

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.: 00631
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-08-12 12:34:25
Správce sporu: Šárka Glasslová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●#### ***** ** ●●● **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ●●●#### **, *** (nyní *#### **), *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: *****

Sporné doménové jméno:

●●●####¹

Další řízení

Expertovi nejsou známa žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména < ●●●####.cz > (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žadostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 25.5.2018 byl poskytnut v souladu s čl. 3.3.1 těchto Pravidel registrace dne **.**.**** v důsledku prodloužení registrace sporné domény.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel v Návrhu uvedl, že je italská společnost ●●●#### ***** ** ●●● ***, která byla založena v roce **** na ***** panem *****. Společnost rychle rostla, a tak vedle ***** , rovněž otevřela inovativní závod na *****. Společnost dále expandovala v roce ****, kdy přemístila své sídlo do ***** do těsné blízkosti další společnosti vedené panem ***** , která vyrábí a distribuuje exkluzivní přístroje ***** pod značkou ** ***** (www.*****.it).

Značka ●●●#### je synonymem kvalitní ***** , který si spotřebitelé spojují nejen s vlastní značkou, ale i s postavou „pana ●●●####“ (●●●#### **), vizuálně výraznou fiktivní postavou, které se v různých variantách objevuje na téměř všech výrobcích Navrhovatele a stala se pro výrobky Navrhovatele příznačnou.

Navrhovatel dále shrnul, že je vlastníkem mezinárodní kombinované ochranné známky číslo mezinárodního zápisu ***** ve znění „●●●####“ s právem přednosti od **.**.****, datem zápisu **.**.****, designované pro ČR s datem **.**.**** zapsané pro „*****“ ve třídě ** (dále též „Ochranná známka ●●●####“).

¹ 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.

Ochranná známka ●●●#### Navrhovatele je ve smyslu odstavce 2.3. Pravidel ADR chráněným označením. Ochranná známka ●●●#### byla podána, zapsána a designována pro Českou republiku předtím, než bylo registrováno napadené doménové jméno „●●●####.cz“.

Kromě Ochranné známky ●●●#### je zakladatel Navrhovatele pan ***** jako fyzická osoba vlastníkem mimo jiné těchto ochranných známek pro označení „●●●####“: italské ochranné známky číslo zápisu *****, zapsané pro „*****“ ve třídě ** s právem přednosti od **. **. ****, ochranné známky Evropské unie („OZEU“) číslo ***** zapsané pro „*****“ ve třídě ** s právem přednosti od **. **. ****.

Navrhovatel je dále vlastníkem ochranných známek pro obrazové vyobrazení postavy pana ●●●####, například OZEU číslo *****.

Slovní prvek ochranné známky ●●●#### je, s výjimkou čárky nad posledním písmenem „*“, zcela a beze zbytku obsažen v napadeném doménovém jméně, což zakládá vzájemnou zaměnitelnost doménového jména a ochranné známky ●●●#### ze všech podstatných hledisek, tedy vizuálního, fonetického a z hlediska celkového dojmu. Srovnávaná označení se rovněž neodlišují ani významově.

Příponu „.cz“ ve sporném doménovém jméně nelze pro účely posouzení shodnosti a zaměnitelnosti ochranných známek Navrhovatele a sporného doménového jména brát v potaz, neboť se jedná o technický předpoklad registrace v doméně „.cz“, který zcela postrádá rozlišovací způsobilost.

Chráněné označení Navrhovatele je tedy z pohledu průměrného uživatele Internetu zaměnitelné se sporným doménovým jménem (čl. 3.1 Pravidel ADR). Navrhovatel má tedy za to, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno Odpůrce je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Podle Navrhovatele Odpůrci nenáleží jakákoli práva k chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným doménovým jménem.

Současná obchodní firma Odpůrce je *#### *** Odpůrce tedy v době rozhodování již nemá žádná práva k obchodní firmě ●●●#### ** ***. Navíc, Odpůrce neměl práva k obchodní firmě ●●●#### ** **** ani v době registrace sporného doménového jména.

I kdyby byl Odpůrce stále zapsán v obchodním rejstříku pod obchodní firmou ●●●#### ** ****, nezakládalo by to práva Odpůrce k chráněnému označení. Zvolením, zápisem do obchodního rejstříku a následným užíváním obchodní firmy ●●●#### ** *** totiž Odpůrce, který pod touto obchodní firmou zaměnitelnou s Ochrannou známkou ●●●#### mimo jiné nabízel i výrobky a služby nesouvisející s Navrhovatelem, porušoval práva k této ochranné známce. Podle všeobecně uznávané právní zásady „z bezprávního práva vzejít nemůže“ (ex iniuria ius non oritur), která je často citována i v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky, nemohla Odpůrci nikdy vzniknout práva z registrace a užívání obchodní firmy ●●●#### ** ****, která porušovala starší práva Navrhovatele, zejména práva známkoprávní.

