

Číslo konania: 49/2023

## Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR  
a § 17 Rokovacieho poriadku

**Sťažovateľ:** **Meta Platforms, Inc.**  
1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA

**Zástupca Sťažovateľa:** Hogan Lovells (Paris) LLP  
17, avenue Matignon, 75008 Paríž, Francúzsko

**Držiteľ:** *[anonymizované]*  
*[anonymizované]*, 841 04 Bratislava, SR

**Zástupca Držiteľa:** -

**Doména:** **facebook.sk**

**Kľúčové slová:** zhodnosť označení; dobré meno; slovná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nevyužívanie domény; presmerovanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie.

### Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „facebook.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „FACEBOOK“. Držiteľ si Doménu registroval bez toho, aby ho na to Sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii Doménu využíval iba na presmerovanie na webstránku Sťažovateľa. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k označeniu „FACEBOOK“ ako aj dobrého mena Sťažovateľa. Expert ďalej konštatoval zhodnosť slovnej ochrannej známky „FACEBOOK“ s doménou „facebook.sk“. Držiteľ nepreukázal žiadne svoje právo ani legitímny záujem. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa najmä tým, že Doména nebola riadne využívaná od jej registrácia, slúžila iba na presmerovanie na webstránku Držiteľa. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok

stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

### Procesná situácia

(1) Návrhom doručeným dňa 25.01.2023 (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 facebook.sk (ďalej aj ako „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 27.03.2023.

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie prevodu Domény (ďalej aj ako „sporné doménové meno“) podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 28.03.2023 vyhovel.

(3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku a vybavení žiadosti Sťažovateľa o zablokovanie Domén, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku.

(4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril.

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

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 20.05.2023.

### Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je americká spoločnosť zaoberajúca sa sociálnymi technológiami a prevádzkuje okrem iného Facebook, Instagram, Meta Quest (predtým Oculus), Portal a WhatsApp. Meta sa zameriava na oživenie metaversa a pomáha ľuďom spájať sa, vyhľadávať komunity a rozvíjať podnikanie. Metaverse bude pôsobiť ako hybrid dnešných online sociálnych zážitkov, niekedy rozšírený do troch rozmerov alebo premietnutý do fyzického sveta. Umožní používateľom zdieľať pohlcujúce zážitky s inými ľuďmi, aj keď nemôžu byť spolu a robiť spolu veci, ktoré by vo fyzickom svete robiť nemohli.

(8) Platforma Facebook Sťažovateľa, založená v roku 2004, je popredným poskytovateľom online sociálnych médií a služieb sociálnych sietí. Poslaním Sťažovateľa je cez Facebook je dať ľuďom silu budovať komunitu a zblížovať svet. Ľudia využívajú služby Facebooku, aby zostali v spojení s priateľmi a rodinou, aby zistili, čo sa deje vo svete, a aby sa podelili o to, čo je pre nich dôležité.

(9) Od svojho spustenia v roku 2004 si Facebook rýchlo získal značnú popularitu a dobré meno na celom svete, pričom koncom roka 2004 mal 1 milión aktívnych používateľov, v auguste 2008 100 miliónov používateľov, v júli 2010 500 miliónov používateľov, v septembri 2012 1 miliardu používateľov na celom svete, v roku 2016 1,76 miliardy používateľov mesačne a v septembri 2018 2,27 miliardy používateľov. V súčasnosti má Facebook celosvetovo v priemere približne 2,93 miliardy aktívnych používateľov mesačne a 1,97 miliardy aktívnych používateľov denne (údaj k 30. júnu 2022). Približne 85 % jeho denne aktívnych používateľov je mimo Spojených štátov a Kanady a služby sociálnej siete Facebook sa poskytujú vo viac ako 70 jazykoch. V súčasnosti je na Facebooku denne aktívnych viac ako 303 miliónov Európanov. V roku 2012 bol počet registrovaných používateľov Facebooku na Slovensku 2 060 860. To znamená, že Facebook zasiahol približne 37 % populácie krajiny a približne 47 % vo vzťahu k celkovému počtu používateľov internetu. V roku 2017 bol počet registrovaných používateľov Facebooku na Slovensku takmer 3 030 000. Facebook, ktorý sa neustále umiestňuje medzi 25 najpopulárnejšími bezplatnými mobilnými aplikáciami Apple iTunes na Slovensku, má v súčasnosti viac ako 3 milióny registrovaných slovenských používateľov. Okrem uvedeného sa značka Facebook v roku 2021 umiestnila na 15. mieste najlepších globálnych značiek rebríčka Best Global Brands. Uvedené tvrdia Sťažovateľ podložil viacerými dôkazmi ako napr. tlačová správa „Správa o výsledkoch spoločnosti Meta za druhý štvrtrok 2022“, informácia o umiestnení v rebríčku Interbrand Best Global Brands za rok 2021, informácie o Facebooku na Wikipédii a články v tlači o rýchlom raste a celosvetovej popularite spoločnosti Facebook, najmä na Slovensku.

(10) Sťažovateľ ďalej v Návrhu uviedol, že vzhľadom na výlučnú online povahu podnikania Sťažovateľa v oblasti sociálnych sietí sú názvy domén Sťažovateľa pozostávajúce z jeho ochranných známk nielen jadrom celého jeho podnikania, ale aj hlavným spôsobom, akým milióny používateľov využívajú jeho služby. Spoločnosť Facebook, odrážajúc svoj globálny dosah, je vlastníkom mnohých názvov domén pozostávajúcich z jej ochrannej známky FACEBOOK, okrem iného vrátane <facebook.com>, <facebook.org> a <facebook.net>, ako aj pod rôznymi príponami kódov krajín domén najvyššej úrovne (ccTLD), okrem iného vrátane <facebook.com.ar> (Argentína), <facebook.be> (Belgicko), <facebook.com.br> (Brazília), <facebook.ca> (Kanada), <facebook.cn> (Čína), <facebook.co> (Kolumbia), <facebook.eu> (Európska únia), <facebook.in> (India), <facebook.mx> (Mexiko), <facebook.com.tr> (Turecko), <facebook.ua> (Ukrajina) a <facebook.us> (Spojené štáty).

(11) Sťažovateľ tiež poukazuje na skutočnosť, že značne investoval do rozvoja svojej silnej prítomnosti na internete tým, že bol aktívny na rôznych fórach sociálnych médií. Napríklad oficiálna stránka Sťažovateľa na Facebooku má viac ako 73 miliónov „lajkov“ a na Twitteri má Sťažovateľ 13,9 milióna skledovateľov.

