

Číslo konania: 40/2022

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **Ferring B.V.**
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Holandské
kráľovstvo, IČO: 34056333

Zástupca Sťažovateľa: **Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária**
Prievozská 4, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 44 275 862

Držiteľ: *[anonymizované]*
[anonymizované], Ruská federácia

Zástupca Držiteľa: -

Doména: **ferring.sk**

Kľúčové slová: chránené označenie; zhodnosť označení; ochranná známka; dobré meno a povest'; nedostatok dobrej viery; zastierací obsah; neaktívna doména; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; neaktivita držiteľa.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „ferring.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu titulom existencie ochrannej známky „FERRING“ a dobrého mena a povesti Sťažovateľa. Držiteľ si Doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom využíval. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia a to v podobe ochrannej známky k slovnému označeniu „FERRING“ a existencie obdobného obchodného mena. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochrannej známky na označenie „FERRING“ s Doménou „ferring.sk“. Expert taktiež skonštatoval, že Sťažovateľ si vybudoval značný stupeň dobrej povesti a dobrého mena u priemerného

spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu. Sťažovateľ predloženými dôkazmi, ktoré podporilo aj následné konanie Držiteľa po zistení, že vo veci Domény bolo začaté konanie pred Centrom ADR, preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Procesná situácia

(1) Návrhom doručeným dňa **23.6.2022** (ďalej len „Návrh“) Arbitrážnemu centru pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména **ferring.sk** (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa **28.6.2022**.

(2) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, Centrum ADR zaslalo Držiteľovi Návrh spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril, podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky dňa 30.6.2022 a následne aj poštou, keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu nijako nereagoval.

(3) Následne, dňa 2.8.2022, už po lehote na vyjadrenie sa k Návrhu, sa Držiteľ zaregistroval do on-line platformy ADR. Aj napriek tejto skutočnosti mu bol zaslaný Návrh s možnosťou vyjadriť sa v dodatočnej lehote do 7.8.2022. Držiteľ sa však k Návrhu vôbec *nevyjadril*.

(4) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stal JUDr. Ľubomír Lukič.

(5) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa **28.7.2022**.

Tvrdenia Sťažovateľa

(6) Sťažovateľ uviedol, že je spoločnosťou patriacou do nadnárodnej skupiny Ferring, ktorá je biofarmaceutický líder v oblasti reprodukčnej medicíny, ženského zdravia a tiež so špecializáciou v oblastiach gastroenterológia a urológia. Uviedol tiež, že v súčasnosti zamestnáva viac ako 6 500 zamestnancov po celom svete a má pobočky a dcérske spoločnosti v takmer 56 krajinách. Pôsobí teda na celom svete, v Ázii, Afrike, Amerike, Európe (vrátane Slovenska) aj v Oceánii.

(7) Sťažovateľ ďalej poukazoval na dlhú históriu svojho príbehu, počnúc od 50. rokov 20. storočia až po modernú dobu.

(8) Sťažovateľ tvrdí, že je majiteľom slovnej európskej ochrannej známky č. 004030193 „FERRING“, dátum podania prihlášky 16.09.2004, dátum zápisu 11.09.2006, registrovanej v

triede 5 medzinárodného triedenia pre „farmaceutické výrobky a látky“ a v triede 10 medzinárodného triedenia pre „lekárske prístroje a zariadenia“. Taktiež je majiteľom obrazovej európskej ochrannej známky č. 014570931, dátum podania prihlášky 21.9.2015, dátum zápisu 11.1.2016, ktorá je registrovaná v triede 5 medzinárodného triedenia pre „Farmaceutické prípravky; Dietetické výrobky a výživné doplnky na lekárske účely; Diétne potravinové doplnky pre ľudí; Lekárske prípravky a výrobky“, v triede 10 medzinárodného triedenia pre „Chirurgické, lekárske nástroje a zariadenia; Časti a príslušenstvo k vyššie vymenovaným tovarom doteraz zahrnuté v tejto triede“, v triede 42 medzinárodného triedenia pre „Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; Výskum; Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“, a v triede 44 medzinárodného triedenia pre „Lekárske služby; Služby zdravotníckej starostlivosti o ľudí“ s grafickým vyobrazením obsahujúcim text „FERRING“ v modrej farbe a „PHARMACEUTICALS“ v čiernej farbe v rámci jednoduchého loga. Sťažovateľ uviedol, že tieto ochranné známky sú medzi spotrebiteľmi a relevantnou odbornou verejnosťou známe po celom svete, teda aj na území Slovenskej republiky.

(9) Sťažovateľ ďalej uvádzal, že využíva prvok „FERRING“ obsiahnutý v ochranných známkach aj inak, pričom poukázal na široké medzinárodné portfólio webových domén (celkovo 304), pričom v návrhu vymenoval niekoľko z nich.

