

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.: 00722

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2020-10-07 09:16:10

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: #####

Oprávněný zástupce Navrhovatele:

Jméno: Mgr. #####

Odpůrce:

Jméno / Název: ##### s. r. o., #####

Oprávněný zástupce Odpůrce:

Jméno: AK JUDr. #####, JUDr. #####

Sporné doménové jméno: #####

Další řízení

Nemám informace, že by ohledně Sporného doménového jména probíhala další řízení nebo byla vydána jiná rozhodnutí.

Shrnutí rozhodnutí

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

...

Souhlas s pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz a pravidly alternativního řešení sporů ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále společně jen „Pravidla“) byl dán dne 8. 7. 2020, a to v souladu s ustanovením čl. 3.3.1. těchto pravidel. Vzhledem k datu udělení souhlasu s Pravidly budu tedy tento spor rozhodovat na základě verze těchto pravidel účinných od 25. 5. 2018.

Navrhovatel, ##### společnost #####, se prostřednictvím svého návrhu, jehož přijetí bylo potvrzeno Správcem dne XX.X0. 2020 (dále jen „Návrh“) domáhá převodu Sporného doménového jména z Odpůrce na Navrhovatele.

Řešení tohoto sporu probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to podle pravidel alternativního řešení sporů („Pravidla ADR“) a Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR jsem byl jmenován Správcem (Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) jako Expert k rozhodnutí tohoto sporu a toto jmenování jsem přijal. Žádná ze stran nevznesla proti mému jmenování námitky.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu mimo jiné tvrdí, že
a/ je vlastníkem následujících chráněných označení, jak jsou tato definována v článku 2.3 Pravidel alternativního řešení sporů:

- americké slovní ochranné známky ve znění #####
- kanadské ochranné obrazové známky pro „#####“,
- slovní ochranné známky Evropské unie „#####“,

pro použití ve spojitosti s webovými stránkami na internetu pro hudební a jiné zábavní aktivity, setkání, povídání a hraní; (XX) Reklama; reklama poštou; reklama na internetu pro druhé; online reklama v počítačové síti; sponzoring ve formě reklamy; najímání reklamního prostoru v Internetu;

prezentace firem na internetu a v ostatních médiích pro reklamní účely; počítačový management dokumentů; obchodní administrativa udělování licencí zboží a službám pro třetí osoby; zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; databázové služby, jmenovitě ukládání dat v počítačových databázích; (XX) Telekomunikace prostřednictvím platform a portálů na internetu; (XX) Poskytování aplikačních služeb (ASP); správa serverů; pronájem webových serverů; působení jako hostitel na webu; pronájem počítačů, počítačových systémů a počítačového softwaru; návrh a tvorba domovských stránek a internetových stránek; návrh počítačového softwaru; návrh a vývoj programů pro zpracování dat; instalace webových stránek na internet pro třetí osoby;
- slovní ochranné známky Evropské unie „#####“...

b/ poskytuje své služby prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.#####.com od srpna XXXX a je vlastníkem úspěšné globální ##### služby a platformy pro podnikatele známé jako #####, která umožňuje obchodníkům po celém světě vytvořit si prostřednictvím Navrhovatele vlastní online obchod a nabízet své produkty koncovým zákazníkům;

c/ je držitelem přes celkem ##### doménových jmen, která obsahují v nějaké podobě nebo kombinaci slovo „#####“ a to například doménových jmen <#####.es>, <#####.com>, <#####.cn>, <#####.co.uk>, <#####.de>, <#####.fr>, <#####.ie> nebo <#####.pt>. Některé z těchto doménových jmen v současné chvíli fungují k linkování (odkazu) na hlavní stránky Navrhovatele na adrese www.#####.com a některé jsou samostatné a jejich obsah slouží k poskytování služeb Navrhovatele v příslušném jazyce pro uživatele dané země: v němčině, španělštině, francouzštině, čínštině a podobně;

d/ podstatnou část doménových jmen nabyt Navrhoval již před tím, než bylo registrováno doménové jméno <#####.cz>, přičemž uvádí příklady doménových jmen, jejichž datum registrace předchází datum registrace Sporného doménového jména;

e/ Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelně podobné s chráněnými označeními, k nimž má práva Navrhovatel a zároveň jsou naplněny podmínky podle čl. 3.1.1. a sice, že

- Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl právo ke Spornému doménovému jménu nebo chráněným označením právo (čl. 3.1.1. Pravidel),

- Odpůrce nenáleží práva k chráněnému označení, které je shodné se Sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1. Pravidel),

- Odpůrce k datu podání Návrhu neužíval Sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, ani neprovedl přípravy k takovému užívání (čl. 3.3.2. Pravidel),

- Odpůrce není pod Sporným doménovým jménem obecně znám (čl. 3.3.3. Pravidel) a

- Odpůrce neužívá Sporné doménové jméno k poctivým účelům, naopak jej užívá tak, že jeho užívání může třetí osoby uvést v omyl ohledně obchodního propojení Odpůrce s Navrhovatelem (čl. 3.3.4. Pravidel);

f/ Sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno a je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2. Pravidel), přičemž naplnění podmínky podle čl. 3.1.2. Pravidel vyplývá z toho, že Odpůrce bez předchozí dohody s Navrhovatelem si nechal pro sebe zaregistrovat nebo získal Sporné doménové

jméno za účelem prodeje Navrhovateli za cenu, která mnohonásobně převyšuje náklady na jeho registraci (čl. 3.4.1. Pravidel);

g/ Hrubý objem zboží („gross merchandise value“) generovaný prostřednictvím služeb nabízených Navrhovatelem na www.#####.com, který je vyjádřením celkové hodnoty maloobchodních prodejů zboží na konkrétním trhu za určité období se zvýšil v letech 2005-2009 z 0 na 59.323.787, - dolarů v roce 2009 a dosáhl celkové částky přes 97 milionů dolarů za léta 2005-2009;

h/ Již v letech 2006-2009 měl Navrhovatel velké úspěchy mezi zákazníky i v České republice a poskytoval prostřednictvím www.#####.com své služby desítkám českých prodejců. Toto číslo dosáhlo přes 7000 obchodů v roce 2019. V roce 2009 měl Navrhovatel již stovky partnerů v České republice (skoro 500 v roce 2008 a 1600 v roce 2009). V roce 2019 měl Navrhovatel již stovky tisíc partnerů v České republice (přes 400 000 v roce 2019);