(12) Sťažovateľ ďalej v Návrhu uviedol, že okrem iného je aj vlastníkom týchto ochranných známk:

- 1) slovná ochranná známka Európskej únie č. 005585518 „FACEBOOK“ s dátumom práva prednosti 25.5.2011, zapísaná pre triedy 35, 41,42 a 45;
  - 2) obrazová medzinárodná ochranná známka č. 1075094 s dátumom práva prednosti 16.7.2010, ktorá vyobrazuje slovo „facebook“, ktoré je napísané bielou farbou na modrom pozadí a ktorá je zapísaná pre triedy 9, 35, 36, 38, 41,42, 45, avšak nie je s pôsobnosťou na území SR;
  - 3) ochranná známka Spojených štátov amerických č. 3041791 „FACEBOOK“ registrovaná 10.1.2006 (prvé komerčné použitie v roku 2004), avšak nie je s pôsobnosťou na území SR.
- (13) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že sa len nedávno dozvedel o tom, že Držiteľ zaregistroval Doménu obsahujúcu označenie, ktoré je chránené ochrannou známkou Sťažovateľa „FACEBOOK“ ako doménu najvyššej úrovne .SK (ccTLD .SK) pre Slovensko. Doména iba presmeruje užívateľov na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa na adrese: <https://www.facebook.com/>.
- (14) Sťažovateľ v Návrhu uvádza, že dňa 24.1.2022 právny zástupca Sťažovateľa dostal e-mail v anglickom jazyku, v ktorom Držiteľ ponúkol Sťažovateľovi predaj Domény, na ktorý právny zástupca Sťažovateľa reagoval zaslaním Výzvy na upustenie od používania Domény Držiteľovi, v ktorom (1) uviedli, že Sťažovateľ má k Doméne prednostné práva, (2) zdôraznili, že registrácia a používanie Domény predstavuje zneužitie jeho práv k ochrannej známke a (3) požiadali o dobrovoľný prevod Domény na Sťažovateľa. Následne sa Držiteľ snažil obhájiť skoršou prvou registráciou Domény pred registráciou ochrannej známky Sťažovateľa, ktorú však nevykonal sám Držiteľ, ale iná tretia osoba. Komunikácia skončila bez výsledku.
- (15) Sťažovateľ má za to, že preukázal práva k ochrannej známke „FACEBOOK“ na účely ustanovenia 3.1.1 Pravidiel ADR.
- (16) Sťažovateľ tvrdí, že Doména obsahuje označenie zhodné s ochrannou známkou „FACEBOOK“, ktorej majiteľom je Sťažovateľ, a to v celom rozsahu reťazca znakov tvoriaceho doménu najvyššej úrovne .sk. Je totiž všeobecne známe, že ak sporný názov domény obsahuje ochrannú známku v jej úplnosti, je to dostatočný dôkaz, že sporný názov domény je buď zhodný, alebo zameniteľne podobný s ochrannou známkou. Ako sa uvádza v Prehľade WIPO 3.0, časť 1.7: *„v prípadoch, keď názov domény obsahuje celú ochrannú známku alebo keď je v názve domény rozpoznateľný aspoň dominantný prvok príslušnej ochrannej známky, názov domény sa na účely postavenia v konaní UDRP zvyčajne považuje za zameniteľne podobný tejto ochrannej známke.“*
- (17) Všeobecne sa uznáva, že prípona domény najvyššej úrovne, v tomto prípade „sk“, sa na účely porovnania názvu domény a príslušnej ochrannej známky nemusí brať do úvahy, pretože ide o technickú požiadavku registrácie.
- (18) V dôsledku toho Sťažovateľ tvrdí, že Doména je zhodná s jeho ochrannou známkou „FACEBOOK“ v zmysle ustanovenia 3.1.1 Pravidiel ADR.

(19) Sťažovateľ ďalej uvádza, že jeho ochranná známka „FACEBOOK“ má v relevantnej časti verejnosti dobrú povest' a dobré meno, o čom svedčí popularita jeho platformy Facebook na Slovensku

(20) Sťažovateľ v Návrhu poukazuje na skutočnosť, že dobrú povest' a dobré meno Sťažovateľa uznali aj panely expertov v predchádzajúcich rozhodnutiach o doménových menách na celom svete. Sťažovateľ podnikol kroky proti viacerým držiteľom, ktorí si zaregistrovali názvy domén reproduktujúce jeho ochrannú známku „FACEBOOK“, a príslušným držiteľom bolo vždy nariadené previesť názvy domén porušujúce práva na Sťažovateľa. Ako príklad Sťažovateľ uvádza prípady: *Facebook, Inc. proti Seung Hee Lee, Sang Hoon Lee, Master, Inc, Jung Hyun Shin*, WIPO číslo konania D2013-2030; *Facebook, Inc. proti He Wenming*, WIPO číslo konania DCC2013-0004, *Facebook, Inc. proti Callverse Pty Ltd*, WIPO číslo konania DAU2008-0007, *Facebook Inc. proti. Mats Oscarsson*, WIPO číslo konania DEC2015-0001, *Facebook Inc. proti. Usta Cafer*, WIPO číslo konania DES2009-0006.

(21) Okrem toho Sťažovateľ tvrdí, že napriek skutočnosti, že ochranná známka Sťažovateľa má v relevantnej časti širšej verejnosti dobrú povest' a dobré meno, existuje aj pravdepodobnosť zámény Domény Držiteľa a takouto ochrannou známkou vzhľadom na to, že Doména obsahuje presné označenie ochrannej známky „FACEBOOK“, ktorej majiteľom je Sťažovateľ, a vzhľadom na to, že Doména automaticky presmerováva na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa

(22) Napokon Sťažovateľ poukazuje na prípad *Facebook Inc. proti Wang Ming*, WIPO číslo konania DLC2019-0001, v zmysle ktorého bolo ustanovené, že ochranná známka „FACEBOOK“, ktorej majiteľom je Sťažovateľ, nie je opisného charakteru, ale je to zaužívaný pojem, cit.: „*Pokiaľ ide o registráciu, sporný názov domény bol zaregistrovaný v roku 2016, teda niekoľko rokov po registrácii ochrannej známky FACEBOOK Sťažovateľa, a to aj v Číne, kde má sídlo Sťažovateľ. FACEBOOK je zaužívaný pojem, ktorý okrem významu ochrannej známky nemá žiadny iný význam. Názov spornej domény v celosti obsahuje ochrannú známku FACEBOOK bez akéhokolvek ďalšieho prvku okrem prípony 2LD.*“

(23) Sťažovateľ ďalej uvádza, že Držiteľovi nebola udelená žiadna licencia zo strany Sťažovateľa a nie je so Sťažovateľom ani inak prepojený. Sťažovateľ neudelil Držiteľovi žiadne oprávnenie na akékoľvek používanie jeho ochrannej známky „FACEBOOK“ jej použitím v označení Domény alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

(24) Držiteľ tvrdí, že získal Doménu, aby ju „*použil na hosting Facebook aplikácií pre FB stránky tak, aby URL adresy zodpovedali hlavnej doméne FB*“. Takéto používanie Sťažovateľ tvrdí, že nemožno považovať za ponuku tovaru alebo služieb v dobrej viere, keďže akékoľvek URL adresy využívajúce Doménu by boli vo svojej podstate mätúce a užívatelia internetu by si mysleli, že takéto URL adresy sú spojené so Sťažovateľom. V skutočnosti by Držiteľ používal Doménu na prilákanie pozornosti na svoj produkt, a teda by profitoval z dobrého mena a povesti Sťažovateľa. Okrem uvedeného, Sťažovateľ má za to, že Držiteľ nepredložil žiadny dôkaz o



preukázateľných prípravách na takéto zamýšľané používanie Domény alebo názvu, ktorý mu zodpovedá.

