

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.: 00646
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-12-02 09:08:04
Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● ***, ●●● **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●∞∞¹

Další řízení

Žádná další řízení týkající se sporného doménového jména nejsou známa.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je soukromou společností, založenou v roce ****, která navrhuje, vyvíjí a prodává ***** a další *****.

Během nepřetržitého, a především maximálně úspěšného působení na trhu, si Navrhovatel vybudoval v oblasti *****, ***** a souvisejícího ***** zboží značné renomé, stejně jako jeho produkty. Ty se díky vysoké kvalitě a nízkým cenám staly velmi oblíbenými a vyhledávanými mezi spotřebiteli po celém světě. Jeho výrobky se prodávají ve více než ** zemích světa.

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, platných na území Evropské unie, resp. na území České republiky, které chrání slovní prvek „●●●“, a především mezinárodní kombinované ochranné známky designované pro území Evropské unie, číslo zápisu: ***** zapsané dne **. **. ****. Slovní prvek ●●● je pro výrobky a služby Navrhovatele vysoce distinktivní.

Navrhovatel důsledně dbá o ochranu svých průmyslových práv (portfolio ochranných známek Navrhovatel čítá cca ** OZ).

Navrhovatel je rovněž držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, a to kupříkladu následujících: ●●●.com, **.com.

Odpůrce si dne **. **. ****, tedy po zápisu shora specifikované ochranné známky Navrhovatele, registroval sporné doménové jméno, a od té doby je jeho držitelem.

Na internetové stránce www.●●●∞∞.cz provozuje Odpůrce internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel je soukromou společností, založenou v roce ****, která navrhuje, vyvíjí a prodává ***** a další ***** a je vlastníkem řady ochranných známek, platných na území Evropské unie, potažmo na území ČR, které chrání slovní prvek „●●●“, zejména mezinárodní kombinované ochranné známky designované pro území Evropské unie, číslo zápisu: ***** zapsané dne **. **. **** (dále jen "Ochranná známka ●●●"). Slovní prvek ●●● je pro výrobky a služby

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.

Navrhovatele vysoce distinktivní. Kromě toho je Navrhovatel vlastníkem portfolia dalších nejméně ** ochranných známek, která ho chrání. Navrhovatel je držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, zejména v této souvislosti ●●●.com, **.com.

Odpůrce registroval sporné doménové jméno dne **.**.**** a od té doby je jeho držitelem a na internetové stránce www.●●●∞∞.cz provozuje internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

Navrhovatel tvrdil, že sporné doménové jméno je zaměnitelné, resp. z části totožné s Ochrannou známkou ●●●, stejně jako s firmou a doménami, jež jsou v držení Navrhovatele. Slovní prvek ●●●, jež je plně obsažen v napadeném doménovém jménu, jednoznačně vytváří asociaci mezi Navrhovatelem a jeho výrobky, a internetovými stránkami, které se pod spornou doménou nachází. Druhý slovní prvek „∞∞“ pak není schopen napadenou doménu od Navrhovatele jako takového či jeho ochranných známek „●●●“ odlišit, když se jedná slovo "∞∞" vyjádřené v anglickém jazyce, které má ve vztahu k provozovanému internetovému obchodu odpůrce nulovou distinktivitu a jeho použití je v prostředí elektronického obchodování zcela běžné. Shora uvedená platí tím spíše, že i sám Navrhovatel je držitelem doménového jména a obchodní firmy, které slovní prvek „●●●“ rovněž obsahují.

Navrhovatel uvedl, že v oblasti internetového prodeje ***** a ***** se připojení slovního prvku odkazujícího na produkty "●●●" nabízí, a to i proto, že spotřebitel, který Navrhovatele či jeho produkty zatím nezná, nemá pochyb, jaké zboží je na internetové stránce obsahující právě slovo „●●●“ nabízeno. Naopak Odpůrce je prostřednictvím slova "●●●" ve sporném doménovém jménu schopen přilákat zákazníky do e-shopu, umístěném na této internetové adrese, a to v takovém množství, kterého by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu jen obtížně docílil.

Z výše uvedeného je podle Navrhovatele zřejmé, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, veden snahou využít světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků a využít ji ke své obchodní činnosti, resp. k činnosti provozovatele e-shopu www.●●●∞∞.cz, kterým je subjekt odlišný od Odpůrce, společnost ●●● ∞∞ ** ***, IČ ** * ** *, se sídlem *****, v níž je Odpůrce jediným společníkem a jednatelem.

Užívání sporného doménového jména Odpůrcem je způsobilé vyvolat ve spotřebiteli pocit, že Odpůrce, resp. jeho společnost a e-shop provozovaný pod spornou doménou je nějakým způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, a že Navrhovatel tak aktivity Odpůrce schvaluje, což je v rozporu se skutečností, i když není pochyb o tom, že na stránkách www.●●●∞∞.cz jsou prodávány výrobky Navrhovatele. Skutečnosti, kdo obchod provozuje, jsou uvedeny v obchodních podmínkách a nevýrazným způsobem v patičce webové stránky, ale nejsou na první pohled pro průměrného spotřebitele zřejmé.

Navrhovatel dále konstatoval, že pokud je do vyhledávače google.cz zadáno heslo „●●●“, je e-shop provozovaný pod doménovým jménem ●●●∞∞.cz na prvním místě výsledků, a to dokonce před oficiálními stránkami Navrhovatele. Je zřejmé, že i internetový vyhledávač považuje obchodní jméno Navrhovatele a jeho Ochrannou známku ●●●, resp. i další ochranné známky Navrhovatele za zaměnitelné s doménovým jménem <●●●∞∞.cz>.

