

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001114

Čas podání 2025-12-23 09:37:54

Doménová jména volvodilycizek.cz

Správce sporu

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

Navrhovatel

Organizace xxxxxxxx

Zástupce navrhovatele

Jméno JUDr. Michal Havlík

Odpůrce

Organizace xxxxxxxx

Doplňte údaje o dalších řízeních, která dle informací Experta probíhají nebo byla rozhodnuta a která se týkají sporného doménového jména.

Expertovi není známo, že by ohledně doménového jména <volvodilycizek.cz> (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:

(a) Z výpisů z rejstříku ochranných známek předložených Navrhovatelem Expert zjistil, že Navrhovatel je vlastníkem následujících ochranných známek:

slovní ochranné známky č. 158616 „VOLVO“ s datem práva přednosti 27. 10. 1967 zapsané pro výrobky ve třídách 7 a 12 mezinárodního třídění – tj. pro stroje a obráběcí stroje, motory, soukolí, pozemní vozidla, motory pro pozemní vozidla, poháněcí soukolí; zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu, pokud spadají do třídy 12;

slovní ochranné známky č. 245877 „VOLVO“ s datem práva přednosti 20. 8. 2001 zapsané pro, mimo jiné, služby ve třídě 37 mezinárodního třídění – tj. pro opravy automobilů;

slovní ochranné známky Evropské unie č. 2347193 „VOLVO“ s datem práva přednosti 21. 8. 2001 zapsané pro, mimo jiné, služby ve třídě 35 mezinárodního třídění – tj. pro, mimo jiné, maloobchodní a velkoobchodní prodej zejména ve vztahu k vozidlům, motorům a strojům (včetně pohonných jednotek a stavebních strojů), jakož i ve vztahu k dílům, příslušenství a doplňkům k výše uvedeným výrobkům;

slovní ochranné známky Evropské unie č. 2361087 „VOLVO“ s datem práva přednosti 30. 8. 2001 zapsané pro, mimo jiné, výrobky a služby ve třídách 12, 36 a 37 mezinárodního třídění – tj. pro, mimo jiné, vozidla (ve třídě 12); maloobchodní a velkoobchodní prodej zejména ve vztahu k vozidlům, motorům a strojům (včetně pohonných jednotek a stavebních strojů), jakož i ve vztahu k dílům, příslušenství a doplňkům k výše uvedeným výrobkům (ve třídě 35); a servis, opravy, renovace, údržbu a repasování v souvislosti s vozidly, motory a stroji (ve třídě 37);

obrazové ochranné známky Evropské unie č. 4804522 s datem práva přednosti 12. 12. 2005 zapsané pro, mimo jiné, výrobky a služby ve třídách 12, 36 a 37 mezinárodního třídění – tj. pro, mimo jiné, vozidla (ve třídě 12); maloobchodní a velkoobchodní prodej zejména ve vztahu k vozidlům, motorům a strojům (včetně pohonných jednotek a stavebních strojů), jakož i ve vztahu k dílům, příslušenství a doplňkům k výše uvedeným výrobkům (ve třídě 35); a servis, opravy, renovace, údržbu a repasování v souvislosti s vozidly, motory a stroji (ve třídě 37); a

obrazové ochranné známky Evropské unie č. 10397016 s datem práva přednosti 7. 11. 2011 zapsané pro, mimo jiné, výrobky a služby ve třídách 12, 36 a 37 mezinárodního třídění – tj. pro, mimo jiné, vozidla (ve třídě 12); maloobchodní a velkoobchodní prodej zejména ve vztahu k vozidlům, motorům a strojům včetně pohonných jednotek a stavebních strojů, jakož

i ve vztahu k dílům, příslušenství a doplňkům k výše uvedeným výrobkům (ve třídě 35); a servis, opravy, renovace a údržbu v souvislosti s vozidly, motory a stroji (ve třídě 37).

(dále jen "ochranné známky Navrhovatele");

(b) Z výpisu z registru doménových jmen předloženého Navrhovatelem .cz Expert zjistil, že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 26. 1. 2018;

(c) Ze snímků webových stránek provozovaných pod sporným doménovým jménem předložených Navrhovatelem bylo zjištěno, že pod sporným doménovým jménem byly umístěny webové stránky www.volvodilycizek.cz, kde byl nabízen prodej náhradních dílů k vozidlům VOLVO a příslušenství a další služby jako je diagnostika vozidel či výměny a opravy brzdových destiček, kotoučů a brzdových systémů. Dále jsou na těchto webových stránkách užívána i obrazová označení (loga) odpovídající těm užívaným historicky i v současnosti skupinou VOLVO;

(d) Z rozhodnutí v řízení CAC-ADRCZ-001115 ze dne 12. 3. 2026 předloženého Navrhovatelem Expert zjistil, že ve sporu mezi Navrhovatelem a panem xxxxxxxx Navrhovatel uspěl s nárokem na převod doménového jména <volvocizek.cz> na Navrhovatele, a to na základě obdobných tvrzení a právní argumentace jako v tomto řízení.