(25) Sťažovateľ ďalej tvrdí, že údaje Držiteľa [anonymizované] a [anonymizované] nezodpovedajú názvu Domény a Držiteľ nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali, že je pod označením Domény všeobecne známy.

(26) Sťažovateľ uvádza, že súčasné používanie Domény Držiteľom ako odkazu na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa nemôže predstavovať ponuku tovaru alebo služieb v dobrej viere, pričom poukázal na prípad *Allen & Overy LLP proti Can Kulah*, WIPO číslo konania D2019-1147.

(27) Ďalej Sťažovateľ tvrdí, že rovnaký prístup v súvislosti s teóriou dobrej viery zaujali aj Experti podľa Pravidiel ADR v rámci alternatívneho riešenia sporov v prípade *RYANAIR DAC v. KENGI*, ADR číslo konania 9/2019.

(28) Sťažovateľ má za to, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi v používaní ochrannej známky v rámci príslušného názvu Domény. Totiž v čase registrácie Domény v roku 2016 mala platforma Facebook Sťažovateľa už vybudovanú povest' sociálnej mediálnej platformy s jednou miliardou aktívnych užívateľov mesačne.

(29) Navyše výraz „FACEBOOK“ sa spája výlučne so Sťažovateľom. Všetky výsledky vyhľadávania získané zadaním výrazu „FACEBOOK“ do vyhľadávača Google, ktorý je k dispozícii na webových stránkach [www.google.com](http://www.google.com) a [www.google.sk](http://www.google.sk), sa týkajú výlučne Sťažovateľa.

(30) Z kombinácie začlenenia ochrannej známky „FACEBOOK“, ktorej majiteľom je Sťažovateľ, do názvu Domény, dobrej povesti Sťažovateľa a skutočnosti, že práva Sťažovateľa k ochrannej známke vznikli pred dátumom registrácie Domény, Sťažovateľ vyvodzuje, že Držiteľ nemôže odôvodnene tvrdiť, že v čase registrácie nemal vedomosť o ochrannej známke „FACEBOOK“, ktorej majiteľom je Sťažovateľ.

(31) Z presmerovania Domény na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa je totiž zrejmé, že Držiteľ v čase registrácie Domény poznal Sťažovateľa a jeho práva k ochrannej známke „FACEBOOK“. Pozri *Facebook, Inc. proti Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Serhii Pronin*, WIPO číslo konania D2020-0172. Uvedené možno ďalej zdôrazniť tou skutočnosťou, že Držiteľ vo svojej odpovedi sám uviedol, že Doménu získal s cieľom ponúkať „marketingové služby orientované na Facebook“.

(32) Sťažovateľ ďalej opäť poukázal na viaceré doterajšie rozhodnutia, kde panely expertov v rámci UDRP uznali silu a popularitu ochrannej známky „FACEBOOK“ Sťažovateľa a nariadili prevod sporných názvov domén registrovaných v roku 2016 alebo skôr, ktoré obsahovali ochrannú známku „FACEBOOK“ Sťažovateľa, a to na *Facebook, Inc. proti Igorovi Dolgalevovi*, WIPO číslo konania D2012-1008, *Facebook Inc. proti Domain Admin, Whoisprotection.biz / Murat Civan*, WIPO číslo konania D2015-0614, *Facebook Inc. proti Talkbeans Media Limited*, WIPO číslo konania DIE2007-0009, *Facebook, Inc. proti správcovi domény, PrivacyGuardian.org / Hernando Sierra*, WIPO číslo konania D2018-1145.

(33) Navyše Sťažovateľ uvádza, že Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej dvoch rokov, keďže, ako uviedol sám Držiteľ, Doména bola od jeho nadobudnutia Držiteľom v roku 2016 presmerované na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa, pričom v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutia vo veci *Bayer Consumer Care AG, bepanthen.sk*, ADR konanie 12/2019 a *NAOS v. Fuel Factory*, ADR číslo konania 39/2022.

(34) Sťažovateľ má za to, že konanie v zlej viere Držiteľa ďalej preukazuje skutočnosť, že sa opakovane pokúšal predat' Doménu Sťažovateľovi, a tiež jasne vyjadril svoju vôľu predat' Doménu tretej strane, ak ju Sťažovateľ nekúpi.

(35) Okrem uvedeného, používanie Domény pre účely jej presmerovania na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa predstavuje konanie v zlej viere, keďže Držiteľ si ponecháva kontrolu nad presmerovaním, čím vytvára skutočné alebo implicitne pretrvávajúce ohrozenie Sťažovateľa. Vid' *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. Kg. proti Teck Keong Fong*, WIPO číslo konania D2020-1867 a *Facebook, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Serhii Pronin*.

(36) Okrem uvedeného, Doména v rukách Držiteľa predstavuje hrozbu zneužitia visiacu nad hlavou Sťažovateľa, t. j. Držiteľ môže túto situáciu zneužiť kedykoľvek, a preto má Sťažovateľ za to, že ide o pokračujúce zneužívanie. Vid' *Conair Corp. v. Pan Pin, Hong Kong Shunda International Co. Limited*, WIPO číslo konania D2014-1564.

(37) Sťažovateľ tiež poukázal na to, že získanie domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi v používaní Chráneného označenia v rámci príslušnej domény sa považuje za konanie v zlej viere aj v zmysle rozhodnutí vo veci *TAREK DENTAL v. Datamining Partners*, ADR číslo konania 19//2019, *JUNG S.A.S v Domain Robot Limited*, ADR číslo konania 27/2020.

(38) Sťažovateľ sa svojím Návrhom domáha, aby expert vymenovaný v tomto konaní vyhovel návrhu v celom rozsahu a previedol Doménu facebook.sk na Sťažovateľa.

## **Obrana Držiteľa**

(39) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril a to svojím vyjadrením zo dňa 12.04.2023.

(40) Držiteľ považuje interpretáciu záverov Sťažovateľa za nesprávnu a nezodpovedajúcu reálnemu skutkovému a právnomu stavu relevantnému pre Doménu.

(41) Skutočnosti uvádzané Sťažovateľom sú pre Držiteľa prekvapujúce až zarážajúce, nakoľko z obsahu komunikácie, predmetom ktorej bola Doména, je zrejmé, že táto prebehla výlučne medzi Sťažovateľom a nezainteresovanou treťou stranou, a to bez akejkoľvek vedomosti a účasti držiteľa Domény.

(42) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že vo veci ponuky Domény na predaj Sťažovateľovi boli právni zástupcovia Sťažovateľa kontaktovaní e-mailom osobou pod menom „[anonymizované]“ z emailovej adresy „[anonymizované]“. Podľa názoru Sťažovateľa mala správa naznačovať, že [anonymizované] a Držiteľ majú spolupracovať, na základe čoho dospel

Sťažovateľ k úvahe, že Doména má byť predmetom spoločnej kontroly dvoch prepojených osôb – Držiteľa a [anonymizované].