Společnost Odpůrce vznikla až **. **. **** (tedy řadu let po vzniku značky ●●●#### v Itálii a rovněž několik let po podání přihlášky pro Ochrannou známku ●●●####), a to pod obchodní firmou *****. Odpůrci nemohla vzniknout práva k žádnému právem chráněnému označení shodnému s Ochrannou známkou ●●●#### ve smyslu článku 2.3 Pravidel ADR. Odpůrce tedy nemohl být ani obecně známý pod sporným doménovým jménem ve smyslu čl. 3.3.3 Pravidel ADR.

Navrhovatel dále shrnul, že Odpůrce sporné doménové jméno neužívá a nikdy neužíval k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ve smyslu článku 3.3.2. a 3.3.4. Pravidel ADR.

Odpůrce nabízel, prodával a stále nabízí a prodává výrobky Navrhovatele související s ***** mimo jiné prostřednictvím webových stránek provozovaných pod sporným doménovým jménem. Na těchto webových stránkách však nabízí i výrobky třetích stran

nesouvisejících s Navrhovatelem, přičemž se často jedná i o výrobky konkurenční k výrobkům Navrhovatele.

K registraci a užívání sporného doménového jména Navrhovatel Odpůrci nikdy neudělil souhlas. Poté co Navrhovatel zjistil, že si Odpůrce bez jeho souhlasu zaregistroval obchodní firmu a řadu doménových jmen obsahujících Ochrannou známku ●●●●●● (například ●●●●●●.cz, ●●●●●●.de, ●●●●●●.ru a ●●●●●●.de), a že dokonce na prodejní platformě amazon.de nabízel pod označením ●●●●●● ***** , který nebyl vyroben Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem, zaslal Odpůrci dne **.**.**** předžalobní výzvu, ve které Odpůrce upozornil na porušování práv Navrhovatele a vyzval jej, aby mimo jiné změnil obchodní firmu ●●●●●● ** *** a bezúplatně převedl na Navrhovatele sporné doménové jméno a další domény zaregistrované v rozporu s právy Navrhovatele.

Po doručení tohoto dopisu probíhala jednání mezi Navrhovatelem a Odpůrcem o smírném urovnání celého sporu. Odpůrce vznesl v rámci těchto jednání celou řadu finančních požadavků, přičemž pokud jde o sporné doménové jméno a obchodní firmu ●●●●●● ** *** , které si neoprávněně registroval v rozporu mimo jiné s právy Navrhovatele k ochranné známce ●●●●●● , vyčíslil jejich hodnotu na částku ** EUR. V návaznosti na tato jednání Odpůrce provedl změnu obchodní firmy na *●●●●●● ** , nicméně požadavku Navrhovatele na převod neoprávněně registrovaného sporného doménového jména ●●●●●●.cz nevyhověl.

Na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem v době podání tohoto Návrhu Odpůrce vedle výrobků Navrhovatele nabízel mimo jiné:

1) V kategorii (nabídka v sloupci vlevo) ***** ●●●●●● , podkategorii ***** ●●●●●● ***** , ***** označenou jako „ *****“ viz http://www.●●●●●●.cz/***** . Na facebookových stránkách provozovaných Odpůrcem, Odpůrce mimo jiné ve spojení s odkazem na webové stránky www.●●●●●●.cz a názvem ●●●●●● propagoval mimo jiné ***** pod označením „ *****“ Z popisu na vzorku vyplývá, že se jednalo o výrobek vyrobený pro Odpůrce viz „ ***** ●●●●●● ** ***“ společnost ***** .

2) V internetovém obchodě v kategorii *****>***** ***** přibližně ** ***** . http://www.●●●●●●.cz/***** . Všechny ***** nabízené v této kategorii (s výjimkou výrobku *****) nepatří mezi výrobky Navrhovatele ani s ním spojených společností, ale jednalo se o výrobky konkurenčních výrobců.

3) V internetovém obchodě v kategorii ***** bylo přibližně ** výrobků: http://www.●●●●●●.cz/***** . Všechny výrobky nabízené v této kategorii nejsou výrobky Navrhovatele ani s ním spojených společností, ale jedná se o výrobky konkurenčních výrobců.

4) V internetovém obchodě v kategorii ***** >***** ***** >***** http://www.●●●●●●.cz/***** ***** , který rovněž nebyl vyroben Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem.

5) V obchodě v kategorii ***** , http://www.●●●●●●.cz/***** nabízí úplatné ***** . Rovněž v tomto případě se nejedná o služby Navrhovatele. Navrhovatel zdůraznil, že výše uvedený přehled obsahuje pouze několik příkladů výrobků a služeb nabízených Odpůrcem na webových stránkách pod sporným doménovým jménem, které vůbec nesouvisejí s Navrhovatelem a jeho výrobky. Výrobků, které jsou ve své většině konkurenční k výrobkům Navrhovatele, se na těchto webových stránkách nabízí celá řada.