ch/ Navrhovatel má významný počet návštěvníků na svých stránkách www.#####.com také z České republiky – podle záznamů AdWords, Bing, Facebook o počtech zhlédnutých reklam dosáhl celkový počet uživatelů stránky www.#####.com v roce 2015 přes 10.000.000 návštěv, přičemž globálně dosáhla čísla návštěvníků stránky www.#####.com za rok 2019 více než 130 miliard;

i/ Odpůrce nebyl v dobré víře při registraci Sporného doménového jména <#####.cz> v červenci 2009 také proto, že v této době bylo již podnikání Navrhovatele značně rozsáhlé a rychle rostoucí. Odpůrce viděl, respektive, musel vidět potenciál vlastního obohacení v tom, že si registruje doménu s koncovkou „cz“ pro Českou republiku, aby ji blokoval a následně nabídl Navrhovateli k odkupu nikoliv však jen za cenu registrace domény, což se také stalo v červnu 2020. Držitel požadoval od Navrhovatele za doménu <#####.cz> 36.000, - amerických dolarů (následně tuto nabídku snížil na 25.000, - amerických dolarů) za prázdnou schránku bez jakéhokoliv obsahu, bez vlastního podnikání a goodwillu. Odpůrce tak blokuje Navrhovatele v dalším rozvoji jeho podnikání pod doménou #####.cz, které je než logickým vývojem s ohledem na to, že vlastní již řadu nTLD pro chráněné označení „#####“;

j/ Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít jeho chráněné označení v rámci odpovídajícího jména domény pod TLD .cz, když zároveň platí, že sporné doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu více jak dvou let ode dne jeho registrace. Odpůrce pod Sporným doménovým jménem nevyvíjí žádnou obchodní aktivitu, neposkytuje služby ani zboží a od počátku stránka Odpůrce nebyla funkční, ale fungovala pouze k přesměrování návštěvníků na stránky www.#####.com Navrhovatele. Od roku 2009 Odpůrce Sporné doménové jméno nikdy řádně neužíval pro rozvoj vlastního podnikání nebo značky a pouze blokuje doménové jméno <#####.cz> tak, aby jej nemohl užívat pro sebe Navrhovatel. Odpůrce cíleně odkazoval a odkazuje návštěvníky stránek www.#####.cz na stránky Navrhovatele www.#####.com za účelem vytvoření představy o spojení mezi ním a chráněnými označeními Navrhovatele a jeho webovými stránkami u dotčené veřejnosti, čímž sledoval vytvořit mylnou představu veřejnosti o obchodním propojení svého podnikání a podnikání Navrhovatele.

Navrhovatel se na základě shora uvedeného domáhá, abych vydal rozhodnutí, kterým uložím Odpůrci převést Sporné doménové jméno na Navrhovatele.

Navrhovatel ke svému Návrhu připojil listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, a sice mimo jiné (a) výpisy z online registru ochranných známek patentových a známkových úřadů USA a Kanady, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (b) snímky obrazovky za roky 2005, 2007, 2013 a 2018 o obsahu stránek www.#####.com umístěné v archivu obsahu internetových stránek na www.archive.org od roku 2006 do roku 2020, (c) seznam doménových jmen Navrhovatele, (d) e-mail obsahující nabídku Odpůrce za převod Sporného doménového jména (e) čestné prohlášení pana #####, Senior IP Counsela Navrhovatele.

B. Odpůrce

Ve svém vyjádření k Návrhu (dále jen „Vyjádření k Návrhu“) Odpůrce navrhuje jeho zamítnutí a mimo jiné tvrdí, že

a/ Odpůrce není pasivně legitimován, neboť Navrhovatel v Návrhu uvedl, že Odpůrcem je „#####“, nicméně z výpisu z registru doménových jmen .cz je zřejmé, že držitelem, a tedy jediným pasivně legitimovaným subjektem je společnost ##### s.r.o.;

b/ Navrhovatel je sice držitelem ochranné známky v rámci EU, nicméně, jak vyplývá z rešerše ochranných známek, tak Navrhovatel podal přihlášku ochranné známky až dne #####, zatímco Odpůrce si zaregistroval Sporné doménové jméno již dne #####;

c/ mu s ohledem na výše uvedené svědčí práva předchozího uživatele, přičemž odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. #####, které ve spojení s pravidly pro vedení sporu vylučuje jakékoliv právo Navrhovatele ke Spornému doménovému jménu;

d/ není pravdivé tvrzení Navrhovatele že „Držitel viděl (respektive, musel vidět) potenciál vlastního obohacení v tom, že si registruje doménu s koncovkou „cz“ pro Českou republiku, aby ji blokoval a následně nabídl Navrhovateli k odkupu nikoliv však jen za cenu registrace domény, což se také stalo v červnu 2020 a že Držitel požadoval od Navrhovatele za doménu <#####.cz> 36.000,- amerických dolarů (následně tuto nabídku snížil na 25.000,- amerických dolarů) za prázdnou schránku bez jakéhokoliv obsahu, bez vlastního podnikání a good will.“, jelikož mezi Navrhovatelem a ##### s.r.o. prakticky od počátku registrace Sporného doménového jména probíhala obchodní spolupráce a tím, kdo oslovil Odpůrce, byl sám Navrhovatel prostřednictvím zmocněného zprostředkovatele;

e/ pokud Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce musel něco „vidět“, pak by bylo vhodné uvést, z čeho tento závěr utváří a na základě jakých okolností se domnívá, že Odpůrce měl vidět či vědět, že se obohatí na existenci a vlastnictví Doménového jména, kdy v roce 2009 se v případě Navrhovatele ještě nejednalo o celosvětový fenomén či obecně známou značku. Pokud pak Navrhovatel tvrdí,

