

Číslo konania: 45/2023

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 17 Rokovacieho poriadku

Sťažovateľ: **STIGA AB,**
P.O.Box 1006
573 28 Tranas, Švédsko

Zástupca sťažovateľa: JUDr. Michal Havlík, advokát
Havlík Švorčík a partneri, advokátska a patentová kancelária
Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká republika

Držiteľ: **IBO s.r.o.**
Bratislavská 50, Trenčín 911 05, Slovenská republika
IČO: 36 340 073
ID: IBOI-0001

Zástupca držiteľa: JUDr. Martina Perkov, advokátka
Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Doména: <stiga.sk>

Kľúčové slová: zhodnosť označení; zhodnosť tovarov; dvojitá zhodnosť;
pravdepodobnosť zámeny; presmerovanie domény;
dobromyseľná ponuka a predaj originálnych výrobkov;
existencia práva alebo legitímneho záujmu; vyčerpanie práv
z ochrannej známky; Oki Data test; význam plynutia času;
dôkazné bremeno sťažovateľa.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <stiga.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „STIGA“ s účinkami aj v Slovenskej republike.

Doména bola v čase podania návrhu používaná tak, že bola automaticky presmerovaná na Držiteľom prevádzkované webstránky, konkrétne na špecifickú podstránku s ponukou predaja originálnych výrobkov značky STIGA, pričom na iných podstránkach bola aj ponuka predaja výrobkov iných značiek od priamych konkurentov Sťažovateľa. Expert konštatoval zhodnosť tovarov ponúkaných na webstránke Držiteľa s tovarmi, pre ktoré sú zapísané ochranné známky tvoriace Chránené označenia, zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a z toho vyplývajúcu pravdepodobnosť zámieny medzi nimi. Držiteľ preukázal legitímny záujem k Doméne založený na kontinuálnom viac ako 9-rokov trvajúcim používaní Domény v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov, a to napriek tomu, že neboli naplnené všetky podmienky tzv. Oki Data testu. Sťažovateľ naopak nepreukázal absenciu dobrej viery pri registrácii a používaní Domény Držiteľom. Konštatujúc nespĺnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Procesná situácia

- (1) Návrhom podaným dňa 24.02.2023 (ďalej len „Návrh“) na Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména <stiga.sk> (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 01.03.2023. Na základe žiadosti sťažovateľa o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR podanej na SK-NIC, a.s., bola Doména dňa 02.03.2023 zablokovaná. Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi elektronicky spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku.
- (2) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril a požiadal o zamietnutie Návrhu Sťažovateľa. Sťažovateľ predložil svoju repliku a následne Držiteľ predložil svoju dupliku.
- (3) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Tomáš Klinka. Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 27.04.2023.

Tvrdenia Sťažovateľa v Návrhu

- (4) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je švédskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou skupiny STIGA, ktorý je popredným svetovým výrobcom a distribútorom záhradného náradia, strojov a zariadení. Každoročne predáva viac ako jeden milión takýchto výrobkov vo viac ako 70 krajinách sveta. Na Slovensku od r. 2006 prevádzkuje továreň na výrobu akumulátorových, elektrických a benzínových kosačiek na trávnu. Svoje výrobky a obchodnú činnosť prezentuje na webstránkach <https://www.stiga.com/> a to v rôznych jazykových verziách, pričom držiteľom danej domény <stiga.com> registrovanej od r. 1996 je talianska spoločnosť STIGA S.p.A, patriaca do skupiny STIGA. Sťažovateľ predložil snímky z webstránok <https://www.stiga.com/cz/> a <https://corporate.stiga.com/company/location/#production-plants->

[slovakia](#), ako aj výpis zo švédskeho obchodného registra a výpis doménového mena <stiga.com>.

(5) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že je majiteľom:

- a. slovnjej ochranej známky Európskej únie (EÚ) č. 001011212 „STIGA“ s dátumom práva prednosti 09.12.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7 a 20 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil výpis z databázy EUIPO, ktorá je verejne dostupná tu: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001011212>.
- b. obrazovej ochranej známky Európskej únie (EÚ) č. 011658507 „STIGA“

STIGA

s dátumom práva prednosti 15.03.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil výpis z databázy EUIPO, ktorá je verejne dostupná tu: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011658507>.

(6) Podľa Sťažovateľa Doména <stiga.sk> je zhodná s ochrannou známkou č. 001011212 „STIGA“ a s jediným slovným prvkom ochranej známky č. 011658507 „STIGA“. Doména je tiež zameniteľná s obchodným menom Sťažovateľa „STIGA AB“.

(7) Držiteľ používa Doménu tak, že ju automaticky presmerováva na ním prevádzkované webstránky <https://www.ibo.sk/>, kde Držiteľ ponúka na predaj celý rad výrobkov, vrátane záhradnej a lesnej techniky a náradia, teda výrobkov zhodných či veľmi podobných výrobkom, pre ktoré sú zapísané ochranné známky „STIGA“. Sťažovateľ výslovne uviedol, že Držiteľ na webstránkach <https://www.ibo.sk/> ponúka na predaj tak výber originálnych výrobkov Sťažovateľa označených ochrannými známkami „STIGA“, ako aj súvisiacu ponuku výrobkov pochádzajúcich od viacerých iných výrobcov, ktorými sú priamymi konkurentmi Sťažovateľa, napr. ELIET, SABO, STIHL a VILLAGER. Pri zadaní Domény do vyhľadávača sa používateľovi internetu zobrazia webstránky Držiteľa s textom „*Vitajte na stránkach www.STIGA.sk*“ a informáciami o Sťažovateľovi, pričom však medzi Sťažovateľom, resp. skupinou STIGA a Držiteľom nie je žiadne obchodné spojenie, Držiteľ nie je autorizovaným predajcom. Tieto okolnosti implikujú pravdepodobnosť zámenny medzi Doménou a ochrannými známkami „STIGA“.

(8) Podľa Sťažovateľa takéto používanie Domény predstavuje „bail and switch“, keď Držiteľ využívajúc zameniteľnosť Domény s ochrannými známkami „STIGA“ a obchodným menom Sťažovateľa naláka používateľov internetu, ktorí majú záujem o výrobky Sťažovateľa, resp. skupiny STIGA, na svoje webstránky <https://www.ibo.sk/> a potom ich presmeruje na výrobky prevažne nepochádzajúce od Sťažovateľa, resp. skupiny STIGA. Sťažovateľ v tomto smere

poukázal na tzv. „Oki Data test“ a tiež rozhodnutia Arbitrážneho a mediáčného centra pri WIPO č. D2021-2089 a č. D2016-1698 a predložil aj ich automatický preklad do slovenčiny

(9) Sťažovateľ uviedol, že Držiteľ k Doméne či zodpovedajúcemu chránenému označeniu nemá právo či legitímny záujem a že pri registrácii a používaní Domény Držiteľ nekonal v dobrej viere, nakoľko: nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky „stiga“; neobdržal súhlas na registráciu a používanie Domény od Sťažovateľa; nie je žiadnym spôsobom spojený s činnosťou Sťažovateľa, nepoužíva Doménu v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb, presmerovaním na svoje webstránky získava neoprávnenú výhodu; musel si byť vedomý starších ochranných známk „STIGA“ (s ich zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou) a prítomnosti továrne Držiteľa v Poprade; používa Doménu s cieľom dosiahnuť neoprávnený zisk v dôsledku pravdepodobnosti zámienky medzi Doménou a ochrannými známkami „STIGA“ priťahuje používateľov na svoje webstránky, kde ponúka najmä výrobky priamych konkurentov Sťažovateľa; zámerom Držiteľa bolo narúšať hospodársku činnosť Sťažovateľa (s poukazom na odborné rozhodnutie experta č. 35/2022 <topregal.sk>).