Z tohoto přehledu vyplývá, že Navrhovatel nabízí na webových stránkách www.●●●●●●.cz pod sporným doménovým jménem inkorporujícím zcela Ochrannou známku ●●●●●● nebo na facebookových stránkách, které odkazují na tyto webové stránky, přičemž webové stránky jsou navíc v horní části opatřeny vyobrazením postavy pana ●●●●●● , tedy příznačného loga Navrhovatele,

• výrobky (***** , ***** , *****) , které nebyly vyrobeny Navrhovatelem ani s

jeho souhlasem, a

• v několika případech dokonce vyvolává zprostředkovaně klamavý dojem, že nabízený výrobek je výrobkem Navrhovatele (viz ***** – varianta ***** nabízená na facebookových stránkách ●●●#### ve spojení se spornou doménou), ačkoli se jedná o výrobek konkurenční.

Jak vyplývá z výše uvedeného popisu skutkových okolností, Odpůrce nikdy neužíval sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, ale naopak jej užíval k újmě Navrhovatele a se zjevným úmyslem vyvolat klamný dojem na straně relevantní veřejnosti.

Prodejce či distributor může poskytovat zboží nebo služby v dobré víře, a může mít tak oprávněný zájem na určitém doménovém jméně, pokud jsou splněny určité podmínky. Tato otázka byla předmětem případu řešeném Arbitrážním a Mediačním centrem WIPO č. ****_****, *****. Panel v tomto případě dospěl 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 případ WIPO č. ****_****, ***** a závěry v něm uvedené).

V tomto případě již sporné doménové jméno samo o sobě vyvolává dojem, že zde existuje alespoň spojení s Navrhovatelem a jeho Ochrannou známkou ●●●####. Internetové stránky Odpůrce jasně neuvádějí, kdo je jejich provozovatelem, přičemž poutají pozornost na Navrhovatelovu ochrannou známku – logo pana ●●●####, která je zobrazena v horní části těchto stránek. Dojem obchodního spojení mezi internetovými stránkami provozovanými na www.●●●####.cz a Navrhovatelem dále posiluje skutečnost, že v sekci „O nás“ jsou uvedeny informace o společnosti Navrhovatele včetně informací o historii značky ●●●####.

Byla tedy splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno byla registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Navrhovatel dále shrnul, že byla splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Z Odpůrcova užívání sporného doménového jména jasně vyplývá, že Odpůrce samozřejmě dobře věděl o existenci Navrhovatelovy ochranné známky ●●●#### při registraci sporného doménového jména.

Ze skutečnosti, že internetové stránky jsou užívány v souvislosti s nabídkou a prodejem výrobků ve spojení s „●●●####“, ačkoliv řada z nich nebyla vyrobena Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem, vyplývá, že webová stránka není užívána k poctivé nabídce výrobků a služeb Navrhovatele, když Odpůrce nabízí i výrobky konkurenční, a tím může působit Navrhovateli újmu. Uživatelé internetu se mohou zejména mylně domnívat, že se v případě těchto konkurenčních výrobků jedná o výrobky Navrhovatele nebo výrobky vyrobené s jeho souhlasem, což není pravda. Odpůrce tedy klame relevantní veřejnost, pokud jde o původ výrobků nabízených na těchto internetových stránkách, a tím za účelem obchodního zisku získává pozornost relevantní veřejnosti.

Navrhovatel má dále za to, že si Odpůrce doménu registroval nebo získal jednak za tím účelem, aby zabránil Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji výrobků pod doménou ●●●####.cz respektive aby získal jiné obchodní výhody při prodeji výrobků ●●●#### pod touto doménou, pod

níž uživatel internetu zpravidla očekává stránky výrobce, tedy v daném případě Navrhovatele, a dále za tím účelem, aby tuto doménu k újmě Navrhovatele rovněž využil k získání profitu z prodeje konkurenčních výrobků. O zlé víře Navrhovatele svědčí i skutečnost, že Odpůrce si v rámci smírných jednání s Navrhovatelem, kdy po Odpůrci požadoval finanční kompenzaci ocenil hodnotu jím neoprávněně registrovaného doménového jména a neoprávněně registrované obchodní firmy na částku ** EUR, což násobně překračuje náklady na registraci tohoto doménového jména. Navíc, jak vyplývá z dopisu Navrhovatele ze dne **.**.****, Odpůrce si nezaregistroval pouze sporné doménové jméno, ale i řadu dalších doménových jmen obsahujících ochrannou známku ●●●##### Navrhovatele, například ●●●#####.ru, ●●●#####.de atd.

ODPOVĚď NAVRHOVATELE ZE DNE **.**.**** NA VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE **.**.****

Navrhovatel ve svém stanovisku ze dne **.**.**** poukázal na skutečnost, že Odpůrce ve svém vyjádření nerozporuje, že Navrhovateli náleží chráněné označení (ochranná známka), která je shodná nebo zaměnitelná s doménovým jménem ●●●#####.cz.

Navrhovatel shrnul, že je předně toho názoru, že článek 3.3.1 Pravidel ADR je nutno vykládat v kontextu s článkem 3.1.1. Pravidel ADR. Článek 3.1.1. jednoznačně stanoví, že existence práv Odpůrce se posuzuje k okamžiku registrace nebo získání domény.

