

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000924

Čas podání 2022-10-13 10:07:31

Doménová jména XXXXXXXX.cz a XXXX-XXX.cz

Správce sporu

Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Navrhovatel

Jméno WWWWWWWW

Odpůrce

Jméno AAAAAAAA

DALŠÍ ŘÍZENÍ, KTERÁ DLE INFORMACÍ EXPERTA PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA.

Navrhovatel uvádí, že mu nejsou známa žádná řízení týkající se doménových jmen a („Sporná doménová jména“), která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta. Odpůrce uvádí, že Navrhovatel hrozí několika žalobami, kromě jiného na zdržení se užívání označení „XXXXXXX“ včetně doménových jmen, a že tyto žaloby již mohou být podány. Odpůrce však existenci žádného takového soudního nebo jiného řízení nedoložil. Vzhledem k tomu, že existence takových řízení nebyla prokázána vychází Expert z toho, že ohledně Sporných doménových jmen neprobíhají žádná další řízení ani ohledně nich nebyla vydána jiná rozhodnutí.

FAKTICKÁ SITUACE

Podle údajů poskytnutých zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC (dále jen „CZ.NIC“) je doménové jméno registrováno v registru doménových jmen .CZ provozovaným CZ.NIC od 22.11.2011 a doménové jméno od 14.01.2014. V případě obou doménových jmen je jako držitel veden kontakt:

....

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 v případě domény dne 25. 12. 2019 a v případě domény dne 30. 10. 2020 dle čl. 3.3.1./3.3.2. těchto Pravidel.

Navrhovatel, slovenská společnost WWWWWWWW, s.r.o. se prostřednictvím svého návrhu (dále jen „Návrh“) domáhá převodu Sporných doménových jmen 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 byl Expert jmenován Správcem (Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) k rozhodnutí tohoto sporu a toto jmenování Expert přijal. Žádná ze stran nevznesla proti jmenování Experta námitky.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel ve svém Návrhu mimo jiné tvrdí, že

a/ je slovenskou právnickou osobou zabývající se prodejem, opravami a instalací topných i zahřívacích fólií a izolačních materiálů. K tomuto tvrzení předložil výpis ze slovenského obchodního rejstříku;

b/ je vlastníkem ochranných známek Evropské unie č. s právem přednosti 15.06.2012 a č. s právem přednosti 04.09.2015, které jsou zapsány pro výrobky a služby zahrnující zejména topné fólie, vyhřevné desky (pláty), izolační materiály, tepelně izolační materiály, izolační omítky, izolační nátěry, instalace a opravy zahřívacích fólií, poskytování informací o instalaci a opravách topných fólií, konzultace zaměřené na instalaci a opravy topných fólií. K doložení vlastnictví citovaných ochranných známek předložil výpisy z databáze EUIPO;

c/ Odpůrce je českou právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku mimo jiné i pro předmět činnosti zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, „výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“ a „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“. K tomuto tvrzení předložil výpis z obchodního rejstříku Odpůrce;

d/ Odpůrce je držitelem doménových jmen registrovaného dne 14.01.2014 a registrovaného dne 22.11.2011, přičemž na internetových stránkách pod těmito doménovými jmény jsou nabízeny topné fólie pod ochrannými známkami Navrhovatele XXXXXXX č. a XXXXXXX č., a to bez souhlasu Navrhovatele. K těmto tvrzením Navrhovatel mimo jiné předložil snímky obrazovky z internetových stránek XXXXXXX.cz a XXXX-XXXX.cz;

e/ Navrhovatel a Odpůrce působí na shodném relevantním trhu. Pravděpodobnost, že spotřebitelé budou předpokládat spojitost mezi doménovými jmény Odpůrce a mezi Navrhovatelem, je tak velmi vysoká;

f/ Jak u doménových jmen, tak u ochranných známek platí právo přednosti pro toho, kdo uvedené označení užíval jako první. Právo přednosti svědčí v současném případě Navrhovateli, který užíval slovní i grafické označení „XXXXXXX“ na svých internetových stránkách YYYYYY.eu před registrací doménových jmen a Odpůrce. I před registrací svých ochranných známek měl proto Navrhovatel právo k chráněným označením „XXXXXXX“ a XXXXXXX z titulu nezapsaného označení. K doložení svých tvrzení předložil Navrhovatel výpis z databáze eurid.eu a snímky obrazovky z internetového archivu WaybackMachine

dokládající užívání označení „XXXXXXX“ na webových stránkách Navrhovatele YYYYYY.eu před registrací doménových jmen a ;

g/ Odpůrce nemá žádná práva k chráněnému označení, které by bylo shodné s předmětnými doménovými jmény či , platná na území České republiky a s právem přednosti, které by předcházelo právu přednosti ochranných známek Navrhovatele či jeho právu k nezapsaným označením „XXXXXXX“ a XXXXXXX a spotřebitelé se díky prvkům „XXXXXXX“ a „XXXX-XXXX“ v doménových jménech Odpůrce mohou snadno domnívat, že se jedná o internetové stránky Navrhovatele nebo jeho obchodního zastoupení;

h/ Navrhovatel je přesvědčen, že Sporná doménová jména nejsou Odpůrcem užívána v dobré víře, nýbrž s cílem parazitovat na ochranných známkách a nezapsaných označeních Navrhovatele;

ch/ Odpůrce musel o existenci ochranných známek a nezapsaných označení Navrhovatele vědět, neboť pro svou prezentaci na internetových stránkách použil slovní i grafická označení Navrhovatele „XXXXXXX“ a XXXXXXX, jakož i fotografie jeho produktů. Toto jednání odpovídá nedobré víře, jak je stanoveno i v bodě 3.4.4. Přílohy č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz;

