

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000928

Čas podání 2022-11-18 09:25:14

Doménová jména XXXXXXX.cz

Správce sporu

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

Navrhovatel

Jméno XXXXXX ZZZZZZ, s.r.o.

Odpůrce

Organizace XXXXXX, a.s. (AAAAAAA, a.s.)

Zástupce odpůrce

Organizace JUDr. TT

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

Expertovi není známo, že by ohledně doménového jména (dále též „sporné doménové jméno“) bylo vedeno jiné právní řízení.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel se proti Odpůrci domáhá převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ-NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byl jako Expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Ing. Michal Matějka, který jmenování přijal (dále jen „Expert“). Žádná ze stran Experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

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

Z výpisů z rejstříku ochranných známek předložených Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel je vlastníkem kombinované ochranné známky "XXXXXX", č. zápisu, s právem přednosti k 4. 3. 1998,

příhláška zveřejněna dne 17. 3. 1999 a slovní ochranné známky "XXXXXX" č. zápisu, s právem přednosti k 13. 1. 2000.

Z výpisů z obchodního rejstříku předložených Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel od doby svého vzniku dne 28. 1. 1999 podniká pod obchodní firmou XXXXXX ZZZZZZ, s.r.o. a že Odpůrce od doby svého vzniku dne 28. 9. 1999 do 22. 9. 2006 podnikal pod obchodní firmou XXXXXX, a.s. a od té doby až dodnes podniká pod obchodní firmou AAAAAAA, a.s.

Z pravomocného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2006 předloženého Navrhovatelem Expert zjistil, že Vrchní soud v Praze schválil smír mezi Navrhovatelem a Odpůrcem, v němž se Odpůrce zavázal změnit svou obchodní firmu tak, aby již neobsahovala slovo XXXXXX. Tomuto smíru předcházel rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2005, v němž byla Odpůrci uložena obdobná povinnost.

Z výpisu z rejstříku doménových jmen .cz předloženého Navrhovatelem Expert zjistil, že Odpůrce si dne 27. 11. 1998 zaregistroval sporné doménové jméno .

Ze žádosti o převod ze dne 10. 6. 2022 předložené Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel vyzval Odpůrce k dobrovolnému převodu sporného doménového jména na Navrhovatele a byl ochoten mu za tento převod zaplatit částku až 25.000,- Kč a stejně tak z dopisu s názvem "Výzva k poskytnutí součinnosti – převod doménového jména" ze dne 8. 8. 2022 předloženého Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce tuto výzvu vůči Odpůrci toho dne znovu zopakoval.

Po zadání adresy <https://vdma.org/suche#search-page-tabbar-articles-id?searchKeyword=XXXXXX> do internetového prohlížeče Expert zjistil, že se zobrazí celá řada odkazů v německém jazyce, které obsahují různá užití pojmu "XXXXXX". Z definice hesla "XXXXXX" na německé wikipedii (<https://de.wikipedia.org/wiki/XXXXXX>) pak Expert zjistil, že jde o obecný termín pro všechny procesy, ve kterých se energie přenáší proudem plynů nebo kapalin, čili zhruba to, co odpovídá českému pojmu "hydraulika" popř. "pneumatika". Shodně je tento pojem definován i ve výstupech robota ChatGPT (<https://chat.openai.com/chat>).

Návštěvou stránek provozovaných pod sporným doménovým jménem Expert zjistil, že tyto stránky jsou přesměrovány na stránku <https://AAAAAAA.cz>, kde Odpůrce provozuje svou webovou prezentaci v oblasti hydraulické a pneumatické techniky. Ze služby archive.org (<https://www.archive.org>) pak Expert zjistil, že od roku 2000 do roku 2006 Odpůrce na stránkách pod sporným doménovým jménem pod označením XXXXXX propagoval výrobky a služby v oblasti hydraulické a pneumatické techniky, od roku 2006 zhruba do roku 2010 měl na těchto stránkách oznámení o změně obchodní firmy na AAAAAAA a.s. a od roku 2011 jsou stránky přesměrovány na současné webové stránky Odpůrce na adrese <https://AAAAAAA.cz>.

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

A. NAVRHOVATEL

Ve svém opraveném návrhu ze dne 22. 11. 2022 Navrhovatel uvedl zejména následující:

Navrhovatel je držitelem kombinované ochranné známky "XXXXXX", č. zápisu, s právem přednosti k 4. 3. 1998 a slovní ochranné známky "XXXXXX" č. přihlášky, s právem přednosti k 13.1.2000. Navrhovatel podniká po celou dobu své existence pod obchodní firmou XXXXXX ZZZZZZ, s.r.o.