(10) Sťažovateľ v Návrhu tiež poukázal na viaceré ustanoveniach slovenského zákona o ochranných známkach a Obchodného zákonníka, Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk a Pravidiel ADR. Parafrazoval aj viacero rozsudkov slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ.

(11) Sťažovateľ v Návrhu v súlade s 11 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku uvádza, že nemá vedomosť o existencii ďalších konaní, ktoré sa začali, resp. boli ukončené, v súvislosti s Doménou.

(12) Vzhľadom na vyššie uvedené Sťažovateľ žiada, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech a aby v zmysle čl. 6.2. Pravidiel ADR bola Doména <stiga.sk> bezodplatne prevedená na Sťažovateľa.

Vyjadrenie Držiteľa

(13) Držiteľ s Návrhom nesúhlasí, považuje ho za nedôvodný a neopodstatnený.

(14) Podľa Držiteľa nepreukázal Sťažovateľ ním tvrdené objemy a geografický rozsah predaja výrobkov záhradného náradia, strojov a zariadení, pričom neuviedol a nezdokladoval, aký je objem pripadajúci na územie Slovenska a koľko z tohto objemu pripadá na predaje priamo od Sťažovateľa. Držiteľ v súvislosti s továrňou v Poprade namietol, že obchodné meno prevádzkovateľa továrne obsahujúce „STIGA“, tzn. Stiga Slovakia, s.r.o. je zapísané v obchodnom registri až od 01.09.2018, dovtedy GGP Slovakia, s.r.o. Rovnako až od toho istého dátumu je v obchodnom registri ako spoločník vyznačená spoločnosť STIGA S.p.A., dovtedy GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITAL S.P.A. Samotný Sťažovateľ je zapísaný pod obchodným menom „STIGA AB“ až od 04.10.2016, predtým (od r. 2002) „GGP Sweden AB“, takže obchodné meno Sťažovateľa neobsahovalo prvok „STIGA“.

(15) S poukazom na § 48 zákona o ochranných známkach Držiteľ namietol, že ochranné

známky EÚ „STIGA“ majú pre Slovenskú republiku dátum prednosti až od 01.05.2004, tzn. ku dňu pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ.

(16) Držiteľ uplatnil námietku nepoužívania ochranných známk EÚ „STIGA“ na území Slovenskej republiky v zmysle § 14a zákona o ochranných známkach a v zmysle čl. 18 v spojení s čl. 64 ods. 2 nariadenia EP a Rady č. 2017/1001 o ochrannej známke EÚ.

(17) Držiteľ ďalej uviedol, že na území Slovenskej republiky má niekoľko kamenných predajní (napríklad v Trenčíne, Zvolene, Prešove), pričom inak obchoduje a svoj sortiment ponúka a predáva i prostredníctvom webových stránok, cez e-shop. Držiteľ najneskôr od roku 2014 predáva na území Slovenskej republiky výrobky záhradnej techniky pod značkou „STIGA“. Na preukázanie týchto tvrdení Držiteľ predložil výber faktúr z rokov 2014 až 2023 o predaji výrobkov značky „STIGA“ v celkovej hodnote rádovo vo vyšších desiatkach tisíc eur (pozn. presné čísla v tomto smere Držiteľ neuviedol). Držiteľ týmto dokladuje, že najneskôr od roku 2014 na území Slovenskej republiky skutočne používa názov „STIGA“ v súvislosti s výrobkami záhradnej techniky.

(18) Držiteľ poprel tvrdenie Sťažovateľa, že Doménu je automaticky presmerovaná na webstránku <https://www.ibo.sk/>. Podľa Držiteľa presmerovanie Domény je na podstránku <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>, ako potvrdzujú aj dôkazy predložené samotným Sťažovateľom. Na uvedenej podstránke sú výlučne výrobky pod značkou „STIGA“, ktoré sú označené za „*spoľahlivé stroje, ktoré Vás ohromia svojim výkonom a spoľahlivosťou. Produkty Stiga odporúča mnoho spokojných zákazníkov, ktorí s nimi majú vynikajúce skúsenosti*“. Potom si už používateľ môže vybrať z rôznych produktov značky „STIGA“, napr. kosačiek, krovínorezov, drvičov konárov, atď. Držiteľ tu aktuálne ponúka viac ako 130 originálnych výrobkov značky STIGA. Skutočnosť, že ide o originálne výrobky v Návrhu potvrdil aj samotný Sťažovateľ a teda toto tvrdenie je potrebné považovať za nesporné. Na podporu tohto tvrdenia Držiteľ predložil štítok originálneho výrobku značky STIGA, ktorý Držiteľ predáva.

(19) Držiteľ uplatnil námietky vyčerpania práv, nakoľko predáva výlučne výrobky originálne, ktoré boli uvedené na európsky trh so súhlasom Sťažovateľa ako majiteľa ochranných známk „STIGA“ v zmysle § 15 zákona o ochranných známkach a v zmysle čl. 15 v spojení s čl. 64 ods. 2 nariadenia EP a Rady č. 2017/1001 o ochrannej známke EÚ.

(20) Ako podľa Držiteľa vyplýva z rozsudku Európskeho súdneho dvora zo dňa 04. 11. 1997, sp. zn. C-337/95, Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, predajca, okrem toho, že môže ďalej predávať tovar so zapísanou ochrannou známkou, ktorý bol uvedený na trh Spoločenstva majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, môže tiež užívať ochrannú známku za účelom upozornenia verejnosti na ďalší predaj tohoto tovaru. Na podporu tohto záveru Držiteľ citoval aj z komentára k českému zákonu o ochranných známkach, PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., a kol. Zákon o ochranných známkach. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, na str. 146 – 147: „*Vlastník ochranné známky není oprávněn domáhat se zákazu zobrazování svých výrobků a ochranných*

známek v REKLAMĚ paralelního dovozce, ve které tento inzeruje prodej originálních výrobků vlastníka ochranné známky, které dováží jako paralelní dovozy, i když je nabízí MIMO výhradní distribuční síť vlastníka ochranné známky, ve které vlastník ochranné známky kontroluje kvalitu a způsob prezentace svých výrobků smluvními distributory a maloobchody“.

(21) V podobnom zmysle Držiteľ citoval aj z ďalšieho českého komentára, KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, 648 s., body 29, 30 komentára k ust. § 11 zákona: „Soudní dvůr rozšířil princip vyčerpání práv i na užití ochranné známky v reklamě, a to rozsudkem ve věci C-337/95, Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV proti Evora BV. Soudní dvůr judikoval, že jestliže byly výrobky nesoucí ochrannou známku uvedeny na trh Evropské unie vlastníkem nebo s jeho souhlasem, může prodejce (angl. „reseller“) použít takovou známku i v reklamě, aby upoutal pozornost veřejnosti ve vztahu k prodeji tohoto zboží. Je proto tudíž přípustné, aby následní distributoři výrobků, kteří oprávněně těží z principu vyčerpání, provedli rozmnoženinu ochranné známky v propagačních materiálech (ať již tištěných nebo elektronických, například dostupných na svých internetových stránkách). Prodejce však nesmí jednat nepoctivě ve vztahu k legitimním zájmům majitele ochranné známky. Musí se snažit zabránit tomu, aby jeho reklama měla nepříznivý vliv na hodnotu ochranné známky tím, že by snížila přitažlivý a prestižní image dotyčných výrobků a jejich charakter luxusu (bod 45 odkazovaného rozsudku). Stejně tak může subjekt užít ochrannou známku za účelem propagace, že se na prodej výrobků dříve umístěných na trh v Evropské unii (Evropském hospodářském prostoru) zaměřuje [C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland BV proti Ronaldu Karlu Deenikovi, bod 50].“

(22) Držiteľ uvádza, že Sťažovateľ nie je oprávnený domáhať sa zákazu zobrazovania, resp. používania ochranných znáмок „STIGA“, aby Držiteľ upozornil slovenskú verejnosť na ním ponúkané originálne výrobky značky STIGA. Navyše, Držiteľ sa o týchto výrobkoch vyjadruje veľmi pochvalne, hodnotu značky v žiadnom prípade neznižuje, práve naopak.

