

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.: 00580

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2019-03-12 10:01:54

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

Expertovi nejsou známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména <●●●.cz> (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žádostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 1.3.2015 byl poskytnut v souladu s čl. 3.3 těchto Pravidel registrace dne \*\*.\*\*.\*.\*.\*.\*.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

##### NÁVRH NAVRHOVATELE

Navrhovatel ve svém Návrhu uvedl, že je akciovou společností se sídlem v Itálii, která dlouhodobě podniká

---

<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.

v oblasti \*\*\*\*\*. Navrhovatel dodává své výrobky pod značkou „●●●“ na trhy v Americe, Asii, Evropské unii, včetně trhu v České republice.

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, kterými chrání slovní i obrazové označení svých výrobků a služeb, a které jsou platné v celé řadě zemí světa.

Jedná se o tyto ochranné známky:

- 1) unijní ochrannou známku slovní, platnou v České republice, se zněním „●●●“, která je registrována Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „unijní ochranná známka ●●●“);
- 2) unijní ochrannou známku obrazovou č. \*\*\*\*\* platnou v České republice, která je registrována Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\*;
- 3) mezinárodní ochrannou známku slovní č. \*\*\*\*\* se zněním "●●●", registrovanou podle Madridského systému Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\*;
- 4) mezinárodní ochrannou známku kombinovanou č. \*\*\*\*\* registrovanou podle Madridského systému Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem práva přednosti \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Navrhovatel má registrováno doménové jméno <●●●.it>, na kterém prezentuje obchodním partnerům, zákazníkům a široké veřejnosti informace o činnosti společnosti navrhovatele, nabízených výrobcích a službách.

Navrhovatel ve vztahu k Odpůrci uvedl, že je Odpůrce českou obchodní společností, která rovněž působí v oblasti \*\*\*\*\*. Nabídku výrobků a svých služeb prezentuje Odpůrce přímo a/nebo prostřednictvím vzájemných odkazů na několika webových stránkách, např. www.\*\*\*\*\*.cz, www.\*\*\*\*\*.cz, www.\*\*\*\*\*.cz. Odpůrce je držitelem uvedených doménových jmen.

Odpůrce vykonává svoji činnost v totožné oblasti hospodářské soutěže jako Navrhovatel, na totožném území, kterým je mj. Česká republika a státy Evropské unie. Navrhovatel a Odpůrce jsou oba v postavení soutěžitelů na trhu a přímých konkurentů.

Navrhovatel a Odpůrce nejsou ve vzájemném smluvním vztahu a neprobíhají mezi nimi obchodní vztahy ani na faktické úrovni.

Podle Navrhovatele je sporné doménové jméno <●●.cz> totožné s unijní ochrannou známkou ●●.

Ochranná známka ●● byla registrována dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* s právem přednosti dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy právo Navrhovatele k chráněnému označení vzniklo a trvalo řadu let před tím, než Odpůrce registroval sporné doménové jméno totožného znění.

Odpůrce nemá žádné právo k jakémukoliv chráněnému označení s totožným (ani obdobným) zněním, jako je sporné doménové jméno. Odpůrce nemá zapsanu ochranou známku takového znění, nemá právo k nezapsanému označení, obchodní firmě, označení obchodního závodu či provozovny takového znění.

Navrhovatel nikdy neudělil Odpůrci povolení, souhlas či oprávnění k registraci sporného doménového jména s totožným (nebo obdobným) zněním jako je zapsaná ochranná známka Navrhovatele.

Odpůrce není pod sporným doménovým jménem obecně znám.

Webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem <●●.cz> neobsahují žádnou prezentaci činnosti a/nebo nabídku zboží a služeb Odpůrce, pouze údaj o tom, že sporné doménové jméno je registrováno a logo poskytovatele hostingu s anotací jeho služeb.

Odpůrce neužívá a neužíval sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ani neprovedl přípravy k takovému užívání.

Odpůrce registroval sporné doménové jméno, aniž by měl k němu nebo k chráněnému označení totožného znění právo ve smyslu čl.3.3 Pravidel ADR.

Navrhovatel a Odpůrce v minulosti obchodně spolupracovali, Odpůrce byl dodavatelem výrobků Navrhovatele na trh v České republice. Spolupráci ukončil Navrhovatel v \*\*/\*\*\*\* a mj. vyzval Odpůrce, aby se nadále zdržel jakéhokoli užívání výrazu "●●", které je shodné se zapsanou ochrannou známkou ●●.