že Odpůrce musel vidět tuto skutečnost, bylo by na místě, aby ve vztahu k roku 2009 uvedl konkrétní čísla pro český trh, na který se tvrzení Navrhovatele vztahuje;

f/ v případě Sporného doménového jména nešlo o žádnou prázdnou schránku a o žádný nedostatek obsahu vlastního podnikání, přičemž v tomto smyslu je třeba označit Návrh za lživý, kdy z těchto tvrzení je odvozován nedůvodný nárok Navrhovatele. Držitel Doménového jména tak neučinil žádnou aktivní nabídku, ale reagoval pouze na poptávku Navrhovatele;

g/ Od roku 2009, konkrétně od července 2009 (tedy ještě před registrací ochranné známky v rámci EU) probíhá mezi Navrhovatelem a ##### s.r.o. obchodní vztah na základě tzv. Affiliate marketing, kdy za dobu spolupráce poukázala Navrhovatelovi ##### s.r.o. celkem 785 plateb, kdy poslední proběhla dne 1. 11. 2020, přičemž smlouva ohledně Affiliate programu byla uzavřena před registrací Sporného doménového jména, na kterém v tuto chvíli funguje, tedy zjevně se souhlasem Navrhovatele. Minimálně konkludentní souhlas Navrhovatele vyplývá ze skutečnosti, že po dobu 10 let ničeho ve věci Doménového jména neučinil, naopak dle existující smlouvy vyplácel ##### s.r.o. provize z této smlouvy. K registraci Sporného doménového jména taktéž došlo už za existence této smlouvy;

h/ možnost vydržení práva odpovídajícího Spornému doménovému jménu, neboť ##### s.r.o. je dobrověrným držitelem a uživatelem již po dobu přesahující 10 let, přičemž pokud Expert dospěje k závěru, že nelze toto právo vydržet, pak i v rámci hodnocení samotného návrhu je třeba k těmto okolnostem o nerušeném držení v hodnocení tohoto případu přihlídnout a relevantně tuto skutečnost projevit do výsledku projednávané věci;

ch/ registrace Sporného doménového jména proběhla v dobré víře, kdy v té době Navrhovatel, jak je již shora uvedeno, nedisponoval ochrannou známkou v rámci EU. V rámci dřívějších rozhodnutí expertů je jasně dán názor, že právo Držitele k jménu domény by mohla také založit dohoda s Navrhovatelem, aby zaregistroval takové jméno domény na sebe. V této souvislosti dle názoru Odpůrce jednoznačně existuje platná dohoda v rámci Affiliate programu, která stále trvá a je tak dán konkludentně uznaný právní důvod Držitele ke Spornému doménovému jménu. Pojem Affiliate programu je obecně vnímám jako marketingový nástroj internetových firem, který funguje na provázanosti stránek prodejce služeb nebo produktů se stránkami, které službu či výrobek doporučují. Jde o systém založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím stránek affiliate partnerů, kteří za to dostávají podíl z prodeje. Z pohledu rozhodného práva tak jde o jakousi smlouvu o zprostředkování, která byla mezi Navrhovatelem a ##### s.r.o. uzavřena a oboustranně je stále plněna;

i/ ##### s.r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti e-commerce, kdy v roce 2009 byl jedním ze společností spravovaných a provozovaných webů i web tehdy velmi úspěšného fotbalisty #####. V rámci tvorby e-shop pro ##### se Odpůrce seznámil s provozováním Navrhovatele, kdy v rámci jeho obchodního prostředí ##### vytvořil právě i e-shop pro #####. Web přitom fungoval na platformě ##### s.r.o., vedle toho běžely 2 e-shopy (česká a německá jazyková mutace), protože v té době Navrhovatel nenabízel vícejazyčné e-shopy, přičemž zároveň tento byznys model přinesl kýžené výsledky, kdy ##### s.r.o. na základě vlastnictví Sporného doménového jména provedla několik úspěšných obchodních transakcí spočívajících ve vytvoření projektu pro cílové zákazníky. V této souvislosti Odpůrce dokládá

obchodní případ s #####, pro kterou provedla ##### s.r.o. upravený e-shop na platformě Navrhovatele;

k/ ##### s.r.o. Navrhovatele již v roce 2010 oslovila s nabídkou prohloubení spolupráce, kdy ##### s.r.o. chtěla stránky lokalizovat do českého jazyka a učinila Navrhovateli dotaz, zda může využít jeho grafické prvky a rozšíření platebního modulu pro české zákazníky. Tvrzení o nedostatku vlastního podnikání jsou lichá. V rámci podnikání společnosti i ##### viděl prostor pro tvorbu webů pro českojazyčné zájemce o tvorbu e-shopů na bázi ##### (v jejich rozhraní), což bylo důvodem pro registraci domény;

l/ Co se týká domnělé nabídky prodeje Sporného doménového jména, pak to byl právě Navrhovatel, kdo prostřednictvím zmocněného zástupce oslovil ##### s.r.o., a to e-mailem ze dne 5. 12. 2018, kde doslova zástupce Navrhovatele uvedl: „Dear Sir, My name is ##### from #####.com, the world's largest domain aftermarket. I am contacting you regarding the domain name #####.cz. My client is the holder of the ##### trademark in the EU market. Please note that my client have the legal right to pursue this domain name through the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP). However, as a goodwill, we would like to discuss the possibility of reaching a deal with you. We would like to purchase the domain name at the fixed price of 1500 USD, if you could kindly respond within three days.“ Následně byla ##### s.r.o. oslovena ze strany ##### již bez uvedení zastoupení Navrhovatele dne 15. 5. 2020, nicméně ##### s.r.o. ani Odpůrce nikdy aktivně nenabízel Sporné doménové jméno k prodeji;

m/ Z uvedeného kontaktu Navrhovatele se lze taktéž domnívat, že Navrhovatel si byl vědom oprávněného držení Sporného doménového jména Držitelem, přičemž v případě, kdy by o dobré víře pochyboval a byl si svým nárokem od počátku jistý, nečinil by zřejmě tyto návrhy. Nelze posuzovat skutečnosti samostatně, nicméně v souvislostech shora uvedeného je zřejmé, že ##### s.r.o. je dobrověrným držitelem Domény a nikdy nedošlo ke skutečnostem tvrzených Navrhovatelem, kdy mezi Navrhovatelem a ##### s.r.o. existuje dohoda o užívání Sporného doménového jména, které je předmětem tohoto sporu;

n/ čl. 3.3.2. Pravidel uvádí, že Právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže 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, přičemž zde Odpůrce odkazuje na shora uvedená tvrzení, tedy jednak o existenci dohody s Navrhovatelem, která je stále oboustranně plněna a jednak ohledně provedených obchodních transakcí;

o/ čl. 3.3.4. Pravidel uvádí, že Právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže 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. I tento bod shledává Odpůrce za naplněný, neboť má za to, že nikdy nebylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby v omyl, kdy naopak Sporné doménové jméno je využíváno v souladu s dohodou (smlouvou) uzavřenou mezi Navrhovatelem a ##### s.r.o. Odpůrce se dále domnívá, že není splněna podmínka 3. 1. 2. Pravidel, neboť jméno domény nebylo registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře.

