

Číslo konania: 32/2021

Odborné rozhodnutie Experta

**podľa čl. 4 Pravidiel ADR
a § 12 Rokovacieho poriadku**

- Sťažovateľ:** **FIT PLUS, spol. s r.o.,**
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 352 626
- Zástupca Sťažovateľa:** **AK Bukovinský & Chlipala, s.r.o.,**
Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava
- Držiteľ:** **Mgr. Róbert Dobai - CARDIO & FITNESS STUDIO,**
Gazdovská 2846/42, 945 01 Komárno, IČO: 44 763 298
- Zástupca Držiteľa:** **AK Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.,**
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava 821 09
- Doména:** **hammerstrength.sk**
- Kľúčové slová:** aktívna legitimácia, náležitosti súhlasu majiteľa chráneného označenia, prevod na tretiu osobu, nepoužívanie domény po dobu 2 rokov, koncept konania ADR, identické označenie, dvojitá identita, spôsobilosť domény na legitímne používanie, hodnotenie dôkazov.

Zhrnutie:

Sťažovateľ je držiteľom nevýhradnej licencie k slovnej ochrannej známke „Hammer Strength“. Držiteľ domény podniká v oblasti fitness. Zaregistroval si doménu, ktorá je zhodná so slovnou ochrannou známkou, pričom ju viac ako dva roky nepoužíva. Expert dospel k záveru, že Sťažovateľ je aktívne legitimovaný, pretože ako nevýhradný držiteľ licencie predložil osobitný súhlas majiteľa známky s týmto konaním. Expert konštatoval zhodnosť používaného označenia vzhľadom na činnosť Držiteľa a mal za to, že ide o prípad dvojitej identity kedy sa

pravdepodobnosť zámenny prezumuje. Nedostatok dobrej viery Expert odvodil predovšetkým z jeho dlhej nečinnosti. Legitímny záujem nebol Držiteľom preukázaný.

Procesná situácia

(1) Návrhom podaným dňa 29.6.2021 (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 „hammerstrength.sk“ (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa.

(2) Sťažovateľ žiadal aj zablokovanie prevodu Domény v zmysle bodu 4.6.1 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk. O tejto žiadosti Sťažovateľa rozhodla spoločnosť SK-NIC, a.s. dňa 06.07.2021 a to tak, že doména bola zablokovaná, t.j. momentálne nie je možné vykonať zmenu Držiteľa.

(3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Držiteľ domény sa k sporu vyjadril v rámci niekoľkých výmen so Sťažovateľom.

(4) Keďže Sťažovateľ nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1, 3 Rokovacieho poriadku jedného Expertu, ktorým sa stal Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec.

(5) Centrum ADR po všetkých vyjadreniach postúpilo spor Expertovi dňa 7.9.2021.

Tvrdenia Sťažovateľa

(6) Sťažovateľ je slovenská firma, ktorá podniká v oblasti fitness. Zároveň pôsobí na Slovensku ako výhradný distribútor pre zahraničnú spoločnosť, Life Fitness LLC, so sídlom 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, Illinois 60018, USA. Life Fitness LLC je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 000840207 v znení „HAMMER STRENGTH“ pre triedu 28 (výkonné posilňovacie stroje a závažia pre inštitucionálne použitie).

(7) V návrhu Sťažovateľ žiada prevod domény na základe: a) svojej pozície ako držiteľa licencie k ochrannej známke EU č. 000840207 v znení „HAMMER STRENGTH“, a b) subsidiárne aj na základe práv k nezapísanému označeniu vyobrazujúce slová „HAMMER STRENGTH“ (pozri obrázok nižšie). Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ zasahuje do práv k týmto označeniam, a preto by mala byť doména prevedená na Sťažovateľa.

HAMMER STRENGTH

Obrana Držiteľa

(8) Držiteľ od roku 2019 drží doménu „hammerstrength.sk“. Doména je neaktívna. Podľa tvrdení Sťažovateľa, ktoré Držiteľ nijak nerozporoval, doména ani nikdy nebola používaná. V súčasnosti doména presmeruje návštevníka na stránku jeho webhostingovej spoločnosti, u ktorej si ju zaregistroval, no zjavne nijak nespravoval.

(9) Držiteľ sa k Návrhu mnohonásobne vyjadril cez svoju advokátsku kanceláriu a následne mal možnosť reagovať aj na dupliku zo strany Sťažovateľa. Držiteľ okrem iného poukázal na nedostatok aktívnej legitimácie Sťažovateľa a tvrdil, že v konkrétnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery a doména je spôsobilá legitímneho používania.

Základné východiská doménového ADR

(10) Podľa čl. 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriaďiť 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 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].

(11) 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 zámery, respektíve dobré meno (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR) ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámery už nemusí preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných známk, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach.

(12) 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, 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.

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

(14) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: **(1)** Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 Pravidiel ADR); **(2)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane alebo nebola Doména skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR); **(3)** Doména bola zaregistrovaná alebo získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel ADR); **(4)** Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámery medzi Doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR).

Posúdenie Expertom

(15) Sťažovateľ musí pre úspech v doménovom spore tvrdiť, 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 zámeny (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. Podľa čl. 3.2 Pravidiel, Sťažovateľ musí preukázať (a), (b), (cb) a Držiteľ vyvrátiť (ca).

Existencia chráneného označenia, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva

(16) Sťažnosť v rámci ADR konania možno iniciovať len vtedy, ak Sťažovateľovi prináleží tzv. Chránené označenie, resp. si z neho môže odvodiť práva. Podľa článku 2 ods. 6 sa za takéto označenie považuje „právom chránené označenie“, napríklad zapísaná ochranná známka. Sťažovateľ svoju sťažnosť operia o:

a) svoju pozíciu ako držiteľa licencie k ochrannej známke EÚ č. 000840207 v znení „HAMMER STRENGTH“ a

b) subsidiárne aj o práva k nezapísanému označeniu vyobrazujúce slová „HAMMER STRENGTH“ v bežnom fonte.

