

lincolnelectric.sk**Rozhodnutie 6/2018 z 28. septembra 2018****SUMMARY**

The Complainant requested that a domain name lincolnelectric.sk be transferred from its current domain name holder to the Complainant's representative on the basis of an infringement of its right to the EU trademarks „LINCOLN“ and „LINCOLN ELECTRIC“, the Complainant's trade name with its distinctive part „Lincoln“, as well as in relation to Complainant's foreign trade marks used in trade since 1915 in the USA. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name lincolnelectric.sk was not publicly used. It was proven that from 2001 to 2005 the domain name holder was a distributor of the Complainant's goods or the goods of the Complainant's subsidiary LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V., Netherlands. The domain name holder stated that the domain lincolnelectric.sk was registered upon verbal consent of the president of the LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. that was granted when a distributor agreement was signed; however this statement was not proven. Even if such content was indeed granted, considering the absence of exit conditions regarding the domain name applying for the time after the termination of the distribution agreement, the domain name holder was obliged to transfer the domain to the Complainant or to the person designated by the Complainant. The Expert highlighted that a distributor with its business and marketing activities does not build his own brand, but the brand of distributor's foreign partner. The Expert accepted analogical application of the trade mark institute "disloyal agent" in the meaning of the Article 6 septies of the Paris Convention, which is not limited in time according to Slovak law. The Expert concluded that the trademark „LINCOLN ELECTRIC “ and the domain name lincolnelectric.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in holding of the domain name after the termination of the distribution agreement because the holder has not publicly used the domain name for a long time and asked unreasonably high amount (39,000 EUR) as a compensation of time barred alleged claims related to certain problems in distribution relationship from 2001 to 2005 that even did not relate to the domain name. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant's representative.

Kľúčové slová

zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámieny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; dôkazné bremeno držiteľa; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; distribútor a jeho záväzok lojality; analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru; chránené označenie; geografický rozsah (dosah); časové (ne)obmedzenie nárokov uplatnených v ADR

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, distributor and its duty of loyalty, analogy with Article 6 septies of the Paris Convention, protected signs under ADR; geographical scope; ADR claims (un)limited in time

Doména: lincolnelectric.sk**Číslo a dátum rozhodnutia:** 6/2018, 28. septembra 2018**Rozhodoval expert Centra ADR:** JUDr. Tomáš Klinka**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 33/2021 (tam bod 27)**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/10/LINCOLN-ELECTRIC_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Pokiaľ ide o geografický rozsah (dosah) ochranných známk EÚ, ako už bolo uvedené v bode 30 tohto rozhodnutia, tieto v zmysle príslušnej legislatívy majú účinky na území SR. V súlade s princípom teritoriality, ktorý sa štandardne uplatňuje v známkovom práve, ochranné známky zapísané v USA nemajú účinky mimo územia USA, tzn. ani na území SR. Zahraničné ochranné známky v zmysle princípu teritoriality tiež nemajú účinky v SR. Jednou z mála výnimiek z uplatňovania princípu teritoriality je však inštitút tzv. neverného agenta (obchodného zástupcu), kde princíp ochrany dôvery a lojality prevažuje nad princípom teritoriality. Inštitút neverného agenta (obchodného zástupcu)

² Pozri pozn. 1

je právne zakotvený v Parížskom dohovore, konkrétne v čl. 6 septies.“ (bod 33)

„Bol jednoznačne preukázaný – a obidvomi stranami sporu potvrdený – distribútorský zmluvný vzťah medzi sťažovateľom (resp. jeho príslušnou dcérskou spoločnosťou) a držiteľom (resp. jeho predchodcom jediným spoločníkom a konateľom držiteľa), ktorý existoval od júla 2001 do druhej polovice r. 2005 (ďalej len „distribútorský vzťah“).“ (bod 35)

„V súlade s procesnými zásadami dokazovania uvedenými v § 15 rokovacieho poriadku, konkrétne v súlade s rozložením dôkazného bremena (§ 15 ods. 1), princípom formálnej pravdy a jeho legitímnymi výnimkami (§ 15 ods. 2), so zásadou koncentrácie a hospodárnosti (§ 15 ods. 3), zásadou kontradiktórnosti (§ 15 ods. 4), zásadou voľného hodnotenia dôkazov expertom (§ 15 ods. 5) a zásadou písomnosti (§ 15 ods. 7) sme tak prišli k záveru, že držiteľ neunesol dôkazné bremeno o udelení súhlasu sťažovateľa s registráciou domény. S cieľom posilniť presvedčivosť tohto rozhodnutia sa však ďalej vysporiadame aj s hypotézou, či by prípadný udelený súhlas či pokyn sťažovateľa vo vzťahu k registrácii domény bol spôsobilý zmeniť náš konečný záver v tomto doménovom spore.“ (bod 36)