Navrhovatel opakovaně vyzýval Odpůrce, aby zrušil sporné doménové jméno. Zároveň upozornil Odpůrce, že držení a užívání sporného doménového jména je porušením práv Navrhovatele ze zapsaných ochranných známek. Tyto výzvy Navrhovatele byly obsaženy v e-mailové korespondenci ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ze

dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Odpůrce na opakované urgencye reagoval e-mailem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ve kterém Navrhovateli sdělil, že ukončil užívání sporného doménového jména a v případě zájmu Navrhovatele, souhlasí Odpůrce s převodem sporného doménového jména na Navrhovatele.

Na další výzvu Navrhovatele ke sdělení podrobností o spornému doménovém jménu (e-mail Navrhovatele ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*) a další urgenci ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* sdělil Odpůrce e-mailem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, že je připraven sporné doménové jméno nikoliv převést, ale prodat. Na to reagoval Navrhovatel výhradou ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Odpůrci je známo, že Navrhovatel dodává své výrobky a služby mj. i na trh v České republice, a že se jedná o \*\*\*\*\*. Odpůrce dodává na trh v České republice obdobné výrobky jiných značek a výrobců. Odpůrci je tedy známo, že spolu s Navrhovatelem působí na stejném trhu, ve stejné oblasti hospodářské soutěže, v totožném okruhu zákazníků a spotřebitelské veřejnosti. Odpůrci je známo, že Navrhovatel má zájem získat sporné doménové jméno, jako jméno, které zcela odpovídá chráněnému označení (znění ochranné známky ●●●) jeho výrobků a služeb. Chráněné označení se zněním "●●●" je v obchodních kruzích a mezi širokou spotřebitelskou veřejností známé a je spojováno jednoznačně s výrobky a službami Navrhovatele.

Každý zájemce tedy důvodně předpokládá, že pod doménovým jménem <●●●.cz> nalezne prezentaci zboží a služeb Navrhovatele. Je tedy zcela oprávněným a důvodně podloženým zájmem Navrhovatele držet sporné doménové jméno a využít tak webové prostředí k prezentaci svých výrobků a služeb zákazníkům a obchodním partnerům v českém jazyce.

Odpůrce sporné doménové jméno neužívá, ale s jasným vědomím shora uvedených souvislostí a bez právního důvodu tuto doménu stále drží a odmítá ji zrušit, případně převést na Navrhovatele. Jedná se o faktické okupování sporného doménového jména a aktivní a úmyslné bránění Navrhovateli, aby tento mohl řádně doménové jméno shodné s jeho chráněným označením zaregistrovat a plně se účastnit hospodářské soutěže na příslušném trhu. Zásadního významu této formy účasti v hospodářské soutěži si je Odpůrce velmi dobře vědom, protože sám je držitelem několika dalších doménových jmen s webovou prezentací svých výrobků a služeb.

Odpůrce drží sporné doménové jméno výhradě za účelem

získání majetkového prospěchu na úkor Navrhovatele. Tento prospěch spočívá v tom, že Navrhovatel jako konkurent Odpůrce v hospodářské soutěži nemá v důsledku okupace sporného doménového jména Odpůrcem možnost využít takové doménové jméno k nabídce svých výrobků a služeb, čímž Odpůrce přímo omezuje konkurenční nabídku na trhu a vytváří si tak výhodnější podmínky a širší prostor pro dodávky svých výrobků a služeb. Jasný záměr Odpůrce na získání majetkového prospěchu byl potvrzen jeho stanoviskem, že sporné doménové jméno na Navrhovatele převede výhradně za úplatu.

Jednání Odpůrce je nepochybně jednáním ve zlé víře, které Odpůrce činí s úmyslem poškodit Navrhovatele.