(23) Držiteľ ďalej uviedol, že nikde neuvádza, že je výhradným distribútorom Sťažovateľa, neuvádza tak žiadne klamlivé tvrdenia. Naopak, z dôkazov predložených Sťažovateľom jasne plynie, že v prípade, ak je Držiteľ výhradným distribútorom nejakej inej značky, tak to výslovne uvádza, napr.: „IBO s.r.o. je exkluzívnym dovozcom strojov značky CANYCOM do SR“, alebo „IBO s.r.o. je exkluzívnym dovozcom strojov značky ELIET pre Slovenskú republiku“. V prípade výrobkov značky „STIGA“ žiadne tvrdenie o exkluzívnom zastúpení značky „STIGA“ Držiteľ nikde neuvádza. Slovenský spotrebiteľ tak bez pochyby rozumie, že Držiteľ exkluzívnym zástupcom značky „STIGA“ nie je, keďže to Držiteľ nikde neuvádza, ani taký dojem v žiadnom prípade Držiteľ nevyvoláva.

(24) Držiteľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že otvorení webstránok na <https://www.stiga.com/> si slovenský spotrebiteľ nemôže zvoliť jazyk slovenský, slovenčina nie je k dispozícii. Slovenský spotrebiteľ si tam nemôže zvoliť „Slovenskú republiku“ pri snahe

o výber svojej krajiny „Choose your country“, pretože tento variant nie je používateľovi vôbec k dispozícii. má pokračovať „look for the nearest distributor“ ...“go to sales network“, t. j. „vyhľadajte najbližšieho distribútora“...“prejdite do predajnej siete“. Medzi ponúkanými krajinami Európy sa však Slovenská republika opäť nenachádza. Vzhľadom k jazykovej príbuznosti si slovenský spotrebiteľ pravdepodobne zvolí „Českú republiku“ a dostane sa na webovú stránku <https://www.stiga.com/cz/>. Spotrebiteľ si tu môže vyhľadať i predajňu v Českej republike, v ponuke je viac ako 160 predajných miest v Českej republike. Obdobne sa používateľ môže na české webové stránky a k predajcom v Českej republike dostať po zadaní <stiga.cz>. Ako prvý predajca na webových stránkach skupiny STIGA v zozname je uvedený „LIPKA HQ, s.r.o.“. Po kliknutí na odkaz na webové stránky predajcu sa otvorí stránka predajcu s ponukou výrobkov „Husqvarna“. Predajca tu hneď uvádza: „Spoločnosť Lipka HQ, s.r.o. je autorizovaný predajca výrobkov lesní a zahradní techniky Husqvarna Group, autorizovaný servis snežných skútrů Ski-Doo a Lynx kanadského výrobcu BRP (Bombardier Recreational Products) a snežného pásového vozidla Snow Rabbit 3 od Italskej firmy Favero Lorenzo...“ O spoločnosti STIGA a výrobkoch STIGA tam nie je ani zmienky. Ako druhý predajca na webových stránkach skupiny STIGA v zozname je uvedený „Petr Řízek“. Po kliknutí na odkaz na webové stránky predajcu sa otvorí stránka predajcu www.petek.cz, kde sa veľkými písmenami uvádza „Autorizovaný predajca značiek MAKITA, MILWAUKEE, STIGA, VARI, MTD, SCHEPACH, DOLMAR, PROTOOL, NAREX, FESTOOL, BOSCH, DEWALT, HITACHI, METABO, SKIL, ENERGIZER, NEO, KDR, ROJEK, HOUFEK, IGM, FREUD, GRIGIO...“ V hornej časti webovej stránky sú vyobrazenia rôznych značiek, napr. Makita, narex, Stihl, Hitachi, Festool, Bosch, atď. Niekde v texte stratená je zmienka o predaji značky STIGA. Ako tretí predajca na webových stránkach skupiny STIGA v zozname je uvedený „Pavel Suchý“, ten však nemá odkaz na webovú stránku. Ako štvrtý predajca na webových stránkach skupiny STIGA v zozname je uvedený „Zbyněk VÍTEK DARTEK“. Po kliknutí na odkaz na webové stránky tohto predajcu sa otvorí stránka predajcu s ponukou najmä výrobkov „HONDA“ a „STIHL“, ktoré sú zmienené v centrálnej časti webovej stránky, a odkazuje tak na výrobky „HONDA“ a „STIHL“ v akcii. Na ľavej strane je uvedený odkaz na výrobky „Honda“, „Stihl“, ale i „Stiga“.

(25) Podľa Držiteľ z uvedeného vyplýva, že pri zadaní predajne sa používateľ z webstránok značky STIGA (či už pôjde cez [stiga.cz](https://www.stiga.com/cz/) alebo cez <https://www.stiga.com/cz/>), dostane priamo na webstránky distribútorov konkurenčných výrobkov, vid' Stihl, Husqvarna, Honda, atď. Pre porovnanie, po zadaní Domény sa slovenský spotrebiteľ dostane priamo k výrobkom záhradnej techniky STIGA na webstránku <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>.

(26) Držiteľ v rámci svojej obrany uplatnil aj námietku premlčania s poukazom na § 100 nasl. Občianskeho zákonníka, pričom premlčacia doba je trojročná a začala plynúť dňom, kedy sa mohlo právo vykonať prvý raz, čo je podľa Držiteľa dátum prvej registrácie Domény (06.11.2013). Poukázal aj na zásadu „práva patria bdelym“ (lat. *vigilantibus iura scripta sunt*).

(27) Držiteľ uplatnil aj námietku strpenia analogicky s poukazom na čl. 61 Nariadenia EP

a Rady č. 2017/1001 o ochrannnej známke EÚ.

(28) Držiteľ zdôraznil, že pred obdržaním oznámenia o spore od ADR (t. j. pred dňom 08. 03. 2023) doménu a názov „STIGA“ na území Slovenskej republiky skutočne dobromyseľne používal, originálne výrobky značky STIGA na území Slovenskej republiky ponúkal a predával slovenským spotrebiteľom nepretržite po obdobie takmer cca. 10 rokov. Držiteľ tak po celú dobu činil v dobrej viere, vzhľadom k právnej úprave vyčerpania práv majiteľa známky a oprávnenia Držiteľa ako predajcu. Sťažovateľ dokonca za celú dobu, čo Držiteľ drží a užíva napadnuté doménové meno a ponúka a predáva originálne výrobky „STIGA“, nikdy Držiteľa nekontaktoval a nežiadal prevod doménového mena či prípadne zmenu spôsobu užívania doménového mena.

(29) V súvislosti otázkou dobrej viery Držiteľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27.06. 2013, vo veci C-320/12, podľa ktorého k preukázaniu existencie nedostatku dobrej viery je treba zohľadniť všetky relevantné faktory prejednávaneho prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky. Okolnosť, že si je pôvodca dotknutej prihlášky pri podaní prihlášky vedomý alebo si musí byť vedomý toho, že tretia osoba užíva v zahraničí ochrannú známku, ktorú je možné zameniť s prihlasovanou ochrannou známkou, nepostačuje sama o sebe k preukázaniu existencie nedostatku dobrej viery pôvodcu uvedenej prihlášky.

