

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno \*\*\*\*\* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

(Správce)

## Rozhodnutí

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.: 00592

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2019-02-12 09:50:16

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●<sup>1</sup>

### Další řízení

Nemám žádné informace, že by ohledně Sporného doménového jména probíhala další řízení nebo byla vydána jiná rozhodnutí.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Podle údajů poskytnutých zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC (dále jen „CZ.NIC“) je doménové jméno <●●●.cz> (dále také jen "Sporné doménové jméno") registrováno v registru doménových jmen .CZ provozovaným CZ.NIC od \*\*.\*\*.\*\*\*\* a jejím držitelem je Odpůrce.

Souhlas s Pravidly registrace byl dán \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy se zněním Pravidel účinných od 15. 5. 2016 do 24. 5. 2018 - <https://www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZod20160515.pdf>. Součástí Pravidel registrace jsou i Pravidla alternativního řešení sporů (Pravidla ADR). Vzhledem k datu udělení souhlasu s Pravidly registrace budu tedy tento spor rozhodovat na základě Pravidel registrace a pravidel ADR účinných od 15.5.2016 do 24.5.2018.

Navrhovatel, turecká obchodní společnost  
\*\*\*\*\*, se prostřednictvím svého  
Návrhu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* (dále jen „Návrh“) domáhá převodu  
Sporného doménového jména <●●●.cz> 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 jsem byl jmenován Správcem (Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) jako Expert k rozhodnutí tohoto sporu a toto jmenování jsem přijal. Žádná ze stran nevznesla proti mému

---

<sup>1</sup> Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky ●●●. V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu mimo jiné tvrdí, že

a/ je tureckou společností podnikající v oblasti výroby a prodeje \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, výrobků v oblasti \*\*\*\*\* s více než \*\* letou historií. Navrhovatel působí ve více než \*\* zemích světa, a to buď přímo nebo prostřednictvím svých distributorů a dceřiných společností, a to včetně České republiky;

b/ na území ČR podniká prostřednictvím dceřiné společnosti ●● \*\*\*\*\* s.r.o., IČO: \*\*\* \*\* \*\*\* („●● \*\*\*\*\*“), jímž je společníkem. Na území Slovenské republiky Navrhovatel vlastní společnost ●● \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* s. r. o., IČO: \*\*\* \*\* \*\*\*;

c/ Navrhovatel svoje výrobky prodává spotřebitelům prostřednictvím svých elektronických obchodů umístěných na doménách druhé úrovně, například www.●●.sk a www.●●-\*\*\*\*\*.cz;

d/ Odpůrce v minulosti působil jako distributor výrobků Navrhovatele na českém trhu, a to na základě dohody ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* („Dohoda“). Tato Dohoda umožňovala Odpůrci nakupovat výrobky Navrhovatele a ty dále prodávat konečným spotřebitelům, avšak explicitně vylučovala prodej výrobků Navrhovatele formou internetového prodeje. Dále z Dohody vyplývalo, že Odpůrce nebyl jménem Navrhovatele ani partnerské společnosti Navrhovatele oprávněn uzavírat jakékoli dohody nebo smlouvy. Odpůrce nikdy nezískal souhlas Navrhovatele nebo partnerských či dceřiných společností s registrací Sporného doménového jména obsahujícího název značky výrobků Navrhovatele a dominantní části jeho ochranné známky;

e/ je vlastníkem mezinárodní kombinované ochranné známky s číslem zápisu \*\*\*\*\*, zapsané mimo jiné pro Českou republiku s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zapsané pro třídy \*\* a \*\* mezinárodní klasifikace;

f/ distinktivní slovní prvek „●●“ je současně obsažen v názvu společnosti ●● \*\*\*\*\*;

g/ výše uvedená ochranná známka a název společnosti ●● \*\*\*\*\* splňují definici chráněného označení podle čl.

