

Číslo konania: 23/2020

Odborné rozhodnutie Experta

podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 12 Rokovacieho poriadku

St'azovateľ: **BEL-HOUSE, a.s.**, IČO: 36 440 311,
Volgogradská 13, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Zástupca St'azovateľa: **MAPLE & FISH s.r.o.**, IČO: 36 718 432
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Držiteľ: **Berdar, s.r.o.**, IČO: 50 858 084
Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Zástupca Držiteľa: -

Doména: **malyhaj.sk**

Kľúčové slová: obrazová známka s popisným slovným prvkom; podobnosť označení, nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť; geografická oblasť menšia ako krajina; prepojenosť držiteľov; dobrá viera u nového držiteľa.

Zhrnutie:

St'azovateľ pripravuje developerských projekt „Malý háj“ v lokalite Malý háj v Stupave. Pre tento účel si prostredníctvom reklamnej agentúry nechal registrovať doménu „malyhaj.sk“. Registroval si za týmto účelom aj obrazovú ochrannú známku. Z dôvodu pochybenia na strane reklamnej agentúry, registrácia domény neplánovane vypršala. V zápätí si doménu registrovala iná spoločnosť, s tým, že ponúkla St'azovateľvi ako aj reklamnej agentúre jej odplatný prevod späť. Potom ako k prevodu nedošlo, previedla táto spoločnosť Doménu na súčasného Držiteľa. St'azovateľ požiadal o prevod domény na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktorým má byť ochranná známka. Expert konštatoval, že obrazová ochranná známka síce obsahuje slovný prvok identický s názvom Domény, avšak tento prvok je popisný. Preto skúmal nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť na relevantnom geografickom území, ktorú po doplnení dôkazov potvrdil. Expert konštatoval podobnosť ako aj

pravdepodobnosť zámenny. Nedostatok legitímneho záujmu, resp. práva mal za daný, keďže Držiteľ na Návrh nereagoval. Pretože Sťažovateľ nepredložil dôkazy o ekonomickom alebo inom právnom prepojení súčasného a minulého Držiteľa, posudzoval držbu izolovane. Po jej posúdení musel Expert konštatovať, že Sťažovateľ nepreukázal osobitne voči novému Držiteľovi nedostatok dobrej viery, hoci jej nedostatok voči pôvodného držiteľovi bol evidentný.

Procesná situácia

(1) Návrhom podaným dňa 27.3.2020 (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 „malyhaj.sk“ (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený 30.03.2020.

(2) Sťažovateľ nežiadal o zablokovanie prevodu Domény v zmysle bodu 4.6.1 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.

(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. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky a súčasne aj poštou dňa 3.4.2020.

(4) Držiteľ sa k Návrhu *nevyjadril*.

(5) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal Mgr. Martin Husovec, PhD.

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 22.4.2020.

Tvrdenia Sťažovateľa

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že žiada, aby na neho bola prevedená Doména (t.j. doména „malyhaj.sk“), a to z dôvodu, že podľa Sťažovateľa sú splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR, na základe ktorých sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že: a) (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR) reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, b) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny, okrem prípadov Chráneného označenia s dobrým menom alebo dobrou povest'ou v relevantnej časti verejnosti, a zároveň c) (čl. 3.1.3 Pravidiel ADR) Doména (a.) bola zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo Chránenému

označeniu právo alebo legitímny záujem, a zároveň (b.) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere.

(8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je dcérskou spoločnosťou belgickej firmy IMWO INVEST NV, ktorá má viac ako 50-ročnú skúsenosť na investičnom a developerskom trhu v Belgicku a vo Francúzsku. Na slovenskom trhu pôsobí Sťažovateľ od roku 2006. Jedným z najdôležitejších slovenských projektov Sťažovateľa je pripravovaný developerský projekt „Malý háj“ v lokalite Malý háj v Stupave.

(9) Za účelom propagácie pripravovaného developerského projektu Sťažovateľ spolupracoval s reklamnou agentúrou i-Step communication, s.r.o., so sídlom Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 754 281 (ďalej len „reklamná agentúra“), ktorá pre Sťažovateľa zabezpečovala celú marketingovú kampaň spojenú s daným projektom. Dňa 6.7.2017 bola doména „malyhaj.sk“ riadne zaregistrovaná, s tým, že jej formálnym držiteľom bola reklamná agentúra. Tá ju však držala a spravovala v prospech Sťažovateľa. Sťažovateľ od leta 2017 prostredníctvom webstránky realizoval svoje podnikateľské aktivity a propagoval svoj pripravovaný developerský projekt „Malý háj“.

