

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno \*\*\*\*\* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

(Správce)

## Rozhodnutí

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.: 00544

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2018-04-09 10:53:58

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\* \*\* \*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●-####, ●●####<sup>1</sup>

### Další řízení

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporných doménových jmen.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Ke dni podání návrhu byl Odpůrce držitelem doménových jmen <●●-####.cz> a <●●####.cz> (dále „sporná doménová jména“).

Dle informací poskytnutých správcem domény, CZ.NIC, z. s. p. o. (dále jen CZ.NIC“) a předložených důkazů byla obě sporná doménová jména registrována shodně dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* třetí osobou (odlišnou od osoby Odpůrce) a následně byla v držení řady subjektů, přičemž Odpůrce ji nabyl převodem od předchozího držitele, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, někdy během roku \*\*\*\*. Odpůrce (jako nabyvatel) byl však řádně zanesen do registru doménových jmen jako jejich vlastník až dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Jak vyplývá z vyjádření Odpůrce i z předložených důkazů a jak bylo ověřeno i Expertem, doménové jméno <●●-####.cz> je Odpůrcem nadále užíváno. Na webových stránkách dostupných na adrese zahrnující doménové jméno <●●-####.cz> (dále jen „webové stránky ●●-####.cz“) jsou dostupné výhradně informace o \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*\*) z produktové řady ●●-####, včetně odkazu na webové stránky provozované Odpůrcem pod doménovým jménem <\*\*\*\*\*.cz>, kde je možné výrobky ●●-#### zakoupit. Na webových stránkách ●●-####.cz je dále oznámení „Toto není oficiální web výrobce produktů „●●-####“.

Druhé doménové jméno <●●####.cz> však Odpůrcem užíváno není. Na webových stránkách dostupných na adrese zahrnující doménové jméno <●●####.cz> (dále jen „webové stránky ●●####.cz“) je zpřístupněno pouze krátké oznámení ve znění „\*“. Z předložených důkazů dále vyplývá, že webové stránky ●●####.cz

---

<sup>1</sup> Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky ●●, ####). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

nebyly ani předtím řádně užívány, neboť obsahovaly pouze oznámení „Doména ●●####.cz je parkována u CZECHIA.COM“.

Navrhovatel podal prostřednictvím platformy spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „Správce“) návrh ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (doplněný následným podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*), ve kterém se domáhá vydání odborného rozhodnutí Experta, podle kterého bude Odpůrci nařízeno převést doménová jména <●●-####.cz> a <●●####.cz> na Navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ.NIC, jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované Správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

V souladu s Pravidly ADR byl z panelu expertů jako Expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Jiří Čermák, který jmenování přijal (dále jen „Expert“).

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Navrhovatel (stejně jako Odpůrce, jak je uvedeno dále) ve svém návrhu a dalších podáních uvádí řadu skutečností a tvrzení, která mají v kontextu dalších faktů pro tento spor jen okrajový či podpůrný význam. Expert proto níže shrnuje jen ta tvrzení Navrhovatele, která považuje za významná pro posouzení a rozhodnutí sporu:

- Navrhovatel je kanadská společnost, která se zabývá designem, výrobou a prodejem \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* značky ●●-####. Navrhovatel distribuuje své výrobky po celém světě prostřednictvím svých obchodních partnerů.
- Navrhovatel je, mimo jiné, držitelem doménového jména <●●####.com> registrovaného dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a <●●-####.com> registrovaného dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.
- Navrhovatel je vlastníkem řady ochranných známek ve znění ●●-####, jež jsou zapsány pro řadu výrobků a služeb, a platí v mnoha zemích světa, včetně České republiky. Jde

zejména o tyto ochranné známky:

a) federální ochranná známka USA č. \*\*\*\*\* ve znění „●●-####“ (slovní) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná mimo jiné pro \*\*\*\*\*;

b) kanadská ochranná známka č. \*\*\*\*\* „●●-####“ (grafická) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro \*\*\*\*\*;

c) ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* „●●-####“ (grafická) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro výrobky ve třídě \*\* - \*\*\*\*\*;

c) ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* ve znění „●●-####“ (slovní) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro výrobky ve třídách \*\*, \*\*, \*\* a to pro \*\*\*\*\*.

(dále jen „ochranné známky ●●-####“).

- Navrhovateli proto náleží právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3 a 3.1 Pravidel ADR.

