

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001040

Čas podání 2024-06-27 10:52:43

Doménová jména infiray-termovize.cz

Správce sporu

Jméno Olga Dvořáková (Case admin)

Navrhovatel

Organizace Raytron Technology Co., Ltd.

Zástupce navrhovatele

Organizace JUDr. Martin Švorčík (Havlík Švorčík a partneři, advokátní a patentová kancelář)

Odpůrce

Organizace ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.

### **Další řízení**

Expertovi není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí nebo jiné řízení, které by se týkalo doménového jména <infiray-termovize.cz>.

### **Faktická situace**

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne 1. 7. 2024, domáhal převedení registrace doménového jména <infiray-termovize.cz> (dále též jako „sporné doménové jméno“) na Navrhovatele.

Následně, dne 2. 7. 2024, došlo k formálnímu zahájení řešení sporu, což Správce stranám sporu oznámil.

Odpůrci byla stanovena lhůta na zaslání vyjádření do dne 21. 8. 2024. Odpůrce dne 20. 8. 2024 požádal o prodloužení lhůty pro vyjádření k návrhu do 30. 9. 2024. Dne 21. 8. 2024 Správce částečně vyhověl žádosti Odpůrce a prodloužil lhůtu k vyjádření do 4. 9. 2024. Dne 20. 9. 2024 požádal Odpůrce „o doložení ověřené listiny zastupující osoby“ Navrhovatele. Dne 20. 9. 2024 Navrhovatel doložil výpis z obchodního rejstříku a pověření Dr. Chena, který udělil plnou moc zástupci Navrhovatele. Dne 20. 9. 2024 Odpůrce svým sdělením zpochybnil legitimitu doložených dokladů Navrhovatele, které byly doloženy v cizím jazyce. Dne 2. 10. 2024 Navrhovatel předložil Správci kopie e-mailové korespondence vedené obchodním oddělením Navrhovatele s Odpůrcem. Dne 9. 10. 2024 Odpůrce zpochybnil podstatnost a pravdivost doložené e-mailové korespondence a opětně též legitimitu Navrhovatele.

Jelikož ve stanoveném termínu Odpůrce žádné vyjádření k věci samé – návrhu Navrhovatele – Správci nezaslal, přistoupil Expert k posouzení věci na základě podání Navrhovatele a k vydání tohoto rozhodnutí.

## **A. Navrhovatel**

Navrhovatel uvádí, že je lídrem v oblasti infračerveného termálního zobrazování, zabývá se vývojem technologií infračerveného termálního zobrazování a výrobou příslušných produktů. Mezi hlavní produkty patří infračervené detektory, termovizní moduly, termokamery pro noční vidění a termografické kamery pro měření teploty.

Navrhovatel dále uvádí, že je vlastníkem následujících ochranných známek, které chrání slovní označení „INFIRAY“, a to s účinností i na území České republiky, což dokládá výpisem z Rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví:

- Mezinárodní ochranná známka „InfiRay“ č. 1394381 zapsaná dne 8. 12. 2017 pro výrobky ve třídě 9;
- Mezinárodní ochranná známka „InfiRay“ č. 1527604 zapsaná dne 13. 1. 2020 pro výrobky ve třídě 9.

Navrhovatel uvádí, že Odpůrce zaregistroval dne 25. 5. 2021 sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> a předtím dne 12. 6. 2020 spřízněná společnost Odpůrce zaregistrovala také doménové jméno <infiray.cz>. Ohledně doménového jména <infiray.cz> rozhodoval jiný Expert v rozhodnutí Správce č. 001010, v němž bylo uzavřeno, že „sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) registrováno a je v užíváno nikoliv v dobré víře“.

Navrhovatel ohledně prokazovaných skutečností odkazuje na ustanovení článku 3.1. Pravidel ADR.

Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> je identické s označením „INFIRAY“ chráněným ochrannými známkami „INFIRAY“, ke kterým náleží práva Navrhovateli jakožto jejich vlastníkov. Odlišnost v podobě výrazu „termovize“, který má přilákat zákazníky, nemá vliv na shodnost označení. Označení národní domény nejvyšší úrovně „.cz“ nemá rozlišovací způsobilost, a proto nemá vliv na porovnání předmětného doménového jména s ochrannými známkami „INFIRAY“.