(30) Podľa názoru Držiteľa neboli splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR a navyše Sťažovateľ zjavne zneužíva právo, ktoré uplatňuje, Návrh by mal byť zamietnutý v zmysle bodu 4.1.5 Pravidiel ADR.

Replika Sťažovateľa

(31) Sťažovateľ vo svojej replike zdôraznil, že spor sa má riadiť Pravidlami ADR a nie slovenským a úniijným právom, na ktoré sa odvolával Držiteľ v rámci svojej procesnej obrany.

(32) Sťažovateľ vysvetlil, že v roku 2106 sa vrátil k obchodnému menu s prvkom „Stiga“, ktoré predtým používal v rokoch 1982 až 2002. Obchodné meno slovenskej spoločnosti STIGA Slovakia, s.r.o. je pritom irelevantné.

(33) Požiadavka na preukázanie skutočného používania ochranných známk „STIGA“ nemá oporu v Pravidlách ADR a ani v rozhodovacej praxi iných arbitrážnych orgánov, k čomu Sťažovateľ doložil rozhodnutie Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR č. CAC.ADREU-007419, rozhodnutia Arbitrážneho a mediačného centra WIPO č. DNL2011-0045 a č. DNL2014-0006m vrátane ich automatických prekladov do slovenčiny. Pritom Sťažovateľ poukázal na fakt, že sám Držiteľ preukazuje predaj originálnych výrobkov značky STIGA už od r. 2014 na území Slovenska, čím je zároveň preukázané skutočné používanie ochranných známk „STIGA“.

(34) Sťažovateľ uviedol, že zánik práva domáhať sa prevodu Domény v dôsledku vedomého strpenia nemá oporu v slovenskom právnom poriadku, nakoľko a príslušná právna úprava dopadá len na ochranné známky. Sťažovateľ tiež odmieta premlčanie svojich práv, nakoľko

práva k ochrannej známke sú vlastníckym právom, ktorého premlčanie je vylúčené. Premlčaniu síce podliehajú jednotlivé majetkové nároky, ale nie nárok zdržovací a odstraňovací.

(35) V súvislosti s námietkou vyčerpania práv, keď tretia osoba má právo používať ochrannú známku bez súhlasu vlastníka pri ďalšom predaji, vrátane reklamy, Sťažovateľ poznamenal, že toto právo nie je bezbrehé, má svoje limity a aplikuje sa okrem iného, len na prípade, keď je použitie ochrannej známky nevyhnutné k označeniu zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, pričom ochranná známka nesmie byť použitá spôsobom, ktorý by mohol viesť k dojmu, že tu existuje obchodné spojenie s majiteľom ochrannej známky. Použitie ochrannej známky „STIGA“ v Doméne nie je nevyhnutné a nesie vysoké riziko mylného dojmu obchodného prepojenia Držiteľa a Sťažovateľa; Sťažovateľ pritom odkázal na WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, bod 2.5.1; dostupné online tu: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item25>. K vyvolaniu mylného dojmu nie je nevyhnutné, aby sám Držiteľ tvrdil, že je autorizovaný predajca výrobkov značky STIGA, ale postačuje, že Držiteľ neprijal zodpovedajúce kroky k tomu, aby mylný dojem vylúčil. Sťažovateľ v tomto smere odkázal na ďalšie rozhodnutia Arbitrážneho a mediačného centra WIPO č. D2011-1994, D2013-0505, D2018-2889, D2020-0528 a D2022-1408.

(36) Sťažovateľ uviedol, že spôsob, akým prezentujú výrobky STIGA predajcovia, ktorí sú uvedení v zozname na webových stránkach <https://www.stiga.com/>, je irelevantný, nakoľko ide o autorizovaných predajcov, ktorí nepoužívajú ochranné známky „STIGA“ v rámci domény.

Duplika Držiteľa

(37) Držiteľ zotrval na svojich námietkach, odmietol relevanciu rozhodnutí Arbitrážneho a mediačného centra WIPO, zosumarizoval hlavné body svojej procesnej obrany, zdôraznil, že pred obdržaním oznámenia o spore od ADR skutočne dobromyseľne používal doménu a názov „STIGA“ na území Slovenskej republiky, keď takmer 10 rokov v dobrej viere preukázateľne ponúkal a predával slovenským spotrebiteľom originálne výrobky značky „STIGA“.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR

(38) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďovať 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].

(39) 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, no jej aplikácia nie je vylúčená ani pri iných označeniach.

(40) 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 dobromyselným 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).

(41) 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 01.09.2017 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 zámenny 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

(42) 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 zámieny (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. Tvrdenie v tomto zmysle je v Návrhu zahrnuté (pozri body 4 až 12 tohto rozhodnutia).

Preukázanie existencie Chráneného označenia

(43) V prvom rade je nutné overiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému označeniu. Po preverení v známkovej databáze WIPO Madrid Monitor a EUIPO eSearch Plus som zistil - v súlade s tvrdeniami uvádzanými v Návrhu - že Sťažovateľ je majiteľom

- a. slovnej ochrannej známky Európskej únie (EÚ) č. 001011212 „STIGA“ s dátumom práva prednosti 09.12.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7 a 20 medzinárodného triedenia;
- b. obrazovej ochrannej známky Európskej únie (EÚ) č. 011658507 „STIGA“

STIGA

s dátumom práva prednosti 15.03.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia.

(44) Je potrebné dať za pravdu Držiteľovej námietke, že vo vzťahu k Slovenskej republike majú uvedené ochranné známky Sťažovateľa účinky, vrátane dátumu prednosti, až od 01.05.2004, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii, čo vyplýva najmä z čl. 209 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 2017/1001 o ochrannej známke EÚ, a nepriamo aj z ustanovenia § 48 ods. 1 zákona o ochranných známkach, na ktoré poukazoval Držiteľ.

(45) V každom prípade pre účely tohto rozhodnutia sa ako Chránené označenie kvalifikujú obe vyššie uvedené ochranné známky Sťažovateľa a len kvôli zjednodušeniu testu podobnosti a pravdepodobnosti zámieny sa budem ďalej sústrediť na slovnú ochrannú známku „STIGA“. Ochranné známky ako také sa považujú za typické Chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. Mám tak za preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu.

(46) Po porovnaní s výpisom z histórie Domény som zároveň zistil, že dátum prednosti

Chráneného označenia (01.05.2004) je skorší ako dátum registrácie Domény súčasným Držiteľom (06.11.2013).

Zhodné alebo podobné označenie

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

(48) V rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy 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. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26).

(49) Chránené označenie nesúvisí s tovarmi dennej potreby, ale so špecializovanou (záhradnou) technikou, náradím a príslušenstvom, ako: pojazdné kosačky; kosačky na trávnu; štiepkovače/drviče; vyžinače; krovinnorezy; nožnice na živý plot; česače/hrable na trávnu; vretenové kosačky; reťazové píly; frézy, resp. frézy na sneh. I keď sú tieto tovary v zásade určené širokej verejnosti, je možné predpokladať u priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k takýmto tovarom vyššiu ako len priemernú mieru pozornosti. Súvisí to s tým, že tento druh techniky si spotrebiteľia kupujú len niekoľko krát za život, pričom priebežne a častejšie dokupované príslušenstvo je spravidla viazané na značku základného zariadenia či stroja (kosačka, píla, štiepkovač a pod.). Z hľadiska geografického vymedzenia je pre účely porovnania s Doménou potrebné priemerného spotrebiteľa obmedziť na slovenskú verejnosť.