Odpůrce ke svému Vyjádření k Návrhu připojil listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, a sice mimo jiné (a) výsledky rešerše provedené na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, (b) výpisem plateb z PayPal za období 2009-2020 (c) e-mailem ze strany Navrhovatele ohledně uzavření smlouvy v programu Affiliate ze dne 17. 12. 2008, (d) čestným prohlášením ředitele ##### s.r.o., (e) screenshotem <https://web.archive.org/#####.com/> (f) e-mailovou komunikací s ##### a fakturou a související dokumenty ve věci #####, (g) e-mailovou komunikací ohledně nabídky koupě Sporného doménového jména (h) e-mailovou komunikací ohledně prohloubení spolupráce.

Projednání a zjištění

Právní rámec:

Úvodem je namístě zdůraznit, že při rozhodování sporu podle Pravidel vycházím z jejich znění platného od 25.5.2018 a z Řádu pro řešení sporů o domény .cz ve znění účinném od 1.3.2015, a jsem tedy oprávněn rozhodovat pouze na základě a v rámci uvedených pravidel a nepřísluší mi rozhodovat právní otázky přesahující rámec mého oprávnění jako Experta.

Moje rozhodování jako Experta nenahrazuje rozhodování obecného civilního soudu, případně jiného orgánu. Podle článku 7.2 řešení sporu podle těchto Pravidel není překážkou bránící kterékoliv ze stran obrátit se s příslušným návrhem týkajícím se Sporného doménového jména na příslušný soud, a to kdykoliv před zahájením, v průběhu či po skončení takového řešení sporu. Totéž platí, pokud jde o rozhodčí řízení, je-li dána pravomoc stálého rozhodčího soudu nebo rozhodce, podle předpisů o rozhodčím řízení. Na základě Pravidel jsem oprávněn rozhodnout vydat výlučně rozhodnutí uvedená v článku 4. 1. Pravidel.

Zdůrazňuji, že řešení sporu probíhá v elektronické formě podle Řádu, na on-line platformě provozované Správcem (článek 5.1 Pravidel ADR). Ústní jednání se nekonají (včetně jednání formou telekonferencí, videokonferencí a webových konferencí).

Dále zdůrazňuji, že obě strany jsou povinny v souladu s Řádem popisovat skutečnosti, na nichž je Návrh, respektive Vyjádření k Návrhu založeno, a doložit veškeré listinné nebo jiné důkazy, včetně důkazů o právech, o něž se Navrhovatel a Odpůrce opírají, spolu s výčtem takových důkazů (§ 6 odstavec 2 písm. e) a i), respektive § 8 odstavec 2 písm. d) a f) Řádu).

Jako Expert řeším spor takovým způsobem, který považuji za vhodný a který je v souladu s Řádem. Nejsem povinen provádět vlastní šetření týkající se okolností sporu, avšak k šetření na základě svého vlastního uvážení jsem oprávněn (§ 12 odstavec 1 Řádu).

Vzhledem k tomu, že ve Vyjádření k Návrhu byl namítán nedostatek pasivní legitimace vyžádal jsem si před tímto rozhodnutím upřesnění od Odpůrce, přičemž mi bylo potvrzeno, že Vyjádření k Návrhu je společným vyjádřením ##### a společnosti ##### s.r.o., přičemž zástupce doplnil rovněž plnou moc od společnosti ##### s.r.o.

Pokud jde o repliku Navrhovatele ze dne 9.12.2020 a následnou tripliku Odpůrce ze dne 13.12. 2020 jedná se v obou případech o vyjádření podaná z vlastní iniciativy Stran, které jsem si jako Expert nevyžádal. Jako Expert jsem povinen zajistit, aby se Stranám dostalo spravedlivého a rovnocenného zacházení (§ 12 odst. 1 Řádu) a současně, aby způsob řešení sporu směřoval k rychlému řešení sporu (§ 12 odst. 2 Řádu). Podle § 13 Řádu dále platí, že Expert si může na základě

svého vlastního uvážení od kterékoli ze Stran vyžádat nebo připustit další tvrzení nebo dokumenty mimo Návrhu a Vyjádření.

S ohledem na uvedené principy jsem rozhodl, že při svém rozhodování budu vycházet z Návrhu a Vyjádření a další tvrzení Stran uvedená nad rámec Návrhu a Vyjádření k němu obsažená ve výše zmíněných podáních jsem nezohlednil, shodně je postupováno v případech nevyžádaných podání rovněž ve sporech podle UDRP (viz WIPO Jurisprudential Overview 3.0, odstavec 4.7).

Vlastní šetření Experta

Na základě tvrzení stran jsem si ve veřejně dostupných databázích ověřil vlastnictví ochranných známek Navrhovatele.

Dále jsem si ověřil, že po zadání Sporného doménového jména < #####.cz> dochází skutečně k přesměrování na webové stránky Navrhovatele www. #####.com.

Další vlastní šetření jsem neprováděl, neboť získané informace ve spojení s listinnými důkazy předloženými Navrhovatelem a Odpůrcem jsem považoval za dostatečné pro rozhodnutí o Návrhu.

Vlastní zjištění

Vzhledem k tomu, že Odpůrce ve Vyjádření k Návrhu namítal nedostatek své pasivní legitimace, vyjádřím se nejprve k této otázce. Z obsahu Vyjádření k Návrhu, které, jak následně upřesnil Odpůrce, je společným Vyjádřením pana ##### (v kontaktu je uvedeno ##### bez diakritiky) a společnosti ##### s.r.o., že nedostatek pasivní legitimace je namítán ve vztahu k panu #####, když Odpůrce výslovně uvádí ve Vyjádření k Návrhu, že držitelem Sporného doménového jména je společnost ##### s.r.o.