ODPOVĚD NAVRHOVATELE ZE DNE \*\*.\*\*.\*\*\*\* NA VYJÁDŘENÍ  
ODPŮRCE ZE DNE \*\*.\*\*.\*\*\*\*

Navrhovatel reagoval na vyjádření Odpůrce ve svém stanovisku ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ve které uvedl, že smluvní vztah mezi Navrhovatelem a Odpůrcem byl navázán v roce \*\*\*\* a jednalo se o obchodní vztah dodavatele zboží (Navrhovatele) a odběratele (Odpůrce), bez prvků obchodního zastoupení. Navrhovatel dodával Odpůrci zboží ze sortimentu svých výrobků na základě jednotlivých objednávek Odpůrce. Toto zboží Odpůrce dál prodával vlastním jménem a na vlastní účet dalším zájemcům. Navrhovatel nevyplácel Odpůrci žádná plnění ve formě provize ani mu neposkytoval provizi ve formě úprav ceny dodaného zboží v závislosti na objemu dodávek nebo v závislosti na objemu koncového prodeje.

Dokument ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* není dohodou o obchodním zastoupení ani potvrzením existence takové dohody. Tento dokument vystavil jednostranně Navrhovatel na žádost Odpůrce za účelem toho, aby Odpůrce mohl při své obchodní činnosti zájemcům doložit, že může nabízet k prodeji výrobky Navrhovatele.

Odpůrce od počátku obchodní spolupráce věděl, že Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, včetně ochranné známky ●●●.

Navrhovatel nikdy v průběhu smluvního vztahu neudělil Odpůrci souhlas k tomu, aby Odpůrce užíval chráněné označení „●●●“ jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv formou.

Navrhovatel potvrdil, že Odpůrce změnil svou obchodní firmu na ●●● \*\* s.r.o. v \*\*/\*\*\*\*. Stalo se tak ovšem bez vědomí a souhlasu Navrhovatele. Tuto skutečnost dokládají podle Navrhovatele ustanovení smlouvy o spolupráci. Z

výslovného znění smlouvy je tedy zcela prokázáno, že Odpůrce neměl před jejím uzavřením, tedy před \*\*.\*\*.\*\*\*\* žádný souhlas Navrhovatele a žádné právo k užití chráněného označení „...“. Smlouva o spolupráci neobsahuje jakékoliv ujednání o dohodě či souhlasu Navrhovatele s registrací a užitím sporného doménového jména. Navrhovatel ukončil veškeré obchodní vztahy s Odpůrcem v \*\*/\*\*\*\* a zároveň Odpůrce vyzval, aby v souladu s ujednáním smlouvy o spolupráci odstranil výraz „...“ z obchodní firmy a zdržel se jakéhokoliv dalšího užívání chráněného označení „...“. Uvedené sdělil Navrhovatel Odpůrci písemně dokumentem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

K e-mailové korespondenci předložené Odpůrcem obsahující sporné doménové jméno Navrhovatel poukázal na skutečnost, že je z období let \*\*\*\*-\*\*\*\*, kdy byly vztahy účastníků upraveny smlouvou o spolupráci.

Navrhovatel odmítl rovněž tvrzení Odpůrce, že je pod sporným doménovým jménem obecně znám. Podle Navrhovatele podniká Odpůrce od \*\*/\*\*\*\* pod firmou \*\*\*\*\* \*\* s.r.o. a tuto firmu uvádí na veškerých obchodních listinách, v reklamních a propagačních materiálech a v rámci webových prezentací na několika doménách, které má Odpůrce registrovány. Odpůrce se ani nemůže dovolávat a usilovat o obecnou známost pod sporným doménovým jménem, které je shodné s chráněným označením Navrhovatele (zapsané ochranné známky). Dopouštěl by se tak protiprávního jednání v oblasti porušení práv z ochranné známky i nekalé soutěže (parazitování na pověsti a vyvolání nebezpečí záměny).

Navrhovatel odmítl rovněž námitku Odpůrce o vynaložení finančních prostředků na reklamu a propagaci sporného doménového jména v milionech korun českých ročně. S ohledem na dobu, která uplynula od ukončení jakýchkoliv marketingových a propagačních aktivit Odpůrce souvisejících se sporným doménovým jménem (\*\*/\*\*\*\*), nemohou mít v současné době žádný efektivní dopad ve prospěch Navrhovatele.

Navrhovatel poukázal na skutečnost, že na výzvu Navrhovatele k převodu sporného doménové jména reagoval Odpůrce nabídkou prodat sporné doménové jméno za částku \*\* EUR.

## B. Odpůrce

VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE \*\*.\*\*.\*\*\*\* K NÁVRHU

Odpůrce k návrhu Navrhovatele uvedl, že je Odpůrce

obchodní společnosti, která působí v oblasti  
\*\*\*\*\*.

