

Číslo sporu	CAC-ADRCZ-001031
Čas podání	2024-05-29 09:22:18
Doménová jména	nuxe-kosmetika.cz, kosmetika-nuxe.cz
Správce sporu	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Navrhovatel	
Organizace	LABORATOIRE NUXE
Zástupce navrhovatele	
Organizace	JUDr. Martin Švorčík (Havlík Švorčík a partneři, advokátní a patentová kancelář)
Odpůrce	
Jméno	JM
Zástupce odpůrce	
Organizace	Mgr. Tomáš Pauch (eLegal advokátní kancelář, s.r.o.)

### **Další řízení**

Expert nemá informace, o žádných dalších řízeních, která probíhají nebo byla rozhodnuta a týkající se sporných doménových jmen.

### **Faktická situace**

Podle údajů poskytnutých zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC (dále jen „CZ.NIC“) jsou doménová jména <nuxe-kosmetika.cz> a <kosmetika-nuxe.cz> (dále také jen "Sporná doménová jména") registrována v registru doménových jmen .CZ provozovaným CZ.NIC od 20. 1. 2016 v případě <nuxe-kosmetika.cz> a od 21. 1. 2016 v případě <kosmetika-nuxe.cz>, přičemž jejich registrovaným držitelem je Odpůrce.

Souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25. 5. 2018 do 30. 4. 2024 byl dán dne 23. 12. 2022 v případě <nuxe-kosmetika.cz> a 14. 1. 2024 v případě <kosmetika-nuxe.cz>, a to dle čl. 3.3.1/3.3.2. těchto Pravidel. Vzhledem k datu udělení souhlasu bude Expert tento spor rozhodovat na základě verze Pravidel účinných od 25. 5. 2018 do 30. 4. 2024.

Navrhovatel se prostřednictvím svého návrhu ze dne 28. 5. 2024 (dále jen „Návrh“) domáhá převodu Sporných doménových jmen z Odpůrce na Navrhovatele.

Řešení tohoto sporu probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to podle pravidel 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 přijal. Žádná ze stran nevznesla proti jmenování námitky.

## A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu mimo jiné tvrdí, že:

a/ je významnou kosmetickou společností ve Francii a v Evropské unii, jejíž historie sahá do 50. let minulého století;

b/je vlastníkem ochranné známky Evropské unie číslo 8774531 pro slovní označení „NUXE“ s prioritou od 22.12.2009 registrované pro výrobky a služby ve třídách 3 a 44 mezinárodního třídění a držitelem doménového jména nuxe.cz, a to od 27.5.2010;

c/ Odpůrce si zaregistroval Sporná doménová jména téměř 6 let po registraci ochranné známky NUXE Navrhovatele a jeho domény <nuxe.cz>;

d/ Ochranná známka Navrhovatele „NUXE“ představuje Chráněné označení ve smyslu Pravidel a Sporná doménová jména jsou s ní zaměnitelná, neboť ochrannou známku obsahují, a to i z důvodu, že další prvky Sporných doménových jmen nemají rozlišovací způsobilost, konkrétně v případě slova „kosmetika“ se jedná o popisný prvek a koncovka „.cz“ představuje druhové označení národní domény.

e/ Odpůrce nemá práva ke Sporným doménovým jménům podle článku 3.3. Pravidel ADR, neboť (i) není v ČR vlastníkem platné ochranné známky pro označení NUXE, (ii) Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k užívání této ochranné známky a k registraci a užívání Sporných doménových jmen, (iii) Odpůrce byl sice v minulosti ve smluvním vztahu s oficiálním distributorem Navrhovatele, přičemž nabízel originální výrobky Navrhovatele, avšak neměl oprávnění k registraci Sporných doménových jmen, (iv) samotný fakt, že Odpůrce prodává originální výrobky Navrhovatele nezakládá jeho oprávněný zájem k registraci a užívání doménového jména obsahující chráněné označení NUXE a (v) Odpůrce není obecně znám pod označením „NUXE“.

f/ Odpůrce při registraci Sporných doménových jmen nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jejich užívání, neboť (i) mu ke Sporným doménovým jménům nenáleží žádná práva ve smyslu článků 2.3. a 3.3. Pravidel ADR, (ii) ochranné známky NUXE byly na území České republiky platně zapsané několik let před registrací Sporných doménových jmen, (iii) informaci o existenci ochranných známek NUXE a jejich vlastnictví lze zjistit z veřejně dostupných rejstříků, (iv) z webové stránky provozované pod Spornými doménovými jmény vyplývá (doménové jméno <kosmetika-nuxe.cz> je přesměrována na webové stránky jména domény <nuxe-kosmetika.cz>), že na nich Odpůrce prodává kosmetiku NUXE a tím cíleně parazituje na pověsti této kosmetiky a (v) nejpozději od doručení dopisu z 4.7.2023 je Odpůrci známo, že práva k ochranným známkám NUXE náleží Navrhovateli a že registrací a užíváním Sporných doménových jmen do těchto práv neoprávněně zasahuje, a tedy již nemůže být v dobré víře;