„Z uvedeného podľa nášho názoru vo vzťahu k prejednávaniu doménovému sporu vyplýva, že ani hypotetické preukázanie existencie súhlasu sťažovateľa s registráciou domény by bez ďalšieho nezakladalo právo držiteľa ponechať si doménu aj po ukončení distribútorského vzťahu. To platí o to viac, keď podľa vtedy platných pravidiel poskytovania domén v najvyššej doméne .sk držiteľom akejkoľvek slovenskej domény nemohla byť zahraničná osoba. Dôležité v tomto smere by bolo znenie exit podmienok, ktoré však expertovi nie sú známe, nakoľko obsah distribútorskej zmluvy držiteľ odmietol predložiť. V prípade, ak exit podmienky neupravujú otázky súvisiace s doménou, je potrebné vychádzať z účelu a povahy distribútorského vzťahu, ktorý sa prejavuje aj v používaní domény a ktorý podľa názoru experta možno charakterizovať tým, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera, a preto po ukončení distribútorského vzťahu bol držiteľ povinný na požiadanie sťažovateľa odovzdať, resp. previesť všetky registrované a neregistrované práva, ktoré používal v prospech sťažovateľa, vrátane domény. Navyše, registráciou domény držiteľovi žiadne výlučné práva obdobné právam zo zapísanej ochrannej známky ani nevznikli. Sám držiteľ zdôvodnil nepoužívanie domény po r. 2005, kedy došlo k ukončeniu distribútorského vzťahu so sťažovateľom, tým, že odmietal robiť reklamu sťažovateľovi zdarma (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). Tieto naše závery a právna argumentácia sú relevantné aj pri posudzovaní existencie, resp. absencie legitímneho záujmu držiteľa a jeho (ne)dobrej viery pri registrácii a používaní domény, ako je vysvetlené ďalej (pozri body 58 a nasl. tohto rozhodnutia).“ (bod 38)

„Nedostatok dobrej viery držiteľa je potrebné vidieť najmä v pokračujúcom blokačnom držaní domény držiteľom

aj po ukončení distribútorského vzťahu, pričom sám držiteľ doménu dlhodobo nevyužíva a od sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú protihodnotu (39 000 eur) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 2001 až 2005, ale bez akéhokoľvek súvisu s doménou. Doména bývalého distribútora nemôže byť použitá ako prostriedok nátlaku a vydierania voči bývalému zahraničnému partnerovi a to bez ohľadu na to, či údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi sú opodstatnené alebo nie, čo navyše zrejme presahuje kompetenciu a účel samotného ADR.“ (bod 64)

„Žiadny právny predpis a ani Pravidlá ADR neupravujú časový limit na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z chráneného označenia v ADR. Nie je vylúčené, že k uplatneniu nárokov dôjde aj so značným časovým odstupom, ako tomu je aj v prejednávanom prípade. Osobitosťou tohto prípadu je pritom analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru (neverný agent), ktorý vo svojom odseku 3 síce umožňuje, aby bola v národnom práve stanovená „spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol uplatňovať nároky podľa tohto článku“, ale slovenský zákonodarca túto možnosť nevyužil, čo bez ďalšieho znamená, že uplatňovanie nárokov podľa čl. 6 septies Parížskeho dohovoru nie je v SR časovo obmedzené.“ (bod 66)

