je dôvodné.

Z ust. § 242 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že dovolací súd je viazaný rozsahom dovolania a uplatneným dovolacím dôvodom, vrátane jeho vecného vymedzenia. V danom prípade podľa obsahu dovolania, bol dovolacím dôvodom, ktorý bol v dovolaní uplatnený, že rozhodnutie odvolacieho súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 153 ods. 1 O. s. p. súd rozhodne na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.

Dovolací dôvod spočívajúci v neprávnom právnom posúdení veci odvolacím súdom, tak týmto dôvodom sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. Na rozdiel od skutkového zistenia, ktoré je výsledkom činnosti súdu pri hodnotení dôkazov, o nesprávne právne posúdenie ide vtedy, ak súd zistený skutkový stav nesprávne zhodnotil po stránke právnej, teda chybné aplikoval právny predpis. Nesprávne právne posúdenie môže byť spôsobilým dôvodom dovolania len vtedy, ak bolo rozhodujúce pre výrok odvolacieho súdu.

Základná otázka, ktorú dovolací súd posudzoval, je vecná správnosť názoru vysloveného odvolacím súdom.

Odvolací súd v zmeňujúcom rozsudku zamietol žalobu z týchto základných dôvodov: 1/ vyslovil, že medzi účastníkmi konania nie je súťažný vzťah tak, ako to predpokladá § 41 ods. 1 Obch. zák. a 2/ neboli splnené predpoklady nekalosúťažného konania podľa § 44 ods. 1 Obch. zák. a § 45 a nasl. Obch. zák.

Nárokom v časti týkajúcej sa práv z ochrannej známky a práva k obchodnému menu firmy sa vecne nezaoberal.

Dovolací súd k vyslovenému názoru, že medzi účastníkmi nie je súťažný vzťah, resp. nie sú súťažitelia, prijal odlišný názor.

Pod hospodárskou súťažou sa rozumie súperenie subjektov v hospodárskej oblasti s cieľom dosiahnutia hospodárskeho prospechu, prípadne predstihnutia iných subjektov, pričom v súťažnom vzťahu môžu byť súťažitelia nielen s podobnými výrobkami či službami, ale aj s výrobkami či službami rozdielnymi. Za súťažné konanie možno považovať situáciu, keď je možné týmto konaním na strane jedného súťažiteľa získať prospech na úkor iného súťažiteľa, pričom plnenia, ktoré títo súťažitelia spotrebiteľom ponúkajú, môžu byť vzájomne sub-

stituované. Pokiaľ ide o doménové mená v hospodárskej súťaži, dovolací súd sa v zásade prikláňa k názoru, že pokiaľ sa v priestore internetu stretnú dva hospodársky aktívne subjekty, nadväzujú medzi sebou súťažný vzťah, nech už je odbor ich podnikania akýkoľvek. To, či konkrétny vzťah pri registrácii doménového mena má ťažisko v hospodárskej oblasti, je možné posúdiť hlavne na základe charakteristických znakov subjektu alebo na základe znakov predmetov konania. Znakom subjektu môže byť jeho hospodárska povaha a znakom konania môže byť existencia priameho hospodárskeho súťažného vzťahu medzi subjektmi. Súťažiteľom, čo sa týka doménových mien, sú teda všetky hospodárske subjekty, ktoré do priestoru internetu vstupujú s úmyslom rozšíriť vlastnú hospodársku činnosť, teda dosiahnuť zisk. Za súťažiteľov však možno považovať i nehospodárske subjekty / fyzické a právnické osoby /, ktoré sa zúčastňujú hospodárskej súťaže, aj keď ich cieľom nie je nadväzovanie komunikácie na jej využitie vo forme uzatvárania obchodov, ale slúžia na vlastné zviditeľnenie a pod.

Dovolací súd teda k vyslovenému názoru, že medzi účastníkmi nejde o súťažný vzťah vyslovil opačný názor, t. j. že medzi účastníkmi je súťažný vzťah.

K časti vyslovenia nesplnenia podmienok nekalosúťažného konania dovolací súd vyslovil, že vzhľadom na skutočnosť, že odvolací súd vzťah medzi účastníkmi nepovažoval za súťažný, potom v zásade nemal dôvod zaoberať sa otázkou splnenia predpokladov nekalosúťažného konania.

Dovolací súd v tomto smere považuje za potrebné vo všeobecnosti poukázať na skutočnosť, že registrácia domény, ktorá obsahuje vo svojom názve registrovanú medzinárodnú známku, je konaním v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.

V predmetnej veci však bude potrebné, aby sa odvolací súd zaoberal v prvom rade s nárokom žalobcu z hľadiska obsahu žaloby, teda vysporiadania sa s nárokom ohľadne ochrany ochrannej známky, ochrany obchodného mena a následne splnením podmienok nekalosúťažného konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe uvedeného rozsudok odvolacieho súdu podľa § 243b ods. 1 O. s. p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom bude postupovať v naznačenom smere a rozhodne i o trovách konania.

### 5.3 DECEUNINCK.sk

**Súd:** Okresný súd Bratislava I.

**Spisová značka:** 27CbPv/4/2010

**Vydané dňa:** 6. februára 2012

**Sudca/senát:** samosudkyňa Mgr. Nina Kollárová

**Krátky popis:** povinnosť zrušiť doménové meno - povinnosť zdržať sa použitia domény - ochrana obchodného mena - nekalá súťaž - klamlivé označovanie tovaru a služieb - parazitovanie a povesti - vyvolanie nebezpečenstva zámeny - ochrana podľa Parížskeho újnjneho dohovoru

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícii

## **R o z s u d o k**

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou Mgr. Ninou Kollárovou v právnej veci žalobcu: DECEUNINCK N.V., Bruggesteeweg 164, B-8830 Hooglede-Gits, Belgicko, reg. č.: 0405.548.486, právne zastúpeného: JUDr. Tatiana Brychtová, advokátka, advokátska kancelária BRICHTA and PARTNERS, Grösslingova 6-8, Bratislava proti žalovaným: 1. Rosnička Slovakia, a.s., Súmračná 32/3262, Bratislava, IČO: 35 814 918, 2. SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35 698 446, zastúpeného: Mgr. Milan Lukáč, Lipského 8/18, Bratislava o zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke a k obchodnému menu a o ochranu práv pred nekalou súťažou

## **R o z h o d o l :**

Žalovaný v 1. rade je p o v i n n ý zdržať sa používania označenia DECEUNINCK, najmä je povinný zdržať sa používania (prevádzkovania) domény druhej úrovne deceuninck.sk a to tým, že pod touto internetovou doménou nebude zverejňovať akýkoľvek druh materiálov, informácií, písaného textu, počítačových programov alebo akýkoľvek iný obsah od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný v 2. rade je p o v i n n ý zrušiť doménu deceuninck.sk, a to zrušením záznamu domény deceuninck.sk z primárneho menného servera do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný v 1. rade je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 1.507,55 EUR na účet právneho zástupcu žalobcu, do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

## **O d ô v o d n i e :**

Žalobca podal na tunajšom súde voči žalovaným dňa 9.9.2010 žalobu o zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke a k obchodnému menu a o ochranu práv pred nekalou súťažou, ktorú odôvodnil nasledujúcimi skutočnosťami.

Žalobca je obchodnou spoločnosťou so sídlom v Belgicku, ktorá bola založená v roku 1941 a ktorá sa zaoberá výrobou vysoko kvalitných systémov pre okná a dvere, interiér, strechy, krytiny a exteriér (terasy a oplatenia). Spoločnosť je aktívna vo viac ako 75 krajinách v rámci Európy, Severnej Ameriky a Ázie, má 35 výrobných a predajných pobočiek a celosvetovo zamestnáva viac ako 2900 zamestnancov. Akvizíciou nemeckej spoločnosti Thyssen Polymer v roku 2003 získala spoločnosť Deceuninck svetové prvenstvo vo svojom odbore. V roku 2008 dosiahli firmy spoločne obrat 630 miliónov euro. Žalobca ponúka široký sortiment lisovaných okenných a dverových systémov a stavebných profilov z PVC, inovuje výroby a prostredníctvom nových technológií rozvíja recykláciu PVC. Predmetom podnikania žalobcu je činnosť zameraná najmä na výrobu a predaj tabúľ, fólií, rúr a profilov z plastických hmôt, strojov na spracovanie gumy a plastových hmôt a predmetov z plastických hmôt pre stavebníctvo. Pobočka žalobcu činná na území Slovenskej republiky bola založená v roku 1993 ako dcérska obchodná jednotka Deceuninck pre trhy Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Pobočka zabezpečuje distribúciu okenných a dverových systémov

a ďalších doplnkových profilov z PVC pre stavebníctvo na český, slovenský a maďarský trh. Na slovenskom trhu sa prezentuje prostredníctvom internetovej stránky [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk), v rámci ktorej ponúka svoje tovary a služby pre slovenských zákazníkov. Pobočka žalobcu je zároveň členom združenia SLOVENERGOkno, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú na území Slovenskej republiky výplne stavebných otvorov a konštrukcií na všetkých materiálových bázach, dodávateľov s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien, pričom členom združenia môže byť iba taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na trhu aspoň 3 roky. Žalobca je majiteľom slovnej medzinárodnej ponúka široký sortiment lisovaných okenných a dverových systémov a stavebných profilov z PVC, inovuje výrobky a prostredníctvom nových technológií rozvíja recykláciu PVC. Predmetom podnikania žalobcu je činnosť zameraná najmä na výrobu a predaj tabúľ, fólií, rúr a profilov z plastických hmôt, strojov na spracovanie gumených a plastových hmôt a predmetov z plastických hmôt pre stavebníctvo. Pobočka žalobcu činná na území Slovenskej republiky bola založená v roku 1993 ako dcérska obchodná jednotka Deceuninck pre trhy Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Pobočka zabezpečuje distribúciu okenných a dverových systémov a ďalších doplnkových profilov z PVC pre stavebníctvo na český, slovenský a maďarský trh. Na slovenskom trhu sa prezentuje prostredníctvom internetovej stránky [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk), v rámci ktorej ponúka svoje tovary a služby pre slovenských zákazníkov. Pobočka žalobcu je zároveň členom združenia SLOVENERGOkno, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú na území Slovenskej republiky výplne stavebných otvorov a konštrukcií na všetkých materiálových bázach, dodávateľov s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien, pričom členom združenia môže byť iba taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na trhu aspoň 3 roky. Žalobca je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. IR 491870 znenia „DECEUNINCK“ zapísanej pre tovary v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a to pre „profily zo syntetických materiálov a „profily zo syntetických materiálov pre konštrukčné účely“. Žalobca je ďalej majiteľom medzinárodných ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „deceuninck“, a to IR č. 591361, IR č. 930504 „Deceuninck For better living“, IR č. 940608 „Deceuninck home think home“ a IR č. 972539 (Solex by deceuninck) a ochrannej známky Spoločenstva „Deceuninck Building Generations“, č. CTM 8491359 zapísaných pre tovary v triedach 17 a/alebo 19 a/alebo 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Žalovaný v prvom rade je obchodnou spoločnosťou so sídlom v Bratislave. Predmetom podnikania žalovaného v prvom rade je najmä stolárstvo, výroba a navrhovanie bytových doplnkov, kompletovanie nábytku do interiérov, murárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiárstvo.

Ako vyplýva z internetovej stránky žalovaného publikovanej pod doménou [www.rosnicka.sk](http://www.rosnicka.sk) žalovaný predáva aj plastové a iné parapetné dosky, terasové dosky, PVC obklady, PVC zadné tesniace lišty, kuchynské spojové profily, kuchynské dosky, kuchynské zostavy, lepené drevo/škárovky, drevené dverné prahy, drevené obklady, lišty a iné výrobky. Predmet podnikania žalovaného v prvom rade a sortiment ním ponúkaný je teda identický s produkciou žalobcu. Žalovaný



v prvom rade je „vlastníkom internetovej domény deceuninck.sk podľa podmienok Zmluvy o doméne a/alebo Rámcovej zmluvy uzavretých medzi žalovaným v 1. rade a žalovaným v 2. rade - spoločnosťou, ktorá je výhradne poverená zo strany ICANN správou internetovej domény SK. Zmluvy sa riadia Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK prístupnými na internetovej stránke <<https://www.sk-nic.sk/kontakty/pravidla.18.8.2004.jsp>>. Žalovaný v prvom rade využíva doménu deceuninck.sk tak, že pod ňou prevádzkuje svoju internetovú stránku s rovnakým obsahom, aký sa nachádza na jeho druhej doméne rosnicka.sk.. Obsahom oboch stránok žalovaného v prvom rade je prezentácia výrobkov, ktorých predaj ponúka. Okrem iného ide o ponuku a predaj hliníkových a parapetných dosiek, terasových dosiek, PVC obkladov, dverových prahov, záhradného exteriéru, drôtených výrobkov a pod. Doménové meno, resp. internetová doména je elektronickou adresou v svetovej sieti World Wide Web (skrátene www), pod ktorou je možné na internete nájsť webové stránky, ktoré k takejto internetovej doméne patria. Doménové mená však neslúžia len k identifikácii určitého počítača, resp. k vyhľadávaniu webovej stránky v sieti internet, avšak okrem technickej a užívateľskej funkcie plnia i ďalšie funkcie ako napr. funkciu propagačnú, informačnú a v istom slova zmysle aj funkciu súťažnú. Práve v rámci súťažnej funkcie môže doménové meno prispievať k získaniu, udržaniu alebo zlepšeniu pozície v hospodárskej súťaži užívateľa doménového mena voči iným súťažiteľom. Z technických podmienok fungovania internetu plynie, že doménové meno je možné pod určitou vrcholnou doménou (v prípade Slovenskej republiky ide o koncovku .sk) registrovať len jeden raz. Keďže doménové meno, resp. jeho druhá časť, tzv. doména, môže byť tvorené akýmkoľvek sledom písmen, menom alebo vlastným priezviskom, názvom spoločnosti, ochrannou známkou, a pod., a vzhľadom na to, že doménové meno môže vykonávať vyššie uvedené funkcie, má mnoho subjektov záujem na registrácii a používaní určitého označenia ako doménového mena, resp., mnoho subjektov má záujem na vylúčení iných osôb z používania zhodného označenia ako doménového mena. Podobne ako ochranné známky, tak aj niektoré doménové mená majú vysokú hodnotu danú tým, že používať ich má záujem viac subjektov, zatiaľ čo zaregistrovať si ich môže len jeden subjekt.