Odpůrce registroval doménu s doménovým jménem . Toto slovní označení odpovídalo jeho původní obchodní firmě XXXXXX, a.s. Ke změně obchodní firmy Odpůrce došlo na základě úspěšné žaloby Navrhovatele, kterou bylo namítnuto nekalosoutěžní jednání Odpůrce. Z tohoto důvodu užívá Odpůrce od 22.9.2006 obchodní firmu AAAAAAA, a.s.

Odpůrce je nadále držitelem sporného doménového jména, přestože doménové jméno o tomto znění nemá žádnou souvislost s obchodní firmou Odpůrce. Naopak sporné doménové jméno je částí obchodní firmy Navrhovatele a přesně toto znění je chráněno výše uvedenými ochrannými známkami Navrhovatele. Užívání sporného doménového jména je tak v rozporu se zákonem o ochranných známkách.

Užívání sporného doménového jména Odpůrcem je dále v rozporu s pravidly registrace doménových jmen v doméně .CZ, vydaných sdružením CZ.NIC, coby správcem domény nejvyšší úrovně:

- Jméno domény odpůrce je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má navrhovatel práva (kdy chráněným označením se dle čl. 2.3 pravidel registrace rozumí zejména ochranná známka), a zároveň
- Doménové jméno bylo registrováno a je užíváno, aniž by k němu měl odpůrce právo a toto doménové jméno je užíváno v nikoliv dobré víře.

Nedostatek dobré víry pak Navrhovatel spatřuje zejména v tom, že Odpůrce užívá doménového jména ve znění chráněného označení Navrhovatele k přesměrování uživatelů internetu na své webové stránky, pod doménovým jménem . Odpůrce se přitom ve své podnikatelské činnosti zabývá stejným předmětem podnikání jako Navrhovatel. Z tohoto důvodu dochází opakovaně k případům, že jsou zákazníci Navrhovatele takto uvedeni v omyl, neboť se s ohledem na podobu doménového jména, které odpovídá části obchodní firmy Navrhovatele domnívají, že se nachází právě na webových stránkách Navrhovatele, nikoliv Odpůrce.

Ve své replice k vyjádření Odpůrce ze dne 9. 2. 2023 pak Navrhovatel dále uvedl, že:

Tvrzení Odpůrce, že pojem „XXXXXX“ je obecným označením tekutinových mechanismů v německém jazyce a je používán pro označování konkrétního typu výrobků, není relevantní, protože Navrhovatel má toto označení zapsané jako ochrannou známku, která je stále platná a poskytuje mu výlučné právo toho označení ve spojení s příslušnými výrobky a službami užívat.

K tvrzení Odpůrce, že doménu využívá „k poctivým účelům v rámci propagace a nabídky zboží“ Navrhovatel uvádí, že sporné doménové jméno je ve skutečnosti využíváno k přesměrování na webové stránky odpůrce www.AAAAAAA.cz. Vzhledem ke shodnému předmětu podnikání Navrhovatele a Odpůrce je tak dle názoru Navrhovatele v rozporu s tvrzenou poctivostí stav, kdy při zadání internetové adresy, tvořené obchodní firmou Navrhovatele (resp. její podstatnou částí) je zákazník přesměrován na webové stránky konkurenta, kde jsou mu pro zaslání objednávky nabídnuty kontaktní údaje Odpůrce. Odpůrce tak nadále zneužívá stavu, který sám vyvolal tím, že blokáci domény přinutil Navrhovatele k využívání domény . Pokud se ale zákazník či obchodní partner při zadávání adresy splete a zadá adresu s koncovkou .cz, je bez upozornění přesměrován na internetové stránky s nabídkou konkurence. To je navíc spojeno i s využíváním e-mailových adres, tvořených touto doménou.

B. ODPŮRCE

Odpůrce se k žalobnímu návrhu vyjádřil dne 12. 1. 2023 a uvedl, že:

Registrace ochranné známky „XXXXXX“ byla provedena v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, platného v době zápisu ochranné známky (resp. ustanovením § 4 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v současném znění), neboť se jedná o obecný pojem běžně používaný v obchodním styku v oboru podnikání Odpůrce, což představuje absolutní překážku pro zápis ochranné známky.