2 odst. 2.3 Pravidel ADR, nicméně vzhledem k tomu, že práva k ochranné známce svědčí pouze Navrhovateli, uplatňuje prostřednictvím Návrhu jako chráněné označení pouze tuto ochrannou známku;

h/ ochranná známka Navrhovatele je shodná se Sporným doménovým jménem a současně mezi nimi existuje pravděpodobnost záměny na straně relevantní veřejnosti, a tedy je splněna podmínka podle čl. 3 odst. 3.1. Pravidel ADR;

ch/ je splněna podmínka podle článku 3.1.1 Pravidel ADR, neboť Odpůrce nemá k slovnímu prvku „●●●“, tvořícímu základ Sporného doménového jména žádná práva, která by ho opravňovala k používání tohoto slovního prvku. Navrhovatel tímto prvkem dlouhodobě přímo označuje svoje výrobky, přičemž slovo „●●●“ bylo chráněno prostřednictvím známkového zápisu již od \*\* let dvacátého století. V této souvislosti Navrhovatel poukazuje na tureckou ochrannou známku ve znění „●●●“, č. zápisu, \*\*\*\*\*, zapsanou \*\*.\*\*.\*\*\*\*, která předcházela mezinárodnímu zápisu uplatněné ochranné známky Navrhovatele.

Slovo „●●●“ nemá žádný konkrétní význam v českém ani v anglickém jazyce, a i z tohoto důvodu Odpůrci nesvědčí žádné legitimní důvody k užívání tohoto výrazu v názvu svojí domény. Odpůrce nepoužívá Sporné doménové jméno takovým způsobem, aby pod ním mohl být všeobecně známý, nepoužívá jej ani jako obchodní jméno či všeobecně známou přezdívku. Sporné doménové jméno není používáno k poctivým obchodním účelům, přičemž je objektivně způsobilé uvést třetí osoby v omyl, jakož i poškodit dobrou pověst značky ●●●, Navrhovatele a jeho ochranné známky.

Ačkoli Sporné doménové jméno obsahuje název značky Navrhovatele, prostřednictvím webové stránky provozované pod tímto doménovým jménem nejsou prodávány výrobky Navrhovatele a tato webová stránka nijak nesouvisí s výrobky či službami Navrhovatele. Na této webové stránce je umístěno pouze několik odkazů, které spotřebitele přesměrují na webové stránky třetích osob, na kterých tyto osoby prodávají svoje výrobky nebo služby. Navíc se jedná o webové stránky třetích osob, které přímo souvisí s výrobky \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* a poskytovatelé těchto výrobků tak mohou být v soutěžním vztahu s Navrhovatelem.

S ohledem na tyto skutečnosti tak může průměrný spotřebitel nabýt mylnou představu, že provozovatelem webové stránky pod Sporným doménovým jménem je Navrhovatel a poskytovatelé výrobků a služeb nabízených na webových stránkách, na které odkazují webové stránky pod Sporným doménovým jménem, mohou být v obchodním

vztahu s Navrhovatelem. To platí tím spíše, že jazykové mutace internetových stránek Navrhovatele v ostatních doménách (.sk, .hu a .pl, .com, atd.) obsahují totožný řetězec znaků domény druhé úrovně jako Sporné doménové jméno (●●●).

i/ Sporné doménové jméno nebylo získáno a užíváno Odpůrcem v dobré víře, a tedy je splněna podmínka podle bodu 3.1.2. Pravidel ADR. Navrhovatel neudělil Odpůrci souhlas s registrací Sporného doménového jména ani užíváním ochranné známky. I přes absenci tohoto souhlasu si Odpůrce Sporné doménové jméno registroval a v době podání Návrhu jej užíval k propagaci výrobků a služeb třetích osob. Sporné doménové jméno umožňuje přesměrování na stránky třetích osob podnikajících v obdobné oblasti jako Navrhovatel, což svědčí o úmyslu vyvolat pravděpodobnost záměny Sporného doménového jména s ochrannou známkou Navrhovatele s cílem využít jeho dobrou pověst a pověst jeho ochranných známek a značky „●●●“ ke své vlastní činnosti a k přilákání zákazníků na webovou stránku pod Sporným doménovým jménem obsahující prezentaci výrobků konkurenčních podnikatelů. Tyto skutečnosti svědčí o tom, že Odpůrce jednal při registraci a dalším užívání Sporného doménového jména ve zlé víře s cílem dosažení zisku či jiné majetkové výhody;