Na základe súkromnoprávneho vzťahu - uzatvorením zmluvy o doméne medzi žalovaným v prvom rade a žalovaným v druhom rade môže žalovaný v prvom rade bez legitímneho právneho dôvodu používať označenie deceuninck v rámci domény druhej úrovne www.deceuninck.sk, čím z používania tohto označenia vylúčil všetky osoby, vrátane tých, ktorým formalizované práva k takémuto označeniu patria. Je nutné zdôrazniť, že „právo“ na doménu nezodpovedá žiadnemu zákonom formalizovanému majetkovému právu tak, ako je to napríklad v prípade registrovanej ochrannej známky, obchodného mena, zemepisného označenia pôvodu a podobne, práve z toho dôvodu, že samotná existencia domény a jej právna povaha nie je regulovaná osobitným právnym predpisom priznávajúcim doméne určitý právny status a jej držiteľovi s tým súvisiace práva a povinnosti. Používanie domény možno teda analogicky prirovnáť k iným súkromnoprávnym vzťahom, ktoré vzhľadom na svoju faktickú povahu sú charakteristické svojou výhradnosťou, pričom táto výhradnosť ako kategória faktická a

nie právna nemôže sama osebe legitimizovať používanie takéhoto označenia voči osobám, ktoré disponujú zákonom formalizovaným majetkovým právom k takémuto označeniu. V prípade, ktorý je predmetom tohto sporu žalovaný v druhom rade na základe zmluvného vzťahu umožnil žalovanému v prvom rade, aby použil určité označenie, na použitie ktorého žalovaný v prvom rade nemá žiaden právny titul, čím vylúčil z používania tohto označenia súvisiacej domény všetky tretie osoby, vrátane žalobcu, ktorý - ako vyplýva z opisu skutkového stavu - má formalizované práva k tomuto označeniu a do ktorého práv používaním tohto označenia ako základu doménového mena je zasiahnuté. Používaním ochranej známky je najmä umiestňovanie ochranej známky na tovaroch ochranej známky, obchodného mena, zemepisného označenia pôvodu a podobne, práve z toho dôvodu, že samotná existencia domény a jej právna povaha nie je regulovaná osobitným právnym predpisom priznávajúcim doméne určitý právny status a jej držiteľovi s tým súvisiace práva a povinnosti.

Používanie domény možno teda analogicky prirovnať k iným súkromnoprávnym vzťahom, ktoré vzhľadom na svoju faktickú povahu sú charakteristické svojou výhradnosťou, pričom táto výhradnosť ako kategória faktická a nie právna nemôže sama osebe legitimizovať používanie takéhoto označenia voči osobám, ktoré disponujú zákonom formalizovaným majetkovým právom k takémuto označeniu. V prípade, ktorý je predmetom tohto sporu žalovaný v druhom rade na základe zmluvného vzťahu umožnil žalovanému v prvom rade, aby použil určité označenie, na použitie ktorého žalovaný v prvom rade nemá žiaden právny titul, čím vylúčil z používania tohto označenia súvisiacej domény všetky tretie osoby, vrátane žalobcu, ktorý - ako vyplýva z opisu skutkového stavu - má formalizované práva k tomuto označeniu a do ktorého práv používaním tohto označenia ako základu doménového mena je zasiahnuté. Používaním ochranej známky je najmä umiestňovanie ochranej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch, ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb, dovoz alebo vývoz takto označených tovarov a používanie ochranej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame. Podľa názoru Úradu priemyselného vlastníctva SR zverejneného na jeho domovskej stránke môže majiteľ ochranej známky uplatniť svoje práva aj vo vzťahu k používaniu internetovej domény, a to na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak označenie internetovej domény je zhodné, prípadne podobné s ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných znáмок a ak používanie internetovej domény je spojené s označovaním tovarov alebo služieb, pre ktoré je predmetná ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок. Nadobúdanie doménových mien a ich používanie nie je regulované štátom, nemáme verejný register doménových mien. Za kolidujúce s právom majiteľa ochranej známky sa považuje také doménové meno, v ktorom je použité slovo, ktoré je dominantným prvkom ochranej známky zapísanej v registri ochranných znáмок na Slovensku alebo medzinárodne chránenej ochranej známky či ochranej známky spoločenstva (<<http://www.upv.sk/?faq-ochranne-znamky>>). Žalobca neudelil priamo ani nepriamo žalovanému v prvom rade súhlas, aby označenie „deceunick“ používal v akejkoľvek forme, a to vrátane použitia doménového mena ako slovného zá-

kladu domény, a teda ani aby ho používal v obchodnom styku v súvislosti s vlastnými podnikateľskými aktivitami žalovaného v prvom rade v oblasti predaja stavebných materiálov, osobitne hliníkových a parapetných dosiek a profilov. Z tohto dôvodu je využívanie domény deceuninck.sk porušením práv žalobcu ako majiteľa slovnej medzinárodnej ochrannej známky IR č. 491870, ako aj ďalších citovaných ochranných známkov. Žalobca ďalej poukázal na znenie § 12 ods. 1, § 23, § 43 ods. 2, §44, § 46, § 47, § 48, § 53 Obchodného zákonníka, zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, článku 1 a 8 Parížskeho dohovoru a naplnenie všetkých znakov generálnej klauzuly nekalej súťaže ako aj jednotlivých skutkových podstát - a to klamlivého označenia tovarov a služieb, vyvolávania nebezpečenstva zámeny a parazitovania na povesti.

Použitie slovného označenia „deceuninck“ ako slovného základu domény deceuninck.sk je súčasne neoprávneným používaním obchodného mena žalobcu, na ochranu ktorého má nárok v súlade s § 12 ods. 1 Obchodného zákonníka v nadväznosti na citované ustanovenia Parížskeho dohovoru. Žalobca začal používať slovné označenie „deceuninck“ v rámci svojho obchodného mena už v roku 1941, keď pôsobil ešte pod obchodným menom Établissements Deceuninck“. Registrácia domény tvorenej slovným označením, na použitie ktorého nemá žalovaný v prvom rade žiaden právny titul, je aj vzhľadom na povahu doménového mena a vylúčenie možnosti žalobcu registrovať si ju a teda využívať označenie, ktoré legitímne používa v európskom priestore od roku 1941 a na území Slovenskej republiky od roku 1993, v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a to bez ohľadu na obsah publikovaný pod touto doménou. Nakoľko je internetová sieť nielen celosvetovo, ale aj v Slovenskej republike veľmi významným prostriedkom komunikácie, ale súčasne aj miestom, kde je možné veľmi jednoducho obyčajným pripojením počítača, získať informácie a kontakty o stále väčšom počte subjektov, či už podnikateľských alebo nepodnikateľských, pričom najbežnejším spôsobom vyhľadania domovských stránok je zadanie označenia, ktoré je pre daný subjekt príznačné a dominantné, t.j. v tomto prípade označenia DECEUNINCK, ktoré je žalobcom chránené ochrannými známkami a súčasne tvorí jeho obchodné meno, konanie žalovaného v prvom rade, ktoré umožnil žalovaný v druhom rade, významne poškodzuje žalobcu, pretože pre každého, kto by chcel získať informácie o žalobcovi a ním poskytovaných tovaroch a/alebo službách a zadal by v internetovom prehliadači označenie DECEUNINCK t.j. www.deceuninck.sk, žiadne údaje o žalobcovi sprístupnené nebudú. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že význam internetovej marketingovej prezentácie vedie spoločnosti k vytvoreniu spoločnej stratégie spočívajúcej najmä v grafickom stvárnení, ale aj vyplnení internetových stránok obsahom, ktorý tejto stratégii zodpovedá. Žalobca je spoločnosťou pôsobiacou v celosvetovom meradle a v tomto meradle realizuje aj svoju marketingovú stratégiu. Na základe protiprávneho konania žalovaného v prvom rade z takto koncipovanej celosvetovej stratégie bol nútený vypustiť Slovenskú republiku, resp. v rámci Slovenskej republiky bol nútený sa prezentovať na inej webovej adrese (www.okno-centrum.sk) , čím sa pochopiteľne jeho postavenie v hospodárskej súťaži na území Slovenskej republiky vo vzťahu ku konkurentom oslabuje. Toto konanie žalovaného v prvom rade preukázateľne žalobcovi spôsobuje ujmu.

Zároveň žalobca podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorému súd uznesením zo dňa 06.10.2010 v celom rozsahu vyhovel. Proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia podal odvolanie žalovaný v 1. rade, krajský súd uznesením zo dňa 12.01.2011 rozhodnutie v napadnutej časti uložených povinností žalovanému v 1. rade potvrdil.

Žalovaný v prvom rade sa k žalobe vo veci samej nevyjadril, súd preto vychádzal z obsahu písomného podania zo dňa 26.10.2010 ( odvolanie proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia ) v ktorom uviedol, že internetovú doménu nadobudol do svojho vlastníctva v roku 2007 ako voľnú doménu a nepropaguje na nej žiadne tovary alebo materiály, ktoré by mohli spôsobovať zámenu pochopiteľne jeho postavenie v hospodárskej súťaži na území Slovenskej republiky vo vzťahu ku konkurentom oslabuje. Toto konanie žalovaného v prvom rade preukázateľne žalobcovi spôsobuje ujmu. Zároveň žalobca podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorému súd uznesením zo dňa 06.10.2010 v celom rozsahu vyhovel. Proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia podal odvolanie žalovaný v 1. rade, krajský súd uznesením zo dňa 12.01.2011 rozhodnutie v napadnutej časti uložených povinností žalovanému v 1. rade potvrdil.

Žalovaný v prvom rade sa k žalobe vo veci samej nevyjadril, súd preto vychádzal z obsahu písomného podania zo dňa 26.10.2010 ( odvolanie proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia ) v ktorom uviedol, že internetovú doménu nadobudol do svojho vlastníctva v roku 2007 ako voľnú doménu a nepropaguje na nej žiadne tovary alebo materiály, ktoré by mohli spôsobovať zámenu uvedených dvoch spoločností. Pri registrácii domén je podstatné, či je určitá registrovaná doména voľná, na rozdiel od registrácie obchodnej spoločnosti, kedy nie je možné registrovať spoločnosť pod rovnakým obchodným menom. Názov domény vznikol skratkou jeho podnikateľského zámeru: drevo, celulóza, unifikované na centrálu Kopčianska, čím teda nedošlo ku kopírovaniu názvu žalobcu. Žalobcovi nevzniká škoda konaním žalovaného v prvom rade a žalobca nepreukázal, že žalovaný v prvom rade distribuuje výrobky označené ochrannou známkou žalobcu, okrem toho na trhu existuje celý rad subjektov s podobným predmetom činnosti.

Žalovaný v druhom rade vo vyjadrení k žalobe zo dňa 20.10.2010 namietal, že nie je v spore pasívne legitimovaný. S účinnosťou od 10.09.2010 upravil Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, na základe ktorých má akceptovať rozhodnutia súdov aj keď nie je účastníkom konania a zodpovednosť za užívanie domény v rozpore s novými pravidlami nesie držiteľ domény, teda žalovaný v prvom rade. Vzhľadom na činnosť, ktorú vykonáva - prevádzkovanie systému SK-NIC - nie je opodstatnené, primerané a odôvodnené spájať ho s možným individuálnym previnením žalovaného v prvom rade.

Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Žalovaný v prvom rade sa na pojednávanie nedostavil, žalovaný v druhom rade písomným podaním zo dňa 09.01.2012 oznámil súdu, že svoje vyjadrenie považuje za dostatočné a úplné a zároveň súhlasí aby sa pojednávanie konalo aj

bez jeho účasti a súhlasí s vynesением rozsudku aj bez jeho prítomnosti na pojednávaní súdu. Podľa citovaného zákonného ustanovenia súd preto pojednával a rozhodol v neprítomnosti žalovaných.

Súd vo veci vykonal dokazovanie prednesom právneho zástupcu žalobcu, oboznámením sa s listinnými dôkazmi: úradným výpisom z registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), on-line výpismi z registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu OHIM, Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, záznamom domény deceuinck.sk v databáze SK-NIC z 09.09.2010, záznamom užívateľa domény deceuinck.sk v databáze SK-NIC z 09.09.2010 ako ak ďalšími listinnými dôkazmi založenými v spise a zistil nižšie uvedený skutkový a právny stav.

Právny zástupca žalobcu ďalej na pojednávaní predložil súdu výpis z evidencie SK-NIC z ktorého vyplýva, že názov domény aj s držiteľom domény a registrátorom bola v rámci platnosti predĺžená do 03.09.2012, pričom poukázal na skutočnosť, že je tam síce vyznačené predbežné opatrenie nariadené v tejto veci, to je však len dočasným riešením a žalobca sa domáha trvalého riešenia danej situácie. Zároveň predložil výtlačok zo stránky [www.deceuinck.sk](http://www.deceuinck.sk) <<http://www.deceuinck.sk>> k 05.12.2011, z ktorého vyplýva že po zadaní tejto webovej adresy sa pod touto doménou otvorí firemná stránka žalovaného v prvom rade.

Žalobca je majiteľom slovej medzinárodnej ochranej známky č. IR 491870 znenia „DECEUNINCK“ zapísanej pre tovary v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a to pre „profily zo syntetických materiálov a „profily zo syntetických materiálov pre konštrukčné účely“.

Žalobca je ďalej majiteľom medzinárodných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „deceuinck“, a to IR č. 591361, IR č. 930504 „Deceuinck For better living“, IR č. 940608 „Deceuinck home think home“ a IR č. 972539 (Solex by deceuinck) a ochranej známky Spoločenstva „Deceuinck Building Generations“, č. CTM 8491359 zapísaných pre tovary v triedach 17 a/alebo 19 a/alebo 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pobočka žalobcu činná na území Slovenskej republiky bola založená v roku 1993 so sídlom v Českej republike, ako dcérska obchodná jednotka Deceuinck pre trhy Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Pobočka zabezpečuje distribúciu okenných a dverových systémov a ďalších doplnkových profilov z PVC pre stavebníctvo na český, slovenský a maďarský trh. Na slovenskom trhu sa prezentuje prostredníctvom internetovej stránky [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk), v rámci ktorej ponúka svoje tovary a služby pre slovenských zákazníkov. Žalobca je obchodnou spoločnosťou so sídlom v Belgicku, ktorá bola založená v roku 1941 a ktorá sa zaoberá výrobou systémov pre okná a dvere, interiér, strechy, krytiny a exteriér. Predmetom podnikania žalobcu je činnosť zameraná najmä na výrobu a predaj tabúľ, fólií, „deceuinck“, a to IR č. 591361, IR č. 930504 „Deceuinck For better living“, IR č. 940608 „Deceuinck home think home“ a IR č. 972539 (Solex by deceuinck) a ochranej známky Spoločenstva „Deceuinck Building Generations“, č. CTM 8491359 zapísaných pre tovary v triedach 17 a/alebo 19 a/alebo 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pobočka žalobcu činná na území Slovenskej republiky bola založená v roku 1993 so sídlom v Českej republike, ako dcérska obchodná jednotka Deceuninck pre trhy Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Pobočka zabezpečuje distribúciu okenných a dverových systémov a ďalších doplnkových profilov z PVC pre stavebníctvo na český, slovenský a maďarský trh. Na slovenskom trhu sa prezentuje prostredníctvom internetovej stránky [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk), v rámci ktorej ponúka svoje tovary a služby pre slovenských zákazníkov. Žalobca je obchodnou spoločnosťou so sídlom v Belgicku, ktorá bola založená v roku 1941 a ktorá sa zaoberá výrobou systémov pre okná a dvere, interiér, strechy, krytiny a exteriér. Predmetom podnikania žalobcu je činnosť zameraná najmä na výrobu a predaj tabúľ, fólií, rúr a profilov z plastických hmôt, strojov na spracovanie gumených a plastových hmôt a predmetov z plastických hmôt pre stavebníctvo.

