

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000810
Čas podání 2021-06-24 11:40:28
Doménová jména #####.cz
Správce sporu
Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Navrhovatel
Organizace ##### ()
Odpůrce
Organizace Petr ##### (#####, s. r. o.)

DALŠÍ ŘÍZENÍ

Podle informací Experta na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se sporného doménového jména neprobíhají.

FAKTICKÁ SITUACE

Mezi stranami, resp. mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména ve znění <#####.cz>.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 23. 6. 2014 a jeho držitelem je Odpůrce. Sporné doménové jméno v aktuální době Odpůrce nevyužívá. Sporné doménové jméno se přitom dostalo do střetu se zákonným právem k obchodnímu označení a ochranným známkám Společnosti ##### S.p.A., jež udělila Navrhovateli výhradní licenci k užívání označení „#####“ pro území ČR, zapsaných v rejstříku Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve znění: „#####“, č. známky XXXXXXXX s datem priority ke dni 11. 6. 2012.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel se ve svém návrhu na zahájení řízení vyjádřil velmi podrobně včetně předložení důkazů, a to takto:

Odpůrce bez jakéhokoli oprávnění, svolení a zejména vědomí vlastníka ochranné známky zaregistroval doménové jméno <#####.cz>, a to i přesto, že si byl vědom všeobecné známosti označení ##### a spojení tohoto označení s výrobky vlastníka ochranné známky. Doménové jméno zaregistrované Odpůrcem je stejné jako název obchodní korporace vlastníka ochranné známky.

Odpůrce je obchodní korporací, která prostřednictvím webové prezentace, eshopu na doméně #####.cz a dalšími prodejními kanály nabízela na území České republiky bez jakéhokoli zvláštního oprávnění stejně jako řada dalších prodejců produkty vyráběné vlastníkem ochranné známky. To se dělo až do 9. března 2020, kdy vlastník ochranné známky formou videohovoru označil Navrhovatele

za výhradního distributora svých výrobků a následně tuto skutečnost cca do 7 dnů oznámil e-mailem všem ostatním prodejčům.

Vlastník ochranné známky je celosvětově známý výrobce a distributor produktů do chytrých domácností, mj. označených logem "#####". Obchodní známka je též registrovaná u Světové organizace duševního vlastnictví ("WIPO") pod číslem XXXXXXXXXX, datum podání přihlášky 11. června 2012, datum zápisu 14. ledna 2012, a to pro třídy 9, 16, 35. Navrhovatel má za to, že v oblasti vybavení pro chytré domácnosti je tato známka všeobecně známá ve smyslu ust. čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy.

Navrhovatel dále uvedl, že zaregistrováním uvedené domény znemožnil Odpůrce vlastníku ochranné známky řádný výkon práv vlastníka ochranné známky a distribuci jeho produktů prostřednictvím domény se svým označením. Dále znemožnil možnost vlastníka ochranné známky a Navrhovateli internetovou doménu zaregistrovat a na této doméně výrobky vlastníka ochranné známky prezentovat. Nabídku na bezplatné i úplatné převedení domény Odpůrce opakovaně odmítl.

Navrhovatel je od vlastníka ochranné známky oprávněn jejich výrobky na českém trhu nabízet. Navrhovatel i vlastník ochranné známky jsou zbaveni možnosti nabízet své výrobky na internetu pod doménou vlastníka ochranné známky.

Navrhovatel Odpůrce vyzval, aby přestal parazitovat na obchodním jménu vlastníka ochranné známky a převedl internetovou doménu #####.cz v jeho prospěch. Ani po této výzvě Odpůrce doménu vlastníku ochranné známky ani oprávněnému uživateli doménu nepřevedl a na předžalobní výzvu reagoval pouze stažením dosavadního obsahu webové prezentace, nabízející zejm. výrobky konkurující výrobkům Navrhovatele.

B. ODPŮRCE

Odpůrce se velmi podrobně vyjádřil k návrhu Navrhovatele, který shledává jako nedůvodný, a to včetně předložení důkazů takto:

Navrhovatel je společností, která je dodavatelem elektroinstalačního materiálu a elektroinstalačních komponentů, přičemž působí i jako zástupce mnoha předních evropských dodavatelů elektroinstalačních materiálů a rozvaděčové techniky – viz též www.#####.cz.