j/ registrací Sporného doménového jména obsahujícího slovo „●●●“ tak Odpůrce znemožnil Navrhovateli použít pro doménu .cz shodný vzorec jako v případě jiných národních domén nejvyššího stupně, kde je doména tvořena vždy jen značkou „●●●“ a příponou příslušné národní domény viz například .sk (●●.sk), .pl (●●.pl), .hu (●●.hu), .hr (●●.hr), .si (●●.si), .ba (●●.ba) či .rs (●●.rs). Registrace Sporného doménového jména proto představuje hrubé narušení hospodářské činnosti Navrhovatele při online prodeji svých výrobků, přičemž si tohoto narušení Odpůrce musel být vědom, protože v minulosti spolupracoval s Navrhovatelem jako jeho distributor, a teda znal distribuční strategii Navrhovatele;

k/ Navrhovatel v průběhu roku \*\*\*\* opakovaně vyzval Odpůrce k převodu Sporného doménového jména na Navrhovatele. Odpůrce však požadoval za převod Sporného doménového jména od Navrhovatele poskytnutí určitých ekonomických „výhod“ v rámci existujícího obchodního vztahu (například záruku neomezené spolupráce s Navrhovatelem a další výhody v rámci distribuční struktury Navrhovatele). Tyto požadavky Navrhovatel odmítl.

Navrhovatel se na základě shora uvedeného domáhá, abych vydal rozhodnutí, kterým uložím Odpůrci převést Sporné doménové jméno na Navrhovatele. Navrhovatel ke svému Návrhu připojil listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, a sice mimo jiné (a) informace o Navrhovateli, (b) výpis z obchodního rejstříku ●●●\*\*\*\*\* s.r.o., (c) výpis z registru doménových jmen .cz k doméně <●●●.cz>, (d) obchodní dohodu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*\*, (e) internetový výpis z registru mezinárodních ochranných známek WIPO, (f) e-mailovou komunikaci mezi Navrhovatelem a Odpůrcem.

## B. Odpůrce

Ve svém vyjádření k Návrhu (dále jen „Vyjádření k Návrhu“) Odpůrce stručně uvedl, že souhlasí s převedením domény <●●●.cz> na Navrhovatele, což podmínil tím, že Navrhovatel nebude požadovat finanční odškodnění za tento návrh, ani jiné finanční odškodnění spojené s užíváním domény <●●●.cz>.

K vlastním tvrzením Navrhovatele, obsaženým v návrhu, se Odpůrce věcně nevyjádřil, tvrzení Navrhovatele a jím označené a k návrhu přiložené listinné důkazy nikterak nerozporoval či nezpochybňoval. Ke svému vyjádření nepřipojil Odpůrce žádné listinné důkazy, ani tyto důkazy neoznačil.

## Projednání a zjištění

### Právní rámec

Úvodem je namístě zdůraznit, že při rozhodování sporu podle Pravidel ADR vycházím z Pravidel registrace, jejichž součástí jsou Pravidla ADR ve znění účinném od 15.5.2016 do 24.5.2018 a z Řádu pro řešení sporů o domény .cz ve znění účinném od 1.3.2015 (dále souhrnně také jen „pravidla“), a jsem tedy oprávněn rozhodovat pouze na základě a v rámci uvedených pravidel a nepřísluší mi rozhodovat právní otázky přesahující rámec mého oprávnění jako Experta.