(10) Sťažovateľ poukázal aj na zobrazené výsledky z vyhľadávača Google pri vyhľadaní slova „ferring“, ktoré smerujú na Sťažovateľa, prípadne iné spoločnosti zo Skupiny Ferring (napríklad odkaz na slovenskú spoločnosť FERRING Slovakia s. r. o., ktorá tiež patrí do Skupiny Ferring), čím poukazoval na dobré meno a postavenie Sťažovateľa.

(11) Sťažovateľ tvrdí, že po zistení existencie a vlastníctva Domény Držiteľom sa pokúsil o zmierlivé riešenie veci, kedy opakovane oslovil Registrátora, SK-NIC a aj Držiteľa. Opakovane kontaktoval Registrátora (listom zo dňa 21.12.2021, 14.1.2022 a 10.2.2022), pričom Registrátor ho informoval emailom zo dňa 10.2.2022, že listy preposlal Držiteľovi. Dňa 1.3.2022 zaslal Sťažovateľ list aj Držiteľovi, kde ho upozornil na porušovanie práv k ochranným známkam. Sťažovateľ v predmetnom liste vyzval Držiteľa k bezodkladnému prevodu Domény, prípadne poskytnutiu súčinnosti pri jej prevode na Sťažovateľa. Držiteľ však nereagoval. Uvedené skutočnosti Sťažovateľ osvedčil aj relevantnými dôkazmi.

(12) Sťažovateľ zakladá svoj Návrh na piatich okruhoch posúdenia veci:

- a) Existencia Chráneného označenia
- b) Zhodnosť alebo podobnosť označenia
- c) Pravdepodobnosť zámenny dobrého mena
- d) Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa
- e) Nedostatok dobrej viery Držiteľa

(13) K existencii Chráneného označenia poukázal Sťažovateľ na ochranné známky, ktoré uvádzal v rámci úvodu svojho Návrhu. Navyše, poukázal aj na svoje obchodné meno, ktoré

je tvorené slovom „Ferring“ a označením právnej formy „B.V.“. Sťažovateľ uviedol, že za Chránené označenie možno považovať aj obchodné meno Sťažovateľa.

(14) K zhodnosti alebo podobnosti označenia uviedol Sťažovateľ, že z dôvodu, že Doména obsahuje priamo jeho Chránené označenie „FERRING“, je Doména zhodná s Chráneným označením. Poukázal na početnú rozhodovaciu prax, pričom argumentoval aj rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci T-66/11 BABIDU bod 57, kde Sťažovateľ citoval záver, že rozdiely spočívajúce vo veľkých a malých písmenách nemajú význam. Rovnako Sťažovateľ uviedol, že znaky „.sk“ na konci Domény predstavujú označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko, teda nemajú žiadny osobitný význam. V súvislosti so zhodnosťou Chráneného označenia s Doménou poukázal aj na obrazovú ochrannú známku „FERRING PHARMACEUTICALS“ a svoje obchodné meno „Ferring B.V.“.

(15) Sťažovateľ ďalej argumentoval, že považuje požiadavku dobrého mena za splnenú, pretože je známa významnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby tejto ochrannej známky adresované. Poukázal na rozhodnutia Centra ADR č. 1/2017 a 21/2020, rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach C-487/07, C-375/97, T-67/04. Zopakoval počiatočnú argumentáciu o skutočnosti, že Sťažovateľ je spoločnosť patriaca do nadnárodnej skupiny Ferring, ktorá je biofarmaceutickým lídrom v oblasti reprodukčnej medicíny, ženského zdravia a tiež so špecializáciou v oblastiach gastroenterológia a urológia, pričom táto skupina Ferring bola založená už v roku 1950 a v súčasnosti pôsobí v takmer 56 krajinách na celom svete, v Ázii, Afrike, Amerike, Európe, aj Oceánii, vrátane Slovenska. Sťažovateľ vyjadril názor, že je preukázaná existencia etablovanej a aktívnej slovenskej spoločnosti FERRING Slovakia s.r.o., člena skupiny Ferring, a to na celom území Slovenska.

(16) Sťažovateľ poukázal aj na rozsah výnosov z hospodárskej činnosti, a to najmä na výnosy z hospodárskej činnosti slovenskej spoločnosti FERRING Slovakia s. r. o., ktoré činili 1 823 769 EUR v roku 2018, 1 671 707 EUR v roku 2019, 1 390 264 EUR v roku 2020 a 1 502 545 EUR v 2021, k čomu predložil Účtovné závierky za roky 2018-2021.