g/ Rozhodnutí Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, <okidataparts.com> není precedentním rozhodnutím a bylo překonáno dalšími rozhodnutími např. rozhodnutím Eli Lilly and Company and Novartis Tiergesundheit AG v. Manny Ghumman / Mr. NYOB / Jesse Padilla WIPO Case No. D2016-1698. Již vlastní přítomnost chráněného označení v doménovém jménu zakládá právní titul pro jeho převod. Ani webové stránky Odpůrce nesplňují požadavky formulované v rozhodnutí Oki Data, a to konkrétně požadavek vyžadující, aby webová stránka přesně uváděla, jaký je vztah Odpůrce s vlastníkem ochranné známky. Informace o identitě společnosti provozující předmětné webové stránky je nedostatečná pro popis tohoto vztahu, neboť z ní nelze seznat, zda je tato společnost autorizovaným či neautorizovaným prodejcem výrobků Navrhovatele. Na úvodní webové stránce Odpůrce není vysvětlen vztah k Navrhovateli, tj. že se jedná o neautorizovaný e-shop, to je uvedeno až v sekci o nás, kterou zákazník již nerozklikne.

Navrhovatel ke svému Návrhu připojil listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, a sice mimo jiné (a) výpis doménového jména nuxe.cz, (b) výpis ochranné známky EU NUXE č. 8774531, (c) výpisy Sporných doménových jmen, (d) výpis z živnostenského rejstříku Odpůrce, (e) náhled na webové stránky Odpůrce, (f) doklad o přesměrování jména domény <kosmetika-nuxe.cz>, (g) dopis Navrhovatele Odpůrci ze dne 4.7.2023, (g) odpovědi Odpůrce ze dne 14.7.2023 a 23.11.2023.

Navrhovatel následně v reakci na Vyjádření Odpůrce zaslal dne 6.8. 2024 prostřednictvím nestandardního sdělení repliku, ve které zopakoval, že na svém Návrhu trvá, přičemž v replice nad rámec tvrzení obsažených v Návrhu, které zopakoval, uvedl, že:

a/ nechce zakazovat Odpůrci prodej originálních výrobků NUXE, nicméně k takovému účelu není možné užívat doménové jméno obsahující ochrannou známku Navrhovatele, jelikož to nepředstavuje nezbytné užívání jeho ochranné známky;

b/ není pravdou, že by Navrhovatel věděl o registraci a užívání Sporných doménových jmen, neboť Odpůrce nebyl zákazníkem Navrhovatele, ale zákazníkem výhradního distributora Diparlux a Navrhovatel nemá informace o zákaznících svých distributorů. Z pouhé skutečnosti, že byl Odpůrce zákazníkem jeho distributora, nelze vyvodit vědomost Navrhovatele o používání Sporných doménových jmen. Navrhovatel a distributor Diparlux jsou samostatné subjekty a jednání, popřípadě Odpůrce tvrzenou vědomost Diparlux o určitých skutečnostech nelze přičítat Navrhovateli;

c/ S ohledem na výše uvedené Navrhovatel odmítá tvrzení Odpůrce o konkludentním udělení licence. I kdyby byla připuštěna možnost uzavření licence konkludentním způsobem, vyžadovalo by to nabídku na uzavření smlouvy ze strany Odpůrce směrem k Navrhovateli, k čemuž nedošlo. Navrhovatel navíc Odpůrci neposkytoval ani od něj nepřijímal žádné plnění, jehož povaha by odpovídala plnění dle licenční smlouvy. Ze stejného důvodu nemůže Odpůrce držet či dokonce vydržet licenci k ochranné známce Navrhovatele.

## **B. Odpůrce**

Ve svém vyjádření k Návrhu ze dne 31.7. 2024 (dále jen „Vyjádření k Návrhu“) Odpůrce mimo jiné uvedl, že:

a/ je přesvědčen, že svým postupem do práv Navrhovatele nezasahuje a nejedná v rozporu s Pravidly ADR a navrhuje zamítnutí Návrhu;

b/ nepopírá, že jména domén jsou shodná nebo zaměnitelná s OZ podmínku dle čl. 3.1. Pravidel ADR považuje za splněnou;

c/ nejsou splněny podmínky dle odst. 3.1.1. ani 3.1.2. Pravidel ADR, neboť Odpůrci svědčí k Doménám práva dle čl. 3.3. Pravidel ADR, konkrétně pak dle odst. 3.3.1., 3.3.2. i 3.3.4, tedy domény užívá k poctivým účelům a nabízí na nich již více než 8 let výlučně originální zboží Navrhovatele;

d/ Odpůrci svědčí dobrá víra, neboť není naplněna žádná z podmínek dle čl. 3.4. Pravidel ADR a neexistuje žádná jiná skutečnost, která by nasvědčovala, že Odpůrce není v dobré víře;