Vzhledem k tomu, že Ochranná známka ●●● platná na území EU, a tedy platná i na území České republiky, požívá práva přednosti již od **.**.****, doménové jméno Odpůrce <●●●∞∞.cz> jednoznačně zasahuje do výlučných práv Navrhovatele plynoucích z jeho obchodní firmy a vlastnictví ochranných známek. Navrhovatel Odpůrci neudělil žádné oprávnění k užívání slovního prvku „●●●“ pro účely registrace sporného doménového jména, ani k užívání tohoto označení jiným způsobem, popř. k užívání jeho variant či mutací.

Registrací sporného doménového jména Odpůrce Navrhovateli mimo jiné znemožňuje, aby užíval dané doménové jméno pro sebe, a aby tak mohl na českém trhu uplatňovat své (nejen) hospodářské zájmy. Jednání Odpůrce tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje

neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám Navrhovatele, když Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užívá označení, které je chráněno ochrannými známkami Navrhovatele.

V této souvislosti Navrhovatel odkázal na rozhodčí nález č. **** Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v němž se konstatuje, že „již samotnou registrací dochází k užití označení, které je v doménovém jméně obsaženo, neboť již touto skutečností (užitím) je zabraňováno jiným osobám, a to i těm, kterým k danému označení svědčí nějaké právo, aby doménové jméno zaregistrovaly.“

Dále Navrhovatel odkázal na rozhodnutí č. **** Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne **.**.****, v němž ve skutkově a právně obdobné věci zdejší soud vyhověl návrhu Navrhovatele a rozhodl o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele.

Pro úplnost Navrhovatel upozornil, že jednání Odpůrce je nekalosoutěžním jednáním ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože jde ze strany Odpůrce o jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, které je způsobilé přivodit Navrhovateli újmu. Jak již bylo opakovaně uzavřeno v rámci rozhodovací praxe vysokých soudů České republiky, pokud Odpůrce registruje doménu obsahující zaměnitelné/shodné označení, aniž ji k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval a aby mu pro toto označení svědčil jakýkoli jiný právní důvod, vstoupil v soutěžní vztah s Navrhovatelem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem na internetu) Odpůrce zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod daným označením, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe a případně se jménem disponovat jako předmětem obchodu. Okamžikem přihlášení daného označení u registrátora domén proto Odpůrce vstoupil v jednání hospodářské soutěže s Navrhovatelem. Popsaným jednáním se tedy Odpůrce dopouští zabraňovací nekalé soutěže. Takové jednání je zároveň způsobilé přivodit Navrhovateli újmu, jelikož jde o neoprávněné užití označení chráněného ochrannou známkou (resp. ochrannými známkami), která je tímto jednáním rozměňována a jejíž hodnota je tímto snižována.

Navrhovatel se tudíž domníval, že jsou splněny veškeré podmínky pro převod registrace sporného doménového jména na Navrhovatele ve smyslu článku 3 Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“):

- (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);
- (2) sporné doménové jméno bylo 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 článku 3.3. Pravidel ADR;
- (3) sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno a je užíváno nikoliv v dobré víře, tak, jak to má na mysli čl. 3.1.2 Pravidel ADR.

Navrhovatel uvedl, že vyvinul maximální snahu o smírné vyřízení věci a vyzval Odpůrce dne **.**.**** k provedení nápravy dobrovolným převodem sporného doménového jména na Navrhovatele. Odpůrce výzvu Navrhovatele odmítl, když vyslovil názor, že sporné doménové jméno užívá po právu. Za tohoto stavu Navrhovateli nezbylo než podat tento návrh.

S ohledem na výše uvedené Navrhovatel navrhuje, aby bylo podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, neboť byly splněny podmínky dle článku 3 Pravidel ADR.

Dne **.**.**** (**.**.**) podal Navrhovatel podle § 2 písm. (p) Řádu repliku, kterým reagoval na vyjádření Odpůrce ze dne **.**.**** a jeho doplnění ze dne **.**.****.

Navrhovatel uvedl, že rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) ze dne **.**.**** pod č. ****, na které Odpůrce odkázal, považuje za překvapivé, zjevně excesivní a nesprávné, nicméně že toto rozhodnutí vychází z odlišného skutkového stavu a je proto pro tuto věc nepoužitelné.

Navrhovatel se naopak dovolal jiných rozhodnutí Rozhodčího soudu, v nichž Rozhodčí soud

posuzoval téměř totožné případy, a v nichž bylo návrhu Navrhovatele na převod doménového jména vyhověno.

Odkázal na rozhodnutí Rozhodčího soudu č. **** ze dne **.**.**** k návrhu Navrhovatele proti Odpůrci na bezplatný převod doménového jména, na základě existence ochranné známky k chráněnému označení „●●●“ a zaměnitelnému se spornou doménou, při absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a naopak existenci zlé víry Odpůrce při registraci a užívání sporné domény (za shodného skutkového stavu jako v projednávaném případě). Rozhodčí soud, resp. Expert dospěl k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelná s kombinovanou Ochrannou známkou ●●●, neboť charakteristická a originální část slovního kmene sporného doménového jména <●●●> je shodná s chráněným označením „●●●“ obsaženém v mezinárodní kombinované Ochranné známce ●●●. Rozhodčí soud akcentoval, že 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, dále uzavřel, že z průběhu řízení nevyplývá, že by odpůrci náleželo k chráněnému označení „●●●“ jakékoliv právo.

Proto bylo pro Navrhovatele velmi překvapivé, že v Rozhodnutí Rozhodčího soudu citovaném Odpůrcem dospěl Expert za shodného skutkového stavu k opačnému závěru.

Navrhovatel se dále dovolal Rozhodnutí č. **** ze dne **.**.**** a zdůraznil, že 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. 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.