(17) Taktiež Sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že vynakladá značné finančné prostriedky na propagáciu svojich tovarov označených ochrannými známkami „Ferring“, a to podporou medzinárodných grantových programov, na podujatiach, vydávaných publikáciách, podporou konferencií lekárov a lekárnikov, na internete, vydávaním letákov, a to aj na medzinárodnej úrovni. Poukázal napríklad na pravidelnú účasť na konferencii Gastrofórum, ktorá je významným podujatím s množstvom prednášok a prezentáciami najnovších praktických poznatkov v oblasti gastroenterológie. Sťažovateľ tvrdil, že u slovenského spotrebiteľa si udržuje silné povedomie. Odkazoval na početnú distribúciu letákov, informačných publikácií v slovenskom jazyku cielených na slovenský trh. Tieto letáky sa podľa názoru Sťažovateľa nachádzajú bežne v lekárňach, čakárňach, na internete aj rôznych akciách. Uvedené Sťažovateľ preukázal programom Gastrofóra, brožúrami, informačnými letákmi, vzorovou reklamou, reklamným bannerom a roletkou, ako aj publikáciou.

(18) Sťažovateľ rovnako poukázal aj na to, že jeho výrobky (lieky) majú významné postavenie na slovenskom trhu, ktoré je so zreteľom na niektoré špecifické medicínske oblasti dokonca nenahraditeľné. Podľa databázy liekov je na Slovensku v súčasnosti aktívne vedených celkovo približne 29 liekov Sťažovateľa, ktorých dodávateľom je Sťažovateľ, prípadne niektorá iná spoločnosť z jeho skupiny Ferring. Zároveň Sťažovateľ podotkol, že je aj držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov. V súvislosti s liekmi a právami Sťažovateľa, Sťažovateľ poukázal aj na tú skutočnosť, že Sťažovateľ má na Slovensku registrovaný celý rad ochranných známk na svoje výrobky (15), pričom je tiež majiteľom ochrannej známky č. 11518 „Remestyp“ datovanej už ku dňu 03.08.1937.

(19) V tejto súvislosti Sťažovateľ poukazuje na to, že dobré meno, resp. povest' Sťažovateľa a/alebo Chráneného označenia bola uznaná Arbitrážnym a mediačným centrom WIPO (ďalej aj „ADR Centrum WIPO“) vo viacerých rozhodnutiach:

- Rozhodnutie ADR Centra WIPO č. D2020-2951 zo dňa 11.2.2021 vo veci Ferring B.V. v. Webmaster Ernesto Garcia, kde Panel stanovil, že Sťažovateľ získal značnú povest' vo farmaceutickom sektore vrátane USA a Kolumbie;
- Rozhodnutie ADR Centra WIPO č. D2020-1243 zo dňa 13.7.2020 vo veci Ferring B.V. v. WhoisGuard, Inc. / Kent Davies, KD Global, kde Panel rovnako potvrdil existenciu dobrého mena značky Ferring;
- Rozhodnutie ADR Centra WIPO č. 2019-1719 zo dňa 27.8.2019 vo veci Ferring BV v. Cooky22 Godfrey, kde Panel uviedol, že ochranná známka FERRING má podľa jeho názoru vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a používaním si počas mnohých rokov vybudovala značný stupeň dobrej povesti a dobrého mena;
- Rozhodnutie ADR Centra WIPO č. D2019-0974 zo dňa 6.6.2019 vo veci Ferring BV v. Contact Privacy Inc. Customer 1244230522 / Ferring Pharmaceuticals Inc, v ktorom tiež Panel potvrdil dobrú povest' Sťažovateľa vo farmaceutickej oblasti.

(20) Sťažovateľ taktiež tvrdí, že medzi Chráneným označením a Doménou existuje pravdepodobnosť zámény. Poukázal na rozsiahlu rozhodovaciu prax, pričom zdôraznil, že Doména vykazuje podľa jeho názoru zhodnosť s Chráneným označením Sťažovateľa. Túto skutočnosť zhodnotil ako významný predpoklad pre maximálnu mieru podobnosti (skóre) pravdepodobnosti zámény Chráneného označenia s Doménou. Chránené označenia, resp. ochranné známky podľa Sťažovateľa majú vysokú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože význam slova „ferring“ sám osebe žiadnym spôsobom neevokuje spojitosť s tovarmi, ako sú farmaceutické prípravky, hormonálne lieky, dietetické výrobky a výživné doplnky na lekárske účely. Vysokú rozlišovaciu spôsobilosť má pritom aj samotná Doména, a to z dôvodu, že jej znenie je zhodné s Chráneným označením. Navyše, na základe predložených dôkazov a aj pri dobrom mene a povesti, možno podľa Sťažovateľa Chránenému označeniu nad rámec inherentnej rozlišovacej spôsobilosti nepochybne pripísať aj zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosť) v tom zmysle, že spotrebiteľia si spájajú Chránené označenie s

tovarmi a službami Sťažovateľa. Rovnako, je možné vziať do úvahy aj Sťažovateľom predložené údaje o histórii a vývoji značky „Ferring“, nakoľko práve dlhoročná etablovanosť značky a jej „príbeh“ má nesporne dopad na vnímanie značky v očiach spotrebiteľov a potenciálnych spotrebiteľov.

