

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.: 00630

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2019-07-31 09:36:31

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: IČO: \*\*\*\*\*, #### \*\* \*\* \*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

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

### Další řízení

Expertovi není známo, že by ohledně Jména domény byla vedena jiná právní nebo ADR řízení.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel ##### \*\*\*\*\* se svým návrhem domáhal, aby Jméno domény <#####●●●.cz>, které si zaregistroval Odpůrce, na něj bylo převedeno. Po kontrole splnění formálních náležitostí bylo dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* formálně zahájeno řešení sporu.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že jeho zakladatelem a jediným společníkem je společnost ##### \*\*\*\*\* se sídlem \*\*\*\*\* („##### \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*“), jež je celosvětově známým výrobcem \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* příslušenství značky #####. Navrhovatel zajišťuje v České republice fungování sítě autorizovaných prodejců (dealerů) a autorizovaných servisů \*\*\*\*\* značky ##### a obchodní zastoupení značky ##### jako takové, jejích zájmů a jejích práv. Jediný společník Navrhovatele, společnost ##### \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*, zároveň vlastní slovní ochrannou známku ve znění „#####“ číslo přihlášky \*\*\*\*\*, s platností do \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Ochranná známka“). Navrhovatel uvádí, že Odpůrce je držitelem Jména domény <#####●●●.cz>, nicméně uživatelem je podnikatel \*\*\*\*\* ●●●, IČO: \*\*\* \*\* \*\*\*, se sídlem \*\*\*\*\* (dále jen „Provozovatel“), který se snaží neoprávněně vystupovat (rovněž) pod firmou „firma ##### \*\*\*\*\* ●●●“. Navrhovatel uvádí, že mezi ním a

<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.

Provozovatelem byla uzavřena dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* #### \*\*\*\*\*  
(dále jen „Smlouva“), která byla ukončena výpovědí  
Navrhovatele ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, a to s účinností ke  
stejnému datu. Navrhovatel odkazuje na čl. 14. 2 Smlouvy,  
podle které „Opravce nepoužije bez předchozího souhlasu  
####, jenž může být podmíněný a je ze strany #### kdykoli  
odvolatelný, název "####" a/nebo podobný název pro svou  
obchodní firmu, obchodní název, název společnosti a/nebo  
doménové jméno.“ a dále také na čl. 17.1 s odkazem na  
Přílohu č. 8C bod. 1.d Smlouvy, že okamžikem účinnosti  
ukončení Smlouvy přestává být opravce (zde Provozovatel)  
autorizovaným partnerem a „okamžitě přestane zcela  
používat Ochranné známky společnosti a/nebo jakékoliv  
podobné ochranné známky/obchodní názvy, včetně jejich  
použití v obchodní firmě Opravce, obchodním názvu nebo v  
internetové doméně“, a dle bodu 1.e. „přestane dělat  
cokoli, co by mohlo i jen naznačovat, že Opravce je nebo  
byl Autorizovaným Opravcem“. Navrhovatel poukazuje, že  
přestože Provozovatel počínaje dnem \*\*.\*\*.\*\*\*\* není  
smluvním partnerem Navrhovatele a nepatří do autorizované  
distribuční a servisní sítě značky ####, a tedy  
nedisponuje žádným titulem k užívání duševního  
vlastnictví značky, včetně Ochranné známky, a výslovně se  
zavázal přestat užívat název „####“ pro případ ukončení  
spolupráce v doméně a své firmě, i nadále do dnešního dne  
používá Ochrannou známku a označení „####“ jako součást  
svého doménového jména.

Navrhovatel tvrdí, že takové užívání je za hranicí užití  
nezbytného pro informování zákazníků o nabízeném prodeji  
a servisu \*\*\*\*\* určité značky, a tedy za hranicí  
povoleného užití Ochranné známky. Navrhovatel dále také  
poukazuje, že takové užívání je zároveň v rozporu s jeho  
výslovným smluvním závazkem i v rozporu s právní úpravou  
na ochranu proti nekalé soutěži. Navrhovatel uvádí, že  
pro zákazníka, který vyhledává informace o dané  
společnosti, je doménové jméno jednak identifikátorem  
dané společnosti a jednak jedním z nejzásadnějších prvků  
utvářejících vnímání postavení dané společnosti vůči  
určité značce a jejího zaměření, doménové jméno slouží v  
současné době jako prakticky plnohodnotný identifikátor  
jeho držitele či uživatele a má charakter, význam i účel  
prakticky totožný například s obchodní firmou  
společnosti. Navrhovatel dále také tvrdí, že označení  
„####“ působí rozlišovacím a rozpoznávacím způsobem a je  
charakteristické pro značku samotnou, a právě pro členy  
autorizované distribuční a servisní sítě ####, kterým však  
Provozovatel již od \*\*.\*\*.\*\*\*\* není. Autorizovaní  
partneři značky #### použitím doménového jména  
obsahujícího Ochrannou známku #### dávají najevo svoji

příslušnost k autorizované distribuční a servisní síti značky #####, když průměrnému spotřebiteli srozumitelným a přehledným způsobem indikují své spojení a navázání na \*\*\*\*\* a s tím spojený statut.

Navrhovatel se také domnívá, že tvar doménového jména, jak jej užívá Provozovatel ve spolupráci s držitelem (tj. <####•••.cz>), coby identifikátoru, který má v přímo v sobě začleněnu Ochrannou známku, zcela nepochybně vyvolává klamavý dojem ve smyslu zdánlivé existence minimálně smluvního napojení držitele a Provozovatele na navrhovatele či společnost ##### \*\*\*\*\* \*\*.

Navrhovatel má proto za to, že Jméno domény je zaměnitelné nebo dokonce shodné s Ochrannou známkou příslušející Navrhovateli. Dále Navrhovatel spatřuje zaměnitelnost i s ostatními označeními a způsobem prezentace, jakým je Ochranná známka běžně a veřejně ve spojení s distribuční sítí značky ##### používána. Z uvedených důvodů má Navrhovatel za to, že je splněna podmínka podle čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů tvořících Přílohu č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD.cz (dále jen „Pravidla ADR“ a „Pravidla registrace“).