Moje rozhodování jako 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. Totéž platí, pokud jde o rozhodčí řízení, je-li dána pravomoc stálého rozhodčího soudu nebo rozhodce, podle předpisů o rozhodčím řízení. Na základě Pravidel ADR jsem oprávněn rozhodnout vydat výlučně rozhodnutí uvedená v článku

#### 4. 1. Pravidel ADR.

Zdůrazňuji, že řešení sporu probíhá v elektronické formě podle Řádu, na on-line platformě provozované Správcem (článek 5.1 Pravidel ADR). Ústní jednání se nekonají (včetně jednání formou telekonferencí, videokonferencí a webových konferencí).

Dále zdůrazňuji, že 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).

Jako Expert řeším spor takovým způsobem, který považuji za vhodný a který je v souladu s Řádem. Nejsem povinen provádět vlastní šetření týkající se okolností sporu, avšak k šetření na základě svého vlastního uvážení jsem oprávněn (§ 12 odstavec 1 Řádu).

#### Vlastní šetření Experta

Na základě mého dotazu CZ.NIC potvrdil, že Odpůrce je držitelem Sporného doménového jména nepřetržitě od data jeho registrace.

Navrhovatel v Návrhu tvrdí, že webové stránky provozované pod Sporným doménovým jménem obsahovaly v době podání Návrhu prezentace třetích osob a odkazy na webové stránky těchto třetích osob, na něž může být uživatel přesměrován po kliknutí na příslušný odkaz. V době mého rozhodování se po zadání www.\*\*\*.cz do webového prohlížeče objevilo na stránkách upozornění, že doména neexistuje. Tvrzení Navrhovatele o obsahu těchto webových stránek jsem si tedy nemohl přímo ověřit. Toto tvrzení jsem si nemohl rovněž ověřit z listinných důkazů předložených Navrhovatelem, neboť žádné listinné důkazy zachycující obsah těchto webových stránek (například printscreen webu) nebyly předloženy.

Po zvážení okolností, zejména s přihlédnutím k tomu, že Navrhovatel (byť nikoli výslovně) označil v textu prohlídku webových stránek Odpůrce pod Sporným doménovým jménem jako důkaz k prokázání svého tvrzení (viz Návrh „Tieto tvrdenia možno preukázať už zo samotného prehliadania webovej stránky umiestnenej na Doméne..“.), avšak tento důkaz nebylo možno provést vzhledem k tomu, že aktuálně není pod Sporným doménovým jménem provozována žádná webová stránka, jsem se rozhodl provést vlastní šetření, a sice zjistit minulý obsah webových stránek Odpůrce www.\*\*\*.cz, tak jak je zachycen v Internetovém archívu na webových stránkách

<https://archive.org/>. Obsah webových stránek v podobě tzv. „screenshotu“, zachycený tímto Internetovým archívem, který je provozován neziskovou digitální knihovnou se sídlem ve Spojených státech amerických, považuji za věrohodný a objektivní důkaz prokazující obsah konkrétní webové stránky k datu jeho zachycení.

Z internetového archívu jsem zjistil, že webové stránky [www.\\*\\*\\*.cz](http://www.***.cz) například dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* obsahovaly mimo jiné nabídku \*\*\*\*\* na podporu \*\*\*\*\* české společnosti \*\*\*\*\* pod titulkem „\*\*\*\*\*“. V prezentaci této společnosti na webových stránkách [www.\\*\\*\\*.cz](http://www.***.cz) se uvádělo „\*\*\*\*\*“. Pod touto prezentací byla obsažena výrazná ikona „VSTUP DO OBCHODU“. Dále byla k datu \*\*.\*\*.\*\*\*\* na webové stránce [www.\\*\\*\\*.cz](http://www.***.cz) uvedena i nabídka \*\*\*\*\* „\*\*\*\*\*“. Další vlastní šetření jsem, s výjimkou ověření platnosti Navrhovatelem uplatněné ochranné známky, neprováděl, neboť získané informace ve spojení s listinnými důkazy předloženými Navrhovatelem jsem 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.

Zjišťoval jsem tedy, 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, 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.