i/ Průměrný spotřebitel při návštěvě internetových stránek provozovaných Odpůrcem může nabýt dojem, že se pohybuje na oficiálních stránkách Navrhovatele nebo některého z jeho obchodních partnerů. Odpůrce nemá žádné oprávnění k tomu, aby mohl užívat ochranné známky a nezapsaná označení Navrhovatele nebo k nim zaměnitelná označení při své vlastní podnikatelské činnosti v České republice. O nedobré víře Odpůrce svědčí také jeho nekalosoutěžní obchodní praktiky - jejich příkladem je dovoz padělků výrobků Navrhovatele, které dne 06.09.2022 zadržela celní správa Moravskoslezského kraje. Dovoz padělaného zboží poškozuje dobré jméno Navrhovatele a rozměňuje jeho známkoprávní ochranu. K doložení těchto tvrzení Navrhovatel předložil oznámení o zadržení zboží Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj a fotografie zadrženého zboží;

j/ Odpůrce tak dále záměrně a v nedobré víře úmyslně vyvolává nebezpečí záměny na straně spotřebitele za účelem neoprávněného generování vyššího zisku na úkor Navrhovatele. Záměrně tak využívá jméno domén a k získávání spotřebitelů za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami a nezapsanými označeními náležejícími Navrhovateli. Naplňuje tak kritéria nedobré víry, jak jsou stanovena v bodě 3.4.4. Přílohy č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz.

V reakci na Vyjádření k Návrhu pak Navrhovatel dne 26.12. 2022 podal svoji repliku, ve které polemizuje s vyjádřením Odpůrce a mimo jiné uvádí, že

k) Odpůrce od Navrhovatele dlouhodobě odebíral jeho výrobky a distribuoval je na území České republiky. Označení „XXXXXXX“ byl oprávněn užívat pouze jako distributor těchto výrobků. Po ukončení

spolupráce s Navrhovatelem však Odpůrce bez právního titulu dále užíval označení „XXXXXXX“ a ochranné známky Navrhovatele při nabízení padělků výrobků Navrhovatele.

l) V současné době eviduje již více než 70 subjektů, které byly podvedeny Odpůrcem, přičemž v takovém jednání spatřuje zjevnou nedobrou víru a považuje jej za nekalosoutěžní. K doložení svých tvrzení Navrhovatel předložil soubor písemností poskytnutý panem MM, ze kterých vyplývá, že Odpůrce učinil nabídku panu MM pod označením „XXXXXXX“ a s uváděním internetové domény . Tyto nekalosoutěžní praktiky vedly k oklamání pana MM, který se domníval, že jedná s Navrhovatelem.

B. ODPŮRCE

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

a/ Navrhovatel účelově činí svůj návrh jako společný vůči dvěma samostatným doménovým jménům, aniž by respektoval podstatné rozdíly ve skutkovém stavu;

b/ Vylíčení skutkových okolností týkajících se podnikání Navrhovatele a budování goodwillu označení „XXXXXXX“ na území České republiky je neúplné zavádějící a nepravdivé;

c/ Navrhovatel namítá dvě ochranné známky EU, přičemž v obou případech se nejedná o známky slovní, nýbrž o známky obrazové s dominantní výtvarnou složkou. Samotný slovní prvek je zakomponovaný do středu výtvarné kompozice a vykazuje ve vztahu k chráněným výrobkům a službám nízkou rozlišovací způsobilost. Bez dominantního obrazového ztvárnění by takové samotné slovní označení nemohlo ani získat známkoprávní ochranu, o níž Navrhovatel návrh opírá. Ochranu tak lze vztahovat na známku jako celek, nikoli jen na účelově vypreparované prvky obrazového označení;

d/ Doménová jména Odpůrce jsou s právem přednosti z registrace dne 22.11.2011 a s právem přednosti z registrace dne 14.1.2014. Z toho zjevně vyplývá, že první užití označení XXXXXXXX svědčí vlastníkově domény , tj, Odpůrci nikoli Navrhovateli;

e/ Byl to naopak Odpůrce, který kolem sousloví XXXX-XXXX a potažmo XXXXXXXX budoval na relevantním území po dobu 11 let své podnikání a řádně je užíval. K tomu dokládá analýzu z Google Ads, ze které vyplývá, že celkové náklady vynaložené na propagaci činí částku 4,82 mil. Kč;

f/ Navrhovatel v Návrhu konstatuje, že v případě takových kolizí je rozhodné právo přednosti z prvního užití, a to svědčí Odpůrci, neboť Navrhovatel nijak neprokázal, že by své ochranné známky, nebo jim odpovídající označení, či označení XXXX-XXXX, XXXXXXXX užíval před rozhodným datem 22.11.2011.

Pouhý výpis z internetových stránek je irelevantní. Namítá-li někdo dřívější právo proti označení opřené o zápis, musí nade vší pochybnost předcházející užívání věcně prokázat jako reálné, v dostatečném rozsahu pro shodnou nebo obdobnou produkci a na relevantním území. Nic z toho Navrhovatel neprokazuje, přičemž rejstříkový a registrovaný stav kolidujících označení je jednoznačný. Odpůrce zdůrazňuje, že Návrh není důvodný ani k pozdější doméně XXXXXXXX, neboť označení XXXX-XXXX / XXXXXXXX jsou z hlediska rozlišovací způsobilosti téměř shodná, kdy pozdější označení navazuje na prvé, kterému jednoznačně svědčí dřívější právo;

g/ předmětné domény neužíval jen pro topné fólie a podobné výrobky, ale v celém rozsahu svého předmětu podnikání. To znamená, že případný převod domény by vykračoval za rámec známkoprávní ochrany Navrhovatele, který návrh opírá výhradně o ochranu konkrétních výrobků ve třídě 11 namítaných ochranných známek;