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že Odpůrce nemá práva ke spornému doménovému jménu. Navrhovatel tvrdí, že:

- Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „INFIRAY“, které je platné na území České republiky;
- Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k registraci a užívání doménového jména <infiray-termovize.cz>. Odpůrce registrací doménového jména <infiray-termovize.cz> bez souhlasu navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv navrhovatele k ochranným známkám „INFIRAY“ ve smyslu ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách a dopouští se vůči Navrhovateli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku;

- Odpůrce byl v minulosti ve smluvním vztahu s Navrhovatelem, resp. s jeho dceřinou společností IRay Technology Co. Ltd., a proto mu bylo známo, že Navrhovatel má práva k chráněnému označení „INFIRAY“;
- Odpůrce není obecně znám pod doménovým jménem <infray-termovize.cz> a ani nikdy nebyl znám pod označením „INFIRAY“;

Navrhovatel je dále přesvědčen o tom, že Odpůrce při registraci doménového jména <infray-termovize.cz> nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jejím užívání. Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při a po registraci doménového jména <infray-termovize.cz> ze strany Odpůrce zejména z následujících skutečností:

- Odpůrce k označení „INFIRAY“ a k doménovému jménu <infray-termovize.cz> nenáleží žádná práva ve smyslu článků 2.3. a 3.3. Pravidel ADR;
- ochranné známky „INFIRAY“ byly na území České republiky platné předtím, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno <infray-termovize.cz>, totožné s označením chráněným ochrannými známkami „INFIRAY“;
- informace o existenci ochranných známek „INFIRAY“ a skutečnost, že vlastníkem ochranných známek „INFIRAY“ je Navrhovatel, si může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba zjistit z veřejně dostupných příslušných rejstříků, v tomto případě byl Odpůrce s Navrhovatelem v obchodním styku, a proto mu byla známa práva k chráněnému označení Navrhovatele, sám Odpůrce je navíc majitelem několika ochranných známek, je tedy bezpochyby znalý právních předpisů týkajících se ochranných známek a také vyhledávací databáze u Úřadu průmyslového vlastnictví;
- v souladu s článkem 21.1. Pravidel registrace domén .cz vzal Odpůrce na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Odpůrce podáním žádosti o registraci doménového jména <infray-termovize.cz> rovněž potvrdil, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované doménové jméno <infray-termovize.cz> nebude tato práva a právní předpisy porušovat;
- Navrhovatel zaslal spřízněné společnosti Odpůrce dne 14. 12. 2023 dopis, ve kterém jej informoval o svých právech a o Odpůrcově porušujícím jednání společně s požadavkem na převod doménového jména <infray-termovize.cz>, pod nímž Odpůrce provozuje eshop. Odpůrce na dopis reagoval dne 22. 12. 2023, ve kterém odmítl zásah do práv Navrhovatele, zpochybnil oprávnění zástupce Navrhovatele a požádal o poskytnutí lhůty v délce 30 dnů na kvalifikovanou odpověď. Do dnešního dne žádnou takovou odpověď nezaslal.
- Navrhovatel zaslal další dopis dne 3. 1. 2024, na nějž Odpůrce reagoval dne 10. 1. 2024 a opět odmítl zásah do práv Navrhovatele. Shodně argumentoval tím, že Navrhovatel vyslovil s registrací domény <infray-termovize.cz> souhlas, přičemž žádný takový souhlas ani na výzvu Navrhovatele ze dne 3. 1. 2024 nedoložil. Dále Odpůrce požadoval za převod domény <infray.cz> a <infray-termovize.cz> částku ve výši 400.000 EUR bez DPH;
- Navrhovateli bylo registrací doménového jména zabráněno v jeho registraci dle článku čl. 3.4.2 Pravidel a jedná se tak o tzv. blokační doménu a tedy také nekalosoutěžní jednání Odpůrce;
- pokud je požadován finanční obnos za převod doménového jména <infray.cz> a <infray-termovize.cz> ve výši 400.000 EUR bez DPH, jak uvedl jednatel Odpůrce ve své reakci ze dne 10. 1. 2024, jedná se dle Navrhovatele o nikoliv dobrou víru podle článku 3.4. Pravidel ADR (čl. 3.1.2).