(10) Sťažovateľ zároveň na konci roku 2017 požiadal o registráciu ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky. Sťažovateľ je tak majiteľom ochrannej známky č. 247800 zapísanej v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ide o individuálnu obrazovú ochrannú známku s textom „MALÝ HÁJ“ (dátum podania prihlášky: 21.11.2017, dátum zápisu: 17.07.2018, okrem iného pre služby: reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, nehnuteľnosti a stavebníctvo). Sťažovateľ sa na túto registráciu spolieha vo svojom podaní ako na „Chránené označenie“ podľa Pravidiel. Jej vyobrazenie je nasledovné:



(11) Podľa Sťažovateľa predmetnú známku používal v obchodnom styku jednak na doméne „malyhaj.sk“, v súčasnosti na doméne „malyhaj-stupava.sk“, ako aj mimo online priestoru.

(12) Doména „malyhaj.sk“ bola v lete 2018 (po uplynutí prvého ročného obdobia registrácie) predĺžená. Po uplynutí druhého ročného obdobia registrácie, v lete 2019, však chybou na strane reklamnej agentúry, nedošlo k včasnému predĺženiu registrácie Domény na ďalšie obdobie. Túto situáciu využila spoločnosť Hop-šup, s.r.o., IČO: 52 287 696, ktorá si Doménu dňa

25.09.2019 zaregistrovala.

(13) Krátko po strate registrácie sa na (novú) zamestnankyňu reklamnej agentúry, obrátil jediný spoločník a konateľ spoločnosti Hop-šup, s.r.o. Nenavrhol žiadnu sumu, len uviedol, že už má údajne jedného záujemcu o Doménu. Po tom, čo odmietol komunikovať inak ako cez e-mail, mu zamestnankyňa navrhla, že vzhľadom na svoje súčasné majetkové pomery a nutnosť splácať hypotéku je schopná - zo svojho - za Doménu zaplatiť maximálne 100,- až 150,- EUR (keďže jej nadriadený o tomto pochybení ešte nevedel). Na to konateľ spoločnosti Hop-šup, s.r.o. odpovedal, že *„bohuzial v tomto prípade budete musieť tuto skutočnosť oznámiť svojmu šefovi“* a, okrem iného, uviedol nasledovné: *„Navrhnete ešte raz reálnu cenu a bez týchto omáčok, a mozme sa baviť o tom ešte raz, a v prípade rýchlo jednania Vam darujem aj doménu maly-haj.sk. Prípadne mozem osloviť priamo firmu BEL-HOUSE, a.s., evidentne budu mať vacsi záujem o svoju doménu.“* Po tom ako nedošlo k dohode, bola dňa 15.10.2019 členovi predstavenstva Sťažovateľa, doručená správa z e-mailovej adresy, ktorou mu neznáma osoba ponúkla na predaj Doménu (i doménu maly-haj.sk) s odôvodnením, že táto *„by sa mohla „hodiť na vaše developerske aktivity ktoré mate rozbehnuté v Stupave“*. Sťažovateľ na túto „ponuku“ nereagoval.

(14) O mesiac, v novembri 2019 potom spoločnosť Hop-šup, s.r.o. previedla Doménu na Držiteľa, ktorý je odvtedy registrovaný ako jej držiteľ. Následne sa na webovej stránke objavil obsah kritizujúci developerský projekt „Malý háj“.

(15) S cieľom preukázať vyššie uvedené skutočnosti predložil Sťažovateľ ako dôkazy najmä náhľady na predmetné webové stránky, emailovú komunikáciu, ako aj výpisy z obchodných registrov dotknutých spoločností.

(16) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že v súvislosti s Doménou neboli ku dňu podania Návrhu začaté a ani ukončené žiadne iné konania, a podľa vedomostí Sťažovateľ ani takéto konania neexistujú.

(17) Podaným Návrhom sa Sťažovateľ domáha bezodplatného prevodu Domény na Sťažovateľa a tvrdí, že sú splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR.

(18) Za Chránené označenie (čl. 2.6 Pravidiel ADR) považuje Sťažovateľ svoju obrazovú ochrannú známku č. 247800, ktorá obsahuje slovný prvok „MALÝ HÁJ“. Zároveň dodáva, že *„Sťažovateľ dokonca túto svoju Ochrannú známku používal priamo v súvislosti s Doménou, a to dávno predtým, než bola Doména na jeseň 2019 v rozpore s dobrou vierou zaregistrovaná“*. V kontexte čl. 3.1.1 Pravidiel ADR považuje Sťažovateľ Chránené označenie za zhodné, resp. veľmi podobné s názvom (slovným znením) Domény: *„malyhaj.sk“*.