e/ Postup Odpůrce splňuje podmínky rozhodovací praxe Rozhodčího centra i WIPO, zejména podmínky rozhodnutí WIPO D2001-0903 známého jako Oki Data Test;

f/ Navrhovatel sám přiznává vědomost o aktivitách Odpůrce a jeho Doménách, které od roku 2016 do roku 2021 aktivně podporoval a do července 2023 dále strpěl. Odpůrce zároveň od počátku využívá Domény s vědomím společnosti DIPARLUX CZ&SK s.r.o., která je výhradním distributorem zboží Navrhovatele na českém trhu;

g/ vzhledem k vědomosti společnosti DIPARLUX CZ&SK s.r.o. i Navrhovatele o činnosti Odpůrce spojené s dlouholetou akceptací tohoto jednání došlo k udělení konkludentní licence či alespoň k vydržení licenčního práva k ochranné známce Navrhovatele, což může být podkladem pro oprávněné užívání ochranné známky v doménách Odpůrce. Odpůrce tedy má za to, že mu svědčí i práva dle odst. 3.3.1. Pravidel ADR;

Odpůrce ke svému Vyjádření připojil listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, a sice mimo jiné (a) screenshot domény nuxe.cz, (b) e-mailovou komunikaci se společností DIPARLUX ohledně blokace FB stránky, (c) profil Odpůrce na tržišti Heureka, (d) screenshot webových stránek nuxe.com, (d) screenshot webových stránek DIPARLUX, (e) e-mailová komunikace se společností DIPARLUX ze dne 13.11.2017 ohledně bannerů a (f) faktura od společnosti DIPARLUX ze dne 7.1.2019.

## **Projednání sporu Expertem a odůvodnění Rozhodnutí**

### Právní rámec

Úvodem je namístě zdůraznit, že při rozhodování sporu podle Pravidel ADR vychází Expert z Pravidel registrace, jejichž součástí jsou Pravidla ADR a z Řádu pro řešení sporů o domény .cz v (dále souhrnně také jen „pravidla“), a Expert je tedy oprávněn rozhodovat pouze na základě a v rámci uvedených pravidel a nepřísluší mu rozhodovat právní otázky přesahující rámec jeho oprávnění. Expert připomíná, že v rámci svého rozhodování například neposuzuje, zda sporná doménové jména porušují ochranné známky či, zda se v případě jejich registrace či užívání jedná o nekalé soutěžní jednání.

Rozhodování Experta nenahrazuje rozhodování obecného civilního soudu, případně jiného orgánu. Podle článku 7.2 řešení sporu podle těchto Pravidel ADR 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. Na základě Pravidel ADR je Expert oprávněn vydat výlučně rozhodnutí uvedená v článku 4. 1. Pravidel ADR.

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).

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).

## Vlastní šetření Experta

Expert s výjimkou prohlídky webových stránek provozovaných pod Spornými doménovými jmény a ověření platnosti Navrhovatelem uplatněné ochranné známky žádné další vlastní šetření neprováděl, neboť získané informace ve spojení s listinnými důkazy předloženými Navrhovatelem a Odpůrcem považoval za dostatečné pro rozhodnutí o Návrhu.

## Vlastní zjištění

Principy řešení sporu se řídí článkem 3.1. Pravidel ADR:

3.1. Držitel se zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel ADR 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 zjišťoval, 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.

Expert má z výpisu z databáze ochranných známek a ze svého vlastního ověření za prokázané, že Navrhovatel je vlastníkem ochranné známky Evropské unie číslo přihlášky 8774531 pro slovní označení „NUXE“, a to s právem přednosti od 24.06.2009. Tato ochranná známka je zapsána pro širokou škálu výrobků a služeb ve třídách 3 a 44, mimo jiné pro „kosmetické přípravky“. Navrhovatel tedy prokázal, že je vlastníkem Chráněného označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Z obsahu Návrhu má Expert dále za prokázané, že se Navrhovatel domáhá toho, že Sporná doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelná s uplatněnou ochrannou známkou.

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).

Sporná doménová jména obsahují slovní prvek „NUXE“ a „kosmetika“, který je umístěn na druhém, respektive prvním místě a dále identifikátor národní domény „.CZ“. S ohledem na zahrnutí jediného slovního prvku ochranné známky Navrhovatele do Sporných doménových jmen, Expert považuje ochrannou známku a Sporná doménového jména za zaměnitelná z hlediska vizuálního, fonetického a

hlediska celkového dojmu, a to ve velmi vysokém stupni. Pokud jde o slovní prvek „kosmetika“, jedná se o druhový a popisný výraz, který postrádá schopnost odlišit Sporná doménová jména od ochranné známky „NUXE“. Jeho přítomnost naopak vzájemnou zaměnitelnost ještě posiluje s ohledem na skutečnost, že ochranná známka NUXE je zapsána mimo jiné pro kosmetiku a pro tyto výrobky ji Navrhovatel rovněž užívá, jak vyplývá mimo jiné ze screenshotu z webových stránek [www.nuxe.com](http://www.nuxe.com), které předložil Odpůrce.