(50) Chránené označenie tvorí výlučne jeden slovný prvok „STIGA“. Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu <stiga.sk> s Chráneným označením je možné dôjsť k záveru, že **Doména je zhodná s Chráneným označením a to tak z hľadiska vizuálneho, ako aj fonetického a významového**, nakoľko tak Doména, ako aj Chránené označenie sú tvorené výlučne tým istým reťazcom znakov. Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ a ani veľké písmo v Chránenom označení pritom nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a nijako nemenia záver o zhodnosti Domény s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povesť

(51) 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

zámeny nie je nevyhnutné. Sťažovateľ v Návrhu výslovne neuviedol, že Chránené označenie má dobrú povest', resp. dobré meno a preto túto alternatívu ďalej ani neskúmam; to samozrejme neznamená, že preukázanie dobrého mena, resp. dobrej povesti Chráneného označenia je vylúčené v inom type doménového sporu, napr. v konaní pred súdom.

(52) Pojem pravdepodobnosť zámeny je 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).

(53) 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).

(54) Rovnako pravdepodobnosť zámeny môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a skoršie 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 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 čl. 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje.

(55) Ako už bolo konštatované (pozri bod 50 tohto rozhodnutia), v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť s Chráneným označením. **Doména sa v čase podania Návrhu a aj v čase prípravy tohto rozhodnutia verejne používala** a to tak, že je automaticky presmerovaná na webstránku <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> prevádzkovanú Držiteľom. Táto skutočnosť nebola medzi stranami sporná. Sporná je však ďalšia interpretácia tohto faktu vo vzťahu k ďalším podmienkam prevodu Domény podľa Pravidiel ADR, ku ktorej sa dostanem nižšie. Pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny však postačuje zistenie, že na webstránke <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>, na ktorú je Doména automaticky presmerovaná, je možné nájsť špecializovanú (záhradnú) techniku, ktorá je usporiadaná do 11 kategórií: akumulátorové náradie; drviče konárov; fukáre a vysávače lístia; kosačky; krovinnorezy;

plotostrihy; reťazové píly; tlakové umývačky; traktorové kosačky; vyžínače a zametacie metly. Bez potreby ďalšej analýzy som presvedčený, že **ide o prevažne (ťažiskovo) zhodné tovary** vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná ochranná známka „STIGA“ tvoriaca Chránené označenie. V tomto smere poukazujem analogicky na všeobecný známkový princíp, podľa ktorého ak služby, pre ktoré je skoršia známka zapísaná, zahŕňajú všeobecné vymedzenie alebo širokú kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá zahŕňa tovary alebo služby napadnutej ochrannej známky ako celok, majú sa porovnávané tovary alebo služby považovať za zhodné (pozri napr. rozsudok Všeobecného súdu EÚ zo 17.01.2012, vo veci T-522/10, Hell, § 36 a tiež bod 2.3.1 EUIPO TM Guidelines).

(56) Ďalej je potrebné uviesť, že **Chránené označenie má priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť** a pre slovenského priemerného spotrebiteľa nemá žiadny význam. Len na okraj poznamenávam, že v tomto smere nie je významný fakt, že slovo „stiga“ má význam vo švédčine, keď ide o sloveso vo význame kráčať, stúpať, vystúpiť, narásť, šliapať; zdroj: <https://slovníky.lingea.sk/svedsko-slovensky/stiga>. Okrem toho, samotné Chránené označenie „STIGA“ v jeho fonetike (tvrdá výslovnosť) a aj grafickom prevedení (mäkké „i“ po tvrdej spoluhláske „t“) je pre slovenčinu cudzie a neprirodzené, čo by v očiach slovenskej verejnosti do určitej miery (obmedzenej) mohlo prispievať k rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia, ale bez ďalších dôkazov stále nemožno hovoriť o presiahnutí priemernej úrovne.

(57) Vo všeobecnosti platí, že v doménovom ADR na účely posúdenia prípadnej zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) sa môžu zohľadniť aj sťažovateľom označené výsledky vyhľadávania Chráneného označenia v Google vyhľadávači. K Návrhu však Sťažovateľ predložil nedatované výsledky vyhľadávania, ktorých relevancia sa viaže k oblasti Praha 2 (Česká republika). Na štvrtom mieste v týchto výsledkoch je medzi prirodzenými (organickými) výsledkami uvedený odkaz na webovú stránku Držiteľa <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> s oznamom „STIGA – spoľahlivá škandinávská kvalita * IBO.sk“. Za týchto okolností som toho názoru, že z predloženého dôkazu (výsledkov vyhľadávania v Google vyhľadávači) neplynú žiadne relevantné závery v prospech prípadnej zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) Chráneného označenia na území Slovenskej republiky. Žiadne iné dôkazy v tomto smere Sťažovateľ nepredložil.

(58) Vyššie uvedená úvaha o rozlišovacej spôsobilosti však nič nemení na mojom celkovom závere o pravdepodobnosti zámeny, keďže ide o príklad tzv. dvojitej zhodnosti (angl. *double identity*). Ako už bolo správne uvedené odborné rozhodnutie experta č. 32/2021 <hammerstrength.sk> (tam bod 49): „*Pri zhodnom označení existuje vždy vysoká miera pravdepodobnosti zámeny, najmä ak ide o rovnaké tovary alebo služby (pozri aj prezumpciu podľa 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva). To isté platí aj podľa judikatúry Súdného dvora EÚ, ktorá v oblasti dvojitej identity neskúma pravdepodobnosť zámeny (pozri čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke EÚ). Len výnimočne sa dodatočne skúma zásah do jednej z funkcií známky ako akýsi korektív, avšak aj to najmä*

v prípadoch referenčného používania (v prípadoch funkcie pôvodu sa čoraz viac má zato, že dôkazné bremeno je na porušiteľovi, pozri názor britského sudcu: Richard Arnold, Infringement under Art 10(2)(a) Trade Marks Directive (Recast) / Art 9(2)(a) European Union Trade Mark Regulation and effect on the functions of the trademark, GRUR 884, 887 (2016); rovnako Martin Husovec, Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan, 21 Marq. Intellectual Property L. Rev. 1 (2017). str. 29).“.

(59) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámény možno povedať, že: **(1)** Doména <stiga.sk> je zhodná s Chráneným označením „STIGA“, **(2)** Chránené označenie „STIGA“ má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a **(3)** Doména je verejne používaná a to v súvislosti s tovarmi, ktoré sú prevažne (ťažisko) zhodné s tovarmi je zapísaná ochranná známka „STIGA“ tvoriaca Chránené označenie, to súhrnne vedie k záveru, že **medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámény** v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(60) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve 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, ktorá je v rozhodujúcej miere priamo závislá od procesnej aktivity Držiteľa.

(61) Predovšetkým by som rád zdôraznil, že sa necítim viazaný žiadnym zo siedmich rozhodnutí Arbitrážneho a mediačného centra WIPO, na ktoré v súvislosti s posudzovaním nedostatku práva alebo legitímneho záujmu (ako aj nedostatku dobrej viery) Sťažovateľ poukazoval (pozri body 8 a 35 tohto rozhodnutia). Nepovažujem pritom za potrebné púšťať sa do rozsiahlej polemiky so závermi panelistov WIPO, nakoľko podľa môjho názoru tu postačuje uviesť jeden zásadný fakt a to, že v žiadnom (!) z uvedených siedmich doménových sporov pred WIPO panelom sa držiteľ k podanému návrhu nevyjadril. Skutkovo tak bola sporová situácia v predmetných doménových sporoch vždy vychýlená na stranu tamojších sťažovateľov a príslušný panelista ani nemohol vziať do úvahy žiadne iné skutkové tvrdenia ako tie pochádzajúce od sťažovateľov. Tým nijako nespochybňujem procesnú správnosť predmetných doménových rozhodnutí, vskutku platí, že panelista (expert) nemá nahrádzať procesnú obranu držiteľa, ako ani procesnú aktivitu sťažovateľa, čoho sa striktnie držím aj v tomto prejednávacom spore, kde sa však Držiteľ vyjadril a predložil vlastné dôkazy.