Žalovaný v prvom rade je „vlastníkom internetovej domény [deceuninck.sk](http://deceuninck.sk) podľa podmienok zmluvy - a v zmysle Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK - uzavretej medzi žalovaným v prvom rade a žalovaným v druhom rade t.j. spoločnosťou, ktorá je výhradne poverená zo strany ICANN správou internetovej domény SK. Žalovaný v prvom rade využíva doménu [deceuninck.sk](http://deceuninck.sk) tak, že pod ňou prevádzkuje svoju internetovú stránku s rovnakým obsahom, aký sa nachádza na jeho druhej doméne [rosnicka.sk](http://rosnicka.sk). Ako vyplýva z internetovej stránky žalovaného v prvom rade publikovanej pod doménou [www.rosnicka.sk](http://www.rosnicka.sk) predáva aj plastové a iné parapetné dosky, terasové dosky, PVC obklady, PVC zadné tesniace lišty, kuchynské spojové profily, kuchynské dosky, kuchynské zostavy, lepené drevo/škárovky, drevené dverné prahy, drevené obklady, lišty a iné výrobky. Obsahom oboch stránok žalovaného v prvom rade je prezentácia výrobkov, ktorých predaj ponúka. Predmet podnikania žalovaného v prvom rade a sortiment ním ponúkaný je teda v prevažnej miere identický s produkciou žalobcu.

Na základe horeuvedeného konania žalovaného v prvom rade bol žalobca nútený sa prezentovať v rámci Slovenskej republiky na inej webovej adrese - konkrétne [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk), a nie na webovej adrese obsahujúcej jeho obchodné meno a dominantný prvok ochrannej známky, čím je jeho postavenie v hospodárskej súťaži na území Slovenskej republiky oslabené.

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach: „...bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná alebo ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti, pričom za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením.“

Podľa § 8 ods. 4 Zákona o ochranných známkach: „Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.“

Podľa § 47 ods. 1 Zákona o ochranných známkach: „Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.“

Podľa § 12 ods.1 Obchodného zákonníka : „Pokiaľ neoprávneným používaním obchodného mena boli dotknuté alebo ohrozené práva, môže sa osoba dotknutá na svojich právach domáhať“ proti neoprávnenému užívateľovi, aby sa takéhoto konania zdržal a odstránil závadný stav.“ Podľa § 23 Obchodného zákonníka: „Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikat’ v zahraničí, sa pokladajú za podnikateľa podľa tohto zákona. “

Podľa článku 1 ods. 2 vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 26. marca 1883 revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2 júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 5. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, ktorá vyhláška bola zmenená a doplnená vyhláškou č. 81/1985 Zb. (ďalej len „Parížsky dohovor“): Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany obchodného mena boli dotknuté alebo ohrozené práva, môže sa osoba dotknutá na svojich právach domáhať“ proti neoprávnenému užívateľovi, aby sa takéhoto konania zdržal a odstránil závadný stav.“

Podľa § 23 Obchodného zákonníka: „Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikat’ v zahraničí, sa pokladajú za podnikateľa podľa tohto zákona. “

Podľa článku 1 ods. 2 vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 26. marca 1883 revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2 júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 5. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, ktorá vyhláška bola zmenená a doplnená vyhláškou č. 81/1985 Zb. (ďalej len „Parížsky dohovor“): Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie nekalej súťaže.“

Podľa článku 8 Parížskeho dohovoru: „Obchodné meno je chránené vo všetkých únijských krajinách bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať, nerozhoduje, či je alebo nie je časťou továrenskej alebo obchodnej známky.“

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Slovenským osobám sú, pokiaľ ide o ochranu proti nekalej súťaži, postavené na roveň zahraničné osoby, ktoré v Slovenskej republike podnikajú podľa tohto zákona. Inak sa môžu zahraničné osoby domáhať ochrany podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, a ak ich niet, na základe vzájomnosti. “

Podľa § 44 Obchodného zákonníka: „Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť“

ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje." Podľa § 46 Obchodného zákonníka: „Klamlivým označením tovaru alebo služieb je každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta, alebo od určitého výrobcu alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť, pričom nerozhoduje, či označenie bolo uvedené bezprostredne na tovare, obaloch, obchodných písomnostiach a pod. Takisto je nerozhodné, či ku klamlivému označeniu došlo priamo alebo nepriamo a akým prostriedkom sa tak stalo."

Podľa § 47 písm. a) Obchodného zákonníka vyvolaním nebezpečenstva zámeny "je použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ",... pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa."

Podľa § 48 Obchodného zákonníka: „Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol. "

Podľa § 53 Obchodného zákonníka: „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závodný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia"

Konanie žalovaného v prvom rade naplnia všetky znaky generálnej klauzuly nekalej súťaže, žalobca a žalovaný v prvom rade sú súťažiteľmi na relevantnom trhu, nakoľko dochádza k stretu ich činností a výrobkov na území Slovenskej republiky.

Používaním slovného označenia „deceuninckäko slovného základu domény druhého stupňa a používaním tejto domény na propagáciu svojich výrobkov a služieb sa žalovaný v prvom rade dopúšťa súčasne protiprávneho konania zakázaného v rámci osobitných nekalosúťažných skutkových podstát.

Slovné označenie „deceuninck" v rámci doménového mena [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk), pod ktorým je v skutočnosti publikovaná obchodná činnosť žalovaného v prvom rade vrátane predaja druhovo identických výrobkov ako uvádza na trh žalobca je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že tovar a služby propagované na internetovej stránke publikovanej pod doménou [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) pochádzajú od žalobcu, čím je naplnená skutková podstata klamlivého označenia tovaru a služieb ( § 46 Obchodného zákonníka ), pričom na jej naplnenie postačuje len nepriame označenie týchto výrobkov bez ohľadu na prostriedok.

Súčasne, nakoľko žalovaný v prvom rade používa obchodné meno žalobcu - deceuninck na svoju propagáciu prostredníctvom domény [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) <<http://www.deceuninck.sk>>, dochádza medzi identických výrobkov ako uvádza na trh žalobca je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že tovar a služby propagované na internetovej stránke publikovanej pod doménou [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) pochádzajú od žalobcu, čím je naplnená skutková podstata



klamlivého označenia tovaru a služieb ( § 46 Obchodného zákonníka ), pričom na jej naplnenie postačuje len nepriame označenie týchto výrobkov bez ohľadu na prostriedok.

Súčasne, nakoľko žalovaný v prvom rade používa obchodné meno žalobcu - deceuninck na svoju propagáciu prostredníctvom domény [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) <<http://www.deceuninck.sk>>, dochádza medzi spotrebiteľmi k vyvolávaniu nebezpečenstva zámeny medzi žalobcom a žalovaným v prvom rade, čím je naplnená skutková podstata nekalej súťaže ( § 47 písm. a) Obchodného zákonníka ).

Používaním označenia „deceuninck“ v rámci domény [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk), pod ktorou je publikovaný obsah propagujúci žalovaného v prvom rade, vzniká u subjektov, ktoré stránku umiestnenú pod touto internetovou doménou navštívia mylná predstava o prepojení medzi žalobcom a žalovaným v prvom rade, resp. predstava o výsadnom postavení žalovaného v prvom rade pri distribúcii tovarov vyrábaných žalobcom na území Slovenskej republiky, čím zo strany žalovaného v prvom rade dochádza k parazitovaniu na povesti ( § 48 Obchodného zákonníka ), nakoľko žalovaný v prvom rade využíva povest' podniku a výrobkov žalobcu s cieľom získať pre výsledky vlastného podnikania prospech, ktorý by inak nedosiahol.

Zaregistrovaním internetovej domény [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) <<http://www.deceuninck.sk>>, ktorej slovný základ je identický s obchodným menom žalobcu, ako aj s jeho ochrannou známkou a publikovaním obsahu propagujúceho jeho tovary a služby, žalovaný v prvom rade neoprávnené používa označenie deceuninck v názve svojej domény, čím porušuje práva žalobcu k registrovanej ochrannej známke, porušuje práva žalobcu k obchodnému menu a klamlivo označuje svoje výrobky, vyvoláva nebezpečenstvo zámeny s obchodným menom žalobcu a parazituje na povesti ochrannej známky DECEUNINCK ako aj obchodnom mene žalobcu a dopúšťa sa aj nekalosúťažného konania.

Samotná existencia domény a jej právna povaha resp. ochrana nie je síce upravená a regulovaná špeciálnym právnym prepisom, ale v tomto prípade doména ( doménové meno ) obsahuje obchodné meno žalobcu, ktoré je chránené obchodným zákonníkom - jedná sa preto o neoprávnené použitie obchodného mena žalobcu a zároveň je v doménovom mene použité slovo, ktoré je dominantným prvkom registrovaných ochranných známok, používaním internetovej domény preto zároveň žalovaný v prvom rade používa ochrannú známku žalobcu, čo je neprípustné bez ohľadu na skutočnosť, čo pod touto doménou prezentuje.

Vzhľadom na vyššie popísaný skutkový stav má teda žalobca nárok na to, aby žalovaný v prvom rade nepublikoval pod vyššie uvedenou doménou obsah porušujúci práva žalobcu a súčasne, nakoľko boli naplnené znaky generálnej klauzuly nekalosúťažného konania ako aj skutkovej podstaty klamlivého označenia tovaru alebo služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny a parazitovania sú žalovaní povinní zdržať sa ďalšieho zasahovania do práv a odstrániť závadný stav, čo je možné docieľiť len zrušením registrácie domény [www.deceuninck.sk](http://www.deceuninck.sk) <<http://www.deceuninck.sk>>.

Pokiaľ ide o námietku žalovaného v druhom rade ohľadne nedostatku jeho

pasívnej legitímácie Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK formulujú len obsah zmluvného vzťahu medzi žalovanými, teda súkromnoprávneho vzťahu ktorého účastníkom žalobca nie je. Žalovaný v druhom rade v rámci tohto zmluvného vzťahu so žalovaným v prvom rade mu umožňuje protiprávne konanie, takže bez uloženia povinnosti žalovanému v druhom rade zrušiť doménu deceuninck.sk zrušením záznamu domény z primárneho menného servera nemôže byť odstránený zásah do práv žalobcu. Práve tým, že žalobca žaloval aj žalovaného v druhom rade vyčerpal úplne pasívnu vecnú legitímáciu. Je potrebné poznamenať, že žalobca sa domáha zdržovacieho a odstraňovacieho nároku, neuplatňuje si nárok na náhradu škody ani inú peňažnú kompenzáciu. Žalobca uvedomujúc si špecifické postavenie žalovaného v druhom rade si voči nemu neuplatnil náhradu trov konania.

Na základe uvedených skutočností a v zmysle citovaných zákonných ustanovení rozhodol súd tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku, nakoľko žalobca je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky znenia DECEUNINCK, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t.j. pre tovary súvisiace so stavebníctvom, najmä profily zo syntetických materiálov a na stavebné účely, ako aj ďalších citovaných medzinárodných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „deceuninck“ ; žalobca má obchodné meno, ktorému prislúcha priorita a ktoré je zároveň zhodné s označením, ktoré používa žalovaný v prvom rade ako názov domény druhej úrovne, žalovaný v prvom rade je držiteľom domény druhej úrovne deceuninck.sk a používanie označenia DECEUNINCK zasahuje do práv žalobcu k ochranným známkam a k obchodnému menu; ďalej boli naplnené znaky horeuvedených skutkových podstát aj generálnej klauzuly nekalosúťažného konania. Žalovanému v druhom rade bola uložená povinnosť zrušiť doménu, ktorou a prostredníctvom ktorej je zasahované do práv žalobcu. súd tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku, nakoľko žalobca je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky znenia DECEUNINCK, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t.j. pre tovary súvisiace so stavebníctvom, najmä profily zo syntetických materiálov a na stavebné účely, ako aj ďalších citovaných medzinárodných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „deceuninck“ ; žalobca má obchodné meno, ktorému prislúcha priorita a ktoré je zároveň zhodné s označením, ktoré používa žalovaný v prvom rade ako názov domény druhej úrovne, žalovaný v prvom rade je držiteľom domény druhej úrovne deceuninck.sk a používanie označenia DECEUNINCK zasahuje do práv žalobcu k ochranným známkam a k obchodnému menu; ďalej boli naplnené znaky horeuvedených skutkových podstát aj generálnej klauzuly nekalosúťažného konania. Žalovanému v druhom rade bola uložená povinnosť zrušiť doménu, ktorou a prostredníctvom ktorej je zasahované do práv žalobcu.

Súd o náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. ( zásada úspechu ) a zaviazal žalovaného v 1. rade, ktorý nemal v konaní úspech a voči ktorému si žalobca náhradu trov konania uplatnil, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku z návrhu v sume 663,- Eur, zaplateného súdneho poplatku z návrhu na nariadenie predbežného

opatrenia 66,- Eur a náhrady trov právneho zastúpenia v sume 778,55 EUR. Náhrada trov právneho zastúpenia podľa Vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov podľa § 10 ods. 1, ods. 2, § 16 ods. 4, § 17 ods. 1, § 18 ods. 3 pozostáva z odmeny za sedem úkonov právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia, písomné podanie na súd - žaloba, písomné podanie na súd - predbežné opatrenie, písomné podanie na súd - vyjadrenie zo dňa 25.11.2010, písomné podanie na súd - vyjadrenie zo dňa 14.03.2011, účasť na pojednávaní dňa 06.02.2012 po 61,41 Eur za úkon, účasť na pojednávaní dňa 05.12.2011 ktoré bolo odročené po 15,25 Eur + 4 x 7,21 EUR, 2 x 7,41 Eur a 1 x 7,63 Eur režijný paušál + DPH v roku 2010 počítaná vo výške 19 percent a v roku 2011,2012 počítaná vo výške 20 percent + hotové výdavky za výpis MOZ 491870 v sume 126,60 Eur a súdny preklad z francúzštiny ( súdny preklad výpisu MOZ 491870 a súdny preklad výpisu z obchodného registra ) v sume 126,62 Eur, súdny preklad z angličtiny ( plnomocenstvo ) v sume 5,95 Eur. Náhradu trov konania v celkovej sume 1.507,55 Eur je žalovaný v 1. rade povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXX/XXXX, var. symbol XXXXX.

#### **5.4 MEGAGYM.sk**

**Súd:** Okresný súd Banská Bystrica

**Spisová značka:** 61Cb/51/2006

**Vydané dňa:** 24. septembra 2007

**Sudca/senát:** samosudca JUDr. Marián Blaha

**Krátky popis:** úspešná žaloba o určenie neexistencie zmluvy o prevode domény

**Súvisiaca literatúra:** zatiaľ nie je žiadna k dispozícií

### **R o z s u d o k**

Okresný súd Banská Bystrica v konaní pred samosudcom JUDr. Marianom Blahom v obchodno-právnej veci žalobcu M., s.r.o., so sídlom N. Ľ. Š. X, . XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . právne zast. JUDr. M. K., advokátom, K. . spol., advokátska kancelária, K. X, . XXX. XX. B. B., proti žalovanému G. s.r.o., so sídlom S. XX, . XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . právne zast. JUDr. R. K., advokátom, H. XX, . P.O.B. XX, . XXX. XX. B. B., o určenie, že zmluva nevznikla, takto

### **R o z h o d o l :**

Súd u r č u j e , že medzi žalobcom a žalovaným k uzavretiu zmluvy o prevode práv a povinností zo zmluvy o doméne megagym.sk, na základe ktorej bola vykonaná zmena držiteľa domény megagym.sk správcom domény dňa 30.01.2006 o 15.10 hod. zo žalobcu na žalovaného nedošlo.

Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania 28.009, 50 Sk na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. M. K., vedený v I. a.s., pobočka B. B.,

číslo účtu: 1XXXX-XXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXX, . a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

### O d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa pôvodne svojou žalobou doručanou súdu dňa 27.03.2006 domáhal voči žalovanému vydania rozsudku, ktorým mal súd určiť, že Zmluva o prevode práv a povinností zo Zmluvy o doméne megagym.sk zo dňa 18.01.2006 uzavretá medzi účastníkmi konania je neplatná. Na základe výsledkov dokazovania v priebehu konania žalobca dňa 18.12.2006 podal návrh na pripustenie zmeny návrhu na začatie konania a domáhal sa, aby súd rozsudkom určil, že medzi účastníkmi konania k uzavretiu Zmluvy o prevode práv a povinností zo Zmluvy o domény megagym.sk, na základe ktorej bola vykonaná zmena držiteľa domény megagym.sk správcom domény 30.01.2006 o 15.10 hod. zo žalobcu na žalovaného nedošlo. Súd pripustil zmenu návrhu na začatie konania uznesením č.k. 61Cb 51/2006-80 zo dňa 10.01.2007. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že medzi účastníkmi konania nedošlo k ústnej, písomnej ani k inej forme dohody o prevode práv a povinností k doméne - megagym.sk a napriek absencii akéhokoľvek právneho dôvodu na základe žiadosti žalovaného správcu domény S.ykonal zmenu držiteľa domény M.sk zo žalobcu na žalovaného ku dňu 30.01.2006. Keďže žalobca tvrdil, že ku žiadnej Zmluve o prevode práv a povinností k uvedenej doméne nedošlo a napriek tomu došlo ku registrácii zmeny držiteľa domény zo žalobcu na žalovaného, domáhal sa svojou žalobou určenia, že ku uzavretiu Zmluvy o prevode práv k predmetnej doméne medzi účastníkmi konania nedošlo.

Žalovaný žiadal v celom rozsahu žalobu zamietnuť. Žalovaný tvrdil, že medzi účastníkmi konania dňa 16.01.2006 došlo ku ústnemu dojednaniu, t.j. k ústnej dohode o prevode práv a povinností k doméne megagym.sk zo žalobcu na žalovaného, pričom na základe takéhoto ústneho dojednania vydal žalobca v prospech konateľa žalovaného dňa 27.01.2006 splnomocnenie vo vzťahu ku správcovi predmetnej domény za účelom jej prevodu zo žalobcu na žalovaného. Na základe tejto ústnej dohody zo dňa 16.01.2006, vystavenia plnomocenstva zo dňa 27.01.2006 došlo ku registrácii zmeny držiteľa domény zo žalobcu na žalovaného a z tohto dôvodu žiadal žalovaný žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkom konania, výsledkom svedkov Ing. M. O., M. H., M. M., M. S., oboznámením sa s výpisom z obchodného registra účastníkov konania, žiadosťou o zmenu držiteľa domény zo dňa 18.01.2006, písomným splnomocnením zo dňa 27.01.2006, písomným oznámením žalobcu zo dňa 16.02.2006, písomným vyjadrením žalovaného zo dňa 11.06.2006, e-mailovou správou odosielateľa H. S.-N. zo dňa 19.01.2006 (č.l. 31 spisu), písomným vyjadrením žalobcu zo dňa 07.07.2006, písomným vyjadrením obchodnej spoločnosti S.-N., a.s. zo dňa 03.07.2006, e-mailovou správou odosielateľa H. S.-N. zo dňa 18.01.2006 odoslanou o 13.12 hod. (č.l. 41 spisu), e-mailovou správou odosielateľa H. S.-N. zo dňa 19.01.2006 odoslanou o 17.51 hod. (č.l. 42 spisu), e-mailovou správou odosielateľa H. S.-N. zo dňa 30.01.2006 odoslanej o 15.10 hod. (č.l. 43 spisu) oznamujúcej zmeny držiteľa domény, návrhom žalobcu

na pripustenie zmeny návrhu zo dňa 18.12.2006, písomným vyjadrením žalobcu zo dňa 20.02.2007, písomným vyjadrením obchodnej spoločnosti P. C. S., s.r.o. zo dňa 15.02.2007, písomným vyjadrením obchodnej spoločnosti S.-N., a.s. zo dňa 05.03.2007, výpisom zo živnostenského registra D. V. - D., grafickým náčrtov priestorov fitnesscentra žalobcu (v spise na č.l. 128), písomným vyjadrením N. s P. F. D. R. B. B. zo dňa 29.05.2007, zo dňa 04.07.2007, výkazom mzdových nárokov za mesiac 2006 N. s P. F. D. R. B. B., listom knihy dochádzok uvedeného subjektu zo dňa 16.01.2006, písomným napomenutím fyziatricko-rehabilitačného oddelenia F. N. s P. F. D. R. B. B. adresovaného svedkyňi M. H. zo dňa 07.08.2007, čestným vyhlásením M. H. (v spise na č.l. XXX), výpisom z obchodného registra obchodnej spoločnosti S.-N., a.s. a zistil nasledovný skutkový stav:

Žalobca ako právnická osoba vznikol zápisom do obchodného registra ku dňu 19.09.2003. Konateľmi a spoločníkmi vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti žalobcu bol M. B. a M. M.. Dňom 04.11.2005 valné zhromaždenie žalobcu rozhodlo o odvolaní konateľa M. M. s tým, že z obchodného registra bol M. M. ako konateľ žalobcu vymazaný ku dňu 17.11.2005.

Dňa 13.12.2005 vznikla obchodná spoločnosť žalovaného dňom zápisu do obchodného registra, pričom spoločníkmi a konateľmi tejto obchodnej spoločnosti bol M. M. a L. L.. Žalobca ako obchodná spoločnosť bol držiteľom internetovej domény M..sk, čo má súd preukázané e-mailovou správou správcu tejto internetovej domény, a to obchodnou spoločnosťou S.-N., a.s. zo dňa 30.01.2006 (v spise na č.l. 43). Dňa 18.01.2006 bola správcovi domény, a to obchodnej spoločnosti S.-N., a.s. doručená žiadosť (č.l. 10 spisu a č.l. 37 spisu) o zmenu držiteľa domény M..sk kde ako doterajší držiteľ domény (ku dňu podania žiadosti) je uvedený žalobca s uvedením jeho obchodného mena a identifikačného čísla, pričom na žiadosti je uvedený ako štatutárny zástupca tohto pôvodného držiteľa M. M.. Z výpisu z obchodného registra ako aj z potvrdenia o vykonaní zmien údajov v obchodnom registri ku dňu 17.11.2005 má však súd preukázané, že M. M. v čase 18.01.2006, t.j. v čase podania tejto žaloby už konateľom žalobcu nebol. Vo vyššie uvedenej žiadosti boli uvedené identifikačné údaje nového držiteľa domény, a to obchodné meno žalovaného s uvedením jeho IČA, pričom ako štatutárny zástupca nového držiteľa domény bol označený opätovne M. M.. V zmysle obsahu tejto žiadosti vyplýva, že medzi doterajším držiteľom domény a novým držiteľom domény malo dôjsť ku uzavretiu Zmluvy o prevode práv a povinností zo Zmluvy o doméne, pričom účinnosť tejto Zmluvy o zmene držiteľa domény mala vzniknúť dňom vykonania zmeny držiteľa domény v zázname domény správcom S.-N.. Podľa obsahu tejto žiadosti návrh na zmenu v osobe držiteľa domény sa považuje za podaný dňom doručenia originálu alebo overenej fotokópie Zmluvy s overenými podpismi oprávnených osôb pôvodného a nového držiteľa domény. Správca domény S.-N., a.s. mal vykonať zmenu domény na základe tejto žiadosti a oznámiť túto skutočnosť pôvodnému ako aj novému držiteľovi domény a registrátorovi. Podľa písomného vyjadrenia obchodnej spoločnosti S.-N., a.s. registrátorom domény bola obchodná spoločnosť P. C. S., s.r.o.. Podľa obsahu vyššie uvedenej žiadosti zo dňa 18.01.2006 nový držiteľ domény sa stáva držiteľom domény dňom vykonania zmeny správcom

domény, t.j. obchodnou spoločnosťou S.-N., a.s.. Na vyššie uvedenej žiadosti o zmenu v osobe držiteľa domény je uvedený podpis ako pri pôvodnom držiteľovi domény tak aj pri novom držiteľovi domény M. M., ktorý osvedčil svoj podpis tak ako je to uvedené v spise na č.l. 11 dňa 18.01.2006 ku žiadosti o zmenu v osobe držiteľa domény. Na takto zaslanú elektronickú žiadosť o zmenu držiteľa domény, správca domény ako odosielateľ - H. S.-N. e-mailovou správou zo dňa 18.01.2006 o 13.12 hod. (č.l. 41 spisu) oznámil žiadateľovi, že na zmenu v osobe držiteľa domény je potrebné doručiť písomnú žiadosť s úradne overeným podpisom pôvodného držiteľa domény. Dňa 19.01.2006 opätovne uvedený správca domény o 17.51 hod. (č.l. 42 spisu) oznámil elektronicky žiadateľovi, že spracovanie žiadosti o zmenu v osobe držiteľa domény megagym.sk bolo pozastavené a termín vykonania tejto zmeny bol predĺžený z dôvodu, že žiadosť o zmenu držiteľa domény - M.sk podpísal v mene pôvodného držiteľa, t.j. žalobcu M. M., ktorý však podľa výpisu z obchodného registra nie je v mene pôvodného držiteľa domény už oprávnený konať. Podľa žiadosti správcu domény z tejto e-mailovej správy bol žiadateľ vyzvaný na opätovné doručenie žiadosti s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene pôvodného držiteľa, t.j. žalobcu (s podpisom M. B.) alebo bolo potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie od tejto osoby na konateľa žalovaného p. M.. Vyššie uvedená elektronická komunikácia medzi žiadateľom a správcou domény bola odosiadaná zo strany správcu domény na e-mailovú adresu - M.@megagym.sk. V konaní nebolo sporné, že túto žiadosť o zmenu držiteľa domény podal konateľ žalovaného M. M.. Podľa tvrdenia žalovaného táto e-mailová komunikácia bola odosiadaná na e-mailovú adresu M.@megagym.sk, pričom s touto e-mailovou komunikáciou mal žalobca možnosť sa oboznámiť. Podľa tvrdenia žalovaného na základe osobného jednania medzi M. B. ako konateľom žalobcu a M. M. a L. L. ako konateľmi žalovaného došlo dňa 16.01.2006 ku osobnému jednaniu a ku dohode o zmene v osobe držiteľa vyššie uvedenej domény. Podľa tvrdenia žalovaného na základe takejto ústnej dohody o zmene v osobe držiteľa domény M.sk zo žalobcu na žalovaného na základe jednania zo dňa 16.01.2006 a z dôvodu požiadavky správcu domény na predloženie novej žiadosti, ktorá bude obsahovať osvedčený podpis M. B. ako konateľa žalobcu, resp. splnomocnenie od tejto osoby pre M. M. z dôvodu registrácie zmeny v osobe držiteľa domény, podľa tvrdenia žalovaného tento požiadal žalobcu, a to osobne M. B. na vydanie plnomocnenstva za účelom vykonania zmeny v osobe držiteľa domény M.sk. Podľa tvrdenia žalovaného na základe predchádzajúcej ústnej dohody zo dňa 16.01.2006 a požiadavky správcu domény, M. M. ako konateľ žalovaného požiadal M. B. ako konateľa žalobcu na vydanie plnej moci za účelom registrácie zmeny v osobe držiteľa domény M.sk. Podľa tvrdenia žalovaného tejto žiadosti na vydanie plnej moci bolo aj vyhovené a M. B. ako konateľ žalobcu dňa 27.01.2006 vystavil splnomocnenie ako konateľ žalobcu pre M. M., ktorý ho splnomocnil konať za žalobcu voči spoločnosti E. S., a.s.. Zároveň konateľ žalobcu osvedčil úradne svoj podpis na tejto plnej moci tak ako to vyplýva zo splnomocnenia v spise na č.l. 12 a č.l. 13. V tejto súvislosti súd poukazuje na skutočnosť, že v čase vykonania a vystavenia tejto plnej moci správca domény bol zapísaný v obchodnom registri pod obchodným menom E. S., a.s. tak ako to vyplýva z výpisu z obchodného registra tohto subjektu. Plná

moc teda bola vystavená vo vzťahu ku správcovi domény spoločnosti E. S., a.s. aj keď tento subjekt pri e-mailovej komunikácii používal už iné obchodné meno, a to S.-N., a.s., pričom ku zápisu zmeny obchodného mena správcu domény došlo od 03.02.2006 tak ako je to uvedené vo výpise z obchodného registra tohto subjektu. Na základe pripojenia vyššie uvedeného splnomocnenia od konateľa žalobcu pre M. M. vrátane overenia podpisu M. B. ako konateľa žalobcu bola táto plná moc M. M. predložená správcovi domény, ktorý dňa 30.01.2006 o 15.10 hod. (č.l. 43 spisu) oznámil zmenu v osobe držiteľa domény megagym.sk tak, že novým držiteľom tejto domény sa stal žalovaný. V zmysle podmienok vyžadovaných správcom domény okamihom oznámenia tejto zmeny došlo ku účinnému prevodu osoby držiteľa vyššie uvedenej domény megagym.sk týmto oznámením zo dňa 30.01.2006. Ku oznámeniu o zmene v osobe držiteľa uvedenej domény opätovne došlo na e-mailovú adresu M.@megagym.sk.

Dňa 16.02.2006 žalobca písomne oznámil žalovanému, že dňa 18.01.2006 mala byť uzavretá Zmluva medzi žalobcom a žalovaným o prevode vyššie uvedenej domény megagym.sk, pričom podľa tohto vyjadrenia mal Zmluvu za žalobcu podpísať M. M., ktorý na tento úkon nebol v mene žalobcu oprávnený. Z tohto dôvodu považoval žalobca túto zmluvu za neplatnú.