Pokud jde o identifikátor domény .CZ, ten obsahují všechny národní domény, a tedy tento prvek postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a při srovnání ochranné známky a Sporných doménových jmen se k němu nepřihlíží.

S ohledem na shora uvedené Expert došel k závěru, že obě Sporná doménová jména Odpůrce jsou zaměnitelná s chráněným označením, tedy ochrannou známkou NUXE, k níž má právo Navrhovatel, a tedy je splněna první podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR.

Pokud jde o druhou podmínku Pravidel ADR, Expert došel k závěru, že v řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce měl ke Sporným doménovým jménům <nuxe-kosmetika.cz> a <kosmetika-nuxe.cz> nebo k chráněnému označení jakákoliv práva uvedená v článku 3.3. Pravidel ADR.

Nebylo prokázáno a Odpůrce to ostatně ani netvrdil, že by Odpůrci náležela práva k jakémukoli Chráněnému označení, které by bylo shodné se Spornými doménovými jmény (článek 3.3.1). Nebylo rovněž prokázáno a Odpůrce rovněž netvrdil, že by byl pod Spornými doménovými jmény obecně znám (článek 3.3.3).

Pokud jde o prokázání, že Odpůrce užíval Sporná doménová jména 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.) nebo že by užíval Sporná doménová jména 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) došel Expert k následujícím závěrům.

Jak vyplývá z tvrzení obou stran, Odpůrce odebíral v minulosti originální výrobky kosmetiky NUXE od výhradního distributora Navrhovatele v České republice společnosti Diparlux, přičemž podle tvrzení obou stran již Odpůrce výrobky kosmetiky NUXE od této společnosti přestal odebírat.

S ohledem na skutečnost, že Odpůrce na webových stránkách pod doménovým jménem <nuxe-kosmetika.cz> a rovněž pod doménovým jménem <kosmetika-nuxe.cz>, když po zadání domény <kosmetika-nuxe.cz> do vyhledávacího řádku dochází k automatickému přesměrování na webové stránky <nuxe-kosmetika.cz> nabízel a stále nabízí kosmetické výrobky značkou „NUXE“, posuzoval Expert, zda takovýto způsob užití Sporných doménových jmen, zakládá právo Odpůrce ve smyslu článku 3.3 Pravidel ADR.

Otázka poctivého užívání („fair use“) doménových jmen je předmětem bohaté rozhodovací praxe ve sporech UDRP, a tato praxe je vodítkem i pro rozhodování sporů ve věcech doménových jmen v národní doméně .cz. Tato rozhodnutí jsou shrnuta v Přehledu stanovisek panelů WIPO k vybraným otázkám UDRP, třetí vydání „Přehled judikatury WIPO 3.0“, v originále WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0“) dostupného <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>. Z rozhodovací praxe ve sporech podle UDRP a ve sporech podle Pravidel ADR .cz Expert vychází i v tomto řízení.

Užití doménového jména se nepovažuje za poctivé, pokud nepravdivě naznačuje příslušnost k vlastníkovi ochranné známky (bod 2.5 Přehledu judikatury WIPO 3.0). Při posuzování této otázky je rozhodující konkrétní znění doménového jména, tedy z čeho se konkrétně skládá, a do jaké míry může jeho znění mylně naznačovat spojení s vlastníkem ochranné známky.

Na jedné straně jsou doménová jména shodná s chráněným označením, u nichž existuje v rozhodovací praxi shoda, že budou sama o sobě, tedy aniž by bylo nutné dále zkoumat další okolnosti jako například vlastní obsah webových stránek provozovaných pod touto doménou, mylně spojována s vlastníkem chráněného označení nebo vlastním chráněným označením.

Obdobně jako ke shodným doménovým jménům se většinová rozhodovací praxe UDRP staví i k doménovým jménům tvořeným kombinací ochranné známky a zeměpisného výrazu (např. <ochrannáznámka-usa.com> nebo <ochrannáznámka.nyc>) či k doménovým jménům s inherentní internetovou konotací (např. <e-ochrannáznámka.com>, <buy-ochrannáznámka.com> nebo <ochrannáznámka.online>). Všechny uvedené příklady jsou považovány za výrazy, které implicitně naznačují sponzorství nebo podporu ze strany vlastníka ochranné známky.

Další skupinou jsou doménová jména tvořená kombinací ochranné známky/chráněného označení a výrazu, který se týká například předmětu podnikání nebo výrobků či služeb vlastníka ochranné známky (např. <okidataparts.com>, <nascartours.com>, <covancecampaign.com> nebo <meissencollector.com>). Jde zpravidla o kombinace ochranné známky a popisného či druhového výrazu. Podle většinové praxe tato doménová jména mohou, ale nemusí sama o sobě vyvolat závěr o afiliaci a obvykle vyžadují další posouzení okolností případu, zejména obsahu webových stránek (viz blíže bod 2.5.1 Přehledu judikatury WIPO 3.0).