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

Navrhovatel ve svém žalobním návrhu ze dne 19. 12. 2025 uvedl následující:

(a) Navrhovatel je švédskou společností ze skupiny VOLVO a opírá svůj nárok o dlouholetou tradici značky sahající do roku 1927 a její postavení jako jednoho z nejhodnotnějších označení na světě. Je vlastníkem řady slovních i obrazových ochranných známek „VOLVO“ s prioritou sahající až do roku 1967, které požívají statusu všeobecně známých známek s dobrou pověstí. Tato práva pokrývají širokou škálu výrobků a služeb, včetně prodeje vozidel, náhradních dílů a opravárenství, a to jak na území České republiky, tak v rámci celé Evropské unie;

(b) Sporné doménové jméno bylo registrováno v roce 2018, tedy desítky let po vzniku práv navrhovatele. Jako aktuální držitel je vedena společnost xxxxxxxx, přičemž webový obsah pod touto doménou využívá pro svou podnikatelskou činnost pan xxxxxxxx. Na stránkách jsou bez souhlasu Navrhovatele užívána historická i současná loga a označení VOLVO k nabízení náhradních dílů a servisu, přičemž nabídka zahrnuje i produkty a služby pro vozidla přímých konkurentů Navrhovatele;

(c) Sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele, neboť prvek „VOLVO“ v něm tvoří dominantní a distinktivní část. Ostatní složky, jako je popisné slovo „dily“ či technická přípona „.cz“, nemají rozlišovací způsobilost a nebrání nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele. Absence výslovného upozornění, že Odpůrce není autorizovaným partnerem značky Volvo, vyvolává mylný dojem o existenci oficiálního obchodního spojení mezi stranami;

(d) Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu žádné právo ani oprávněný zájem ve smyslu pravidel ADR. Odpůrce nevlastní odpovídající ochranné známky, není pod tímto označením obecně znám a k registraci sporného doménového jména neobdržel od Navrhovatele souhlas. Užívání sporného doménového jména pak považovat za poctivé, neboť nesplňuje kritéria pro oprávněné užití ochranné známky neautorizovaným distributorem či poskytovatelem servisních služeb, a to zejména kvůli chybějící informaci, že nejde o autorizovaného partnera značky Volvo a nabízení konkurenčního zboží a služeb (viz zejména tzv. Oki-data test);

(e) Odpůrce si sporné doménové jméno zaregistroval a užívá je nikoli v dobré víře, jelikož si Odpůrce musel být vědom dobrého jména značky VOLVO. Sporné doménové jméno je užíváno k parazitování na dobrém jméně Navrhovatele a jeho ochranných známek a k přilákání zákazníků za účelem zisku skrze vyvolání nebezpečí záměny. Takové jednání je dle Navrhovatele v přímém rozporu s povinností Odpůrce zajistit, aby registrace sporného doménového jména neporušovala práva třetích osob.

Dne 18. 3. 2026 pak Navrhovatel ještě předložil rozhodnutí v řízení CAC-ADRCZ-001115 ze dne 12. 3. 2026 mezi Navrhovatelem a panem xxxxxxxx. V uvedeném řízení Navrhovatel uspěl s nárokem na převod doménového jména <volvocizek.cz> na Navrhovatele, a to na základě obdobných tvrzení a právní argumentace jako v tomto řízení.

Z těchto důvodů se Navrhovatel domáhá převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu ze dne 26.2.2026 uvedl následující:

(a) Odpůrce si sporné doménové jméno registroval jako technické a administrativní zajištění pro podnikání svého otce, xxxxxxxx, který se jako OSVČ již téměř tři desetiletí věnuje specializovanému výkupu, ekologické likvidaci a prodeji náhradních dílů pro vozy značky Volvo. Cílem registrace nebyla žádná forma spekulace ani blokování práv Navrhovatele, nýbrž výhradně podpora reálného a dlouhodobého rodinného podnikání. Volba sporného doménového jména vychází z praktické potřeby srozumitelnosti a zapamatovatelnosti pro stálé zákazníky, pro které je provozovna dlouhodobě spojena s rodinným jménem a konkrétním zaměřením na náhradní díly. Označení je zvoleno jako popisné a navazuje na lokální pověst podniku, který se v minulosti prezentoval pod označením vycházejícím z iniciál majitele. Odpůrce zdůrazňuje, že se rodinný podnik nikdy nevydával za autorizovaného prodejce či servis a nikdy netvrdil, že existuje jakékoli oficiální obchodní spojení s Navrhovatelem;