(17) Držiteľ domény namieta, že: a) Sťažovateľovi nepatria práva k slovnej ochrannej známke EÚ, b) jeho licencia v rámci distribútorskej zmluvy je veľmi obmedzená a nevzťahuje sa na slovnú ochrannú známku, ale len jej nezapísanú obrazovú podobu, c) súhlas majiteľa známky s konaním ADR je sám o sebe nedostatočný, a napokon d) súhlas majiteľa z dňa 8.6.2021 neumožňuje Sťažovateľovi žiadať o prevod domény na seba. Navyše, Držiteľ domény tiež uplatnil dve súvisiace procesné námietky, a síce, že: a) distribútorská zmluva nie je preložená do slovenčiny, a teda nemá byť zohľadnená, a b) žiadny z dvoch dokumentov preukazujúci súhlas s konaním nie je dostatočný, pretože alebo nie je jasná jeho autenticita alebo nie je preukázané to, že osoba tam podpísaná môže za americkú firmu takýto súhlas platne udeliť.

(18) Z podania je zrejmé, že Sťažovateľ *nie* je majiteľom ochrannej známky, z ktorej si práva uplatňuje. Podľa predložených listinných dôkazov je však držiteľom licencie k širokej škále ochranných známk od majiteľa tejto známky. Licenciu konkrétne k označeniu „HAMMER STRENGTH“ spomína zmluva o výhradnej distribúcií iba nejasne ako súčasť portfólia. Súhlas č. 1 tiež konkrétne neidentifikoval ochrannú známku. Až súhlas č. 2 explicitne potvrdil existenciu licencie k zapísanej ochrannej známke. Na základe týchto dokumentov, najmä však z posledného dokumentu, z môjho pohľadu nie je pochyb o tom, že Sťažovateľ je držiteľom licencie k slovnej ochrannej známke „HAMMER STRENGTH“. Nakoniec to konštatoval aj sám Držiteľ domény v jednom zo svojich vyjadrení, keď namietať úzkosť tejto licencie.

(19) Držiteľ tiež namieta, že zmluva o výhradnej distribúcií je v anglickom jazyku a preto by som ju nemal zohľadniť. Poukazuje pritom na čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku, ktorý uvádza: „Písomnosti sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. V prípade, že ide o

cudzojazyčnú písomnosť, je potrebné predložiť jej preklad do slovenského alebo českého jazyka, inak príslušný Expert nie je povinný na takúto písomnosť prihliadnuť.“

(20) Priznám sa, nie je mi zrejmé kde z čl. 4 ods. 2 vyplýva, že cudzojazyčnú písomnosť nemôžem zohľadniť. Cieľom tohto ustanovenia je chrániť férovosť ADR procesu a rovnosť zbraní v ňom. Držiteľ totiž nemusí ovládať jazyk, v ktorom je písomnosť. Ak je preto písomnosť zásadná pre posúdenie veci, je povinnosťou Sťažovateľa dokument preložiť, aby sa k nemu mohol vyjadriť. Ak tak neurobí pri podaní (lebo napríklad nevie o tom, že protistrana nevie po anglicky), musí to urobiť najneskôr na výzvu Experta. To platí o to viac, ak predkladané dôkazy môžu byť aj v jazykoch, ktoré sú menej používané na Slovensku, a teda nemusí ich ovládať ani Expert. Tam, kde dopad na férovosť procesu a rovnosť zbraní neexistuje, nie dôvod na vyžadovanie prekladu za účelom hospodárnosti konania. Držiteľ domény si najal profesionálnu advokátsku kanceláriu, ktorá bez problémov namietala konkrétne znenie ustanovení predkladanej zmluvy. Preto k žiadnemu kráteniu jeho práva na spravodlivý proces nedochádza. Zmluvu preto môžem a aj akceptujem ako listinný dôkaz.

(21) Držiteľ domény ďalej poukazuje na to, že licencia, ktorú má Sťažovateľ podľa zmluvy o výhradnej distribúcií je veľmi obmedzená. Poukazuje na jej znenie umožňujúce použitie „len na účely propagovania predaja tovarov“ („only to promote the sale of commercial products“). S tým možno súhlasiť. So žiadnych listinných dôkazov mi nevyplýva, že by Sťažovateľ mal *výhradnú* licenciu na niektoré z označení uvedených vyššie. Tento fakt automaticky ani nevyplýva z toho, že je výhradný distribútor pre Slovenskú republiku. Samotné potvrdenie o existencii licencie, ako aj znenie distribútorskej zmluvy nepreukazujú výhradnosť licencie. Preto som v ďalšej časti vychádzal z toho, že Sťažovateľ síce je držiteľom licencie, avšak nie výhradnej.

(22) Medzi stranami taktiež existuje spor o výklad alebo dokonca o platnosť ustanovenia čl. 3.9 Pravidiel ADR, podľa ktorého: „Návrh môže podať aj Sťažovateľ, ktorý nie je nositeľom práv k Chránenému označeniu a ani držiteľom výhradnej licencie na jeho používanie, ak predloží súhlas majiteľa Chráneného označenia s podaním návrhu. Ak sa Sťažovateľ domáha prevodu Domény na inú osobu ako seba, musí súhlas obsahovať aj označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorú má byť Doména prevedená.“ Podľa Držiteľa domény je čl. 3.9 neplatným ustanovením, pretože majiteľ ochrannej známky s ním nikdy nesúhlasil, pretože nie je stranou zmluvy o registrácii domény.