(19) Čo sa týka pravdepodobnosti zámeny alebo dobrého mena, resp. dobrej povesti (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) Sťažovateľ uvádza, že z hľadiska priemerného spotrebiteľa, príp. „subjektov zaujímavujúcich sa o trh s nehnuteľnosťami v regióne Bratislava a okolie, či pôsobiach na ňom, Ochranná známka Sťažovateľa nesie vysokú rozlišovaciu spôsobilosť“. Ochranná známka Sťažovateľa na danom trhu identifikuje developerský projekt „Malý háj“ ako produkt, resp.

služby pochádzajúce práve od Sťažovateľa, a jasne ich odlišuje od iných projektov (resp. produktov či služieb) ostatných developerských spoločností (ktoré navyše v danej lokalite ani nepôsobia). Vysoká rozlišovacia spôsobilosť Ochranej známky navyše zo strany Sťažovateľa mala byť upevnená aj jej dlhodobým a konzistentným používaním vo vzťahu k predmetnému developerskému projektu.

(20) Ohľadom nedostatku práva alebo legitímneho záujmu [čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR], Sťažovateľ uvádza, že Držiteľovi nepatria, a ani nikdy nepatrili, žiadne práva k chránenému označeniu v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, ktoré je zhodné s Doménou. Držiteľ nie je ani v relevantnej časti verejnosti bežne známy pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne. Držiteľ navyše Doménu, resp. názov, ktorý jej zodpovedá, nikdy nepoužíval (ani nepoužíva) v spojení s dobromyseľným ponúkaním akýchkoľvek tovarov alebo služieb. Držiteľ ani neurobil žiadne prípravy na takéto jej používanie. Držiteľ ďalej Doménu nepoužíva ani na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby tým nespôsobil ujmu Sťažovateľovi. Držiteľ prostredníctvom Domény podľa jeho názoru vedie difamačnú, nekalosúťažnú kampaň proti podnikateľským aktivitám Sťažovateľa, jeho projektu „Malý háj“, čím sa k ujme Sťažovateľa snaží tento projekt očierniť a „potopiť“. Držiteľovi pritom nič nebráni, aby svoj nesúhlas s daným projektom verejne prejavoval bez jeho zosmiešňovania a uvádzania nepravdivých tvrdení, na inej webovej stránke, resp. pod iným doménovým menom, ktoré neparazituje na Chránenom označení Sťažovateľa a na nim roky používanej Doméne. Sťažovateľ v tejto súvislosti pripomína, že Držiteľ, i jeho právny predchodca, spoločnosť Hop-šup, s.r.o., nadobudli Doménu dávno potom, čo si Sťažovateľ nechal svoju Ochrannú známku zaregistrovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Podmienku článku 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR preto Sťažovateľ považuje za taktiež splnenú.

(21) Čo sa týka nedostatku dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] Sťažovateľ poukázal na špekulatívne konanie spoločnosti Hop-šup, s.r.o., ako aj to, že po tom, čo táto ponuka nebola akceptovaná, bola Doména prevedená na Držiteľa, ktorý ju nadobudol, aby prostredníctvom nej priamo brojil proti Sťažovateľovi a jeho podnikateľskému projektu. Vyššie popísaný skutkový stav podľa Sťažovateľa jednoznačne preukazuje, že Doména bola zaregistrovaná, resp. Držiteľ ju neskôr získal predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa. Sťažovateľ považuje preto podmienku čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR za splnenú.

(22) Sťažovateľ na základe ním tvrdených skutočností a predložených dôkazov navrhol, aby sa jeho Návrhu v plnom rozsahu vyhovel, a aby bola Doména „malyhaj.sk“ prevedená na Sťažovateľa.

Obrana Držiteľa

(23) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov

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

(25) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k Doméne [čl. 3.3.3 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 znáмок, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(26) 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 čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky.

(27) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie ide ak: **(1)** Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); **(2)** Držiteľ predtým, než dostal akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); **(3)** Držiteľ ako fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy

pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria práva k chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); (4) Držiteľ používa Doménu na legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsoboval ujmu Sťažovateľovi (čl. 3.3.4 Pravidiel ADR); (5) Dátum nadobudnutia Domény je starší od vzniku chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní (čl. 3.3.5 Pravidiel ADR).

(28) 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

(29) Sťažovateľ musí pre úspech v doménovom 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 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.

Preukázanie existencie chráneného označenia, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva

(30) Sťažovateľ sa vo svojom podaní spolieha na platnú obrazovú ochrannú známku registrovanú pre Slovenskú republiku (pozri bod 10 tohto rozhodnutia), ktorá obsahuje text

„MALÝ HÁJ“. Tým Sťažovateľ preukázal splnenie tejto podmienky.

(31) Na základe uvedeného Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného označenia v podobe obrazovej ochrannej známky.

Zhodné alebo podobné označenie

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

(33) Vždy 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. 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). 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)

(34) Znaky „sk“ na konci sú pre účely posúdenia toho, či v prípade Domény ide o zhodné alebo podobné označenie s Chráneným označením bez právnej relevancie. Taktiež platí, že rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné, a to aj vtedy, ak sa malé a veľké písmená líšia. 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).