(21) Sťažovateľ však osobitne uviedol, že kritérium podobnosti tovarov a služieb má zmysel uplatňovať iba v prípadoch, ak je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti. Doména sa však podľa názoru Sťažovateľa nepoužívala v čase podania Návrhu, pretože jej obsahom bol iba falošný a nefunkčný internetový obchod, z ktorého však nemožno reálne uskutočňovať objednávky a vkladať predmety do košíka. Podľa názoru Sťažovateľa ide o zastierací web. Skutočne sa však Doména nevyužíva žiadnym spôsobom. Sťažovateľ teda argumentoval, že podmienka pravdepodobnosti zámeny je splnená, avšak rovnako je splnená aj podmienka existencie dobrého mena, resp. dobrej povesti Sťažovateľa.

(22) Sťažovateľ ďalej posudzoval nedostatok práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa. Poukázal na čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR, kde sa splnenie tejto podmienky predpokladá podaním samotného Návrhu Sťažovateľom, pokiaľ Držiteľ nepreukáže opak.

(23) Sťažovateľ v závere podania posudzoval aj nedostatok dobrej viery Držiteľa. Tu Sťažovateľ poukazoval na rozsiahlu rozhodovaciu prax, pričom tvrdil, že Držiteľ v čase registrácie Domény vedel alebo mal a mohol vedieť, že Doména je zhodná s Chráneným označením Sťažovateľa, a že Držiteľ nemohol Doménu registrovať, alebo získať v dobrej viere. Sťažovateľ je presvedčený, že registrácia Domény je jasným príkladom registrácie v zlej viere. Poukázal na ust. 3.6. Pravidiel SK-NIC, kde sa uvádza, že je neprípustné označenie Domény, ktoré vyplýva z použitia slova, ktoré je prvkom ochrannej známky EÚ. Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ si Doménu registroval zjavne v rozpore s Pravidlami SK-NIC a teda z jeho strany nemohlo ísť o registráciu v dobrej viere, pričom malo ísť o vedomé blokovanie Domény Držiteľom.

(24) Sťažovateľ má za to, že Držiteľ v čase registrácie Domény vedel alebo mal a mohol vedieť, že Doména je zhodná s Chráneným označením Sťažovateľa a že teda Držiteľ nemohol Doménu registrovať alebo získať v dobrej viere, berúc do úvahy aj tú skutočnosť, že Držiteľovi bolo, resp. muselo byť známe, že ním nadobúdaná Doména je zhodná, resp. veľmi podobná s Chráneným označením.

(25) Sťažovateľ je presvedčený, že registrácia Domény je jasným príkladom registrácie v zlej viere. V čase podania Návrhu sa Doména aktívne a skutočne nepoužívala a ani sa nepoužívala Držiteľom v minulosti.

(26) Držiteľ drží Doménu bez súhlasu Sťažovateľa a bez jeho písomného povolenia, tzn. licencie, čím dochádza k porušovaniu práv k ochranným známkam Držiteľom, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Sťažovateľa. Držiteľ je zodpovedný za bránenie Sťažovateľovi v oprávnenom výkone jeho podnikateľských aktivít, keďže mu blokuje možnosti propagácie a

predaja výrobkov prostredníctvom Domény, ktorá je identická, resp. zameniteľne podobná s jeho ochrannými známkami a celým portfóliom jeho domén po svete.

(27) Vzhľadom na úroveň popularity a známosti Sťažovateľovej značky „Ferring“ a vzhľadom na skutočnosť, že Doména obsahuje absolútne totožný prvok „Ferring“, a to dokonca bez jediného doplňujúceho alebo meniaceho znaku, je podľa názoru Sťažovateľa registrácia a následné vedomé blokovanie Domény jasným dôkazom zlej viery Držiteľa.

(28) Držiteľ nemá žiadne práva vo vzťahu k prvkom značky „Ferring“, ktoré sú súčasťou názvu Domény ferring.sk. Okrem toho, že Držiteľ v zlej viere blokuje a zasahuje do výlučných práv Sťažovateľa, spotrebiteľa, ktorí poznajú značku Sťažovateľa, resp. ktorí budú mať záujem vyhľadať stránku Sťažovateľa, budú po kliknutí na Doménu Držiteľa uvedení do hrubého omylu, ktorý parazituje na povesti Sťažovateľa.

(29) Sťažovateľ následne požadoval prevod Domény „ferring.sk“ vo svoj prospech.