Navrhovatel také namítá neodůvodnitelné využití dobrého jména a dobré pověsti značky #####.

Navrhovatel také upozorňuje, že Provozovatel a Odpůrce tak v žádném případě nemohou být v dobré víře, že jim přísluší právo k užívání Jména domény obsahující Ochrannou známku. Na uvedené porušování příslušných ustanovení Smlouvy byl Provozovatel opakovaně upozorňován výzvami Navrhovatele, a to z \*\*.\*\*.\*\*\*\*, \*\*.\*\*.\*\*\*\*, \*\*.\*\*.\*\*\*\* a \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Dle Navrhovatele Provozovateli neschází ani právo k užívání Ochranné známky na základě zákonné výjimky obsažené v ustanovení § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“), neboť užívání Ochranné známky v Jménu domény jde výrazně nad rámec dovolené výjimky podle § 10 zákona o ochranných známkách. Navrhovatel argumentuje, že Ochranná známka v Jménu domény působí jako jasný (a v případě Provozovatele klamavý) identifikátor příslušnosti k autorizované distribuční a servisní síti značky #####.

Navrhovatel také uvádí, že Provozovatel dále nemůže být pod Jménem domény ani Ochrannou známkou obecně znám, jelikož právo k Ochranné známce a jejímu využívání mu

bylo založeno až uzavřením Smlouvy. Zároveň platí, že obchodní firmou podnikatele - fyzické osoby (zde Provozovatele) je jeho občanské jméno. Případné doplnění firmy nesmí pak být v žádném směru klamavé a začleňovat bez svolení dotčených osob cizí obchodní firmy a ochranné známky (v tomto případě značku „####“).

Navrhovatel dále poukazuje na to, že služby poskytované Provozovatelem (tj. prodej a servis \*\*\*\*\*) jsou obecné, zastupitelné a běžné, a proto není dán důvod, proč by musel využívat ke svému odlišení od jiných poskytovatelů totožných služeb chráněné označení „####“ a byl tak na používání tohoto označení ekonomicky či tržně odkázán. Dle Navrhovatele používá Provozovatel klamavě, zlovolně a úmyslně chráněné označení „####“ i pro název svého podnikání - „#### \*\*\*\*\* ●●“.

Navrhovatel uzavírá, že účelem použití Jména domény obsahující bez právního důvodu označení „####“ je klamat spotřebitele a další třetí osoby a uvádět je v omyl o postavení Provozovatele a držitele a nepoctivě těžit z pověsti značky, a tudíž se jistě nemůže jednat o účel poctivý. Dle názoru Navrhovatele je tak splněna podmínka dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

Užívání Domény obsahující Ochrannou známku v rozporu se smluvním ujednáním svědčí dle Navrhovatele o zlé víře Provozovatele a držitele, když úmyslně a svévolně nerespektují ustanovení Smlouvy, ke kterým se jako podnikatelé zavázali. Dle Navrhovatele je proto splněna i podmínka dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Navrhovatel udává, že vzhledem k tomu, že jsou splněny všechny tři podmínky podle čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR, Návrh Navrhovatele na převod Jména domény je oprávněný.

Dále Navrhovatel poukazuje na nekalosoutěžní aspekt jednání Provozovatele a Odpůrce, neboť jednají v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a působí újmu Navrhovateli a dalším členům autorizované distribuční sítě značky „####“.

Navrhovatel se opírá o rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* v právní věci \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\* v. \*\*\*\*\* , dle které se režim povoleného užití ochranné známky nevztahuje na užití ochranné známky „způsobem, který může vzbudit dojem, že existuje obchodní vztah mezi opětovným prodejcem a vlastníkem ochranné známky, především že firma prodejce náleží k distribuční síti vlastníka ochranné známky, anebo že mezi oběma firmami existuje

zvláštní vztah.“ Navrhovatel dále cituje, že „taková reklama“ (rozumí se vzbuzující v rozporu se skutečností výše uvedený dojem) „totiž není nutná k tomu, aby byl zajištěn ... prodej zboží... Kromě toho taková reklama porušuje povinnost nejednat nekalým způsobem proti oprávněným zájmům vlastníka ochranné známky a poškozuje hodnotu ochranné známky tím, že nekalým způsobem využívá její rozlišovací schopnost a hodnotu. Odporuje tím specifickému předmětu práva vyplývajícímu z ochranné známky, které mimo jiné spočívá v tom, že chrání vlastníka před konkurencí, která se snaží zneužít a parazitovat na postavení a pověsti ochranné známky“. Navrhovatel dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. \*\*\*\*\*, ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, dle kterého je v rozporu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, takové užití, které „je způsobilé vyvolat klamavý dojem o napojení na majitele ochranné známky“.

Navrhovatel také uvádí, že jednání držitele a Provozovatele naplňuje znaky skutkové podstaty nekalé soutěže ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Navrhovatel se domnívá, že Provozovatel se vydává za autorizovaný servis pro značku ##### a tím zneužívá pověsti autorizovaných smluvních partnerů této značky. Ve svém důsledku mu to umožňuje získat pro výsledky vlastního podnikání prospěch, jehož by jinak nedosáhl. Tímto jednáním se Provozovatel snaží využít tzv. clickbaitingu, jehož účelem je klamným náhledem přilákat webového uživatele pro prokliknutí/směrování na daný web, čímž se zvýší jeho návštěvnost a ziskovost. Navrhovatel uzavírá, že jednání Odpůrce a Provozovatele je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu Navrhovateli, a to konkrétně majetkovou újmu představovanou výpadkem prodeje \*\*\*\*\* značky ##### zákazníkům Provozovatele. Tím je tedy dle Navrhovatele naplněna též generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 2976 NOZ.

S ohledem na výše uvedené důvody se Navrhovatel domáhá, aby na něj byla registrace domény <#####.cz> převedena a dále také, aby spor rozhodl Jediný Expert.

K prokázání svých tvrzení Navrhovatel předložil důkazy.

Podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* Navrhovatel reagoval na vyjádření Odpůrce k Návrhu. Navrhovatel předně uvedl, že s ohledem na prakticky absolutní anonymizaci údajů o držiteli neměl Navrhovatel možnost, jak držitele Domény blíže identifikovat a jak jej kontaktovat. Navrhovatel uvedl, že se s žádostmi o nápravu závadného stavu obracel

na Provozovatele, jakožto narušitele práv duševního vlastnictví navrhovatele k chráněnému označení „####“ a osobu, která doménu využívala k jednání v nekalé soutěži a je si vědom toho, že Odpůrce je v tomto smyslu pouze vlastníkem Jména domény, které však fakticky využívá Provozovatel. Odpůrce poukazuje na to, že v souladu s Řádem totiž mohl podat Návrh pouze a výhradně vůči držiteli, tedy zde Odpůrci, jakožto registrovanému vlastníkovvi Jména domény, nikoliv vůči Provozovateli. Nicméně Navrhovatel zdůrazňuje, že viníkem údajného nesouladu se skutečností je pouze Odpůrce, který měl nad registrací Jména domény v registru kontrolu a pokud chtěl Jméno domény převést, měl náležitě dbát svých zájmů a dostupnými prostředky se ujistit, zda takový převod skutečně proběhl a zda byl řádně zaznamenán, a že tyto okolnosti jdou proto k tíži Odpůrce, který se jich nemůže dovolávat ve svůj prospěch. Navrhovatel dovozuje, že je v souladu s Pravidly, že požadovaný převod domény jako prostředek nápravy jejího nezákonného užití k újmě navrhovatele je dostupný i v případech, kdy formální držitel domény tuto aktivně sám nevyužívá, ale i fakticky trpí její protiprávní užití a tím takové užití a protiprávní stav svou držbou umožňuje. Dále se Navrhovatel z opatrnosti vyjadřuje k části tvrzení Provozovatele, které tvoří Důkaz B k vyjádření Odpůrce. V této části svého vyjádření Navrhovatel opakuje a blíže rozvádí argumentaci již uvedenou v Návrhu.

Navrhovatel navrhl, aby byl spor řešen jediným Expertem, Odpůrce s tímto návrhem projevil souhlas. V souladu s § 9 odst. 2 Řádu bude spor rozhodnut jediným Expertem.

## B. Odpůrce

Odpůrce potvrdil přijetí oznámení o Návrhu přihlášením na online platformu dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Návrh Navrhovatele tak byl Odpůrci doručen dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Odpůrce se k Návrhu Navrhovatele vyjádřil podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, které bylo Správcem přijato dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Ve svém vyjádření k Návrhu Odpůrce uvedl, že s ohledem na procesní ekonomii souhlasí, aby byl spor vyřešen Jediným Expertem.

Odpůrce sdělil, že o veškerých záležitostech, týkajících se vztahu Navrhovatele a Provozovatele, a tedy o samotném předmětu sporu, byl poprvé informován až e-mailem s následným přihlášením do on-line platformy, a to dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Odpůrce také prohlásil ve svém vyjádření, že k případnému nezákonnému užívání sporné domény jakoukoliv

třetí osobou nevyjádřil souhlas ani k takovému případnému jednání neposkytl jakoukoliv součinnost. Odpůrce dále sdělil, že předmětnou doménu registroval v r. \*\*\*\* do svého účtu \*\*\*\*\* u FORPSI v dobré víře na své jméno, z důvodu vytvoření prezentace pro koncového zákazníka a uživatele domény, který v předmětné době dle jeho sdělení byl autorizovaným servisem ####. V roce \*\*\*\* Odpůrce požádal svého jediného registrátora FORPSI, aby doménu na žádost Provozovatele vyjmul z jeho účtu u FORPSI (\*\*\*\*\*) a převedl do nového účtu u FORPSI (●●●). Odpůrce poznamenává, že zřejmě písemná změna držitele v té době neproběhla nebo nebyla dokončena. Odpůrce dále poukazuje na skutečnost, že fakturaci domény, zřízení nového webhostingu a tvorbu nové prezentace od roku \*\*\*\* až dosud zajišťuje uživatel svépomocí, nejspíše u WEBNODE a registrátora Media4web. Odpůrce dále uvedl, že ke správě sporné domény ani úpravě obsahu prezentace nemá žádný přístup v období \*\*\*\*-\*\*\*\*. Z uvedeného důvodu Odpůrce namítá, že žádným způsobem neprojevil či jiným způsobem nerealizoval souhlas s pravidly registrace, který měl být údajně dán v \*\* roku \*\*\*\*.

Odpůrce se domnívá, že registrátor FORPSI zřejmě vytvořil uživateli stejnou IDENTITU \*\*\*\*\* na jeho jméno Odpůrce, avšak s jiným e-mailem (●●●@####●●●.cz a \*\*\*\*\*@seznam.cz) a převedl ji do Media4web, nicméně změna držitele u NIC.cz na Provozovatele bohužel z nějakého důvodu dosud neproběhla. Odpůrce odkazuje na vyjádření společností WEBNODE a Media4web, z kterých dovozuje, že není jejich zákazníkem, neboť žádné účty založené na všechny jim používané e-maily \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.cz, \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.cz, \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.cz) dle jejich sdělení nejsou na jeho jméno vedeny. Po prostudování spisu se Odpůrce Navrhovateli omlouvá, nicméně poukazuje, zda nebylo na místě záležitost řešit tak, aby ho Navrhovatel včas oslovil, neboť Odpůrce by se pokusil realizovat v rámci možností veškerá opatření, která by věc řešila. Odpůrce argumentuje, že z jeho pohledu by plnou odpovědnost za doménu <####●●●.cz> měl nést uživatel, tj. Provozovatel. Odpůrce dále poukazuje na to, že v tomto duchu byla vedena řada let komunikace mezi Navrhovatelem a uživatelem, tj. Provozovatelem, nikoli mezi Odpůrcem a Navrhovatelem, který navíc nebyl nikdy informován ze strany Navrhovatele o této záležitosti. Odpůrce činí nesporným tvrzení Navrhovatele, že uživatelem Jména domény je Provozovatel. Odpůrce se však důrazně ohrazuje, že by kdykoliv a jakkoliv postupoval ve zlé víře. Odpůrce dále poukázal na to, že se nemůže vyjádřit ke smluvnímu vztahu mezi Navrhovatelem a uživatelem, včetně jeho plnění, neplnění, neboť není jeho účastníkem a nemá



dostatek informací. Dle vyjádření Odpůrce před datem podání Návrhu neobdržel informace ani jakoukoliv výzvu k převodu domény, a to od žádné ze stran. Odpůrce má za to, že faktickým držitelem domény je uživatel, tedy Provozovatel, a že tato skutečnost byla svým způsobem zjevně a probována dosavadním postupem jak Navrhovatele, tak uživatele, kteří tak jsou stranami sporu v pravém slova smyslu.