Navrhovatel dále odkázal na Rozhodnutí Rozhodčího soudu č. **** ze dne **.**.****, kdy za shodného skutkového stavu jako v projednávaném případě Rozhodčí soud vyslovil tři závěry, které jsou dle názoru Navrhovatele použitelné i v probíhajícím řízení:

- 1) Argumentace vztahující se k vyčerpání práv z ochranné známky byla dle názoru experta k projednávané věci zcela mimoběžná, když ji nebylo možno aplikovat na registraci a užívání doménových jmen.
- 2) Skutečnosti, kdo obchod provozuje, byly sice uvedeny v obchodních podmínkách e-shopu, ale nebyly na první pohled z obsahu webové stránky zřejmé. Pouze v patičce stránky byla uvedena v neúplné copyrightové doložce informace týkající se provozovatele webové stránky. Užívání sporného doménového jména tak mohlo vést k uvedení běžných spotřebitelů v omyl. Jinými slovy, toto řešení informování spotřebitelů, shodné jako v projednávaném případě, neshledal Rozhodčí soud dostatečným.
- 3) Za shodného skutkového stavu, kdy odpůrce užíval doménové jméno obsahující ochrannou známku navrhovatele, Rozhodčí soud uzavřel, že sporné doménové jméno bylo používáno k získávání uživatelů sítě internet za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím navrhovateli (3.4.4. Pravidel ADR).

S ohledem na shora uvedené závěry vyslovené v jiných řízeních rozhodovaných Rozhodčím soudem se Navrhovatel domníval, že by jeho návrhu mělo být vyhověno a pokud Odpůrce argumentoval tzv. *****, v jeho případě nejsou splněny přinejmenším dvě ze čtyř citovaných podmínek.

Navrhovatel rekapituluje, že dle tohoto testu může jít o užití sporného doménového jména k poctivému účelu ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR, které zakládá právo držitele k doménovému jménu dle čl. 3.1 Pravidel ADR, pokud jsou splněny tyto podmínky:

- 1) Distributor musí skutečně nabízet k prodeji zboží nebo služby, o které jde.
- 2) Na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby označené danou ochrannou známkou.

3) Webová stránka pod sporným doménovým jménem musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky.

4) Distributor nesmí usilovat o omezení trhu s doménovými jmény, které reflektují danou ochrannou známku.

Odpůrce přitom nespĺňuje pñinejmenřím podmínku uvedenou výře pod 2) a 3).

Na webové stránce www.***.***.cz a v tomto směru Odpůrce s ohledem na procesní vývoj ve věci doplňuje svá tvrzení a důkazy, jsou totiž nabízeny k prodeji i výrobky, které nejsou označeny danou Ochrannou známkou ***, když se jedná o „neznačkové“ výrobky jiných výrobců, při jejichž prodeji Odpůrce nepochybně nepoctivě těží z proslulosti zn. ***. Tyto výrobky jsou přitom pro svoji běžnost prodávány ve značném množství. Jedná se minimálně o tyto výrobky:

- *****
- *****
- *****

Žádný z těchto výrobků Navrhovatel nevyrábí a neprodává, a proto neplatí premisa, že by pod sporným doménovým jménem byly prodávány výhradě výrobky Navrhovatele.

Dále nelze souhlasit s tím, že by webová stránka provozovaná pod sporným doménovým jménem Odpůrce správně a viditelně informovala o vztahu distributora s vlastníkem ochranné známky. Je pravdou, že se patce předmětné webové stránky nachází text „**, **** a všechny ostatní názvy produktů ** jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ***. Provozovatel tohoto obchodu prodává originální výrobky společnosti ***. Provozovatel toho obchodu však není se společností *** v žádném přímém obchodním vztahu, ani není s touto společností hospodářsky či jinak propojen.“

Navrhovatel opakovaně zdůraznil, že provozovatelem e-shopu www.***.***.cz je subjekt odlišný od Odpůrce, společnost *** ** ***, IČ ** ** **, se sídlem *****, v níž je Odpůrce jediným společníkem a jednatelem. Skutečnost, kdo obchod provozuje, jsou sice uvedeny v obchodních podmínkách a nevýrazným způsobem v patičce webové stránky, ale tyto nejsou na první pohled pro průměrného spotřebitele zřejmé. Navíc neplatí, že by společnost *** ** ** prodávala, jak uvedeno výře, v daném e-shopu toliko originální výrobky společnosti Navrhovatele. Webová stránka provozovaná pod sporným doménovým jménem Odpůrce proto nejen že neinformuje správně o charakteru prodáváného zboží, ale především činí velmi obtížně rozpoznatelným vztah distributora a vlastníka sporného doménového jména, a co je důležitější, viditelně neinformuje o vztahu distributora s Navrhovatelem. Je zavádějící tvrzení, že „provozovatel obchodu není se společností Navrhovatele v žádném přímém obchodním vztahu“. Navrhovatel totiž není s provozovatelem obchodu vůbec v žádném vztahu, obchodním ani jiném, přímém ani nepřímém. Navrhovatel s obchodními aktivitami provozovatele webové stránky zásadně nesouhlasí, což rovněž není z informace zřejmé. Je tedy třeba konstatovat, že webová stránka je zcela zjevně účelově sestavena takovým způsobem, aby si běžný uživatel stránky, tj. nakupující, nebyl nepropojení Navrhovatele s distributorem vědom. Vzhledem k tomu, že na webové stránce jsou distributorem neoprávněně užívány i další ochranné známky Navrhovatele, především pak logo **, je zjevné, že na průměrného spotřebitele webová stránka působí jako stránka oficiálního prodejce či oficiálního nebo dokonce výhradního smluvního partnera Navrhovatele, a právě toto je (neoprávněný) cíl Odpůrce, resp. distributora. Jinak nelze vysvětlit užívání základních signifikantních markant Navrhovatele, jakými je právě jeho logo „**“, na předmětné webové stránce.