Odpůrce neměl v době získání domény žádná práva k obchodní firmě ●●●##### ** ***. Odpůrce ve svém vyjádření netvrdí ani neprokazuje, že v době, kdy si spornou doménu pro sebe registroval, byl zapsán pod obchodní firmou ●●●##### ** ***. I kdyby byl Odpůrce v době registrace/získání sporné domény zapsán v obchodním rejstříku pod obchodní firmou ●●●##### ** ***, nezakládalo by to práva Odpůrce k chráněnému označení, a to z toho důvodu, že znění obchodní firmy ●●●##### ** *** neoprávněně zasahovalo do práv k ochranné známce Navrhovatele.

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochranných známkách“) výslovně zakazuje každému v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a výrobky podobné, přičemž za užívání v obchodním styku se výslovně považuje i užívání označení jako označení právnické osoby nebo jako obchodní firmu nebo jako jejich součást (§ 8 (3) písm. e) zákona o ochranných známkách.

Zápisem do obchodního rejstříku a následným užíváním obchodní firmy ●●●##### ** ***. Odpůrce porušoval práva k ochranné známce Navrhovatele. Nemohla mu proto z titulu existence této obchodní firmy nikdy vzniknout žádná práva k sporné doméně. Vzniklý závadný stav Odpůrce na základě výzvy Navrhovatele odstranil a uvedenou obchodní firmu přestal ještě před podáním tohoto Návrhu užívat.

Navrhovatel skutečně na základě jednotlivých objednávek Odpůrce v minulosti dodával Odpůrci výrobky ●●●#####. Tato obchodní spolupráce však probíhala vždy na základě dílčím základě, tedy mezi stranami nikdy nebyla uzavřena žádná rámcová smlouva.

Navrhovatel odmítl tvrzení Odpůrce, že Odpůrce změnil obchodní firmu na ●●●##### ** *** s jeho vědomím. Navrhovatel k registraci/získání a užívání domény ●●●#####.cz, tak ke změně a užívání obchodní firmy na ●●●##### ** *** nejen nikdy nedal souhlas, ale ani o tom, že Odpůrce tyto kroky provede, nevěděl a zjistil to až poté, co k registraci domény, respektive ke změně obchodní firmy došlo. Poté, co se o registraci dozvěděl, Navrhovatel vyzval Odpůrce k převodu domén na Navrhovatele. O tom svědčí jak e-mail Navrhovatele z **.**.****, který předložil ke svému vyjádření Odpůrce, a ze kterého vyplývá, že byl vyzván k převodu několika domén včetně ●●●#####.cz na Navrhovatele, tak i následná písemná výzva ze dne **.**.****, kterou předložil Navrhovatel jako důkaz ke svému návrhu.

Užívání sporné domény ze strany Odpůrce před zahájením tohoto sporu nebylo poctivé, a to bez ohledu na to, že Odpůrce po určitou dobu v minulosti odebíral od Navrhovatele výrobky se značkou ●●●#####. Na podporu tohoto tvrzení uvedl následující skutečnosti.

(1) Odpůrce užíval prokazatelně a dlouhodobě webové stránky pod sporným doménovým jménem k nabídce a prodeji i jiných výrobků a služeb, než byly výrobky Navrhovatele a tím parazitoval na značce a ochranné známce Navrhovatele.

(2) Odpůrce v minulosti prokazatelně nabízel pod značkou „●●####“ ***** , konkrétně výrobek ●●#### ***** , který nebyl vyroben Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem. Odpůrce parazitoval na značce ●●####, když pod touto značkou prokazatelně nabízel ***** , kterou nevyrobil Navrhovatel. Není podstatné, zda tuto ***** nabízel přímo na internetových stránkách www.●●####.cz nebo „jen“ na Facebookových stránkách ●●####. Užívání duševního vlastnictví Navrhovatele prokazuje nepoctivé záměry Odpůrce.

(3) Sporná doména je tvořena výlučně ochrannou známkou ●●####, které je ve sporné doméně celá zahrnuta. Doména neobsahuje žádný další distinktivní prvek, ze kterého by bylo patrné, že se jedná o webové stránky odlišné od webových stránek výrobce a vlastníka ochranné známky. To nutně vyvolává klamavý dojem ohledně původu zboží nabízeného prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatel internetu se může zejména mylně domnívat, že se jedná o stránky výrobce nebo autorizovaného dovozce výrobků značky ●●#### do ČR, případně že tyto stránky jsou schváleny výrobcem a vlastníkem ochranné známky.

(4) Obchodní spolupráce mezi Navrhovatelem a Odpůrcem byla ukončena. Odpůrce při získání a užívání sporné domény ●●####.cz a duševního vlastnictví Navrhovatele nejednal poctivě a nerespektoval zásady občanského práva. Navrhovatel odmítl jako nepravdivé tvrzení Odpůrce o nekvalitních dodávkách, které z jeho pohledu nejsou pro konkrétní nebo relevantní.

Navrhovatel předložil rozhodnutí experta ve sporu č. **** týkající se domény ●●####.cz, ve kterém bylo rozhodnuto o převodu domény „●●####“ na Navrhovatele.