(43) Držiteľ uvedené tvrdenia Sťažovateľa, že držiteľom Domény majú byť v zhode konajúce dve fyzické osoby – [anonymizované] a [anonymizované], rozporuje z dôvodu ich nesprávnosti v celom rozsahu. Držiteľom Domény je obchodná spoločnosť Dazajo s. r. o., so sídlom Staré Grunty 326/A, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 611 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:115800/B, ktorej jediným konateľom a spoločníkom je [anonymizované], ktorý je jediným subjektom oprávneným v mene spoločnosti Dazajo s. r. o. ako držiteľa Domény konať navonok voči tretím osobám.

(44) V kontexte na uvedené skutočnosti považuje Držiteľ za potrebné zdôrazniť, že [anonymizované] nebol a nie je v akomkoľvek rozsahu oprávnený konať v mene spoločnosti Dazajo s. r. o., t. j. ani vo veci Domény. Preto akékoľvek úkony, ktoré [anonymizované] vykonal v súvislosti s Doménou voči Sťažovateľovi sú nezaväzujúce, irelevantné a bez právnych účinkov.

(45) Z Návrhu a jeho príloh Držiteľovi bez pochybností vyplýva, že vo veci ponuky predaja Domény bol Sťažovateľ kontaktovaný výlučne formou e-mailovej komunikácie zo strany [anonymizované] (bez akejkoľvek účasti spoločnosti Dazajo s. r. o. alebo Držiteľa), t. j. subjektom, ktorý nebol a nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom konať v mene spoločnosti Dazajo s. r. o. ako držiteľa Domény, pričom oprávnenie konať za iného ani žiadnym spôsobom nepreukázal.

(46) Na základe uvedených skutočností a predložených dôkazov preto Držiteľ ako nesprávne a nepodložené popiera tvrdenie Sťažovateľa v Návrhu, t. j. tvrdenie, že držiteľom Domény majú byť v zhode konajúce dve fyzické osoby – Držiteľ a [anonymizované].

(47) Z predloženej komunikácie medzi právnymi zástupcami Sťažovateľa a [anonymizované] zreteľne vyplýva, že spoločnosť Dazajo s. r. o. ako držiteľ Domény, resp. ani Držiteľ ako konateľ spoločnosti Dazajo s. r. o., neboli súčasťou tejto komunikácie, pričom o tejto nemali ani žiadnu predchádzajúcu vedomosť. O existencii predmetnej komunikácie a neoprávnených úkonoch [anonymizované] vo veci Domény vo vzťahu k Sťažovateľovi sa Držiteľ dozvedel až okamihom doručenia Návrhu dňa 28.03.2023.

(48) Je pre Držiteľa zarážajúce, že Sťažovateľ ako celosvetovo pôsobiaca a uznávaná obchodná spoločnosť (ako sám seba Sťažovateľ označuje v Návrhu – pozn.) zastúpená zároveň kvalifikovanými právnymi zástupcami, po kontaktovaní zo strany [anonymizované] vo veci ponuky odpredaja Domény (zo strany ktorého nemala žiadnym spôsobom za preukázané oprávnenie konať v mene držiteľa Domény, pričom preukázania tohto oprávnenia sa voči [anonymizované] ani nedomáhala), žiadnym spôsobom v tejto súvislosti nekontaktovala spoločnosť Dazajo s. r. o., resp. Držiteľa ako konateľa, napriek verejne dohľadateľným kontaktným údajom.



(49) Konanie *[anonymizované]* vo veci Domény žiadnym spôsobom nereprezentuje vôľu spoločnosti Dazajo s. r. o. ako držiteľ a Domény, ani Držiteľ a. Akékoľvek predchádzajúce alebo následné úkony *[anonymizované]* sú v tejto súvislosti bez právneho významu a účinkov.

(50) V kontexte uvedených skutočností preto Držiteľ má za to, že neobstojí ani tvrdenie Sťažovateľa v Návrhu, že Držiteľ mal ponúknuť Sťažovateľovi predaj Domény. Spoločnosť Dazajo s. r. o. ako držiteľ Domény (ani *[anonymizované]* k ako jej konateľ) takýto úkon voči Sťažovateľovi nikdy nerealizoval (*[anonymizované]*) nebol k takému úkonu žiadnym spôsobom oprávnený).

(51) Držiteľ ďalej má za to, že ako nesprávne neobstojí ani tvrdenie Sťažovateľa v bode 68. Návrhu – spoločnosť Dazajo s. r. o. ako držiteľ Domény, ani *[anonymizované]* ako konateľ spoločnosti, sa nikdy (a už vôbec nie opakovane) nepokúšali predat' Doménu Sťažovateľovi, ani tretím stranám. Opätovne zdôrazňujeme, že úkony *[anonymizované]* v tejto súvislosti sú absolútne bez relevancie a nemožno z nich vyvodzovať akékoľvek právne, ani skutkové konzekvencie vo vzťahu k skutočnému držiteľovi a samotnej Doméne.

(52) Držiteľ v celom rozsahu rozporuje závery Sťažovateľa v Návrhu, že registrácia Domény mala byť vykonaná a Doména mala byť získaná, zo špekulatívnych pohnútok. Predmetné tvrdenia považujeme za nepravdivé a ničím nepodložené.

(53) Držiteľ ďalej vo svojom vyjadrení tvrdí, že k registrácii Domény došlo z dôvodu realizácie podnikateľského zámeru spracovania marketingového projektu práve pre spoločnosť Facebook. Myšlienka realizácie daného projektu vychádzala logicky z dlhoročných pracovných skúseností Držiteľa v najväčšej marketingovej agentúre na svete spolupracujúcej so spoločnosťou Facebook. Projekt mal byť realizovaný tak, aby bol komplementárny s produktmi a službami poskytovanými spoločnosťou Facebook, so zámerom neskoršieho investičného vstupu spoločnosti Facebook, resp. ponuky na odpredaj celého projektu (t. j. nie len Domény ako takej z údajných špekulatívnych dôvodov uvádzaných Sťažovateľom). Projekt nakoniec nebol vo finálnej fáze zrealizovaný do zamýšľanej podoby z dôvodu časovej tiesne, ako aj z dôvodu nenaplnenia ďalších podstatných faktorov.

(54) Držiteľ uvádza, že zámerom registrácie Domény bola teda realizácia projektu, ktorý mal vo výsledku poskytnúť služby na podporu značky spoločnosti Facebook a v neposlednom rade aj jej výnosov. Uvedené skutočnosti vyvracajú závery Sťažovateľa, že registrácia Domény bola špekuláciou ohrozujúcou obchodné meno Sťažovateľa a jeho podnikateľskú činnosť, práve naopak.