Jak vyplývá ze samotných dokladů doložených Navrhovatelem (například doklad Navrhovatele P02, P03, P05), Odpůrce je rámci své uvedené činnosti (sám, resp. prostřednictvím své „sesterské“ společnosti #####a.s.) mj. odběratelem i zboží #####, které dále nabízel a dodával svým zákazníkům. Tvzení Navrhovatele, že Odpůrce nabízel „bez jakéhokoli zvláštního oprávnění stejně jako řada dalších prodejčů produkty vyráběné vlastníkem ochranné známky“, je poněkud nejasné, neboť jestliže bylo zboží ##### nakoupeno za účelem jeho dalšího prodeje odběratelům, potom k nabízení tohoto zboží odběratelům nebylo potřeba žádné „zvláštní oprávnění“.

Odpůrce neporušil základní principy řešení sporů, neboť užíval doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží - k prodeji elektroinstalačního zboží značky ##### - a zároveň dané doménové jméno nebylo a není Odpůrcem registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře – Odpůrce užíval doménové jméno k poctivým účelům (k propagaci prodeje elektroinstalačního zboží značky #####, které nabízí svým odběratelům), a to aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či nějakého chráněného označení.

Je zřejmé, že předmětné doménové jméno nebylo Odpůrcem registrováno, získáno nebo užíváno za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací, stejně jako doménové jméno nebylo Odpůrcem registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové doménové jméno, nebo se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, ani doménové jméno nebylo použito k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku vytvořením pravděpodobnosti záměny; naopak – jak vyplývá z výše uvedeného - dané doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno a užíváno za účelem prodeje zboží #####, které bylo od výrobce tohoto zboží nakupováno a kterým Odpůrce stále disponuje na skladě. Stejně tak se nemohlo jednat o „parazitování“ na obchodním jménu kohokoli, neboť se naopak jednalo o nabízení produktů značky #####.

Odpůrce dále uvedl, že co se loga vlastníka ochranné známky týká, není toto předmětem tohoto řízení, tedy k tomuto se Odpůrce podrobněji nevyjadřuje, pouze odkazuje na vše již výše uvedené. K tvrzení Navrhovatele, že „nabídku na bezplatné i úplatné převedení domény Odpůrce opakovaně odmítl“, Odpůrce uvádí, že Navrhovateli nabídl řešení dané situace, tu však Navrhovatel odmítl.

Odpůrce nyní doménu <#####.cz> nepoužívá, a to s ohledem na tento probíhající spor; i nadále však disponuje zbožím #####, které bylo nakoupeno od jeho výrobce a určeno k prodeji odběratelům tohoto zboží.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Expert na základě tvrzení Navrhovatele, provedení předložených důkazů a vlastních šetření rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo prokázáno, že sporné doménové jméno <#####.cz> bylo zaregistrováno dne 23. 6. 2014. Ze sdělení CZ.NIC vyplynulo, že Odpůrce je od 27. 11. 2017 držitelem, kdy dne 27. 6. 2021 udělil souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále též „Pravidla registrace“), a to v souladu s čl. 3.3.2. těchto Pravidel registrace.

Expert uvádí, že pravomoc rozhodnout výše uvedený spor je dána, a to z důvodu, že spory o domény .cz jsou od 1.3.2015 řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény. Podkladem pro takové rozhodování jsou Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořící přílohu č. 3 Pravidel registrace, jejichž aktuální znění platí od 25.05.2018. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR 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. Řešení sporu poté probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“), a to dle procesních pravidel uvedených ve Správce vydaném Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). Pravidla ADR stanoví podmínky, kdy bude návrhu Navrhovatele vyhověno (článek 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se může Navrhovatel domáhat (článek 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), která upravují řešení sporů o generické domény, a stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení“).

V řízení bylo prokázáno, že sporné doménové jméno se dostalo do střetu se zákonným právem Navrhovatele k zapsaným ochranným známkám společnosti ##### S.p.A. se sídlem (dále jen „Vlastník“), jež udělila Navrhovateli výhradní licenci k užívání označení „#####“ v České republice, zapsaných v rejstříku Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve znění: „#####“, č. známky XXXXXX s datem priority ke dni 11. 6. 2012.

Dle Článku 8 Vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, je obchodní jméno chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zdali je, či není částí tovární nebo obchodní známky. Zároveň se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí chráněným označením spolu s dalšími i obchodní jméno.