- Ochranné známky ●●-#### jsou zaměnitelné se spornými doménovými jmény. Ze srovnání sporných doménových jmen a ochranných známek ●●-#### je patrné, že chrání shodné, resp. téměř shodné označení ●●-#### resp. ●●####, neboť pomlčka, ani koncovka domény nejvyšší úrovně „.cz“, nemají žádnou rozlišovací způsobilost, a tudíž ani vliv na jejich vnímání průměrným spotřebitelem. Jsou tedy splněny podmínky podle čl. 3.1. Pravidel ADR.

- Ochranná známka USA č. \*\*\*\*\* ve znění „●●-####“ (slovní) je starší než sporná doménová jména, neboť její priorita předchází dni jejich registrace.

- Právo přednosti ostatních ochranných známek ●●-#### sice nepředchází datu registrace sporných doménových jmen, nicméně článek 3.1. ani 2.3. Pravidel ADR nestanoví, že datum priority namítaného chráněného označení musí předcházet datu registrace sporného doménového jména.

- Registrace doménových jmen <●●####.com> a <●●-####.com> Navrhovatele předchází registraci sporných doménových jmen.

- Odpůrce nemá právo ke sporným doménovým jménům, a to z následujících důvodů:

a) Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „●●-####“, resp. „●●####“ platných na území České republiky;

b) Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k užívání ochranných známek ●●-#### a k registraci sporných doménových jmen;

c) Odpůrce není ve smluvním vztahu s Navrhovatelem, není jeho autorizovaným distributorem, neobstarává pro něj žádnou činnost nebo obchod a není s ním v žádném jiném obchodním či personálním propojení. Skutečnost, že Odpůrce je běžným prodejcem výrobků Navrhovatele nepředstavuje legitimní důvod pro užívání sporných doménových jmen, naopak odůvodňuje závěr o nedostatku dobré víry Odpůrce ve vztahu k označení „●●-####“ resp. „●●-####“ v době registrace sporných doménových jmen.

d) Odpůrce není obecně znám pod spornými doménovými jmény ani pod označením „●●-####“, resp. „●●-####“.

e) Odpůrce označení „●●-####“ užíval výlučně odvozeně při prodeji výrobků vyrobených Navrhovatelem za účelem jejich dalšího prodeje.

- Odpůrce při registraci sporných doménových jmen nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jejím užívání. To Navrhovatel vyvozuje z nedostatku práv Odpůrce k označení „●●-####“, resp. „●●-####“ (jak je uvedeno výše) a dále z těchto skutečností:

a) Odpůrce musel o existenci ochranných známek „●●-####“ (a skutečnosti, že jejich vlastníkem je Navrhovatel) vědět na základě toho, že působí v oblasti prodeje \*\*\*\*\* a nakupuje a dále prodává výrobky Navrhovatele.

b) Odpůrce neužívá sporné doménové jméno <●●-####.cz>. Na webových stránkách ●●-####.cz se pouze nachází informace, že doména je parkována u CZECHIA.com. Navrhovatel má v tomto ohledu za to, že Odpůrce záměrně blokuje doménu <●●-####.cz> a brání tak Navrhovateli v její registraci. Odpůrce nadto toto sporné doménové jméno neoprávněně využívá k zisku z reklamy, které je prostřednictvím těchto stránek nabízena.

c) Webové stránky ●●-####.cz vyvolávají dojem, že se jedná o oficiální prezentaci Navrhovatele či jím autorizovaného subjektu. Údaj v záhlaví „Provozuje \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*“ umístěný v drobném písmu pod ochrannou známkou a „Toto není oficiální web výrobce produktů ●●-####“ uvedený v

dolní části webové stránky, není způsobilý tento dojem vyloučit.

d) Částka požadovaná Odpůrcem ve výši \*\* Kč za dobrovolný převod sporných doménových jmen je zjevně v rozporu s náklady na registraci a udržování doménových jmen a potvrzuje spekulativní povahu jednání Odpůrce.

Na výzvu Experta se Navrhovatel následovně vyjádřil k některým tvrzením Odpůrce (která ten uvedl ve své odpovědi na návrh - viz dále „tvrzení Odpůrce“):

- K tvrzení Odpůrce, že si sporná doménová jména nezaregistroval, ale nabyl je od třetí strany:

a) Navrhovatel uvedl, že CZ.NIC neposkytuje volně dostupné historické údaje o jednotlivých doménových jménech .cz. Navrhovatel proto nemohl dostatečně ověřit, zda Odpůrce sporná doménová jména sám registroval nebo je nabyl zprostředkovaně od třetí osoby.