- s ohledem na výše uvedené skutečnosti muselo být Odpůrce minimálně po datu zakročovacího dopisu z 14. 12. 2023 známo, že práva k označení „INFIRAY“ a ochranným známkám „INFIRAY“ náleží třetí osobě – Navrhovateli a že registrací a užíváním doménového jména <infiray-termovize.cz> do práv Navrhovatele neoprávněně zasáhne a zasahuje a že již není v dobré víře, jelikož byl na neoprávněný zásah do práv Navrhovatele upozorněn.

Navrhovatel dále uvádí, že jeho závěr o tom, že Odpůrce registrací a užíváním doménového jména <infiray-termovize.cz> bez jeho souhlasu neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranným známkám „INFIRAY“ ve smyslu ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách a dopouští se vůči Navrhovateli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku je podpořen i judikaturou Vrchního soudu v Praze.

Navrhovatel dále odkazuje na rozsudek Soudního dvora ve věci C-63/97, dle něž vyvolává jednání Odpůrce dojem existujícího privilegovaného stavu dealerství, či ho lze z takové prezentace dovodit a také dojmu, že je Odpůrce součástí sítě prodejců či distributorů Navrhovatele. Takové jednání nemůže být považováno za označení nezbytné k určení účelu výrobku, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, jelikož se jedná o užívání, které je v rozporu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže – dle § 10 zákona č. 441/2003, o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Vzhledem k výše uvedenému je Navrhovatel přesvědčen o tom, že prokázal splnění podmínek stanovených v člancích 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, neboť Odpůrce nenáleží k doménovému jménu <infiray-termovize.cz> ani k označení „INFIRAY“ právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. Registrace a následné užívání doménového jména <infiray-termovize.cz> bylo Odpůrcem učiněno při absenci dobré víry. Přitom k rozhodnutí o převodu registrace doménového jména by stačilo splnění i jen jedné z podmínek v člancích 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR s ohledem na použití spojky nebo.

V neposlední řadě se Navrhovatel z procesní opatrnosti vyjadřuje k ojedinele citovanému rozhodnutí č. 649 vycházejícímu z rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO k doménovému jménu <okidataparts.com> z roku 2001, které je dle názoru Navrhovatele nesprávné a nepředstavuje žádný precedens k dalším rozhodnutím expertů, navíc již bylo překonáno rozhodnutími stejného centra WIPO např. D2016-1698. Dle pravidel ADR, českého právního řádu a naprosté většiny rozhodnutí expertů dle těchto pravidel ADR představuje již samotné chráněné označení obsažené v doménovém jménu právní titul pro její převod na majitele práv. Navíc ani webové stránky Odpůrce nesplňují požadavky formulované v rozhodnutí ve věci Oki Data, a to konkrétně požadavek vyžadující, aby webová stránka přesně uveřejňovala, jaký je vztah Odpůrce s vlastníkem ochranné známky. Webové stránky umístěné pod doménovým jménem <infiray-termovize.cz> totiž žádným způsobem nevysvětlují povahu vztahu jejich provozovatele a Navrhovatele. Samotná informace o názvu společnosti provozující předmětné webové stránky o tomto vztahu nic nevypovídá, neboť nikterak nevysvětluje, zdali je tato společnost autorizovaným či neautorizovaným prodejcem výrobků Navrhovatele. Na webových stránkách Odpůrce tak není vysvětlen vztah k Navrhovateli, tj. že se jedná o neautorizovaný e-shop. Nicméně ani to by nemělo mít žádný vliv na skutečnost, že pokud spotřebitelé kliknou na stránky Odpůrce domnívají se, že se jedná o e-shop Navrhovatele či jeho autorizovaných prodejců, už tento samotný fakt představuje nedovolenou hospodářskou výhodu Odpůrce, tj. nekalou soutěž.

V souladu s článkem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel tímto domáhá převodu registrace doménového jména <infiray-termovize.cz> na Navrhovatele.

## **B. Odpůrce**

Odpůrce Správci nezaslal žádné své oficiální kvalifikované vyjádření k návrhu (resp. k věci samé), přestože za tímto účelem požádal Správce o prodloužení lhůty, ani nepředložil žádné nové důkazy. Námitky Odpůrce byly shrnuty výše v části „faktická situace“.

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

Aby byl Navrhovatel v řízení úspěšný, musí dle článku 3.2. Pravidel ADR prokázat, že:

1. doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva (článek 3.1. ve spojení s článkem 2.3. Pravidel ADR)
- 2.a) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Držitel (Odpůrce) měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo (článek 3.1.1. a 3.3.), nebo
- 2.b) doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2. a 3.4.).