(62) Ako som už uviedol v súvislosti s pravdepodobnosťou zámény (pozri bod 55 tohto rozhodnutia), Doména sa v čase podania Návrhu a aj v čase prípravy tohto rozhodnutia verejne používala a to tak, že je automaticky presmerovaná na webstránku prevádzkovanú Držiteľom <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>. Táto skutočnosť nebola medzi stranami sporná. Rovnako nebola medzi stranami sporná ani ďalšia skutočnosť a to, že na tejto konkrétnej

webstránke (resp. podstránke), na ktorú je presmerovaná Doména, Držiteľ vždy ponúkal a predával, resp. aj aktuálne ponúka a predáva výlučne originálne výrobky značky STIGA; v tomto smere Sťažovateľ ani netvrdil a nepokúšal sa preukázať opak. Tým nie je spochybnený ani popretý ďalší skutkový záver, ktorý sa mi tiež javí ako nesporný medzi stranami, a to že na iných webstránkach (resp. podstránkach) Držiteľ ponúka a predáva výrobky značiek iných výrobcov, konkurentov Sťažovateľa, napr. ELIET, SABO, STIHL a VILLAGER. Ako som už naznačil vyššie (pozri bod 55 tohto rozhodnutia), strany sa v týchto skutkových tvrdeniach zhodujú, ale rozchádzajú v ich interpretáciách, keď Držiteľ tvrdí, že zakladajú jeho legitímne právo, resp. legitímny záujem k Doméne, kým Sťažovateľ tvrdí, že tomu tak nie je.

(63) Zvážiac všetky známe okolnosti prikláňam sa na stranu Držiteľa a som toho názoru, že preukázané skutočnosti zakladajú legitímny záujem Držiteľa k Doméne. Moja úvaha je nasledovná. *Po prvé*, používanie Domény jej automatickým presmerovaním na webstránku <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> prevádzkovanú Držiteľom predstavuje **dlhodobý ustálený stav**, minimálne od roku 2014, bez zmien, ktoré by prípadne indikovali špekulatívne konanie zo strany Držiteľa. Žiadne tvrdenia či dôkazy, ktoré by tento záver dokázali spochybníť, neboli zo strany Sťažovateľa produkované. *Po druhé*, **presmerovanie bolo dostatočne presné (špecifické)**, aby u primerane obozretného používateľa, tzn. priemerného spotrebiteľa (pozri bod 49 tohto rozhodnutia), už po prvotnom oboznámení sa s informáciami a portfóliom produktov na webstránke <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> **vylúčilo náhodné či úmyselné stretnutie s ponukou produktov značiek Sťažovateľovej konkurencie**. Na to, aby sa tak stalo, je potrebný minimálne jeden dodatočný úkon („preklik“) zo strany používateľa. *Po tretie*, na webstránke <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> uvedené **informácie o značke STIGA sú skôr pochvalné a nijako neodrádzajú používateľa od nákupu ponúkaných produktov tejto značky**. *Po štvrté*, ani z pohľadu Sťažovateľa, ani z pohľadu priemerného spotrebiteľa **ponuka produktov a typov produktov značky STIGA na webstránke <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga> (tzn. 134 rôznych produktov v 11 kategóriách; pozri aj bod 55 tohto rozhodnutia), ktorou sa v podstate vyčerpáva celý zoznam tovarov v tr. 7, pre ktoré je zapísaná ochranná známka „STIGA“ tvoriaca Chránené označenie (pozri bod 49 tohto rozhodnutia), nemôže byť považovaná za neprimerane málo pestrú, obmedzujúcu či nedostatočnú**. Pre porovnanie – mohlo by tomu tak byť napr. v hypotetickom prípade, ak by ponuku značkového tovaru tvoril len úzky segment, niekoľko modelov a pod. Žiadne námietky v tomto smere Sťažovateľ ani nevzniesol. *Po piate*, **dizajnové a technické spracovanie webstránky <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>, najmä jej obrázky, texty, funkčnosť, čitateľnosť, prehľadnosť, farebnosť, prelinky a pod., objektivne spĺňajú základné štandardy, ktoré priemerný spotrebiteľ zvyčajne očakáva, resp. s akými sa stretáva na iných obdobných e-shopoch**. Žiadne námietky v tomto smere Sťažovateľ ani nevzniesol. *Po šieste*, **Držiteľ preukázal predaj originálnych výrobkov značky STIGA a to nielen symbolický či fingovaný, ale kontinuálne od registrácie Domény Držiteľom v období r. 2014-2023. Predložené doklady (faktúry) neboli spochybnené zo strany Sťažovateľa**.

(64) Ak by ktorýkoľvek z vyššie uvedených šiestich faktov nebol prítomný, bol by výsledok mojej úvahy – a tým aj výsledok tohto sporu – zrejme iný.

(65) Vo všeobecnosti platí, že hranica medzi férovým používaním domény na ponuku tovarov a služieb na jednej strane (ako predpokladá bod 3.3.2 Pravidiel ADR) a zneužívaním domény na účely dosahovania neoprávneného zisku priťahovaním používateľov na webstránku držiteľa na strane druhej (ako predpokladá bod 3.4.4 Pravidiel ADR) môže byť niekedy tenká a náročná na ustálenie. Ide navyše o situáciu, keď **otázka legitímneho práva, resp. legitímneho záujmu k Doméne je nerozlučne spätá s otázkou dobrej viery Držiteľa**. Ako expert, ktorému je zverené rozhodovanie tohto doménového sporu, však musím vychádzať z vyjadrení strán a predložených dokumentov a dôkazov (pozri aj § 3 ods. 2 Rokovacieho poriadku).

(66) Považujem za potrebné špecificky odpovedať na niektoré súvisiace námietky Sťažovateľa. Je síce pravdou, že na webstránke <https://www.ibo.sk> možno nájsť aj ponuku produktov iných značiek, ktoré sú priamymi konkurentmi Sťažovateľa. Za vyššie opísaných okolností to však nepripisujem na ťarchu Držiteľovi. Súhlasím pritom s Držiteľom, že Doména nie je presmerovaná všeobecne na webstránku <https://www.ibo.sk>, ale špecificky na <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>, čo je osobitne významné v tomto spore. Ak by presmerovanie nebolo takto špecifické alebo ak by bol obsah webstránky, ktorá sa zobrazí hneď po presmerovaní z Domény, zavádzajúci či klamlivý v prospech konkurenčných značiek alebo naopak odradzujúci od značky STIGA, čo však nie je tento prípad, mohli by sme hovoriť o neférovom priťahovaní používateľov zneužívaním Domény na účely dosahovania neoprávneného zisku typu „bail and switch“. Navyše, v kontexte tohto sporu a preukázaných faktov, to ani nedáva dobrý zmysel. Keď je používateľ hľadajúci produkty značky STIGA pritiažený cez Doménu <stiga.sk> presmerovaním na webstránku <https://www.ibo.sk/zahradna-technika/stiga>, má možnosť realizovať svoje spotrebiteľské rozhodnutia a vybrať si tam z pomerne pestrej ponuky produktov značky STIGA. Samotné presmerovanie a ani obsah webstránky, na ktorú je používateľ presmerovaný, mu v tom nebráni a ani ho nezavádza. Ak sa používateľ, priemerný spotrebiteľ, ktorý je však v tomto segmente nie každodennej spotreby viac než len priemerne obozretný (pozri bod 49 tohto rozhodnutia), vlastným rozhodnutím (preklikom) v rámci preskúvania celej ponuky Držiteľa sám dostane aj k výrobkom iných, konkurenčných značiek, nejde o neférovosť zo strany Držiteľa. Pripomínam, že Držiteľ preukázal predaj originálnych výrobkov značky STIGA a to nielen symbolický či fingovaný, ale kontinuálne od registrácie Domény Držiteľom v období r. 2014-2023. Nemám tak ani len indíciu, aby som sa mohol pustiť tou hypotetickou cestou, že Držiteľ inak (napr. cenovo či marketingovo) nedôvodne zvýhodňuje iné značky na úkor značky STIGA.