Pojem „XXXXXX“ má přímou souvislost s obchodní činností Odpůrce, neboť představuje obecné označení tekutinových mechanismů (zejména pneumatických a hydraulických), které má původ v německy mluvících zemích, nicméně v rámci rozvoje zahraničního obchodu se postupně rozšířil i do jiných zemí, včetně ČR, kde je používán pro označování konkrétního typů výrobků, se kterými Odpůrce obchoduje. Odpůrce tento pojem používá především v rámci komunikace se svými obchodními partnery – dodavateli (které přibližně z 50 % tvoří právě německé společnosti, pro které pojem „XXXXXX“ představuje obecné označení typů výrobků, které odpůrci prodávají – zde lze odkázat např. vyhledávač uskupení VDMA, zastřešující společnosti pracující v oblasti průmyslu, na <https://vdma.org/search#search-page-tabbar-articles-id?searchKeyword=XXXXXX>). Velké množství takovýchto dodavatelů měl Odpůrce již v době registrace uvedené domény. Z hlediska komunikace s obchodními partnery má tak užívání dané domény pro Odpůrce velký význam. Odpůrce je dále součástí nadnárodní distribuční sítě MDN (<https://www.phdinc.com/aboutus/mdn/>) působící v oblasti XXXXXX/fluidpower (anglický ekvivalent pojmu XXXXXX).

Odpůrce si sporné doménové jméno zaregistroval dne 27. 11. 1998, přičemž ke zveřejnění přihlášky kombinované ochranné známky Navrhovatele došlo až 17. 3. 1999 (přihláška slovní ochranné známky byla podána až 13. 1. 2000), i v tomto ohledu nelze uvažovat o tom, že by k registraci domény došlo ze strany Odpůrce ve zlé víře. V době registrace Odpůrce podnikal pod obchodní firmou „XXXXXX, a.s.“ (tedy pod obchodní firmou shodnou se jménem domény), uvedenou doménu používal k poctivým účelům v rámci propagace a nabídky zboží, přičemž toto činí i nadále, poté, co došlo ke změně jeho obchodní firmy na současnou obchodní firmu „AAAAAAA, a.s.“, a to především z důvodu zachování kontinuity obchodních vztahů se svými dlouhodobými obchodními partnery.

V daném případě dále nelze hovořit o tom, že by sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře Odpůrce (ve smyslu čl. 3.4. Pravidel ADR). Doménové jméno nebylo registrováno se záměrem jej dále prodat nebo s ním obdobným způsobem jinak nakládat (o tomto svědčí samotný fakt, že Odpůrce je držitelem doménového jména již více než 20 let), se záměrem zabránit v jeho registraci jiným osobám (ze strany Odpůrce doména byla/je řádně užívána, přičemž užívání domény má pro Odpůrce nemalý význam i po změně obchodní firmy), nebo snad se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele nebo se záměrem vytvoření záměny.

Pokud jde o tvrzení Navrhovatele ohledně „úspěšné žaloby navrhovatele, kterou bylo namítnuto nekalosoutěžní jednání odpůrce“, v návaznosti, na kterou došlo ke změně obchodní firmy Odpůrce, Odpůrce k tomuto uvádí, že ke změně obchodní firmy došlo na základě dohody, nikoli proto, že by snad došlo k prokázání nějakého nekalosoutěžního jednání na straně Odpůrce ze strany Navrhovatele.

Dne 24. 2. 2023 se Odpůrce ještě dále vyjádřil k replice Navrhovatele a uvedl, že:

Odpůrce považuje pojem „XXXXXX“ za zcela obecný pojem označující oblast, ve které podniká (to, že se jedná o pojem široce užívaný především v německy mluvících zemích rozhodně není bez významu, když právě v těchto zemích je silná dodavatelská základna tohoto typu výrobků). Právě proto byla z jeho strany tato doména zaregistrována a je s tímto užívána a registrace je opakovaně obnovována. Jako její registrovaný uživatel Odpůrce s touto doménou také nakládá, mj. tak, že s ní odkazuje na své webové stránky. V tomto rozhodně nelze spatřovat jakékoli nekalosoutěžní jednání Odpůrce. Na tomto místě Odpůrce znovu zdůrazňuje, že uvedenou doménu má registrovanou již od 27. 11. 1998. Navrhovatel má kombinovanou ochrannou známku k pojmu „XXXXXX“ zapsanou s datem přednosti k podání přihlášky, tj. k 4. 3. 1998, nicméně tato byla zveřejněna až 17. 3. 1999 (jak vyplývá z výpisu z příslušné databáze), tedy až po registraci příslušné domény ze strany Odpůrce. V tomto ohledu tak nelze hovořit o tom, že by si Odpůrce registroval uvedenou doménu s nepoctivým záměrem navzdory ochranné známce (v době registrace nebyla ještě přihláška zveřejněna). Slovní ochrannou známku k pojmu „XXXXXX“ má pak Navrhovatel zapsanou s datem přednosti až k 13. 1. 2000. Zde tedy rozhodně nelze usuzovat, že by k registraci domény došlo nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel uplatnil nárok na převod sporného doménového jména až více než 20 let poté, co bylo uvedené doménové jméno Odpůrcem v dobré víře registrováno a užíváno. I soudní řízení, ve kterém se řešil požadavek na změnu obchodní firmy Odpůrce proběhlo již před více než 16 lety. Odpůrce přistoupil na změnu dobrovolně (viz Navrhovatelem předložené usnesení o schválení smíru) a jako obchodní firmu si zvolil název nový, který již (na rozdíl od pojmu „XXXXXX“) nemá obecný význam. Z tohoto výsledku uvedeného řízení tak rozhodně nelze dovozovat jakékoli závěry o tom, že by svým jednáním Odpůrce porušoval pravidla hospodářské soutěže.