K prokázání svých tvrzení Odpůrce předložil důkazy, a to včetně vyjádření Provozovatele k podanému Návrhu (Důkaz B). Provozovatel uvedl, že v minulosti si jakožto prodejce a poskytovatel servisu \*\*\*\*\* značky ##### objednal u Držitele (zde Odpůrce) zajištění registrace doménového jména <#####.cz> a vytvoření internetové prezentace umístěné na výše uvedené doméně. Doménové jméno bylo na základě dohody registrováno, nikoli však na Provozovatele jakožto objednatele, nýbrž na Odpůrce. Následně Provozovatel opakovaně vyzýval Odpůrce k převodu Jména domény, nicméně z neznámých důvodů k převodu Jména domény nedošlo. Dále Provozovatel uvedl, že je nutné za uživatele a skutečného držitele Jména domény, a tedy i odpůrce v tomto sporu považovat jeho. Provozovatel dále zpochybňuje, že Navrhovateli náleží práva k ochrannému označení v podobě ochranné známky, neboť Navrhovatel není v rejstříku ochranných známek uveden jako vlastník Ochranné známky (tj. ochranné známky „#####“). Provozovatel dále uvádí, že používá Jméno domény obsahující označení ##### na základě zákonné výjimky dle § 10 odst.1 písm. c) zákona o ochranných známkách a opírá se o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, sp. zn. \*\*\*\*\*. Poukazuje dále na to, že nabízí výlučně servis a prodej \*\*\*\*\* značky #####, \*\*\*\*\* jiné značky neprodává ani neopravuje. Provozovatel zdůrazňuje, že se na svých webových stránkách neprezentuje jakožto autorizovaný prodejce a servis značky #####, nýbrž uvádí, že je nezávislým dealerem specializovaným na servis a prodej \*\*\*\*\* #####, a to od doby, co mu byly zaslány výzvy ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Užitím označení ##### v Jménu domény dle vyjádření Provozovatele pouze informuje zákazníky o druhu nabízených služeb a je tedy v souladu s dobrými mravy soutěže a obchodními zvyklostmi. Dále Provozovatel také poukazuje na to, že označení ##### v doménovém jméně není jasným rozlišovacím prvkem pro členy autorizované distribuční a servisní sítě #####. Provozovatel také považuje ujednání ve smlouvě s Navrhovatelem ohledně zákazu užívání chráněného označení za neplatná. Dále Provozovatel tvrdí, že užívá Ochrannou známku Navrhovatele jako nezávislý prodejce a poskytovatel servisu v souladu s obchodními zvyklostmi,

dobrymi mravy a pravidly hospodarske soutezce a Jmeno domeny uziva k poctivym ucelum. Provozovatel navrhl zamitnuti Navrhu Navrhovatele.

## Projednani a zistieni

### A. Provedene dukazy

Expert provedl veskeré dukazy predlozene Navrhovatelem v jeho Navrhu:

- 1) Plná moc udělená navrhovatelem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 1“)
- 2) Výpis Navrhovatele z obchodního rejstříku (dále jen „Důkaz 2“)
- 3) Výpis z registru ochranných známek ÚPV ke známce číslo přihlášky \*\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 3“)
- 4) Potvrzení (OHIM) o obnově zápisu ochranné známky číslo přihlášky \*\*\*\*\* ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 4“)
- 5) Vzor smlouvy s autorizovaným opravcem ##### (dále jen „Důkaz 5“)
- 6) Výpis z registru doménových jmen - #####.cz (dále jen „Důkaz 6“)
- 7) Výpis Provozovatele ze živnostenského rejstříku (dále jen „Důkaz 7“)
- 8) Smlouva s autorizovaným opravcem uzavřená mezi Navrhovatelem a Provozovatelem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 8“)
- 9) Výpověď Smlouvy ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 9“)
- 10) Výzva k dodržování povinnosti při ukončení partnerské smlouvy a k upuštění od porušování práv z ochranné známky a autorských práv a nekalosoutěžního jednání ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 10“)
- 11) Potvrzení o doručení ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 11“)
- 12) Odpověď na dopis ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a opětovná výzva k dodržování povinnosti při ukončení partnerské smlouvy a k upuštění od porušování práv z ochranné známky, autorských práv a nekalosoutěžního jednání z \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 12“)
- 13) Potvrzení o odeslání ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 13“)
- 14) Odpověď na dopis ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a opětovná výzva k dodržování povinnosti při ukončení partnerské smlouvy a k upuštění od porušování práv z ochranné známky, autorských práv a nekalosoutěžního jednání z \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 14“)
- 15) Potvrzení o odeslání ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 15“)
- 16) Předžalobní výzva k upuštění od porušování práv z ochranné známky, autorských práv a nekalosoutěžního jednání z \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 16“)
- 17) Potvrzení o doručení ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Důkaz 17“)

17")

Expert provedl veškeré důkazy předložené Odpůrcem v jeho vyjádření k Návrhu:

- 1) Vyjádření WEBNODE, vyjádření Media4web (dále jen „Důkaz A“)
- 2) Vyjádření uživatele doménového jména #####.CZ (dále jen „Důkaz B“)

## B. Ústní jednání

Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal mimořádné okolnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost ústního jednání pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

## C. Podmínky řešení sporu

Odpůrce namítá, že není pasivně legitimován jednak z důvodu, že nedal souhlas s aktuálními Pravidly registrace a jednak z důvodu, že nemá dispoziční oprávnění k Jménu domény, a že naopak plnou odpovědnost za Jméno domény má nést Provozovatel, který na této doméně provozuje a spravuje své webové stránky a je tak faktickým držitelem Jména domény.