Odpůrce shrnul, že již \*\*.\*\*.\*\*\*\* Odpůrce získal od Navrhovatele dohodu o obchodním zastoupení pro prodej výrobků Navrhovatele na území České republiky. Vzhledem k aktivní spolupráci a na základě ústní dohody byla zaregistrována sporná doména dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* prostřednictvím Odpůrce a byl vytvořen prezentační web pro podporu prodeje a nabídky služeb Odpůrce.

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* se změnila obchodní firma společnosti z \*\*\*\*\* \*\* s.r.o. (Odpůrce) na nový název ●●\*\* s.r.o. Tato změna názvu byla s Navrhovatelem předem projednána ústně v sídle společnosti v \*\*\*\*\*, Itálie a byla odsouhlasena, z těchto důvodů došlo následně ke změně obchodní firmy Odpůrce.

Navrhovatel a Odpůrce uzavřeli dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* smlouvu o spolupráci, kde byl Odpůrce označen jako ●●\*\* s.r.o., tedy Navrhovatel již před tímto datem věděl a taktéž s tím souhlasil, že je ze strany Odpůrce užíváno chráněné označení ●●, jak pro název společnosti ●●\*\* s.r.o., tak i doménového jména <●●.cz>. Z toho vychází, že Odpůrce nikdy nejednal ve zlé víře vůči Navrhovateli v souvislosti s užíváním obchodního jména ●●, Navrhovatel s tímto souhlasil a jeho užívání nijak nerozporoval.

V průběhu aktivní spolupráce Odpůrce prováděl investice na podporu prodeje v rámci marketingu, které byly směřovány na propagaci doménového jména <●●.cz> a e-mailových adres s koncovkou „@●●.cz“.

Spolupráce mezi Navrhovatelem a Odpůrcem probíhala aktivně po několik let. Odpůrce měl spornou doménu ●●.cz a e-mailové adresy s koncovkou @●●.cz na všech dokumentech, fakturách, razítkách společnosti, z čehož vyplývá, že je Odpůrce obecně pod tímto doménovým jménem a emailovými adresami znám.

Na základě dohod Odpůrce s Navrhovatelem o užívání obchodního názvu „●●“ lze učinit závěr, že Odpůrce měl právo zaregistrovat doménu <●●.cz> a v žádném případě nejednal při registraci ve zlé víře.

Odpůrce poukázal na skutečnost, že vložil do reklamy obchodního názvu „●●“ a konkrétně do webové domény <●●.cz>, která byla uvedena na všech obchodních smlouvách, reklamních a obchodních dokumentech společnosti nemalé finanční prostředky. Investované finanční částky do sporné domény byly v řádech milionů



korun českých ročně, tedy Odpůrce měl za to, že když ji užíval v dobré víře s vědomím Navrhovatele a pod tímto obchodním názvem se stal Odpůrce obecně známým v obchodním styku na území České republiky, je jeho právem tuto doménu prodat za určitou částku.

Těmito částkami za propagaci předmětného doménového jména taktéž Odpůrce prohluboval celkovou povědomost ohledně Navrhovatele a celkově ohledně obchodního názvu „●●●“ na území České republiky, tedy napomáhal obchodním příležitostí samotnému Navrhovateli. Z tohoto Odpůrce dovozoval, že předmětná webová doména by měla být Navrhovateli prodána, a nikoliv předána bezplatně, jelikož doména <●●●.cz> je známá na trhu díky vloženým investicím a marketingovým kampaním Odpůrce.

Odpůrce užíval sporné doménové jméno k poctivým účelům na základě dohody s Navrhovatelem, aniž bylo jeho záměrem uvést třetí osoby v omyl nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení. Jak je již uvedeno v návrhu Navrhovatele, na webové doméně <●●●.cz> nejsou uvedeny žádné informace a jsou zde uvedeny jen informace o poskytovateli této webové stránky. Odpůrce užívá doménu <●●●.cz> jen z důvodu využívání e-mailových schránek „@●●●.cz“, tedy pro svou vlastní obchodní činnost, která je spojena s historickým názvem společnosti a Odpůrce je využívá pro zhodnocení v minulosti investovaných prostředků na podporu obchodních aktivit své společnosti.