Po celou dobu, po kterou má Odpůrce sporné doménové jméno registrováno, jej užívá v dobré víře, že tak činí oprávněně. O tom ostatně svědčí to, že proti jeho užívání po celou dobu 20 let Navrhovatel nijak nebrojil a činil tak, z pro Odpůrce neznámých důvodů, až nyní, v době kdy na tuto doménu jsou již navázány obchodní vztahy s obchodními partnery Odpůrce, kteří by naopak v případě převodu domény byly přesměrováni na stránky, popř. e-mailové kontakty Navrhovatele, tedy v době kdy již může na straně Odpůrce v případě převodu domény nastat nemalá újma způsobená narušením ustáleného způsobu komunikace se zákazníky a dodavateli. V uvedené snaze Odpůrce spatřuje ryze účelové jednání Navrhovatele směřující k vytvoření dominantního postavení na trhu v oblasti výrobků XXXXXX.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Strany k výzvě Experta nejprve jednaly o případném smírném řešení věci, avšak bez výsledku. Expert proto přistoupil k projednání a rozhodnutí věci.

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR expert podle konkrétního návrhu navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud (1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR) a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2)(a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),

nebo

(2)(b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky pod bodem (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod bodem 2(a) nebo 2(b) výše.

Za „chráněné označení“ se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Pravidla ADR pak v čl. 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít expert za prokázané, že držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo (tedy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(a) výše). V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden příkladný výčet situací, kdy expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (tedy, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(b) výše).

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

Sporné doménové jméno je shodné s výše uvedenými ochrannými známkami Navrhovatele, a tedy podmínka pod bodem (1) výše je splněna. Expert připomíná, že v této souvislosti není rozhodné, že jedna z ochranných známek Navrhovatele má kombinovaný charakter (k této okolnosti nelze v doménových sporech přihlížet, protože grafické prvky ochranných známek nelze v doménových jménech nijak zohlednit). Ve stadiu posuzování shodnosti či zaměnitelnosti sporného doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele nelze přihlížet ani k Odpůrcem tvrzené zápisné nezpůsobilosti ochranných známek Navrhovatele pro jejich popisný charakter. Rozlišovací způsobilost ochranných známek Navrhovatele sice může mít vliv na posouzení Odpůrcova práva ke spornému doménovému jménu či jeho jednání ve zlé víře, avšak dle názoru Experta tento argument Odpůrce není důvodný, když dovozuje popisnost tohoto pojmu v německém jazyce, který pro posuzování zápisné způsobilosti českých ochranných známek není rozhodný a v českém jazyce tento pojem používán není. Ostatně ani Úřad průmyslového vlastnictví při posuzování přihlášky slovní ochranné známky Navrhovatele tuto zápisnou nezpůsobilost neshledal, ani nevyzval Navrhovatele k prokázání rozlišovací způsobilosti tohoto označení.