Podle údajů CZ.NIC je držitelem Sporného doménového jména kontakt ##### s údaji v kolonce „Organizace“: ##### s. r. o. v kolonce „Jméno“: #####. V údajích o kontaktu je tedy uvedena jak fyzická, tak i právnická osoba.

Podle odstavce 2.2.15. Pravidel, pokud není v záznamu o Držiteli (v informaci o jménu či názvu) vyplněn název právnické osoby, považuje se za Držitele fyzická osoba, která je uvedena v záznamu o Držiteli; pokud je vyplněn název právnické osoby, pak se za Držitele považuje tato právnická osoba.

Vzhledem k tomu, že v záznamu o držiteli Sporného doménového jména je uvedena právnická osoba ##### s. r. o., pak držitelem Sporného doménového jména je tato společnost. V Návrhu ze dne 15.9. 2020 byla rovněž původně uvedena jako Odpůrce pouze společnost ##### s. r. o. Návrh byl následně doplněn k výzvě Správce o kompletní kontaktní údaje kontaktu držitele, kde je uvedena rovněž fyzická osoba #####. Tato doplnění však nelze vykládat tak, že by rozšiřovalo počet účastníků na straně Odpůrce o další subjekt, jde pouze o doplnění kontaktních údajů držitele Sporného doménového jména. Odpůrcem v tomto sporu je tedy pouze držitel Sporného doménového jména společnost ##### s. r. o., který byl jako Odpůrce rovněž takto označen v Návrhu. Toto řízení není a nikdy nebylo vedeno proti fyzické osobě ##### a námitka nedostatku pasivní legitimace ze strany ##### je tak pro něj irelevantní.

Pokud jde o vlastní podstatu sporu principy řešení sporu se řídí článkem 3.1. Pravidel:

3.1. Držitel se zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Doménové jméno Držitele je shodně nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1. bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo

3.1.2. bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře. Zjišťoval jsem tedy, zda Navrhovatel má práva k Chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, zda Navrhovatel tvrdí a prokazuje, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a zda je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR, tedy zda: (i) bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k Doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3, nebo (ii) bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Podle článku 2.3. Pravidel ADR se Chráněné označení definuje jako 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.

Navrhovatel v Návrhu uplatnil jako Chráněná označení celkem pět ochranných známek (dále jen „OZ“), dvě ochranné známky USA, a sice (1) OZ ve znění „#####“, číslo zápisu xxxxxx, datum priority 06.04.2006, (2) a slovní OZ ve znění „#####“, číslo zápisu xxxxxx, datum priority 12.11.2009, poprvé komerčně použité 09.01.xxxx, jednou kanadskou ochrannou známku (3) pro „S #####“, číslo zápisu #####, datum priority 19.01.2006, užívané v Kanadě od 27.08.2005 a dvě ochranné známky Evropské unie („EU“), a sice (4) slovní „#####“, číslo xxxxxx, datum zápisu 29.07.2010 datum podání přihlášky 02.12.2009 a (5) slovní „#####“, číslo xxxxxx, datum zápisu 26.03.2017, datum podání přihlášky 20.08.2015.

Obě ochranné známky EU jsou Chráněná označení ve smyslu Pravidel ADR. K námitce Odpůrce, že datum registrace Sporného doménového jména předchází datu podání přihlášky pro tyto ochranné známky, uvádím, že Pravidla ADR nevyžadují, aby uplatněné ochranné známky měly starší právo přednosti než Sporné doménové jméno. Tato skutečnost však může hrát roli při posouzení splnění dalších podmínek pro požadovaný převod domény, ať již existence práva Odpůrce k doméně podle 3.1.1 nebo dobré víry podle 3.1.2. Pravidel ADR. Tento závěr je konzistentní s rozhodovací praxí i jiných expertů ve sporech o doménová jména .cz (viz například rozhodnutí č. 00544 <https://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00544.pdf> nebo rozhodnutí č. 00522 <https://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00522.pdf>) a rozhodovací praxí Světového arbitrážního a mediačního centra WIPO ve sporech rozhodovaných podle obdobných principů na základě „Uniform Dispute Resolution Procedure, zkráceně UDRP (viz například případ č. D2003-0527 AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov).

Pokud jde o zahraniční ochranné známky, pak i u nich platí, že je vždy třeba s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem zkoumat, zda mohou představovat chráněná označení ve smyslu článku 2.3 Pravidel ADR.

Z důkazů předložených Navrhovatelem a Odpůrcem, jakož i z tvrzení obou účastníků vyplynulo, že Navrhovatel užíval značku „#####“ v obchodním styku v České republice minimálně od roku 2008, což mimo jiné prokazuje ##### ze dne 6.7.2020 včetně příloh a tvrzení Odpůrce o jeho účasti v Affiliate programu „#####“. Z dalších dokladů předložených oběma účastníky pak vyplynulo, že Navrhovatel v užívání označení ##### kontinuálně pokračoval až do podání svého Návrhu.

Označení, která jsou předmětem Navrhovatelem uplatněné kanadské ochranné známky a dvou ochranných známek Spojených států amerických a které Navrhovatel užíval pro označení jím poskytovaných služeb, tak mohou být v České republice chráněna před zneužitím v hospodářské soutěži prostřednictvím nekalosoutěžní právní úpravy podle § 2972 an. občanského zákoníku a představují tak právem chráněná označení, která má na mysli článek 2.3. Pravidel ADR. Je třeba připomenout, že k tomu, aby určité označení bylo právem chráněným označením na základě ustanovení o nekalé soutěži, není nezbytná ochrana prostřednictvím formálního práva (viz Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn 3 Cmo 318/2006 ze dne 15.1.2007_ ve věci domény tpca.cz).

Navrhovatel tedy prokázal, že je vlastníkem Chráněného označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Z obsahu Návrhu mám dále za prokázané, že se Navrhovatel domáhá toho, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s Chráněnými označeními.

Ochranné známku Navrhovatele jsou tvořeny slovními prvky "#####" (OZ EU č. xxxxx), respektive „#####“ (OZ EU č. xxxxx). Slovní prvek „#####“ je rovněž předmětem označení, které je předmětem ochrany OZ USA č. zápisu xxxxx a tvoří dominantní prvek dalších dvou z nich, a sice americké OZ č. zápisu xxxxxx a kanadské OZ č. zápisu xxxxxxx.