- K tvrzení Odpůrce, že o odkupu (převodu) sporných doménových Navrhovatel věděl a souhlasil s ním:

a) Souhlas se vztahuje pouze na sporné doménové jméno <●●-####.cz>, nikoliv na sporné doménové jméno <●●#####.cz>.

b) Ve vztahu k oběma sporným doménovým jménům Navrhovatel dále uvádí, že Odpůrce při získání těchto doménových jmen jednal vždy pouze jako zástupce Navrhovatele (jeho distributor) a nabídky předchozímu držiteli činil právě z tohoto titulu s odkazem na chráněná označení Navrhovatele.

c) Navrhovatel neudělil souhlas k odkupu a užívání domény <●●-####.cz> Odpůrcem pro účely libovolných obchodních aktivit Odpůrce, avšak pouze v návaznosti na jeho činnost jako distributora výrobků Navrhovatele v České republice. Z toho plyne, že souhlas s užíváním domény <●●-####.cz> ze strany Navrhovatele byl omezen (i) pro účely prezentace a prodeje výrobků Navrhovatele a (ii) pouze na dobu, kdy Navrhovatel působil jako autorizovaný distributor výrobků Navrhovatele.

d) Navrhovatel navíc Odpůrce v okamžiku, kdy mu v \*\*/\*\*\*\* sdělil své rozhodnutí s ním ukončit obchodní spolupráci, upozornil, že požaduje převod doménového jména <●●-####.cz> na sebe. Užíval-li proto Odpůrce do této chvíle doménové jméno <●●-####.cz> odvozeně pouze jako zástupce Navrhovatele pro účely distribuce Navrhovatelových

výrobků, ukončením vzájemné obchodní spolupráci pozbyl Odpůrce i toto úzce vymezené oprávnění a nadále doménové jméno <●●-####.cz> užíval bez jakéhokoli souhlasu Navrhovatele.

e) Proto Odpůrci poté, co byla obchodní spolupráce mezi oběma stranami ukončena, zaniklo právo ke sporným doménovým jménům (čl. 3.1.1. Řádu) a jejich následném užívání Odpůrcem je nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2).

Výše uvedená tvrzení Navrhovatel dokládá zejména těmito důkazy, které Expert považuje za relevantní:

- 1) Výpisy z rejstříků ochranných známek Navrhovatele
- 2) Výpisy WHOIS o doménových jménech <●●-####.com> a <●●-####.com>
- 3) Kopie (screenshoty) webových stránek <●●-####.cu> a <●●-####.cz>
- 4) Kopie komunikace mezi Odpůrcem a Navrhovatelem

## B. Odpůrce

Odpůrce ve svých vyjádřeních též uvádí řadu skutečností a tvrzení, které jsou pro tento spor a jeho posouzení nepodstatná, Expert proto níže shrnuje jen ta tvrzení Odpůrce, která považuje za významná pro posouzení a rozhodnutí sporu:

- Odpůrce doménová jména neregistroval, ale v polovině roku \*\*\*\* je zakoupil na vlastní náklady a za souhlasu Navrhovatele za účelem propagace a prodeje jen a pouze jeho výrobků ●●-####.
- V době nabytí sporných doménových jmen v roce \*\*\*\* byl Odpůrce oficiálním distributorem výrobků Navrhovatele.
- Odpůrce vytvořil na svoje náklady fungující webovou prezentaci, která nabízí a umožňuje prodej výrobků ●●-#### s použitím zcela jasných informací o tom, čím zboží je nabízeno, a tuto prezentaci zpřístupňuje prostřednictvím sporných doménových jmen.
- Navrhovatel k dosažení úspěchu ve sporu předložil neúplné a jednostranné doklady a neuvádí, že udělil Odpůrci souhlas k získání sporných doménových jmen.
- Odpůrce užíval sporná doménová jména před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, a to k poctivým účelům v

souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení.

Svá tvrzení Odpůrce dokládá zejména těmito důkazy, které Expert považuje za relevantní:

- 1) Korespondence mezi Navrhovatelem a Odpůrcem obsahující souhlas s odkupem sporných doménových jmen od předchozího držitele
- 2) Korespondence mezi Odpůrcem a předchozím držitelem doménových jmen o jejich odkupu
- 3) Následná korespondence mezi Navrhovatelem a Odpůrcem ohledně užívání sporných doménových jmen Odpůrcem

### Projednáání a zjištění

#### 1. OBECNĚ K ŘEŠENÍ SPORŮ PODLE PRAVIDEL ADR

V první řadě Expert považuje za důležité uvést, že od 1. 3. 2015 došlo k významné změně v rozhodování sporů o doménová jména. Podkladem pro takové rozhodování jsou již zmiňovaná Pravidla ADR, jejichž přijetím ze strany držitele domény (buď v rámci registrace doménového jména, prodloužení jeho platnosti nebo jinak) vzniká jeho smluvní závazek se takovému způsobu řešení sporu podřídít, pokud si takový způsob řešení Navrhovatel zvolí.