Obrana Držiteľa

(30) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(31) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je (a) zhodný alebo podobný s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), (b) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny (okrem prípadov známky s dobrým menom) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR), a nakoniec (c) Doména (ca) bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem [čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] a zároveň (cb) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR].

(32) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl. 3.2 v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. Všetky ostatné skutočnosti, t. j. podobnosť označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť zámenny, respektíve dobré meno (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámenny už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, avšak nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(33) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palety práv a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku,

názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle článku 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ Sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne alebo v zásadnej miere cudzie územie) má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácie sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel.

(34) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie ide ak: (1) Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); (2) Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); (3) Držiteľ ako fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria práva k Chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); (4) Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsoboval ujmu Sťažovateľovi (čl. 3.3.4 Pravidiel ADR); (5) Dátum nadobudnutia Domény je starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní (čl. 3.3.5 Pravidiel ADR).

(35) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: (1) Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR); (2) Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane alebo nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR); (3) Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel

ADR); (4) Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámery medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR).

Posúdenie Expertom

Aplikácia Pravidiel ADR

(36) Sťažovateľ musí pre úspech v spore tvrdiť a preukázať, že Doména je **(a)** zhodná alebo podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery (okrem prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

Preukázanie existencie Chráneného označenia k Doméne

(37) V prvom rade je nutné zistiť a overiť či Sťažovateľ má alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu „FERRING“. Sťažovateľ v Návrhu poukázal na vlastníctvo ochrannej známky Európskej Únie č. 004030193 na znenie „FERRING“ s platnosťou aj pre územie Slovenskej republiky a s právom prednosti ku dňu 16.9.2004, ako aj obrazovej ochrannej známky Európskej Únie č. 014570931 na označenie „FERRING PHARMACEUTICALS“ v grafickom prevedení s právom prednosti ku dňu 21.9.2015.

(38) Pre ustálenie slovného označenia ako Chráneného označenia podľa Čl. 2.6. Pravidiel ADR je možné aplikovať zapísané ochranné známky, pretože predmetné ochranné známky majú platnosť aj na území Slovenskej republiky. Uvedenú skutočnosť je týmto možné považovať za preukázanú. Rovnako tak je možné považovať za preukázané, že Sťažovateľ má a vykonáva práva k Chránenému označeniu.

Zhodné alebo podobné označenie s Doménou

(39) V druhom kroku je nutné posúdiť či je Doména zhodná, alebo podobná s Chráneným označením „FERRING“, ku ktorému Sťažovateľ má alebo vykonáva práva.

(40) Vo vzťahu k zhodnosti Domény vo vzťahu k Chránenému označeniu je potrebné uviesť, že platí úzus, že rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné a to aj vtedy, ak sa malé a veľké písmená líšia [Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-129/09 Bongrain/ÚHVT — apetito (APETITO)].

(41) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti Chráneného označenia, ktorým je ochranná známka, s Doménou, je nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištingtívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti.

(42) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery, priemerný spotrebiteľ predmetných výrobkov má byť považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Treba takisto zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovaná judikatúru].

(43) Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).

(44) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade široká verejnosť ako taká, ktorá však daným výrobkom venuje zvýšenú pozornosť. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(45) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje všetky prvky tvoriace ochrannú známku a to bez zmien, alebo bez pridania ďalších prvkov, alebo keď posudzované označenie ako celok obsahuje oproti ochrannej známke rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok SD EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa v známkovej praxi štandardne posudzuje z hľadiska vizuálneho (vnímanie zrakom), fonetického (vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide o právny test.

(46) Doména „ferring.sk“ obsahuje všetky prvky Chráneného označenia „FERRING“, pričom jediný rozdiel je v prípone „.sk“. Prípona domény najvyššej úrovne (napr. „.sk“) však nezakladá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je iba údajom o krajine registrácie, pričom Expert poukazuje aj na rozhodnutie WIPO Administratívneho panelu vo veci G4S Plc v. Noman Burki, č. D2016/1383.

(47) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „ferring.sk“ s ochrannou známkou „FERRING“, ktoré predstavujú Chránené označenie, je možné navyše konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia. Ako bolo vyššie citované, rozdiely vo veľkých a malých písmenách nemajú na rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade vplyv a rovnako ani prípona „.sk“.

(48) Doménu „ferring.sk“ tak možno považovať za zhodnú s Chráneným označením „FERRING“.

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povešť

(49) V treťom kroku je nutné posúdiť či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámeny.