Za „chráněné označení“ se podle článku 2.3. Pravidel ADR považuje 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 článku 3.3. stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít Expert za prokázané, že Držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) práva; jinými slovy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky 2.a) výše).

V článku 3.4. Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní (příkladný) výčet situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře; jinými slovy uvádí, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky 2.b) výše.

Ad bod 1.

Navrhovatel prokázal, doloženými výpisy z Rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, že je vlastníkem následujících mezinárodních ochranných známek:

- Mezinárodní ochranná známka „InfiRay“ č. 1394381 zapsaná dne 8. 12. 2017 pro výrobky ve třídě 9;
- Mezinárodní ochranná známka „InfiRay“ č. 1527604 zapsaná dne 13. 1. 2020 pro výrobky ve třídě 9.

V návaznosti na uvedené lze uzavřít, že Navrhovatelí svědčí právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR. I když článek 3.1. Pravidel ADR nevyžaduje, aby toto právo vzniklo před registrací sporného doménového jména, Expert pro úplnost konstatuje, že v projednávané věci ochranné známky Navrhovatele byly zapsány, resp. přihlášeny před registrací sporného doménového jména <infray-termovize>, tj. přede dnem 25. 5. 2021.

Dále je třeba posoudit, zda sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami a obchodní firmou Navrhovatele a pokud nikoli, zda je zaměnitelné (tj. dostatečně podobné). Hranice pro dosažení závěru o zaměnitelnosti je přitom poměrně mírná. Pro shledání zaměnitelnosti například postačí, pokud na základě objektivního zkoumání je ochranná známka zjevně rozpoznatelná ve sporném doménovém jménu (k tomu viz případ Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2017-0209).

Ochranné známky Navrhovatele obsahují slovní prvek „INFIRAY“. Grafická část obrazových ochranných známek Navrhovatele není pro účely tohoto případu příliš relevantní, jelikož doménové jméno lze registrovat pouze ve slovní podobě, a proto ani nejvyšší možná míra napodobení této ochranné známky nemůže zahrnout přesné ztvárnění grafického elementu (k tomu viz případ Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2000-0036, nebo případ ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu při Správci č. 02791). Je tudíž třeba porovnávat slovní prvky sporných doménových jmen a ochranných známek, přičemž pro toto porovnání se užití stejná kritéria jako při komparaci ochranných známek, tj. vizuální, fonetické a sémantické (k tomu srov. rozhodnutí Správce č. 00460).

Koncovka <.cz>, tvoří arbitrární součást každého doménového jména, jakožto označení národní domény nejvyššího řádu, a proto tento prvek nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž ani vliv na posuzování shodnosti či zaměnitelnosti doménového jména a chráněného označení Navrhovatele. Shodně zní závěr například případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2011-1125.

S ohledem na znění sporného doménového jména, tedy <infray-termovize.cz>, lze konstatovat, že toto doménové jméno je ve slovním prvku „infray“ vizuálně i foneticky shodné s ochrannými známkami Navrhovatele, neboť přejímá jejich znění v plném rozsahu. Posouzení ze sémantického hlediska není možné, jelikož označení nemá význam v českém, ani anglickém potažmo německém jazyce.

Za pomlčku doplněné všeobecné popisné slovo „termovize“ sporné doménové jméno dostatečně neodlišuje od ochranných známek Navrhovatele. Naopak může napomáhat konstatování zaměnitelnosti, když Navrhovatel je výrobcem produktů infračerveného termálního zobrazování, tedy tzv. „termovizí“.

Koncovka <.cz>, jak již bylo uvedeno výše, rozlišovací způsobilost nemá.

Expert v návaznosti na výše uvedené uzavírá, že sporné doménové jméno <infray-termovize.cz> je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele.

Ad bod 2.a)

Pokud se týká podmínky ve smyslu článku 3.1.1. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR, postačuje, pokud Navrhovatel zdůvodní, proč Odpůrci nesvědčí oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení. Poté leží důkazní břemeno na Odpůrci, aby prokázal, že mu takové právo náleží. Navrhovatel totiž těžko může prokazovat negativní skutečnost spočívající v tom, že

Odpůrci toto právo nespědí. K tomu Expert obdobně odkazuje na rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2000-1769.