(35) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí s predajom nehnuteľností v konkrétnej lokalite, možno konštatovať, že príslušnú časť verejnosti posudzujúcej dané označenia je tá časť obyvateľstva, ktorá vyhľadáva nehnuteľnosti v lokalite Stupava a okolie.

(36) 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 také 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). Vo všetkých prípadoch ide o právny test.

(37) Porovnaním znakov tvoriacich Doménu „malyhaj.sk“ s obrázkom registrovaným ako ochranná známka je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia. Doména „malyhaj.sk“ je identická len s *prvkom* ochrannej známky, a teda nie ochrannou známkou ako takou, ktorá obsahuje aj iné dominantné prvky. S týmto prvkom, ktorý

definuje prípadnú výslovnosť a význam obrazového Chráneného označenia, je potom identická po sémantickej a fonetickej stránke. Z hľadiska vizuálu je Chránené označenie podobné, vzhľadom na existenciu ostatných prvkov.

(38) V nadväznosti na uvedené je možné ustáliť, že reťazec znakov tvoriacich Doménu Držiteľa „malyhaj.sk“ je podobný s Chráneným označením.

Pravdepodobnosť zámieny alebo dobré meno/povesť

(39) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením pravdepodobnosť zámieny. Pravdepodobnosť zámieny však nie je potrebné skúmať v prípade, ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Keďže Sťažovateľ netvrdil ani nepreukazoval dobré meno, Expert pristúpil rovno k posúdeniu pravdepodobnosti zámieny.

(40) Pravdepodobnosť zámieny existuje v tam kde je prítomné nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že určité tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od iných podnikov, ktoré sú vzájomne ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámieny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 24).

(41) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny 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 zámienka. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).

(42) Rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia nemožno zamieňať s rozlišovacou spôsobilosťou jeho jednotlivých prvkov. Slovný prvok ochrannej známky „Malý háj“ je vysoko popisný, keďže označuje miesto lokality kde je umiestnený developerský projekt. Obrazová ochranná známka neposkytuje ochranu všetkým svojím prvkom osobitne. Aspoň nie automaticky. Zápisná spôsobilosť je totiž často krát odvodená od vzájomnej kombinácie prvkov, ktorá im poskytuje inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Obrazová známka primárne chráni celkové vyobrazenie a len sekundárne môže poskytovať ochranu jej jednotlivým dominantným prvkom ak majú rozlišovaciu spôsobilosť ako také. V opačnom prípade by obrazové známky obchádzali základný princíp práva na označenia, a síce, že iba označenie, ktoré dokáže odlíšiť na trhu je spôsobilé ochrany.

(43) Text „MALÝ HÁJ“ ako nepriamo priznáva aj sám Sťažovateľ je vo svojej podstate vysoko popisným označením rovnomennej lokality „Malý háj“ nachádzajúcej sa v katastrálnom území mesta Stupava, kde plánuje realizovať svoj projekt. Je preto vysoko popisný pre tieto tovary

a služby. Popisné označenia samozrejme môžu nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť prostredníctvom ich používania v obchodnom styku. Úrad priemyselného vlastníctva SR však registráciou tejto známky neosvedčil automaticky, že sa tomu tak stalo, pretože posudzoval zápis celkovej obrazovej ochrannej známky (loga). Sťažovateľ ani netvrdí, že takúto skutočnosť v konaní o zápise preukazoval. Ak nie sú predložené dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, z tohto musí potom Expert odvodiť, že popisné označenie vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a službám (hoc je aj súčasťou obrazovej ochrannej známky) nemá osvedčenú nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť.

(44) Preto uplatňovanie práv z popisného prvku, ktorý je súčasťou komplexnej obrazovej známky nemožno spravidla úspešne vykonať bez predloženia ďalších dôkazov o tom, že daný textový prvok nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť svojím aktívnym používaním vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti. Bez ďalšieho totiž platí, že popisný prvok, ktorý je súčasťou obrazovej ochrannej známky ostáva nechránený po registrácii rovnako ako ním bol pred registráciou. Na rozdiel od fantazijných dominantných prvkov obrazovej známky (napr. „1XBET“ v prípade č. 17/2019 alebo „Ryanair“ v č. 9/2019), popisné prvky, hoc ako sú aj dominantné, totiž nie sú inherentne dištinkívne. To možno prekonať dôkazom o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Ak je popisný prvok súčasťou hoc aj zapísanej ochrannej známky, pričom Úradom priemyselného vlastníctva SR ešte neosvedčil nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti, Expert musí s daným popisným označením po dôkaznej stránke naložiť rovnako ako by šlo o snahu chrániť to isté označenie ako nezapísané označenie podľa čl. 2.6 Pravidiel.