Podstatným rozdílem proti předchozí úpravě je zakotvení jednoznačných podmínek, při jejichž splnění Expert návrhu vyhoví. Před účinností Pravidel ADR byl spor mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (které se cítila dotčena na svých právech registrací doménového jména) rozhodován na základě obecné právní úpravy, tj. především s přihlédnutím k platné právní úpravě chránící práva na označení (zejména s ohledem na zákon o ochranných známkách, obchodní či občanský zákoník) a norem zakazujících nekalou soutěž (tedy obchodního zákoníku, později občanského zákoníku). Ve světle těchto pravidel rozhodce (který byl v novém režimu nahrazen Expertem) rozhodoval, zda registrací doménového jména došlo k neoprávněnému zásahu do práv Navrhovatele a pokud ano, jestli pak lze vyhovět návrhu Navrhovatele na požadované odstranění takového zásahu (typicky, zda bylo lze vyhovět požadavku na převod doménového jména na Navrhovatele, případně na jeho zrušení) v souladu s platnou právní úpravou (zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví či obchodním nebo občanským zákoníkem) a případně judikaturou soudů.

Pravidla ADR nově stanoví jednoznačné podmínky, kdy bude návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí,



jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), které upravují řešení sporu o generické domény typu .com, .net, .info a řady dalších, stejně tak i pravidlům uvedených v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí domény nejvyšší úrovně .eu.

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR Expert podle konkrétního návrhu Navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud:

(1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR)

a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2) (a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),

nebo

(2) (b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky ad (1) bude splněna byť i jedna z podmínek uvedených pod 2(a) nebo 2(b) výše.

Za "chráněné označení" se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Pravidla ADR pak v čl. 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít Expert za prokázané, že držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) práva (jinými slovy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky (2) (a) výše).

V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní výčet

situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (jinými slovy uvádí, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky (2) (b) výše).

Lze tedy, shrnout, že podmínky, za kterých bude návrhu vyhověno, stejně tak, čeho se může Navrhovatel domáhat, jsou přesně dané a neodkazují na zákony či jiné obecné normy. Z toho plyne, že výše uváděné obecně závazné předpisy, stejně jako judikatura soudů, ztrácejí v rámci doménových sporů do značné míry důležitost a nadále budou aplikovány jen podpůrně. Naopak na významu nabývá (s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivých úprav) předchozí rozhodovací praxe o doménových sporech založená na obdobné úpravě jako jsou Pravidla ADR, tj. zejména podle UDRP a nařízení Komise č. 874/2004.

S ohledem na výše uvedené je proto klíčové posouzení, zda jsou v daném sporu splněny podmínky stanovené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR (jak jsou tyto uvedeny výše).

## 2. SPLNĚNÍ PODMÍNEK

### A) ZAMĚNITELNOST SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM, K NĚMUŽ MÁ PRÁVA NAVRHOVATEL

Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem řady zapsaných ochranných známek obsahující slovní prvek „●●-####“. Zejména jde o tyto ochranné známky:

i) federální ochranná známka USA č. \*\*\*\*\* ve znění „●●-####“ (slovní) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná mimo jiné pro \*\*\*\*\*;

ii) kanadská ochranná známka č. \*\*\*\*\* „●●-####“ (grafická) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro \*\*\*\*\*;

iii) ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* „●●-####“ (grafická) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro výrobky ve třídě \*\* \*\*\*\*\*;

iv) ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* ve znění „●●-####“ (slovní) s datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* zapsaná pro výrobky ve třídách \*\*, \*\*, \*\* a to pro \*\*\*\*\*.

(dále jen „ochranné známky ●●-####“ nebo „ochranné známky Navrhovatele“).

Ochranné známky ●●-#### jsou chráněným označením ve smyslu čl.

2.3 Pravidel ADR. Je tedy třeba posoudit, zda jsou shodné nebo zaměnitelné se spornými doménovými jmény.

Koncept zaměnitelnosti vychází zejména s rozhodovací praxe soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a expertů ve sporech podle UDRP nebo nařízení Komise č. 874/2004. Ve všech případech se zkoumá zejména fonetická, vizuální a sémantická (významová) zaměnitelnost s přihlédnutím ke vnímání doménového jména průměrným uživatelem internetu.