Předposlední skupinou jsou doménová jména, která Přehled judikatury WIPO 3.0 výslovně neuvádí, tvořená ochrannou známkou/chráněným označením a jiným distinktivním prvkem (například názvem distributora). Podle názoru Experta je v těchto případech nezbytné ve většině případů posoudit okolnosti případu, zejména obsah webových stránek, za účelem určení existence potenciálních práv nebo oprávněných zájmů držitele domény.

Konečně poslední skupinou jsou doménová jména, například <ochrannáznámkasucks.com>, která z povahy věci s ohledem na použité výrazy vylučují, že by mohla být spojována s vlastníkem takové ochranné známky.

Pokud jde o poctivé užívání chráněného označení v doménovém jméně distributorem nebo prodejcem Přehled judikatury WIPO 3.0 v bodě 2.8. uvádí, že prodejci, distributoři nebo poskytovatelé služeb, kteří používají název domény obsahující ochrannou známku navrhovatele za účelem prodeje nebo oprav souvisejících s výrobky nebo službami navrhovatele, mohou v dobré víře nabízet zboží a služby, a mohou tedy na takovém názvu domény mít oprávněný zájem, pokud jsou splněny následující kumulativní požadavky, označované jako tzv. Oki Data test podle rozhodnutí Arbitrážního a Mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. „Oki data“:

- Držitel musí prostřednictvím předmětné domény skutečně nabízet zboží nebo služby.
- Držitel musí používat webové stránky umístěné pod předmětnou doménou obsahující ochrannou známku pouze pro prodej zboží nebo služeb vlastníka ochranné známky.
- Webové stránky umístěné pod předmětnou doménou musí obsahovat přesné a prominentní sdělení vztahu mezi držitelem domény a vlastníkem ochranné známky (the site must accurately and prominently disclose the registrant's relationship with the trademark holder)

- Distributor se nesmí snažit ovládnout trh se všemi doménovými jmény, a připravit tak vlastníka ochranné známky o možnost promítnout svou vlastní ochrannou známku do doménového jména.

Expert je přesvědčen, že i v případě prodejců a distributorů výrobků nebo služeb vlastníka chráněného označení není nutné provádět Oki data test tehdy, když konkrétní znění doménového jména obsahujícího chráněné označení samo o sobě implicitně vyvolává spojení s vlastníkem chráněného označení nebo chráněným označením. Tak tomu je zejména tehdy, když je chráněné označení zcela shodné s doménovým jménem (viz bod 2.8.2. Přehledu judikatury WIPO 3.0).

Expert dále zastává názor, že v případech doménových jmen, na která se vztahuje test Oki Data, je při posuzování splnění kumulativních podmínek testu, zejména požadavku na pravdivé a prominentní sdělení informace o vztahu mezi držitelem domény a vlastníkem ochranné známky, nutné zohlednit povahu doménového jména. Pokud samotné doménové jméno vyvolává vyšší míru pravděpodobnosti vzniku mylné představy o spojení doménového jména s vlastníkem chráněného označení, je namísto požadovat, aby držitel domény na svých webových stránkách pod takovou doménou jednoznačně a na první pohled uvedl, jaký je jeho vztah k vlastníkovi chráněného označení – například zda je autorizovaným prodejcem či distributorem vlastníka chráněného označení. Tuto informaci je třeba návštěvníkovi webových stránek zpřístupnit jasně a zřetelně již při otevření webové stránky, aby měl reálnou možnost se s ní seznámit ještě předtím, než učiní své nákupní rozhodnutí. Jen tak lze zajistit, aby návštěvník webové stránky a potenciální zákazník věděl, v jakém vztahu je provozovatel webové stránky a držitel domény k vlastníkovi chráněného označení, a na základě toho se rozhodl, zda si výrobek na tomto webu zakoupí nebo využije zde nabízených služeb. Naopak v případech, kdy povaha doménového jména vyvolává nižší pravděpodobnost spojení s vlastníkem ochranné známky, například pokud obsahuje kombinaci ochranné známky a jiného distinktivního slova, je možné přistupovat k posouzení splnění informační povinnosti držitele domény benevolentněji. Pokud si držitel domény vědomě zaregistroval doménové jméno, které může vyvolávat asociaci s ochrannou známkou, přestože měl možnost si pro nabídku výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky vybrat z nepřeberného množství doménových jmen, je zcela přiměřené požadovat, aby vzniku takového nesprávného spojení zabránil tím, že na webových stránkách přesně a na prominentním místě uvede sdělení o svém vztahu k vlastníkovi ochranné známky. Jen tak lze splnit požadavek, aby užívání doménového jména odpovídalo podmínce poctivosti ve smyslu Pravidel ADR.