Expert se tedy dále zabýval tím, zda Odpůrce může mít právo k chráněnému označení, nebo spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Odpůrce ani netvrdil, že by měl nějaké právo k chráněnému označení – ochranným známkám Navrhovatele (např. licenci) a žádné takové právo Odpůrce nevyšlo ani v řízení najevo. Expert tedy uzavřel, že Odpůrce nemá žádné právo k chráněnému označení ve smyslu čl. 3.3.1 Pravidel ADR. Expert tedy dále posuzoval, zda má Odpůrce právo ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3.2.-3.3.4 Pravidel ADR. Sporné doménové jméno je

přesměrováno na webové stránky Odpůrce <https://www.AAAAAAA.cz>, kde jsou propagovány různé výrobky z oblasti hydraulické a pneumatické techniky. Nicméně označení "XXXXXX" není na webových stránkách odpůrce používáno vůbec a Odpůrce jeho užití na webových stránkách ani netvrdil, tvrdil pouze, že toto označení používá pro komunikaci se svými obchodními partnery, a to zejména německy mluvící klientelou. Tuto skutečnost však Odpůrce nejenže ničím nedoložil, ale navíc své výrobky a služby vůči německy mluvící klientele Odpůrce sotva propaguje na české verzi svých webových stránek (anglická ani německá verze těchto stránek neexistuje). Ani e-mailové kontakty uvedené na těchto webových stránkách neobsahují sporné doménové jméno, nýbrž doménové jméno . Za této situace Expert neshledal dostatečnou spojitost mezi Odpůrcem, resp. jeho výrobky a službami, které propaguje na předmětných webových stránkách a označením tvořícím sporné doménové jméno. Celou argumentaci Odpůrce, že sporné doménové jméno v dobré víře používá jako obecné označení pro hydraulické či pneumatické technologie v komunikaci se svými zákazníky, Expert tudíž pokládá za účelovou. Pokud se Odpůrce dovolává práva ke spornému doménové jménu dle čl. 3.3.2 Pravidel ADR na základě jeho užívání k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, pak je třeba zdůraznit, že toto právo může být dáno pouze tehdy, když tato nabídka zboží nebo služeb má spojitost se sporným doménovým jménem - tak tomu ale v případě Odpůrce není, protože z obsahu webové prezentace Odpůrce se použití označení XXXXXX vůbec nepodává (a to ani v rovině kontaktních e-mailových adres, kterých se Odpůrce dovolával). Právo Odpůrce ke spornému doménovému jménu dle čl. 3.3.3. a 3.3.4 pak nebylo v řízení ani tvrzeno ani jinak nevyšlo najevo. Expert tedy uzavřel, že Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu ani k ochranným známkám Navrhovatele právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Již tato okolnost dle Pravidel ADR postačuje k vyhovění žalobnímu návrhu Navrhovatele.

Expert se však dále pro úplnost zabýval i otázkou, zda Odpůrce registroval či užívá sporné doménové jméno nikoli v dobré víře. Z historie celé věci je zřejmé, že obě strany začaly používat označení XXXXXX mezi lety 1998-1999, avšak Navrhovatel s ním zjevně v obchodním styku přišel první, když si jako první zapsal jak obchodní firmu s tímto označením (28. 1. 1999, Odpůrce až 28. 9. 1999), tak kombinovanou ochrannou známkou (podání přihlášky dne 4. 3. 1998, zveřejnění přihlášky 17. 3. 1999). Na druhou stranu, Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno, které odpovídalo jeho tehdejší obchodní firmě dne 27. 11. 1998, tedy ještě před zveřejněním přihlášky ochranné známky Navrhovatele. Informace o podaných přihláškách ochranných známek v té době ještě nebyly tak široce dostupné jako je tomu nyní; tato skutečnost sice nemá vliv na právo přednosti ochranné známky Navrhovatele, poněkud však oslabuje argument Navrhovatele o nedostatku dobré víry Odpůrce při registraci sporného doménového jména. Na svých stránkách pak pod označením XXXXXX Odpůrce propagoval výrobky a služby v oblasti hydraulické a pneumatické techniky, a to až do roku 2006, kdy došlo ke změně obchodní firmy Odpůrce v návaznosti na soudní smír mezi Navrhovatelem a Odpůrcem. Po nějakou dobu pak bylo na stránkách upozornění, že došlo ke změně obchodní firmy, zhruba od roku 2011 jsou pak stránky přesměrovány na webovou prezentaci Odpůrce na adrese <https://www.AAAAAAA.cz>. Z těchto skutečností se nikoli dobrá víra Odpůrce při registraci sporného doménového jména spíše nepodává, byť vzhledem ke značnému časovému odstupu již nelze podrobně posoudit všechny relevantní okolnosti registrace sporného doménového jména a jeho užívání v minulosti.