Slovní prvek **●●-####**, který je chráněn slovními ochrannými známkami Navrhovatele, je zcela shodný se slovním prvkem **●●-####** sporného doménového jména **<●●-####.cz>** a zaměnitelně podobný s prvkem **●●-####** obsaženého ve sporném doménovém jménu **<●●-####.cz>**. Pomlčka není natolik dominantní prvek ochranných známek **●●-####**, aby její absence ve sporném doménovém jménu **<●●-####.cz>** v očích průměrného spotřebitele - uživatele internetu - mohla zabránit nebezpečí záměny mezi tímto doménovým jménem a ochrannými známkami **●●-####**.

Expert pro úplnost uvádí, že doplnění označení domény nejvyššího řádu ".cz" je technickým předpokladem pro registraci české národní domény, není možné jej vypustit nebo upravit, a tudíž uživatelé internetu tento prvek vůbec nemohou vnímat jako odlišující sporné doménové jméno od ochranných známek Navrhovatele, neboť tento prvek musí obsahovat všechny takové domény, a nemá tudíž rozlišovací způsobilost.

Tedy, sporná doménová jména jsou foneticky (tj. tak, jak jsou vnímáno sluchem při vyslovení) i vizuálně (tj. jak je vnímáno při čtení očima) i sémanticky (tj. významově) zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele.

Neobstojí námitka Odpůrce, že datum registrace sporných doménových jmen předchází dnu priority většiny ochranných známek **●●-####**. Pro posouzení, zda jsou splněny podmínky 3.1 Pravidel ADR, není podstatné, zda (i) priorita chráněného označení (zde ochranných známek **●●-####**) předchází dni registrace či získání doménového jména a ani, zda (ii) je příslušné chráněné označení chráněno na území České republiky, či nikoliv. Takovou podmínku Pravidla ADR neobsahují. Oba tyto aspekty však mohou být podstatné pro posouzení, zda bylo předmětné doménové jméno registrováno či získáno nikoliv v dobré víře.

Expert proto shledal, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že obě sporná doménová jména Odpůrce jsou zaměnitelná s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

B) DOMÉNOVÉ JMÉNO BYLO ZÍSKÁNO, ANIŽ BY ODPŮRCE K NĚMU MĚL PRÁVO

Především je třeba připomenout, že právem Odpůrce k doménovému jménu se nerozumí jakékoliv právo Odpůrce (držitele), ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, za které se považuje výhradně následující:

(a) Odpůrci náleží práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo;

(b) Odpůrce užíval sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) nebo;

(c) Odpůrce je pod sporným doménovým jménem obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k němu) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo;

(d) Odpůrce užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (v řešeném případě zejména jeho ochranných známek) (čl. 3.3.4 Pravidel ADR).

Záleží především na Odpůrci, aby uvedl a prokázal, jaká práva mu dle jeho soudu k doménovému jménu náleží.

Z důkazů i z historie vlastnictví předložené NIC.CZ plyne, že Navrhovatel si ani jedno sporné doménové jméno neregistroval, ale nabyl je převodem (tj. získal je) od třetí strany. To jediné je společné pro obě sporná doménová jména. V ostatním se však okolnosti nabytí a následného užívání jednotlivých sporných doménových jmen liší, a proto je třeba posuzovat jak existenci práv Odpůrce, tak i případnou absenci dobré víry, zvláště u každého sporného doménového jména.

B1) POSOUZENÍ PRÁV VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU <●●●-####>

Z předložených důkazů i šetření znalce je patrné, že Navrhovatel užíval a nadále užívá sporné doménové jméno <●●●-####.cz> k prezentaci výrobků označovaných ochrannými známkami ●●●-####, se kterými obchoduje. V takovém případě je při posouzení, zda užívání zakládá právo Odpůrce podle čl. 3.3.2 resp. 3.3.4. Řádu, třeba aplikovat test, který je uveden v případě WIPO č. \*\*\*\*\* v. \*\*\*\*\* <\*\*\*\*\*.com>. Ten stanoví tyto čtyři podmínky:

(i) Odpůrce musí skutečně nabízet k prodeji výrobky označované ochrannou známkou, která je shodná či zaměnitelná se sporným doménovým jménem.

Tato podmínka je splněna. Odpůrce skutečně výrobky ●●-#### prostřednictvím svého e-shopu <\*\*\*\*\*.cz> prodává.

(ii) Odpůrce musí sporné doménové jméno používat k podpoře prodeje výhradně těchto výrobků, a ne jiných.

Tato podmínka je též splněna. Odpůrce na webových stránkách <●●-####.cz> propaguje a uvádí informace výhradně o výrobcích ●●-####.

(iii) Odpůrce musí přesně a viditelně uvést, jaký je jeho vztah k vlastníkovvi chráněného označení (tj. k Navrhovateli).