Vzhledem k tomu, že Sporná doménová jména nejsou shodná s ochrannou známkou NUXE Navrhovatele ani nelze slovní prvek „kosmetika“, který je obsažen ve Sporných doménových jménech, považovat za prvek s „inherentní internetovou konotací“, jak tvrdí Navrhovatel, přistoupil Expert k posouzení, zda užívání Sporných doménových jmen Odpůrcem splňuje podmínky Oki data testu. Expert se na rozdíl od Navrhovatele nedomnívá, že by rozhodnutí „Oki data“ bylo překonané, což vyplývá mimo jiné z toho, že na něj výslovně odkazuje Přehled judikatury WIPO 3.0.

Z prohlídky webových stránek <https://www.nuxe-kosmetika.cz/>, na které je návštěvník internetu přesměrován i po zadání druhého doménového jména <kosmetika-nuxe.cz>, a z vyjádření účastníků má Expert za prokázané, že je splněna první podmínka testu Oki Data, totiž že na těchto webových stránkách jsou nabízeny kosmetické výrobky značky NUXE. Pokud jde o druhou podmínku, tedy že na těchto webových stránkách jsou nabízeny pouze výrobky s ochrannou známkou Navrhovatele, považuje ji Expert rovněž za splněnou. Navrhovatel ve svém doplňujícím vyjádření uvádí, že není zřejmé, odkud Odpůrce po ukončení obchodního vztahu s výhradním tuzemským distributorem kosmetiky NUXE, společností Diparlux, získává tyto kosmetické výrobky. Navrhovatel nicméně nepředložil žádné důkazy, které by prokazovaly, že se v případě výrobků značky NUXE nabízených na těchto webových stránkách nejedná o výrobky Navrhovatele, například že jde o padělky.



Expert došel nicméně k závěru, že webové stránky umístěné pod Spornými doménovými jmény nesplňují třetí podmínku Oki data testu, jak vyplývá z Přehledu judikatury WIPO 3.0., tedy aby přesně a prominentně sdělovaly informaci o vztahu mezi Odpůrcem a vlastníkem ochranné známky, tedy Navrhovatelem.

Odpůrce uvádí, že tato podmínka je splněna, protože Odpůrce na webových stránkách na několika místech uvádí, že jde o „specialistu na Nuxe“ spolu s tím, že v sekci „O nás“ uvádí, že „není oficiálním obchodem firmy Laboratoire NUXE“. Expert tyto informace a zejména jejich umístění v kontextu webových stránek nepovažuje za dostačující.

Expert má za to, že již samotné znění Sporných doménových jmen, tvořené ochrannou známkou Navrhovatele a popisným a generickým výrazem „kosmetika“, který označuje druh výrobků nabízených Navrhovatelem, vyvolává v očích běžného uživatele internetu nebezpečí vzniku pravděpodobnosti záměny Sporných doménových jmen s Navrhovatelem a jeho ochrannou známkou NUXE. Expert je přesvědčen, že samotné znění Sporných doménových jmen je způsobilé přilákat na tyto webové stránky část návštěvníků, kteří specificky hledají autorizované prodejce kosmetiky NUXE, nikoli jakéhokoli prodejce kosmetiky NUXE. To je dáno tím, že Sporná doménová jména neobsahují kromě ochranné známky NUXE žádný další distinktivní prvek, který by je odlišoval od Navrhovatele a jeho značky, přičemž přítomnost nedistinktivního slova „kosmetika“ tuto mylnou asociaci spíše posiluje, než oslabuje. Za této situace je nutné, aby informace o skutečném vztahu Odpůrce k Navrhovateli byla na webových stránkách na první pohled viditelná. Tak tomu však není. Na úvodní stránce <https://www.nuxe-kosmetika.cz/> naleznou návštěvník pouze informaci „Lekaron.cz, lékárníci online, specialisté na kosmetiku NUXE“ a dále úplně dole na webových stránkách je uvedeno malým písmem „Eshop provozuje Lekaron – lékárníci online“. Hned pod ním se pak nachází tzv. „copyright notice“ v podobě © Nuxe-kosmetika.cz. Tato dvě sdělení jsou ve vzájemném konfliktu, když citovaný copyright notice podle názoru Experta může vyvolat v očích návštěvníka těchto webových stránek mylný dojem, že provozovatel webových stránek se jmenuje nuxe-kosmetika. I s ohledem na tuto skutečnost se Expert domnívá, že informaci Odpůrce o jeho vztahu k Navrhovateli, tak jak je uvedena na jeho webových stránkách, nelze označit za přesnou.

V této souvislosti Expert zmiňuje, že Odpůrcem citované rozhodnutí CAC-ADRCZ-00649, které má podporovat argumentaci Odpůrce o splnění podmínek Oki Data testu, uvádí, že v dané věci Odpůrce pravdivě a viditelně informuje o tom, že není v žádném přímém vztahu s Navrhovatelem, a to formou vyskakujícího banneru, který musí uživatel odkliknout při první návštěvě stránky. Z toho je zřejmé, že v tomto rozhodnutí vycházel Expert ze zcela odlišného skutkového stavu, neboť v této věci se při první návštěvě stránky žádný takový vyskakující banner, který je nutno odkliknout, nevyskytuje.