Jinými slovy, dle právního názoru Navrhovatele ke splnění podmínky správného a viditelného informování o vztahu distributora a vlastníka ochranné známky nepostačuje, pokud distributor toliko formálně uvede na své webové stránce požadovanou, třeba že relativně přesnou informaci. Musí ji současně uvést takovým způsobem (umístění, font písma, grafické ztvárnění), aby pro spotřebitele nebylo neúměrně obtížné danou informaci při běžném nákupu (nic jiného spotřebitel na webové stránce obsahující e-shop obvykle neprovádí) zaznamenat a pochopit.

Podmínky 2) a 3) ***** tudíž nejsou splněny, ergo neplatí, že by Odpůrce jméno domény registroval nebo získal po právu.

Závěrem repliky Navrhovatel doplnil právní názor k námitce nedostatku pravomoci tohoto Rozhodčího soudu a shrnul text v bodech:

Nepříslušnost Rozhodčího soudu a faktické obcházení rozhodčího řízení. Nemožnost uložení povinnosti převést doménu.

Spory o domény .cz jsou řešeny podle Pravidel alternativního řešení sporů (Pravidla ADR) vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., (CZ.NIC) jako správcem ccTLD .cz a vztahují se na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR jsou nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen a součástí smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu se procesně řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“). Dle informací, které má Navrhovatel k dispozici, je doménové jméno registrováno od **.**.**** a jeho držitelem je Odpůrce. Odpůrce, jako držitel doménového jména vyjádřil nepochybně svůj souhlas s Pravidly registrace, jehož součástí jsou Pravidla ADR. Při řešení sporů o domény .cz je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR. Dle článku 3.1. se odpůrce, jako držitel domény, zavázal podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá návrh, kterým se domáhá, že sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, za podmínek dále uvedených v Pravidlech ADR. Z hlediska závaznosti pravidel ADR pro předmětné řízení není podstatné, kdy byla sporná doména zaregistrována, ale kdy její držitel naposledy souhlasil s Pravidly.

Dle názoru Navrhovatele se tak stalo v době, kdy již Pravidla registrace obsahovala Pravidla ADR a ta jsou tak pro toto řízení závazná. Alternativní řešení sporů o domény CZ nelze považovat za obcházení zákona o rozhodčím řízení, ale jde o systém běžně užívaný při řešení sporů o domény ve světě, zejména u sporů o generické domény (UDRP), ale i o doménu EU. Alternativní řešení sporů o domény CZ přitom vychází z obou těchto systémů. Jedná se tak o legitimní způsob rychlého řešení sporů, který zachovává možnost soudního rozhodování v případě, že neúspěšná strana výsledek řešení sporu neakceptuje. S ohledem na výše uvedené není dle názoru Navrhovatele možno přihlížet k námitkám Odpůrce uvedeným v jeho vyjádření jako o „Nepříslušnosti Rozhodčího soudu a faktické obcházení rozhodčího řízení“, stejně tak jako „Nemožnost uložení povinnosti převést doménu“.

Ke skutečnostem uváděným k osobě Odpůrce Navrhovatel zejména uvedl, že Odpůrce jakožto držitel sporného doménového jména není pod jménem domény v České republice obecně známý, což je patrné již ze skutečnosti, že provozovatelem e-shopu na webové stránce je právě společnost ●●● ∞∞∞ ** ***. Tvzení, že Odpůrce provozuje předmětný e-shop ve spolupráci se společností ●●● ∞∞∞ ** *** je ryze účelové, když žádná taková skutečnost z obchodních podmínek ●●● ∞∞∞ ** *** ani z dané webové stránky nevyplývá. Navrhovatel s činností Odpůrce stejně jako s činností ●●● ∞∞∞ ** *** nesouhlasí, neboť parazituje na věhlasu Navrhovatele a neoprávněně těží z vysokého standartu, který Navrhovatel vyžaduje od svých oficiálních distributorů. Nízkonákladový způsob prodeje Odpůrce, resp. společnosti ●●● ∞∞∞ ** *** těmto umožňuje sice dosáhnout nižších prodejních cen, což se však negativním způsobem projevuje mimo jiné v kvalitě služeb poskytovaných v souvislosti s prodejem zboží zn. ●●●.

Vyčerpání práv z ochranné známky.

Jak uvedeno výše, argumentaci vztahující se k vyčerpání práv z ochranné známky není možné aplikovat na registraci a užívání doménových jmen. Předně většina argumentů Odpůrce, a toto je třeba zdůraznit, zůstává v rovině tvrzení nepodložených konkrétními důkazy. Odpůrce tedy rezignuje na svoji povinnost svá tvrzení v řízení prokazovat. Proto Navrhovatel sporuje tvrzení Odpůrce, že veškeré zboží nabízené v e-shopu ●●● ∞∞∞ ** je zboží, které bylo uvedeno na relevantní trh Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem. Navíc ani institut vyčerpání práv z ochranné známky není bezbřehý a je omezen mimo jiné případy, které jsou naukou označovány jako narušení reputace ochranné známky (legislativně je tato výjimka upravena v ust. § 11 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Z Rozhodnutí Soudního dvora ve věci ***** ,***** proti ***** ze dne **.**.**.**** vyplývá, že Podle Soudního dvora k takovému neoprávněnému užití ochranné známky může docházet

tehdy, pokud je ochranná známka používána v rámci propagace paralelního dovozce takovým způsobem, který může v potenciálních zákaznících vzbudit dojem, že existuje obchodní propojení mezi paralelním dovozcem a vlastníkem ochranné známky, například že se jedná o autorizovaného prodejce, a že se tak děje v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi. Z téže argumentace vyšel i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne **.**.**.****, Sp. zn.: *****. Právě o takovou situaci se jedná v projednávaném případě, když Odpůrce, resp. provozovatel webové stránky www.●●●●●.cz zastírá pravou podstatu vztahu s Navrhovatelem, resp. jeho neexistenci takovým způsobem, že většina spotřebitelů dospěje po návštěvě webové stránky provozovatele – distributora k mylnému závěru, že zde existuje smluvní vztah s Navrhovatelem a že tento za poskytnuté zboží a služby nějakým způsobem odpovídá.