Dle sdělení sdružení CZ.NIC je Odpůrce veden jako držitel Jména domény, a to od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Podle čl. 25.1. Pravidel registrace je CZ.NIC oprávněn kdykoliv změnit Pravidla Registrace, Pravidla ADR, ceník, Zásady, jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese <http://www.nic.cz>.

Dle čl. 3.2. Pravidel registrace je souhlas s Pravidly registrace platně dán tehdy, pokud jejich aktuální znění bylo držitelem přijato písemně či jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas držitele s jejich obsahem a je možné zachytit obsah příslušné komunikace a určit osoby, které tuto komunikaci uskutečnily.

Dle čl. 3.3. Pravidel registrace se za platný souhlas s Pravidly registrace rovněž považuje (čl. 3.3.1. Pravidel registrace) podání objednávky registrace či prodloužení registrace jména domény, (čl. 3.3.2. Pravidel registrace) zaplacení ceny za registraci či prodloužení registrace jména domény, popřípadě ceny jiné služby, se kterou je registrace Jména domény spojena, (čl. 3.3.3. Pravidel registrace) zahájení užívání Jména domény, i (čl. 3.3.4. Pravidel registrace) jakékoliv další právní jednání žadatele či držitele vůči registrátorovi nebo sdružení CZ.NIC, pokud se takové jednání týká změny záznamů o předmětném jménu domény

vedených v Centrálním registru.

Podle čl. 25.4. Pravidel registrace je držitel oprávněn změny Pravidel registrace odmítnout a zrušit registraci jména domény písemným oznámením doručeným určenému registrátorovi nebo sdružení CZ.NIC nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny Pravidel registrace.

Odpůrce registraci Jména domény nezrušil a změny Pravidel registrace neodmítl. Dle sdělení sdružení CZ.NIC byl souhlas s Pravidly registrace dán dle čl. 3.3. v \*\*/\*\*\*\*, tedy s aktuálním zněním Pravidel registrace účinným od 25. května 2018. Odpůrce je tedy povinen se podřídít ve smyslu čl. 24.2 Pravidel registrace řešení sporu dle Pravidel ADR, a to, pokud jde o veškerá jména domén držitele.

Expert dále posoudil námitku Odpůrce, že Odpůrce nemá přístup ke správě Jména domény a že faktickým držitelem Jména domény je Provozovatel.

Dle čl. 1.1. Pravidel ADR se tato pravidla vztahují na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání jména domény mezi držitelem jména domény a třetí osobou. Dle § 6 odst. 1 Řádu se návrh podává proti držiteli jména domény, které je předmětem návrhu. Dle čl. 2.2.15 Pravidel registrace je držitelem osoba, která jako vlastník práv ke jménu domény má pro sebe registrováno jméno domény a která je tak oprávněna jméno domény po dobu jeho registrace užívat a nakládat s ním. Z uvedených ustanovení jednoznačně vyplývá, že pasivně legitimovanou je osoba, která je registrovaná jako držitel a že se samotnou registrací je spojeno oprávnění nakládat s jménem domény. Ke stejnému výkladu viz také rozhodnutí \*\*\*\*\*. Obdobně v rozhodnutí \*\*\*\*\* expert považoval za podstatné, že není rozhodné, zda užívá spornou doménu držitel nebo jiný subjekt, neboť to je právě držitel domény, který může ovlivnit způsob využívání domény, a to i tím, že takové právo užívání odejme.

Na základě výše uvedeného Expert uzavřel, že Odpůrce jakožto Držitel Jména domény je pasivně legitimován.

Podmínky řešení sporu se řídí zejména čl. 3.1 Pravidel ADR. Expert tedy zkoumal, zda (a) má Navrhovatel práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 ve spojení s čl. 3.1. Pravidel ADR, zda (b) se Návrhem domáhá, že Jméno domény je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a (c) zda je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel ADR, tedy zda: (i) Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo dle článku 3.3 Pravidel ADR (viz čl. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo (ii) zda bylo Jméno domény

registrováno, získáno nebo je užíváno Odpůrcem nikoliv v dobré víře (viz čl. 3.1.2. Pravidel ADR).

#### D. Zjištění

V rámci řešení sporu Expert došel k následujícím zjištěním:

Je nesporné, že Odpůrce zaregistroval Jméno domény dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* ve znění <####●●.cz>, které se tedy skládá ze dvou slov: „####“ a „●●“.

Ad (a) Pro přezkoumání tvrzení stran a předložených důkazů dospěl Expert k závěru, že Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, jimiž se rozumí, mimo jiné, práva k obchodní firmě nebo ochranné známce. Uvedený závěr plyne z níže uvedených skutečností.

Navrhovatel je zapsán v obchodním rejstříku pod obchodní firmou „#### \*\*\*\* \*” (Důkaz 2). Dle čl. 2.3. Pravidel ADR je obchodní firma chráněným označením. Expert tak má za to, že Navrhovatel má práva k Chráněnému označení, tedy k obchodní firmě. Expert souhlasí s Navrhovatelem také v tom, že není bez významu skutečnost, že jediný společník Navrhovatele, společnost #### \*\*\*\* \*”, je vlastníkem zapsané Ochranné známky, tj. slovní ochranné známky ve znění „####“.