Navrhovatel ve svém návrhu tvrdil, že Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky znějící na označení „INFIRAY“, což prokázal i doloženým výpisem z vyhledávání Odpůrce jakožto vlastníka v Rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Dále Navrhovatel tvrdil, že Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem, ani pod označením „INFIRAY“. Jelikož byl Odpůrce v minulosti ve smluvním vztahu s dceřinou společností Navrhovatele, muselo být Odpůrci známo, že Navrhovatel je vlastníkem práv k označení „INFIRAY“. Navrhovatel ve svém návrhu zdůraznil, že Odpůrci neposkytl souhlas k registraci a užívání sporného doménového jména.

Jak již bylo uvedeno, Odpůrce Správci žádné vyjádření k věci samé nezaslal. Neunesl tak důkazní břemeno k prokázání svých práv ke spornému doménovému jménu.

Na podkladě uvedeného Expert konstatuje následující Odpůrce neměl od Navrhovatele souhlas k užívání chráněného označení „INFIRAY“, ani k registraci sporného doménového jména.

Expert dospěl k závěru, že Odpůrci nespědí právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1 ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Přestože má Expert za to, že Odpůrci nespědí právo ke spornému doménovému jménu, pro úplnost se Expert v následující části vyjádří k otázce tzv. referenčního užití ochranné známky neautorizovaným prodejcem.

Za okolností projednávaného případu lze, z pohledu Experta, Odpůrce označit za neoficiálního (neautorizovaného) prodejce produktů Navrhovatele. O jisté existenci předchozích smluvních obchodních vztahů se zmiňují obě strany sporu v dopisech, které si vyměnily před zahájením sporu v prosinci 2023 a v lednu 2024. Navrhovatel v dopise ze dne 3. 1. 2024 výslovně uvádí, že Odpůrci „nezakazuje, aby nabízel[-] originální výrobky Infiray“ a že Odpůrce v prodeji výrobků Navrhovatele může pokračovat.

Odpůrce, jakožto neautorizovaný prodejce produktů Navrhovatele, je oprávněn k užívání ochranné známky Navrhovatele, a to na základě tzv. referenčního užití ochranné známky, kdy majitel ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání své ochranné známky, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů. Toto užívání však musí být v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku. Referenční užití ochranné známky, kterým dochází k omezení práv vlastníka z ochranné známky, upravuje ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a § 10 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Oprávněnost užívání neautorizovanými subjekty (servisy) potvrdil např. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011. Touto problematikou se však zabýval i Soudní dvůr EU, a to například v rozhodnutí ze dne 17. 3. 2005 ve věci C-228/03, Gillette Company proti LA-Laboratories Ltd Oy (zejm. body 33 a 35) a v rozhodnutí ze dne 23. 2. 1999 ve věci C-63/97, BMW proti Ronaldu Karlu Deenikovi (srov. zejm. bod 60).

Pro referenční užívání ochranné známky v doménovém jménu je podstatné naplnění podmínek tzv. „Oki Data testu“ (vytvořeného při řešení případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc.), jenž řeší oprávněnost užívání sporného doménového jména u subjektů (servisů, prodejců) jako je Odpůrce v této věci. „Oki Data test“ definuje podmínky, které je třeba kumulativně splnit, aby bylo možno užívání doménového jména považovat za poctivé:

- Odpůrce musí skutečně nabízet dotčené zboží nebo služby;
- Odpůrce musí stránky používat pouze k prodeji zboží nebo služeb označených ochrannou známkou;
- stránky musí přesně a zřetelně uvádět vztah Odpůrce k vlastníku ochranné známky; a
- Odpůrce nemůže využívat všechna do úvahy připadající doménová jména, aby tak vlastník ochranné známky přišel o možnost užívat svou vlastní známku v rámci doménového jména.

Webové stránky Odpůrce pod sporným doménovým jménem fungují jako e-shop pro internetový prodej výrobků Navrhovatele. Tato skutečnost vyplývá ze samotného snímku obrazovky a průzkumu webové stránky označené sporným doménovým jménem. První a současně i druhou podmínku „Oki Data testu“ by bylo možné považovat za splněnou.

Nesoulad jednání Odpůrce s poctivým užíváním doménového jména však Expert shledal ohledně třetí podmínky Oki Data testu. Webové stránky Odpůrce dostatečným způsobem neidentifikují vztah Odpůrce k Navrhovateli. Na webových stránkách Odpůrce v záložce „kontakty“ je uvedena informace, že Odpůrce je „Provozovatel e-shopu/oficiální distributor InfiRay z Číny“. Informace o oficiálním distributorovi byla Navrhovatelem zpochybněna a Odpůrcem nebyla nikterak podpořena, resp. byla tvrzena, ale nikoli důkazně podložena.