I přes všechno výše uvedené Odpůrce navrhuje Navrhovateli smírné řešení. Vzhledem ke všem značným finančním částkám, které Odpůrce vložil do předmětného doménového jména, Odpůrce navrhl Navrhovateli odkup sporné domény za přiměřenou cenu, která zohledňuje provedené investice vložené Odpůrcem na podporu sporné domény.

Pokud s výše uvedeným návrhem smírného řešení nebude Navrhovatel souhlasit, Odpůrce navrhl zamítnutí Návrhu.

STANOVISKO ODPŮRCE K ODPOVĚDI NAVRHOVATELE ZE DNE  
\*\*.\*\*.\*.\*\*\*\*

Odpůrce v reakci na Odpověď ve svém stanovisku (dále jen „stanovisko“) uvedl, že jím dodané účetní podklady jsou výtahem z jeho účetnictví, kdy Odpůrce má k těmto platbám samostatný nákladový účet, který je pro tyto účely veden. Odpůrce poukázal na skutečnost, že má možnost všechny platby zpětně doložit a prokázat tak, že se jedná o marketing společnosti ●●● \*\* s.r.o., kde hlavní propagovanou doménou byla doména <●●●.cz>, která byla

dříve uváděna na všech materiálech Odpůrce, což je doložitelné z marketingových materiálů, zvukových spotů, polepů, vizitek, článků a bannerové a internetové reklamy. Ostatně i pokud by byly propagovány jiné skutečnosti, jak spekuluje Navrhovatel (a jde v jeho případě skutečně jen o spekulace), zejm. byl-li by propagován Odpůrce sám, mělo by to shodný efekt, neboť v rámci jeho propagace by jako hlavní doména byla propagována právě <...cz>. To, že je Odpůrce držitelem dalších domén, jak uvádí Navrhovatel ve své replice, neznamená, že na ně vznikaly jakékoliv marketingové náklady, kromě vlastní registrace domény u poskytovatele domén. Opět se tedy jedná jen o spekulaci Navrhovatele.

Odpůrce dále odkázal na své předchozí vyjádření.

### Projednáání a zjištění

#### ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV

Odpůrce je obchodní korporací založenou podle českého práva se sídlem na území v České republice, která působí v oblasti  
\*\*\*\*\*.

Navrhovatel je obchodní korporací se sídlem v Itálii, která působí v oblasti \*\*\*\*\*. Navrhovatel dodává své výrobky pod značkou „...“ mj. na trh v České republice.

Navrhovatel je mj. majitelem slovní unijní ochranné známky „...“, číslo přihlášky \*\*\*\*\*, platné v České republice, registrované Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\*, pro třídu \*\* výrobků a služeb.

V roce \*\*\*\* byla zahájena obchodní spolupráce mezi Navrhovatelem a Odpůrcem. V rámci této spolupráce Odpůrce realizoval prodeje výrobků Navrhovatele na území České republiky.

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* byla Odpůrcem pod původní obchodní firmou „\*\*\*\*\* \*\* s.r.o.“ zaregistrována sporná doména.

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* změnil Odpůrce obchodní firmu společnosti z „\*\*\*\*\* \*\* s.r.o.“ na „... \*\* s.r.o.“

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* Navrhovatel a Odpůrce uzavřeli „smlouvu o spolupráci“ v anglickém jazyce pod názvem „Collaboration Agreement“.

V preambuli smlouvy o spolupráci je mj. konstatováno, že

Odpůrce změnil obchodní firmu tak, že obsahuje slovo prvek „●●●“ bez předchozího souhlasu Navrhovatele. Dle čl. 2 Navrhovatel udělil Odpůrci souhlas s použitím slova „●●●“ v obchodní firmě Odpůrce.

Dle čl. 3 se Odpůrce stal výlučným distributorem Navrhovatele na území ČR. Dle čl. 4 se Navrhovatel zavázal dodávat výrobky Odpůrci.

Dle čl. 5 se Odpůrce zavázal odstranit slovo „●●●“ ze své obchodní firmy, přestat používat slovo „●●●“ a logo, a to na požádání Navrhovatele při ukončení smluvního vztahu mezi Navrhovatelem a Odpůrcem.

Dle čl. 9 byla smlouva o spolupráci uzavřena na \*\* roky ode dne jejího podpisu Navrhovatelem a Odpůrcem.