(45) Z vyjadrenia Sťažovateľa však vyplýva, že predmetná doména s označením „malyhaj.sk“ bola používaná dva roky (leto 2017 až leto 2019) v obchodnom styku na propagáciu v online prostredí. A zároveň, že Chránené označenie používal offline. Sťažovateľ ale medzi pripojenými dokumentmi sprvoti neposkytol v tomto ohľade žiadne osobitné dôkazy (okrem čestného prehlásenia reklamnej agentúry a jej zamestnankyne k tomu, že spolupracovali a screenshotu novej webstránky). Je síce pravdou, že keďže je geografické územie developerského projektu pomerne úzke (Stupava a okolie), je nepravdepodobné, že by takéto používanie ostalo nepovšimnuté zo strany relevantnej verejnosti ak sa tomu venovala reklamná agentúra dva roky. Expert však v tomto smere najprv nedostal od Sťažovateľa žiadne pripojené dôkazy o aktivitách Sťažovateľa na trhu. Dovodiť si v takomto prípade, že označenie „MALÝ HÁJ“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť by bolo v rozpore s čl. 3.2 Pravidiel. Nie je totiž zrejme presne aké aktivity, vrátane v akom rozsahu, boli vo vzťahu k verejnosti vykonávané.

(46) Priemerný spotrebiteľ vníma vzťah medzi Chráneným označením a Doménou len na základe jeho textového prvku. Ostatné prvky obrazovej známky sú preto pre tento spor irelevantné. Keďže uplatňované Chránené označenie nie je slovnou ochrannou známkou, kde by tento text bol jediným komponentom, nemožno ani vychádzať z toho, že by Úrad priemyselného vlastníctva SR svojou registráciou nadobudnutie aspoň minimálnej rozlišovacej spôsobilosti osvedčil (pozri k takému prípadu, rozhodnutie č. 7/2019 vo veci petralskenoviny.sk, body 55 a nasl.). Ako už preto bolo uvedené vyššie, bez ďalších dôkazov

by musel Expert vychádzať z toho, že označenie „MALÝ HÁJ“ je vyslovene popisné pre dané tovary a služby, a preto má nulovú rozlišovaciu spôsobilosť. Pri používaní popisných označení nemôže existovať ani pravdepodobnosť zámieny, keďže priemerný spotrebiteľ ich nevníma ako indikátor pôvodu tovarov alebo služieb.

Dôkaz o nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti

(47) Paradoxne však v tomto prípade viac menej náhodne dôkaz o týchto aktivitách „poskytol“ pre toto konanie sám konateľ spoločnosti Hop-šup, s.r.o. v jednom zo svojím emailov o odpredaní domény. Vo svojej emailovej správe z 2.10.2019 uvádza „*Do offline sa nasypalo dost peniazi, videl som kampane Do online sa nasype este minimalne dva krat tolko, podla case study <https://www.istep.sk/portfolio/case-study-malyhaj/>*“. Tým medzi dôkazy zaradil stránku, ktorá obsahuje všeobecný opis celej realizovanej reklamnej kampane, vrátane niekoľkých fotografií z obce (napr. https://www.istep.sk/wp-content/uploads/2019/01/iSTEP_communication.pdf). Z tejto brožúry ako aj odkazovanej stránky mal potom Expert za to, že k nadobudnutie rozlišovacej schopnosti inak popisného označenia „MALÝ HÁJ“ na relevantnom území obce a okolia mohlo naozaj dôjsť. Nebyť týchto indikácií, musel by Expert návrh jednoznačne zamietnuť.

(48) Vyššie uvedená stránka však neposkytuje žiadnu *kvantifikáciu* toho koľko boli obyvatelia Stupavy a okolia vystavený jednotlivým reklamným aktivitám. Pre vyjasnenie situácie preto Expert požiadal dodatočne Sťažovateľa o doplnenie dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre slovné spojenie „Malý háj“. Je treba pripomenúť, že ide o výnimočný krok, pretože je primárnou úlohou Sťažovateľa od začiatku dodať Expertovi dostatočné dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Expert si dôkazy nemôže sám zadovážiť (pozri analogicky aj rozhodnutie *vogue.sk*, č. 1/2017 k otázke dobrého mena).

(49) Sťažovateľ doložil printscreen novej webovej stránky (na novej doméne) a Facebookovej stránky, dôkazy o umiestnených billboardoch, reklamných akciách pre Sťažovateľa (pohľadnice, reklamné letáky a kupóny na kupustnicu), ako aj faktúry pre reklamnú agentúru. Z predložených dôkazov len billboardy a Facebookova stránka poskytujú určitú kvantifikáciu vystavenia obyvateľstva označeniu „Malý háj“ zo strany Sťažovateľa (346 fanúšikov Facebookovej stránky a niekoľko fyzicky umiestnených billboardov). Predložená faktúra neposkytuje popis reklamných aktivít, ktoré mali byť vykonané. Dizajn letákov, pohľadníc a kupónov nie je sprevádzaný žiadnymi informáciami o ich forme a rozsahu distribúcie, a pod. Printscreen webstránky je bez poskytnutia metadát o návštevách. Fotografie z akcií možno tiež ukazujú reálne použitie označenia „Malý háj“ pri balónoch, aj to bez uvedenia miesta a času, no nemožno to z nich dobre rozpoznať. Jedine billboardy a Facebooková stránka preto poskytujú dôkazy o tom v akom rozsahu obyvatelia prišli do styku s názvom „Malý háj“ ako označenia tovarov a služieb Sťažovateľa. Expert tieto obmedzené dôkazy považoval za dostatočné preto, že územie je povahou veci veľmi úzko vymedzené ako Stupava a okolie.