Obě ochranné známky EU, jakož o označení, které je předmětem ochranné známky USA č. xxxxxx a je dlouhodobě Navrhovatelem užívané v obchodním styku jako označení pro jím poskytované služby, obsahují zcela shodný slovní prvek jako Sporné doménové jméno, v případě dalších dvou označení „#####“ existuje shoda ve slově „#####“.

Sporné doménové jméno tvoří vedle slovního prvku "#####" identifikátor národní domény „.CZ“. Tento identifikátor obsahují všechny národní domény, a tedy tento prvek postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a při srovnání ochranné známky a Sporného doménového jména k němu nelze vůbec přihlížet. S ohledem na zahrnutí jediného slovního prvku ochranných známek, respektive dominantního slovního prvku ochranných známek Navrhovatele do Sporného doménového jména, považuji všechna Chráněná označení Navrhovatele a Sporné doménového jméno za shodné, případně zaměnitelné ze všech rozhodných hledisek (vizuálního, fonetického, významového a celkového dojmu).

Sporné doménové jméno Odpůrce je tedy shodné a zaměnitelné se všemi uplatněnými chráněnými označeními, k nimž má práva Navrhovatel, a tedy je splněna první podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR.

Pokud jde o druhou podmínku Pravidel ADR, mám za to, že v řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce měl ke Spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení jakákoliv práva uvedená v článku 3.3. Pravidel ADR.

Odpůrce namítal že mu svědčí právo předchozího uživatele, tato skutečnost však nebyla prokázána. Odpůrce odvozuje své tvrzené právo předchozího uživatele ze skutečnosti, že si zaregistroval Sporné doménové jméno dne 23.7.xxxxx, tedy před datem podání přihlášky starší ze dvou ochranných známek EU Navrhovatele tj. 2.12. xxxx. Nejprve je třeba zdůraznit, že při posuzování toho, zda Odpůrce měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo vycházím primárně ze znění Pravidel ADR.

Z výpisů z registru ochranných známek USA a Kanady, které uvádí první datum komerčního užívání a datum přednosti, vyplynulo, že Navrhovatel, respektive jeho právní předchůdce označení „#####“ začal užívat a formálně si jej i chránil dávno předtím, než si Sporné doménové jméno registroval Odpůrce. Ochranná známka USA ve znění „#####“, číslo zápisu xxxxx, má datum priority 06.04.xxxx a jako datum prvního komerčního užití je uvedeno 27.8.2005, slovní

OZ USA ve znění „ ##### “, číslo zápisu 3840412, byla poprvé komerčně použita 09.01.2006 a kanadská OZ číslo zápisu xxxxx 27.08.2005.

Skutečnost, že užívání označení „ ##### Navrhovatelem časově předcházelo datu registrace Sporného doménového jména dále prokazují i výtisky z webových stránek www. ##### com k datu 3.února 2007 pořízené prostřednictvím internetového archívu. Z čestného prohlášení (##### ze dne 6.7.2020 a jeho příloh a z e-mailu z 17.12.2008 odeslaného z e-mailové adresy ##### předloženého Odpůrcem pak vyplynulo, že užívání chráněných označení Navrhovatelem ve vztahu k České republice (viz e-mail odeslaný na e-mailovou adresu s koncovkou .cz) rovněž časově předcházelo registraci Sporného doménového jména v České republice.

Pro úplnost je třeba uvést, že mám za to, že pouhá registrace doménového jména a jeho pasivní držení bez toho, aby bylo takové doménové jméno užíváno v obchodním styku, není s to založit právo předchozího uživatele ve smyslu § 10 odstavce 2 zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. („ZOZ“), na něž se odvolává Odpůrce prostřednictvím odkazu na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 62/2013.

Jednatel Odpůrce ##### ve svém prohlášení uvedl, že v rámci vlastnictví a provozování domény #####.cz realizoval Odpůrce tři zakázky v celkové hodnotě 24.538 Kč spočívající ve zhotovení e-shopů pro koncové klienty. Z dokladů, které doložil Odpůrce k těmto zakázkám, však nevyplývá, že by tyto zakázky měly jakoukoli souvislost se Sporným doménovým jménem, zejména na žádném z nich není Sporné doménové jméno zmíněno. Skutečnost, že Odpůrce realizoval tyto zakázky na platformě „#####“, Navrhovatele není dokladem o užívání Sporného doménového jména.

Označení „ #####.cz“ se objevuje pouze na výtiscích e-mailové komunikace mezi jednatelem Odpůrce ##### a ##### z 14. a 15.12.2010, což podle patičky e-mailu byla v této době projektová manažerka Odpůrce. Jedná se tedy o interní komunikaci v rámci společnosti Odpůrce, ze které nelze dovodit, že by e-mailová zpráva s tímto obsahem byla skutečně zaslána Navrhovateli, a tedy, že by Odpůrce užíval Sporné doménové jméno i v obchodním styku se svými zákazníky či odběrateli.

Z Vyjádření Odpůrce k Návrhu, kde uvádí, že obchodní spolupráce mezi Navrhovatelem a Odpůrcem probíhala od července 2009, vyplývá, že Odpůrce znal e-commerce platformu „ ##### “ a webové stránky „ #####.com“ Navrhovatele. Odpůrce tedy ještě před registrací Sporného doménového jména věděl, že označení „ ##### “ již na trhu pro své služby, a to včetně České republiky, po právu užívá Navrhovatel. V této souvislosti není podstatné, zda se v té době jednalo o celosvětový fenomén či obecně známou značku, jak se mylně domnívá Odpůrce. Rozhodující je, že o existenci a užívání platformy „ ##### “ měl v době registrace Sporného doménového jména vědomost Odpůrce. Nelze totiž rozumně předpokládat, že by Odpůrce, který, jak sám uvádí, je stejně jako Navrhovatel činný v oblasti e-commerce, neznal v době registrace obchodní platformu „ ##### “ Navrhovatele a tento název pro Sporné doménové jméno si zvolil náhodně. Odpůrce to ostatně ve svém Vyjádření ani netvrdí.