Navrhovatel uvádí, že je vlastníkem kombinované mezinárodní ochranné známky s číslem zápisu \*\*\*\*\*, zapsané mimo jiné pro Českou republiku s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zapsané pro třídy \*\* a \*\* mezinárodní klasifikace v následujícím grafickém vyobrazení. K prokázání tohoto tvrzení předložil kopii výpisu z mezinárodní databáze Madrid Monitor. Z tohoto výpisu, jehož obsahovou správnost jsem si ověřil v rešeršní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze dostupné na webových stránkách <www.upv.cz>, mám za prokázané, že Navrhovatel je řádně zapsaným vlastníkem této ochranné známky, a že tato ochranná známka je řádně a platně zapsána rovněž v České republice pro následující výrobky ve třídách \*\* a \*\* mezinárodní klasifikace: (\*\*) \*\*\*\*\* (\*\*) \*\*\*\*\*, to od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Navrhovatel je tedy vlastníkem Chráněného označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Z obsahu Návrhu mám za prokázané, že se Navrhovatel domáhá toho, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením (tedy kombinovanou ochrannou známkou "●●●").

Ochranná známka Navrhovatele je tvořena slovním prvkem "●●●" provedeným černým tučným písmem, který je umístěn v horní části označení a dále velikostně podstatně menším špatně čitelným slovním prvkem (Navrhovatel uvádí, že jde o slovní spojení \*\*\*\*\*", jehož překlad do češtiny je „\*\*\*\*\*“), který je umístěn v oválu v dolní části ochranné známky Navrhovatele.

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, \*\*.\*\*.\*\*\*\*, \*\*\*\*\*).

Z vizuálního hlediska a z hlediska celkového dojmu je dominantním a rozlišujícím prvkem ochranné známky Navrhovatele slovo „●●●“, neboť je výrazně větší, než druhý slovní a obrazový prvek, který je navíc nečitelný, respektive velmi špatně čitelný, a tedy lze důvodně předpokládat, že právě slovo „●●●“ upoutá pozornost běžného uživatele na prvním

místě.

Sporné doménové jméno je tvořeno identickým slovním prvkem "●●●" a identifikátorem národní domény „.CZ“. Identifikátor domény .CZ obsahují všechny národní domény, a tedy tento prvek postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a při srovnání ochranné známky a Sporného doménového jména k němu nelze vůbec přihlížet. S ohledem na zahrnutí dominantního slovního prvku ochranné známky Navrhovatele do Sporného doménového jména, považují ochrannou známku a Sporné doménové jméno za zaměnitelné z hlediska vizuálního a hlediska celkového dojmu, a to ve vysokém stupni. Rovněž z hlediska fonetického jsou označení zaměnitelná, když slovní prvek „●●●“ bude ve srovnávaných označeních vyslovován zcela shodně. Pokud jde o další slovní prvek namítané ochranné známky Navrhovatele, tento je nečitelný, resp. čitelný pouze částečně, a proto jeho přítomnost nebude pro fonetické srovnání určující.

Pokud jde o významové hledisko, označení "●●●" bude většina tuzemských spotřebitelů a uživatelů Internetu považovat za fantazijní, a tedy mu nebude přisuzovat žádný význam, eventuálně toto označení může části spotřebitelů evokovat spojitost s \*\*\*\*\* výrobky. Sporné doménové jméno a ochranná známka Navrhovatele se tedy neodlišují ani z hlediska jejich významu.

S ohledem na shora uvedené jsem došel k závěru, že Sporné doménové jméno Odpůrce je zaměnitelné s chráněným označením, tedy ochrannou známkou ●●●, k níž má práva Navrhovatel, a tedy je splněna první podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR.

Pokud jde o druhou podmínku Pravidel ADR, došel jsem k závěru, že v řízení nebylo prokázáno a Odpůrce to ostatně ani netvrdil, že by měl ke Spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení jakákoliv práva uvedená v článku 3.3. Pravidel ADR. Nebylo prokázáno, že by Odpůrci náležela práva k jakémukoli Chráněnému označení, které by bylo shodné se Sporným doménovým jménem (článek 3.3.1), že by 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.), že by byl pod Sporným doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že by mu nesvědčilo Chráněné označení, (článek 3.3.3) 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).