Ad (b) Jméno domény obsahuje v sobě prvek „####“, který je Ochrannou známkou jediného společníka Navrhovatele a zároveň tvoří nosný a rozlišovací prvek obchodní firmy Navrhovatele, neboť ta se skládá z rozlišovacího prvku „####“ a obecného označení výrobního zaměření Navrhovatele („\*\*\*\* \*”). Z Důkazu B k vyjádření Odpůrce k Návrhu zjistil Expert, že pod Jménem domény jsou provozovány webové stránky nabízející servis a prodej výrobků značky ####. Není zde tedy pochybnost o tom, že účelem tohoto znění Jména domény je evokovat dojem, že na provozované webové stránce jsou nabízeny výrobky originálního výrobce, tedy Navrhovatele případně společností patřících do stejného koncernu. Expert zároveň souhlasí s Navrhovatelem, že právě označení „####“ je charakteristické pro značku samotnou, resp. pro označení výrobků koncernu, do něhož Navrhovatel patří. Expert proto dospěl k závěru, že Jméno domény obsahující stejný rozlišovací nosný prvek „####“ je tak ve výsledku shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením Navrhovatele.

Ad (c) S ohledem na obsah Návrhu Expert nejprve zkoumal podmínku, zda Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k Chráněnému označení měl Odpůrce právo. Na základě čl. 3.3. Pravidel ADR může mít Expert právo držitele jména domény za prokázané, jestliže držiteli náleží

práva k chráněnému označení, které je shodné s jménem domény (čl. 3.3.1.), držitel užíval jméno domény 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.), držitel je pod jménem domény obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení (čl. 3.3.3.), nebo držitel užívá jméno domény 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.).

K právu držitele dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR. Odpůrce tvrdí, že již registraci Jména domény provedl pro jinou osobou, která dle jejího sdělení byla autorizovaným servisem značky #####, že následně podnikl kroky, aby proběhla změna držitele Jména domény, a že fakticky doménu nespravoval a ani nehradil poplatky spojené s jejím držením. Naopak Odpůrce netvrdí ani nedokládá, že má jakékoliv právo k Chráněnému označení jako celku nebo k jeho části. Uvedené důkazy a tvrzení naznačují, že Odpůrci jako držiteli Jména domény nesvědčí práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR.

Expert je při rozhodování sporu veden povinností vyřešit spor s důrazem na kvalitu, nestrannost, transparentnost a spravedlnost. Musí tak proto posoudit, jestli podmínky čl. 3.1. Pravidel ADR nesplňuje Provozovatel, byť se jedná o osobou odlišnou od osoby Odpůrce. Expert se tak opírá o převažující rozhodovací praxi expertů ve sporech o jména domén, že není rozhodné, zda to je přímo Odpůrce, kdo užívá jméno domény, nebo jiný subjekt (viz rozhodnutí \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*).

Z Důkazu B předloženého Odpůrcem a důkazů předložených Navrhovatelem (Důkaz 9, 10, 12, 14, 16) plyne, že pod Jménem domény jsou provozovány webové stránky Provozovatele, prostřednictvím kterých Provozovatel nabízí zboží a služby. Z výpisu z živnostenského rejstříku (Důkaz 7) zjistil Expert, že Provozovatel podniká pod svým občanským jménem „\*\*\*\*\* ●●“ bez dalšího dovětku, a to v provozovně s názvem „\*\*\*\*\*●●“. Ze screenshotu webové stránky nacházející se pod Jménem domény je vidět, že na webu se Provozovatel sám sebe označuje jako ##### \*\*\*\*\* ●●, přestože to není oficiální, tj. zaregistrovaná obchodní firma Provozovatele. Expert nezjistil, že by Provozovateli náležela práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, tedy např. práva k zapsané Ochranné známce, obchodní firmě Navrhovatele, názvu, označení závodu či provozovny apod. Toto nevyplývá ani z vyjádření Provozovatele založeného do spisu jako Důkaz B Odpůrce, jelikož nic takového Provozovatel netvrdí ani neprokazuje.

V rozhodovací praxi expertů se lze setkat s názorem, že právo

držitele k jménu domény by mohla také založit dohoda s navrhovatelem, aby zaregistroval takové jméno domény na sebe (viz rozhodnutí \*\*\*\*\*). Jak již bylo uvedeno výše, Jméno domény bylo zaregistrováno dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Z důkazů předložených Navrhovatelem a Odpůrcem (viz Důkaz 8, 9, Důkaz B) Expert také zjistil, že v určitém časovém úseku, konkrétně od \*\*/\*\*\*\* do \*\*/\*\*\*\* byl Provozovatel smluvním autorizovaným partnerem Navrhovatele s tím, že Smlouva byla ukončena ze strany Navrhovatele (Důkaz 8, Důkaz 9). Z jednotlivých ustanovení Smlouvy lze dovodit, že Smlouva (při splnění v ní uvedených podmínek) nevylučuje, aby Provozovatel používal jméno domény obsahující Ochrannou známku (####) nebo obchodní název, jež je vlastnictvím člena skupiny #### (čl. 14 Smlouvy), nicméně jen do okamžiku ukončení této smlouvy, neboť dle čl. 17. #### Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 8C k Smlouvě okamžikem účinnosti ukončení Smlouvy přestane Provozovatel být autorizovaným opravcem a okamžitě přestane zcela používat ochranné známky Navrhovatele a/nebo jakékoliv podobné ochranné známky/obchodní názvy, včetně jejich použití v obchodní firmě opravce (Provozovatele), obchodním názvu nebo v internetové doméně (Důkaz 8). I v případě ukončení smlouvy výpovědí, zůstávají zachována ujednání, která mají vzhledem k povaze zavazovat strany i po zániku závazku (viz Fiala, J., Kindl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář. II. Díl. 1 vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009 str. 1109, obdobně Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1 vyd., Praha: C. H. Beck, 2017, str. 2013). Zákaz používat Ochrannou známku/obchodní názvy v internetové doméně je nepochybně ujednáním, které zavazuje Provozovatele i poté, co byla Smlouva vypovězena. Vzhledem k výše uvedenému nelze dovodit, že by Provozovatel měl právo k Jménu domény na základě smlouvy s Navrhovatelem ke dni registrace Jména domény nebo ke dni podání Návrhu.