K otázce naplnění nekalé soutěže, zásah do obchodní firmy a zaměnitelnost domény Navrhovatel odkázal na návrh na zahájení řízení.

Závěrem Navrhovatel setrval na to, že v daném případě je naplněna podmínka dle čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů spolu s podmínkou dle čl. 3.1.1., ale současně i podmínka dle čl. 3.1.2., tedy že Odpůrce doménové jméno registroval a nadále jej i užívá ve zlé víře. Doménové jméno je zcela evidentně Odpůrcem použito k získání uživatelů sítě Internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Ochrannou známkou ●●●●● náležející Navrhovateli (čl. 3.4.4. Pravidel alternativního řešení sporů), jak vyplývá z printscreenů z vyhledávání Google ve vztahu k výrazu „●●●“ předloženého samotným Odpůrcem. Pokud by Odpůrce Ochrannou známkou nevyužil jakožto způsob získávání potenciálních zákazníků, jeho úspěšnost na trhu by se výrazným způsobem snížila.

Navrhovatel navrhl, aby Rozhodčí soud jeho návrhu vyhověl v plném rozsahu.

B. Odpůrce

Vyjádření Odpůrce

I. Nepříslušnost Rozhodčího soudu a faktické obcházení rozhodčího řízení

Odpůrce v první řadě namítl nepříslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), resp. „Jediného Experta“ k rozhodování tohoto sporu. Odpůrce v této souvislosti uvedl, že sporné doménové jméno <●●●●●.cz> bylo u zájmového sdružení CZ.NIC registrováno dne **.**.**.****, takže Odpůrce nemohl platně přistoupit na delegaci rozhodovací pravomoci Rozhodčího soudu, když v té době účinná stranami akceptovaná pravidla alternativního řešení sporů obsahovala pouze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. V této souvislosti poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. ***** ze dne **.**.**.****, podle kterého platí, že zmiňovaná veřejná rozhodčí nabídka zcela zjevně nepředstavuje rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 2016/1994Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“) a jako taková nemůže založit dostatek pravomoci Rozhodčího soudu a tím spor odklonit od obecných soudů.

Odpůrce v této souvislosti vyslovil názor, že není možné vycházet ani ze současných Pravidel alternativního řešení sporů, kterými je dle Odpůrce pouze fakticky obcházen zákon o rozhodčím řízení, neboť principy zůstávají v podstatě totožné jako v případě veřejné rozhodčí nabídky. I v případě současných pravidel alternativního řešení sporů držitel domény ve své podstatě činí neodvolatelnou nabídku vůči neurčitému okruhu osob, že se v případě jejich návrhu podrobí danému řízení. Navzdory tomu, že je v pravidlech uvedeno, že řešení sporu není překážkou bránící kterékoli ze stran obrátit se s návrhem na příslušný soud, tak rozhodnutí experta ve sporu může vést k převodu či zrušení doménového jména ze strany zájmového sdružení CZ.NIC, a to aniž by s tím držitel domény souhlasil. Naopak, přijetí závazku podřídit se Rozhodčímu soudu je vůči držiteli domény ze strany zájmového sdružení CZ.NIC prakticky vynucováno pod sankcí ztráty domény v případě, že by držitel domény na tento závazek nepřistoupil. Pravidla alternativního řešení sporů tak dle názoru Odpůrce zcela odporují základnímu principu alternativního řešení sporů – tj. principu dobrovolnosti.

Nad rámec výše uvedeného však Odpůrce z opatrnosti uvedl ve věci samé následující.

II. Odpůrce

Odpůrce je jednatelem a jediným společníkem obchodní společnosti ●●● ∞∞∞ ** ***, se sídlem ***** , IČ ** ** ** (dále jen „●●● ∞∞∞ ** ****“). Odpůrce ve spolupráci se společností ●●● ∞∞∞ ** *** provozuje na internetových stránkách nacházejících se na sporné doméně e-shop ●●● ∞∞∞ ** .

Uvedený e-shop ●●● ∞∞∞ ** je v České republice obecně známý a patří mezi zavedené prodejce. Odpůrce nejprve tento e-shop provozoval sám v rámci výkonu své vlastní podnikatelské činnosti, a to již od roku ****. Následně Odpůrce začal e-shop provozovat ve spolupráci se společností ●●● ∞∞∞ ** ***, a to od jejího založení v **/****.

Odpůrce pro úplnost doplnil, že Navrhovatel za celou výše uvedenou dobu nevyjádřil žádné námitky proti podnikatelské činnosti Odpůrce či společnosti ●●● ∞∞∞ ** ***, ani proti užívání sporné domény ze strany Odpůrce. Navrhovatel naopak v této době působil zejména v rámci Číny a mimo Čínu byl známý pouze okrajově.

III. Nemožnost uložení povinnosti převést doménu

Navrhovatel ve svém návrhu uplatňuje nárok na bezplatný převod sporné domény na svoji osobu. Odpůrce v této souvislosti upozornil, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu České republiky nelze převod doménového jména z jejího držitele na třetí osobu (navrhovatele) oprávněně požadovat, a že rozhodnutí o převedení doménového jména v alternativním řešení sporu je v rozporu se stávající judikaturou (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. ***** či Rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. *****). Pokud tedy Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz (či Pravidla alternativního řešení sporů) obsahují ustanovení, které umožňuje převést spornou doménu na třetí osobu bez souhlasu jejího dosavadního držitele, tak je takové ustanovení v rozporu s platným právem ČR a jako takové neplatné.