(50) Expert má preto zato, že označenie nadobudlo v Stupave a okolí aspoň minimálnu rozlišovacu spôsobilosť. Preto označenie v kontexte predaja nehnuteľností môže byť spôsobilé odlišiť Sťažovateľa od iných spoločností na tomto trhu. Doména v tomto smere používa plné znenie slovného prvku grafického označenia, čím je prípadné riziko pravdepodobnosti zámeny vyššie. To oplatí o to viac, že Doména je nasadená Držiteľom v tej istej oblasti, kde má Sťažovateľ hlavnú pôsobnosť.

(51) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou „malyhaj.sk“ a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny pre účely článku 3.1.2 Pravidiel ADR.

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu

(52) 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.

(53) 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 spôsobil ujmu Sťažovateľovi; (čl. 3.3.5) je Dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.

(54) V prejednávacom spore Držiteľ žiadnym spôsobom na Návrh nereagoval. Držiteľ tak pre toto konanie žiadnym spôsobom nevyvrátil domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu.

Nedostatok dobrej viery

(55) 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. Dôkazné bremeno tak nesie Sťažovateľ. Sťažovateľ si pritom môže pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých 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 dobrej viere“:

(56) 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 vo veci *vogue.sk*, č. 1/2017, podľa ktorého: „*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.*“

(57) Ako bolo konštatované vo veci *vogue.sk* (č. 1/2017, body 49 a 55), novému Držiteľovi možno za určitých okolností pričítať aj správanie jeho predchodcu. Snahou je predísť obchádzaniu pravidiel tým, že by implikovaný držiteľ jednoducho previedol doménu aby si „očistil ruky“ pre prípad sporu. Vo veci *vogue.sk* bolo poukázané aj na to, že „*úmysel nového držiteľa, najmä pokiaľ sa nevyjadrí a nemožno mu pričítať konanie tohto predchádzajúceho držiteľa, možno len odvodiť z jeho objektívneho správania, ako napríklad spôsob nadobudnutia domény, spôsob jej používania, známosť označenia alebo sporu a pod*“. A tiež, že bude „*nutné posúdiť do akej miery nový držiteľ vedel alebo mal vedieť o tom, že ide len o „zastieracie alebo únikové“ konanie predchádzajúceho držiteľa*“ (č. 1/2017, body 57).

(58) Nepredĺženie domény je samozrejme v prvom rade vlastná zodpovednosť Sťažovateľa. Nemožno z uchopenia príležitosti automaticky odvodiť zlú vieru na strane nového nadobúdateľa. Ak je však ihneď nasledované explicitnou snahou o odpredaj pod nátlakom, ide zjavne o nečestné správanie, ktoré klasicky spadá pod čl. 3.4.1 Pravidiel. Drvivá väčšina dôkazov o zlej viere, ktoré boli predložené sa týkajú spoločnosti Hop-šup, s.r.o., (bývalého Držiteľa) vo vzťahu, ku ktorej by bolo nepochybne naplnených hneď niekoľko skutkových podstát podľa čl. 3.4 Pravidiel. Táto spoločnosť však už dnes nie je držiteľom domény. Držiteľom je odlišná právnická osoba, pričom Sťažovateľ sa nijak osobitne nevenoval otázke či Berdar, s.r.o (súčasný Držiteľ) a Hop-šup, s.r.o. sú v akomkoľvek právnom alebo inom vzťahu. Otázke zlej viery na strane nového Držiteľa sa Sťažovateľ venuje tiež len v štyroch krátkych odsekoch vo svojom podaní.

(59) V danom prípade je zrejmé, že k prevodu došlo tesne po tom ako stroskotala prvá špekulatívna snaha o odpredanie exspirovanej Domény Sťažovateľovi naspäť. To, že po stroskotaní tejto nečestnej stratégie došlo k prevodu, možno interpretovať ako snahu „očistiť si ruky“ pre prípad začatia konania podľa Pravidiel. Zodpovedá tomu presné načasovanie prevodu ako aj následné použitie domény novým držiteľom, ktoré je zacielené na Sťažovateľa, ktorý predtým ponuku ignoroval. V podstate to možno interpretovať tak, že sa nový držiteľ snaží

vytvoriť tentokrát tichý tlak na to aby doménu odkúpil, keďže explicitná ponuka by naplnila čl. 3.4.1 Pravidiel. Zároveň je ale rovnako dobre možné, že odpredanie bolo realizované v snahe zbaviť sa Domény novému dobromyseľnému držiteľovi, ktorý ju chcel použiť za legitímnym účelom kritizovania projektu prostredníctvom zverejňovania informácií na jednom mieste.