Pokud jde o disclaimer umístěný na webových stránkách v sekci „O nás“, kde se uvádí, „Jsme skupina lékárníků. Vedeme projekt Lekaron.cz - lékárníci online, podnikáme ve farmacii, prodeji kosmetiky a online prodeji. Produkty značky NUXE prodáváme od chvíle, kdy k nám tato značka z Paříže dorazila. A protože jsme se do kosmetiky NUXE doslova zamilovali, začali jsme se na ni zaměřovat, naše laborantky absolvovaly pravidelná školení, postupně jsme se stali největším specialistou a prodejcem Nuxe. Důležité je pro nás poskytnout perfektní servis. Ten zahrnuje nejen skvělou komunikaci při objednávce a okamžité odeslání, ale především poradenství. Málokdo má s produkty NUXE takovou zkušenost, jako naše lékárnice. Můžete se na ně obrátit s plnou důvěrou. Jsme tu pro Vás za tým Lekaron Mgr. Jitka Mazáková

disclaimer: výrobcem kosmetiky NUXE je francouzská firma Laboratoire NUXE, sídlem: 127 rue d'Aguesseau, Boulogne-Billancourt, France, tento eshop není oficiálním obchodem firmy Laboratoire NUXE, nepovažuje jej Expert za dostatečný z těchto důvodů:

Tato informace není umístěna na úvodní stránce a návštěvník webových stránek se k ní musí proklikat. Ani v této sekci není umístěna prominentně, tedy na první pohled, ale až na úplném konci textu. Uvedená informace tedy v kontextu svého umístění nesplňuje podmínku prominentního, tedy na první pohled zřejmého sdělení. Uvedení této informace v podsekci webových stránek „o nás“, kterou běžný návštěvník e-shopu zpravidla nerozklikne, navíc ve spodní části webové stránky nepovažuje Expert za dostačující.

S ohledem na znění Sporných doménových jmen, ke kterým Expert přihlíží při posuzování splnění podmínek Oki data testu, nepovažuje Expert informování návštěvníka webových stránek o svém vztahu k vlastníku ochranné známky za přesné a prominentní, tedy takové, které by vyvrátilo možnost vzniku pravděpodobnosti záměny Sporných doménových jmen s chráněným označením Navrhovatele. V této věci Expert odkazuje na skutkově podobné případy, kde rovněž nebylo shledáno splnění podmínky přesného a prominentního informování o vztahu k vlastníku ochranné známky z důvodu nepřesného obsahu a umístění disclaimeru v rámci webu. Jde o rozhodnutí CAC-ADRCZ-000930, kde se uvádí: „...webové stránky umístěné na sporné doméně (e-shop) sice obsahují informativní odkaz, že „Prodávající nemá žádný vztah se společnostmi ze skupiny XXX“. Tento však je umístěn v dolní části webových stránek, která se při jejich rozkliknutí návštěvníkovi a potenciálnímu zákazníkovi nezobrazí. Návštěvník webových stránek se může s touto informací seznámit, pokud provede tzv. „scrollování“ a posune webovou stránku směrem dolů do její dolní části. Bez této aktivity není vůbec vidět...“.

Lze odkázat i na bod 3.7. Přehledu judikatury WIPO 3.0, kde se uvádí, že disclaimer musí být zveřejněn jasným a dostatečně prominentním způsobem. Pokud jde o rozhodnutí, která potvrdila, že umístění disclaimeru v dolní části je nedostačující pro splnění podmínky oki data testu lze odkázat například na rozhodnutí Philip Morris Products S.A. v. Michal Kovrzek, Case No. D2017-2481 a Pliva, Inc. v. Eric Kaiser, Case No. D2003-0316.

Odpůrce tedy neprokázal, že by Odpůrce 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.) 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).

Pokud jde o námitku Odpůrce, že vzhledem k délce užívání Sporných doménových jmen jím samotným lze analogicky považovat situaci v tomto sporu za obdobnou té, kterou předvídá čl. 61 Nařízení o ochranné známce EU, Expert s tímto závěrem nesouhlasí.

Za prvé, z okolností případu není zřejmé, kdy se Navrhovatel dozvěděl o registraci a užívání Sporných doménových jmen Odpůrcem. Lze však bezpečně tvrdit, že tuto informaci měl nejpozději od 4. 7. 2023 (datum odeslání výzvy Navrhovatele k převodu Sporných doménových jmen). Expert souhlasí s Navrhovatelem, že případnou vědomost o registraci a užívání Sporných doménových jmen jeho výhradního distributora nelze automaticky přičítat Navrhovateli.

Za druhé, ustanovení čl. 61 Nařízení o ochranné známce EU a obdobně § 12 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, upravuje ztrátu prosaditelnosti práv v důsledku strpění pouze ve vztahu k pozdější ochranné známce, nikoli jinému označení. Citované předpisy tedy nespojují ztrátu prosaditelnosti práv vlastníka ochranné známky se strpěním užívání pozdějšího označení nezapsaného jako ochranná známka.