V priebehu konania žalobca odôvodňoval obsah tohto písomného oznámenia tým, že správca domény na žiadosť žalobcu tomuto poskytol len písomnú žiadosť o zmenu v osobe držiteľa domény zo dňa 18.01.2006 a žiadne iné doklady žalobcovi predložené neboli. Keďže z obsahu tejto žiadosti vyplýva, že podmienkou je predloženie Zmluvy o prevode domény, žalobca predpokladal, že mala byť uzavretá Zmluva medzi žalobcom a žalovaným, pričom žalobca sa domnieval, že túto Zmluvu za žalobcu mal podpísať M. M., ktorý v čase 18.01.2006 už nebol konateľom žalobcu. Na základe takéhoto skutkového stavu preto sa žalobca pôvodne domáhal iného určovacieho výroku, a to, aby súd určil, že Zmluva o prevode práv a povinností zo Zmluvy o doméne M. zo dňa 18.01.2006 uzavretá medzi žalobcom a žalovaným je neplatná. Z dôvodu tvrdenia žalovaného o tom, že dňa 18.01.2006 nebola uzavretá žiadna Zmluva o prevode domény ale ku Zmluve o prevode domény došlo na základe ústnej dohody uzavretej medzi konateľmi žalobcu a žalovaného, následne žalobca zmenil určovací petit tak, aby súd určil, že ku vzniku žiadnej takejto dohody o prevode práv a povinností z domény megagym.sk nedošlo, pretože žalobca popiera akúkoľvek dohodu medzi účastníkmi konania o prevode tejto domény zo žalobcu na žalovaného. Žalovaný napádal účelovú zmenu petitu ako aj skutkových tvrdení žalobcu a žalovaný tvrdil, že bol to sám žalobca, ktorý potvrdil existenciu Zmluvy o «prevode» «domény». V tejto súvislosti súd neprihliadol na túto námietku žalovaného vzhľadom k tomu, že ku dňu podania žaloby, žalobca nedisponoval žiadnym iným dokladom okrem kópie žiadosti o prevod domény zo dňa 18.01.2006, z ktorého vyplýva, že malo dôjsť k uzavretiu konkrétnej Zmluvy medzi účastníkmi konania. Naopak ako v návrhu tak aj v samotnom písomnom vyjadrení žalobcu zo dňa 16.02.2006 žalobca popiera vedomosť o tom, že by malo dôjsť ku uzavretiu akejkoľvek Zmluvy dňa 18.01.2006, ktorá (vychádzajúc zo strany žalobcu z jediného listinného dokladu, a to žiadosti zo dňa 18.01.2006) mala byť uzavretá bez vôle a bez vedomia konateľa žalobcu. Súd preto nepovažoval postup žalobcu za účelový ale pova-

žoval ho za postup, ktorý sa menil vzhľadom na vývoj skutkových okolností a tvrdenia zo strany samotného žalovaného.

Potom ako žalovaný uviedol vo svojom písomnom vyjadrení ako aj na pojednávaní, že medzi účastníkmi konania, a to konkrétne medzi konateľom žalobcu M. B. a konateľmi žalovaného M. M. a L. L. malo dôjsť ku vzniku ústne uzavretej Zmluvy o prevode práv a povinností k doméne M.sk dňa 16.01.2006, žalobca akýmkoľvek spôsobom namietal existenciu takejto ústnej dohody o prevode práv a povinností k predmetnej doméne zo žalobcu na žalovaného. Žalobca ďalej tvrdil, že plnomocenstvo, ktoré v jeho mene podpísal konateľ M. B. dňa 27.01.2006 a ktorým splnomocnil M. M. na konanie v mene žalobcu voči spoločnosti E. S., a.s. bolo zo strany konateľ žalovaného M. M. od žalobcu vyžiadané z dôvodu vykonania zmien a prístupových hesiel ku e-mailovým adresám vzhľadom ku skutočnosti, že M. M. zanikla funkcia konateľa žalobcu odvolaním ku 04.11.2005. Žalobca teda tvrdil, že vyššie uvedené plnomocenstvo neudelil M. M. za účelom konania vo vzťahu ku správcovi domény za účelom zmeny v osobe držiteľa predmetnej domény, ale len za účelom zmien v e-mailových adresách. Žalovaný namietal toto tvrdenie žalobcu a poukazoval na skutočnosť, že správca domény S.-N., a.s. s e-mailovými adresami nemá nič spoločné a vo vzťahu ku e-mailovým adresám nevykonáva žiadne úkony. Tvrdenie žalovaného o tom, že správca domény nevykonáva žiadne úkony vo vzťahu ku e-mailovým adresám má súd preukázané písomným vyjadrením spoločnosti S.-N., a.s. zo dňa 05.03.2007 (v spise nač.l. 98). Žalovaný tvrdil, že jednoznačne bol konateľ žalobcu M. B. požiadaný o vystavenie vyššie uvedeného plnomocenstva len a výhradne za účelom pripojenia tohto plnomocenstva ku žiadosti o zmene v osobe držiteľa domény. Žalovaný ďalej tvrdil, že o procese zmeny v osobe držiteľa domény bol žaloba oboznámený vzhľadom k tomu, že celá e-mailová komunikácia medzi M. M. a správcom domény S.-N., a.s. bola realizovaná na e-mailovú adresu M.@megagym.sk, pričom ku tejto e-mailovej adrese mal konateľ žalobcu neobmedzený prístup. Žalobca v konaní namietal, že potom ako bol M. M. odvolaný z funkcie konateľa došlo ku zmene hesiel v prístupe ku uvedeným e-mailovým schránkam a preto nemal možnosť sa s touto komunikáciou oboznámiť a nemal vedomosť o žiadnom procese pri zmene v osobe držiteľa domény v januári 2006. Na žiadosť tunajšieho súdu obchodná spoločnosť P. C. S., s.r.o. uviedla, že od novembra 2005 do januára 2006 neboli vykonané žiadne zmeny hesiel a ani iných prístupových údajov na doméne alebo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese M.@megagym.sk. Zároveň tento subjekt súdu oznámil, že držiteľom uvedenej domény M.sk ako aj e-mailovej adresy M.@megagym.sk bol žalobca od 20.10.2003 do 30.01.2006. Súd preto v konaní nemal preukázané tvrdenie žalobcu o tom, že by došlo ku akýmkoľvek zásahom ku heslám a prístupovým údajom ku e-mailovej adrese M.@megagym.sk.

Podstata uplatneného nároku žalobcu po pripustení zmeny petitu spočívala v tom, či medzi účastníkmi došlo alebo nedošlo ku uzatvoreniu ústnej Zmluvy o prevode práv a povinností k doméne M.sk dňa 16.01.2006. Žalobca akúkoľvek takúto dohodu popieral. Na preukázanie svojho tvrdenia navrhol žalobca vykonať výsluch svedka M. O., ktorý v deň 16.01.2006 v priestoroch fitnesscentra žalobcu mal byť prítomný pri jednaní medzi M. B. ako konateľom žalobcu



a konateľmi žalovaného M. M. a L. L.. Svedok M. O. vo svojej svedeckej výpovedi na pojednávaní dňa 09.05.2007 (v spise na č.l. 113 a nasl.) uviedol, že dňa 16.01.2006 bol osobne prítomný v kancelárskych priestoroch žalobcu, a to v priestoroch fitnesscentra. Účelom jeho prítomnosti v týchto priestoroch bolo jednanie medzi ním ako záujemcom o nadobudnutie obchodného podielu od M. M.. Podľa vyjadrenia svedka M. O. tento sa dostavil do kancelárskych priestorov žalobcu, pričom v čase kedy sa do týchto priestorov dostavil bol prítomný v kancelárskych priestoroch konateľ žalobcu M. B. s p. B.. Až následne potom ako sa dostavil do týchto priestorov svedok M. O. sa do priestorov dostavili aj konatelia žalovaného, a to M. M. a L. L.. Následne p. B. tieto priestory opustila, pričom sa začalo jednanie medzi M. O. a M. M. ohľadne prevodu obchodného podielu na svedka M. O.. Po začatí jednania, t.j. zhruba po 5 min. alebo 10 min. konateľ žalobcu M. B. tieto kancelárske priestory opustil a v priestoroch zostal len svedok M. O. s konateľmi žalovaného M. M. a L. L.. Podľa tvrdenia svedka M. O. počas prítomnosti M. B. ako konateľa žalobcu nedošlo medzi konateľom žalobcu a M. M. a L. L. ako konateľmi žalovaného ku žiadnemu jednaniu ohľadne prevodu práv a povinností k doméne M..sk. Potom ako M. B. opustil tieto priestory predmetom jednania medzi svedkom O. a M. M. a L. L. bolo len jednanie ohľadne prevodu obchodného podielu. Svedok M. O. tvrdil, že počas jeho prítomnosti kedy boli súčasne v jednej miestnosti M. B., M. M. a L. L. ku dohode o prevode práv a povinností k doméne M..sk. nedošlo. Žalovaný toto tvrdenie namietal a navrhol v konaní vypočutie ďalších svedkov, ktorí sa podľa tvrdenia žalovaného v deň 16.01.2006 v dopoludňajších hodinách nachádzali v priestoroch fitnesscentra a ktorí zároveň mali preukazovať skutočnosť, že svedok M. O. sa dostavil do týchto kancelárskych priestorov až potom čo v týchto priestoroch boli M. B. ako konateľ žalobcu, M. M. a L. L. ako konatelia žalovaného, pričom práve pred prítomnosťou svedka M. O. malo dôjsť medzi konateľom žalobcu a konateľmi žalovaného ku jednaniu o prevode práv k doméne M..sk. S. M. M. uviedla, že v deň 16.01.2006 sa nachádzala vo fitnesscentre žalobcu a pamätá sa, že v kancelárskych priestoroch sa nachádzala len p. B., neskôr sa za ním dostavili do kancelárskych priestorov p. M. a p. L., pričom konateľ žalobcu M. B. následne tieto priestory opustil. Svedkyňa M. M. si ďalej spomínala, že v deň 16.01.2006 bol v týchto kancelárskych priestorov aj svedok M. O., pričom svedkyňa vzhľadom na odstup času si presne už nevedela spomenúť na poradie v akom sa tieto osoby postupne do kancelárskych priestorov dostavili a v akom poradí ich následne opúšťali. Svedkyňa M. M. ako matka konateľa žalovaného uviedla, že vo fitnesscentre bola spolu so svojou dcérou a to ďalšou svedkyňou M. H. ako sestrou konateľa žalovaného. Svedkyňa M. H. jednoznačne súdu uviedla, že dňa 16.01.2006 bola cvičiť vo fitnesscentre žalobcu, pričom cvičila v takých priestoroch, z ktorých mala pomerne dobrý výhľad na vstupné dvere do kancelárskych priestorov. Podľa jej tvrdenia sa do týchto kancelárskych priestorov najprv dostavil konateľ žalobcu M. B., následne sa za ním dostavili konatelia žalovaného M. M. a L. L. a až následne za konateľmi žalovaného sa do týchto kancelárskych priestorov dostavil svedok M. O.. Svedkyňa si presne spomínala na túto časovú súvislosť ako sa jednotlivé osoby dostali do kancelárskych priestorov a žiadne pochybnosti ohľadne tohto

poradia prítomnosti jednotlivých osôb v kancelárskych priestoroch nepripustila. Svedkyňa M. H. tvrdila, že v deň 16.01.2006 v doobedňajších hodinách bola cvičiť v danom fitnesscentre, pričom v tento deň čerpala náhradné voľno. Žalobca v konaní predložil písomné vyjadrenie F. N. s P. F. D. R. B. B., ktorý subjekt dňa 04.07.2007 oznámil, že v zmysle výkazu mzdových nárokov za január 2006 sa svedkyňa M. H. dňa 16.01.2006 zdržiavala nepretržite v práci od 7.45 hod. do 15.15 hod.. Žalobca teda týmto spôsobom spochybňoval svedeckú výpoveď M. H. a tvrdil, že nemohla byť prítomná vo fitnesscentre a vypovedať ku okolnostiam a časovým súvislostiam o prítomnosti jednotlivých osôb v kancelárskych priestoroch u žalobcu, nakoľko podľa vyjadrenia jej zamestnávateľa sa mala celý deň nepretržite zdržiavať na pracovisku. Za účelom jednoznačného preukázania tohto tvrdenia žalobcu súd požiadal F. N. s P. F. D. R. B. B. o vyjadrenie a predloženie dokladov preukazujúcich nepretržitú prítomnosť svedkyne M. H. dňa 16.01.2006 v čase od 7.45 hod. do 15.15 hod. na mieste výkonu práce, t.j. v N. s P. F. D. R. B. B.. Zamestnávateľ svedkyne M. H. dňa 04.07.2007 oznámil, že M. H. podľa mzdových výkazov ako aj podľa knihy dochádzok v deň 16.01.2006 bola nepretržite na mieste výkonu zamestnania, pričom F. N. s P. F. D. R. B. B. predložila výkaz mzdových nárokov (č.l. 146 a č.l. 149 spisu) a zároveň predložil aj výpis z knihy dochádzky zo dňa 16.01.2006 v spise na č.l. 148 kde pri štvrtom mene odspodu na tomto doklade z knihy dochádzok sa udáva meno svedkyne M. H. s jej podpisom o príchode o 7.05 hod. a zároveň časový údaj o odchode 15.15 hod.. Žalovaný na základe takto vykonaného dokazovania predložil pred pojednávaním dňa 24.09.2007 listinný doklad, a to písomné napomenutie nadriadenej osoby adresované svedkyňi M. H., a to primárky MUDr. M., ktorým písomným napomenutím bola svedkyňa M. H. upozornená na závažné pracovnej disciplíny z dôvodu svojvoľného opustenia pracoviska v priebehu dňa 16.01.2006. Zároveň svedkyňa M. H. predložila čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že podpis pri jej mene v knihe dochádzky zo dňa 16.01.2006 pri hodine 15.15 nepatrí jej. Žalovaný týmto preukazoval, že žalovaná síce prišla do zamestnania dňa 16.01.2006 o 7.15 hod., avšak následne svojvoľne bez súhlasu zamestnávateľa tieto priestory opustila, pričom práve v čase svojvoľného opustenia sa mala nachádzať vo vyššie uvedenom fitnesscentre. Súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že svedkyňa M. H. si s odstupom viac ako jedného roka jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností spomínala na poradie prítomnosti jednotlivých osôb v kancelárskych priestoroch žalobcu, avšak vo vzťahu ku dôvodu neprítomnosti v zamestnaní v deň 16.01.2006 svedkyňa uviedla údaje nezodpovedajúce skutočnosti, pretože jednoznačne tvrdila na pojednávaní, že v tento deň (16.01.2006) čerpala náhradné voľno, pričom súd má preukázané, že ku žiadnemu čerpaniu náhradného voľna svedkyňou M. H. nedošlo, táto bola riadne v zamestnaní a následne podľa predložených listinných dokladov mala tieto priestory opustiť bez povolenia a bez súhlasu zamestnávateľa. Z dôvodu rozporov vo výpovediach svedkyne M. H., ktorá si po odstupe 1, 5 roka presne pamätala na časové súvislosti a poradie prítomnosti osôb v kancelárskych priestoroch u žalobcu, avšak si nepamätala, či čerpala náhradné voľno alebo svojvoľne opustila pracovisko, súd nepovažoval túto časť svedeckej výpovede M. H. za dôveryhodnú. Ďalším svedkom, ktorý bol navrhnutý žalo-

vaným a ktorý mal preukazovať, ktoré osoby a v akom poradí boli prítomné v kancelárskych priestoroch dňa 16.01.2006 bol M. S.. Ten vo svojej svedeckej výpovedi (č.l. 137 spisu) potvrdil, že v tento deň cvičil v priestoroch fitnesscentra žalobcu, pričom z miesta svojho cvičenia videl do celých kancelárskych priestorov vzhľadom k tomu, že dvere do kancelárskych priestoroch boli otvorené. Podľa tvrdenia svedka M. S. bol pôvodne v týchto kancelárskych priestoroch len M. B. a následne prišli za ním do kancelárskych priestorov konatelia žalovaného M. M. a L. L.. Podľa tvrdenia svedka M. S. iná osoba okrem týchto troch osôb v kancelárii nebola a svedok nevedel ani uviesť či do tejto kancelárie následne niekto prišiel alebo z nej odišiel. Súd ani túto časť svedeckej výpovede svedka M. S. nepovažoval za relevantnú vzhľadom k tomu, že svedok M. S. neuvádzal, či vôbec v deň 16.01.2006 zaregistroval v kancelárskych priestoroch ešte aj inú osobu, a to konkrétne svedka M. O.. Na základe vyššie uvedeného súd dospel k záveru, že z výpovede svedkyne M. M. táto jednoznačne nevedela uviesť poradie prítomnosť osôb v kancelárskych priestoroch žalobcu a na základe rozporov svedeckej výpovedi M. H. súd túto svedeckú výpoveď nepovažoval za hodnovernú a svedecká výpovede M. S. takisto nebola určitá a jednoznačná, keďže svedok M. S. žiadnym spôsobom neidentifikoval prítomnosť ďalšej osoby v kancelárskych priestoroch, a to M. O., pričom jeho prítomnosť v týchto priestoroch sporná nebola.