Po provedeném dokazování má Expert za to, že Odpůrce přihlásil sporné doménové jméno v době, kdy Vlastník ochranného označení „#####“ neměl pro Českou republiku žádného výhradního zástupce a k prodeji zboží na území ČR docházelo mimo jiné i prostřednictvím Odpůrce, kdy tato skutečnost nebyla mezi stranami sporná. Tato situace se změnila v okamžiku, kdy Vlastník změnil způsob prodeje svých výrobků na území ČR, a to ve formě výhradního dodavatele, kterým se stal Navrhovatel, jak je patrné z e-mailové komunikace a uděleného oprávnění ze strany Vlastníka Navrhovateli.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že Odpůrce nikdy neměl svolení užívat označení „#####“ a užíval jej bez jakéhokoliv oprávnění Vlastníka. Naopak Navrhovateli svědčí právo k užívání označení „#####“ a to na základě oprávnění uděleného od Vlastníka. Ani jedna ze stran nenamítala, že ochranné označení „#####“ nenáleží Vlastníkovi, kdy naopak Odpůrce předložil faktury a objednávkové formuláře, které ačkoliv nebyly jakkoliv podepsány a nelze z nich vyvozovat žádné další důsledky, tak obsahovali označení Vlastníka jakožto dodavatele. Proto má Expert za to, že Odpůrce odebíral od Vlastníka zboží, které dále prodával, a to mimo jiné i prostřednictvím sporného doménového jména. V aktuální době je sporné doménové jméno nevyužívané, kdy dle vyjádření Odpůrce je tomuto tak z důvodu probíhajícího sporu s Navrhovatelem.

Expert má tedy za to, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno v souladu s Pravidly ADR konkrétně článkem 3.3.4, kdy si však musel být vědom skutečnosti, že jedná bez oprávnění Vlastníka. Vzhledem k tomu, že užíváním sporného doménového jména prostřednictvím Odpůrce nebylo prokázáno a ani tvrzeno poškozování dobrého jména Vlastníka, kdy naopak měl Vlastník (a taktéž i Odpůrce) prospěch z užívání sporného doménového jména ze strany Odpůrce, který defacto přeprodával zboží Vlastníka na území ČR, a to mimo jiné právě i prostřednictvím sporného doménového jména, tak bylo sporné doménové jméno registrováno v souladu s Pravidly ADR. Avšak s ohledem na následnou změnu situace, kdy Vlastník přímo informoval Odpůrce o změně podmínek a udělil výhradní oprávnění prodávat své výrobky na území ČR pouze prostřednictvím Navrhovatele, tak v současné době užívá Odpůrce sporné doménové jméno v rozporu s dobrými mravy, kdy si je vědom, že nemá žádný právní titul užívat ochranné označení Navrhovatele, respektive Vlastníka, který udělil Navrhovateli oprávnění užívat jeho označení na území ČR a zároveň není Odpůrce ani oprávněn dále přeprodávat na území ČR výrobky Vlastníka.

Expert má tedy za to, že Navrhovatel splňuje podmínku držitele dle článku 3.3.1 a zároveň Odpůrce užívá sporné doménové jméno nikoliv v dobré víře dle článku 3.1.2, kdy jeho užíváním by docházelo k narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, a to z důvodu, že Odpůrce není oprávněn prodávat výrobky společnosti ##### na území ČR a zároveň Odpůrce k této činnosti není Vlastníkem přímo oprávněn.

Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením čl. 4.3 Pravidel alternativního řešení sporů, která tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz, která s účinností od 25. 5. 2018 přijal CZ.NIC, z.s.p.o. (dále jen „Pravidla ADR“) při řešení sporu nelze přiznat náhradu vzniklé újmy, či náhradu nákladů vynaložených na řešení sporu, ani náhradu nákladů poplatků zaplacených Správcí, Navrhovatel úhradu těchto nepožadoval, tak o nich Expert nerozhodl.

V souladu s ustanovením čl. 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle čl. 3 Pravidel ADR v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR takto:

ROZHODNUTÍ

Registrace sporného doménového jména <#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele společnost #####, s.r.o., se sídlem V XXXXXXXXXX, 100 00 Praha, IČO: XXXXXXXX

Experti

Jméno Pavel Šafář

DATUM ROZHODNUTÍ

2021-08-12

PŘÍLOHA 1

I. Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <#####.cz>. Argumentoval vlastními ochrannými známkami, absencí práv Odpůrce a absencí dobré víry Odpůrce.

II. V řízení bylo prokázáno, že jednáním Odpůrce spočívajícím v registraci doménového jména <#####.cz> se Odpůrce dopustil neoprávněného zásahu do práv Navrhovatele k ochranným známkám a obchodnímu jménu. Expert rovněž konstatoval absenci dobré víry Odpůrce.

III. Expert rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.