Čtvrtou podmínku „Oki Data testu“ rovněž nelze považovat za splněnou s přihlédnutím k již citovanému nedávnému rozhodnutí Správce č. 001010 ohledně doménového jména <infiray.cz>. V citovaném sporu dospěl Expert k závěru, že „sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR registrováno a je v užíváno nikoliv v dobré víře“. Odpůrce sice nevyužívá všechna do úvahy připadající doménová jména, nicméně <infiray.cz> a <infiray-termovize.cz> představují dvě základní a logické varianty, které by Navrhovatel jakožto vlastník ochranných známek „INFIRAY“ měl mít možnost používat. Ačkoli doménové jméno <infiray.cz> zaregistrovala společnost Záhoří Rudel s. r. o., lze konstatovat, že tato společnost je spřízněna s Odpůrcem (Záhoří Trade s. r. o.). S ohledem na tuto provázanost by bylo možné uzavřít, že Odpůrce svým jednáním porušuje čtvrtou podmínku „Oki Data testu“.

Jelikož musejí být podmínky „Oki Data testu“ naplněny kumulativně, Expert shledal, že užívání sporného doménového jména Odpůrcem by nebylo možné, pro nesplnění třetí a čtvrté podmínky testu, považovat za poctivé.

Expert dospěl k závěru, že Odpůrci nespovídá právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1 ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Ad bod 2.b)

Vzhledem k tomu, že Expert dospěl výše k závěru, že podmínky ad bod 1. a bod 2.a) jsou splněny, bylo by možné o návrhu rozhodnout bez zkoumání zlé víry Odpůrce. Pro úplnost posouzení návrhu se však Expert zabýval i tímto aspektem.

Z hlediska konceptu zlé víry je třeba poukázat na teoretická východiska, dle nichž se jedná o subjektivní kategorii. Proto pro účely prokazování zlé víry je třeba prokazovat relevantní okolnosti vnějšího světa ve vztahu k vnitřnímu přesvědčení subjektu jednajícího v nikoliv dobré víře. Jinými slovy, je třeba prokazovat relevantní okolnosti směřující k závěru o nepoctivém úmyslu jednajícího subjektu (k tomu



srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1465/98, nebo rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 11. 6. 2009 ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, bod 41, 42).

V případě zlé víry se vyžaduje zavinění ve formě vědomé (hrubé) nedbalosti nebo úmyslu.

Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <infray-termovize.cz> při plném vědomí o existenci Navrhovatele a jeho práv k ochranné známce „INFIRAY“, a to za účelem (neautorizovaného) prodeje produktů Navrhovatele. Oprávněnost takového jednání Odpůrce lze přitom opřít o princip tzv. referenčního užití cizí ochranné známky (k tomu srov. pojednání výše).

Na základě posouzení bodu 2.a) výše lze podle názoru Experta, v souvislosti s nesplněním třetí a čtvrté podmínky „Oki Data testu“, hovořit jednak o nedbalosti v souvislosti s neuvedením dostatečně přesného a zřetelného vyjádření vztahu Odpůrce k Navrhovateli, jednak o úmyslu, pokud jde o registraci dvou základních variant doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele, totiž <infray.cz> a <infray-termovize.cz>. Závěr o zlé víře při registraci doménového jména <infray.cz> byl konstatován v již citovaném rozhodnutí Správce č. 001010. Právě registrace dalšího doménového jména znějící na stejný výraz chráněný stejnými ochrannými známkami Navrhovatele, byť nikoli totožnou osobou Odpůrce, ovšem s Odpůrcem spřízněnou, podporuje závěr o úmyslu Odpůrce zaregistrovat základní logické varianty použití ochranných známek Navrhovatele pro vlastní potřebu. Takové jednání přitom znemožňuje Navrhovateli užívání svých ochranných známek, a nelze jej proto považovat za učiněné v dobré víře.

V návaznosti na uvedené má Expert za to, že zlá víra Odpůrce byla, ve smyslu článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.4. Pravidel ADR, prokázána.

Tento závěr podporuje předchozí zjištění, že Odpůrci nespědí právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR, protože je namístě návrhu na převod sporného doménového jména vyhovět.