h/ Odpůrce užíval řádně registrované domény po dobu 11 respektive 8 let v dobré víře bez jakéhokoliv upozornění na údajnou protiprávnost ze strany Navrhovatele. Ten po celou dobu toto užívání bezvýjimečně a vědomě trpěl. Ke změně jeho postoje došlo čistě z ekonomických důvodů, kdy Odpůrce přestal od Navrhovatele odebírat výrobek, se kterým Navrhovatel obchodoval. Proto Odpůrce naopak spatřuje nedobrou víru v jednání Navrhovatele, který dlouhou dobu vědomě strpěl užívání předmětných doménových jmen, vyčkal úspěchu Odpůrce při jejich zavedení, udržování a prezentaci a nyní při změně čistě ekonomických nikoliv právních poměrů žádá jejich převod. Takový postup je v rozporu s dobrými mravy a přinesl by Navrhovateli bezdůvodné obohacení přivlastněním materiálních a imateriálních vkladů činěných v dobré víře Odpůrcem.

i/ sám Navrhovatel nikdy na území České republiky fakticky nepodnikal. Navrhovatel zde nikdy nepůsobil jak ve vztahu ke koncovým zákazníkům (přímým spotřebitelům), což je oblast působení Odpůrce, tak ve vztahu k obchodním odběratelům.

j/ má na registrované domény navázanu i komunikaci se zákazníky zejména prostřednictvím emailových účtů, a to primárně pro účely případných reklamací a obecných dotazů ke všem produktům Odpůrce. Současně jsou na domény navázány i komunikace s obchodními partnery (např. fakturace), aplikace, databáze a bankovní služby. Je tedy zjevné, že po 11 respektive 8 letech užívání domén Odpůrcem bez jediné výtky Navrhovatele, by došlo k dramatickému až fatálnímu zásahu do fungování Odpůrce. Navíc by Navrhovatel obnovením emailových účtů mohl získat chráněné osobní informace o zákaznících či o obchodních partnerech Odpůrce. V konečném důsledku by pak mohl navrhovatel poškozovat Odpůrce, pokud by z těchto emailových účtů začal se zákazníky/obchodními partnery komunikovat.

k/ tvrzení a důkazy o jeho nedobré víře jsou zavádějící a nedostatečné. Odkaz na celní řízení je irelevantní, nesouvisí s předmětem tohoto řízení, neboť v něm nejde o zákaz užívání doménových jmen Odpůrce. Pokud jde o vlastní zajištění celní správou Odpůrce dovezl originální fólii od originálního výrobce, tedy stejnou fólii od stejného výrobce, kterou mu před ukončením ekonomických vztahů Navrhovatel dodával. Navrhovatel se tímto postupem snaží ztížit podnikání Odpůrce, který si započal dovážet originální fólii od originálního vlastníka sám.

Ve své reakci na repliku Navrhovatele ze dne 26. 12. 2022 zaslal Odpůrce dne 27. 12. 2022 doplňující vyjádření, ve kterém mimo jiné uvedl, že

I) Odpůrce má za to, že Navrhovatel nijak blíže nespecifikuje tvrzených 70 „podvedených“ subjektů a v tomto případě se jedná o nepravdivé tvrzení. Fakticky se ve svém podání omezuje výlučně na osobu MM, u kterého Odpůrce provedl nedopatřením vadnou montáž a tuto vadu Odpůrce odstranil bezodkladně poté, co vadu zjistil. U MM byla instalovaná technologie svou kvalitou a vlastnostmi totožná s technologií společnosti XXXXXX s.r.o., tedy nikoliv od Navrhovatele, jak sám Navrhovatel nesprávně uvádí, o čemž byl MM informován. Odpůrce však zdůrazňuje, že tento ojedinělý případ není žádným pravidlem a nemůže být z tohoto vyvozována žádná praxe Odpůrce či tento případ nemůže vést k jakémukoliv generalizování.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Právní rámec

Úvodem je namístě zdůraznit, že při rozhodování sporu podle Pravidel ADR Expert vychází z jejich znění účinného od 25.5.2018 a z Řádu pro řešení sporů o domény .cz a je tedy oprávněn rozhodovat pouze na základě a v rámci uvedených pravidel a nepřísluší mu rozhodovat právní otázky přesahující rámec jeho oprávnění.

Rozhodování Experta nenahrazuje rozhodování obecného civilního soudu, případně jiného orgánu. Podle článku 7.2 řešení sporu podle Pravidel ADR není překážkou bránící kterékoliv ze stran obrátit se s příslušným návrhem týkajícím se Sporných doménových jmen 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 ADR je Expert oprávněn vydat rozhodnutí uvedená v článku 4. 1.

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).

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

Expert zdůrazňuje, že obě strany jsou povinovány 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). Tato povinnost vyplývá z Řádu a Odpůrce je navíc o těchto skutečnostech Správcem poučen v oznámení o zahájení sporu.

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní tedy stíhá strany sporu. Expert má pak zejména zajistit, aby řízení vedlo k jeho rychlému řešení, čehož projevem je i skutečnost, že má spor rozhodnout a zaslat Správci písemné vyhotovení svého rozhodnutí nejpozději ve lhůtě třiceti dní od data svého jmenování. S ohledem na tyto zásady včetně zásady procesní ekonomie a časové mantinely řízení by bylo v rozporu s jeho charakterem, aby Expert vyzýval strany k doplnění jejich tvrzení a doložení důkazů, neboť takovýto postup by mohl vést k jeho neúměrnému prodlužování.

Vlastní šetření Experta

Na základě tvrzení stran si Expert ve veřejně dostupném rejstříku ochranných známek ověřil vlastnictví ochranných známek Navrhovatele. Expert si dále ověřil aktuální stav a obsah webových stránek po zadání doménových jmen a .