(55) Cieľom registrácie Domény nikdy nebola v zmysle vyjadrenia Držiteľa vidina získania peňažného prospechu výlučne z jej odpredaja Sťažovateľovi. Spoločnosť Dazajo s. r. o. (ani jej konateľ) nikdy v minulosti nežiadala od Sťažovateľa odplatu za predaj Domény, pričom túto od okamihu jej registrácie neodpredala ani žiadnej tretej osobe.

(56) Držiteľ zastáva názor, že uvedené skutočnosti preukazujú nesplnenie predpokladov vo vzťahu k Doméne podľa bodu 3.1.3 Pravidiel ADR, tak ako tvrdil Sťažovateľ. Naopak, má za to, že bol preukázaný legitímny záujem Držiteľa v zmysle bodu 3.3.2 a 3.3.4 Pravidiel ADR.

(57) V kontexte na uvedené skutočnosti Držiteľ popiera tvrdenia, že spoločnosť Dazajo s. r. o. ako držiteľ Domény mala zaregistrovať Doménu s cieľom usilovať o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, resp. s cieľom spôsobiť Sťažovateľovi ujmu. Spoločnosť Dazajo s. r. o. nemala nikdy v úmysle registráciou Domény spôsobiť Sťažovateľovi akúkoľvek ujmu alebo z registrácie Domény účelovo profitovať. Pravdivosť uvedeného tvrdenia preukazuje práve skutočnosť, že Držiteľ zabezpečil v prípade zadania Domény automatické presmerovanie na doménu Sťažovateľa, ergo nevyužíval ju na zavádzajúcu propagáciu iných produktov či služieb.

(58) V tejto súvislosti Držiteľ popiera ako nepravdivé a nepodložené aj tvrdenia Sťažovateľa, že Doména mala byť zaregistrovaná v zlej viere a s cieľom zabrániť Sťažovateľovi v používaní ochrannej známky v rámci príslušného názvu Domény.

(59) Napriek tomu, že Držiteľ z dôvodov uvedených vo svojom vyjadrení nesúhlasí en bloc so skutkovými a právnymi tvrdeniami Sťažovateľa v Návrhu týkajúcimi sa konania držiteľa Domény, a má za to, že nie sú splnené a preukázané predpoklady pre rozhodnutie Experta o prevode Domény na Sťažovateľa (tak ako tvrdí Sťažovateľ v Návrhu), je s prihliadnutím na komplexné okolnosti veci pripravený dohodnúť sa so Sťažovateľom na zmierlivom riešení sporu a prevode Domény.

(60) Vzhľadom na uvedené skutočnosti Držiteľ navrhuje, aby Expert:

- a) v zmysle bodu 4.1.3 Pravidiel ADR rozhodol o zastavení prejednávania sporu za predpokladu, že Sťažovateľ vysloví súhlas s dohodou na zmiernom riešení sporu; alternatívne
- b) v zmysle bodu 4.1.5 Pravidiel ADR rozhodol o zamietnutí Návrhu Sťažovateľa na začatie riešenia sporu zo dňa 25.01.2023 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa článku 3 Pravidiel ADR.

### **Replika Sťažovateľa a duplika Držiteľa**

(61) Sťažovateľ vo svojej replike k vyjadreniu Držiteľa uvádza, že Držiteľ tvrdí, že k registrácii Domény došlo z dôvodu realizácie zámeru „*spracovania marketingového projektu pre spoločnosť Facebook*“ bez toho, aby uviedol konkrétne detaily a predložil relevantné dôkazy na preukázanie takéhoto tvrdenia. Jednoducho povedané, nezdá sa, že by sa tieto tvrdenia veľmi líšili od tvrdení pána [anonymizované]. Takéto používanie Domény Držiteľom, ak by sa uskutočnilo, nepreukazuje existenciu práva alebo legitímneho záujmu na strane Držiteľa v zmysle Pravidiel ADR, najmä ustanovenia 3.3.2.

(62) Sťažovateľ ďalej v replike poukázal na skutočnosť, že keď Držiteľ vo svojom vyjadrení potvrdil, že Doména je automaticky presmerovaná na oficiálnu webovú stránku Sťažovateľa [www.facebook.com](http://www.facebook.com) tak potom nemožno tvrdiť, že Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval dosiahnuť neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsobil Sťažovateľovi ujmu podľa ustanovenia 3.3.4 Pravidiel ADR.

(63) S ohľadom na znenie (bodu 68) Návrhu a skutočnosť, že nešlo o konanie v dobrej viere, ktoré je preukázané opakovanými pokusmi [anonymizované] predať Doménu Sťažovateľovi, aj keď údajne bez vedomosti Držiteľa, má Sťažovateľ za to, že žiadosť Držiteľa o „priateľské urovnanie“ vo Vyjadrení by zahŕňala určitú formu platby zo strany Sťažovateľa, keďže Držiteľ nikde jednoducho neponúkol prevod Domény na Sťažovateľa s cieľom ukončiť tento spor.

(64) Pre úplnosť sťažovateľ v replike dodáva, že je zrejmé, že [anonymizované] a [anonymizované] sa navzájom poznajú a skutočne sa dobre poznajú. Dňa 22. januára 2022 bol [anonymizované] COO (*chief operating officer*) – prevádzkový riaditeľ spoločnosti Crypto Investment International s.r.o. a v tom istom čase bol práve [anonymizované] CTO (*chief technological officer*) – technologický riaditeľ tej istej spoločnosti, čo je zrejmé z webovej stránky [www.cryptoinvestment.com](http://www.cryptoinvestment.com). Navyše [anonymizované] a [anonymizované] sú prepojení aj cez sociálnu sieť LinkedIn. Dlhé roky sú rovnako „priatelia“ aj na sociálnej sieti Facebook, pričom [anonymizované] minimálne od marca 2017 „lajkuje“ fotografie [anonymizované]. Tvrdenie Držiteľa, že bol prekvapený potom, ako uvidel komunikáciu medzi Sťažovateľom a [anonymizované] a o tejto nevedel, je preto nedôvodné. Sťažovateľ dopĺňa, že by bolo veľmi zvláštne, keby [anonymizované] ponúkal prevod Domény bez toho, aby nad ňou nemal žiadnu kontrolu a v konečnom dôsledku by nemal oprávnenie disponovať s ňou.

(65) K argumentu Držiteľa, že ho mal Sťažovateľ pred začatím tohto konania aspoň kontaktovať, že Sťažovateľ uviedol, že takúto povinnosť kontaktovať Držiteľa pred začatím doménového sporu nemá.

(66) Držiteľ vo svojej duplike k replike Sťažovateľa zdôraznil, že držiteľom Domény je výlučne spoločnosť Dazajo s.r.o., opätovne tvrdil nevedomosť ohľadom komunikácie [anonymizované] so Sťažovateľom a poukázal na rozdielnosť a samostatnosť jednotlivých osôb pri komunikácii so Sťažovateľom a pri konaní v mene Držiteľa.

(67) Držiteľ opätovne popiera tvrdenia, že spoločnosť Dazajo s. r. o. ako držiteľ Domény mala zaregistrovať Doménu s cieľom usilovať o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, resp. s cieľom spôsobiť Sťažovateľovi ujmu. Spoločnosť Dazajo s. r. o. nemala nikdy v úmysle registráciou Domény spôsobiť Sťažovateľovi akúkoľvek ujmu alebo z registrácie Domény účelovo profitovať.