ODPOVĚď NAVRHOVATELE ZE DNE **.**.**** NA VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE **.**.****

V reakci na vyjádření Odpůrce Navrhovatel odmítl jako neopodstatněné argumenty Odpůrce o tom, že Odpůrce spornou doménu odkoupil od původního vlastníka až v roce ****.

Navrhovatel poukázal na skutečnost, že Odpůrce sice byl po určitou dobu zapsán v obchodním rejstříku pod obchodní firmou ●●#### ** **, tato obchodní firma byla však zapsána v rozporu s právy Navrhovatele ke starším ochranným známkám „●●####“ a názvu společnosti Navrhovatele. Odpůrce registrací této obchodní firmy tato starší práva Navrhovatele jednoznačně porušoval. Protiprávní registrace obchodní firmy nikdy nemohla založit práva Odpůrce k chráněnému označení ve smyslu článku 3.3. Pravidel ADR, neboť protiprávní jednání nemůže založit žádná práva.

Odpůrce nikdy žádná práva k chráněnému označení ve smyslu Pravidel ADR získat prostřednictvím neoprávněné registrace obchodní firmy nemohl, článek 3.3.1. Pravidel ADR jednoznačně uvádí, že právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže 3.3.1. Držiteli náleží práva k chráněnému označení, které je shodné se jménem sporné domény.

B. Odpůrce

VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE **.**.**** K NÁVRHU NAVRHOVATELE

Odpůrce k návrhu Navrhovatele uvedl, že s nárokem uplatňovaným Navrhovatelem nesouhlasí. Odpůrce uvedl, že nerozporuje, že Navrhovatel je vlastníkem mezinárodní kombinované Ochranné známky ●●#### s právem přednosti od **.**.****. Většina tvrzení Navrhovatele uvedených v jeho návrhu (zejména ohledně neexistence dobré víry Odpůrce či nepoctivosti Odpůrce) je nicméně značně zavádějící, když Navrhovatel zcela zamlčuje zásadní skutečnost, a to že s Odpůrcem spolupracoval více než ** let. Odpůrce se aktivně podílel na propagaci a etablování značky „●●####“ na českém trhu.

Odpůrce má za to, že nemůže být konstatováno, že v daném případě došlo k splnění podmínky ve smyslu čl. 3.1.1 Pravidel ADR, neboť v prospěch Odpůrce svědčí tyto skutečnosti:

a) Odpůrci od **.**.**.**** do **.**.**.**** náležela práva k obchodní firmě „●●●#### ** **“, což ve smyslu čl. 3.3.1 Pravidel ADR umožňuje Expertovi konstatovat, že má za prokázanou existenci relevantního práva Odpůrce k jménu domény;

b) Odpůrce užívá (a užíval i před obdržetím informace o zahájení tohoto doménového sporu) spornou doménu k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, což ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR umožňuje Expertovi konstatovat, že má za prokázanou existenci relevantního práva Odpůrce k jménu domény;

c) Odpůrce užívá (a užíval i před obdržetím informace o zahájení tohoto doménového sporu) spornou doménu k poctivým účelům, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či Ochranou známku ●●●####, což ve smyslu čl. 3.3.4 Pravidel ADR umožňuje Expertovi konstatovat, že má za prokázanou existenci relevantního práva Odpůrce k jménu sporné domény.

Odpůrce je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je především velkoobchod a maloobchod a dále zprostředkování obchodu a služeb. Odpůrce před více než ** lety navázal s Navrhovatelem obchodní spolupráci, v důsledku které bylo Odpůrci umožněno distribuovat produkty ●●●#### do České republiky. I v této souvislosti došlo dne **.**.**.**** (s vědomím Navrhovatele) k změně obchodní firmy Odpůrce z ***** ** na ●●●#### ** ** a zahájení aktivního využívání sporné domény pro jeho podnikatelskou činnost.

Odpůrce vynakládal za účelem zvýšení prodejů produktu ●●●#### v České republice a zvýšení povědomí o značce ●●●#### v České republice nemalé finanční prostředky na reklamu a propagaci značky ●●●#### na českém trhu, a to s vědomím Navrhovatele. Odpůrce měl za to možnost odebírat od Navrhovatele za výhodných obchodních podmínek produkty ●●●#### tak, aby mohl dané zboží následně nabízet v České republice za bezkonkurenční ceny.

Uvedenou dlouhodobou spolupráci a propagaci produktů a značky ●●●#### ze strany Odpůrce v České republice dokládají např. tyto skutečnosti:

1) Například dne **.**.**.**** kontaktoval zástupce Navrhovatele (z emailové adresy ****@●●●####.com) Odpůrce s dotazem na doporučení vhodných odběratelů produktů ●●●#### z Dubaie.

2) V průběhu června **** si zástupce Navrhovatele objednal u Odpůrce ** kusů ***** (*****). V návaznosti na danou emailovou komunikaci se pak dne **.**.**.**** zástupce Navrhovatele (z emailové adresy **@●●●####.com) dotázal Odpůrce, zda nemá fotografie ***** ve vyšším rozlišení; jednalo se o fotografie ***** s reklamou značky ●●●#### z propagační akce, kterou Odpůrce organizoval v průběhu roku ****.