Při zadání doménového jména do adresního řádku internetového vyhledávače došlo k přesměrování na web <https://www.....cz/>, kde se mimo jiné nacházelo oznámení „.....“ a upozornění „Webové stránky spouštíme v prosinci 2022. V případě dotazů nás kontaktujte: (kontakt)“ a grafika včetně postavičky, na jejichž ochranné přilbě a oděvu bylo označení Podle údajů z registru doménových jmen je držitelem domény Odpůrce.

Při zadání doménového jména do adresního řádku internetového vyhledávače se na webových stránkách zobrazilo oznámení, ve kterém se mimo jiné uvádí, že „během 9 let působení na trhu jsme vlastními silami z produktu XXXXXXXX vybudovali úspěšnou značku, jak ji dnes znáte. Jak jsme již dříve informovali, na základě neshod, jsme se 1.4.2022 rozhodli ukončit spolupráci se slovenským distributorem. Během 9 let působení na trhu jsme vlastními silami z produktu XXXXXXXX vybudovali úspěšnou značku, jak ji dnes znáte. Jelikož činíme 70% celosvětového odběru a máme za sebou více než 3000 realizací, nebyl pro nás problém domluvit se přímo s výrobcem v Jižní Koreji. To se pochopitelně nelíbí našemu bývalému distributorovi, který skrze naše bývalé zaměstnance šíří pomluvy a lživá tvrzení ve snaze poškodit naši firmu. Na základě nekalého jednání naší konkurence jsme se mimo právní kroky, rozhodli, že nebudeme značku XXXXXXXX dále propagovat a rozvíjet. Od nového roku uvedeme na trh tento výrobek pod vlastní značkou. Samotná technologie i výrobní proces zůstanou stejné jako XXXXXXXX, již však pod našim vlastním názvem. Z těchto důvodů jsme od 1.11.22 zastavili veškerou propagaci produktu XXXXXXXX a soustředíme se na uvedení nového projektu Také brzy oznámíme uvedení zmíněného produktu pod vlastní značkou. Co tvrdí náš bývalý distributor skrze své prostředníky a jaká je skutečnost: Že prodáváme padělky. Jedná se o produkt ze stejné továrny, od stejného výrobce, ze stejné výrobní linky s absolutně stejnými vlastnostmi a stejným výrobním certifikátem. ...Že jsme se 1.6. přejmenovali, protože máme problémy. Přejechod na novou identitu jsme plánovali přes 2 roky. Vzhledem k širokému spektru produktů a technologií, které máme aktuálně v nabídce, jsme i s ohledem na působnost výhradně na českém trhu chtěli název a identitu, která náš koncept lépe vyzdvihne. Navíc, mimo název, jsme nezměnili vůbec nic, ponechali jsme vše - adresu, IČO, vlastnickou strukturu i jednatele. Topná fólie, kterou dodáváme, má naprosto stejné vlastnosti jako výrobek, který dováží firma WWWWWW. Je od stejného výrobce. Ze stejné továrny. Má stejné certifikace. Stejnou hmotnost. Stejnou životnost. Certifikát zdravotní nezávadnosti. Bylo provedeno nezávislé měření ČVUT (které tato fakta potvrzuje). Na veškeré naše realizace (od roku 2012 více jak

3000 realizací) samozřejmě dále držíme záruku a pro zákazníky se nic nemění. Již brzy se na Vás těšíme na novém webu www.....cz. Do té doby, jsme vám samozřejmě stále k dispozici na našich pobočkách a následujících kontaktech: Tel: Email: info@.....cz“.

Po odkliknutí tohoto oznámení se objevila nabídka výrobků a služeb Odpůrce s možností volit mezi českou a slovenskou jazykovou verzí webových stránek a s informací „Výběr technologií pro Váš dům nechte na nás. Pomůže Vám s výběrem, zjištěním ceny, návrhem a montáží technologií pro Váš dům“. V českojazyčné verzi pak stránky dále obsahovaly „kontakty“, v jejichž rámci bylo možno zjistit kontaktní osoby Odpůrce v jednotlivých regionech.

Expert si dále ověřil v internetovém archívu Wayback machine obsah webových stránek Navrhovatele ke dni 11.3. 2011 a 5.7. 2011 a autenticitu těchto výtisků předložených Navrhovatelem.

Další vlastní šetření Expert neprováděl, neboť získané informace ve spojení s listinnými důkazy předloženými stranami považoval za dostatečné pro rozhodnutí o Návrhu.

Pokud jde o doplňující vyjádření Navrhovatele ze dne 26.12. 2022 a následnou repliku Odpůrce z následujícího dne, považoval Expert jejich obsah pro své rozhodnutí za významný, a proto se obě tato vyjádření rozhodl v souladu s § 13 Řádu v tomto řízení připustit a zohlednit ve svém rozhodnutí.

Vlastní zjištění

Vzhledem k tomu, že podle údajů CZ.NIC je jako držitel sporných doménových jmen uvedena společnost YYYYYY s.r.o. a jako Odpůrce vystupuje v tomto sporu společnost s.r.o., ověřil si Expert prostřednictvím kontroly identifikačního čísla držitele Sporných doménových jmen, že se jedná o shodnou společnost, přičemž obchodní firma YYYYYY s.r.o. je původní obchodní firma Odpůrce.

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 shodné 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.