Rovněž Pravidla ADR nepožadují, aby byl Návrh podán v určité době po zjištění registrace Sporného doménového jména, a s případně opožděným podáním Návrhu v zásadě nespojují žádné negativní důsledky pro Navrhovatele (k tomu blíže bod 4.17 Přehledu judikatury WIPO 3.0).

Pokud jde o tvrzení Odpůrce o konkludentním udělení licence k užívání ochranné známky NUXE ve Sporných doménových jménech, Expert s tímto tvrzením nesouhlasí. V řízení nebylo prokázáno, že by mezi Navrhovatelem a Odpůrcem probíhala jakákoli jednání o udělení licence nebo že by z jedné či druhé strany byla učiněna nabídka na její uzavření. Pokud nebyla prokázána existence nabídky, nemohl Navrhovatel nic konkludentně akceptovat.

Stejně tak je nesprávné tvrzení Odpůrce o vydržení licenčního práva k ochranné známce NUXE, neboť český právní řád vydržení obligačního práva nepřipouští. Expert v této souvislosti odkazuje na \*Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976–1474)\*, autorů Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol., vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde se uvádí: „v případě držby jiných práv než práva vlastnického je možné vydržení pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví. Vydržení je tak možné v případě držby pozemkových služebností (§ 1260 odst. 1) či práva stavby (§ 1243 odst. 1). S ohledem na skutečnost, že v případě držby obligačních práv (tam, kde je držba obligačních práv připuštěna) nejde o držbu vlastnického práva, ale o držbu ‚jiného práva‘ (např. nájemního či pachtovního), nemůže být držené obligační právo ‚vydrženo‘.“

Z výše uvedeného je zřejmé, 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 3.1.1. Pravidel ADR), kterého se Navrhovatel domáhá.

Není proto třeba dále se zabývat tím, zda Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno, získáno nebo užíváno nikoliv dobré víře ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR. I přesto se Expert k této otázce vyjádří.

Podle článku 3.4.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru držitele usuzováno i tehdy, jestliže jméno domény bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli.

V řízení bylo prokázáno, že Odpůrce užívá Sporná doménová jména za účelem prodeje výrobků Navrhovatele, ovšem, jak bylo podrobně uvedeno výše, v rozporu s podmínkami Oki data testu, tedy v rozporu s tím, jak by mělo být užíváno distributorem nebo prodejcem výrobků Navrhovatele. Expert proto dospěl k závěru, že Odpůrce Sporné doménová jména užívá ve smyslu citovaného článku 3.4.4. Odpůrce totiž užíváním Sporných doménových jmen, které samy o sobě vytvářely pravděpodobnost nebezpečí vzniku nesprávného spojení s Navrhovatelem v kombinaci s obsahem předmětných stránek, které dostatečně nevyloučily možnost jejich záměny se stránkami Navrhovatele nebo autorizovaného distributora nebo prodejce Navrhovatele, nesprávný dojem, že se jedná o stránky Navrhovatele nebo webové stránky autorizovaného distributora či prodejce anebo stránky provozované se souhlasem nebo podporou Navrhovatele.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že Sporná doménová jména byla užívána nikoliv v dobré víře a třetí podmínka stanovená Pravidly ADR je tak rovněž považována za splněnou.

## **Rozhodnutí**

Podle článku 4.1.2. Pravidel ADR Expert plně vyhověl Návrhu a rozhodl, že Sporná doménová jména <nuxe-kosmetika.cz> a <kosmetika-nuxe.cz> budou převedena na Navrhovatele.

Expert

Jméno Karel Šindelka

Datum Rozhodnutí

2024-09-06

### **Příloha 1**

Odpůrce si zaregistroval Sporná doménová jména <nuxe-kosmetika.cz> a <kosmetika-nuxe.cz>. Navrhovatel požadoval převedení Sporných doménových jmen 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 Sporná doménová jména 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 jsou shodná se Spornými doménovými jmény, že by užíval Sporná doménová jména 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 Spornými doménovými jmény byl obecně znám nebo užíval Sporná doménová jména k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

V řízení bylo dále prokázáno, že Odpůrce užívá Sporná doménová jména za účelem prodeje výrobků Navrhovatele, ovšem, v rozporu s podmínkami Oki data testu, tedy v rozporu s tím, jak by měla být užívána distributorem nebo prodejcem výrobků Navrhovatele. Expert proto dospěl k závěru, že Odpůrce Sporná doménová jména užívá ve smyslu článku 3.4.4. Pravidel ADR, tedy nikoliv v dobré víře a třetí podmínku stanovenou Pravidly ADR tak Expert rovněž považuje za splněnou.

S ohledem na splnění požadovaných podmínek tedy Expert Návrhu vyhověl v plném rozsahu a rozhodl o převodu Sporných doménových jmen <nuxe-kosmetika.cz> a <kosmetika-nuxe.cz> na Navrhovatele.