Zisťovanie poradia prítomnosti jednotlivých osôb v kancelárskych priestoroch žalobcu považoval súd za zisťovanie podstatných skutkových okolností, pretože podľa tvrdenia žalovaného práve v deň 16.01.2006 malo dôjsť ku uzavretiu ústnej dohody medzi M. B. ako konateľom žalobcu a M. M. a L. L. ako konateľmi žalovaného ohľadne prevodu práv k doméne megagym.sk. Ak malo dôjsť k uzavretiu takejto ústnej dohody musel mať súd preukázané, že vôbec došlo ku jednaniu medzi M. B., M. M. a L. L.. K tomuto jednaniu mohlo dôjsť podľa zhodného vyjadrenia účastníkov konania len v dopoludňajších hodinách dňa 16.01.2006. Na základe vyhodnotenia vykonaných dôkazov, a to vyššie uvedených svedeckých výpovedí sa súd priklonil ku výpovedi svedka M. O., ktorý potvrdil, že v čase jeho prítomnosti bol v kancelárskych priestoroch len M. B. a až následne sa dostavili konatelia žalovaného, a to M. M. a L. L.. Počas prítomnosti svedka M. O. a vyššie uvedených konateľov nedošlo podľa svedeckej výpovede svedka M. O. ku žiadnemu jednaniu ohľadne prevodu práv k doméne M..sk. Zároveň súd zdôrazňuje, že z navrhnutých svedkov bol práve svedok M. O. jediný osobou, ktorá bola priamo aj v kancelárskych priestoroch, pričom vyššie uvedené traja svedkovia sa nachádzali mimo týchto kancelárskych priestorov. Na základe takéhoto vyhodnotenia svedeckých výpovedí súd dospel k záveru, že nemá preukázané jednanie a uzavretie ústnej zmluvy medzi účastníkmi konania v deň 16.01.2006 týkajúcej sa prevodu práv a povinností k prevodu domény megagym.sk. Podľa tvrdenia žalovaného dôkazom o ústnej dohode na prevod práv a povinností k doméne M..sk je vystavenie písomného plnomocenstva konateľa žalobcu M. B. pre M. M. zo dňa 27.01.2006 na konanie voči obchodnej spoločnosti E. S. a.s., t.j. správcovi domény megagym.sk. Súd zdôrazňuje, že z obsahu tejto plnej moci nevyplýva tvrdenie žalovaného o tom, že plnomocenstvo bolo vydané práve za účelom vykonania úkonov v súvislosti s prevodom domény megagym.sk.

Z obsahu tohto splnomocnenia tvrdenie žalovaného na vykonanie tohto konkrétneho úkonu nevyplýva. Navyše súd zdôrazňuje, že z uvedeného splnomocnenia v spise na č.l. 12 nevyplýva splnomocnenie pre žalovaného ako právnickú osobu, na ktorú bola následne prevedená doména megagym.sk ale z tohto splnomocnenia vyplýva len plnomocnenstvo udelené M. M. ako fyzickej osobe bez toho, aby bolo v splnomocnení uvedené, že sa jedná o plnomocnenstvo vydané pre M. M. ako konateľa žalovaného. Súd je preto v danom prípade toho názoru, že ani vystavené splnomocnenie zo dňa 27.01.2006 nepreukazuje tvrdenie žalovaného o tom, že došlo medzi účastníkmi konania k uzavretiu ústnej Zmluvy o prevode práv a povinností k doméne M..sk. Konateľ žalobcu M. B. tvrdil, že toto splnomocnenie bolo vyžiadané od neho M. M. z dôvodu úkonov súvisiacich so zmenou v súvislosti e-mailovými adresami. Súd má preukázané, že obchodná spoločnosť S.-N., a.s. nevykonáva žiadne úkony s e-mailovými adresami, čo ovšem nevytvára tvrdenie žalobcu o tom, že toto splnomocnenie bolo vyžiadané za týmto účelom. Pokiaľ žalovaný tvrdil, že žalobca bol oboznámený s úkonmi súvisiacimi s prevodom domény zo žalobcu na žalovaného vzhľadom k tomu, že e-mailová komunikácia bola realizovaná na e-mailovú adresu M.@M..sk žalobca namietal toto tvrdenie odôvodňujúc tým, že nemal prístup k tejto e-mailovej adrese. Bez ohľadu na to, či žaloba mal alebo nemal prístup k e-mailovej adrese, z ktorej bolo komunikované so správcom domény M..sk, aj prípadná samotná vedomosť žalobcu o tejto komunikácii nepreukazuje uzavretie Zmluvy o prevode práv k doméne M..sk.

Podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

Podľa § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka, prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy, ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

Podľa § 43b ods. 2 Občianskeho zákonníka, ústny návrh zaniká, ak sa neprijal ihneď, ibaže z jeho obsahu vyplýva niečo iné.

Podľa § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka, včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodíť jej súhlas, je prijatím návrhu.

Podľa § 80 písm. c) O.s.p., návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Predmetom tohto konania je návrh žalobcu o určení, že Zmluva o prevode práv a povinností k doméne M..sk medzi účastníkmi konania nevznikla. Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade sa malo jednať o určení vo vzťahu ku Zmluve o prevode domény, jedná sa o nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predpokladom uzatvorenia nepomenovanej zmluvy podľa citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka je dostatočné určenie predmetu záväzkov inak ku uzavretiu nepomenovanej zmluvy nedôjde. Aj nepomenovaná zmluva sa riadi režimom uzatvárania zmlúv upravených v § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka. Pokiaľ medzi účastníkmi konania malo dôjsť k

uzavretiu Zmluvy o prevode práv a povinností k doméne M.sk dňa 16.01.2006 ústnou formou tak bolo dôkaznou procesnou povinnosťou žalovaného preukázať, že došlo ku súhlasnému ústnemu prejavu vôle o prevode práv a povinností k doméne megagym.sk. Na základe vykonaného dokazovania a vyhodnotenia svedeckých výpovedí svedka M. O., M. M., M. H. a svedka M. S. súd v konaní nemá preukázané základné tvrdenie žalovaného o tom, že vôbec dňa 16.01.2006 došlo medzi konateľom žalobcu a konateľmi žalovaného k jednaniu o prevode práv k doméne M.sk. Na základe neurčitých svedeckých výpovedí M. M., M. S. a rozpornej výpovede svedkyne M. H. súd z týchto svedeckých výpovedí nedospel k záveru preukazujúceho tvrdenie žalovaného o tom, že v deň 16.01.2006 došlo k jednaniu a ku dohode medzi účastníkmi konania o prevode práv k doméne M.sk. Naopak jedinou prítomnou osobou v kancelárskych priestoroch bol svedok M. O., ktorý potvrdil, že počas jeho prítomnosti kedy boli prítomní konateľ žalobcu M. B. a konatelia žalovaného L. L. a M. M. nedošlo ku žiadnemu jednaniu ohľadne prevodu práv k doméne M.sk. Na základe vykonaného dokazovania a vyhodnotenia svedeckých výpovedí súd preto nemá preukázané tvrdenie žalovaného o tom, že došlo k ústnej dohode o prevode práv k doméne M.sk. Keďže žalobca sa v konaní domáhal určenia, že ku uzavretiu takejto Zmluvy nedošlo, dôkaznou procesnou povinnosťou žalovaného bolo preukázanie opaku tohto tvrdenia žalobcu, t.j. predloženia a označenia všetkých dôkazov, ktoré preukazujú jeho tvrdenie o uzavretí ústnej Zmluvy dňa 16.01.2006. Vykonanými, označenými a predloženými dôkazmi však žalovaný podľa názoru súdu svoje dôkazné bremeno neuniesol a nepreukázal uzavretie Zmluvy o prevode domény megagym.sk ústnou formou dňa 16.01.2006. Takýmto dôkazom nie je ani splnomocnenie zo dňa 27.01.2006, pretože toto splnomocnenie neobsahuje určenie úkonu, na ktorý bol M. M. splnomocnený konateľom žalobcu a z jeho obsahu nevyplýva, že by žalobca prejavil súhlasnú vôľu na «prevod» «domény» M.sk alebo že by splnomocnil M. M. na akékoľvek úkony súvisiace s prevodom predmetnej domény. Navyše súd zdôrazňuje, že uvedená plná moc bola vystavená pre M. M. ako fyzickú osobu a nie konateľa žalovaného ako právnickú osobu. Súd ďalej poukazuje na rozporné úkony samotného konateľa žalovaného M. M., ktorý v deň 18.01.2006 podpísal žiadosť o prevod domény megagym.sk zo žalobcu na žalovaného, pričom M. M. sa označil za štatutárneho zástupcu žalobcu, hoci mal nepochybne vedomosť o tom, že týmto štatutárnym zástupcom už nie je, nakoľko už bol odvolaný z funkcie konateľa dňa 04.11.2005 a bol vymazaný z obchodného registra dňa 17.11.2005. Napriek tejto vedomosti konateľa žalovaného sa tento označil za štatutárneho zástupcu žalobcu. Súd je v danom prípade toho názoru, že aj tento samotný úkon konateľa žalovaného nasvedčuje tvrdeniam žalobcu o tom, že konateľ žalovaného M. M. konal pri podávaní žiadosti o zmenu v osobe držiteľa domény megagym.sk bez vedomosti a bez súhlasného prejavu vôle žalobcu. Súd na základe uvedeného ako aj na základe vyhodnotenia dôkazov nemá v konaní preukázaný vznik ústnej zmluvy medzi účastníkmi konania zo dňa 16.01.2006 o prevode práv a povinností k doméne M.sk. Súd na základe uvedeného preto vyhovel návrhu žalobcu a určil Zmluva o prevode práv a povinností k doméne M.sk medzi účastníkmi konania nevznikla. Naliehavý právny záujem na tomto určovanom výroku podľa § 80

písm. c) O.s.p. má súd preukázanú tým, že bez toho, aby bola konkrétna osoba zaregistrovaná u správcu domény, nemôže vo vzťahu ku tejto doméne vykonávať žiadne práva, čo má súd preukázané aj tým, že správca domény odmietol žalobcovi poskytnúť akékoľvek doklady týkajúce sa úkonov vo vzťahu ku zmene v osobe držiteľa domény okrem pôvodne vystavenej žiadosti zo dňa 18.01.2006. Z dôvodu vyriešenia sporných práv a povinností medzi účastníkmi konania vo vzťahu ku držiteľovi domény M..sk a vo vzťahu ku výkonu práv k tejto doméne je súd preto toho názoru, že bol v konaní jednoznačne preukázaný naliehavý právny záujem žalobcu ako pôvodného držiteľa tejto domény na určenie, že Zmluva medzi účastníkmi konania o prevode práv k doméne nevznikla, nakoľko bez takéhoto výroku nemôže žalobca vykonávať žiadne práva k tejto doméne.

Pretože žalobca bol v konaní úspešný v celom rozsahu vznikol mu nárok na náhradu trov konania proti žalovanému, ktorý úspešný v konaní nebol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.. Súd preto zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcovi v celom rozsahu a zaviazal ho na náhradu trov konania v sume 25.009, 50 Sk, z ktorej suma 10.000, – Sk predstavuje zaplatený súdny poplatok za podanie žaloby. Súd ďalej zaviazal žalovaného na náhradu trov právneho zastúpenia za 8 úkonov právnej pomoci, a to za prípravu a prevzatie zastúpenia, za podanie žaloby, za písomné vyjadrenie zo dňa 07.07.2006, za účasť na pojednávaní dňa 29.11.2006, za písomné podanie zo dňa 18.12.2006, za účasť na pojednávaní dňa 25.06.2007, za účasť na pojednávaní dňa 09.05.2007 a za účasť na pojednávaní dňa 24.09.2007. Výška tarifnej odmeny za 1 úkon právnej pomoci podľa § 11 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. predstavuje 1/13 výpočtového základu, čo predstavuje sumu 1.371, – Sk. Za účasť na dvoch pojednávaniach dňa 29.11.2006 sa 09.05.2007 súd priznal dvojnásobok tarifnej odmeny podľa § 14 ods. 1, písm. c) Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. vzhľadom na dĺžku trvania tohto pojednávania v rozsahu vyššom ako 2 hodiny. Ku týmto 8 právnym úkonom právnej pomoci priznal právnenému zástupcovi žalobcu náhradu režijného paušálu 8 x 178, – Sk. Po pripočítaní príslušnej sadzby 19 percentnej sadzby DPH potom predstavuje náhrada trov právneho zastúpenia sumu 18.009, 50 Sk. Spolu so zaplateným súdnym poplatkom 10.000, – Sk potom predstavuje náhrada trov tohto konania sumu 28.009, 50 Sk, ktorý je žalovaný povinný nahradiť na účet právneho zástupcu žalobcu podľa § 149 ods. 1 O.s.p..

## 5.5 MASTRA.sk

**Súd:** Krajský súd v Trnave

**Spisová značka:** 20Cbs/41/2004

**Vydané dňa:** 24. november 2005

**Sudca/senát:** v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Usačevovej a členov senátu JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Róberta Foltána

**Krátky popis:** možnosť uložiť povinnosť zmeny obchodného mena spolu s uložením povinnosti zmeniť doménové meno

**Súvisiaca literatúra:** SÝKORA, M. Cybersquatting ? červená spekulantom! (2.díl) In Pravoit.cz, Dostupné online;

## R o z s u d o k

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Usačevovej a členov senátu JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: M., s.r.o., M. XXX, . M., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpený JUDr. P. S., advokátom, K. X, B., proti žalovanému: M. C., s.r.o., S. XXX, . Š., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpený Mgr. A. M., advokátom, K. XX, . B., o návrhu na zmenu obchodného mena a uplatnenie práv z nekalosúťažného konania

### r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý zaslať do 5 dní od právoplatnosti rozsudku na adresu žalobcu ospravedlňujúci list, riadne datovaný a podpísaný nasledovného znenia:

Spoločnosť M. C., spol. s r. o., so sídlom S. XXX, . Š. XXX. XX, . IČO: XXXXXXXX, . zapísaná v obchodnom registri O. S. v T., Oddiel: Sro vložka číslo: XXX/T, . ktorá v čase od 17. 8. 1994 až do 29. 9. 2004 podnikala pod obchodným menom M. C., spol. s r. o., i po zmene obchodného mena naďalej neoprávnene používala zaregistrované domény M.sk , a M.sk . Spoločnosť M. C., spol. s r. o. si uvedomuje, že uvedeným konaním porušila ustanovenia Obchodného zákonníka pojednávajúce o ochrane hospodárskej súťaže a o nekalosúťažných praktikách, čím priamo porušila, resp. ohrozila nerušené využívanie práv a oprávnených záujmov spoločnosti M. s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od septembra 1992. Za predmetné konanie sa spoločnosti M. s. r. o. ospravedlňujeme.

Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 200.000, - Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vo zvyšku súd žalobu z a m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

### O d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 10. 12. 2004 sa žalobca domáhal vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd uložil žalovanému povinnosť, aby zmenil svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo slovo Mastra a ďalej, aby mu uložil povinnosť, aby odstránil závadný stav tým, že bude povinný uskutočniť právny úkon smerujúci k zrušeniu Zmlúv o Doménach mastra.sk a mastracontrol.sk. Okrem toho žiadal, aby súd priznal žalobcovi právo zabezpečiť zverejnenie výrokovej časti rozhodnutia súdu I. stupňa v lehote 1 roka v troch celoslovenských denníkoch na náklady žalovaného a zároveň žalovanému uložiť povinnosť do 5 dní zaslať na adresu žalobcu ospravedlňujúci list v žalobcom navrhnutom znení, taktiež žiadal, aby súd žalovanému uložil zaplatiť žalobcovi sumu 200.000, - Sk ako reparáciu imateriálnej ujmy a nahradiť žalobcovi trovy konania.

Svoju žalobu odôvodnil tým, že rozsudkom zo dňa 3. 5. 2001 Krajský súd v Trnave v konaní vedenom na tomto súde pod spis. zn. 20Cb 12/00 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR 6Ob 209/01 zo dňa 13. 3. 2002 uložil

žalovanému povinnosť zabezpečiť zmenu svojho obchodného mena tak, aby neobsahovalo slovo Mastra, a to do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 29. 5. 2002 a vykonateľnosť dňom 30. 7. 2002. Ďalej poukázal na to, že už vo vyššie spomenutom konaní sa domáhal aj toho, aby žalovanému bolo zakázané užívať v internetovom priestore doménu mastra.sk a aby tiež žalovanému bola uložená povinnosť uskutočniť všetky potrebné nevyhnutné kroky pre zrušenie registrácie tejto domény v prospech žalovaného. Vzhľadom na to, že v predmetnom konaní vychádzal konajúci súd zo stavu v čase vyhlásenia rozhodnutia, kedy žalovaný bol nositeľom obchodného mena, ktoré obsahovalo slovo mastra, preto konajúci súd nepovažoval registrovanie na internetovej stránke žalovaným s týmto názvom za konanie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže a práve z tohto dôvodu bola žaloba o tomto nároku žalobcu zamietnutá. Ďalej uviedol, že žalovaný predmetný právoplatný rozsudok sa rozhodol rešpektovať až na základe návrhu žalobcu, ktorým sa domáhal vo vykonávacom konaní pred Okresným súdom v Galante rešpektovania právoplatného rozhodnutia, za ktorým účelom žalovanému bola uložená aj poriadková pokuta vo výške 10.000, - Sk. Z uvedeného vyplýva, že žalovaný iba pod vplyvom vykonávacieho konania si zmenil svoje obchodné meno, teda po dobu dlhšiu ako dva roky od právoplatne uloženej povinnosti na zmenu obchodného mena sa dopúšťal nekalosúťažného konania. Žalovaný aj po zmene svojho obchodného mena zostal vlastníkom domén so slovom mastra, konkrétne mastra.sk a mastraccontrol.sk, okrem toho si dal registrovať aj novú doménu M..sk a M.sk s identickým obsahom, a preto neoprávneným používaním domén s názvom mastra.sk a mastraccontrol.sk pokračuje žalovaný v konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a tak naďalej používa obchodné meno žalobcu, čím parazituje na jeho povesti, svojím konaním teda naplnil skutkovú podstatu generálnej klauzuly nekalej súťaže v zmysle § 44 ods. 1 Obch. zák. - konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom, ako aj špeciálnu skutkovú podstatu § 47 Obch. zák. - vyvolanie nebezpečenstva zámieny (použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ a § 48) - parazitovanie na povesti iného súťažiteľa s cieľom získať pre seba prospech, ktorý by inak súťažiteľ nedosiahol. Napriek tomu, že si žalovaný zmenil časť svojho obchodného mena z M. na M. podľa názoru žalobcu aj toto obchodné meno je zameniteľné s obchodným menom žalobcu a žalovaný týmto jasne dáva najavo, že sa nedokáže zbaviť väzieb na spoločnosť žalobcu, a stále sa snaží nabudieť dojem zameniteľnosti, z ktorého dôvodu žiadal, aby súd opätovne uložil žalovanému zmenené obchodné meno zmeniť tak, aby neobsahovalo ani slovo Mastra.

V priebehu konania žalobca podaním zo dňa 24. 5. 2005 žiadal, aby súd do konania pripustil Ing. I. B., bytom S. XXX, . Š. z dôvodu, že žalovaný previedol Domény mastra.sk a mastraccontrol.sk na túto osobu a povinnosť odstrániť závadný stav smerujúci k zrušeniu Zmlúv o doménach mastra.sk a mastraccontrol.sk žiadal uložiť tomuto žalovanému. Súd konajúc o tomto návrhu nepripustil vstup ďalšieho účastníka do konania, následne žalobca vzal v tejto časti žalobu späť a súd konanie o uložení tejto povinnosti uznesením zo dňa 30. júna 2005 zastavil a v ďalšom konaní táto časť nebola ani predmetom ďalšieho konania.



Na zvyšných uplatnených nárokov žalobca zotrval s tým, že aj zmenené obchodné meno žalovaného je zameniteľné s obchodným menom žalobcu a k realizácii súdom stanovenej povinnosti k zmene obchodného mena žalovaný pristúpil po dlhom časovom odstupe, a aj to pod tlakom vykonávacieho konania, pričom naďalej neoprávnene používal Domény mastra.sk a mastracontrol.sk, teda žalovaný nerešpektoval jednak pre neho záväzné rozhodnutie súdu, a naďalej sa dopúšťal nekalosúťažného konania tak, ako to bolo konštatované v predchádzajúcom rozhodnutí. Z toho dôvodu je na mieste, aby súd uložil povinnosť zverejnenia výroku rozhodnutia na zabezpečenie jednak výchovnej funkcie, aby sa verejnosť dozvedela, že konať v rozpore s dobrými mravmi súťaže sa nevypláca a taktiež touto formou je možné dodatočne oboznámiť potenciálnych zákazníkov žalobcu, z akého dôvodu sa títo nemohli prostredníctvom doménového mena oboznámiť s internetovou stránkou žalobcu. Zároveň morálnu satisfakciu vo výške 200.000, - Sk titulom nemajetkovej ujmy v jej priznaní považoval za symbolickú, ktorá by mala zohľadniť nezodpovedné správanie žalovaného po právoplatnosti už spomínaného rozsudku. Taktiež v uvedenej sume je zohľadnené neadekvátne konanie žalovaného, keď po zmene obchodného mena neoprávnene používal zaregistrované domény mastra.sk a mastracontrol.sk. Vzhľadom na uvedené žiadal žalobe vyhovieť a zaviazat žalovaného i na náhradu trov konania.

Žalovaný žiadal žalobu v celom rozsahu zamietnuť a priznať žalovanému náhradu trov konania. Poukázal na to, že žalovaný bol založený ako právnická osoba pod obchodným menom M. C., s.r.o., dňa 14. 6. 2004 a zapísaný bol do obchodného registra 17.8.1994, od ktorého dátumu pod týmto obchodným menom začal podnikáť. Od založenia až do súčasnosti sú spoločníkmi žalovaného Ing. M. O., I. D. B. a Ing. I. B., ktorí boli v čase založenia žalovaného spoločníkmi aj u žalobcu. Žalobca bol zapísaný do obchodného registra 8. 9. 1992. Obaja účastníci nerušene koexistovali na trhu najmenej 5 rokov. Už samotná táto skutočnosť, že žalovaný podnikal pod obchodným menom M. C. nerušene viac rokov svedčí o tom, že žalobca žiadnym spôsobom netrpel žiadnou škodou a ani inak nebol postihnutý. Uviedol, že účastníci si na trhu nekonkurovali, pričom v rokoch 1994-1995 dokonca sídlili v jednej budove a vzájomne si nekonkurovali a dokonca v obmedzenej miere medzi sebou doteraz obchodujú. Žalobca až v roku 2000 začal podnikáť právne kroky proti žalovanému, ale aj proti spoločníkom žalovaného až potom čo sa vzťahy medzi spoločníkmi žalobcu vážne narušili. Právne kroky spočívali predovšetkým v podaní žaloby o zmenu obchodného mena a zaplatenie zadosťučinenia vo výške 2, 5 mil. Sk. Týmto spôsobom žalobca realizoval osobnú zášť spoločníkov žalobcu voči spoločníkom žalovaného a v konečnom dôsledku súd uložil žalovanému zmeniť obchodné meno tak, aby neobsahovalo slovo M.. Vo zvyšku bola žaloba zamietnutá, resp. v časti primeraného zadosťučinenia bola žaloba vzatá žalobcom späť. Tiež uviedol, že krajský súd v rozhodnutí č. k. 20Cb 12/00-178 konštatoval, že predmet činnosti žalobcu a žalovaného je čiastočne totožný, žalobca v žalobe uvádza, že predmet podnikania je viac menej totožný, v skutočnosti však predmet činnosti oboch spoločností je značne odlišný, nakoľko je okruh zákazníkov a aj sídlo spoločností odlišný. Žalobca vyrába najmä chladiarenské zariadenia a zasnežovacie zariadenia, čím

sa aj prezentuje, žalovaný sa zaoberá meracou technikou, automatizáciou výrobných procesov a predajom čerpacj techniky. Pri posudzovaní či môže dôjsť ku škode je potrebné brať do úvahy konkrétny predmet činnosti, teda čo obe spoločnosti skutočne produkujú. Poukázal na to, že obe spoločnosti za dobu 11 rokov spoločnej existencie na trhu nikdy reálne nesúťažili o odberateľov alebo dodávateľov.

Ďalej poukázal na to, že žalovaný z rozsudku, ktorý mu ukladal zmenu obchodného mena svoju povinnosť si splnil v rámci výkonu rozhodnutia na obchodné meno M. C. s.r.o. Zvolené obchodné meno podľa názoru žalovaného je nezameniteľné s obchodným menom žalobcu s nasledovných dôvodov: a/ Obchodné meno žalobcu je jednoslovné. Obchodné meno žalovaného je dvojslovné. b/ Obchodné meno žalobcu má 6 znakov. Obchodné meno žalovaného má 13 znakov. c/ V obchodnom mene žalovaného v písomnej ani fonetickej podobe nie je použité nič čo by bolo možné považovať za koreň slova M.. d/ Pri fonetickej prezentácii prvého slova z obchodného mena žalovaného M. a obchodného mena žalobcu M. nedochádza k spodobovaniu písmena x , ktoré sa vyslovuje ako ks s písmenom s ako je to napr. v prípade písmen z a s alebo k a g . Pri výslovnosti slova M. má objektívne písmeno x výrazne dominantnejšie postavenie ako písmeno s v slove M.. e/ V písanej alebo tlačenej podobe má písmeno x výrazne dominantnejšie postavenie ako písmeno s . f/ Veľkosť, typ písma aj postavenie oboch slov v logu žalovaného M. aj C. je rovnocenné. Nie je možné z grafického vyhotovenia vyzorovať snahu a potláčanie slova C. napr. menším písmom, alebo typom písma, ktoré by bolo menej výrazné, prípadne farebne znevýhodnené. Dokonca slovo C. je v logu mierne vpredu oproti slovu M.. g/ Grafické vyhotovenie loga žalovaného nie je podľa nášho názoru pre priemerného spotrebiteľa zameniteľné s vyobrazením ochrannej známky používanej žalobcom. h/ Pri grafickom vyhotovení loga M. C. je jednoznačne použitý iný typ písma, ktorý je absolútne odlišný od použitého typu v ochrannej známke M.. Okrem toho žalobca používa charakteristické šráfovanie písmen, ktoré žalovaný nepoužíva. i/ Argument, že slovo C. v mene žalovaného evokuje, že spoločnosť M. C. je riadiacou spoločnosťou spoločnosti M. považujeme za umelo vykonštruovaný. V skutočnosti slovo C. vyjadruje predmet podnikania žalovaného, na ktorý sa od svojho založenie špecializuje, ide o kontrolnú a meraciu techniku. j/ Podľa osobných skúseností žalovaného je nielen pre priemerného spotrebiteľa, ale pre všetkých spotrebiteľov názov M. C. jednoznačne odlišný od M..

Ďalej uviedol, že na Slovensku existuje niekoľko stoviek spoločností, ktorých názvy sú viac alebo menej príbuzné s názvom žalobcu, avšak pre priemerného zákazníka sú odlišiteľné a dôkazom ich nezameniteľnosti je aj skutočnosť, že obchodný register tieto obchodné spoločnosti s obdobným obchodným menom zaregistroval. Táto skutočnosť tiež iba preukazuje, že žiadna skutočná alebo hrozíaca ujma u žalobcu nie je, a teda neexistuje žiadny racionálny dôvod, pre ktorý by mal žalovaný svoje obchodné meno zmeniť. Vzhľadom na vyššie uvedené podľa názoru žalovaného, obchodné meno žalovaného nie je zameniteľné s obchodným menom žalobcu a žalovaný neporušuje § 10 Obch. zák.

K používaniu doménového mena M. v elektronických komunikačných sieťach uviedol, že žalovaný nepoužíva doménové meno mastra.sk a mastracontrol.sk ani

adresu svojej elektronickej pošty s týmito slovami, pretože žalovaný vykonal už všetky kroky k tomu, aby prestal byť majiteľom uvedených domén, o čom predložil aj súdu dôkazy. Všetky zmeny, ktoré žalovaný musel vykonať boli finančne náročné, ktoré musel žalovaný vynaložiť. Pokiaľ žalobca žiadal aj priznať nemateriálnu ujmu podľa názoru žalovaného, žalobcovi žiadna reálna, materiálna ani nemateriálna ujma nehrozí a žalobca ani požadovanú výšku neodôvodnil. Z vyššie uvedených dôvodov žiadal žalobu v celom rozsahu zamietnuť a žalovaného zaviazat' na náhradu trov konania.