(50) Pojem „pravdepodobnosť zámeny“ je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte známkového práva. Pravdepodobnosť zámeny predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom vo vzťahu k okolnostiam daného prípadu. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámeny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(51) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sa berie do úvahy: **(1)** miera podobnosti označení, **(2)** miera rozlišovacej spôsobilosti označení a ak došlo k používaniu, **(3)** miera podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú použité. Čím je vyššie „celkové skóre“, tým je pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(52) Rovnako pravdepodobnosť zámeny môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a Chránené označenie má navyše vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). Osobitne vo vzťahu k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámeny len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.

(53) Z ustálenej judikatúry SD EÚ vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok/službu ako výrobok či službu pochádzajúcu od určitého podniku a teda odlišiť tento výrobok/službu od výrobkov či služieb ostatných podnikov/poskytovateľov. Rozlišovacia spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby môže byť inherentná alebo nadobudnutá prostredníctvom dlhodobého používania, ak označenie pôvodne nemalo žiadnu, alebo len slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť (napr. pre čisto opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach).

(54) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, inherentná rozlišovacia spôsobilosť označenia „FERRING“, ktoré tvorí Chránené označenie, nesie z hľadiska priemerného slovenského spotrebiteľa vysokú rozlišovaciu schopnosť.

(55) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, z obsahu Sťažovateľom predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ síce v čase podania Návrhu Doménu používal, avšak po zhodnotení obsahu nachádzajúceho sa na Doméne sa možno stotožniť so Sťažovateľom, že išlo iba o „zastieraciu“ webstránku, ktorá reálne nevykazovala žiadnu funkčnosť a obsahovala iba úvodnú stránku bez možnosti rozkliknutia akejkoľvek položky nachádzajúcej sa na úvodnej stránke. Týmto kvázi reálnym obsahom a fungovaním webstránky sa v danom čase Držiteľ snažil zakryť svoj blokačný úmysel. Uvedené potvrdilo aj následné konanie Držiteľa po tom ako zistil, že vo veci Domény bolo začaté konanie pred Centrom ADR, keď Držiteľ odstránil všetok obsah nachádzajúci sa na Doméne a Doménu v čase vydania tohto rozhodnutia nepoužíval vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich či cudzích tovarov, alebo služieb. Z uvedeného dôvodu tak nie je možné a ani potrebné v tomto prípade skúmať podobnosť tovarov a služieb. Posúdenie toho či v tomto prípade je naplnený predpoklad, či medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle čl. 3.1.2 Pravidiel ADR tak bude realizované bez toho, aby sme posudzovali zhodnosť, resp. podobnosť predmetných tovarov a služieb.

(56) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä zhodnosť Domény s Chráneným označením a relatívne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia, je možné konštatovať, že medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny.

(57) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou „ferring.sk“ a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

(58) Záverom tejto časti expert ešte posúdi dobré meno Sťažovateľa, keďže tvrdil jeho existenciu. Dobré meno, resp. dobrá povest' označenia je požiadavka týkajúca sa hranice jeho poznania verejnosťou. Z toho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe kvantitatívnych kritérií. Požiadavka dobrého mena známky sa považuje za splnenú, ak je známa významnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby tejto ochrannej známky adresované (rozsudok SD EÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. septembra 1999, body 22 a 23; rozsudok SD EÚ vo veci T-67/04 Spa-Finders z 25. mája 2005, bod 34). To možno posúdiť podľa kritérií ako najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a trvanie jej používania alebo veľkosť investícií, ktoré podnik vynaložil na jej propagáciu (rozsudok SDEÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. novembra 1999, body 25 a 27). Percentá týkajúce sa povedomia vymedzené abstraktne, nemusia byť primerané vo všetkých prípadoch. V dôsledku toho nie je možné určiť a priori všeobecne uplatniteľnú hranicu známosti, nad rámec ktorej by sa malo predpokladať, že ochranná známka má dobré meno (rozsudok SD EÚ v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee, bod 52). Veľmi podstatný

podiel na trhu alebo vedúca pozícia na trhu budú zvyčajne silným znakom dobrého mena, najmä ak sú spojené s primerane vysokou mierou povedomia o ochrannej známke. Naopak, malý podiel na trhu bude vo väčšine prípadov znakom proti dobrému menu, pokiaľ niet iných relevantných faktorov. Dlhá, intenzívna a veľmi rozšírená propagačná kampaň je spravidla výrazným znakom toho, že známka získala dobré meno u potenciálnych alebo skutočných kupujúcich predmetných výrobkov a mohla sa skutočne stať známou aj mimo okruhu skutočných kupujúcich daných výrobkov.