Následná registrace Sporného doménového jména Odpůrcem za situace, kdy Odpůrce znal platformu a značku „ #####“, nesvědčí o jeho dobrověrném jednání, ale o pravém opaku, tedy o pokusu využít skutečnosti, že Navrhovatel si zatím nestihl nebo nechtěl zapsat národní doménu .cz pro svoji značku.

Za těchto okolností v souladu s právní zásadou ex iniuria ius non oritur (z bezpráví právo vzejít nemůže) nemohly Odpůrci nikdy vzniknout práva ke Spornému doménovému jménu

<#####.cz>, která by omezovala práva Navrhovatele k chráněným označením a zavazovala Navrhovatele strpět užívání chráněných označení v rámci Sporného doménového jména.

Tvrzení Odpůrce, že jeho právo ke Spornému doménovému jménu lze dovozovat z dohody mezi účastníky týkající se účasti Odpůrce na Affiliate programu Navrhovatele a že tato dohoda zakládá konkludentně uznaný právní důvod Odpůrce k předmětné doméně, musím odmítnout.

Odpůrce tvrdí, že s Navrhovatelem v rámci Affiliate programu spolupracoval na základě smlouvy od července 2009. Odpůrce však žádnou takovou smlouvu nebo dohodu nepředložil. Nepředložil rovněž žádné jiné doklady, ze kterých by bylo možno seznat, co konkrétně bylo obsahem tvrzené smlouvy a jakou roli ve spolupráci při tvrzeném „#####“ hrálo Sporné doménové jméno.

Z Odpůrcem předloženého přehledu plateb z Paypalu tvořeném excelovou tabulkou bez uvedení data pořízení nelze seznat, zda se skutečně jedná o přehled plateb Odpůrci od Navrhovatele. Navíc v případě této tabulky opět chybí jakákoli souvislost se Sporným doménovým jménem.

V Odpůrcem předloženém e-mailu ze dne 17.12.2008 odeslaném z e-mailové adresy ##### (#####@...com) na e-mailovou adresu #####@#####.cz., ve kterém se uvádí („volně přeloženo z angličtiny “Vítejte v ##### systému. Máte nyní přístup k Vašemu ##### dashboardu ...““) rovněž absentuje jakákoli souvislost se Sporným doménovým jménem.

Odpůrce tedy neprokázal, že Navrhovatel udělil Odpůrci souhlas s registrací Sporného doménového jména. Pokud jde o Affiliate program, z důkazů předložených Odpůrcem není možné určit, zda vůbec a jakým způsobem využíval Odpůrce Sporné doménové jméno v rámci uvedeného Affiliate programu, a zde tedy měl Navrhovatel vědomost o užívání Sporného doménového jména v rámci uvedeného programu. Za dané situace tedy rovněž nelze dovozovat z účasti Odpůrce v Affiliate programu Navrhovatele souhlas s registrací Sporného doménového jména, a to bez ohledu na délku jeho trvání.

Obecně sice platí, že prodejce či distributor může poskytovat zboží nebo služby v dobré víře, a může mít tak oprávněný zájem na určitém doménovém jméně obsahujícím chráněné označení, pouze však za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Tyto podmínky byly shrnuty například v rozhodnutí Arbitrážního a Mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., ve kterém panel došel k závěru, že užívání ochranné známky výrobce jako doménového jména prodejcem může být považováno za „nabídku zboží a služeb v dobré víře“, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

- Odpůrce musí internetové stránky užívat jen k prodeji zboží pod ochrannou známkou;
- internetové stránky musí jasně uvádět, jaký je vztah mezi Odpůrcem a vlastníkem ochranné známky; a
- Odpůrce nemůže využívat všechna do úvahy připadající doménová jména, aby tak vlastník ochranné známky přišel o možnost užívat svou vlastní známku v rámci doménového jména.

Obecným principem u všech případů obdobných případu Oki Data je, že užívání doménového jména nemůže být poctivé, jestliže vyvolává dojem, že zde existuje spojení s vlastníkem ochranné známky (viz například případ WIPO č. D2016-2416, AB Electrolux v. Handi Sofian, Service Electrolux Lampung - serviceelectroluxlampung.com a závěry v něm uvedené).

Tyto podmínky však v tomto případě splněny nejsou. Jak vyplývá z tvrzení Navrhovatele, které pokud jde o přesměrování #####.cz na #####.com, Odpůrce nerozporoval, nebylo prokázáno, že by Odpůrce někdy pod Sporným doménovým jménem provozoval vlastní webové stránky, na kterých by nabízel vlastní výrobky či služby.

V souladu s řadou předchozích rozhodnutí v doménových sporech podle UDRP mám za to, že užívání Sporného doménového jména Odpůrcem za účelem přesměrování na webové stránky

Navrhovatele nemůže založit práva Odpůrce ke Spornému doménovému jménu (viz např. Ann Summers Limited v. Domains By Proxy, LLC / Mingchun Chen, WIPO Case No. D2018-0625, GameStop, Inc. v. Above.com Domain Privacy / Protection Domain, WIPO Case No. D2018-1243, PayPal Inc. v. Jon Shanks, WIPO Case No. D2014-0888). Navíc dávám za pravdu Navrhovateli v tom, že přesměrování Sporného doménového jména je naopak způsobilé vytvořit mylnou představu o spojení mezi Odpůrcem jako držitelem Sporného doménového jména a chráněnými označeními Navrhovatele a jeho webovými stránkami u dotčené veřejnosti. Z uvedeného přesměrování zejména není zřejmé, jaký je vztah mezi Odpůrcem a Navrhovatelem, jak vyžaduje rozhodnutí ve věci Oki Data.