## **Rozhodnutí**

Dle článku 4.1.2. Pravidel ADR se registrace doménového jména <infray-termovize.cz> převádí na Navrhovatele.

Expert

Jméno Radim Charvát

Datum Rozhodnutí

2024-10-16

## Příloha 1

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne 1. 7. 2024, domáhal převedení registrace doménového jména <infray-termovize.cz> (dále též jako „sporné doménové jméno“) na Navrhovatele. Odpůrce požádal o prodloužení lhůty k vyjádření o 30 dnů, přičemž Správce této žádosti částečně vyhověl a prodloužil lhůtu k vyjádření o 14 dnů. Odpůrce se se však k Návrhu nevyjádřil, pouze zpochybňoval oprávnění zástupce Navrhovatele k zastupování v daném sporu.

Navrhovatel uvádí, že je lídrem v oblasti infračerveného termálního zobrazování, zabývá se vývojem technologií infračerveného termálního zobrazování a výrobou příslušných produktů. Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem ochranných známek obsahujících slovní prvek „Infiray“. Odpůrce zaregistroval dne 25. 5. 2021 sporné doménové jméno <infray-termovize.cz> a předtím dne 12. 6. 2020 spřízněná společnost Odpůrce zaregistrovala také doménové jméno <infray.cz>. Ohledně doménového jména <infray.cz> rozhodoval jiný Expert v rozhodnutí Správce č. 001010, v němž bylo uzavřeno, že „sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) registrováno a je v užíváno nikoliv v dobré víře“.

Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno <infray-termovize.cz> je identické s označením „INFIRAY“ chráněným ochrannými známkami „INFIRAY“.

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že Odpůrce nemá práva ke spornému doménovému jménu. a při registraci sporného doménového jména nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jeho užívání.

Expert dospěl k závěru, že Navrhovateli svědčí právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR, přičemž sporné doménové jméno <infray-termovize.cz> je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele.

Pokud se týká práva Odpůrce, tak tento sice nemá souhlas Navrhovatele k užití ochranné známky, nicméně Odpůrce lze označit za neoficiálního (neautorizovaného) prodejce produktů Navrhovatele. Je tudíž oprávněn k užívání ochranné známky Navrhovatele, a to na základě tzv. referenčního užití ochranné známky, kdy majitel ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání své ochranné známky, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů. Toto užívání však musí být v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku. Referenční užití ochranné známky, kterým dochází k omezení práv vlastníka z ochranné známky, upravuje ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Oprávněnost užívání neautorizovanými subjekty (servisy) potvrdil například Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011.

Expert se v této souvislosti dále zabýval naplněním podmínek tzv. „Oki Data testu“ (vytvořeného při řešení případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc.), v němž je řešena oprávněnost užívání sporného doménového jména u subjektů (servisů, prodejců) jako je Odpůrce v této věci.

Nesoulad jednání Odpůrce s poctivým užíváním doménového jména Expert shledal ohledně třetí a čtvrté podmínky Oki Data testu. Jelikož musejí být podmínky Oki Data testu naplněny kumulativně, Expert shledal, že Odpůrci nespovídá právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1 ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Expert má za to, že zlá víra Odpůrce byla, ve smyslu článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.4. Pravidel ADR, prokázána. Podle názoru Experta, v souvislosti s nesplněním třetí a čtvrté podmínky „Oki Data testu“, lze hovořit jednak o nedbalosti v souvislosti s neuvedením dostatečně přesného a zřetelného vyjádření vztahu Odpůrce k Navrhovateli, jednak o úmyslu, pokud jde o registraci dvou základních variant doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele, totiž <infiray.cz> a <infiray-termovize.cz>. Závěr o zlé víře při registraci doménového jména <infiray.cz> byl konstatován v již citovaném rozhodnutí Správce č. 001010. Právě registrace dalšího doménového jména znějící na stejný výraz chráněný stejnými ochrannými známkami Navrhovatele, byť nikoli totožnou osobou Odpůrce, ovšem s Odpůrcem spřízněnou, podporuje závěr o úmyslu Odpůrce zaregistrovat základní logické varianty použití ochranných známek Navrhovatele pro vlastní potřebu. Takové jednání přitom znemožňuje Navrhovateli užívání svých ochranných známek, a nelze jej proto považovat za učiněné v dobré víře.