3) Odpůrce vynaložil nemalé prostředky na reklamu produktů ●●●#### na internetu (platby za reklamu, resp. přednostní vyhledávání na vyhledávači seznam.cz, českých TV médiích (např. reklama v TV *****), i na různých veletrzích, výstavách či sportovních akcích v ČR.

4) Dne **.**.**.**** proběhla mezi Odpůrcem a Navrhovatelem komunikace ohledně obchodního kontaktu z Ruska (resp. Kazachstánu).

Tato spolupráce fungovala bez výraznějších komplikací až do konce roku ****, kdy se začaly objevovat první nekvalitní dodávky ze strany Navrhovatele. V průběhu roku **** a začátkem roku **** pak Odpůrce Navrhovatele opakovaně upozorňoval na to, že si i v rámci jiných českých eshopů může koupit produkty ●●●####, a to dokonce za podstatně nižší ceny, než je on vůbec

schopen nabídnout. Uvedené komplikace dokládají např. tyto skutečnosti:

1) Dne **, **, **** si Odpůrce u Navrhovatele objednal mimo jiné *****
***** 7g. Dodávka, kterou Odpůrce obdržel, ovšem obsahovala
***** s gramáží 5 resp. 6g. I z toho důvodu Odpůrce
Navrhovateli při následující objednávce ze dne **, **, **** zdůrazňoval, že požadují dodání
***** s gramáží 7 g a ne méně (ani 5, ani 6g).V důsledku
nesprávné dodávky přišel Odpůrce o několik klientů.

2) Dne **, **, **** informoval Odpůrce Navrhovatele, že na stránkách alza.cz si může zakoupit
produkty ●●●#### za velmi nízké ceny. Dne **, **, **** pak Odpůrce Navrhovatele upozornil, že si
mohl z jiného českého eshopu zakoupit ***** ●●●####, přičemž dodávka byla
zrealizována od jiného českého distributora (***** **). Dne **, **, **** pak
Odpůrce informoval Navrhovatele, že přišel o dalšího zákazníka, který si nakupuje levněji na
eshopu electroworldu.

3) Dne **, **, **** se Odpůrce u Navrhovatele dotázal, kdy bude provedena oprava *****, která
trvá již nějakou dobu. Odpůrce od Navrhovatele neobdržel ani do dnešního dne žádnou
informaci a dokonce mu ani nebyl ***** vrácen.

4) Navrhovatel začal evidentně využívat i jiné distributory svých produktů ●●●#### do České
republiky, než Odpůrce. Koncem března **** vyvrcholily obchodní neshody Navrhovatele a
Odpůrce. Navrhovatel se již v březnu **** domáhal okamžité změny registrace domény
●●●####.cz, Odpůrce se zase domáhá do dnešního dne po Navrhovateli finančního vyrovnání za
náklady na reklamu a klientskou základnu, kterou mu v České republice za dobu jejich
spolupráce vytvořil) natolik že Navrhovatel odmítl až do vyřešení dodávat Odpůrci jakékoli další
dodávky produktů ●●●####.

Pokud s výše uvedeným návrhem smírného řešení nebude Navrhovatel souhlasit, Odpůrce
navrhl zamítnutí Návrhu.

STANOVISKO ODPŮRCE ZE DNE **, **, **** K ODPOVĚDI NAVRHOVATELE ZE DNE **, **, ****

Odpůrce odmítl tvrzení Navrhovatele, že by Odpůrce neměl v době získání domény žádná práva
k obchodní firmě ●●●#### ** **.

Sporná doména byla skutečně registrována době, kdy nebyla registrována ve prospěch
Odpůrce. Odpůrce totiž spornou doménu „odkoupil“ od původního vlastníka až v druhé polovině
roku ****. To ostatně potvrzuje i příložený výpis z registru doménových jmen .cz (volně dostupný
na internetových stránkách www.nic.cz), který uvádí, že sporná doména byla v prospěch
Odpůrce registrována teprve dne **, **, ****. V té době již Odpůrce disponoval právy k obchodní
firmě ●●●#### ** **, pod kterou byl od **, **, **** zapsán v příslušném obchodním rejstříku.

Je tedy nesporné, že v době, kdy byla v prospěch Odpůrce registrována sporná doména, již
Odpůrce disponoval odpovídajícím relevantním oprávněním k užívání označení „●●●####“, které
jako rozhodující (odlišující) prvek již v té době tvořilo jeho obchodní firmu ●●●#### ** **.

Odpůrce opakovaně zdůraznil, že k změně obchodní firmy na ●●●#### ** ** došlo v roce **** s
vědomím Navrhovatele a s jeho (přínejmenším konkludentním) souhlasem.

Projednání a zjištění

Na základě předložených tvrzení a dokumentů se Expert vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a
dospěl k následujícím závěrům.

ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV

Navrhovatel je obchodní korporací se sídlem v Itálii, která se věnuje ***** , ***** , a
následně distribuci výrobků.

Odpůrce je obchodní korporací založenou podle českého práva se sídlem na území v České republice, jejímž předmětem podnikání je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, která se zabývala a zabývá prodejem produktů souvisejících s ***** včetně produktů Navrhovatele v České republice.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky ●●●####, tj. mezinárodní kombinované ochranné známky ●●●####, číslo mezinárodního zápisu ***** s právem přednosti od **.**.****, datem zápisu **.**.****, designované pro ČR s datem **.**.**** zapsané pro „*****“ ve třídě ** výrobků a služeb.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne **.**.****.

Odpůrce vznikl a byl nejprve zapsán do obchodního rejstříku pod obchodní firmou „*****“ ke dni **.**.****. Následně došlo k zápisu změny názvu obchodní firmy Odpůrce ke dni **.**.**** na „●●●#### **“.

Odpůrce je registrován jako držitel sporné domény od **.**.****.

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem probíhala minimálně do **.**.**** probíhaly určité formy spolupráce a komunikace, v rámci které Odpůrce používal označení „●●●####“ jako součást názvu jeho obchodní firmy, jeho emailové adresy spolu s odkazem na internetové stránky obsahující spornou doménu <www.●●●####>.

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem nebyla uzavřena žádná písemná smlouva, které by upravovala podmínky užívání označení „●●●####“ ze strany Odpůrce.

Přípisem ze dne **.**.**** Navrhovatel Odpůrce upozornil, že na internetových stránkách sporné domény, domény <www.●●●####*.cz>, <●●●####.ru>, <●●●####.de>, jsou propagovány a uváděny na trh takové druhy ***** , které mají stejné označení nebo jsou podobné produktům „●●●####“) a mj. vyzval k okamžitému převodu sporné domény, domény <www.●●●####*.cz>, <●●●####.ru>, <●●●####.de> a k okamžité změně názvu obchodní firmy Odpůrce „●●●#### **“.

Po doručení tohoto dopisu probíhala podle sdělení účastníků sporu jednání o smírném urovnání celého sporu.

Dne **.**.**** došlo ke změně označení obchodní firmy Odpůrce z „●●●#### **“ na „####“. K převodu sporné domény však nedošlo.

PRÁVNÍ KVALIFIKACE

Dle ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5. Pravidel se lze domáhat v řízení bezplatného převodu registrace sporného doménového jména, pokud je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má právo Navrhovatel, jestliže bylo zároveň sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR (viz odst. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře. (viz odst. 3.1.2. Pravidel ADR).

Doménové jméno <●●●####.cz> je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelné s kombinovanou Ochrannou známkou ●●●####, neboť slovní kmen doménového jména <●●●####.cz> je shodný s chráněným označením „●●●####“ obsaženém v mezinárodní kombinované Ochranné známce ●●●#### s výjimkou čárky nad posledním písmenem „“ chráněného označení ●●●####.

Podmínka zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením dle čl. 3.1. Pravidel ADR byla v daném případě splněna.

Expert se dále zabýval posouzením, zda byla naplněna alespoň jedna z podmínek dle odst. 3.1.1. nebo

odst. 3.1.2. Pravidel ADR.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky ●●●####, tj. mezinárodní kombinované ochranné známky ●●●####, číslo mezinárodního zápisu ***** s právem přednosti od **.**.****, datem zápisu **.**.****, designované pro ČR s datem **.**.**** zapsané pro „*****“ ve třídě ** výrobků a služeb.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne **.**.****, tj. až po registraci Ochranné známky ●●●####. Odpůrce vznikl v roce **** a je registrován jako držitel sporné domény od **.**.****. Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem nebyla uzavřena žádná písemná dohoda, na základě které by Navrhovatel souhlasil, aby Odpůrce používal označení „●●●####“ pro své obchodní aktivity. Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem nicméně probíhala komunikace minimálně do **.**.****, v rámci které Odpůrce používal označení „●●●####“ jako součást své emailové adresy, součást internetových stránek www.●●●####.cz a jako součást názvu obchodní firmy Odpůrce. Navrhovatel neměl do **.**.**** výhrad k dočasnému používání chráněného označení „●●●####“ Odpůrcem, a to včetně užívání sporného doménového jména. Expert proto dospěl k závěru, že podmínka dle ustanovení odst. 3.1.1. Pravidel ADR splněna nebyla.

Dle již zmíněného ustanovení odst. 3.1.2. Pravidel ADR je nezbytné posoudit, zda sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel dodává své výrobky pod značkou „●●●####“ mj. na trh v České republice. Podle informací dostupných na internetových stránkách obsahujících spornou doménu (www.●●●####.cz), Odpůrce využívá těchto internetových stránek mj. pro prodej ***** , ***** , ***** , profesionálních ***** , pomůcek pro ***** , placené vzdělávací ***** . Sporná doména není využívána k pouze k prodeji výrobků Navrhovatele.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky ●●●#### designované pro ČR s datem **.**.**** zapsané pro „*****“ ve třídě ** výrobků a služeb.