(60) Sťažovateľ bol vyzvaný aby doplnil dôkazy o možnom prepojení bývalého a súčasného držiteľa, ktoré by mohli podporiť jeho verziu. Podľa jeho vyjadrenia však ide o „irelevantnú“ otázku, a preto žiadne dôkazy nedoložil. Expert si však nemôže dotvoriť skutkový stav. Odobratie domény je zásadným zásahom, a preto musí pri svojom posúdení nadobudnutia a používania, pri takejto dôkaznej situácii, súčasným Držiteľom posudzovať jeho konanie ako nezávislé od konania predchádzajúceho držiteľa Domény. V opačnom prípade by sa vytvoril nebezpečný precedens umožňujúci takmer ľubovoľné pričítanie konanie tretích osôb novým držiteľom Domén, čo by ohrozilo legitímne trhové prostredie s predajom domén.

(61) V ďalšej časti preto Expert musel skúmať situáciu vo vzťahu k novému Držiteľovi, vychádzajúc z toho, že ide o dve osobitné právne entity, bez akéhokoľvek prepojenia.

(62) Za takejto situácie možno prihliadnuť na *okolnosti prevodu*, avšak nemožno novému majiteľovi automaticky pričítať správanie jeho predchodcu. Nie je totiž zrejmé o čom nový Držiteľ vedel, resp. musel vedieť. Súčasný Držiteľ Domény jednoznačne nadobudol mesiac po tom ako stroskotal špekulatívny prevod jeho predchodcom. Niet dôkazov o tom, že o tomto nečestnom konaní vedel, resp. musel vedieť. Na druhej strane je zrejmé, že o Sťažovateľovi a jeho aktivitách musel aj nový Držiteľ vedieť, keďže sa ich rozhodol prostredníctvom svojho obsahu kritizovať.

(63) Na Doméne dnes možno nájsť nasledovný text: *„Ste za výstavbu Malý Haj v Stupave ? Malý háj je rekreačná lokalita v Stupave smerom na Devínsku Novú Ves alebo Zohor a Vysokú pri Morave, žije tu množstvo zveri, vzácnych druhov, cez túto lokalitu ide aj cyklotrasa, ktorá je hojne využívaná, predstavte si čo to bude za prašnosť? Developer začne ničiť vysoko úrodnú pôdu a začne je betónovať. Vysoko vtipný argument je zjazd z diaľnice :D, zjazd z diaľnice aj tak nevyrieši problémy stupavčanov. Vyjadrite sa k <https://www.odkazprestarostu.sk/stupava/podnety/32624/totalna-prasnost-v-chatovej-oblasti-maly-haj> <https://www.odkazprestarostu.sk/stupava/podnety/50432/projekt-maly-haj> <https://srdcomstupavcan.sk/realne-a-zodpovedne/myty-a-pravdy/> ČERESNIČKA NA TORTE je ako krásne spolupracuje novozvolený primátor Stupavy s developerom, stačí si prečítať zmluvu. Developer dal viac ako 90 tisíc eur na zmenu uzemného plánu Stupavu. http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/217/217122/Zmluva_o_dielo_SB_Partners_BEL_HOUSE_Zml_1016_Zverejnen%C3%A1.pdf Viac info na info@malyhaj.sk“* Text je sprevádzaný videom z obecného verejného života a anketou na otázku „Ste za výstavbu Malý Haj v Stupave?“.

(64) Z predložených tvrdení a dôkazov vyplýva, že nové použitie stránky je síce trňom v oku Sťažovateľa, no nemožno ho označiť za zjavne protiprávne – ako to uvádza Sťažovateľ.

Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že nový Držiteľ kritizuje aktivity Sťažovateľa, pričom na stránke prevádzkuje aj jednoduché hlasovanie o jeho aktivitách a odkazy na externé stránky, vrátane z obecného verejného života. Zo strany nového Držiteľa, voči ktorému smeruje tento návrh, zdá sa nejde o žiadne z konaní demonštratívne uvedených v čl. 3.4 Pravidiel. Aspoň na takýto záver neboli poskytnuté dôkazy.