IV. Vyčerpání práv z ochranné známky

Navrhovatel ve svém návrhu primárně tvrdí, že sporná doména je zaměnitelná, resp. z části totožná s ochrannou známkou navrhovatele č. ***** (●●●). Dle názoru Odpůrce však platí, že v daném případě došlo k tzv. vyčerpání práv z ochranných známek ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) – resp. ve smyslu čl. 7 směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/95/ES a čl. 15 směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2015/2436. Dle uvedeného ustanovení zákona o ochranných známkách platí, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích (resp. užívání pro výrobky ve smyslu uvedených směrnic), které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

Odpůrce v této souvislosti z opatrnosti doplňuje, že pojem „užívání na výrobcích“ nelze v žádném případě vykládat restriktivně tak, že by ochranná známka mohla být za účelem propagace a dalšího prodeje zboží, u kterého došlo k vyčerpání práv z ochranné známky, použita pouze k fyzickému umístění na tomto zboží. Ochranná známka může být obchodníkem naopak použita v rámci celého spektra činností, které sledují propagaci a nabízení zboží k dalšímu prodeji. Tento výklad potvrzuje i rozhodovací praxe Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“). Např. v rozhodnutí ve věci ***** (*****) SDEU potvrdil, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím označení, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo je jí podobné a které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, prováděl reklamu na další prodej zboží vyrobeného tímto vlastníkem a uvedeného na trh v Evropském hospodářském prostoru tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. V uvedeném rozhodnutí SDEU dále uvedl, že uvedený odkaz a obchodní sdělení (vypsané vyhledávačem v rámci vyhledávání klíčového slova) jsou sice stručné a inzerentovi zpravidla neumožňují formulovat přesné nabídky k prodeji nebo poskytnout kompletní přehled druhů zboží nebo služeb, které uvádí na trh, avšak tato okolnost nic nemění na tom, že cílem inzerenta, který jako klíčové slovo vybral označení totožné s

ochrannou známkou jiné osoby, je to, aby uživatelé internetu, kteří toto slovo zadají jako vyhledávaný výraz, proklikli na jeho reklamní odkaz a seznámili se tak s jeho prodejní nabídkou. K možnosti užití označení shodného s ochrannou známkou třetí strany za účelem propagace dále odpůrce poukazuje např. na rozhodnutí SDEU ve věci ***** (*****).

Dle názoru Odpůrce platí, že ačkoli se výše uvedené rozhodnutí ve věci ***** vztahuje ke klíčovým slovům v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače, jsou závěry SDEU plně použitelné i pro jiná užití ochranné známky, pokud taková užití vykazují stejné či obdobné znaky jako v případě užití klíčových slov. Dle názoru Odpůrce přitom užití ochranné známky v doménovém jménu tyto znaky vyazuje, neboť obdobně jako v případě klíčových slov se i v případě doménového jména jedná o stručné sdělení, které samo o sobě neumožňuje přesně formulovat nabídku obchodníka, avšak cílem užití zvoleného doménového jména je, aby uživatelé internetu proklikli na internetovou stránku obchodníka a seznámili se tak s jeho prodejní nabídkou. V této souvislosti lze poukázat např. na rozhodnutí SDEU ve ***** (*****), kde SDEU mimo jiné uvádí, že: „...držitel totiž na rozdíl od toho, co uvádějí ***** , hodlá propagovat své výrobky nebo služby nejen prostřednictvím určité internetové stránky nacházející se pod názvem domény, nýbrž i samotným užíváním názvu domény, který pečlivě zvolil, aby pobídl co největší počet uživatelů internetu k tomu, aby navštívili tuto stránku a zajímali se o jeho nabídku.

Odpůrce název sporné domény <●●●∞∞.cz> zvolil právě za účelem propagace a prodeje zboží (***** značky ●●●), kdy sporná doména jednoznačně určuje předmět prodeje Odpůrce v rámci e-shopu ●●● ∞∞ ** (tj. ***** ●●● a příslušenství).

Odpůrce dále doplňuje, že veškeré zboží nabízené v e-shopu ●●● ∞∞ ** je zboží, u kterého došlo k vyčerpání práv k ochranné známce, neboť bylo uvedeno na trh Navrhovatelem, resp. s jeho souhlasem. Odpůrce v této souvislosti uvádí, že s ohledem na ochranu obchodního tajemství a vzájemnou dohodu s těmito dodavateli, preferuje v současné době totožnost dodavatelů nesdělovat. V případě potřeby je však na vyžádání připraven předložit příslušné doklady.

Pro úplnost Odpůrce konečně doplňuje, že použitím sporné domény nemohlo dojít ani k zásahu do jakékoli relevantní funkce ochranné známky. Užití sporné domény <●●●∞∞.cz> zejména v žádném případě nevyplučuje vlastníka ochranné známky z výsledků vyhledávání, když oficiální distribuce ●●● (●●●-*****.cz) je uvedena na stejné (první) stránce výsledků vyhledávání jako stránky e-shopu ●●● ∞∞ ** (tj. je zachována reklamní funkce –viz např. rozhodnutí SDEU ve věci ***** (*****). Užití sporné domény ani nemůže vyvolat dojem, že by Odpůrce či e-shop ●●● ∞∞ ** byl nějakým způsobem propojen s Navrhovatelem, když v patičce e-shopu umístěného na internetových stránkách je zřetelně uvedeno, že se jedná o nezávislý e-shop, který není žádným způsobem přímo propojen s Navrhovatelem (tj. je zachována funkce označení původu – opět viz např. rozhodnutí SDEU ve věci ***** (*****).

S ohledem na vše výše uvedené je proto Odpůrce přesvědčen, že v posuzovaném případě nemohlo užitím sporné domény dojít k neoprávněnému zásahu do práva k ochranné známce ●●● Navrhovatele, neboť tato práva byla vyčerpána. Navrhovatel proto není z tohoto důvodu oprávněn Odpůrci bránit v užívání sporné domény.