(23) Tu treba ozrejmiť situáciu. Článok 3.9 Pravidiel ADR je inšpirovaný práve nariadením o ochranných známkach EÚ, konkrétne jeho článkom 25 ods. 3, keď umožňuje vymáhanie práv z označenia ako výhradnému, tak aj nevýhradnému držiteľovi licencie. Ich režim vymáhania sa však vzhľadom na silu ich právnej pozície líši, pretože držiteľ nevýhradnej licencie musí navyše vždy disponovať aj súhlasom majiteľa ochrannej známky. Držiteľ nevýhradnej licencie takýto súhlas mať nemusí, ak majiteľovi práva uplynú primeraná doba nečinnosti. Článok 3.9 preto pri ochranných známkach EÚ, ako je tá uplatňovaná v tomto spore, neznamená žiadnu zmenu

oproti hmotnému právu. To isté platí pri slovenských ochranných známkach podľa § 20 ods. 8 ZoOchrZ.

(24) Z tohto pohľadu je potom nepodstatné, či sa rozsah licencie vzťahuje len na výsek ekonomickej činnosti, niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je známka zapísaná, alebo na určitú geografickú oblasť. Súhlas majiteľa práva slúži ako koordinačný prostriedok medzi ním a držiteľom licencie a je na ňom, aby posúdil, kto s jeho držiteľov nevýhradných licencií by mal uplatňovať práva z konkrétnej známky v konkrétnom spore. Sťažovateľ preto má aktívnu legitimáciu ako držiteľ nevýhradnej licencie. Zároveň získal dôveru majiteľa ochrannej známky prostredníctvom súhlasu na presadzovanie práv v konkrétnom spore. Ak by toto konanie prebiehalo pred súdom podľa známkového práva, aktívna legitimácia by bola rovnako preukázaná.

(25) Za účelom obšírneho objasnenia uvediem, že pri iných chránených označeniach môže článok 3.9 viesť aj k rozširovaniu aktívnej legitimácie nad rozsah hmotného práva. Bude tomu tak v prípadoch, v ktorých chránené označenie nepozná takúto zákonnú úpravu (napr. pri nezapísaných označeniach). V takomto prípade zmluvné rozšírenie aktívnej legitimácie v konaní ADR je dôsledkom samo-regulačného charakteru tohto konania, ktoré sa snaží rýchlo a flexibilne riešiť úzku skupinu sporov z registrácie doménových mien. To, že v danom konkrétnom prípade sa pôjde aj nad rozsah povedzme nekalosúťažného práva však nie je nijako problematické, pretože z pohľadu Držiteľa ide o zmluvné pravidlá férovosti, ku ktorým sa on právne zaviazal pri registrácií. Z toho istého dôvodu môžu ísť Pravidlá ADR v posudzovaní otázok férovosti aj nad rozsah hmotného práva. Na námietku Držiteľa o oprávnenosti tretích osôb z takejto zmluvy (ktorá je ale nepodstatná v tejto veci) stačí uviesť, že zjavne opomína konštrukciu zmlúv v prospech tretích osôb.

(26) Zároveň je však nutné zdôrazniť, že hoci je článok 3.9 formulovaný široko, nastať môžu len tieto situácie:

- a) práva si uplatňuje majiteľ chráneného označenia;
- b) práva si uplatňuje držiteľ výhradnej licencie;
- c) práva si uplatňuje držiteľ nevýhradnej licencie, ktorý potrebuje súhlas s vymáhaním práv z konkrétneho chráneného označenia v konkrétnom spore;

Naopak, nemôže nastať situácia, že sa predloží len “súhlas majiteľa Chráneného označenia s podaním návrhu” sám o sebe, pretože tým by na strane Sťažovateľa mohla vstúpiť akákoľvek osoba, čo by sa mohlo ľahko zneužiť. Súhlas musí mať vždy osoba, ktorá má zároveň aj nejakú licenciu k danému chránenému označeniu (hoci je to aj súhlas k používaniu nezapísaného označenia, ktoré nie je absolútnym právom). Preto ak by napríklad patentový zástupca zahraničného klienta vymáhal jeho práva v ADR, Sťažovateľom by musel byť klient alebo jeho lokálny držiteľ licencie.

(27) Súvisiacou otázkou je to, na koho možno na základe súhlasu previesť doménu v prípade úspechu. Článok 3.9 Pravidiel ADR stanovuje, že „Ak sa Sťažovateľ domáha prevodu Domény

na inú osobu ako seba, musí súhlas obsahovať aj označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorú má byť Doména prevedená.“ Ak by neplatilo, čo som uviedol v odseku 26, teoreticky by to pripúšťalo výklad, že ad hoc súhlas udelený ľubovoľnej osobe bez ďalšej špecifikácie jej zároveň umožní získať doménu na seba. Asi nemusím zdôrazňovať ako ľahko by sa to dalo zneužiť. Avšak, keďže na strane Sťažovateľa musí byť vždy držiteľ licencie, ktorý disponuje súhlasom, znamená to, že nepotrebuje ešte aj osobitnú autorizáciu prevodu domény „na inú osobu ako seba“. Ak by však doména mala byť prevedená na inú osobu ako je Sťažovateľ, a teda niekoho, kto nie je držiteľom ani len licencie, vyžaduje sa osobitná autorizácia tohto prevodu (pozri napríklad rozhodnutie č. 6/2018 vo veci *lincolnelectric.sk*, v ktorom ide o prevod na zástupcu). Na námietky Držiteľa o „absurdnosti“ poukazovania domény tretej osobe (o ktoré tu ani nejde) stačí povedať, že existuje judikatúra slovenských súdov, ktorá v prípade úspechu žalobcov aprobuje prevod domény na ich patentového zástupcu (pozri napr. rozhodnutia vo veciach *illy.sk* a *spinalis.sk*, publikované v Martin Husovec, *Doménová čítanka: Výber zo slovenských doménových rozhodnutí* (EISI, 2013), str. 72 a 97, <https://www.eisionline.org/images/PAPERS/domenova%20citanka.pdf>).

(28) Z vyššie uvedeného vyplýva, že súhlas udelený držiteľovi nevýhradnej licencie akým je Sťažovateľ, nevyžaduje osobitnú autorizáciu toho, aby mohol prevod žiadať na *svoj* účet. Treba pripomenúť, že ani toto pravidlo nie je odlišné od platného hmotného práva, keďže v prípade vymáhania práv z pozície držiteľa licencie sa vždy vymáhajú práva na vlastný účet (pozri napr. § 20 ods. 8 ZoOchrZ: „nadobúdateľ nevýlučnej licencie vo svojom mene a na vlastný účet [môže] uplatniť nároky“). Samozrejme to nevyklučuje dohodu držiteľa licencie a majiteľa práva o tom, ako sa budú následne medzi nimi distribuovať výsledky úspechu. Z tohto pohľadu nie je nevyhnutné, aby majiteľ práva držiteľovi nevýhradnej licencie osobitne potvrdil, že sa môže domáhať prevodu spornej domény na seba.

K dôkaznej situácii a posudzovaniu dôkazov

(29) Držiteľ domény napokon opakovane spochybňuje dva predložené súhlasy majiteľa ochrannej známky (americkej spoločnosti), ako aj oprávnenie osoby, ktorá ich vystavila, konať za majiteľa ochrannej známky. Len pre sumarizáciu. Prvý súhlas z dňa 8.6.2021 bol udelený vo forme oskenovaného dokumentu („Plnomocenstvo“), na ktorom je podpísaná aj osoba označená ako „General Counsel“ majiteľa známky. Druhý súhlas z dňa 27.7.2021 bol udelený vo forme pdf súboru („Vyhlásenie o existencii licencie, súhlas s prevodom domény“), pričom dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom právneho zástupcu Sťažovateľa. Držiteľ domény tvrdí, že druhý dokument nie je podpísaný elektronickým podpisom majiteľa známky a scan podpisu je len vloženým obrázkom jeho podpisu.

(30) K týmto námietkam je nutné uviesť v prvom rade nasledovné. V konaní ADR nie je nevyhnutné predkladať dokumenty opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Zoskenované dokumenty zvyčajne postačia ako dôkazný prostriedok. Avšak, v prípade, ak vznikne spor o ich autenticitu, dôkaz sa musí posúdiť v kontexte ostatných dôkazov (§ 15 ods.

5 Rokovacieho Poriadku). Expert sám posúdi autenticitu vo svetle ostatných predložených dôkazov. Napríklad, či existujú aj ďalšie dokumenty, ktoré preukazujú obchodnú spoluprácu strán alebo nevôľu voči Držiteľovi domény. Ak však Expert má pochybnosť, aj vzhľadom na prípadnú zodpovednosť Centra ADR, môže si za týmto účelom vyžiadať silnejší dôkaz. Sťažovateľ alebo Držiteľ sa jeho žiadosti nemusí podrobiť, no to môže prehĺbiť pochybnosť Expertu o jeho autenticite.

(31) Prejednávaný spor je prvým sporom doménového ADR vôbec, kedy si práva nevymáha majiteľ chráneného označenia priamo. Doteraz si vždy práva bezprostredne vymáhali majitelia známk, obchodných mien alebo nezapísaných označení. Mnoho návrhov je preto priamo od zahraničných Sťažovateľov, ktorými sú americké, francúzske, švajčiarske alebo iné firmy. Sťažovateľ je však „len“ držiteľ „bežnej“ nevýhradnej licencie. Takýto držiteľ licencie je pri vymáhaní práv aj hmotným právom odkázaný na to, aby získal dôveru majiteľa práva vo forme súhlasu s vymáhaním práv. Toto pravidlo chráni majiteľa práva pred tým, aby držiteľ licencie za jeho chrbtom nenadobudol rôzne výhody proti jeho vôli, aby neuplatňoval práva tam, kde by sa to priečilo jeho záujmom, prípadne kde by o uplatnenie práv (a získanie deliktých nárokov) mal záujem on sám. Preto je súhlas majiteľa práva zásadnou podmienkou vymáhania práva *aj keď* je preukázané, že Sťažovateľ je držiteľom licencie.

(32) Ak by Centrum ADR v prípade nevýhradných licencií akceptovalo jednoduché osvedčenie súhlasu *aj keď* je jeho autenticita spochybňovaná, čoskoro by sme sa mohli dopracovať k zneužívaniu tohto systému v neprospech samotných nositeľov Chránených označení. Treba si uvedomiť, že udelenie licencie sa deje bežne v kontexte rôznych transakcií. Každý úspešný majiteľ práva má stovky až tisícky držiteľov nevýhradnej licencie k jeho portfóliu. Tí všetci by takto mohli vymáhať práva v ADR na základe súhlasu, ktorý by bol druhou stranou namietaný ako sporný. Napríklad by tak každý frančizant mohol uplatniť svoju licenciu, aby tak získal doménu. Akceptácia takejto praxe by mohla viesť k zodpovednosti Centra ADR.

(33) Preto predložený súhlas musí jasne určovať, že držiteľ licencie má nie len užší právny vzťah s majiteľom práva, ale aj jeho konkrétny súhlas: a) uplatniť práva z konkrétneho Chráneného označenia proti b) konkrétnej doméne, držanej c) konkrétnym Držiteľom.