(68) V tejto súvislosti Držiteľ popiera ako nepravdivé a nepodložené aj tvrdenia Sťažovateľa, že Doména mala byť zaregistrovaná v zlej viere a s cieľom zabrániť Sťažovateľovi v používaní ochrannej známky v rámci príslušného názvu Domény.

(69) Pokiaľ Sťažovateľ vo svojom Vyjadrení uvádza: „... má Sťažovateľ za to, že žiadosť Držiteľa o „priateľské urovnanie“ vo Vyjadrení by zahŕňala určitú formu platby zo strany Sťažovateľa, keďže Držiteľ nikde jednoducho neponúkol prevod Domény na Sťažovateľa s cieľom ukončiť tento spor.“, vkladá tým Držiteľovi do úst niečo čo nikdy neuviedol, ani nepožiadaval. Ak by Držiteľ (resp. spoločnosť Dazajo s. r. o.) žiadal za urovnanie vo veci Domény nejaké protiplnenie, formulovala by túto požiadavku písomne už v predchádzajúcom Vyjadrení.

(70) Držiteľ opätovne uvádza, že vzhľadom na komplexné okolnosti je pripravený zabezpečiť prevod Domény na Sťažovateľa za predpokladu, že akékoľvek náklady spojené s prevodom Domény, ako aj s predmetným konaním bude v celom rozsahu znášať Sťažovateľ a nebude si tieto náklady, ani žiadne súvisiace nároky žiadnym spôsobom uplatňovať voči Držiiteľovi, resp. spoločnosti Dazajo s. r. o.

(71) Sťažovateľ zjavne vykonal „vyšetrovanie“ naprieč sociálnymi sieťami a dospel k zisteniu, že Držiteľ a [anonymizované] sa poznajú, pôsobili na rozličných pracovných pozíciách v spoločnosti, resp. sú „priateľmi“ na sociálnej sieti LinkedIn a Facebook. Držiteľ nikdy netvrdil, že [anonymizované] nepozná a túto skutočnosť ani nepopiera. Predmetné „zistenie“ Sťažovateľa je však bez akéhokoľvek právneho významu k Doméne, ktorej držiteľom je spoločnosť Dazajo s. r. o.. Držiteľ tvrdí, že ide iba o ničím nepodložené domnienky a úvahy Sťažovateľa.

(72) Sťažovateľ na koniec ešte podotýka, že z vyjadrení Držiiteľ'a je zrejmé, že Držiteľ aktuálne ponúka prevod Domény výmenou za náhradu vzniknutých nákladov. Je ale potrebné podotknúť, že takéto náklady vznikli iba v dôsledku konania Držiiteľ'a, a preto by ich nemal znášať Sťažovateľ. Sťažovateľ vynaložil maximálne úsilie na urovanie tohto sporu zmierlivou cestou, preto za daných okolností nie je rozumné očakávať, že Sťažovateľ bude uhrádzať akékoľvek ďalšie náklady za získanie Domény obsahujúcej označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Sťažovateľa.

(73) K tomu sa Držiteľ vyjadril tak, že Držiteľ neponúka prevod Domény výmenou za náhradu nákladov vynaložených na registráciu Domény a v súvislosti s jej užívaním, ale koná tak na základe správnosti a čestnosti.

(74) Držiteľ ďalej podotýka, že ak by Sťažovateľ kontaktoval Držiiteľ'a (a nekomunikoval by iba s nekompetentnou treťou osobou) a vysvetlil mu vzniknutú situáciu a dôvodnosť jeho požiadavky o prevod Domény, Držiteľ by férovo a gentlemansky zabezpečil prevod Domény na Sťažovateľa tak ako je pripravený pristúpiť k tomuto úkonu v mene spoločnosti Dazajo s. r. o. v tejto chvíli, t. j. je pripravený byť súčinný, čo potvrdzuje aj sám Sťažovateľ.

(75) Držiteľ má za to, že ako on sám tak aj spoločnosť Dazajo s. r. o. v priebehu celého konania konala voči Sťažovateľovi s úctou a rešpektom, pričom v zásade súhlasila s návrhom Sťažovateľa na prevod Domény, a to i napriek nedôvodným a nepodloženým obvineniam zo strany Sťažovateľa, ktoré boli spôsobené výlučne skutočnosťou, že Sťažovateľ vo veci Domény od počiatku nekomunikoval so spoločnosťou Dazajo s. r. o., resp. Držiiteľom, ale s treťou nezainteresovanou osobou, ktorá nerepresentovala hodnoty a záujmy spoločnosti Dazajo s. r. o., ani Držiiteľ'a.

(76) Držiteľ na koniec predkladá návrh, aby Expert v zmysle bodu 4.1.3 Pravidiel ADR rozhodol o zastavení prejednávania veci z dôvodu dohody strán na zmiernom riešení sporu – prevode Domény.

## Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

(77) 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 zámery (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].

(78) 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 zámery, 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 zámery už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(79) 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.

(80) 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 spôsobil 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).

(81) 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 užívateľov 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

(82) 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*

(83) V prvom rade je nutné zistiť a overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu „FACEBOOK“ a to v zmysle ustanovenia čl. 2.6 Pravidiel ADR. Sťažovateľ v Návrhu preukázal vlastníctvo viacerých ochranných známk:

- 1) slovná ochranná známka Európskej únie č. 005585518 „FACEBOOK“ s dátumom práva prednosti 25.5.2011, zapísaná pre triedy 35, 41,42 a 45;
- 2) obrazová medzinárodná ochranná známka č. 1075094 s dátumom práva prednosti 16.7.2010, ktorá vyobrazuje slovo „facebook“, ktoré je napísané bielou farbou na modrom pozadí a ktorá je zapísaná pre triedy 9, 35, 36, 38, 41,42, 45, avšak nie je s pôsobnosťou na území SR;
- 3) ochranná známka Spojených štátov amerických č. 3041791 „FACEBOOK“ registrovaná 10.1.2006 (prvé komerčné použitie v roku 2004), avšak nie je s pôsobnosťou na území SR.

Iba slovná ochranná známka Európskej únie č. 005585518 „FACEBOOK“ má územnú pôsobnosť pre všetky členské štáty Európskej únie, kam patrí aj Slovenská republika. Teda vo vzťahu Chráneného označenia a výkonu práv k nemu z ochrannej známky vzhľadom na jej územnú pôsobnosť je relevantná iba slovná ochranná známka Európskej únie č. 005585518 „FACEBOOK“.

(84) Pre ustálenia slovného označenia ako Chráneného označenia podľa Čl. 2.6. Pravidiel ADR je možné aplikovať zapísanú ochrannú známku, pretože predmetná ochranná známka má platnosť aj na území Slovenskej republiky. Z daného dôvodu sa považuje podmienka existencie Chráneného označenia „FACEBOOK“ za preukázanú.