Expert tedy zjišťuje, 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 první řadě uplatnil jako Chráněná označení celkem dvě ochranné známky EU, a sice první barevnou obrazovou ochrannou známkou číslo 10969855, která je tvořena slovním označením „XXXXXXX“ (část „XXX“ v provedení oranžovou barvou a část „XXX“ v provedení šedém) doplněným o slovní spojení HEALTHIER WAY TO HEAT a obrazovým prvkem. Tato ochranná známka má datum podání a potažmo přednosti 15.06.2012. Druhá, rovněž obrazová ochranná známka EU číslo je vedle slovního prvku „XXXXXXX“ a obrazového prvku již zmíněného u první ochranné známky tvořena ještě číslicemi „3003“ a dalším obrazovým prvkem v podobě seskupených teček, vše v oranžovo šedém provedení. Tato ochranná známka má datum podání a přednosti 04.09.2015.

Obě ochranné známky EU jsou Chráněná označení ve smyslu Pravidel ADR. K námitce Odpůrce, že datum registrace doménového jména předchází datu podání přihlášky pro tyto ochranné známky, Expert uvádí, 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).

Navrhovatel tedy prokázal, že je vlastníkem Chráněného označení, konkrétně ochranných známek EU č. 010969855 a č. 014532791 ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Vedle citovaných ochranných známek se Navrhovatel domáhá převodu Sporných doménových jmen na základě tvrzení, že mu před vznikem práva přednosti uvedených ochranných známek vzniklo právo k označením „XXXXXXX“ a XXXXXXX z titulu nezapsaného označení. Na základě posouzení předložených důkazů nicméně Expert došel k závěru, že Navrhovatel vznik práva k nezapsaným označením „XXXXXXX“, respektive XXXXXXX v tomto řízení neprokázal.

Právní úprava nezapsaných označení je v českém právním řádu obsažena jednak v ustanoveních upravujících nekalou soutěž tj. § 2976 a násl., občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. („OZ“), zejména v ustanovení upravujících klamavé označení zboží nebo služby (§ 2978 OZ), vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981), parazitování na pověsti (§ 2982 OZ). Právní úprava nezapsaných označení je dále obsažena v zákoně o ochranných známkách, který umožňuje subjektům, jimž náleží práva k nezapsaným označením uplatnit práva vůči přihláškám ochranných známek v rámci řízení námitkového (viz § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. („ZOZ“) v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou (§ 32 odst. 3 ZOZ) či zakládají povinnost vlastníka ochranné známky strpět užívání staršího nezapsaného označení (§ 10 odst. 2 ZOZ). Právní úprava neobsahuje definici „nezapsaného označení“,

nicméně „obecně lze říci, že nezapsanými označeními jsou taková, která vykazují vlastnosti ochranné známky, ačkoliv nepoživají patřičné formální ochrany“ (viz Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář, Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., str. 62).

V případě nezapsaných označení musí jít zejména o označení, které jsou stejně jako ochranná známka schopna plnit základní identifikační funkci, tedy identifikovat původ výrobků nebo služeb označených takovým nezapsaným označením. Vznik práv k nezapsanému označení není podmíněn formálním zápisem, ale užíváním v obchodním styku, přičemž práva k nezapsanému označení vznikají oprávněnému uživateli takového označení.

Možnost faktického uplatnění těchto práv vis-a-vis vůči jiným označením pak právní úprava ať již nekalosoutěžní nebo známkoprávní podmiňuje časovou prioritou užívání těchto práv vůči jiným označením, ve vztahu, k nimž jsou namítána. Z povahy věci práva k nezapsanému označení vznikají ve spojení s užíváním ve vztahu k relevantní veřejnosti v České republice.

K doložení práv k nezapsanému označení předložil Navrhovatel dva výtisky z webových stránek YYYYYY.eu pořízené prostřednictvím internetového archívu, které podle Experta prokazují, že na těchto webových stránkách se dne 11.3. 2011 a dne 5.7. 2011 nacházelo slovní označení „XXXXXXX“ a dne 5.7. 2011 obrazové označení odpovídající ochranné známce č. Tyto výtisky prokazují, že Navrhovatel skutečně užíval tato označení již před datem registrace doménového jména a Expert tuto skutečnost zohlední při posouzení dobré víry Odpůrce.

Na druhou stranu se Expert domnívá, že předložení pouhých dvou výtisků webových stránek dokládajících přítomnost těchto označení na webových stránkách Navrhovatele nepostačuje k doložení toho, že Navrhovateli v České republice v této době skutečně vzniklo právo uživatele nezapsaného označení, které by jej opravňovalo na jeho základě se úspěšně domoci převodu domény v rámci tohoto řízení. Expert má za to, že k prokázání svého práva musí Navrhovatel doložit, že jeho právo z titulu nezapsaného označení je dostatečně silné, tedy že bylo označení v dostatečné intenzitě a rozsahu Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem užíváno v obchodním styku na příslušném trhu. Rozsah a intenzita užívání v obchodním styku musí být prokázány v obdobném rozsahu jako v řízení soudním o porušení práv z nezapsaného označení či řízení správním v rámci námitkového řízení či řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví, neboť není důvod, aby práh pro přiznání práv z nezapsaného označení byl v tomto řízení nižší, než v řízeních soudních či správních, ve kterých se jejich nositel domáhá práv vůči jiným prioritně mladším označením. O takovém užívání mohou svědčit například objednávky, faktury, dodací listy, katalogy, reklamní materiály, spotřebitelské průzkumy, výtisky ze stránek odběratelů apod. Navrhovatel tedy existenci práv z nezapsaného označení v tomto řízení neprokázal.

Z obsahu Návrhu má Expert dále za prokázané, že se Navrhovatel domáhá toho, že Sporná doménová jména jsou zaměnitelná s Chráněnými označeními, tedy ochrannými známkami Navrhovatele.

Podle ustálených principů pro posuzování zaměnitelnosti, které lze použít i pro srovnání zaměnitelnosti ochranné známky a doménového jména, platí, že globální posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vizuální, fonetické a významové podobnosti, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz například SDEU, 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur/OHIM - Koipe Corporacion, C-498/07 P, odstavce 60-70).