Tato podmínka je také splněna. Odpůrce na webových stránkách na více místech uvádí, že nejde o oficiální web výrobce produktů (výrobků) ●●-#### (tj. Navrhovatele) a poskytuje na jeho oficiální stránky odkaz.

(iv) Odpůrce nesmí bránit ostatním subjektům v legitimní registraci obdobných doménových jmen, obsahujících chráněné označení (tzv. zabírání doménového prostoru).

Tato podmínka je dále rozvedena např. v rozhodnutí \*\*\*\*\* v. \*\*\*\*\* , případ WIPO č. \*\*\*\*\*. Takové „bránění v registraci“ lze shledat zejména v tom, že si držitel registruje různé další varianty doménového jména, obsahujících chráněné označení, aniž by k tomu měl oprávněný důvod. A tím stěžuje ostatním subjektům (včetně majitele chráněného označení) užívání takového označení a jeho variant jako doménového jména.

I tato podmínka je splněna, neboť registraci dvou doménových jmen, lišících se pomlčkou, nelze považovat za bezdůvodné zabírání doménového prostoru ze strany Odpůrce.

Ačkoliv si je Expert vědom zvláštní povahy Pravidel ADR, při výkladu pojmu „k poctivým účelům“ (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) též podpůrně přihlédl k rozhodnutí Nejvyššího soudu \*\*\*\*\* , kde ten uvádí, že „je nepochybné, že pro informování zákazníka (zde internetového uživatele) o prodeji automobilů příslušné značky (zde výrobků Navrhovatele) je nutné používat takové označení, pod jakým jsou tyto automobily (zde výrobky ●●-####) uváděny na trh. Je-li takové označení chráněno jako ochranná známka, je užití takové ochranné známky nezbytné k informování zákazníka. Užívání ochranné známky v různých variantách v/a na prodejně (zde analogicky v rámci doménového jména) je běžnou

praxí i u neautorizovaných prodejen (nejen) automobilů“.

Expert dále při posuzování, zda Odpůrce má právo ke spornému doménovému jménu <●●●-####.cz>, přihlédl k souhlasu, který mu Navrhovatel k jeho získání a užívání dal (viz čl. 3.3.1 Pravidel ADR), jak je uvedeno níže.

Tedy, Odpůrce má ke spornému doménovému jménu <●●●-####.cz> k právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, neboť (i) užíval sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) stejně tak (ii) užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (čl. 3.3.4 Pravidel ADR).

B1) POSOUZENÍ PRÁV VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU <●●●-####.CZ>

Z důkazů i zjištění Experta plyne, že sporné doménové jméno <●●●-####.cz> Odpůrce neužívá a ani neužíval. Na webových stránkách ●●●-####.cz je zpřístupněno pouze krátké oznámení ve znění „\*“ . Z předložených důkazů dále vyplývá, že webové stránky ●●●-####.cz nebyly ani předtím řádně užívány, neboť obsahovaly pouze oznámení „Doména ●●●-####.cz je parkována u CZECHIA.COM“.

Odpůrce neuvádí ani neprokazuje, že by doménové jméno <●●●-####.cz> jakkoliv užíval v souladu s čl. 3.3 Pravidel ADR. Nadto souhlas udělený Navrhovatelem k získání a užívání doménových jmen se nevztahoval na sporné doménové jméno <●●●-####.cz>, tudíž ani není splněna podmínka podle čl. 3.3.1 Pravidel ADR.

Proto Expert shledal, že ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno <●●●-####.cz> bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

C) DOMÉNOVÉ JMÉNO BYLO ZÍSKÁNO ČI UŽÍVÁNO NIKOLIV V DOBRÉ VÍŘE

Alternativní podmínka, při jejímž splnění je možné vyhovět Návrhu, je, že sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře. Postačí, že nedostatek dobré víry je přítomen při alespoň jedné z uvedených skutečností (registrace, získání nebo užívání doménového jména).

Na nedostatek dobré víry může být Expertem usuzováno v případech, které jsou uvedeny v čl. 3.1.2 Řádu; tam uvedený výčet je však pouze demonstrativní a nevylučuje i jiné okolnosti, které by svědčily o nedostatku dobré víry.

C1) POSOUZENÍ NEDOSTATKU DOBRÉ VÍRY VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU <●●-####.CZ>

Z předložených důkazů i vyjádření stran je patrné, že Navrhovatel o získání sporného doménového jména <●●-####.cz> Odpůrcem věděl, byl s ním srozuměn a vyjádřil s ním (alespoň konkludentně) svůj souhlas.

Z korespondence stran vyplývá, že souhlas směřoval k tomu, aby Odpůrce byl držitelem a uživatelem tohoto sporného doménového jména. Nelze přisvědčit tomu, že by souhlas byl udělen jen k tomu, aby Odpůrce získal sporné doménové jméno <●●-####.cz> pro Navrhovatele, tedy na jeho účet jako jeho (nepřímý) zástupce či obstaratel, jak uvádí Navrhovatel. Proto Odpůrce byl v dobré víře, když předmětné doménové jméno získal od původního držitele.

Proto je třeba posoudit, zda udělený souhlas bylo možno odvolat, případně jaký význam by takové odvolání souhlasu mělo na následné užívání sporného doménového jména.

Z ničeho nelze dovodit, že by si Navrhovatel vymínil, že je souhlas (se získáním a následným užíváním sporného doménového jména) časově nebo jinak omezený či že Navrhovatel měl právo jej odvolat. Nelze proto souhlas udělený Odpůrci považovat za časově omezenou licenci, ale je třeba jej analogicky přirovnat k jednorázovému souhlasu k zápisu pozdější ochranné známky podle § 6 zákona č. 441/2003 o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“). Podle převažujícího názoru je takový souhlas možné odvolat (nebyla-li tato možnost sjednána) jen v případě „vážného důvodu nebo podstatné změny okolností, za nichž byl udělen“.

Za takový vážný důvod ani podstatnou změnu okolností však nelze považovat samotné ukončení smlouvy o výhradní distribuci mezi Navrhovatelem a Odpůrcem. K tomu by musela přistoupit další okolnost, například, že by Odpůrce nadále užíval chráněné označení v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem, kterým by poškozoval Navrhovatele. Jak je však uvedeno výše, Odpůrce používá doménové jméno <●●-####.cz> pro legitimní účely. Proto odvolání souhlasu ze strany Navrhovatele nezakládá nedostatek dobré víry při užívání tohoto doménového jména.

K tomu vzal Expert podpůrně v potaz, že žádná z ochranných známek ●●-#### platná na území České republiky, není starší, než

původní registrace sporného doménového jména <●●●-####.cz>.

Expert proto neshledal, že by sporné doménové jméno <●●●-####.cz> bylo Odpůrcem získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře.

C1) POSOUZENÍ NEDOSTATKU DOBRÉ VÍRY VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU <●●●-####.CZ>

Protože Expert konstatoval, že došlo ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> ke splnění podmínek čl. 3.1 (zaměnitelnost s chráněným označením Navrhovatele) a 3.1.1. (neexistence práv Navrhovatele) Řádu. Protože splnění těchto dvou podmínek postačuje k tomu, aby Expert vyhověl návrhu navrhovatele ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> (viz čl. 3.2. Pravidel ADR), Expert se již nezabýval otázkou dobré víry ve vztahu k tomuto doménovému jménu.

D) SHRNUTÍ

Expert zjistil, že ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> nebyly splněny podmínky podle čl. 3.1 Pravidel ADR, a proto návrh zamítl.

Naopak, ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> byly splněny alespoň podmínky podle čl. 3.1 a 3.1.1, a tudíž Expert návrhu vyhověl.

### Rozhodnutí

Ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> se Návrhu podle čl. 4.1.2. Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <●●●-####.cz> bude bezplatně převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Ve vztahu k doménovému jménu <●●●-####.cz> se Návrh podle čl. 4.1.5. Pravidel ADR zamítá.

### Expert

- JUDr. Jiří Čermák

Datum: 2018-07-28

### Příloha 1

Odpůrce je držitelem doménových jmen <●●●-####.cz> a <●●●-####.cz>.

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu registrace doménových jmen na sebe, neboť má za to, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 3.1. Pravidel ADR, protože (i)



doménové jméno je zaměnitelně podobné s ochrannými známkami náležejícími Navrhovateli a zároveň (ii) Odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na doménovém jménu a (iii) doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel opírá svůj nárok zejména o svá práva ze slovních a kombinovaných ochranných známek, platných mimo jiné na území České republiky, chránících označení **●●-####**, přičemž má za to, že toto označení tvoří dominantní prvek obou doménových jmen, čímž je dána jeho zaměnitelnost s těmito ochrannými známkami.

Odpůrce doménové jméno **<●●-####.cz>** užívá, a to sice k propagaci prodeje **\*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*)** z produktové řady **●●-####**, které jako distributor prodává. Druhé doménové jméno **<●●-####.cz>** však Odpůrcem užíváno není.

Během řízení vyšlo najevo, že Navrhovatel souhlasil, s tím, aby Odpůrce získal a užíval doménové jméno **<●●-####.cz>**. Navrhovatel však namítl, že tento souhlas byl omezen (i) pro účely prezentace a prodeje výrobků Navrhovatele a (ii) pouze na dobu, kdy Navrhovatel působil jako autorizovaný distributor výrobků Navrhovatele, a že tento souhlas se nevztahoval na doménové jméno **<●●-####.cz>**.