K užívání Jména domény dle čl. 3.3.2. Pravidel ADR. Lze označit za nesporné, že Jméno domény bylo Provozovatelem užíváno před zahájením sporu v souvislosti s nabídkou zboží a služeb. Dále je také nesporné, že Provozovatel nabízí zboží značky #### a příslušné servisní služby. Expert má také za prokázané, že Provozovatel se zavázal ukončit používání i Ochranné známky i obchodního názvu ve jménu domény v případě ukončení Smlouvy (Důkaz 8). Z Důkazů 10-15 a shodného tvrzení Navrhovatele a Provozovatele lze mít za prokázané, že Navrhovatel opakovaně od \*\*/\*\*\*\* vyzýval Provozovatele k ukončení užívání Jména domény právě s ohledem na smluvní ujednání ve Smlouvě. Výše uvedené ve spojení se skutečnostmi, že Smlouva byla Navrhovatelem vypovězena z důvodu nepovoleného prodeje nových \*\*\*\*\* značky #### Provozovatelem (Důkaz 9), že Provozovatel sám sebe na svých webových stránkách označuje #### \*\*\*\*\* ●● (Důkaz B) přesto, že to není jeho zaregistrovaná

firma (Důkaz 7), a že k informování zákazníků o tom, že není autorizovaným partnerem Navrhovatele přistoupil až po skoro \*\* letech poté co byla ukončena Smlouva a jen v důsledků četných výzev Navrhovatele (viz také níže), vzbuzuje přinejmenším pochybnosti o používání Provozovatelem Jména domény k poctivým účelům. Expert tak neshledává, že byl prokázán poctivý účel používání Jména domény.

K čl. 3.3.3 Pravidel ADR. Expert neměl podklady k vyhodnocení, zda je Provozovatel pod Jménem domény obecně znám, proto nebylo prokázáno splnění podmínky dle čl. 3.3.3. Pravidel ADR.

Ve vztahu k podmínce dle čl. 3.3.4. Pravidel ADR Expert zkoumal, zda Jméno domény je užíváno k poctivým účelům, aniž by záměrem Provozovatele bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení. Expert zjistil, že úvodní webová stránka umístěná pod Jménem domény upozorňuje, že Provozovatel, podnikající pod firmou #### \*\*\*\*\* ●●●, je nezávislý dealer specializovaný na servis a prodej \*\*\*\*\* #### bez přímé vazby na #### \*\*\*\* \*\*\*\*\* (Důkaz B). Z vyjádření Provozovatele (Důkaz B) však plyne, že toto upozornění na webové stránce umístil Provozovatel na předmětnou webovou stránku až v návaznosti na předžalobní výzvu Navrhovatele ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, a to přesto, že první výzvu doručil Navrhovatel Provozovateli ještě dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (Důkaz 10 a 11). Tedy upozornění bylo umístěno na webové stránky \*\* roky od první výzvy a \*\* roky od ukončení Smlouvy (Důkaz 9). Expert je názoru, že pro zákazníka může být rozhodující, jestli se pro koupi originálního výrobku nebo objednání služby obrátí na autorizovaného prodejce či neautorizovaného. Zároveň Provozovatel delší dobu (\*\*\*\*-\*\*\*\*) působil jako autorizovaný opravce a smluvní partner Navrhovatele v okresním městě \*\*\*\*\* a mohl se tak dostat do povědomí zákazníků jako autorizovaný partner Navrhovatele. Expert shledává, že v tom případě je v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku, když na tuto změnu ve vztazích s Navrhovatelem (ukončení spolupráce jako autorizovaného opravce) na svých webových stránkách neupozornil Provozovatel z vlastního podnětu. Expert tak dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že Provozovatel užívá Jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby.

Již jen pro úplnost Expert přihlédl k rozhodovací praxi WIPO Arbitrážního a Mediačního Centra ohledně jmen domén obsahujících ochrannou známku (tedy chráněné označení) v případě užití takových domén ze strany distributorů a prodejců. Dle převažujícího názoru panelistů WIPO může prodejce, poskytovatel služeb nebo distributor mít legitimní zájem na používání jména domény obsahující ochrannou známku navrhovatele a může tak v dobré víře nabízet své výrobky a



služby za určitých podmínek, a to zejména (i) pokud taková osoba na příslušných webových stránkách skutečně nabízí zboží nebo služby, (ii) pokud využívá webové stránky pouze k prodeji zboží nebo služeb označovaných příslušnou ochrannou známkou a nikoliv jiných, (iii) pokud webová stránka přesně a pravdivě informuje o vztahu mezi provozovatelem webových stránek a majitelem ochranné známky. Výše zmíněný test se však neuplatní dle názorů WIPO panelistů, pokud mezi stranami existovala dohoda zakazující používání jména domény, které by ochrannou známkou obsahovalo.

Expert má za prokázáno, že Provozovatel využívá Jméno domény pro provozování webových stránek, prostřednictvím kterých skutečně nabízí zboží a služby v podobě prodeje \*\*\*\*\* značky #### a jejich servisu. Zároveň Provozovatel nenabízí zboží jiných značek než značky ####. Jak již bylo uvedeno výše, úvodní webová stránka umístěná pod Jménem domény upozorňuje, že Provozovatel, je nezávislý dealer bez přímé vazby na #### \*\*\*\*\*. I když zde může nyní potenciálně existovat legitimní zájem Provozovatele jako prodejce pouze zboží #### a servisů zboží této značky na tom, aby užíval jméno domény obsahující ochranné označení #### k prodeji zboží a nabízení služeb, existence výslovného smluvního ujednání mezi Navrhovatelem a Provozovatelem zakazujícího užití jména domény obsahujícím ochrannou známkou členů koncernu nebo obchodního jména je překážkou pro legitimní užívání Jména domény ze strany Provozovatele.

Expert nesdílí názor Provozovatele, vyjádřený prostřednictvím podání a založený do spisu jako důkaz B Odpůrce, že s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu, konkrétně rozhodnutí sp. zn. \*\*\*\*\* ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, je nutné považovat smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Navrhovatelem ohledně zákazu užívání chráněného označení za neplatná. Citované rozhodnutí Nejvyššího soudu se totiž netýkalo posuzování oprávněnosti užívání jména domény, nýbrž možnosti používání reklamních materiálů a loga za účelem propagace a prodeje výrobků neautorizovaným prodejcem \*\*\*\*\* značky \*\*\*\*\*. Není tak pro tento případ příslušné.