Z vizuálního a fonetického hlediska a z hlediska celkového dojmu je hlavním rozlišujícím prvkem obou ochranných známek Navrhovatele slovní prvek „XXXXXXX“. Grafické a barevné provedení tohoto slovního prvku hraje pouze doplňkovou a okrajovou roli, neboť běžný spotřebitel bude primárně odkazovat na výrobky a služby označené těmito ochrannými známkami prostřednictvím slovního prvku. To samé platí i pro slovní spojení „HEALTHIER WAY TO HEAT“ užitá u starší ochranné známky Navrhovatele, které je vizuálně výrazně menší než slovo „XXXXXXX“.

Expert je toho názoru, že slovní spojení „HEALTHIER WAY TO HEAT“ běžný spotřebitel nebude primárně vnímat jako označení obchodního původu takto označených výrobků nebo služeb, ale jako reklamní slogan. Obdobný závěr lze učinit i v případě číslovky 3003 obsažené u mladší ochranné známky EU Navrhovatele, kterou bude běžná spotřebitelská veřejnost vnímat jako prvek popisný.

Z vizuálního a fonetického hlediska a z hlediska celkového dojmu je tedy dominantním rozlišujícím prvkem obou ochranných známek Navrhovatele slovní prvek „XXXXXXX“. Expert musí odmítnout jako nepřijatelnou námitku Odpůrce, že by ochranné známky nebyly zapsány bez grafického provedení s ohledem na nízkou rozlišovací způsobilost slovního prvku „XXXXXXX“. Předně je třeba zdůraznit, že zápisná způsobilost již byla v rámci registračního řízení posouzena Úřadem pro duševní vlastnictví EU a Expertu nepřísluší ji přezkoumávat. Expert doplňuje, že podle jeho názoru grafické, slovní nebo číselné prvky doplňující prvek „XXXXXXX“ jsou buď popisné (viz slogan nebo číslovka) nebo v případě obrazových prvků natolik graficky jednoduché, že jejich přidání s ohledem na celkové provedení obou ochranných známek nemůže zajistit dostatečnou rozlišovací způsobilost uplatněných ochranných známek, pokud by vlastní slovní prvek „XXXXXXX“ sám o sobě touto inherentní rozlišovací způsobilostí nedisponoval.

Sporná doménová jména jsou tvořena vedle slovních prvků „XXXX-XXXX“ a „XXXXXXX“ identifikátorem národní domény „.CZ“. Tento identifikátor obsahuje všechny národní domény, a tedy tento prvek postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a při srovnání ochranné známky a Sporných doménových jmen k němu nelze vůbec přihlížet.

Pokud jde o význam slova „XXXXXXX“ lze jej z angličtiny přeložit jako „...“ a jejich význam je tedy, pro část spotřebitelů se znalostí angličtiny, kteří budou schopni si jej přeložit, zcela shodný s významem Sporných doménových jmen.

S ohledem na zahrnutí dominantního slovního prvku ochranných známek Navrhovatele do obou Sporných doménových jmen, považuje Expert obě Chráněná označení Navrhovatele, tedy ochranné známky Navrhovatele a Sporná doménová jména za zaměnitelné ze všech rozhodných hledisek (vizuálního, fonetického, významového a celkového dojmu).

Obě Sporná doménová jména jsou tedy zaměnitelná s ochrannými známkami Navrhovatele, a tedy je splněna první podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR. K námitce Odpůrce ohledně výrobků a služeb zapsaných pro uplatněné ochranné známky Expert uvádí, že v rámci posuzování zaměnitelnosti se podle Pravidel ADR nepřihlíží k výrobkům/službám zapsaným pro ochranné známky, tyto otázky mohou mít relevanci při posuzování dalších kritérií podle článků 3.1.1 a 3.1.2. Pravidel ADR.

Navrhovatel vedle tvrzení o zaměnitelnosti svých dvou ochranných známek EU svůj Návrh opírá o to, že obě Sporná doménová jména byla zaregistrována, získána nebo užívána nikoliv dobré víře ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR. Expert došel k závěru, že podmínka absence dobré víry při získání, registraci nebo užívání Sporného doménového jména byla splněna v případě obou doménových jmen, a to z následujících důvodů.

Z předložených důkazů má Expert za prokázané, že to byl Navrhovatel, kdo v tomto řízení prokázal, že poprvé použil slovní označení „XXXXXXX“ a označení XXXXXXXX v podobě odpovídající první ochranné známce EU Navrhovatele v souvislosti s výrobky pro vytápění, a to na svých webových stránkách YYYYYY.eu dne 11.3. 2011 a dne 5.7. 2011. Tyto výtisky jednoznačně prokazují, že Navrhovatel užíval toto označení ještě předtím, než si Odpůrce zaregistroval obě Sporná doménová jména. Z výtisků webových stránek sice nelze jednoznačně určit, zda Navrhovatel užíval tato označení adresně ve vztahu ke spotřebitelské veřejnosti v České republice, nicméně pro posouzení otázky přítomnosti či absence dobré víry Odpůrce při registraci Sporných doménových jmen není nezbytné, aby Navrhovatel prokázal předchozí užívání označení „XXXXXXX“ ve vztahu ke spotřebitelské veřejnosti v České republice, postačí, že se Odpůrce mohl a měl možnost o užívání Navrhovatelem dozvědět. Z přítomnosti slovenské, německé a anglické jazykové verze webových stránek Navrhovatele lze minimálně dovodit, že Navrhovatel již před registrací staršího ze Sporných doménových jmen obsah svého webu směřoval na relevantní veřejnost ve státech hovořící těmito jazyky, z nichž některé bezprostředně sousedí s Českou republikou.