(67) Od Držiteľa ako neautorizovaného predajcu podľa môjho názoru nemožno legitímne požadovať – na zachovanie dlhodobej držby Domény – aby vybudoval a udržiaval samostatnú webstránku dedikovanú len značke STIGA, ktorú by prevádzkoval na Doméne a nebol by tak nútený presmerovať Doménu na inú svoju webstránku. Riešenie, ktoré za týchto okolností zvolil Držiteľ, keď presmeroval Doménu na webstránku [Strana 17 z 21](https://www.ibo.sk/zahradna-</p></div><div data-bbox=)

[technika/stiga](#), je síce možné považovať do určitej miery za kompromisné, ale stále v rámci zachovania férovosti voči Sťažovateľovi a bez zavádzania či iných nekalých praktík voči spotrebiteľom. Dokonca si myslím, že by tomu bolo práve naopak, tzn. ak by Držiteľ na Doméne vybudoval a prevádzkoval plnohodnotnú webstránku zameranú výlučne na ponuku a predaj originálnych výrobkov značky STIGA, mohli by sa používatelia skutočne domnievať, že nakupujú od autorizovaného predajcu, ktorý je v zmluvnom vzťahu so Sťažovateľom.

(68) To ma privádza k ďalšej námietke Sťažovateľa, pokiaľ ide o riziko dojmu prepojenia medzi Držiteľom a Sťažovateľom v dôsledku nepriznania (ne)existencie vzťahu Držiteľa so Sťažovateľom ako majiteľom ochranných známok „STIGA“. Ide o tretiu podmienku tzv. Oki Data testu v zmysle bodu 2.8.1 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, na ktorý v Návrhu poukázal Sťažovateľ (pozri bod 8 tohto rozhodnutia); online tu: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item28>. Mám za preukázané (pozri bod 23 tohto rozhodnutia), že na webstránke <https://www.ibo.sk> Držiteľ vždy výslovne uvádza, keď je výhradným distribútorom nejakej inej značky (ako v prípade značiek CANYCOM alebo ELIET). Podľa môjho názoru nie je za daných okolností legitímne požadovať od Držiteľa, aby na svojej webstránke výslovne uvádzal negatívnu informáciu, že nie je autorizovaným predajcom produktov značky STIGA. Bez toho, aby som od priemerného spotrebiteľa očakával, že sa bude detailne oboznamovať so všetkými informáciami na všetkých podstránkach webstránky <https://www.ibo.sk>, podľa môjho názoru nie je namieste z absencie tejto negatívnej informácie automaticky vyvodzovať, že si priemerný spotrebiteľ sám doplní jej opak, tzn. pozitívnu informáciu, v tom zmysle, že Držiteľ je (zrejme) autorizovaným predajcom značky STIGA. To platí o to viac, keď zoberiem do úvahy, že z informácií a dôkazov od Sťažovateľa nevyplýva, že by bola verejne známa informácia o akomkoľvek autorizovanom predajcovi značky STIGA na Slovensku; Držiteľ sa tak ani nemá voči komu takto negatívne vyhraňovať, nakoľko slovenský spotrebiteľ sa s autorizovaným slovenským predajcom zrejme ani nestretáva.

(69) Pokiaľ ide o ďalšiu námietku Sťažovateľa, že Doména <stiga.sk> je zhodná so slovnou ochrannou známkou „STIGA“ a tým obmedzuje, resp. narúša hospodársku činnosť Sťažovateľa, ktorý tak nemôže náležite používať svoju ochrannú známku v digitálnom priestore vo vzťahu k Slovensku. Ide o štvrtú podmienku tzv. Oki Data testu, ako ho vymedzuje bod 2.8.1 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition. Túto námietku považujem za relevantnú a aj by som ju akceptoval, nakoľko pripúšťam, že by bola spôsobilá zvrátiť výsledok tohto doménového sporu, ak by bol Sťažovateľ býval vo vzťahu k Doméne aktívnejší výrazne skôr a nenechal po dobu cca. 9 rokov (2014-2023) registráciu a používanie Domény bez povšimnutia. Toto značne dlhé obdobie používania Domény na účely informovania o legálnej ponuke a predaji originálnych výrobkov značky STIGA – pripomínam, že absentuje akékoľvek tvrdenie či dôkaz opaku – nemôže ísť na ťarchu Držiteľa, ale naopak posilňuje jeho legitímny záujem k Doméne a vyvracia s tým spojené prípadné (počiatočné) pochybnosti o jeho dobrej viere, ktoré by mohli (spočiatku) existovať. **Tak ako pasivita**

Držiteľ a nepoužívanie Domény plynutím času oslabuje počiatocnú prezumpciu dobrej viery Držiteľa až k prípustnej domnienke o absencii jeho dobrej viery v zmysle bodu 3.4.2 Pravidiel ADR, naopak aktivita Držiteľa a skutočné používanie Domény v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb v zmysle bodu 3.3.2 Pravidiel ADR plynutím času buduje a posilňuje legitímny záujem k Doméne aj dobrú vieru Držiteľa.

(70) Jedným dychom však zároveň odmietam súvisiace hmotnoprávne námietky Držiteľa týkajúce sa plynutia času (premlčanie, strpenie), ako nedôvodné a irelevantné. Keď Rokovací poriadok v § 3 ods. 1 hovorí o tom, že pri riešení sporu sa vždy zohľadňuje právny poriadok Slovenskej republiky, nevyplýva z toho, že Pravidlá ADR sa majú dopĺňať o rôzne hmotnoprávne podmienky a prekážky, ktoré len analogicky (!) a hypoteticky (!!) by mohli vyplývať zo slovenského právneho poriadku. Navyše, Sťažovateľ vo svojej replike správne poznamenal, že premlčaniu nepodlieha zdržovací a ani odstraňovací nárok majiteľa ochrannej známky. K tomu len *obiter dictum* dodávam, že to isté platí aj o tzv. uznávacom nároku (pozri HUSOVEC, M.: Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva; Justičná revue, 63, 2011, č. 4, s. 642 – 649) a tiež o zdržovacom, odstraňovacom a uznávacom nároku iných nositeľov práv duševného vlastníctva a dokonca aj súťažiteľov v rámci ochrany pred nekalou súťažou. Pokiaľ ide o strpenie podľa známkového práva, len v záujme vyhnutia sa nedorozumeniam, zdôrazňujem, že moja úvaha a závery v tomto rozhodnutí ohľadne existencie legitímneho záujmu a dobrej viery Držiteľa nepredstavujú analogickú aplikáciu známkového inštitútu strpenia. V každom prípade výklad a aplikácia uvedených hmotnoprávných inštitútov patrí súdom, resp. rozhodcovským súdom a nie mne ako expertovi v doménovom ADR. A to analogicky platí aj o námietke Držiteľa o nepoužívaní ochranných známkov tvoriacich Chránené označenie, nakoľko túto námietku držiteľ nemôže s úspechom použiť v doménovom ADR.