Sťažovateľ požiadal o prevod domény lincolnelectric.sk z jej držiteľa na zástupcu sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z viacerých ochranných známkov EÚ „LINCOLN“ a „LINCOLN ELECTRIC“, z obchodného mena sťažovateľa s dištinktívnou časťou „Lincoln“, ako aj v súvislosti s jeho zahraničnými ochrannými známkami používanými už od r. 1915 v USA. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia experta nebola doména lincolnelectric.sk verejne používaná. Bolo preukázané, že držiteľ bol v r. 2001 až 2005 na Slovensku distribútorom výrobkov sťažovateľa, resp. jeho dcérskej spoločnosti LINCOLN ELECTRIC EUROPE B. V., Holandsko. Držiteľ tvrdil, že doménu lincolnelectric.sk zaregistroval na základe ústneho súhlasu prezidenta LINCOLN ELECTRIC EUROPE B. V. udeleného pri podpise distribútorskej zmluvy, čo však nebolo preukázané. Ak by aj takýto súhlas existoval, pri absencii tzv. exit podmienok upravujúcich vzťah k doméne po ukončení distribútorského vzťahu by mal držiteľ po ukončení distribútorského vzťahu na požiadanie sťažovateľa doménu previesť na sťažovateľa, resp. ním označený subjekt. Expert v tomto zmysle zdôraznil, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera. Expert pripustil analogickú aplikáciu známkového inštitútu tzv. neverného agenta v zmysle čl. 6 septies Parížskeho dohovoru, ktorá nie je slovenským právom nijakom časovo limitovaná. Expert konštatoval zhodnosť zahraničnej ochrannej známky „LINCOLN ELECTRIC“ s doménou lincolnelectric.sk a existenciu pravdepodobnosti zámery medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery

pri držaní domény držiteľom aj po ukončení distribútor-ského vzťahu tým, že držiteľ sám doménu dlhodobo nevyužíva a od sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú protihodnotu (39 000,- eur) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky držiteľa voči sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 2001 až 2005, ale bez akéhokoľvek súvisu s doménou. Konštatujú splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovol návrhu a nariadil prevod domény na zástupcu sťažovateľa.

Z rozhodnutia vo veci domény lincolnelectric.sk je možné odvodiť predovšetkým nasledujúce dva zovšeobecňujúce závery:

Obdobne, ako sme uviedli v predchádzajúcom čísle časopisu Duševné vlastníctvo v súvislosti s rozhodnutím vo veci domény primat.sk,³ vo všeobecnosti platí, že Pravidlá ADR apriori nevylučujú, aby chránené označenie bolo neskoršie ako registrácia, resp. nadobudnutie domény a nevylučujú ani, aby chránené označenie bolo – napr. ako ochranná známka – registrované mimo územia SR. Typickým

prípacom, kedy podľa konkrétnych okolností môžu byť oba tieto zásadné aspekty, tzn. časová priorita a princíp teritoriality, „prelomené“, predstavuje registrácia domény tzv. neverným agentom (napr. distribútorom), kedy je na účely ADR možné zohľadniť aj ochranné známky či obchodné mená s účinkami mimo územia SR.

Nároky z chráneného označenia uplatniteľné v ADR v zásade nepodliehajú žiadnym časovým obmedzeniam. Neuplatňuje sa inštitút premlčania, preklúzie a dokonca ani strpenia. Jednak žiadne časové obmedzenie nie je upravené v Pravidlách ADR a jednak prípady tzv. zlej viery výslovne vylučuje spod dôsledkov strpenia dikcia čl. 9 ods. 1 známkovej smernice (možno sa však v tomto smere stretnúť aj s inými názormi a rozhodnutiami⁴). Ak by však majiteľ chráneného označenia váhal príliš dlho, sám sa vystavuje zvýšenému riziku, že v dôsledku zmeny rozhodujúcich okolností – napr. doména sa začala verejne používať, resp. došlo k prevodu domény – mohlo mať za následok zánik nevyhnutných predpokladov úspešnosti v ADR konaní, teda absencie legitímneho záujmu a dobrej viery držiteľa.

3 KLINKA, T.: Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory) primat.sk. Duševné vlastníctvo 3 – 4/2021. s. 83.

4 HAVLIK, M.: Czechia: Acquiescence causes rejection of trademark owner's claim for recovery of domain name. 8. 7. 2016, <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2016/07/08/czechia-acquiescence-causes-rejection-of-trademark-owners-court-claim-for-recovery-of-domain-name-from-former-distributor/>

ONLINE SEMINÁR V SLOVENSKOM JAZYKU

pre slovenských odborníkov v oblasti duševného vlastníctva

- Ochranné známky s dobrým menom v konaniach pred EUIPO: ako úspešne uplatniť tento dôvod odmietnutia zápisu?
- Klasifikácia tovarov a služieb – nové aspekty
- Fond pre malé a stredné podniky

21. septembra 2022 od 9.30 do 12.00 hod.



IP for you

Zaregistrujte sa na
www.upv.sk