Podmínky dle čl. 3.1. a 3.1.1. Pravidel ADR je tedy třeba považovat za splněné.

Vzhledem k tomu, že pro účely naplnění požadavků ad c) postačuje, pokud je naplněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1. Pravidel ADR, Expert dále nemusel podrobně zkoumat, zda Jméno domény bylo Odpůrcem zaregistrováno nebo získáno nebo je užíváno v dobré víře. Podpůrně však uvádí, že v řízení nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by bylo možné dovodit, že Odpůrce dosud jakkoli užíval Jméno domény v dobré víře.

Pro úplnost Expert doplňuje, že nelze samozřejmě vyloučit

oprávněnost tvrzení Navrhovatele, že jednání Odpůrce nebo Provozovatele může zároveň naplňovat znaky skutkové podstaty nekalé soutěže. Takovou otázku však Expert v tomto řízení není oprávněn posoudit, neboť může zkoumat jen splnění podmínek čl. 3.1 Pravidel ADR (viz shodně rozhodnutí \*\*\*\*\*).

Dle čl. 4.1.1. Pravidel ADR končí řešení sporu odborným rozhodnutím Experta o zrušení registrace Jména domény na Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 3 Pravidel ADR byly splněny a Navrhovatel se domáhal zrušení registrace Jména domény. Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR končí řešení sporu odborným rozhodnutím Experta o převodu registrace Jména domény na Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 3 Pravidel ADR byly splněny a Navrhovatel se domáhal převodu registrace Jména domény.

Navrhovatel se v Návrhu domáhal převodu registrace Jména domény na sebe. Byť v řízení bylo prokázáno, že Navrhovatel má práva k chráněnému označení „####“ a naopak nebylo prokázáno, že toto právo mají Odpůrce nebo Provozovatel, nelze pominout skutečnost, že Jméno domény se skládá ze dvou slov „####“ a „...“, kde ... je příjmením fyzické osoby, konkrétně samotného Provozovatele, který pod tímto svým jménem podniká. Dle čl. 2.3. Pravidel ADR jméno je chráněným označením. Expert proto z čl. 3.1 Pravidel ADR dovodil, že lze převést registraci Jména domény na navrhovatele jen v případě, pokud by Navrhovateli náležela práva ke dvěma chráněným označením, jež tvoří součást Jména domény.

Výzvou ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* vyzval Expert Navrhovatele, aby se vyjádřil a doložil, jaká práva má ke slovu „...“. Navrhovatel podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* uvedl, že nemá žádná práva ke slovu „...“. Navrhovatel zároveň namítl, že jde o obecné jméno, jedno z nejfrekventovanějších, kdy nositelů uvedeného jména jsou v ČR desítky tisíc, a proto je názoru, že příjmení ... z tohoto důvodu nepožívá žádné zvláštní ochrany, není a nemůže být ani předmětem registrace jako jakkoliv chráněné označení s rozlišovací způsobilostí. Navrhovatel dále uvedl, že důvodem Návrhu na převod Jména domény byl nikoliv zájem Navrhovatele na reálném užívání domény, ale především zájem na tom zajistit, aby tato doména nebyla dále zneužívána k nekalosoutěžním účelům, k újmě Navrhovatele a dalších společností skupiny #### a ke klamání zákaznické veřejnosti. Závěrem změnil Navrhovatel ve vyjádření svůj původní Návrh a nově navrhl zrušení registrace Jména domény.

Expert změnu Návrhu Navrhovatele akceptoval. Expert má za to, že bylo zjištěno, že Navrhovatel žádná práva ke slovu „...“ nemá. Pro úplnost nicméně Expert dodává, že sice je pravdou, že příjmení ... je rozšířeným jménem, nicméně ve spojení s

konkrétní osobou, místem podnikání, délkou podnikání a např. také existencí rodinné tradice podnikání v oboru, i toto příjmení může působit jako jedinečné označení. Ostatně, jak je obecně známo, i nosný rozlišovací prvek obchodní firmy Navrhovatele (tedy „####“) je ve skutečnosti také původně příjmením fyzické osoby, které je navíc rozšířené v anglicky mluvících zemích.

Jak je uvedeno shora, Navrhovatel se domáhal zrušení registrace Jména domény a podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR jsou splněny. Z těchto důvodů Expert rozhodl ve smyslu čl. 4.1.1. Pravidel ADR tak, jak je uvedeno níže.

### Rozhodnutí

Návrhu se vyhovuje a registrace jména domény <####•••.cz> bude zrušena v souladu s čl. 4.1.1. a čl. 6.2. Pravidel ADR.

### Expert

- JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M.

Datum: 2019-10-11

### Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu (poté změnil návrh na zrušení Jména domény), které je zaměnitelné nebo shodné s chráněným označením, konkrétně s obchodní firmou Navrhovatele a ochrannou známkou jediného společníka Navrhovatele.

Odpůrce je držitelem Jména domény, nicméně webové stránky pod Jménem domény provozuje třetí osoba (Provozovatel). Expert dospěl k závěru, že s ohledem na řešení sporů o Jména domén s důrazem na kvalitu, nestrannost, transparentnost a spravedlnost musí posoudit, zda k Jménu domény nebo k Chráněnému označení má práva nejen Držitel, ale i Provozovatel.

Expert rozhodl, že Jméno domény má být zrušeno z důvodu, že je zaměnitelné nebo shodné s chráněným označením Navrhovatele, že Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce nebo Provozovatel právo. Za řízení přitom nebyla zjištěna žádná skutečnost, z níž by bylo možné usuzovat na existenci jakékoli smlouvy, na jejímž základě by měl Odpůrce nebo Provozovatel právo užívat chráněná označení Navrhovatele. Naopak bylo zjištěno, že Navrhovatel smlouvu s Provozovatelem vypověděl s tím, že smlouva výslovně zakazovala použití chráněných označení po jejím ukončení ze strany Provozovatele. Nebyl tak prokázán ani poctivý účel užívání Jména domény.

Návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno.