

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.: 00649  
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-12-02 09:07:06  
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 není známo, že by ohledně doménového jména <●●●∞∞.cz> (dále též „sporné doménové jméno“) bylo vedeno jiné právní řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel se proti Odpůrci domáhá převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na 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 jako Expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Ing. Michal Matějka, který jmenování přijal (dále jen „Expert“). Žádná ze stran Experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Ke zjištění skutkového stavu expert provedl níže uvedené důkazy a zjistil z nich následující:

(a) Z výpisů z registrů ochranných známek předložených Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel je vlastníkem (i) mezinárodní kombinované ochranné známky ●●●, č. přihlášky \*\*\*\*\* , s právem přednosti k \*\*. \*\*. \*\*\*\* , zapsané s designací pro EU, pro třídy výrobků a služeb č. \*\*, \*\*, \*\* a \*\*, (ii) kombinované ochranné známky EU ●●●, č. přihlášky \*\*\*\*\* , s právem přednosti k \*\*. \*\*. \*\*\*\* , zapsané pro třídy výrobků a služeb č. \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, (iii) mezinárodní kombinované ochranné známky ●●● č. přihlášky \*\*\*\*\* , s právem přednosti k \*\*. \*\*. \*\*\*\* , zapsané s designací ČR pro třídy výrobků a služeb č. \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, a (iv) mezinárodní kombinované ochranné známky ●●● č. přihlášky \*\*\*\*\* , s právem přednosti k \*\*. \*\*. \*\*\*\* , zapsané s designací ČR pro třídu výrobků č. \*\*.

(b) Z výpisu z internetových stránek www.heureka.cz a www.zbozi.cz Expert zjistil, že Odpůrcův internetový obchod má od uživatelů několik stovek recenzí, s převážnou většinou pozitivních.

(c) Z obsahu internetových stránek Odpůrce provozovaných pod sporným doménovým jménem Expert zjistil, že jsou na těchto stránkách prodávány výrobky značky ●●● a příslušenství k nim, a to způsobem obvyklým v oblasti obchodu s \*\*\*\*\* a jinými \*\*\*\*\* zařízeními a že při první návštěvě této stránky se objeví vyskakující banner, který informuje uživatele o tom, že mezi Navrhovatelem a Odpůrcem není žádný přímý vztah, ani žádné hospodářské či jiné propojení, což odpovídá i screenshotu tohoto banneru předloženému Odpůrcem.

Výše uvedené důkazy považoval Expert za plně dostačující pro objasnění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro rozhodnutí, a žádné další důkazy proto v řízení neprováděl.

<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.

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Ve svém návrhu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (ve znění opravy ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*) Navrhovatel uvedl zejména následující:

(1) Navrhovatel je soukromou společností, založenou v roce \*\*\*\*, která navrhuje, vyvíjí a prodává \*\*\*\*\* a další \*\*\*\*\*. Během nepřetržitého, a především maximálně úspěšného působení na trhu si Navrhovatel vybudoval v oblasti \*\*\*\*\* a souvisejícího \*\*\*\*\* značné renomé, stejně jako jeho produkty. Ty se díky vysoké kvalitě a nízkým cenám staly velmi oblíbenými a vyhledávanými mezi spotřebiteli po celém světě.

(2) Navrhovatel je vlastníkem výše uvedených ochranných známek, platných na území Evropské unie, resp. na území ČR, a to především mezinárodní kombinované ochranné známky designované pro území Evropské unie, číslo zápisu: \*\*\*\*\* zapsané dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Slovní prvek ●●● je pro výrobky a služby Navrhovatele vysoce příznačný. Navrhovatel je rovněž držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, a to kupříkladu ●●●.com nebo \*\*.com.

(3) Odpůrce je obchodní společností se sídlem v Praze. Odpůrce si dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy až po zápisu shora specifikované ochranné známky Navrhovatele, registroval sporné doménové jméno, a od té doby je jeho držitelem. Na internetové stránce www.●●●●●.cz provozuje Odpůrce internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

(4) Sporné doménové jméno je zaměnitelné, resp. z části totožné s výše uvedenou ochrannou známkou ●●●, stejně jako s firmou a doménami, jež jsou v držení Navrhovatele. Slovní prvek ●●●, jež je plně obsažen v napadeném doménovém jménu, jednoznačně vytváří asociaci mezi Navrhovatelem a jeho výrobky, a internetovými stránkami, které se pod spornou doménou nachází. Druhý slovní prvek „●●●“ pak není schopen sporné doménové jméno od ochranných známek navrhovatele odlišit, když se jedná slovo "●●●" vyjádřené v anglickém jazyce, které má ve vztahu k provozovanému internetovému obchodu odpůrce nulovou rozlišovací schopnost a jeho použití je v prostředí elektronického obchodování zcela běžné.

(5) Odpůrce je prostřednictvím označení "●●●" ve sporném doménovém jménu schopen přilákat zákazníky do e-shopu, umístěném na této internetové adrese, a to v takovém množství, kterého by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu jen obtížně docílil. Z výše uvedeného je zřejmé, že Odpůrce si registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, veden snahou využít světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků a využít ji ke své obchodní činnosti na e-shopu www.●●●●●.cz. Užívání sporného doménového jména Odpůrcem je tak způsobilé vyvolat ve spotřebiteli pocit, že Odpůrce a e-shop provozovaný pod sporným doménovým jménem je nějakým způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, a že tento aktivity Odpůrce schvaluje, což je v rozporu se skutečností.

(6) Sporné doménové jméno Odpůrce <●●●●●.cz> jednoznačně zasahuje do výlučných práv Navrhovatele plynoucích z jeho obchodní firmy a vlastnictví ochranných známek.

(7) Jednání Odpůrce dále představuje nekalou soutěž ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud si Odpůrce registruje doménu obsahující zaměnitelné/shodné označení, aniž ji k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval a pro toto označení mu svědčil jakýkoli jiný právní důvod, vstoupil do soutěžního vztahu s Navrhovatelem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem na internetu) Odpůrce zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod daným označením, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe a případně se jménem disponovat jako předmětem obchodu. Okamžikem přihlášení daného označení u registrátora domén proto Odpůrce vstoupil v jednání hospodářské soutěže s Navrhovatelem. Popsaným jednáním se tedy Odpůrce dopouští zabraňovací nekalé soutěže.

Navrhovatel se tudíž domnívá, že jsou splněny veškeré podmínky pro převod registrace

sporného doménového jména na Navrhovatele ve smyslu článku 3 Pravidel ADR, a tudíž navrhuje, aby bylo sporné doménové jméno převedeno na Navrhovatele.

## B. Odpůrce

Odpůrce se k žalobnímu návrhu vyjádřil dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a uvedl, že:

(1) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, resp. jediný Expert jmenovaný dle Pravidel ADR není příslušný k rozhodování tohoto sporu, neboť ADR řízení fakticky obchází zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Principy alternativního řešení sporů dle Pravidel ADR zůstávají v podstatě totožné jako v případě veřejné rozhodčí nabídky, která byla obsažena v pravidlech registrace účinných do roku 2015. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. \*\*\*\*\*, však platí, že zmiňovaná veřejná rozhodčí nabídka zcela zjevně nepředstavuje rozhodčí doložku ve smyslu zákona o rozhodčím řízení a jako taková nemůže založit dostatek pravomoci Rozhodčího soudu a tím spor odklonit od obecných soudů.

(2) Navrhovatel uplatňuje nárok na bezplatný převod sporné domény na svoji osobu. V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu České republiky nelze převod doménového jména z jejího držitele na třetí osobu (navrhovatele) oprávněně požadovat, a že rozhodnutí o převedení doménového jména v alternativním řešení sporu je v rozporu se stávající judikaturou (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. \*\*\*\*\* či Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. \*\*\*\*\*). Pokud tedy Pravidla registrace doménových jmen .cz (či Pravidla ADR) obsahují ustanovení, které umožňuje převést spornou doménu na třetí osobu bez souhlasu jejího dosavadního držitele, tak jsou v této části neplatná.

(3) Odpůrce sporné doménové jméno užíval již před zahájením tohoto sporu, a i nadále je užívá v dobré víře k prodeji originálního zboží navrhovatele. V daném případě došlo k tzv. vyčerpání práv z ochranných známek ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, resp. ve smyslu čl. 7 směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/95/ES a čl. 15 směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2015/2436. Dle uvedeného ustanovení zákona o ochranných známkách platí, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích (resp. užívání pro výrobky ve smyslu uvedených směrnic), které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. K propagaci takového zboží pak lze v přiměřeném rozsahu užít i danou ochrannou známku (jak plyne např. z rozhodnutí ESD \*\*\*\*\* ve věci \*\*\*\*\*), tedy i v doménovém jménu. K porušení ochranných známek Navrhovatele tedy nedochází. Z obdobných důvodů pak nemůže jít ani o zakázané nekalosoutěžní jednání či o porušení práva k obchodní firmě.

Odpůrce má tedy zato, že v dané věci nejsou naplněny podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR, a navrhuje tedy zamítnutí návrhu.

## Projednání a zjištění

Předně Expert v žádném případě nesouhlasí s tvrzeními Odpůrce o nedostatku příslušnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR k projednání této věci. Tato tvrzení považuje Expert za zcela nepřípadná a účelová. Právnímu zástupci Odpůrce, který působí v advokátní kanceláři, jež dle svých webových stránek „v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti IT práva“, je nepochybně známo, jaká je povaha alternativního řešení sporů (ADR) o doménová jména a že se doménové spory na celém světě tímto způsobem zcela běžně řeší, aniž by to bylo považováno za obcházení právních předpisů o rozhodčím řízení či zkrácení práv držitelů doménových jmen.

Do delšího rozboru této otázky se tedy Expert pouštět nebude, zdůrazňuje pouze, že řízení ADR o domény .cz, není ničím jiným, než výkonem sjednaných práv a povinností ve smluvním vztahu mezi správcem domény .cz a držitelem doménového jména, do nějž každý držitel registrací doménového jména vstupuje, a který se řídí Pravidly registrace. Součástí tohoto smluvního vztahu je i oprávnění správce domény .cz tuto doménu zrušit v případě, že její registrace či užívání zasahuje do práv třetích osob či ji ze stejného důvodu převést na osobu, do jejichž práv bylo tímto způsobem zasazeno.

Skutečnost, že k tomuto účelu správce zvolil cestu ADR řízení, kde obě strany mohou přednést své argumenty, které jsou poté zváženy expertem a je vydáno rozhodnutí, které se správce zavazuje vykonat, není žádným porušením práv držitelů doménových jmen, ale toliko transparentním a spravedlivým mechanismem řešení situace, kdy doménové jméno neoprávněně zasahuje do práv třetích osob.

ADR řízení nepředstavuje překážku bránící stranám obrátit se na obecný soud, a to kdykoliv v průběhu či po skončení tohoto řízení (podání návrhu svou povahou nepředstavuje překážku věci zahájené a vydání odborného rozhodnutí pak nepředstavuje ani překážku věci pravomocně rozhoduté). V případě, že některá ze stran nesouhlasí s výsledkem řešení sporu, může se obrátit na obecný soud se žalobou, a protože správce domény CZ vykoná rozhodnutí experta (zruší registraci nebo ji převede na navrhovatele) nejdříve 15 dnů po doručení rozhodnutí experta, může kterákoliv ze stran dosáhnout vydání předběžného opatření, kterým takovému postupu do vyřešení sporu v řízení před obecným soudem zabrání. Odkaz Odpůrce na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. \*\*\*\*\* je tedy nepřipadný, protože toto rozhodnutí se týká rozhodčího řízení o doménová jména, kde byla vyloučena pravomoc obecných soudů, a na řízení ADR vzhledem k jeho odlišné povaze nedopadá.

Stejně tak pokládá Expert za naprosto účelová a nesprávná tvrzení Odpůrce, že není možné v řízení ADR rozhodovat o převodu doménového jména. Expert je obeznámen s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. \*\*\*\*\*, avšak s tímto rozhodnutím nesouhlasí, pokládá je za zcela nesprávné, a to zejména proto, že nárok na převod doménového jména je celosvětově zcela standardním nárokem v případě, že doménové jméno svou registrací či užíváním neoprávněně zasahuje do práv osoby, která se takového převodu domáhá. Jde o nárok běžně přiznávaný jak v různých ADR řízeních, které se týkají doménových jmen (jako je např. UDRP řízení týkajících se generických domén nejvyšší úrovně, jako např. .com, .net, .org nebo ADR řízení o domény .eu), tak před soudy v celé řadě zemí. Každopádně se uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu týká pouze nároků, které je možné uplatnit v soudním řízení týkajícím se doménových jmen. Expert proto nevidí žádný důvod, proč by k němu měl přihlížet v tomto řízení, které není (jak už bylo uvedeno výše) soudním ani rozhodčím řízením.

K věci samé pak Expert uvádí následující:

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 dle čl. 3.3 Pravidel ADR (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 pod bodem (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod bodem 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 právo (tedy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(a) výše). V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden příkladný výčet situací, kdy expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (tedy, v jakých typických případech zejména dojde ke

splnění podmínky dle bodu (2)(b) výše).

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

Pokud jde o shodnost či zaměnitelnost sporného doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, je třeba uvést, že sporné doménové jméno obsahuje ochrannou známku Navrhovatele. K ní se připojuje prvek „∞∞“, který má ve vztahu k internetovému obchodu, který Odpůrce pod sporným doménovým jménem provozuje, velmi nízkou rozlišovací způsobilost. Expert zde tedy souhlasí s Navrhovatelem, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannou známkou Navrhovatele.

Expert však nesouhlasí s Navrhovatelem v tom, že Odpůrce nemá k doménovému jménu právo, nebo že si jej zaregistroval či je užívá nikoli v dobré víře. Navrhovatel sám uvádí, že na e-shopu provozovaném pod sporným doménovým jménem jsou prodávány výrobky Navrhovatele. Jde tedy o distribuci, byť neautorizovanou, originálních výrobků Navrhovatele po právu označených ochrannou známkou Navrhovatele (opak Navrhovatel ani netvrdí). V takovém případě může jít o užití sporného doménového jména k poctivému účelu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR, které zakládá právo držitele k doménovému jménu dle čl. 3.1 Pravidel ADR, avšak pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky byly v rozhodovací praxi doménových sporů formulovány v řízení vedeném před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) pod č. \*\*\*\*-\*\*\*\* mezi účastníky \*\*\*\*\*, které se týkalo doménového jména <\*\*\*\*\*.com> (tzv. \*\*\*\*\*):

(i) Distributor musí skutečně nabízet k prodeji zboží nebo služby, o které jde.

(ii) Na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby označené danou ochrannou známkou.

(iii) Webová stránka pod sporným doménovým jménem musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky.

(iv) Distributor nesmí usilovat o omezení trhu s doménovými jmény, které reflektují danou ochrannou známku.

Jak se podává z obsahu webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem, na této stránce jsou vsuktu prodávány výrobky Navrhovatele, což Navrhovatel sám připouští. Expert na stránce pod sporným doménovým jménem nenalezl nabídku žádného konkurenčního ani nesouvisejícího zboží. Byť lze mít určité pochybnosti o tom, zda veškeré nabízené příslušenství (jako např. \*\*\*\*\* či \*\*\*\*\*) jsou originálními produkty Navrhovatele, je toto zboží nabízeno jako příslušenství k produktům Navrhovatele, což je v oblasti prodeje \*\*\*\*\* a dalších \*\*\*\*\* zařízení zcela běžnou praxí, která dle názoru experta nevybočuje z poctivého účelu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR. Webová stránka Odpůrce také pravdivě a viditelně informuje o tom, že Odpůrce není v žádném přímém vztahu s Navrhovatelem, a to formou vyskakujícího banneru, který musí uživatel odklíknout při první návštěvě stránky. Odpůrce si pro svou webovou stránku zvolil název značky, jejíž zboží prodává, tj. ●●● s dodatkem „∞∞“, čímž zbývá Navrhovateli dostatek prostoru pro to, aby svá práva vlastníka ochranné známky ●●● realizoval registrací jiných domén (což Navrhovatel také učinil, když si zaregistroval doménu <●●●-\*\*\*\*\*.cz>).

Expert tedy konstatuje, že podmínky \*\*\*\*\* považuje v daném případě za naplněné a je tedy dáno právo Odpůrce k spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.1 resp. 3.3.2 Pravidel ADR.

Expert neshledal ani žádné okolnosti nasvědčující tomu, že by sporné doménové jméno bylo registrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 3.1.2 Pravidel ADR. Navrhovatel dovozuje nikoli dobrou víru Odpůrce z toho, že prostřednictvím slova "●●●" ve sporném doménovém jménu je Odpůrce schopen přilákat zákazníky do e-shopu, umístěném na této internetové adrese, a to v takovém množství, kterého by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu jen obtížně docílil. Tedy dle názoru Navrhovatele Odpůrce neoprávněně využil světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků ke své obchodní činnosti. K tomu však Expert uvádí, že jde stále o prodej originálních výrobků Navrhovatele, který je navíc realizován způsobem v daném odvětví zcela obvyklým, a tudíž takový prodej by měl být i v zájmu Navrhovatele, který ostatně již svůj

zisk z prodeje tohoto zboží realizoval při jeho prvním uvedení na trh, k němuž došlo s jeho souhlasem (opak Navrhovatel v tomto řízení ani netvrdil). Jinak by tomu přirozeně bylo v případě, kdy by Odpůrce při tomto prodeji uváděl klamavá tvrzení či poškozoval reputaci ochranné známky Navrhovatele, žádné takové skutečnosti však nebyly v tomto řízení zjištěny.

Již jen pro úplnost Expert konstatuje, že ke zcela stejnému závěru by bylo třeba dospět i v rovině známkového či nekalosoutěžního práva. Ve známkovém právu EU platí princip unijního vyčerpání práva k ochranné známce, tj. vlastník ochranné známky nemá právo zakázat další prodej zboží již jednou uvedeného na trh v Evropském hospodářském prostoru s jeho souhlasem, vyjma specifických situací, jako je zhoršení povahy tohoto zboží, či jeho prodej způsobem zjevně poškozujícím reputaci dané ochranné známky (tento princip je v ČR zohledněn v ust. § 11 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách). Logickým důsledkem tohoto principu pak dále je, že při prodeji takového originálního zboží (ať jde o distributora se smluvním vztahem k vlastníkovi ochranné známky či nikoli) může být také daná ochranná známka užitá k přiměřené a zvyklostem v daném odvětví odpovídající propagaci, tedy zejména způsobem, který nevytváří klamný dojem ohledně vztahu distributora k vlastníku dané ochranné známky a nepoškozuje její reputaci. To je reflektováno v ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a také v judikatuře unijních i českých soudů, viz např. rozhodnutí ESD ve věci \*\*\*\*\*<sup>1</sup>, na které správně odkazuje odpůrce, popř. ve věci \*\*\*\*\*<sup>2</sup> a v českém právní prostředí zejm. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci \*\*\*\*\*<sup>3</sup>, týkající se užití ochranné známky neautorizovaným dealerem značky \*\*\*\*\*<sup>4</sup>. Dle názoru Expertu pak s ohledem na výše uvedené okolnosti Odpůrce požadavkům plynoucím z těchto právních předpisů i judikatury dostál, a porušení ochranných známek Navrhovatele se tedy nedopustil.

Stejně tak dle názoru Expertu nelze považovat jednání Odpůrce za nekalosoutěžní, a to zejména proto, že za daných okolností tu není rozpor s dobrými mravy soutěže. Z téhož důvodu nejde ani o porušení práv k obchodní firmě Navrhovatele, neboť obchodní firma je rovněž chráněna cestou nekalosoutěžního práva (zejm. ust. § 2981 občanského zákoníku) mimo případů, kdy jde o užití označení tvořícího obchodní firmu v jiné obchodní firmě dle ust. § 424 občanského zákoníku; o takový případ zde však nejde.

Ze všech těchto důvodů tedy Expert návrh zamítl.

## Rozhodnutí

Dle čl. 4.1.5 Pravidel ADR se návrh zamítá.

## Expert

- JUDr. Ing. Michal Matějka

Datum:

2020-02-08

## Příloha 1

Navrhovatel je vlastníkem ochranné známky ●●●. Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <●●●∞∞.cz>, pod kterým provozuje e-shop s výrobky značky ●●● jako neautorizovaný prodejce (distributor) těchto výrobků. Navrhovatel připustil, že na webových stránkách pod sporným doménovým jménem je vskutku prodáváno zboží značky ●●● a netvrdil, že by se tak dělo v rozporu se zákonem (tedy, že by šlo např. o padělky či nedovolené napodobeniny). Vztah mezi Navrhovatelem a Odpůrcem je řádně vysvětlen ve vyskakujícím banneru, který musí každý návštěvník stránky odkliknout při své první návštěvě. V řízení nevyšly najevo ani žádné jiné skutečnosti nasvědčující nikoli dobré víře Odpůrce při registraci či užívání sporného doménového jména, neoprávněnému zásahu do ochranných známek Navrhovatele ze strany Odpůrce ani zakázanému nekalosoutěžnímu jednání Odpůrce vůči Navrhovateli.

Expert dospěl k závěru, že byť je sporné doménové jméno zaměnitelné s ochrannou známkou Navrhovatele, za daných okolností je dáno právo Odpůrce k spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.1, resp. 3.3.2 Pravidel ADR, neboť jde o užití sporného doménového jména k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb a neshledal ani žádné okolnosti nasvědčující registraci či užití sporného doménového jména nikoli v dobré víře. Proto návrh zamítl.

