

# Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

<hammerstrength.sk>

Rozhodnutie 32/2022 z 5. októbra 2021

## SUMMARY

The complainant is a holder of a non-exclusive trademark license to the trademark „Hammer Strength“. The domain name holder conducts business in the area of fitness. He registered for himself the domain name „hammerstrength.sk“. The domain was never put into use. The Expert concluded that the complainant has legal standing to file an ADR complaint because he provided the ADR Center with an ad hoc consent of the trademark owner to initiate these proceedings as a non-exclusive licensee. Such consent of a licensee requires clear identification of the trademark, domain name, and domain name holder. The Expert found that the domain name is identical to the registered trademark. Owing to the domain name holder's business activities in the same area, and despite non-use of the domain name, the Expert concluded that the case concerns a double-identity scenario where the likelihood of confusion is to be presumed. The lack of good faith was derived from a continuous non-use of the domain name for a period exceeding two years. The domain name holder failed to prove any legitimate interest to use the domain name. The complaint was thus successful and the domain was subsequently transferred to the complainant.

## Kľúčové slová

aktívna legitímácia, náležitosti súhlasu majiteľa chráneného označenia, nepoužívanie domény počas 2 rokov, koncept konania ADR, dvojitá identita, spôsobilosť domény na legitímne používanie, hodnotenie dôkazov

## Keywords

legitimation active, requirements for consent of the trademark owner, non-use for a period of 2 years, double identity, domain eligibility for legitimate use, evaluation of evidence

**Doména:** <hammerstrength.sk>

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 32/2021, 13. októbra 2021

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>1</sup>:** Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Doteraz necitované v iných rozhodnutiach

**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre

## Odkaz na celé znenie rozhodnutia:

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2021/11/Hammerstrenght\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2021/11/Hammerstrenght_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

## Vybrané právne vety

„Tam, kde dopad na férovosť procesu a rovnosť zbraní neexistuje, nie dôvod na vyžadovanie prekladu na účely 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.“ (bod 20)

„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 legitímáciu ako držiteľ nevýhradnej licencie. Zároveň získal dôveru majiteľa ochrannej známky

<sup>1</sup> Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

prostredníctvom súhlasu na presadzovanie práv v konkrétnom spore. Ak by toto konanie prebiehalo pred súdom podľa známkového práva, aktívna legitimácia by bola rovnako preukázaná.“ (bod 24)

„Prejednávany spor je prvým sporom doménového ADR vôbec, kedy si práva nevymáha majiteľ chráneného označenia priamo. Doteraz si vždy práva bezprostredne vymáhali majitelia známkok, 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.“ (bod 31)

„Preto predložený súhlas musí jasne určovať, že držiteľ licencie má nielen 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.“ (bod 33)

„Na účel autentifikácie centrom si expert vyžiadala oficiálnu emailovú adresu majiteľa označenia, na ktorú by následne centrum ADR zaslalo žiadosť o emailové potvrdenie autenticity predkladaných dokumentov s určením lehoty sedem 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.“ (bod 36)

„Pokiaľ ide o námietku držiteľa domény, že osoba, ktorá je preukázateľne hlavným právnikom spoločnosti, nemá automaticky právomoc zároveň udeliť takýto súhlas, nepovažujem ju za presvedčivú. Právny úkon, ktorým hlavný právnik spoločnosti odsúhlasuje 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 „robi 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.“ (bod 40)

„Pri zhodnom označení existuje vždy vysoká miera pravdepodobnosti zámery, 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 zámery (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, ale aj to najmä v prípadoch referenčného používania (v prípadoch funkcie pôvodu sa čoraz viac predpokladá, 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).“ (bod 49)

„Aj samotná registrácia domény bez použitia na 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 nehladela 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 samoregulačný 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).“ (bod 51)

„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, ale 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 dva roky. To, že držiteľ túto činnosť v skutočnosti vykonáva vo svojom podnikaní, je samozrejme relevantné, ale 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, nielen 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 zrejmé, že dôkazy o príprave môžu byť menšieho rozsahu.“ (bod 53)

„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 zámény a zlej viery u držiteľa. Dôsledkom je jeho úspech vo veci samej.“ (bod 58)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

V doménovom spore o doménu <hammerstrength.sk> bol sťažovateľ držiteľom nevýhradnej licencie k slovnej ochrannej známke „Hammer Strength“ a na tomto základe uplatňoval právo na prevod domény. Historicky išlo o prvý takýto prípad prejednávany podľa Pravidiel ADR, keď sťažovateľ sám nebol majiteľom chráneného označenia. Držiteľ domény podnikal v oblasti fitness. Zaregistroval si doménu, ktorá je zhodná so slovnou ochrannou známkou, pričom ju viac ako dva roky nepoužíval.

Odborné rozhodnutie experta je precízne vyargumentované a poskytuje odpovede na všetky zásadné otázky,

ktoré z uvedených skutkových okolností priamo vyvstávajú. Môže držiteľ nevýhradnej licencie byť sťažovateľom? Môže žiadať prevod domény na seba alebo len na majiteľa ochrannej známky? Aké základné požiadavky musí spĺňať súhlas majiteľa ochrannej známky s vedením doménového sporu zo strany držiteľa nevýhradnej licencie? Ako sa hodnotia dôkazy v doménovom spore z hľadiska ich autenticity a obsahu? Je prípustný ako dôkaz aj naskenovaný dokument? Musí predkladaný dokument obsahovať elektronický podpis? Ako možno preukázať u konkrétnej osoby jej oprávnenie konať za právnickú osobu, resp. za zahraničnú právnickú osobu? Podstatu odpovedí nájdete v citovaných častiach odborného rozhodnutia, pre celkový kontext však možno odporučiť úplné znenie rozhodnutia, ktoré je dostupné online na uvedenom odkaze.

Okrem naznačených otázok sa expert riadne vyrovnal aj s vážnymi námietkami držiteľa ohľadne pravdepodobnosti zámény, dobrej viery a legitímneho záujmu. Bolo tak explicitne potvrdené, že dvojité zhodnosť bez ďalšieho implikuje pravdepodobnosť zámény. Expert správne upozornil, že už samotná registrácia domény, ktorú držiteľ nepoužíva, môže predstavovať neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky, pretože už samotné ohrozenie práv postačuje; pozri aj dikciu § 8a ods. 1 zákona o ochranných známkach. Pre doménové spory vo všeobecnosti je dôležitý aj záver, že prípadná dobrá viera držiteľa pri registrácii domény sa môže neskôr stratiť v dôsledku pasivity držiteľa, ktorý doménu nepoužíva dlhší čas. Tiež bolo zo strany experta potvrdené, že obrana držiteľa vyčerpaním práv v zmysle známkového práva nemôže byť úspešná, keď sa doména nepoužíva. Navyše, vyčerpanie práv by sa preukázateľne muselo týkať výlučne predaja alebo servisovania použitých strojov predmetnej značky, ako vyplýva aj z relevantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Z uvedených dôvodov možno odborné rozhodnutie č. 32/2021 vo veci domény <hammerstrength.sk> považovať za významný príspevok k výkladu Pravidiel ADR a budovaniu konzistentnej rozhodovacej praxe Centra ADR. Vo svojich dôsledkoch a argumentačných presahoch nie je vylúčené, že o jeho kvalite zdôvodnenie sa budú môcť oprieť aj sudy v známkových a nekalosúťažných sporoch.