Rovněž skutečnost, že od registrace Sporného doménového jména, ke kterému došlo v roce 2009, Navrhovatel nezasáhl proti registraci Sporného doménového jména Odpůrcem, nelze s ohledem na to, že Odpůrce nejednal při získání domény s poctivým záměrem, když si registroval Sporné doménové jméno obsahující chráněné označení, vykládat k tíži Navrhovatele či z něj dokonce dovozovat konkludentní souhlas s registrací domény. Pouhá skutečnost, že mezi registrací doménového jména a podáním Návrhu uplynula delší doba, nebrání tomu, aby Navrhovatel se svým Návrhem uspěl. Pravidla ADR nestanoví žádnou lhůtu pro uplatnění práv z chráněného označení prostřednictvím návrhu. Od vlastníka právem chráněného označení navíc nelze rozumně očekávat, že bude okamžitě vymáhat každý případ porušení, o kterém se mohl dozvědět. V tomto případě však považuji za rozhodující jinou skutečnost, a sice že Odpůrce při registraci Sporného doménového jména jednal ve zlé víře (viz níže). Za situace, kdy Odpůrce při registraci jednal nikoliv v dobré víře, nemůže mít následná dlouhodobá nečinnost Navrhovatele při uplatnění práv vůči Spornému doménovému jménu žádný dopad na vynutitelnost práv Navrhovatele či být považována za konkludentní dodatečný souhlas s registrací takové domény. V této souvislosti lze analogicky odkázat na právní úpravu obsaženou v zákoně o ochranných známkách, který v § 32 odst. 1 ZOZ umožňuje uplatnit návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu, že nebyla přihlášená v dobré víře, bez časového omezení.

Ohledně námítky vydržení práva ke Spornému doménovému jménu uvádím, že právní povaha doménového jména zůstává i nadále sporná. Do přijetí nového občanského zákoníku právní teorie i judikatura odmítala názor, že by právo k doméně bylo právem vlastnickým vzhledem k soukromoprávní povaze smluvně získaného práva k doménovému jménu (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu 23 Cdo 3407/2010 <http://kraken.slv.cz/23Cdo3407/2010>).

Po přijetí nového občanského zákoníku právní teorie sice připouští, že doménová jména lze považovat za nehmotné věci, nicméně převažuje názor, že jejich povaha nezakládá absolutní věcná práva, nýbrž jen omezenou ochranu například prostřednictvím práva nekalé soutěže (srovnej „Nový občanský zákoník ve společnosti sítí“, prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., publikováno v Bulletinu advokacie 17.06.2015 <http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-obcansky-zakonik-ve-spolecnosti-siti?browser=mobi>).

Pokud jde o tento případ, i kdyby právo připouštělo možnost vydržení domény, pak u Sporného doménového jména by k vydržení nemohlo dojít z důvodu absence dobré víry Odpůrce při jeho nabytí.

V řízení tedy nebylo prokázáno, že by Odpůrci náležela práva k jakémukoli Chráněnému označení, které by bylo shodné se Sporným doménovým jménem (článek 3.3.1), že by užíval Sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo že by prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání (článek 3.3.2.), že by byl pod Sporným doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že by mu nesvědčilo Chráněné označení, (článek 3.3.3) nebo že by užíval Sporné doménové jméno

k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení (článek 3.3.4).

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsem shledal, že jsou splněny podmínky stanovené pravidly ADR pro nařízení převodu domény na Navrhovatele ve smyslu článku 3 (podmínka podle 3.1 a podmínka 3.1.1. Pravidel ADR), kterého se Navrhovatel domáhá.

Pokud jde o to, zda Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno, získáno nebo užíváno nikoliv dobré víře ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR mám za to, že i podmínka absence dobré víry při registraci Sporného doménového jména byla podle mého názoru splněna, a to z následujících důvodů.

Podle Pravidel ADR na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2) může být Expertem usuzováno rovněž v případech uvedených v článku 3.4. Pravidel ADR. Ze znění článku 3.4 vyplývá, že výčet případů je demonstrativní, tedy na zlou víru je možné usuzovat i v jiných situacích.

Nikoliv dobrou víru Odpůrce shledávám ve skutečnosti, že si Odpůrce, jak vyplynulo z předložených důkazů, bez souhlasu a vědomí Navrhovatele zaregistroval Sporné doménové jméno obsahující ochrannou známku a označení „#####“ Navrhovatele, ačkoli v době registrace věděl, že toto označení již po právu užívá Navrhovatel. Toto jednání lze současně považovat rovněž za případ uvedený v článku 3.4.2. Pravidel ADR. Registrací Sporného doménového jména totiž Odpůrce Navrhovateli zabránil použít své Chráněné označení ##### v rámci odpovídajícího jména domény, přičemž nebylo prokázáno, že by tuto doménu od její registrace (tedy po dobu přesahující dva roky) řádně užíval (k tomu blíže shora uvedené závěry ohledně splnění podmínky podle bodu 3.3.1 Pravidel ADR).

Dokladem o nikoliv dobré víře Navrhovatele je rovněž to, že Sporné doménové jméno obsahující chráněné označení Navrhovatele Odpůrcem, který k tomuto chráněnému označení neměl práva, bylo přesměrováno na webové stránky Navrhovatele (k tomu blíže WIPO Overview 3.0, odstavec 3.1.4).

S ohledem na to, že jsem z výše uvedených důvodů došel rovněž k závěru, že Odpůrce registroval a užíval Sporné doménové jméno nikoli v dobré víře, považuji již za nadbytečné blíže hodnotit jednání účastníků týkající se možného odkoupení Sporného doménové jména, která proběhla v letech 2018 a 2020.

Podle článku 4.1.2. Pravidel ADR jsem tedy plně vyhověl Návrhu a rozhodl, že Sporné doménové jméno <#####.cz> bude bezúplatně převedeno na Navrhovatele.

Rozhodnutí

Sporné doménové jméno <#####.cz> bude převedeno na Navrhovatele.

Expert

Mgr. Karel Šindelka

Datum: 2020-12-14

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval Sporné doménové jméno < #####.cz>. Navrhovatel požadoval převedení Sporného doménového jména na sebe, přičemž prokázal, že má práva k Chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

V řízení Expert dále nezjistil, že by měl Odpůrce na Sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu článku 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce v řízení neprokázal, že by mu zejména náležela práva k Chráněnému označení, které je shodné se Sporným doménovým jménem, že by užíval Sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání; že by Odpůrce pod Sporným doménovým jménem byl obecně znám nebo užíval Sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

Expert v řízení rovněž dospěl k závěru, že Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem nikoliv v dobré víře ve smyslu článku 3.1. 2 Pravidel ADR. S ohledem na splnění požadovaných podmínek tedy Expert Návrhu vyhověl v plném rozsahu a rozhodl o převodu Sporného doménového jména < #####.cz> na Navrhovatele.