*Zhodnosť alebo podobnosť Domény s Chráneným označením*

(85) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je doména facebook.sk zhodná alebo podobná s Chráneným označením „FACEBOOK“, ku ktorému Sťažovateľ má alebo vykonáva práva.

(86) 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)].

(87) 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.

(88) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény, 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 judikatúra].

(89) 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).

(90) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi.

(91) 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.

(92) Porovnanie označení zahŕňa celkové posúdenie ich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností. Vo všeobecnosti platí, že ak podobnosť existuje len v jednom z troch aspektov, označenia môže byť považované za podobné. Či je táto podobnosť dostatočná na to, aby mohla viesť k pravdepodobnosti zámény, musí byť následne zhodnotené v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény.

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

(94) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu so slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 005585518 „FACEBOOK“, 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.

(95) Doménu facebook.sk tak možno považovať za zhodnú s Chráneným označením „FACEBOOK“.

*Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povesť*

(96) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. V prípade, ak však má Chránené označenie v relevantnej časti verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie pravdepodobnosti zámieny nie je nevyhnutné. Preto je v prípade tvrdenia existencie dobrého mena, respektíve dobrej povesti, najprv potrebné zistiť, či sa táto situácia uplatní.

(97) Expert považuje za potrebné poznamenať, že hranica zvýšenej ochrany pre označenia s dobrým menom, respektíve dobrou povestou, nie je ani v judikatúre jednoznačná. Keďže Pravidlá ADR umožňujú naplnenie tohto znaku nielen pre ochranné známky, ale napríklad aj pre nezapísané označenia, je o to viac nutné ustáliť jasnú hranicu zvýšenej ochrany.

(98) Východiskovou úvahou v tomto smere je, že spoločenská funkcia označenia sa nevzťahuje len na garanciu pôvodu (obchodného zdroja). Chránené označenie môže byť tiež príslubom kvality alebo nositeľom určitých posolstiev (rozsudok SD EÚ vo veci C-487/07, L'Oréal a ostatní z 18. júna 2009, bod 58). Tak napríklad majitelia ochranných známok často investujú veľké sumy peňazí a veľa úsilia, aby vytvorili určitý obraz značky, ktorý sa potom vo verejnosti spája s ich ochrannou známkou. Tento obraz jej potom priznáva – často významnú – ekonomickú hodnotu, ktorá je nezávislá od hodnoty výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Zvýšená ochrana, tzn. ochrana bez ohľadu na pravdepodobnosť zámieny, zohľadňuje práve tento aspekt, je s ňou však nutné narábať zdržanlivo, keďže jej ukotvenie najmä mimo známkového práva je menej intenzívne.

(99) Dobré meno resp. dobrá povesť 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.

(100) Okrem toho dôkazy preukazujúce, že dobré meno ochrannej známky bolo opakovane uznané a známke bola poskytnutá zvýšená ochrana proti porušujúcim činom rozhodnutiami viacerých panelov WIPO, čo je dôležitým znakom toho, že známka má dobré meno na príslušnom území, najmä ak sú tieto rozhodnutia nedávne. Daný účinok je posilnený aj tým, že rozhodnutí tohto druhu je viac; podobne článok 2 ods. 1 písm. b) bode 5 Spoločného odporúčania WIPO o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany všeobecne známych známk.

(101) Sťažovateľ v súvislosti s tvrdením o dobrom mene Chráneného označenia predovšetkým odkázal na doterajšie rozhodnutia ADR panelov WIPO z rokov 2008 až 2019, v ktorých bolo toto dobré meno uznané.

(102) Expert má za to, že Sťažovateľ dostatočne preukázal, že by Chránené označenie „FACEBOOK“ má dobré meno na území Slovenskej republiky vo vzťahu k slovenskej verejnosti, ktorú je nutné považovať za relevantnú časť verejnosti v zmysle článku 3.8 Pravidiel ADR . Túto skutočnosť Sťažovateľ nie len tvrdil, ale náležite preukázal. Preukázal ju jednak dĺžkou trvania ochrany Chráneného označenia (od roku 2004 zahraničnými ochrannými známkami, a od roku 2011 ochrannou známou EÚ), dĺžkou používania Chráneného označenia vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (od roku 2004), intenzitou poskytovania služieb Sťažovateľom označených Chráneným označením ako aj dosahom na počet obyvateľom v SR využívajúcich dané služby (počet registrovaných užívateľov v SR prevyšuje 3.000.000) spolu s investíciami súvisiacimi s Chráneným označením. Uvedené Sťažovateľ preukázal pomocou rozsiahlych dôkazov ako rôznych grafov, štatistík, článkov, správ, či ekonomických ukazovateľov.

(103) 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).

(104) 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).



(105) Rovnako pravdepodobnosť zámieny 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 rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). Vo vzťahu osobitne 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 zámieny 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.

(106) Z ustálenej judikatúry SD EÚ vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok/službu ako výrobok či službu pochádzajúci 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).

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

(108) Čo sa týka skúmania kritéria zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb, z obsahu Sťažovateľom predložených dôkazov je možné konštatovať, že Držiteľ Domény doteraz Doménu nepoužíval vo vzťahu k verejnosti na účely propagácie svojich tovarov alebo služieb. Z uvedeného dôvodu tak nie je možné v tomto prípade skúmať podobnosť tovarov a služieb. Posúdenie toho, či v tomto prípade je naplnený predpoklad toho, 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.

(109) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, berúc do úvahy najmä uznané dobré meno Sťažovateľa, zhodnosť Domény s Chráneným označením a vysokú rozlišovaciej spôsobilosti Chráneného označenia, je možné konštatovať že medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny.

(110) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

#### *Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu*

(111) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k nej, respektíve k Chránenému označeniu 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.

(112) Podľa ustanovenia čl. 3.3 Pravidiel ADR platí, že Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázaný, aj vtedy, ak: (čl.3.3.1) Držiteľovi patria práva k Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou; (čl. 3.3.2) 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. 3.3.3) 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, alebo; (čl. 3.3.4) 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. 3.3.5) je Dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.

(113) Ešte pred tým, než sa budeme podrobnejšie venovať možnému preukázaniu práva alebo legitímneho záujmu Držiteľa, považujeme za dôležité ustáliť Dátum nadobudnutia Domén Držiteľom, a to v súlade s čl. 2.7 Pravidiel ADR. Podľa tohto ustanovenia platí, že dátumom nadobudnutia Domény je dátum registrácie Domény súčasným Držiteľom resp. jeho právnym predchodcom alebo dátum získania Domény na základe prevodu na súčasného Držiteľa resp. jeho právneho predchodcu v rámci registračného obdobia Domény trvajúceho do podania návrhu Sťažovateľom, počas ktorého bol Držiteľom Domény výhradne súčasný Držiteľ, resp. jeho právny predchodca.