(71) Pokiaľ ide o tzv. Oki Data test, z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by som len mechanicky aplikoval tzv. Oki Data test, najmä jeho tretiu a štvrtú podmienku – k čomu ma však, mimochodom nič nezaväzuje – malo by to vplyv na moju úvahu a zrejme by som musel dospieť k opačnému záveru, tzn. o neexistencii legitímneho záujmu a dobrej viere Držiteľa. Ako som však vysvetlil vyššie (pozri body 63 a nasl. tohto rozhodnutia), takáto mechanická aplikácia by ignorovala zásadné skutkové zistenia tohto prípadu. Preto nepovažujem tzv. Oki Data test vždy za najvhodnejší a už vôbec nie za jediný možný prístup k otázke legitímneho záujmu a dobrej viery predajcu či distribútora (autorizovaného či neautorizovaného). Pre úplnosť poznamenávam, že z mnohých rozhodnutí Arbitrážneho a mediačného centra WIPO, kde bol tzv. Oki Data test aplikovaný, vyplýva, že išlo prevažne o jurisdikciu USA, kde na tzv. sa referenčne resp. nominatívne používanie ochranných známkov (angl. *Nominative Fair Use*) sa postupne vyvinula mierne odlišná doktrína od známkového práva EÚ.

(72) Zo súhlasných tvrdení oboch strán a tiež dôkazov produkovaných v tomto spore podľa môjho názoru zreteľne vyplýva, že vo vzťahu k originálnym výrobkom značky STIGA, ktoré Držiteľ ponúka a predáva prostredníctvom webstránky, na ktorú je automaticky presmerovaná Doména, sa pravdepodobne uplatňuje tzv. vyčerpanie práv v zmysle čl. 15 nariadenia EP

a Rady č. 2017/1001 o ochrannnej známke EÚ. Ak by tomu tak skutočne bolo, čo je však záver, ktorý presahuje riešenie doménového sporu podľa Pravidiel ADR, išlo by potvrdenie legitímneho záujmu k Doméne a to aj s poukazom na judikatúru a odbornú literatúru uvedenú v bodoch 20 a 21 tohto rozhodnutia. Pre úplnosť by som v tomto smere ešte rád reagoval na poznámku Sťažovateľa z jeho repliky, podľa ktorej sa tzv. vyčerpanie práv aplikuje (citujem) „okrem iného, len na prípade, keď je použitie ochrannnej známky nevyhnutné k označeniu zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, pričom ochranná známka nesmie byť použitá spôsobom, ktorý by mohol viesť k dojmu, že tu existuje obchodné spojenie s majiteľom ochrannnej známky.“. Nemôžem s týmto súhlasiť, nakoľko v danom prípade nejde o vyčerpanie práv, ale o iný známkový inštitút a to obmedzenie účinkov z ochrannnej známky pri tzv. referenčnom používaní ochrannnej známky v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. c) nariadenia EP a Rady č. 2017/1001 o ochrannnej známke EÚ. Vyčerpanie práv z ochrannnej známky nie je a nemôže byť podmienené nevyhnutnosťou označenia zamýšľaného účelu výrobku alebo služby. Majiteľ ochrannnej známky môže zabrániť vyčerpaniu práv len vo výnimočných prípadoch, ak preukáže, že existujú oprávnené dôvody, aby sa zabránilo ďalšej komercializácii tovarov, najmä keď sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh v zmysle čl. 15 ods. 2 nariadenia EP a Rady č. 2017/1001 o ochrannnej známke EÚ; posúdenie tu patrí výlučne súdu.

(73) Držiteľ teda uniesol svoje dôkazné bremeno a preukázal, že mu svedčí legitímny záujem k Doméne. Z týchto dôvodov mám za to, že podmienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu nie je splnená.

Nedostatok dobrej viery

(74) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť, či bola alebo nebola predmetná Doména „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa preukázať tieto okolnosti. Môže si pritom pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých zo skutkových podstát formulovaných demonštratívne v čl. 3.4.1 až 3.4.4 Pravidiel ADR. Ak žiadna z nich nie je aplikovateľná, musí iným spôsobom preukázať, že Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobre viere“.

(75) Už tým, že som dospel k záveru, že Držiteľovi svedčí legitímny záujem k Doméne, chýba jedna z nevyhnutných podmienok na vyhoviecie Návrhu a bolo by nadbytočné sa podrobne zaoberať otázkou (ne)dostatku dobrej viery Držiteľa, nakoľko to už nič nezmení na celkovom závere tohto rozhodnutia. Navyše, ako som už uviedol (pozri body 65 tohto rozhodnutia), s ohľadom na všetky okolnosti v tomto konkrétnom prípade je **otázka legitímneho práva, resp. legitímneho záujmu k Doméne nerozlučne spätá s otázkou dobrej viery Držiteľa.**

(76) Nebol predložený jediný dôkaz o absencii dobrej viery Držiteľa. Záver o nedostatku dobrej viery nemožno postaviť na dohadoch, domnienkach či pravdepodobnosti. Samotná prípadná vedomosť Držiteľa o existencii značky STIGA, ochranných známk „STIGA“, resp. Chráneného označenia v čase registrácie Domény nepostačuje. Poukaz Sťažovateľa na odborné

rozhodnutie č. 35/2022 <topregal.sk> nie je namieste, nakoľko skutkové okolnosti daného sporu boli zásadne odlišné (pozri tam body 57 až 60). K ostatným argumentom Sťažovateľa smerujúcich k absencii dobrej viery Držiteľa som sa vyjadril vyššie v časti venovanej otázke legitímnemu právu alebo záujmu Držiteľa. Na podčiarknutie vyššie uvedeného len dopĺňam, že ani majiteľ slovnej ochranej známky nemá automatický nárok na zhodnú doménu, ak nie sú splnené všetky podmienky podľa Pravidiel ADR.

Záverčné poznámky

(77) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je **a)** zhodná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, **b)** medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámery. Zo strany Držiteľa bolo preukázané že **c)** súčasný Držiteľ má k Doméne legitímny záujem, pričom **d)** zo strany Sťažovateľa nebolo preukázané, že by Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Neboli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby mohol byť Sťažovateľ v tomto spore úspešný.

(78) Neúspech v tomto doménovom spore podľa Pravidiel ADR nebráni Sťažovateľovi uplatniť svoje nároky v súvislosti s Doménou na súde.

(79) **Legitímny záujem a dobrá viera držiteľa sú kategórie, ktoré môžu podliehať a aj bežne podliehajú zmenám v čase.** Sú pomerne bežné prípady, keď pôvodne chýbajúci legitímny záujem k doméne bol vlastnou činnosťou držiteľa postupne vybudovaný a aj preukázaný. Platí to aj obrátene: legitímny záujem držiteľa nemusí existovať natrvalo, ale v zásade len dovtedy, kým trvajú skutočnosti, na ktorých je založený. Sú tiež známe prípady, keď registrácia či používanie domény pôvodne v dobrej viere sa neskôr transformovala na používania domény v zlej viere. Ak by sa teda v budúcnosti zmenili skutkové okolnosti ohľadne používania Domény či nakladania s Doménou natoľko, že aktuálny držiteľ by už nebol schopný obhájiť svoj legitímny záujem k Doméne, môže to mať za následok jeho neúspech v novo iniciovanom spore podľa Pravidiel ADR, kde sa na rozdiel od súdneho konania neuplatňuje prekážka rozhodnutej veci (*res iudicata*).

Rozhodnutie vo veci samej

Návrh sa v plnom rozsahu zamieta.

Expert: JUDr. Tomáš Klinka

Dátum: 31.05.2023