Jak vyplývá z obchodní dohody, kterou předložil Navrhovatel, Odpůrce sice působil jako distributor výrobků značky ●●● Navrhovatele v České republice, nicméně příslušnou smlouvu

uzavřel až \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy až poté, co si registroval předmětnou doménu (\*\*.\*\*.\*\*\*\*).

Obecně platí, že prodejce či distributor může poskytovat zboží nebo služby v dobré víře, a může mít tak oprávněný zájem na určitém doménovém jméně obsahujícím chráněné označení, pouze však za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Tyto podmínky byly shrnuty například v rozhodnutí Arbitrážního a Mediačního centra WIPO č. \*\*\*\*\*, v. \*\*\*\*\*, ve kterém panel došel k závěru, že užívání ochranné známky výrobce jako doménového jména prodejcem může být považováno za „nabídku zboží a služeb v dobré víře“, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

- Odpůrce musí internetové stránky užívat jen k prodeji zboží pod ochrannou známkou;
  - internetové stránky musí jasně uvádět, jaký je vztah mezi Odpůrcem a vlastníkem 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.
- Obecným principem u všech případů obdobných případu \*\*\*\*\*, je, že užívání doménového jména nemůže být poctivé, jestliže vyvolává dojem, že zde existuje spojení s vlastníkem ochranné známky (viz například případ WIPO č. \*\*\*\*\*, v. \*\*\*\*\*, - \*\*\*\*\*.com a závěry v něm uvedené).

Tyto podmínky však v této věci splněny nejsou. Jak vyplývá z obsahu webových stránek provozovaných pod Sporným doménovým jménem, jak byly zachyceny ke dni \*\*.\*\*.\*\*\*\*, na předmětných webových stránkách byla uveřejněna prezentace s nabídkou výrobků třetích osob bez vztahu k Navrhovateli. Z provedeného dokazování vyplynulo, že Odpůrce v minulosti, minimálně k datu \*\*.\*\*.\*\*\*\*, nevyužíval webové stránky k nabídce, propagaci či prodeji zboží s ochrannou známkou Navrhovatele, ale k nabídce a propagaci výrobků někoho jiného. Lze tedy uzavřít, že nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by Odpůrce měl ke Spornému doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo ve smyslu článku 3.3. Pravidel ADR.

Nad rámec shora uvedeného podotýkám, že pokud jde o smluvní závazek vyplývající z obchodní dohody, jsem toho názoru, že zákaz zde uvedený se vztahuje pouze na online prodej výrobků, a tedy zcela nevyklučuje například možnost propagace prodeje výrobků ●● Odpůrcem prostřednictvím internetu a jejich následný offline prodej.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsem 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.

Přesto podotýkám, že i podmínka absence dobré víry při získání, registraci nebo užívání Sporného doménového jména byla podle mého názoru splněna, a to z následujících důvodů. Za prvé, Odpůrce si registroval Sporné doménové jméno již \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy ještě předtím, než uzavřel obchodní dohodu o distribuci výrobků se značkou „●●●“ Navrhovatele, a tedy začal distribuovat výrobky značky ●●●.