(65) V prvom rade nejde o špekulatívny prevod (čl. 3.4.1), pretože niet žiadnej ponuky na odpredaj. V druhom rade nejde o blokujúce používanie (čl. 3.4.1), keďže Doména sa skutočne používa a niet dôkazov o tom, že by išlo o opakujúce sa strategické konanie zo strany nového Držiteľa. Nejde ani o odlákavie návštevníkov (čl. 3.4.4), keďže z obsahu stránky je zrejmé, že Sťažovateľa kritizuje, čím sa voči nemu vymedzuje. Používať rovnomennú Doménu na kritiku nie je nečestné, pokiaľ neuvádza priemerného spotrebiteľa v omyl. V danom prípade samotný obsah stránky neposkytuje bez ďalšieho dôvodu na takýto záver. Sťažovateľ tvrdí, že ho obsah „očierňuje“ šírením klamstiev a polopráv, resp. že ho „zosmiešňuje“. Nešpecifikuje však nijak v akých konkrétnych vyjadreniach. Poukazuje tiež na to, že časť Chráneného označenia sa objavuje vo vyhľadávaci, čo považuje za ďalšie protiprávne konanie.

(66) Je treba pripomenúť, že v oblasti práva na označenia (ochranné známky, nekalá súťaž, či názov právnických osôb) je oprávnená kritika univerzálne akceptovaná ako dovolený spôsobom používania cudzieho označenia (pozri Martin Husovec, Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan (2017) 21 *Marquette Intellectual Property Law Review* 1). Kritiku totiž len ťažko možno vykonať bez toho aby bol označený jej adresát. Keďže sťažovateľ nijak nepreukázal svoje tvrdenia o klamstvách a polopravdách, resp. ich dopade na priemerného spotrebiteľa, neunesol svoje dôkazné bremeno. Ak by sme pripustili opak, akákoľvek kritika, ktorá je trňom v oku by v online prostredí mohla viesť poľahky k prevodu domén na kritizovaných majiteľov práv z označení. Tým by fungovanie ADR v oblasti domén mohlo veľmi ľahko sklznúť k obmedzovaniu slobody prejavu, keďže by narúšalo pozíciu legitímnych kritikov. Kritika môže byť samozrejme aj nečestná. V tomto prípade však niet dôkazov o tom, že ide o takéto prípady.

(67) Sťažovateľova argumentácia zdá sa navyše vychádza z nesprávnej premisy, že ako majiteľ práva na označenia má zároveň aj nárok za každých okolností na zodpovedajúcu doménu. V Sťažovateľovom prípade to možno z časti chápať keďže sám bol kedysi držiteľom predmetnej domény. Zároveň však treba jedným dychom povedať, že Sťažovateľ o doménu aj svojím zavinením prišiel. Práva na označenie nekreujú automatický nárok na rovnomenné domény. Umožňujú len obranu proti ich nečestnému používaniu. Prevod domény je len vedľajším produktom odstránenia protiprávneho stavu a nie manifestáciou akéhosi „univerzálneho“ nároku na prevod rovnomennej domény (t.j. „získať niečo čo niekomu inak patrí“). Preto tam kde nedošlo k nečestnému konaniu, niet ani nároku na prevod (pozri bližšie Martin Husovec, Je (ešte stále) možné žalovať o prevod doménového mena? *Revue pro právo a technologie* 2012, č. 6, s. 3-10)

(68) V nadväznosti na uvedené sa javí, že niet dôkazov o tom, že by nadobudnutie Domény zo strany Držiteľa nebolo vykonané v dobrej viere alebo, že by následné používanie Domény nebolo v dobrej viere. Nedošlo tak k preukázaniu naplnenia bodu 3.1.3 Pravidiel ADR.

(69) Len na okraj veci pritom Expert pripomína, že nezamýšľaná expirácia domén môže viesť k porušeniu Pravidiel, ktoré možno riešiť prostredníctvom ADR konania, ak zo strany nového majiteľa dôjde k nečestnému konaniu (napr. ako tomu bolo v prípade pôvodného Držiteľa v tomto prípade). Avšak, ako ukazuje aj tento prípad, je nutné konať čo najskôr. Ak potencionalny Sťažovateľ požiadava o zablokovanie dispozície ihneď ako dostane špekulatívnu ponuku, nebude mať žiadny problém riešiť spor v tomto konaní. Ak však čaká príliš dlho, ľahko môže dôjsť k prevodu na inú osobu, voči ktorej už potencionalny Sťažovateľ nebude mať dôkazy alebo indície o nečestnosti. Môže dôjsť aj k prevodu na osobu, ktorá s ňou má úplne legitímne ciele, a preto jej držbu bude nutné chrániť aj podľa týchto Pravidiel. Napokon, Expert v konaní ADR môže poskytnúť spravodlivosť len tam kde má riadne dôkazy (a nie len tvrdenia) o skrivodlivosti. Expert si nemôže domýšľať fakty tam kde má dôkazné bremeno Sťažovateľ.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrh Sťažovateľa sa v plnom rozsahu zamieta podľa článku 4.1.5 Pravidiel ADR.

Expert: Mgr. Martin Husovec, PhD.

Dátum: 26.05.2020