(34) Expert mal po predložení prvého súhlasu z dňa 8.6.2021 a distribútorskej zmluvy za preukázané, že Sťažovateľ je výhradný distribútor a držiteľom nevýhradnej licencie na časť portfólia duševného vlastníctva americkej firmy Life Fitness LLC, ako aj to, že táto firma dala súhlas Sťažovateľovi, aby vymáhal práva voči (b) predmetnej doméne a držanej súčasným (c) Držiteľom. Lenže tento prvý súhlas *neobsahoval* presné určenie žiadnej ochrannej známky, z ktorej si možno uplatňovať práva (a). Znáмка bola spomenutá len v distribútorskej zmluve a aj to len v kontexte a bez označenia presnej registrácie. Z prvého súhlasu tak nebolo možné odvodiť, že sa súhlas vzťahuje na ochrannú známku č. 000840207. Preto som mal za to, že ho treba doplniť. To si nakoniec uvedomil aj sám Sťažovateľ, keď v zápätí proaktívne predložil druhý súhlas z 27.7.2021. Tento mal všetky náležitosti (a) až c)), no stal sa predmetom

legitímnej procesnej námietky o autenticite. Držiteľ domény ho urobil sporným tým, že uviedol nasledovné: „[z] obsahu dotknutého Vyhlásenia priloženého k Duplike II je totiž viac ako zrejmé nielen to, že (i) ide oobyčajný dokument vo formáte pdf., ktorý neobsahuje žiadnu časovú pečiatku, žiadnu osvedčovaciu doložku, aani žiaden elektronický podpis pani [anonymizované] (ako to uvádza Sťažovateľ), ale tiež to, že (ii) na „vlastnoručný“ podpis pani [anonymizované] sa ponášajúci znak, ktorý je obsahom tohto Vyhlásenia, je len obyčajný obrázok vystrihnutý a vložený do predkladaného dokumentu“. Expert by síce mohol v kontexte ostatných dôkazov akceptovať dokument aj napriek tomuto dôvodnému spochybneniu, avšak vzhľadom na zodpovednostné riziká uvedené v ods. 32 a jednoduchosť riešenia tejto situácie, sa rozhodol žiadať o silnejšiu formu autorizácie od Sťažovateľa.

(35) Keby druhý súhlas splňal kvalitu prvého súhlasu (podpísaný scan), Expert by nemal rovnakú pochybnosť. Lenže predkladaný dokument bol svojou dôkaznou silou nižšie, keďže vloženie obrázku podpisu do pdf dokumentu je neporne jednoduchšie ako napodobniť fyzický podpis. Zároveň však bolo zrejmé, že získať podpísaný scan bude trvať príliš dlho. Preto Expert požiadal, aby Sťažovateľ predložil dokument (a) podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, alebo (b) jeho zaručenú konverziu (ak je legitímna pochybnosť o reálnej existencii listinného dokumentu), alebo (c) ponúkol, že Centrum ADR vykoná autorizáciu prostredníctvom priamej oficiálnej emailovej komunikácie s dotknutou spoločnosťou. Cieľom bolo vyvrátiť pochybnosť, že obrázok podpisu do pdf dokumentu nevložil konkrétny hlavný právnik americkej firmy. Keďže pri súhlase č. 2 malo ísť o natívne elektronický dokument, logicky nebolo možné vyriešiť pochybnosť zaručenou konverziou, ktorá potvrdzuje len existenciu zodpovedajúceho listinného dokumentu (nie jeho pravdivosť).

(36) Na účel autentifikácie centrom si Expert vyžiadal oficiálnu emailovú adresu majiteľa označenia, na ktorú by následne centrum ADR zaslalo žiadosť o emailové potvrdenie autenticity predkladaných dokumentov s určením lehoty 7 pracovných dní. Potvrdzujúci email musel byť odoslaný z takej oficiálnej emailovej adresy spoločnosti, ktorá zodpovedá dôležitosti právneho oddelenia alebo patrí jeho konkrétnemu zamestnancovi (a teda nie napr. info@xy.com). Sťažovateľ sa nakoniec rozhodol pre túto možnosť. Zo strany Centra ADR následne došlo k úspešnému potvrdeniu autenticity, keď osoba, ktorá je podľa všetkých dôkazov hlavným právnikom spoločnosti potvrdila zo svojho emailu autenticitu predloženého súhlasu. S prihliadnutím aj na ostatné dôkazy už Expert nemal viac dôvod pochybovať o tom, že Sťažovateľ disponuje platným súhlasom so všetkými náležitosťami.

(37) Hoc zástupca Sťažovateľa mojej žiadosti vyhovel, zároveň však namietal, že som týmto postupom konal v rozpore s doterajšou praxou a pravidlami ADR, a že na to nie som ani oprávnený. Konkrétne uviedol: „Pre úplnosť považujeme za potrebné poznamenať, že žiadne ustanovenie Pravidiel ADR a ani Rokovacieho poriadku neukladá povinnosť predkladať akékoľvek dokumenty s hodnotou originálu. Dokonca ani samotný návrh nie je nutné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), ktorý má hodnotu úradne overeného podpisu vlastnoručného podpisu (viď aj čl. 25 ods. 2 Nariadenia eIDAS), a ani plnú moc nie je nutné

predkladať ako zaručene konvertovaný dokument, štandardne postačuje prostý scan. Takáto prax bola zavedená samotným Centrom ADR a bola doteraz plne a bez problémov akceptovaná či už na strane sťažovateľov alebo držiteľov. Pokiaľ ide o elektronický podpis DocuSign, ktorým je podpísané už skôr predložené vyhlásenie spoločnosti Life Fitness o existencii licencie (súhlas s prevodom domény). Dávame do pozornosti oficiálne a verejne dostupné údaje o právnej relevancii elektronického podpisu z DocuSign: (...), z ktorých vyplýva jeho súlad s Nariadením eIDAS. Neexistuje žiadny dôvod ignorovať či spochybňovať platný elektronický podpis. Výslovne to odmieta aj čl. 25 ods. 2 Nariadenia eIDAS, ktorým: "(1) Právny účinok elektronického podpisu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z tohodôvodu, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky pre kvalifikované elektronické podpisy." V situácii, keď ani Pravidlá ADR a ani Rokovací poriadok všeobecne nekladú na dokumenty predkladané v rámci ADR žiadne zvýšené nároky na autorizáciu či autentifikáciu, je otázne, či takéto zvýšené nároky môže ad hoc klásť samotný Expert v konkrétnom konaní, navyše zjavne nad rámec čl. 25 ods. 1 Nariadenia eIDAS. Máme za to, že o existencii a platnosti súhlasu spoločnosti Life Fitness ako majiteľa Chráneného označenia v zmysle bodu 3.9 Pravidiel ADR objektívne nemôžu byť žiadne rozumné pochybnosti".

(38) Vzhľadom na to, že táto otázka bude dôležitá aj pre ďalšie rozhodnutia chcem zdôrazniť nasledovné. V prvom rade, Centrum ADR tu prvý krát riešilo návrh kde Sťažovateľom je len držiteľ nevýhradnej licencie. Teda žiadna doterajšia prax v tomto smere neexistuje. Sťažovateľ bol požiadaný, aby zvýšil dôkaznú silu jediného dôkazu, a síce súhlasu majiteľa známky. A aj k tomu došlo až potom ako bol tento kľúčový dôkaz *legitímne* namietnutý ako neautentický Držiteľom domény. Pritom netreba zabúdať, že jeho dôkazná sila bola ešte nižšia ako u bežné oskenovaného podpisu na fyzickej listine. Nič z toho čo som urobil neznamenalo, že by všetky dôkazy Sťažovateľ mohol predložiť v režime bežne oskenovaných dokumentov. Naopak, všetky takto predložené dôkazy boli akceptované. Preto ak by bol súhlas č. 1 úplný, a teda jasne určoval aj ochranný známku, ani dodatočná autorizácia by nebola potrebná. Sťažovateľ si teda komplikácie privodil sám. V druhom rade, Centrum ADR pri validácii (cez <https://validator.docusign.com/>) zistilo, že súhlas č. 2 je elektronicky podpísaný podpisom zástupcu Sťažovateľa k 31.8.2021 a je na ňom záznam o inej osobe k 27.8.2021. Identita tejto osoby, ktorou zjavne mal byť majiteľ známky, však z validácie nijak nevyplýva. Preto aj poukaz na právnu silu takéhoto podpisu je bezpredmetný, keďže z neho nebola zrejماً identita podpisovateľa. To, že cez DocuSign je možné podpísať aj v zmysle Nariadenia eIDAS, neznamená, že tomu tak bolo v tomto prípade. Navyše, ako som obsérne vysvetlil vyššie, žiadny dôkaz tu nebol „ignorovaný“, len posudzovaný vzhľadom na jeho závažnosť a dôkaznú silu.

(39) Ako som už obsérne uviedol vyššie, súhlas majiteľa Chráneného označenia je závažný dôkaz. Preto musí mať zodpovedajúcu dôkaznú silu aby obstála aj proti námietkam Držiteľa. Ak sú námietky na integritu alebo autenticitu dôkazu *legitímne*, Expert má možnosť pochybnosť jednoducho vyriešiť postupom, ktorý som načrtol vyššie.

(40) Pokiaľ ide o námietku Držiteľa domény, že osoba, ktorá je preukázateľne hlavným

právníkom spoločnosti nemá automaticky právomoc zároveň udeliť takýto súhlas, nepovažujem ju za presvedčivú. Právny úkon, ktorým hlavný právnik spoločnosti odsuhlasuje svojmu dlhoročnému partnerovi oprávnenie vymáhať práva z ochrannej známky, ku ktorej už má navyše licenciu, by priemerný adresát chápal ako obvyklú súčasť jeho „pracovného zaradenia“ (§ 20 ods. 2 ObčZ). Súhlas alebo iný návrh smerujúci k začatiu konania ADR v súvislosti so slovenskou doménou je možné považovať za „právny úkon v Slovenskej republike“ v zmysle § 3 ods. 2 ZoMPSaP. Preto ak takýto úkon „robí cudzinec, stačí (..) ak je na úkon spôsobilý podľa slovenského práva“. Z tohto pohľadu test „obvyklého pracovného zaradenia“ podľa slovenského práva postačí na určenie toho, kto je oprávnený konať za zahraničnú právnickú osobu. Sťažovateľ tu riadne preukázal pracovné zaradenie dotknutej osoby, ktorá konala za americkú spoločnosť.

(41) Zhrnutím. Súhlas majiteľa Chráneného označenia podľa čl. 3.9 Pravidiel ADR je nevyhnutným dôkazom o tom, že držiteľ nevýhradnej licencie môže vymáhať jeho práva vo svoj prospech. Preto predložený súhlas musí jasne určovať, že držiteľ licencie má nie len užší právny vzťah s majiteľom práva, ale aj jeho konkrétny súhlas: a) uplatniť práva z konkrétneho Chráneného označenia proti b) konkrétnej doméne, držanej c) konkrétnym Držiteľom. Tento súhlas musí byť explicitný a nemôže byť len konkludentný. Súhlas si teda nie je možné odvodiť len z toho, že je niekto výhradným distribútorom pre konkrétnu krajinu. Ak je predložený súhlas dôvodne spochybnený Držiteľom domény, vzhľadom na zodpovednosť Centra ADR, by podľa môjho názoru mal Expert žiadať, aby Sťažovateľ zvýšil právnu silu dôkazu, v ktorom je osvedčený tento súhlas. Možnými spôsobmi sú napríklad, ak Sťažovateľ predloží dokument (a) podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, alebo (b) jeho zaručenú konverziu. Ak tak neurobí, Centrum ADR ponúkne Sťažovateľovi, že vykoná autorizáciu prostredníctvom priamej oficiálnej emailovej komunikácie s dotknutou osobou. Ani jeden z týchto spôsobov nenarušuje hospodárnosť a rýchlosť konania a zároveň znižuje riziko jeho zneužitia.

Pravdepodobnosť zámeny

(42) Tak a konečne sa dostávam k podstate veci.