(114) Vzhľadom na nejednotu vo vyjadreniach Sťažovateľa a Držiteľa kto a od kedy je držiteľom Domény je nevyhnutné vyjasniť tieto základné skutočnosti. Z výpisu z histórie Domény facebook.sk, poskytnutého spoločnosťou SK-NIC, a.s. ako správcu internetovej domény .SK vyplýva, že súčasným držiteľom Domény je fyzická osoba, pán [anonymizované], bytom Staré Grunty 326/A, 841 04 Bratislava, SR, ktorý je držiteľom Domény odo dňa 4.5.2016. Prvá registrácia Domény bola vykonaná dňa 2.8.2006 spoločnosťou Zoner, s.r.o., následne dňa 13.4.2016 sa držiteľom Domény stala spoločnosť Websupport, s.r.o. a odo dňa 4.5.2016 je držiteľom Domény aktuálny Držiteľ.

(115) Nebolo tvrdené a ani preukázané aby držiteľia Domény, ktorí predchádzali súčasnému Držiteľovi boli jeho právnymi predchodcami a teda ich držbu Domény nemožno započítať súčasnému Držiteľovi, z čoho vyplýva, že pre účely tohto konania sa za dátum registrácie Domény súčasným Držiteľom považuje dátum 4.5.2016.

(116) Držiteľ v konaní nepreukázal, že mu bola udelená nejaká licencia zo strany Sťažovateľa a ani že je so Sťažovateľom inak prepojený. Sťažovateľovo tvrdenie, že neudelil Držiteľovi

žiadne oprávnenie na akékoľvek používanie jeho Chráneného označenia „FACEBOOK“ možno preto považovať za preukázané.

(117) Taktiež tvrdenia Držiteľa odôvodňujúce registráciu Domény „*na hosting Facebook aplikácií pre FB stránky tak, aby URL adresy zodpovedali hlavnej doméne FB*“ a „*z dôvodu realizácie podnikateľského zámeru spracovania marketingového projektu práve pre spoločnosť Facebook*“ nemožno považovať za ponuku tovaru alebo služieb v dobrej viere, keďže akékoľvek URL adresy (domény) využívajúce Chránené označenie by boli vo svojej podstate skôr mäťúce a užívatelia internetu by si mysleli, že takéto URL adresy (domény) sú spojené so Sťažovateľom. Držiteľ nepredložil žiadny dôkaz o skutočnostiach, ktorými odôvodňuje registráciu Domény. Z obrany Držiteľa navyše vyplýva, že tieto dôvody registrácie Domény časom pominuli, pôvodný zámer už odpadol a aktuálne nemá žiaden zámer, dôvod držby Domény.

(118) Používanie Domény Držiteľom na presmerovanie na webovú stránku Sťažovateľa nepredstavuje dobromyseľnú ponuku tovaru alebo služieb alebo legitímne nekomerčné alebo spravodlivé použitie bez zámeru za účelom komerčného zisku zavádzať spotrebiteľov alebo poškodiť Chránené označenie Sťažovateľa (porov. *Allen & Overy LLP proti Can Kulah*, WIPO číslo konania D2019-1147)

(119) Držiteľ ako fyzická osoba rovnako nepreukázal, že je v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne.

(120) Dátum nadobudnutia Domény (2016) nie je zjavne starší od vzniku Chráneného označenia (min. od r. 2011) o viac ako 60 kalendárnych dní.

(121) Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a to najmä na to, že Doména bola registrovaná Držiteľom až po vzniku Chráneného označenia, Držiteľ nikdy Doménu nevyužíval na nič iné ako na presmerovanie na webstránku Sťažovateľa, dôvody registrácie Domény Držiteľ nepreukázal, ktoré navyše podľa jeho tvrdení časom odpadli, teda aktuálne už neexistujú, možno konštatovať, že táto podmienka zo strany Sťažovateľa bola splnená, čiže Držiteľ dostatočne nepreukázal svoje právo alebo legitímny záujem.

#### *Nedostatok dobrej viery*

(122) 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.

(123) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia čl. 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: „*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.“*

(124) 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). Taktiež platí, že podmienka nedostatku dobre viery sa považuje za splnenú, ak Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel ADR). Rovnako platí, že ak 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, je podmienka pre nedostatok dobrej viery taktiež splnená (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR).

(125) V prvom rade je potrebné uviesť, že Držiteľ Doménu riadne nevyužíval od času jej registrácie dňa 4.5.2026. Z daného vyplýva, že Držiteľ Doménu nijako nevyužíval od jej registrácie, čo vzhľadom na dobu nečinnosti (vyše dvoch rokov) preukazuje existenciu nedostatku dobrej viery Držiteľa. Používanie Domény Držiteľom na presmerovanie na webovú stránku Sťažovateľa nemožno považovať za riadne, dobromyseľné používanie Domény, keďže dôsledkom takého to konania môže byť zavádzanie spotrebiteľov alebo poškodiť Chránené označenie Sťažovateľa.

(126) Vyššie uvedené konanie Držiteľa zároveň bráni Sťažovateľovi plnohodnotne používať Chránené označenie v priestore domény „sk“ a tak rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť so zameraním na zákazníkov v SR, čím naruša jeho hospodársku činnosť, a tak dochádza k naplneniu prípadu uvedeného v čl. 3.4.3 Pravidiel ADR.

(127) V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na komunikáciu medzi Sťažovateľom a [anonymizované] (obsiahnutú v priloženom dôkaznom materiáli Návrhu Sťažovateľa), ktorej obsahom bola ponuka na odpredaj Domény Sťažovateľovi. Aj keď Držiteľ namietal, že o ponuke [anonymizované] nevedel, na druhej strane bola zjavne preukázaná prepojenosť daných osôb jednak cez sociálne siete ako aj v pracovných kruhoch. Uvedené síce samo o sebe nedokazuje, že Držiteľ musel vedieť o ponuke pána [anonymizované], avšak ako podotkol sám Sťažovateľ je len málo pravdepodobné aby takúto ponuku/komunikáciu pán [anonymizované] voči Sťažovateľovi uskutočnil pokiaľ by nedisponoval Doménou alebo by nemal aspoň príslub od jej Držiteľa, že tak bude môcť urobiť v prípade úspechu jednaní so Sťažovateľom. Uvedené

teda nasvedčuje tomu, že Držiteľ registroval Doménu za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR), hoci tento bod nepovažuje expert za dostatočne preukázaný zo strany Sťažovateľa.

(128) Za jeden z relevantných faktorov pri posudzovaní aspektu dobrej viery 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 Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53). V prejednávacom prípade je nepochybné, že Držiteľ vedel, že Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámény, čo vyplýva zo skutočnosti, že od registrácie Domény Držiteľom existovalo presmerovanie na webstránku Sťažovateľa. Expert teda má za preukázané, že Držiteľ poznal Chránené označenie od registrácie Domény.

(129) Z vyššie uvedeného vyplýva, že Držiteľ registroval, resp. získal Doménu aj následne ju držal nie je v dobrej viere a došlo tak k preukázaniu naplnenia podmienky bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR.

(130) 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 zámény (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 **facebook.sk** sa prevádza na Sťažovateľa.

**Expert:** JUDr. Ľubomír Lukič

**Dátum:** 21.06.2023