Předložená e-mailová korespondence dokládá, že v letech \*\*\*\* a \*\*\*\* používal Odpůrce spornou doménu jako svou e-mailovou adresu.

Přípisem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* oznámil Navrhovatel Odpůrci ukončení spolupráce a s odkazem na smlouvu o spolupráci požádal Odpůrce o odstranění slova „●●●“ z obchodní firmy Odpůrce a ukončení používání slov „●●●“, „\*\*\*\*“ a loga ●●●.

Odpůrce následně změnil svou obchodní firmu tak, že vypustil slovní prvek „●●●“ a ke dni \*\*.\*\*.\*\*\*\* obchodní firmu změnil na „\*\*\*\* \*\* s.r.o.“. Odpůrce pod obchodním označením „\*\*\*\*“ realizuje své obchodní aktivity. K obchodní prezentaci využívá internetových stránek <www.\*\*\*\*.cz>. <\*\*\*\*.cz>, <www.\*\*\*\*.cz>.

Navrhovatel a Odpůrce vedli komunikaci ohledně možného převodu sporné domény. E-mailovou zprávou ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, respektive, \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zástupce Odpůrce uvedl, že je Odpůrce připraven nikoliv převést, ale prodat spornou doménu za částku \*\* EUR.

Sporná doména není využívána Odpůrcem k jakékoliv internetové prezentaci. Odpůrcem je využívána sporná doména jako e-mailová adresa k e-mailové komunikaci.

Převod sporné domény podmiňuje Odpůrce vypořádáním neuhrazených nákladů z doby vzájemné obchodní spolupráce. Smlouva o spolupráci neobsahovala žádné ujednání, které by řešilo otázku marketingových nákladů (jejich výši/vypořádání) v souvislosti s prodejem výrobků Navrhovatele. Tyto nároky Navrhovatel neuznává. Jsou tedy mezi účastníky tohoto řízení sporné.

## PRÁVNÍ KVALIFIKACE

Dle ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5. Pravidel se lze domáhat v řízení bezplatného převodu registrace sporného doménového jména, pokud je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má právo Navrhovatel, jestliže bylo zároveň sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR (viz odst. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře. (viz odst. 3.1.2. Pravidel ADR).

Doménové jméno <...cz> je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR shodné se slovní unijní ochrannou známkou ..., neboť slovní kmen doménového jména <...cz> je shodný s chráněným označením „...“ obsaženém v unijní ochranné známce ... . Podmínka zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením dle čl. 3.1. Pravidel ADR byla v daném případě splněna.

Expert se dále zabýval posouzením, zda byla naplněna alespoň jedna z podmínek dle odst. 3.1.1. nebo odst. 3.1.2. Pravidel ADR.

Odpůrce zaregistroval spornou doménu \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy v době, kdy již probíhala obchodní spolupráce mezi Navrhovatelem a Odpůrcem. Ze smlouvy o spolupráci ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a z následné korespondence mezi Navrhovatelem a Odpůrcem v letech \*\*\*\* a \*\*\*\*, při které Odpůrce používal spornou doménu ve vztahu k Navrhovateli vyplývá, že Navrhovatel neměl výhrad k dočasnému používání chráněného označení „...“ Odpůrcem, a to včetně užívání sporného doménového jména a jeho předchozí registrace Odpůrcem. Expert proto dospěl k závěru, že podmínka dle ustanovení odst. 3.1.1. Pravidel ADR splněna nebyla.

Dle již zmíněného ustanovení odst. 3.1.2. Pravidel ADR je nezbytné posoudit, zda sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel i Odpůrce působí mj. v oblasti \*\*\*\*\*. Navrhovatel dodává své výrobky pod značkou „...“ mj. na trh v České republice. Navrhovatel a Odpůrce jsou v postavení soutěžitelů.

Navrhovatel zaregistroval a je majitelem slovní unijní ochranné známky ... s datem registrace \*\*.\*\*.\*\*\*\*, platné na území České republiky, pro třídu \*\* výrobků a služeb zahrnující mj. \*\*\*\*\*.

Sporná doména byla zaregistrována Odpůrcem dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy řadu let poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro označení „●●●“ v podobě ochranné známky ●●● registrované v roce \*\*\*\*.