Za druhé, mám ve shodě s Navrhovatelem za to, že v rámci jednání o převodu Sporného doménového jména na Navrhovatele se Odpůrce pokoušel výměnou za převod Sporného doménového jména získat od Navrhovatele, respektive společností propojených s Navrhovatelem obchodní a právní výhody. O tom svědčí e-mailová komunikace mezi Odpůrcem a paní \*\*\*\*\* ze společnosti ●●● \*\*\*\*\* s.r.o. předložená Navrhovatelem, a to konkrétně e-mail Odpůrce ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ve kterém výměnou za převod domény požaduje právní záruky týkající se omezení možnosti jednostranného ukončení spolupráce a vznáší další požadavky. Rovněž v e-mailu z \*\*.\*\*.\*\*\*\* se Odpůrce dotazuje, jaké výhody pro něj bude představovat převod domény. Vzhledem k tomu, že Navrhovatel, respektive zástupce společnosti propojené s Navrhovatelem na tyto požadavky Odpůrce nereagoval, rozhodl se Odpůrce si Sporné doménové jméno ponechat (viz e-mail Odpůrce z \*\*.\*\*.\*\*\*\*).

Mám za to, že shora uvedené skutečnosti ve svém souhrnu svědčí o tom, že si Odpůrce primárně zaregistroval Sporné doménové jméno za účelem zlepšení své ekonomické a právní pozice v rámci distribuce výrobků značky ●●●, distribuční síť Navrhovatele a distribučního smluvního vztahu.

Není pochyb o tom, že Odpůrce značku ●●● dobře znal a ještě předtím, než uzavřel smluvní distribuční vztah. Z kontextu předložených a provedených listinných důkazů pak lze dovozovat, že si Odpůrce tuto spolupráci chtěl od počátku „pojistit“ či své podmínky „vylepšit“ prostřednictvím registrace Sporného doménového jména. Pro registraci Sporného doménového jména navíc Odpůrce použil dle mého názoru vědomě, zcela shodný řetězec, jaký využíval Navrhovatel v sousedních státech pro online prodej svých výrobků, tedy kombinaci slova „●●●“ a označení příslušné národní domény.

Jsem tedy přesvědčen, že Odpůrce registrací domény obsahující slovní prvek „●●●“ a prostřednictvím následného užívání Sporného doménového jména (mimo jiné k prezentaci výrobků třetích osob, tedy způsobem, který mohl poškodit Navrhovatele)

nekalým způsobem zneužil ochrannou známku a značku „●●●“ Navrhovatele za účelem získání neoprávněného ekonomického prospěchu, ačkoli dobře věděl, že práva k těmto označením náleží Navrhovateli. Mám tedy za prokázané, že Odpůrce jednal při registraci a následném užívání Sporného doménového jména ve zlé víře ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR. Domnívám se, že uvedené jednání Odpůrce lze podřadit pod skutkové okolnosti uvedené v článku 3.4.1. Pravidel ADR, tedy že se jedná o případ, kdy Odpůrce bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal Sporné doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s Doménovým jménem či jeho registrací, když výše popsané jednání Odpůrce by bylo možno považovat za „jiné obdobné nakládání s doménovým jménem“. Je však třeba zdůraznit, že výčet situací, kdy lze usuzovat na zlou víru držitele domény podle článku 3.4. Pravidel ADR je pouze demonstrativní, tedy pro to, abych došel k závěru o absenci dobré víry není nutné, aby konkrétní jednání spadalo pod jednu ze situací v tomto ustanovení popsaných.

### Rozhodnutí

Podle článku 4.1.2. Pravidel ADR jsem tedy plně vyhověl návrhu a rozhodl, že Sporné doménové jméno <●●●.cz> bude převedeno na Navrhovatele.

### Expert

- Mgr. Karel Šindelka

Datum: 2019-04-15

### Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval Sporné doménové jméno <●●●.cz>. Navrhovatel požadoval převedení Sporného doménového jména 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 Sporné doménové jméno 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 je shodné se Sporným doménovým jménem, že by užíval Sporné doménové jméno 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 Sporným doménovým jménem byl obecně znám nebo 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.

Expert v řízení rovněž dospěl k závěru, že Sporné doménové jméno bylo registrováno a užíváno Odpůrcem nikoliv v době víře ve smyslu článku 3.1. 2 Pravidel ADR. S ohledem na splnění požadovaných podmínek tedy Expert Návrhu vyhověl v plném rozsahu a rozhodl o převodu Sporného doménového jména <...>.cz na Navrhovatele.