(b) Pro úspěšný převod domény nepostačuje samotná zaměnitelnost s ochrannou známkou, ale je nutné prokázat i absenci oprávněného zájmu nebo existenci nikoli dobré víry na straně držitele. Odpůrce je přesvědčen, že Navrhovatel tyto zákonné podmínky pro zásah do držby sporného doménového jména nesplnil. Oprávněný zájem Odpůrce dovozuje z faktického využívání sporného doménového jména pro účely specializovaného obchodu, nikoliv pro parazitování na cizí pověsti či klamání veřejnosti;

(c) K tvrzením Navrhovatele ohledně historického výskytu jiných značek na webových stránkách provozovaných pod sporným doménovým jménem Odpůrce uvádí, že se jednalo o pouhý šablonový nebo testovací obsah vložený programátorem během technické přípravy webu. Tyto prvky nikdy nesloužily k reálné obchodní nabídce, neměly žádnou relevantní návštěvnost a nebyly součástí veřejné prezentace s obchodním účelem. Nelze je proto vykládat jako důkaz nikoli dobré víry Odpůrce při užívání sporného doménového jména.

Z těchto důvodů Odpůrce navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Projednáání sporu Expertem a odůvodnění Rozhodnutí

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).

SHODNOST NEBO ZAMĚNITELNOST S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM

Sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele, protože obsahuje jejich dominantní a distinktivní prvek "Volvo". Oproti tomu další prvky sporného doménového jména tj. "díly" a "xxxxxxx" takové míry rozlišovací způsobilosti nedosahují a jejich obsažení ve sporném doménovém jméně na závěru o jeho zaměnitelnosti s ochrannými známkami Navrhovatele nic nemění. Je dále ustálenou praxí v rozhodování sporů o doménová jména, že se v této souvislosti nepřihlíží ke koncovce doménového jména (v tomto případě .cz), neboť jde o nutnou technickou podmínku registrace doménového jména. Podmínka dle čl. 3.1 Pravidel ADR je tedy splněna.

PRÁVO ODPŮRCE KE CHRÁNĚNÉMU OZNAČENÍ NEBO SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU

Navrhovatel dále uváděl, že Odpůrce nemá žádná práva k chráněnému označení – ochranným známkám Navrhovatele a Odpůrce žádné takové své právo ani netvrdil. Expert tedy uzavřel, že Odpůrce nemá žádné právo k chráněnému označení ve smyslu čl. 3.3.1 Pravidel ADR. Expert se tedy dále zabýval tím, zda má Odpůrce právo ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3.2.-3.3.4 Pravidel ADR. Pod sporným doménovým jménem byly provozovány webové stránky zaměřené na poskytování servisních služeb pro značku Volvo. V takovém případě může jít o užití sporného doménového jména k poctivému účelu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR, které zakládá právo držitele k doménovému jménu dle čl. 3.3 Pravidel ADR, avšak pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky byly v rozhodovací praxi doménových sporů formulovány v řízení vedeném před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) pod č. D2001-0903 mezi účastníky Oki Data Americas, Inc. a ASD, Inc., které se týkalo registrace a užívání doménového jména okidataparts.com neautorizovaným distributorem této značky (tzv. Oki Data test):

(i) distributor musí skutečně nabízet k prodeji zboží nebo služby, o které jde,

(ii) na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby označené danou ochrannou známkou,

(iii) webová stránka pod sporným doménovým jménem musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky a

(iv) distributor nesmí usilovat o omezení trhu s doménovými jmény, které reflektují danou ochrannou známkou.