Mezi stranami sporu probíhala obchodní spolupráce. Odpůrce realizoval prodeje výrobků Navrhovatele na území České republiky. Dle smlouvy o spolupráce ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* se Navrhovatel a Odpůrce dohodli na časově omezené spolupráci s oprávněním Odpůrce dočasně užívat chráněné označení „●●●“ po dobu trvání smluvního vztahu (viz. čl. 5 smlouvy o spolupráci). Spolupráce byla ukončena a Odpůrce byl vyzván, aby přestal používat chráněné označení - slovo „●●●“ (viz přípis Navrhovatele ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*).

Odpůrce začal následně pod obchodním označením „\*\*\*\*\*“, kterému od \*\*.\*\*.\*\*\*\* odpovídá obchodní firma Odpůrce, realizovat své obchodní aktivity a pro obchodní prezentaci využívá mj. internetových stránek <www.\*\*\*\*\*.cz>, na kterých nabízí prodej výrobků a služeb různých výrobců. Sporná doména není využívána Odpůrcem k internetové prezentaci.

Po ukončení spolupráce Navrhovatel a Odpůrce vedli komunikaci ohledně možného převodu sporné domény. E-mailovou zprávou ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, respektive, \*\*.\*\*.\*\*\*\*, k požadavku na převod sporné domény zástupce Odpůrce uvedl, že je Odpůrce připraven nikoliv převést, ale prodat spornou doménu za částku \*\* EUR. Převod sporné domény Odpůrce podmiňoval i v tomto řízení vypořádáním jemu vzniklých nákladů z období vzájemné obchodní spolupráce za propagaci označení „●●●“. Navrhovatel naopak tyto nároky odmítá. Jedná se o pohledávky sporné.

Odpůrce byl od samého počátku srozuměn s tím, že je oprávněn k užívání označení „●●●“ chráněného unijní ochrannou známkou ●●● pouze dočasně po dobu trvání vzájemné spolupráce. Následné užívání sporné domény Odpůrcem po ukončení spolupráce brání Navrhovateli, vlastníku unijní ochranné známky ●●●, užívat chráněné označení „●●●“ v prostředí internetu v situaci, kdy jsou Navrhovatel a Odpůrce v postavení soutěžitelů na relevantním trhu v České republice, je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR užíváno nikoliv v dobré víře.

Byly tak naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

## Rozhodnutí

Registrace doménového jména <...cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

## Expert

- Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.

Datum: 2019-06-21

## Příloha 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména <...cz> (dále jen „sporná doména“). Navrhovatel poukázal zejména pak na existenci svých ochranných známek k chráněnému označení shodném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci a užívání sporné domény.

Expert dospěl k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR shodná se slovní unijní ochrannou známkou ..., neboť slovní kmen sporné domény je shodný s chráněným označením „...“ obsaženém v unijní ochranné známce „...“.

Zápis unijní ochranné známky ... předcházel registraci sporné domény.

Mezi stranami sporu probíhala obchodní spolupráce. Odpůrce realizoval prodeje výrobků Navrhovatele na území České republiky. Dle smlouvy o spolupráce ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* se Navrhovatel a Odpůrce dohodli na časově omezené na spolupráci s oprávněním Odpůrce dočasně užívat chráněné označení „...“ po dobu trvání smluvního vztahu. Spolupráce byla ukončena a Odpůrce byl vyzván, aby přestal používat chráněné označení - slovo „...“.

Odpůrce začal následně pod obchodním označením „\*\*\*\*\*“, kterému od \*\*.\*\*.\*\*\*\* odpovídá obchodní firma Odpůrce, realizovat své obchodní aktivity a pro obchodní prezentaci využívá mj. internetových stránek [https://www.\\*\\*\\*\\*\\*.cz/](https://www.*****.cz/), na kterých nabízí prodej výrobků a služeb různých výrobců. Sporná doména není využívána Odpůrcem k internetové prezentaci.

Odpůrce byl od samého počátku srozuměn s tím, že je oprávněn k užívání označení „...“ chráněného unijní ochrannou známkou ... pouze dočasně po dobu trvání vzájemné spolupráce. Následné užívání sporné domény Odpůrcem po ukončení spolupráce brání Navrhovateli, vlastníku unijní ochranné známky ..., užívat chráněné označení „...“ v prostředí internetu v situaci, kdy jsou Navrhovatel a Odpůrce v postavení soutěžitelů na relevantním trhu v České republice, je užíváním sporné domény

nikoliv v dobré víře.

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.