Súd vykonal dokazovanie prednesom právnych zástupcov, účastníkov, oboznámením listinných materiálov založených v spise ako i spisom tunajšieho súdu č. k. 20Cb 12/00 a zistil tento skutkový stav:

Rozsudkom tunajšieho súdu č. k. 20Cb 12/00-178 zo dňa 3. 5. 2001 v spojení s rozsudkom NS SR č. 6 Obo 209/01-231 zo dňa 13. 3. 2002 bola žalovanému uložená povinnosť zabezpečiť zmenu obchodného mena tak, aby neobsahovalo slovo M. do 60 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku bola žaloba zamietnutá s tým, že žiadnemu z účastníkov konania neboli priznané trovy konania.

V časti nepriznanej nemateriálnej ujmy vo výške 2 mil. Sk v dôsledku späťvzatia tohto nároku zo strany žalobcu NS SR pripustil späťvzatie návrhu, v tejto časti rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

V časti žalovanému uloženej povinnosti zmeniť si obchodné meno, rozsudok súdu potvrdil, nakoľko sa stotožnil s dôvodmi súdu prvého stupňa, že obchodné meno žalovaného je v rozpore s § 10 ods. 1 Obch. zák. a je zameniteľné s obchodným menom žalobcu. V cit. rozsudkoch bolo konštatované, že žalovaný voľbou svojho obchodného mena, po tom, ako bol už žalobca zapísaný v obchodnom registri a jeho užívaní, došlo k porušeniu subjektívnych práv žalobcu k obchodnému menu a jeho výlučnosti, ktorý závadný stav bolo potrebné odstrániť zmenou obchodného mena na základe podania kvalifikovaného návrhu na registrový súd na základe prijatia zmeny obchodného mena k spoločenskej zmluve.

V konaní o zmenu zmeneného obchodného mena žalovaného bolo nesporne preukázané, že žalovaný k realizácii vyššie označenými rozsudkami uloženej povinnosti na zmenu obchodného mena pristúpil až v dôsledku podaného návrhu zo strany žalobcu na výkon rozhodnutia, v dôsledku čoho a pod tlakom vykonávacieho konania, žalovaný zmenil svoje obchodné meno na obchodné meno M. C. s.r.o. a ktoré bolo aj v obchodnom registri zapísané. Udialo sa tak však až po dlhej dobe od vykonateľnosti rozsudku, (vykonateľnosť rozsudku nastala 28. 7. 2002, ktorý deň pripadol na nedeľu, čo je dňom pracovného pokoja, preto vykonateľnosť nastala dňa 29. 7. 2002.) Valné zhromaždenie žalovaného, ktoré prijalo zmenu obchodného mena sa konalo až dňa 13. 9. 2004 a návrh na zápis zmeny obchodného mena bol registrovému súdu doručený dňa 27. 9. 2004, pričom registrový súd zmenu obchodného mena vykonal dňa 28. 9. 2004. Teda súd mal preukázané, že žalovaný zotrval v zásahu a v porušovaní subjektívnych práv žalobcu k obchodnému menu a jeho výlučnosti po dobu dlhšiu ako 2 roky, ktorá skutočnosť bola súdu preukázaná z registrového spisu Okresného súdu v Trnave spis. zn. 29Re 782/04. Práve táto preukázaná skutočnosť konajúci súd presvedčila o pokračovaní žalovaného v nekalosúťažnom konaní, z ktorého dô-

vodu žalobe vyhovel v časti uloženia povinnosti zaslať žalobcovi ospravedlňujúci list v znení tak, ako je uvedený vo výrokovvej časti tohto rozsudku.

Okrem toho súd vyhovel žalobe aj v požadovanej nemateriálnej ujme v neprospech žalovaného, nakoľko jednak žalovaný nerešpektoval súdmi uloženú povinnosť zmeniť obchodné meno a ako bolo v konaní zistené, žalovaný aj po uložení povinnosti zmeniť si svoje obchodné meno, naďalej v elektronickej podobe používal domény, ktoré obsahovali slovo M. ktorým nedovoleným konaním zasahoval do subjektívnych práv žalobcu k obchodnému menu a jeho výlučnosti, nakoľko bolo preukázané a sám žalovaný v konaní potvrdil, že až po podaní tejto predmetnej žaloby podstúpil právne kroky k tomu, že prestal byť vlastníkom týchto domén, ktoré previedol na iný subjekt. Z toho dôvodu súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 200.000, - Sk, ktorú sumu považuje súd za primeranú dĺžke trvania zásahu do subjektívnych práv žalobcu, ktorá ako je už vyššie uvedené trvala viac ako 2 roky.

Pokiaľ ide o návrh žalobcu na uloženie povinnosti zmeniť obchodné meno žalovaného, súd v tejto časti žalobe nevyhovel, keď sa priklonil k tvrdeniu žalovaného, že zmenené obchodné meno žalovaného, a to M. C. nie je zameniteľné s obchodným menom M. a to jednak z dôvodu, že obchodné meno žalovaného sa skladá z dvoch mien, pričom žalobca má iba jedno meno a okrem toho písmeno x výrazne mení obraz obchodného mena, keď priemernému zákazníkovi utkvie v pamäti práva písmeno x a práve pri prvom kontakte napísaného obchodného mena je viditeľné, že sa jedná úplne o iný subjekt, než je subjekt žalobcu. V podrobnostiach súd odkazuje a osvojuje si podrobný rozbor odlišností obchodného mena uvádzaného žalovaným vo svojom vyjadrení k žalobe.

Pokiaľ sa žalobca domáhal aj priznania práva zabezpečiť zverejnenie výrokovej časti rozhodnutia kedykoľvek v lehote jedného roka od právoplatnosti tohto rozhodnutia na náklady žalovaného v 3 denníkoch s celoslovenskou pôsobnosťou, konajúci súd nepovažoval za potrebné vyhovieť tomuto návrhu žalobcu, nakoľko je toho názoru, že uložením ospravedlňujúceho listu a uložením povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 200.000, - Sk došlo k primeranému zadosťučineniu za nekalosúťažné konania žalovaného a tieto uložené povinnosti sú dostatočnou zárukou, aby v budúcnosti zo strany žalovaného nedochádzalo k zásahu do subjektívnych práv žalobcu.

Z uvedených dôvodov aj v tejto časti žalobu ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 O. s. p. tak, že vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko obaja účastníci v konaní boli úspešní iba čiastočne.

## 6 Register rozhodnutí

### 6.1 Procesné podmienky konania

#### 6.1.1 Právomoc

- MAME.to [OS BA I., KS BA, právomoc slovenského súdu v prípade sporu z domén zahraničnej prvej úrovne toTLD]

### 6.2 Predbežné opatrenia

#### 6.2.1 Osvedčenie práva

- MAME.to [OS BA I.; KS BA; neúspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia na zdržanie sa nakladania s doménou z dôvodu nedostatočného osvedčenia danosti práva k nezapísanému označeniu]

#### 6.2.2 Dôvodná obava

- BLESKOVKY.sk [KS BA; zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia z dôvodu nepotrebnosti dočasne upraviť pomery účastníkov - nejde o prípad doménového špekulstva]
- VALVOLINE.sk [OS BB; KS BB; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - nedostatočné osvedčenie obáv o prevode domény]
- MEGADYNE.sk [OS BA I.; úspešné predbežné opatrenie - obava z možného zmarenia priaznivého rozhodnutia súdu vo veci samej]

#### 6.2.3 Nebezpečenstvo vzniku ujmy

- VALVOLINE.sk [NS; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - hroziaca majetková a nemajetková ujma]

#### 6.2.4 Primeranosť opatrenia

- MEGADYNE.sk [OS BA I.; zamietnutie návrhu na zákaz prevádzkovania domény z dôvodu neprimeraného zásahu do práv odporcu]
- HERBALIFE.sk [KS BB; doménová autorita ako odporca - zákaz postúpiť zmluvu o doméne - zákaz vykonať zápis prevodu práv a povinností z doménovej zmluvy na inú osobu ako navrhovateľa alebo ním určenú osobu - primeranosť predbežného opatrenia]
- DENAKOSEN.sk [OS BB; úspešné predbežné opatrenie o zákaze užívať a disponovať s doménovým menom voči porušovateľovi - prípustnosť, aby predbežné opatrenie vo veciach nekalej súťaže smerovalo k tomu, čo sa má dosiahnuť samotným meritórnym rozhodnutím - primeranosť predbežného opatrenia]

### 6.2.5 Uloženie povinnosti zúčastnenej osobe

- VIAGRA.sk [OS BB; uloženie povinnosti (zákaz vykonať zmeny v registri domén) doménovej autorite ako zúčastnenej osobe podľa § 76 ods. 2 OSP]
- MEGADYNE.sk [OS BB; uloženie povinnosti (zákaz vykonať zmeny v registri domén) doménovej autorite ako zúčastnenej osobe podľa § 76 ods. 2 OSP]

## 6.3 Právny titul

### 6.3.1 Nekalá súťaž

- VALVOLINE.sk [OS BB; KS BB; NS; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - nekalá súťaž]
- DENAKOSEN.sk [OS BB; úspešné predbežné opatrenie o zákaze užívať a disponovať s doménovým menom voči porušovateľovi - prípustnosť, aby predbežné opatrenie vo veciach nekalej súťaže smerovalo k tomu, čo sa má dosiahnuť samotným meritórnym rozhodnutím]
- SPINALIS.sk [OS BB; úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - nekalá súťaž - parazitovanie na povesti výrobkov žalobcu]
- VIAGRA.sk [OS BB; KS BB; povinnosť porušiteľa vykonať prevod doménového mena - uloženie povinnosti doménovej autorite SK-NIC vykonať zmeny v registri doménových mien - doménová autorita umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa - nekalá súťaž - odňatie možnosti prezentovať podnikanie pod doménou]
- ILLY.sk [OS BB; úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - presmerovanie na stránku propagujúcu produkty a značku konkurenčnej spoločnosti - nekalá súťaž]
- DACIA.sk [OS BA I., úspešná žaloba o prevod doménového mena - znemožnenie využívať doménu na prezentáciu výrobkov je spôsobilé vyvolať ujmu - označenie je vžitý do povedomia verejnosti a je nepochybné predpokladať, že spotrebiteľ hľadajúci na internete výrobky žalobcov očakáva, že budú prezentované pod doménovým menom]
- DECEUNINCK.sk [OS BA I.; povinnosť zrušiť doménové meno - povinnosť zdržať sa používania domény - ochrana obchodného mena - nekalá súťaž - klamlivé označovanie tovaru a služieb - parazitovanie a povesti - vyvolanie nebezpečenstva zámeny - ochrana podľa Parížskeho únijneho dohovoru]
- TICKETPORTAL.sk [OS BA, KS BA, NS, nekalá súťaž - súťažný vzťah]

### 6.3.2 Ochranné známky

- VIAGRA.sk [OS BB; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - všeobecne známa známka]
- VALVOLINE.sk [OS BB; KS BB; NS; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - obmedzenia práv k ochrannej známke - použitie známky na popisné účely]
- MEGADYNE.sk [OS BB; úspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia]
- ILLY.sk [OS BB; úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - presmerovanie na stránku propagujúcu produkty a značku konkurenčnej spoločnosti - ochranné známky]
- VIAGRA.sk [OS BB; KS BB; povinnosť porušiteľa vykonať prevod doménového mena - uloženie povinnosti doménovej autorite SK-NIC vykonať zmeny v registri doménových mien - doménová autorita umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa - všeobecne známa známka - odňatie možnosti prezentovať podnikanie pod doménou]
- DACIA.sk [OS BA I., úspešná žaloba o prevod doménového mena - znemožnenie využívať doménu na prezentáciu výrobkov je spôsobilé vyvolať ujmu - označenie je vžitá do povedomia verejnosti a je nepochybné predpokladať, že spotrebiteľ hľadajúci na internete výrobky žalobcov očakáva, že budú prezentované pod doménovým menom]
- ROVER.sk [KS BA; NS; neúspešná žaloba iba voči doménovej autorite domáhajúca sa odstúpenia od zmluvy o doméne odstránenie protiprávneho stavu formou odstúpenia od zmluvy]
- HERBALIFE.sk [KS BB; doménová autorita ako odporca - zákaz postúpiť zmluvu o doméne - zákaz vykonať zápis prevodu práv a povinností z doménovej zmluvy na inú osobu ako navrhovateľa alebo ním určenú osobu - ochranné známky]
- TICKETPORTAL.sk [OS BA; KS BA; ochranná známka spoločensva - zrušenie poskytovania služby]

### 6.3.3 Obchodné meno

- MASTRA.sk [KS TT; možnosť uložiť povinnosť zmeny obchodného mena spolu s uložením povinnosti zmeniť doménové meno]
- DECEUNINCK.sk [OS BA I.; povinnosť zrušiť doménové meno - povinnosť zdržať sa používania domény - ochrana obchodného mena - ochrana podľa Parížskeho únijskeho dohovoru]
- TICKETPORTAL.sk [OS BA; KS BA; ochrana obchodného mena - zrušenie poskytovania služby]

#### 6.3.4 Zmluva

- BLESKOVKY.sk [OS BA V.; KS BA; neúspešný návrh na vydanie predbežného opatrenia - spor o doménu zo zmluvy]
- MEGAGYM.sk [OS BB; úspešná žaloba o určenie neexistencie zmluvy o prevode domény]

### 6.4 Rozhodnutie vo veci samej

#### 6.4.1 Prevod doménového mena

- SPINALIS.sk [OS BB; úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - prevod domény na patentovú zástupkyňu navrhovateľa - nekalá súťaž]
- DACIA.sk [OS BA I.; úspešná žaloba o prevod doménového mena - združené rozhodnutie KS BA - prevod domény vyplnením tlačiva žiadosti o zmenu držiteľa - poukaz na českú judikatúru o prevodoch - znemožnenie využívať doménu na prezentáciu výrobkov je spôsobilé vyvolať ujmu - označenie je vžitá do povedomia verejnosti a je nepochybné predpokladať, že spotrebiteľ hľadajúci na internete výrobky žalobcov očakáva, že budú prezentované pod doménovým menom]
- ILLY.sk [OS BB; úspešná žaloba o prevod doménového mena voči porušiteľovi - prevod domény na nešpecifikovaného oprávneného zástupcu navrhovateľa]
- VIAGRA.sk [OS BB; KS BB; povinnosť porušiteľa vykonať prevod doménového mena - uloženie povinnosti doménovej autorite SK-NIC vykonať zmeny v registri doménových mien - doménová autorita umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa - odňatie možnosti prezentovať podnikanie pod doménou - prvý právoplatný prevod doménového mena priznaný Krajským súdom]
- TICKETPORTAL.sk [OS BA; zamietnutie návrhu na uloženie povinnosti umožniť žalobcovi registráciu domény - nemožnosť uložiť uzatvorenie novej zmluvy o doméne voči doménovej autorite]

#### 6.4.2 Zrušenie doménového mena

- DECEUNINCK.sk [OS BA I.; povinnosť zrušiť doménové meno]
- TICKETPORTAL.sk [OS BA; KS BA; uloženie povinnosti prestať poskytovať službu]

#### 6.4.3 Určenie neexistencie zmluvy o prevode domény

- MEGAGYM.sk [OS BB; úspešná žaloba o určenie neexistencie zmluvy o prevode domény]