(59) Ako už bolo vyššie uvedené v rámci „tvrdení Sťažovateľa“, tak Sťažovateľ uviedol a predložil viacero skutočností a dôkazov, ktoré majú preukazovať jeho dobré meno a to ako z pohľadu samotnej známosti jeho mena, tak aj z pohľadu jeho územného rozsahu, ekonomických ukazovateľov, propagácie a intenzity užívania a podielu na trhu. Expert má za to, že Sťažovateľ dostatočne preukázal, že jeho meno je známe významnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby tejto ochrannej známky adresované, teda ide najmä o pacientov ako aj o pracovníkov v oblasti zdravotníctva či farmácie. To preukázal pomocou ekonomických a finančných ukazovateľov, v rámci ktorých jeho majetkovo prepojená spoločnosť FERRING Slovakia s. r. o. na Slovensku dosahuje od svojho založenia, t.j. od roku 2013, ročné tržby okolo 2 mil. €. Taktiež Sťažovateľ preukázal nemalé finančné prostriedky, ktoré pravidelne investuje do propagácie, teda do reklamy seba ako aj svojich výrobkov. Významnosť svojho postavenia Sťažovateľ preukázal jednak počtom liekov, ktoré na slovenskom trhu predáva ako aj skutočnosťou, že je držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, pričom jeho lieky sa predávajú po celom území Slovenskej republiky. Rozhodne nie zanedbateľnou skutočnosťou je aj registrácia 15 ochranných známk na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pričom prvá známka bola zaregistrovaná už v roku 1937 a následne postupne až do súčasnosti Sťažovateľ registroval ostatné ochranné známky. Z uvedeného teda vyplýva aj jeho dlhotrvajúce podnikanie na území Slovenskej republiky, resp. smerovanie na slovenského spotrebiteľa.

(60) Okrem toho, dôkazy preukazujúce, že dobré meno ochrannej známky bolo opakovane uznané a známke bola poskytnutá zvýšená ochrana proti porušujúcim činom rozhodnutiami súdov alebo známkových úradov (výnimočne aj iných panelov ADR), sú dôležitým znakom toho, že známka má dobré meno na príslušnom území, najmä ak sú tieto rozhodnutia nedávne. Daný účinok môže byť posilnený, keď rozhodnutí tohto druhu je viac.

(61) Sťažovateľ v súvislosti s tvrdením o dobrom mene Chráneného označenia predovšetkým odkázal na nedávne rozhodnutia ADR panelov WIPO z rokov 2019 až 2021, v ktorých bolo toto dobré meno podľa neho uznané.

(62) Vzhľadom na početné tvrdenia Sťažovateľa podložené jednotlivými dôkazmi a podporené rozhodnutiami ADR panelov WIPO Expert konštatuje, že Sťažovateľ si vybudoval aj značný stupeň dobrej povesti a dobrého mena.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(63) V štvrtom kroku je nutné posúdiť či Doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k nej, respektíve k Chránenému označeniu „FERRING“, právo alebo legitímny záujem. Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne sa považuje za preukázaný už podaním návrhu. Ide teda o vyvrátiteľnú domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu.

(64) V prejednávanej spore Držiteľ nereagoval, teda nepreukázal opak toho, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal k nej, resp. k Chránenému označeniu „FERRING“, právo alebo legitímny záujem. Z tohto dôvodu je táto podmienka splnená.

Nedostatok dobrej viery

(65) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť či predmetná Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa preukázať tieto okolnosti.

(66) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017, podľa ktorého platí, že: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní Domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Panelom Expertov preto stačí alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva dobrý zmysel.“

(67) Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Jednou z týchto situácií je aj skutočnosť, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR).

(68) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery je možné taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, kde Panel Expertov konštatoval, že pri vymedzení konceptu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, ktorý z povahy veci nemôže byť bližšie definovaný vo všeobecne záväzných právnych predpisoch sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EÚ ako aj slovenských súdov. Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav – stav vedomia, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického

konania, a ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.11.2011 sp. zn. 5Sžhuv1/2011 vo veci Štefan Nižňanský - STEFANY proti ÚPV SR „SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEHO HOKEJA“).

(69) Za jeden z relevantných faktorov pritom možno považovať aj to, že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné, alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény (rozsudok SD EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53).

(70) Ak Držiteľ nezískal alebo nepoužíval Doménu v dobrej viere, je úlohou Sťažovateľa, aby túto skutočnosť preukázal.

(71) V prejednávacom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť či Držiteľ v čase získania Domény vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa s Doménou zhodné označenie vedúce k pravdepodobnosti zámény u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu. Domnienku vedomosti Držiteľa o existencii ochranných známk Sťažovateľa nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že ochranné známky majú dátum prednosti skôr, ako došlo k registrácii Domény Držiteľom. Totiž ochranné známky sú zo svojej podstaty vždy registrované pre vybrané triedy služieb a tovarov, z čoho vyplýva, že bez ďalšieho nemôžu byť použité ako jediný dôkaz o zlej viere Držiteľa v doménovej praxi, ktorá má svoje osobitosti.