Zbývá ovšem posoudit, jak se ve věci projeví skutečnost, že Odpůrce sporné doménové jméno užívá již po dobu přesahující 20 let (!), aniž by Navrhovatel po tuto dobu jakákoli svá práva ke spornému doménovému jménu uplatnil (když první doložená výzva k převodu doménového jména je datována 10. 6. 2022). Podobná otázka již byla posuzována v řízení č. 000781, kde k tomu Expert uvedl:

"Je zřejmé, že na doménová jména se vzhledem k jejich specifické povaze neuplatní institut vydržení a vzhledem k tomu, že jednání Odpůrce stále trvá, nemůže dojít ani k promlčení nároku Navrhovatele na převod sporného doménového jména. Uvažovat by snad bylo možno o analogické aplikaci ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, dle níž by pak nárok na převod sporného doménového jména mohl být vyloučen v případě, že bylo užíváno s vědomím Navrhovatele po dobu delší než 5 let, v řízení však nebylo ani tvrzeno ani prokázáno, kdy se Navrhovatel dozvěděl o registraci sporného doménového jména. Tato otázka byla také předmětem několika rozhodnutí v rozhodovací praxi WIPO. Tato rozhodnutí se shodují v tom, že delší doba mezi registrací sporného doménového jména a uplatněním nároku na jeho převod sama o sobě nezakládá důvod zamítnutí takového nároku. Na druhou stranu ale může v některých případech oslabit pozici navrhovatele, a to jak ve vztahu k existenci práva (oprávněného zájmu) odpůrce ke spornému doménovému jménu, tak ve vztahu k registraci, popř. užívání sporného doménového jména ve zlé víře (viz WIPO Jurisprudential Overview 3.0, bod 4.17, dostupné na: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item417>). Dle názoru Experta je pak třeba tyto případy posuzovat individuálně, s pečlivým přihlédnutím ke všem okolnostem podstatným pro danou věc."

V našem případě obě strany sporu do určité míry pochybily – Navrhovatel tím, že se o svá práva po dobu přesahující 20 let (!) nestaral, Odpůrce pak tím, že si zaregistroval sporné doménové jméno shodné s ochrannou známkou Navrhovatele a užívá ho způsobem, který nezakládá jeho právo ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Dle názoru Experta (po pečlivém zvážení všech okolností) však nečinnost Navrhovatele při uplatňování jeho nároku v tomto případě nepostačuje k zamítnutí žalobního návrhu za situace, kdy Navrhovatel má ochrannou známku shodnou se sporným doménovým jménem a Odpůrce nemá s označením tvořícím sporné doménové jméno prakticky žádnou spojitost. Situace však zdaleka není jednoznačná a již jen malá změna ve skutkových okolnostech případu by mohla vést k jeho odlišnému posouzení.

Z těchto důvodů tedy Expert rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ

Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR se návrhu vyhovuje a registrace sporného doménového jména bude převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Experti

Jméno Michal Matějka

DATUM ROZHODNUTÍ

2023-03-01

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel ode dne 28. 1. 1999 začal podnikat pod obchodní firmou XXXXXX ZZZZZZ, s.r.o. a má zapsanu českou národní kombinovanou ochrannou známku XXXXXX č. zápisu (právo přednosti ke

dni 4. 3. 1998, zveřejnění dne 17. 3. 1999) českou národní slovní ochrannou známkou XXXXXX č. zápisu, s právem přednosti ke dni 13. 1. 2000. Odpůrce dne 28. 9. 1999 začal podnikat pod obchodní firmou XXXXXX, a.s. a dne 27. 11. 1998 zaregistroval sporné doménové jméno . V letech 2005–2006 došlo mezi stranami k soudnímu sporu, jehož výsledkem byl soudní smír, na jehož základě změnil Odpůrce svou obchodní firmu na AAAAAAA, a.s. Sporné doménové jméno je doposud užíváno Odpůrcem, avšak pouze k přesměrování na jeho stránky <https://www.AAAAAAA.cz>, kde označení XXXXXX již není nijak dále užíváno.

Expert shledal, že sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele. Shledal dále, že Odpůrce za této situace nemá právo k chráněnému označení ani spornému doménovému jménu, protože s ním nemá dostatečnou spojitost (na stránkách Odpůrce není toto označení vůbec užíváno). Na druhou stranu Expert neshledal registraci ani užívání sporného doménového jména nikoli v dobré víře ze Strany Odpůrce.

Expert vzal v úvahu i skutečnost, že Navrhovatel strpěl užívání sporného doménového jména ze strany Odpůrce po velmi dlouhou dobu, ani tato skutečnost však dle názoru Experta nepostačovala k zamítnutí žalobního návrhu.