Odpůrce tvrdí, že od Navrhovatele v určitém období odebíral jeho výrobky, a že následně byla tato obchodní spolupráce ukončena. Na oznámení uvedené Odpůrcem na webových stránkách se při jejich otevření zobrazí oznámení, kde se uvádí: „Jak jsme již dříve informovali, na základě neshod, jsme se 1.4.2022 rozhodli ukončit spolupráci se slovenským distributorem“. Na výtisku z webových stránek pod doménovým jménem , které předložil Navrhovatel, se pak píše „XXXXXXX je infračervená topná fólie tenká 0,5 mm VÍCE INFORMACÍ NA XXXXXXXX.CZ. Společnost XXXX vytvořila unikátní technologii vytápění...“. Existenci obchodní spolupráce mezi stranami potvrdil ve svém dalším vyjádření ze dne 26.12. 2022 i Navrhovatel, když uvedl, že Odpůrce dlouhodobě odebíral jeho výrobky a distribuoval je na území České republiky.

Z tvrzení obou stran a předložených důkazů má proto Expert dále za prokázané, že Odpůrce v minulosti od Navrhovatele odebíral topné fólie pod označením „XXXXXXX“ a tyto dále distribuoval v České republice.

Ačkoli Navrhovatel v Návrhu výslovně netvrdí, že vlastní registrace/získání Sporných doménových jmen Navrhovatelem byla provedena v rozporu s požadavkem dobré víry, ze skutečnosti, že uplatňuje časovou prioritu užívání označení „XXXXXXX“ předcházející datu jejich registrace lze tuto skutečnost nepřímou dovodit. Ze všech těchto skutečností lze rozumně předpokládat, že Odpůrce při registraci/získání Sporných doménových jmen věděl nebo musel vědět, že označení „XXXXXXX“ již po právu užívá Navrhovatel. Expert má za to, že ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když Odpůrce věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci staršího označení „XXXXXXX“ Navrhovatele. Z popsání tvrzení a předložených důkazů lze dospět k závěru, že je téměř vyloučeno, že by Odpůrce při registraci Sporných doménových jmen, včetně registrovaného před datem priority ochranných známek Navrhovatele, nevěděl o existenci označení „XXXXXXX“ již užívaného Navrhovatelem. Expert považuje za krajně nepravděpodobné, že by si Odpůrce zaregistroval Sporná doménová jména náhodně, tedy aniž by v době jejich registrace věděl, že tato označení již užívá Navrhovatel.

Expert tedy uzavírá, že pokud jde o registraci obou Sporných doménových jmen Odpůrcem je možno dojít k závěru, že byly Navrhovatelem registrovány nebo získány nikoliv v dobré víře ve smyslu článku 3.1.2 Pravidel ADR. V této souvislosti Expert podotýká, že ustanovení článku 3.4 Pravidel ADR obsahuje pouze demonstrativní výčet situací, kdy může Expert usuzovat na absenci dobré víry, a tedy je možno dospět k závěru a absenci dobré víry i při splnění jiných než zde uvedených okolností.

Pokud jde o užívání Sporných doménových jmen po jejich registraci/získání, z výtisků webové stránky XXXXXXXX.cz předložené Navrhovatelem vyplývá, že tato obsahovala informaci o technologii a výrobců XXXXXXXX a s tímto výrobkem spojených službách Odpůrce. Z výtisků webových stránek „XXXX-XXXX.cz“ předložených Navrhovatelem pak vyplývá, že tyto webové stránky obsahovaly mimo jiné informace o technologii XXXXXXXX včetně odkazu na stránky „XXXXXXX.cz“, u informací o technologii „XXXXXXX“ pak i tvrzení, že „společnost XXXX vytvořila unikátní technologii vytápění..“, dále kontaktní údaje Odpůrce (pod starší obchodní firmou) a rovněž informace o partnerech, mezi kterými je zmíněn mimo jiné „WWWWWWW“, tedy Navrhovatel, dále pak“.

Nad rámec uvedeného Expert doplňuje, že pokud Odpůrce byl v minulosti distributorem nebo prodejcem výrobků XXXXXXXX, což obě strany potvrzují, a užíval by Sporná doménová jména pouze pro tyto výrobky/technologie, mohlo by takové užívání, pokud by byly splněny podmínky shrnuté například v rozhodnutí Arbitrážního a Mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. (tzv „Oki data test“), shledáno Expertem jako užívání Sporných doménových jmen v dobré víře. Z tvrzení obou stran a provedených důkazů, zejména z obsahu oznámení obsaženého na internetových stránkách Odpůrce provozovaných pod doménovým jménem nicméně vyplývá, že Odpůrce ukončil distribuční spolupráci s Navrhovatelem. Z výtisků z obou webových stránek pod doménami a , vlastního setření Experta a písemností předložených v souvislosti se zakázkou pro MM, jejíž existenci Odpůrce potvrdil, pak vyplynulo, že Odpůrce i po ukončení spolupráce využíval obě domény pro nabídku výrobků pod značkou „XXXXXXX“, které však, minimálně pokud jde o výrobky dodané MM, jak vyplynulo z tvrzení obou stran ze dne 26.12. 2022 v případě Navrhovatele a ze dne 27.12. 2022 v případě Odpůrce, nepocházely od Navrhovatele. Expert podotýká, že i kdyby Odpůrce v minulosti svědčilo právo užívat Sporná doménová jména na základě toho, že distribuoval výrobky s označením „XXXXXXX“ Navrhovatele, pak ve chvíli, když Odpůrce již sám tuto distribuci ukončil a výrobky Navrhovatele přestal nabízet a distribuovat, by mu tento důvod odpadl.