Expert shledal, že ochranné známky navrhovatele jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. a 3.1 Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné mimo jiní na území České republiky. Dále dospěl k závěru, že doménové jméno je s těmito ochrannými známkami zaměnitelné, neboť obsahuje prvek **●●-####**, který je dominantní a má v rámci sporného doménového jména rozlišovací funkci. Proto je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Splnění dalších podmínek bylo třeba posuzovat samostatně pro každé ze sporných doménových jmen.

Ve vztahu k doménovému jménu **<●●-####.cz>** Expert dospěl k závěru, že Navrhovatel užíval a nadále užívá sporné doménové jméno **<●●-####.cz>** k prezentaci výrobků označovaných ochrannými známkami **●●-####**, se kterými obchoduje. Aplikoval tedy test, který je užit v případě WIPO č. **\*\*\*\*\* \*\*\*\*\***, **<\*\*\*\*\*.com>** a podpůrně i test „užívání chráněného označení k poctivým účelům“ podle rozhodnutí Nejvyššího soudu **\*\*\*\*\***. Užívání sporného doménového jména **<●●-####.cz>** oběma testům vyhovělo.

Uzavřel proto, že Odpůrce má ke spornému doménovému jménu **<●●-####.cz>** právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, neboť (i) užíval toto doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení

sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) stejně tak (ii) užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (čl. 3.3.4 Pravidel ADR).

Navrhovatel o získání a užívání sporného doménového jména <●●●-####.cz> Odpůrcem věděl, byl s ním srozuměn a vyjádřil s ním (alespoň konkludentně) svůj souhlas. Expert shledal, že souhlas nebyl časově ani jinak omezený. Proto dospěl k závěru, že tento souhlas mohl Odpůrce odvolat jen v případě vážného důvodu nebo podstatné změny okolností, za nichž byl udělen.

Za takový vážný důvod ani podstatnou změnu okolností však nelze považovat samotné ukončení smlouvy o výhradní distribuci mezi Navrhovatelem a Odpůrcem. K tomu by musela přistoupit další okolnost, například, že by Odpůrce nadále užíval chráněné označení v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem, kterým by poškozoval Navrhovatele. Jak je však uvedeno výše, Odpůrce používá doménové jméno <●●●-####.cz> pro legitimní účely. Proto odvolání souhlasu ze strany Navrhovatele nezakládá nedostatek dobré víry ani při užívání tohoto doménového jména.

Expert proto neshledal, že by sporné doménové jméno <●●●-####.cz> bylo Odpůrcem získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře.

Naopak sporné doménové jméno <●●●####.cz> Odpůrce neužívá a ani neužíval. Na webových stránkách ●●●####.cz je zpřístupněno pouze krátké oznámení ve znění „\*“. Z předložených důkazů dále vyplývá, že webové stránky ●●●####.cz nebyly ani předtím řádně užívány, neboť obsahovaly pouze oznámení „Doména ●●●####.cz je parkována u CZECHIA.COM“.

Odpůrce neuvádí ani neprokazuje, že by doménové jméno <●●●####.cz> jakkoliv užíval v souladu s čl. 3.3 Pravidel ADR. Nadto souhlas udělený Navrhovatelem k získání a užívání doménových jmen se nevztahoval na sporné doménové jméno <●●●####.cz>.

Tedy, Expert shledal, že ve vztahu k doménovému jménu <●●●####.cz> je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno <●●●####.cz> bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Protože Expert konstatoval, že došlo ve vztahu k doménovému jménu <●●●####.cz> ke splnění podmínek čl. 3.1 (zaměnitelnost s chráněným označením Navrhovatele) a 3.1.1. (neexistence práv Navrhovatele) Řádu a splnění těchto dvou podmínek postačuje k tomu, aby Expert vyhověl návrhu navrhovatele ve vztahu k

doménovému jménu <●●●####.cz> (viz čl. 3.2. Pravidel ADR),  
Expert se již nezabýval otázkou dobré víry ve vztahu k tomuto  
doménovému jménu

Expert zjistil, že ve vztahu k doménovému jménu <●●●####.cz>  
nebyly splněny podmínky podle čl. 3.1 Pravidel ADR, a proto  
návrh zamítl.

Naopak, ve vztahu k doménovému jménu <●●●####.cz> byly splněny  
alespoň podmínky podle čl. 3.1 a 3.1.1, a tudíž Expert návrhu  
vyhověl.