(72) Pokiaľ ide o dobrú vieru v čase „registrácie, získania“ Domény tak je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že Sťažovateľ má práva k ochranným známkam s dátumom prednosti skôr, ako došlo k registrácii Domény Držiteľom, ktorá je nespochybniteľná a rovnako tak je nespochybniteľná aj skoršia existencia spoločnosti FERRING Slovakia s. r. o. (od 1.2.2013) s majetkovou účasťou Sťažovateľa, ktorá patrí do skupiny „Ferring“ a jej obchodné meno nesie označenie ochranných známk Sťažovateľa, ktoré taktiež požíva určitú ochranu a predikuje určitú známosť/vedomosť u priemerného spotrebiteľa. Podstatným faktorom v tejto súvislosti je aj skutočnosť, že Sťažovateľ si vybudoval značný stupeň dobrej povesti a dobrého mena u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu.

(73) Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ domény, v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známk nezaťažuje explicitná aktívna povinnosť používať ju určitým spôsobom. Ak je však registrovaná doména zhodná alebo podobná s Chráneným označením, prirodzene môže vzniknúť pochybnosť o dobrej viere jej držiteľa. Držiteľ dobrú vieru manifestuje tým, že takúto doménu začne v rozumnom čase používať legitímnym spôsobom (pozri čl. 3.4.3 Pravidiel ADR). Čím dlhšie je takáto doména bez legitímného používania, tým viac sám držiteľ svojou pasivitou vzbudzuje pochybnosti o legitímnosti držby domény. Po uplynutí dvoch rokov sa má za určitých okolností podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR dokonca za to, že sa doména drží už v zlej viere. Preto z dôvodu, že doména nie je používaná, nemožno hneď na začiatku jej držania vyvodit' zlú vieru držiteľa, samozrejme, ak niet ďalších okolností.

(74) Je nesporné, že Držiteľ po registrácii Domény až do času vydania tohto rozhodnutia (čo predstavuje dobu presahujúcu jeden rok) Doménu aktívne navonok nevyužíval, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere Držiteľa. Za aktívne používanie nemožno v tomto prípade považovať nepoužiteľný a neaktívny elektronický obchod. Expert má za to, že zo strany Držiteľa išlo iba o „zastieraciu“ webstránku, ktorá reálne nevykazovala žiadnu funkčnosť a obsahovala iba úvodnú stránku bez možnosti rozkliknutia akejkoľvek položky nachádzajúcej sa na úvodnej stránke. Týmto kvázi reálnym obsahom a fungovaním webstránky sa v danom čase Držiteľ snažil zakryť svoj blokačný úmysel so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa. Uvedené potvrdilo aj následné konanie Držiteľa po tom ako zistil, že vo veci Domény bolo začaté konanie pred Centrom ADR, keď Držiteľ odstránil všetok obsah nachádzajúci sa na Doméne a Doménu v čase vydania tohto rozhodnutia nepoužíval vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich či cudzích tovarov alebo služieb.

(75) Je síce pravdou, že znak osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR týkajúci sa doby nepoužívania Domény nebol naplnený, nakoľko od registrácie Domény Držiteľom neuplynula doba dvoch rokov, avšak je nevyhnutné poznamenať, že v čl. 3.4 Pravidiel sú situácie nepoužívania Domény v dobrej viere uvedené iba exemplifikatívne. Po spojení okolností dobrej viery Držiteľa v čase registrácie, získania Domény (bod 72) spolu s okolnosťami v čase používania Domény (bod 74) má Expert aj napriek kratšej dobe nevyužívania Domény za to, že Doména nebola registrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

(76) Záverom v súvislosti s konštatovaným nedostatkom dobrej viery Držiteľa Expert dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „*vigilantibus iura scripta sunt*“ t. j. „práva patria len bdelym“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. Túto zásadu dáva Expert do pozornosti, nakoľko Držiteľ bol preukázateľne upovedomený o začatí konania vo veci Domény pred Centrom ADR, Návrh Sťažovateľa mu bol riadne zaslaný na vyjadrenie. Rovnako, vzhľadom na omeškanie Držiteľa, mu bola z iniciatívy Centra ADR predĺžená lehota na vyjadrenie sa, ktorú však Držiteľ nevyužil a nijako nebránil svoje práva pred Centrom ADR v začatom konaní, čo v súvislosti s jeho konaním spočívajúcim v odstránení obsahu z Domény len potvrdzuje absencie dobrej viery Držiteľa.

(77) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Doména je **(a)** zhodná s Chránenými označeniami, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **(b)** medzi Chránenými označeniami a Doménou existuje pravdepodobnosť zámery **(c)** Doména **(ca)** bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem a zároveň **(cb)** nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména **ferring.sk** sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: JUDr. Ľubomír Lukič

Dátum: 29.8.2022