Je zřejmé, že v případech doménových sporů mezi vlastníky ochranných známek a neautorizovanými prodejci či poskytovateli servisních služeb dané značky proti sobě stojí nezpochybnitelné a výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ji ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána a na straně druhé právo prodejce či poskytovatele servisu (byť neautorizovaného) výrobků označených takovou ochrannou známkou užívat doménové jméno obsahující takovou ochrannou známkou, které si zaregistroval jako první k propagaci své činnosti – prodeje výrobků vlastníka ochranné známky či poskytování servisních služeb pro tyto výrobky. Právě proto se v praxi doménových sporů vyvinul Oki Data test, který stanovuje podmínky, za nichž lze registraci a užívání doménového jména obsahujícího ochrannou známkou takovým neautorizovaným subjektem považovat za poctivé (a tedy zakládající právo, resp. oprávněný zájem tohoto subjektu k doménovému jménu bránící nároku vlastníka ochranné známky na převod takového doménového jména). V rovině známkového práva pak vodítko pro rozhodnutí takových sporů poskytují např. rozhodnutí SD EU ve věci C-337/95 Christian Dior proti Evora, popř. ve věci C-63/97 BMW AG a BMW Nederland BV proti R. K. Deenik a v českém právní prostředí zejm. rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 23 Cdo 2912/2011, týkající se užití ochranné známky neautorizovaným dealerem značky Lexus, z nichž vyplývá, že i neautorizovaný prodejce výrobků určité značky či poskytovatel služeb souvisejících s takovými výrobky má právo v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku užít ochranné známky chránící tuto značku k propagaci své obchodní činnosti, přičemž však zejména nesmí vzbuzovat klamný dojem, že jde o autorizovaný prodej či servis takové značky. K podobným závěrům by pak bylo třeba dospět i aplikací práva nekalé soutěže, a to zejména při posuzování rozporu takového jednání neautorizovaného distributora či poskytovatele servisních služeb s dobrými mravy soutěže.

Těmto požadavkům však Odpůrce nedostál, když na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem zejména zcela chybí správná a viditelná informace o vztahu Odpůrce (resp. provozovatele služeb inzerovaných na této webové stránce) k Navrhovateli, kde by bylo výslovně uvedeno, že nejde o autorizované poskytování servisních služeb ani

autorizovaný prodej náhradních dílů značky Volvo. Návštěvníci webových stránek pod sporným doménovým jménem tak mohou dojít ke klamnému závěru, že existuje obchodní spojení mezi Navrhovatelem a provozovatelem těchto stránek, v důsledku čehož může tento provozovatel získat obchodní prospěch, kterého by při pravdivém informování nedosáhl.

Lze tedy uzavřít, že požadavky Oki Data testu ani výše uvedené judikatury v této věci splněny nebyly. Odpůrce proto nemá právo k chráněnému označení ani spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR.

NIKOLI DOBRÁ VÍRA ODPŮRCE PŘI REGISTRACI A UŽÍVÁNÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

Pokud jde o nikoli dobrou víru Odpůrce při registraci a užívání sporného doménového jména, její zkoumání není pro rozhodnutí v této věci třeba, neboť k vyhovění nároku Navrhovatele postačuje závěr, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele a Odpůrce nemá právo ke chráněnému označení ani spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR.

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

Rozhodnutí

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

Expert

Jméno Michal Matějka (Presiding Panelist)

Datum Rozhodnutí

2026-03-21

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <volvodilycizek.cz> a pod tímto doménovým jménem byly provozovány stránky nabízející neautorizovaný servis a prodej náhradních dílů vozidel Volvo. Navrhovatel, vlastník ochranných známek "Volvo", se domáhal převodu sporného doménového jména na Navrhovatele s argumentací, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele, Odpůrce (resp. provozovatel webových stránek pod sporným doménovým jménem) jako neautorizovaný poskytovatel servisních služeb nemá právo k těmto ochranným známkám ani spornému doménovému jménu, které si navíc zaregistroval i je užívá nikoli v dobré víře, protože parazituje na dobrém jménu Navrhovatele a jeho ochranných známek.

Expert přisvědčil Navrhovateli. Ačkoli v praxi může nastat případ, kdy neautorizovaný prodejce či poskytovatel servisu zboží určité značky může mít právo resp. oprávněný zájem na registraci a užívání sporného doménového jména obsahujícího tuto značku, jednou z podmínek stanovených v praxi sporů doménových jmen rozhodnutím WIPO v řízení D2001-0903 mezi účastníky Oki Data Americas, Inc. a ASD, Inc., pro podobné případy (tzv. Oki Data test) je povinnost na webové stránce pod sporným doménovým jménem správně a viditelně informovat o vztahu jejího provozovatele s vlastníkem dané ochranné známky, tj. zejména je třeba výslovně uvést, že jde o neautorizovaný prodej či servis. Této povinnosti Odpůrce nedostál. Expert proto uzavřel, že Odpůrce nemá právo ke chráněnému označení ani spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Za situace, kdy je sporné doménové jméno zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele, to postačuje k vyhovění žalobnímu návrhu.