V. Nekalá soutěž, zásah do obchodní firmy a zaměnitelnost domény

Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že sporná doména je zaměnitelná či z části totožná s obchodní firmou Navrhovatele ●●● ****) či s doménami Navrhovatele, přičemž užíváním sporné domény má docházet k nekalosoutěžnímu jednání.

Pokud jde o zaměnitelnost sporné domény s obchodní firmou Navrhovatele, tak Odpůrce připomíná, že v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) platí, že obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Navrhovatel je však čínskou společností, která v České republice přímo nepůsobí, a ani není v obchodním rejstříku zapsána. Odpůrce je proto

přesvědčen, že Navrhovatel se nemůže dovolávat ochrany obchodní firmy, neboť ve smyslu výše uvedeného se práva k obchodní firmě může dovolávat pouze podnikatel, který má obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku.

Bez ohledu na uvedené však Odpůrce pro úplnost ve věcné rovině doplňuje, že spornou doménu registroval v roce ***, tedy v době, kdy Navrhovatel v žádném případě nebyl světově známým výrobcem *****, jak Navrhovatel tvrdí ve svém návrhu. V roce **** se naopak prakticky jednalo o lokální značku působící zejména v Asii, když společnost Navrhovatele začala sama na celosvětový trh expandovat až několik let poté, co se Odpůrce začal zabývat prodejem výrobků Navrhovatele na českém trhu a registroval si spornou doménu. Úmyslem Odpůrce tedy v žádném případě nemohla být snaha využít ve zlé víře světové proslulosti navrhovatele, ani snaha parazitovat na pověsti navrhovatele, a to ani ve vztahu k doméně, ani ve vztahu k obchodní firmě navrhovatele, ale pouze snaha vhodně zvoleným doménovým jménem sdělit zákazníkům, jaké produkty na svých internetových stránkách nabízí, což je zcela v souladu s ustálenou soudní praxí (viz výše).

Pokud jde o zaměnitelnost sporné domény s doménami Navrhovatele, tak Odpůrce v první řadě uvádí, že Navrhovatel ve svém návrhu zmínil pouze domény <●●●.com> a <**.com> – jiné domény nespécifikoval.

Pokud jde o tyto domény Navrhovatele (<**.com> a <●●●.com>), tak doménu <●●●.com> Navrhovatel aktivně nevyužívá, když stránky na této doméně jsou přesměrovány na doménu <**.com>. Doménu <●●●.com> proto v žádném případě nelze považovat za veřejně známou, charakteristickou či příznačnou pro navrhovatele. Doména <●●●.com> navíc obsahuje pouze dominantní prvek ●●●, a však bez dodatku „∞∞“ či jiného podobného dodatku. Zároveň se nejedná o národní doménu (.cz) ale o generickou doménu .com. Sporná doména tedy nemůže být v žádném případě zaměnitelná s doménou <●●●.com>, ale naopak může být od této domény Navrhovatele průměrným spotřebitelem bez problémů odlišena. V této souvislosti lze poukázat mimo jiné např. na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. ***** ze dne **.**.****, ve kterém soud posuzoval možnost zmatení spotřebitelů ve vztahu k doménovému jménu, a ve kterém se mimo jiné uvádí, že průměrný uživatel internetu si je „vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek“. S ohledem na výše uvedené je pak zcela absurdní je tvrzení Navrhovatele o zaměnitelnosti sporné domény s doménou <**.com>, když tyto dvě domény nemají společný ani dominantní prvek (a to ani z části).

Pokud jde o tvrzené nekalosoutěžní jednání obecně, tak Odpůrce v první řadě uvádí, že se vůbec nemůže jednat o nekalosoutěžní jednání, neboť v posuzovaném případě se vůbec nejedná o jednání v hospodářském styku, což je základní podmínka nekalosoutěžního jednání. Odpůrce při provozování e-shopu ●●● ∞∞ ** působí ve spolupráci se společností ●●● ∞∞ ** *** na trhu České republiky, kde své produkty nabízí koncovým zákazníkům v pozici maloobchodníka. Navrhovatel je naopak čínskou společností, která na českém trhu přímo nepůsobí, a to ani z pozice velkoobchodníka ani z pozice maloobchodníka, kdy Navrhovatel dokonce ani nemá v České republice založenou organizační složku, ani není společníkem české obchodní společnosti.

Odpůrce v této souvislosti opětovně doplňuje, že nemůže dojít ani k tomu, že sporná doména bude působit klamavě, resp. že ve spotřebiteli bude vyvolán pocit, že Odpůrce, společnost ●●● ∞∞ ** *** či e-shop ●●● ∞∞ ** *** je jakýmkoli způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, když informace o tom, že provozovatel e-shopu není v přímém obchodním styku s Navrhovatelem, je uvedena přímo na internetové stránce nacházející se na sporné doméně.

K tvrzení navrhovatele, že registrací sporné domény je navrhovateli znemožněno uplatňování svých hospodářských zájmů na českém trhu, Odpůrce doplňuje, že uplatňování hospodářských zájmů Navrhovatele není v žádném případě omezeno, když Navrhovatel může své zájmy uplatňovat prostřednictvím jiných a zavedených domén (např. prostřednictvím domény <**.com>) – Odpůrce v této souvislosti doplňuje, že ze zavedené praxe Navrhovatele vyplývá, že

Navrhovatel národní ani jiné domény v praxi ani nevyužívá, ale využívá prakticky výhradně doménu <*.com> (např. internetové stránky na doméně <***.com> jsou přesměrovány na <*.com>). Užívání sporné domény ze strany odpůrce nemůže v žádném případě vyloučit možnost navrhovatele či jeho oficiálních distributorů nabízet v České republice své zboží, ani nemůže založit Odpůrci neoprávněnou výhodu v soutěži. Navrhovateli z tohoto důvodů nemůže užíváním sporné domény ze strany Odpůrce ani vzniknout újma.