Pokud jde o oznámení o zadržení zboží Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj ze dne 7.09.2022, to sice ve spojení s písemnou dokumentací ohledně nabídky MM a tvrzeními stran ohledně ukončení spolupráce naznačuje, že by se mohl jednat o výrobky porušující práva duševního vlastnictví Navrhovatele, nicméně jednoznačný závěr v tomto směru by bylo možné učinit až například při předložení pravomocného rozhodnutí soudu o určovací žalobě podané na základě zákona č. 355/2014 Sb. či jiného správního rozhodnutí podle uvedeného právního předpisu. Z tohoto důvodu k tomuto oznámení Expert nepřihlížel.

Pokud pak jde o stávajícího užívání obou Sporných doménových jmen, je zřejmé, že podmínky Oki data testu splněny nejsou, neboť Odpůrce užívá obě Sporná doménová jména obecně pro prezentaci svých služeb pod obchodní firmou a značkou, nikoli pouze pro výrobky a technologie „XXXXXXX“ Navrhovatele. Takové užívání Expert shledává ze strany Odpůrce za užívání nikoliv v dobré víře ve smyslu ustanovení 3.4.4. Pravidel ADR, neboť slouží k získání uživatelů Internetu k vlastním službám, které nutně nemusí souviset s výrobky a technologií XXXXXXXX Navrhovatele.

S ohledem na to, že Expert došel k závěru, že jak vlastní registrace Sporných doménových jmen, tak i užívání obou Sporných doménových jmen Odpůrcem není v dobré víře, není třeba se dále již podrobně zabývat tím, zda před ukončením spolupráce mezi stranami mohly být obě domény Odpůrcem užívány poctivým způsobem.

Pro úplnost Expert uvádí, že Odpůrce sice tvrdí, že kolem sousloví XXXX-XXXX a XXXXXXXX budoval na v České republice po dobu 11 let své podnikání, nicméně, jak vyplynulo z dokazování, šlo u užívání označení „XXXXXXX“ Odpůrcem jako distributorem výrobků opatřených tímto označením Navrhovatele, tedy užívání odvozené, které z povahy věci neopravňuje Odpůrce, aby toto označení

užíval včetně užívání v rámci Sporných doménových jmen pro jiné výrobky a služby než výrobky či služby Navrhovatele.

Nad rámec výše uvedeného Expert uvádí, že k prokázání tvrzeného dlouholetého užívání označení XXXXXXX Odpůrce navíc předložil pouze jeden listinný důkaz, a sice analýzu z Google Ads, ze které má vyplývat, že celkové náklady vynaložené na propagaci činí částku 4,82 mil. Kč. Z této analýzy Expert pro její nepřehlednost a absenci dalších doplňujících vysvětlení nemůže činit pro toto řízení žádné definitivní závěry. Označení „XXXXXXX“ se v analýze objevuje pouze v pravém horním rohu a dále v e-mailové adrese tamtéž XXXXXXX.adwords@gmail.com. I kdyby Expert připustil, že se jedná o náklady vynaložené na placení „adwords“ pro označení „XXXXXXX“, což z dokumentu nevyplývá, pak se tato analýza vztahuje k období 12.5. 2016 až 16.7. 2022, tedy k období následující až po podání přihlášek pro ochranné známky Navrhovatele, nikoli k období jim předcházející. V levé tabulce „největší změny“ je sice zmíněno i období předcházející viz údaj „12.5. 2016 až 16.7. 2022 versus 8.3. 2010 - 11.5. 2016“, ale z této zmínky si Expert bez dalšího vysvětlení nemůže učinit žádné závěry. Žádné další doklady o tvrzeném dlouholetém užívání Odpůrce nepředložil.

Rovněž skutečnost, že od registrace Sporných doménových jmen, ke kterým došlo 14.01.2014 v případě „“ a v případě dne 22.11.2011, Navrhovatel nezasáhl proti jejich registraci, 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. Expert v tomto případě považuje za rozhodující, že Odpůrce při registraci obou Sporných doménových jmen jednal ve zlé víře (viz výše). Za situace, kdy Odpůrce při registraci jednal nikoliv v dobré víře, nemůže mít následná dlouhodobá nečinnost Navrhovatele při uplatnění práv vůči Sporným doménovým jménům 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 zákona o ochranných známkách umožňuje uplatnit návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu, že nebyla přihlášena v době víře bez časového omezení.

Expert tedy došel k závěru, že ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR byla obě Sporná doménová jména registrována a jsou i užívána Odpůrcem nikoliv v dobré víře. Vzhledem k tomu, že Expert shledal, že jsou splněny podmínky stanovené pravidly ADR pro nařízení převodu domény na Navrhovatele ve smyslu článku 3 (podmínka podle 3.1 a podmínka 3.1.2. Pravidel ADR), kterého se Navrhovatel domáhá, není nutné se dále zabývat tím, zda Odpůrci náleží právo držitele ve smyslu článku 3.1.1 a 3.3 Pravidel ADR.

ROZHODNUTÍ

Podle článku 4.1.2. Pravidel ADR Expert tedy plně vyhověl Návrhu a rozhodl, že Sporná doménová jména a budou bezúplatně převedena na Navrhovatele.

Experti

Jméno Karel Šindelka

DATUM ROZHODNUTÍ

2023-01-12

PŘÍLOHA 1

Odpůrce je držitelem doménových jmen registrovaného dne 14.01.2014 a registrovaného dne 22.11.2011. Navrhovatel požadoval převedení těchto doménových jmen na sebe, přičemž prokázal, že má práva k Chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Expert v řízení rovněž dospěl k závěru, že obě doménová jména byla registrována a užívána 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 sporných doménových jmen na Navrhovatele.