(43) Sťažovateľ teda napokon preukázal, že drží nevýhradnú licenciu k slovnej ochrannej známke EU č. 000840207 v znení „HAMMER STRENGTH“ a má aj súhlas na vymáhanie práv, vrátane prostredníctvom ADR, proti Držiteľovi domény „hammerstrength.sk“. Jeho právami k obrazovému označeniu (pozri odsek 7) som sa vzhľadom na subsidiárnosť argumentácie Sťažovateľa bližšie nezaoberal lebo to nebolo potrebné.

(44) Držiteľ domény v ďalšej časti namietal, že medzi označením „HAMMER STRENGTH“ a „hammerstrength.sk“ neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Podľa jeho tvrdenia ochranná známka je dvojslovná a doména jednoslovná, pričom označenie je popisné („sila kladiva“), „keďže bežní spotrebitelia automaticky inklinujú k prekladu tohto slovného spojenia z angličtiny do slovenčiny“. Sťažovateľ tvrdí opak, poukazujúc na prezumpciu validity známok a fakt, že ide o preberanie označenia v celom rozsahu bez zásadných zmien.

(45) Kiežby platilo, že jazykové schopnosti slovenského obyvateľstva znamenajú, že tieto dve anglické slová sú vnímané automaticky v preklade. Obávam sa, že realita je dosť odlišná. Ak by mal zástupca Držiteľa pravdu, na ulici by sa pre nápisy na tričkách červenalo mnoho ľudí.

(46) Aj ak obmedzíme relevantného spotrebiteľa na oblasť fitness, len ťažko možno dospieť k záveru, že slovenské obyvateľstvo vníma každé anglické spojenie v jeho slovenskom význame. Navyše, Experti ADR pri platných známkach vychádzajú z nadobudnutia aspoň minimálnej rozlišovacej spôsobilosti registrovaných označení (pozri rozhodnutie č. 7/2019 vo veci *petrzalskenoviny.sk*, body 55 a nasl; ako aj rozhodnutie č. 23/2020 vo veci *malyhaj.sk*). Z webstránky EUIPO vyplýva, že zaregistroval známku bez toho, aby v konaní vyžadoval preukázanie nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti. Ak popisnosť nebola fatálna pre územie EÚ, kde je anglický jazyk oficiálnym alebo polo-oficiálnym jazykom, Držiteľov argument zaťažuje osobitne ťažké dôkazné bremeno pre územie Slovenska. Držiteľov právny zástupca však predložil len pomerne ťažko uveriteľné tvrdenie bez toho aby ho čímkoľvek podložil.

(47) Pravdepodobnosť zámenny existuje 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 (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha*, bod 29). Pravdepodobnosť zámenny je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámenny existuje (C-251/95 *Sabel*, bod 24). V kontexte ochrannej známky EÚ je možné uvažovať aj o tom, že označenie nevyvoláva pravdepodobnosť zámenny lokálne (pozri C-223/15, *combit Software/Commit Business Solutions*). Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny 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 (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha*, bod 17).

(48) V prejednávanom prípade sú dôležité predovšetkým prvé dva faktory, pretože k používaniu domény dodnes nedošlo. 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 (C-291/00 *LTJ Diffusion*, bod 54). Znenie „,sk“ je nepodstatné, keďže zvyčajne nebýva vnímané ako označenie pôvodu. Nemám najmenšiu pochybnosť, že z pohľadu známkového práva ide v tomto prípade o použitie zhodného označenia.

(49) Pri zhodnom označení existuje vždy vysoká miera pravdepodobnosti zámenny, 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 Súdneho dvora EÚ,

ktorá v oblasti dvojitej identity neskúma pravdepodobnosť zámény (pozri čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannnej známke EÚ). Len výnimočne sa dodatočne skúma zásah do jednej s 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).

(50) Keďže doména bola v tomto prípade len registrovaná, ale nie používaná, službami alebo tovarmi mohlo byť teoreticky čokoľvek. Držiteľ domény v tomto kontexte poukazoval na to, že jeho registrácia domény bez ďalšieho nie je použitím ochrannnej známky, načo Sťažovateľ reagoval, že to nie je nevyhnutné, pretože Pravidlá ADR sa orientujú na posudzovanie abuzívnosti registrácie.

(51) Držiteľov právny argument len ťažko obstojí. Aj samotná registrácia domény bez použitia pre konkrétne tovary alebo služby môže byť zásahom do známkových práv. Ak si totiž konkurent pripraví doménový priestor na možný zásah do práv, môže sa majiteľ práv brániť proti *ohrozeniu* svojho práva vo forme prípravy deliktu; nemusí totiž čakať na dokonanie deliktu a môže uplatniť negatívnu ochranu ihneď (pozri čl. 130 nariadenia o ochranných známkach EÚ, ale aj § 8a ZoOchrZ). Navyše, ochrana podľa nekalosúťažného práva by pri posudzovaní blokačnej súťaže nehládala na tovary alebo služby, ale skôr na súťažný vzťah. Ten tu nepochybne je. Ak preto súčasný stav trvá viac ako dva roky, je pomerne zrejmé, že negatívnu ochranu by poskytol aj súd, či už zo známkového alebo nekalosúťažného práva. Platí pritom aj to čo uviedol Sťažovateľ. Konanie ADR je samo-regulačný mechanizmus v doménovom priestore, v rámci ktorého sa držiteľia domén zaviazali aj na dodržiavanie pravidiel férovosti, ktoré im inak nemusia vyplývať zo zákona (pozri aj § 2 písm. s) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý u nás implementuje smernicu o nekalých obchodných praktikách).