Odpůrce je registrován jako držitel sporné domény od **.**.****, tedy řadu let poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro označení „●●●####“ v podobě Ochranné známky ●●●####. Zákon o ochranných známkách zakazuje každému v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a výrobky podobné.

Odpůrce byl oprávněn k užívání označení „●●●####“ chráněného mezinárodní Ochrannou známkou ●●●#### na území České republiky pouze do okamžiku, než dojde k odvolání takového souhlasu s jeho užíváním ze strany Navrhovatele. Navrhovatel neměl výhrad k dočasnému používání chráněného označení „●●●####“ Odpůrcem, a to včetně užívání sporného doménového jména, do **.**.**** (výzva Navrhovatele obsažená v emailové korespondenci), respektive, do okamžiku doručení přípisu Navrhovatele ze dne **.**.****, kterými byl Odpůrce mj. vyzván k převodu sporné domény a změně názvu obchodní firmy Odpůrce.

Odpůrce byl s touto skutečností srozuměn, což dokládá mj. jím provedená změna názvu obchodní firmy Odpůrce původně obsahující slovní kmen „●●●####“ provedená dne **.**.**** na základě výzev Navrhovatele. Odpůrce přes tyto výzvy dále užívá spornou doménu bez souhlasu Navrhovatele.

Odpůrce nabízel na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem (www.●●●####.cz) bez souhlasu Navrhovatele prodej výrobků jiných výrobců, než je Navrhovatel, či zcela odlišných produktů či služeb souvisejících s ***** . Dojem obchodního spojení mezi těmito internetovými stránkami provozovanými na www.●●●####.cz a Navrhovatelem dále posiluje skutečnost, že v sekci „O nás“ jsou uvedeny informace o společnosti Navrhovatele včetně informací o historii značky ●●●####.

Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku mezinárodní Ochranné známky ●●●#### chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení „●●●####“ v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou a využívá spornou doménu k dosažení zisku z prodeje konkurenčních výrobků. Takové jednání je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR užíváno nikoliv v dobré víře.

Byly tak naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména <●●●#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

- Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.

Datum: 2019-11-04

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména <●●●#####.cz> (dále jen „sporná doména“). Navrhovatel poukázal zejména pak na existenci své ochranné známky k chráněnému označení zaměnitelném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci a užívání sporné domény.

Expert dospěl k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelná s kombinovanou mezinárodní ochrannou známkou ●●●##### zapsané pro „*****“ ve třídě ** výrobků a služeb, neboť slovní kmen sporné domény je shodný s chráněným označením „●●●#####“ obsaženém v mezinárodní kombinované ochranné známce „●●●#####“ s výjimkou čárky nad písmenem „*“.

Zápis mezinárodní ochranné známky ●●●#####, designované pro Českou republiku, předcházel registraci sporné domény, který proběhl v roce ****. Odpůrce je registrován jako držitel sporné domény od roku ****, tedy řadu let poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro označení „●●●#####“ v podobě Ochranné známky ●●●#####.

Zákon o ochranných známkách zakazuje každému v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a výrobky podobné.

Navrhovatel je obchodní korporací se sídlem v Itálii, která se věnuje ***** , ***** , a následně distribuci výrobků.

Odpůrce je obchodní korporací založenou podle českého práva se sídlem na území v České republice, jejímž předmětem podnikání je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, která se zabývala a zabývá prodejem produktů souvisejících s ***** včetně produktů Navrhovatele v České republice.

Odpůrce byl oprávněn k užívání označení „●●●#####“ chráněného mezinárodní Ochrannou známkou ●●●##### na území České republiky pouze do okamžiku, než dojde k odvolání takového souhlasu s jeho užíváním ze strany Navrhovatele. Navrhovatel neměl výhrad k dočasnému používání chráněného označení „●●●#####“ Odpůrcem, a to včetně užívání sporného doménového jména, do **.**.**** (výzva Navrhovatele obsažená v emailové korespondenci), respektive, do okamžiku doručení přípisu Navrhovatele ze dne **.**.****, kterými byl Odpůrce mj. vyzván k převodu sporné domény a změně názvu obchodní firmy Odpůrce.

Odpůrce byl s touto skutečností srozuměn, což dokládá mj. jím provedená změna názvu obchodní firmy Odpůrce původně obsahující slovní kmen „●●●#####“ provedená dne **.**.**** na základě výzev

Navrhovatele. Odpůrce přes tyto výzvy dále užíval spornou doménu bez souhlasu Navrhovatele.

Na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem (www.●●●####.cz) Odpůrce nabízel bez souhlasu Navrhovatele prodej výrobků jiných výrobců, než je Navrhovatel, či zcela odlišných produktů či služeb souvisejících s *****. Odpůrce bránil Navrhovateli, vlastníku mezinárodní Ochranné známky ●●●#### chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení „●●●####“ v prostředí internetu a využíval spornou doménu k dosažení zisku z prodeje konkurenčních výrobků či souvisejících služeb. Takové jednání je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.