(52) Vzhľadom na osobu Držiteľa a predmet jeho podnikateľskej činnosti, bolo dôvodné sa domnievať, že obsah stránky sa po spustení bude prekrývať s triedou 28 (výkonné posilňovacie stroje a závažia pre inštitucionálne použitie). Preto nevidím dôvod, prečo by som tento prípad nepoužívania domény nemohol kvalifikovať dokonca ako prípad dvojitej identity, a teda prípad, kedy sa pravdepodobnosť zámény prezumuje. Držiteľ domény nepreukázal, že by vykonal reálne prípravy na referenčné použitie známky (napr. predaj repasovaných strojov), čím by dôkazné bremeno o pravdepodobnosti zámény presunul späť na Sťažovateľa. Len nad rozsah uvádzam, že v tomto prípade by podľa môjho názoru ani presun dôkazného bremena Držiteľovi nijako nepomohol lebo v prípade identického označenia je to on kto musí vykonať aktívne kroky, aby sa pravdepodobnosti zámény vyhol, čo v prípade nepoužívanej domény nie je veľmi možné. Pravdepodobnosť zámény teda bez pochyb existuje.

Nedostatok práva a zlá viera

(53) Držiteľ domény poukazuje na to, že predaj alebo servisovanie použitých strojov predmetnej značky môže slúžiť ako legitímny dôvod používania predmetnej domény, resp. označenia. A teda, že doména je spôsobilá legitímneho používania. To je samozrejme pravda, avšak s dodatkom, že by tak doména musela pokrývať len tieto stroje, keďže sa spolieha na vyčerpanie práv (pozri *Portakabin C-558/08*, body 80 až 84). Lenže tvrdenie Držiteľa domény je čisto hypotetické, keďže k takémuto použitiu domény z jeho strany nikdy v minulosti nedošlo. Doména je pritom registrovaná už viac ako 2 roky. To, že Držiteľ túto činnosť v skutočnosti vykonáva vo svojom podnikaní, je samozrejme relevantné, avšak len ako dôkaz o tom, že by si doménu mohol pripravovať na tento účel. Podľa článku 3.2 Pravidiel ADR bolo jeho povinnosťou prípadne podložiť akýkoľvek legitímny záujem aj dôkazmi, nie len tvrdeniami. To však neurobil. Nevyvrátil tak domnienku podľa čl. 3 ods. 2 Pravidiel. Len nad rozsah uvediem, že sila dôkazov by mala odrážať to koľko času ubehlo od registrácie. Ak si doménu práve registroval, je zrejme, že dôkazy o príprave môžu byť menšieho rozsahu.

(54) Len nad rozsah uvediem, že konanie o ADR nie je o tom, či si doménu potenciálne môže registrovať niekto iný ako Sťažovateľ a používať ju na legitímne účely. Otázkou konania teda nie je otázka všeobecnej spôsobilosti domény na jej legitímne používanie. Konanie má za účel preskúmať *správanie súčasného Držiteľa* domény. Ak tento nekonal legitímne, alebo nemá dôkazy, že tak plánoval konať, prípad sa posúdi vzhľadom na okolnosti, ktoré naznačujú jeho pohnútky. Je úplne zrejme, že predmetnú doménu môže *niekto* používať legitímne, napríklad na predaj repasovaných strojov alebo kritiku doknutej firmy. Expert ADR však posudzuje, či vzhľadom na okolnosti a predložené dôkazy takto konal práve tento konkrétny *Držiteľ*.

(55) Držiteľ domény ďalej popiera nedostatok dobrej viery pri registrácii. Sťažovateľ poukazuje na jej nedostatok. Podľa článku 3.4.2 Pravidiel ADR platí, že dvojročné nepoužívanie odo dňa registrácie, ktoré tak zabraňuje jej používaniu majiteľom práva, je považované za registráciu v zlej viere. Ak by preto platilo, že pôvodným cieľom Držiteľa domény kedysi aj bolo pripraviť úplne legálnu stránku na predaj použitých produktov tejto značky, mal tak urobiť do dvoch rokov. Inak sa má za to, že registrácia bez používania len bráni majiteľovi označenia, aby ho mohol používať on.

(56) Ako už v č. 1/2017 vo veci *vogue.sk* (z 1.2.2018) uviedli Experti, „Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ domény, v prvom rade je potrebné povedať, že registrovanú doménu na rozdiel od ochranných znáмок nezaťažuje explicitná aktívna povinnosť používať ju určitým spôsobom. Zmluvné povinnosti držiteľa sú skôr negatívneho charakteru (pozri čl. 3 Pravidiel ADR). Ak je však registrovaná doména zhodná alebo podobná s Chráneným označením, prirodzene môže vzniknúť pochybnosť o dobrej viere jej držiteľa. Držiteľ dobrú vieru manifestuje tým, že takúto doménu začne v rozumnom čase používať legitímnym spôsobom (...). Tým odstráni akúkoľvek pochybnosť. Avšak čím dlhšie je takáto doména bez legitímneho používania, tým viac sám držiteľ svojou pasivitou vzbudzuje pochybnosti o legitímnosti držby

domény.“ Tá interpretácia Pravidiel platila k 1.2.2018. Rovnako to platí aj dnes.

(57) Opäť teda platí, že Sťažovateľ si nedostatok dobrej viery privodil svojim nekonaním bez ohľadu na to, aký bol jeho pôvodný úmysel. Na rozdiel od vyššie citovaného rozhodnutia Držiteľ pri pôvodnej registrácii v roku 2017 mohol byť aj dobromyseľný, lenže o túto dobromyseľnosť prišiel svojou dlhodobou nečinnosťou.

Záver

(58) Sťažovateľ riadne preukázal, že je držiteľom licencie a má súhlas od majiteľa známky na vymáhanie práv prostredníctvom ADR vo veci domény „hammerstrength.sk“. Držiteľ domény nepreukázal realizáciu žiadneho legitímneho záujmu pri registrovaní domény a to ani po dvoch rokoch jej držania. Sťažovateľ naopak preukázal existenciu pravdepodobnosti zámeny a zlej viery u Držiteľa. Dôsledkom je jeho úspech vo veci samej.

Rozhodnutie vo veci samej

Návrhu sa v celom rozsahu vyhovuje a doména hammerstrength.sk sa prevádza na Sťažovateľa.

Expert: Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec

Dátum: 05.10.2021