Vzhledem k tomu, že (jak vyplývá z výše uvedeného) se v posuzovaném případě nejedná o jednání v hospodářském styku, ani o jednání podvodné, parazitující či klamavé, a že jednání Odpůrce ani není způsobilé založit Odpůrci neoprávněnou výhodu v soutěži, je Odpůrce přesvědčen, že se v posuzovaném případě nemohl dostat do rozporu s dobrými mravy soutěže. Odpůrce v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, kdy např. v rozhodnutí č.j. ***** Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, že „závěr odvolacího soudu o souladu jednání žalované (v tomto směru) s dobrými mravy soutěže odpovídá judikatuře Nejvyššího soudu, podle které je v rozporu s dobrými mravy soutěže jednání, které se nachází za hranicí přípustné agresivity při soutěžení na trhu a které je ve vztahu k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné či parazitující, nebo ve vztahu k zákazníkům klamavé“. Jednání soutěžitele tedy navíc musí dosahovat vysoké míry agresivity, což v posuzovaném případě zjevně nedosahuje.

Odpůrce konečně uvádí, že zcela zjevně není pravda, že Odpůrce užívá spornou doménu, aniž by ji k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval (jak se snaží dovozovat Navrhovatel), neboť Odpůrce si naopak spornou doménu registroval právě z důvodu propagace zboží, které na svých internetových stránkách nabízí k prodeji, což je zcela v souladu s ustálenou soudní praxí (viz výše).

Závěrem Odpůrce doplňuje, že pokud by nekalosoutěžní jednání skutečně mělo být vykládáno natolik široce, jak jej prezentuje Navrhovatel, ztratil by institut vyčerpání práv dle ustanovení § 11 zákona o ochranných známkách jakýkoli smysl, neboť i v případě vyčerpání práv by se vlastník ochranné známky mohl jednoduše domáhat vyčerpaného práva k ochranné známce právě z titulu ochrany proti nekalé soutěži.

S ohledem na výše uvedené je Odpůrce přesvědčen, že užívání sporné domény nemůže představovat nekalosoutěžní jednání, neboť nejsou naplněny podmínky generální klauzule nekalé soutěže dle ustanovení § 2976 občanského zákoníku, když se nejedná o jednání v hospodářském styku, při užívání sporné domény zejména nedochází k rozporu s dobrými mravy a Navrhovateli ani nemůže být způsobena újma.

VI.

S ohledem na vše výše uvedené je proto Odpůrce toho názoru, že spornou doménu nelze považovat za shodnou či zaměnitelnou s Chráněným označením Navrhovatele, resp. že Odpůrce má právo dle čl. 3.1.1 pravidel alternativního řešení sporů, neboť:

i. Odpůrce užíval spornou doménu před tím (již od roku ****), než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům, a to v souvislosti s nabídkou zboží,

ii. Odpůrcem provozovaný e-shop je pod spornou doménou obecně znám a

iii. Odpůrce užívá spornou doménu k poctivým účelům, a jeho záměrem není uvádět v omyl třetí osoby, ani poškodit dobré jméno Navrhovatele či jeho chráněné označení.

Odpůrce je naopak přesvědčen, že v posuzovaném případě nemohlo v žádném případě dojít k vyloučení dobré víry ve smyslu čl. 3.1.2 pravidel alternativního řešení sporů.

Odpůrce proto navrhuje, aby Jediný Expert návrh Navrhovatele zamítl, protože nejsou splněny podmínky dle čl. 3 pravidel alternativního řešení sporů.

Odpůrce doplnil své vyjádření ze dne **.**.**** Nестandardním sdělením ze dne **.**.**** (**.**.**) v souladu s § 3 odst. 13 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řádu) a odkázal zejména na skutečnost, že Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře

České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), resp. jmenovaný Expert, dne **.**.*.**** vydal rozhodnutí ve věci vedené u Rozhodčího soudu pod č. ***** (dále jen „Rozhodnutí“).

Ve výše uvedené věci č. ***** Rozhodčí soud, resp. Expert, posuzoval v podstatě totožný případ, který posuzuje i v nyní projednávané věci. V obou případech se Navrhovatel domáhal převedení sporné domény na svoji osobu, a to z důvodu údajného zásahu Odpůrce (který prostřednictvím internetových stránek na sporné doméně prodává produkty značky ●●●) do práv k ochranné známce Navrhovatele, resp. z důvodu, že Odpůrce si spornou doménu zaregistroval či ji užívá nikoli v dobré víře. Odpůrce pro úplnost doplňuje, že v obou věcech byl návrh na zahájení řízení podán totožným Navrhovatelem, společností ●●● ***, a byl fakticky totožný.

Rozhodčí soud v Rozhodnutí mimo jiné poukázal na skutečnost, že pokud jsou v rámci internetových stránek na sporné doméně nabízeny originální výrobky Navrhovatele po právu označených ochrannou známkou Navrhovatele (což je i posuzovaný případ), tak se za splnění stanovených podmínek jedná o dovolené 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. 3.1 Pravidel ADR.

Tyto podmínky byly v rozhodovací praxi doménových sporů formulovány v řízení vedeném před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) pod č. ****-**** mezi účastníky *****, které se týkalo doménového jména <*****.com> (tzv. *****):

- 1) Distributor musí skutečně nabízet k prodeji zboží nebo služby, o které jde.
- 2) Na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby označené danou ochrannou známkou.
- 3) Webová stránka pod sporným doménovým jménem musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky.
- 4) Distributor nesmí usilovat o omezení trhu s doménovými jmény, které reflektují danou ochrannou známkou.

Odpůrce je přesvědčen, že (stejně jako v případě posuzovaném v Rozhodnutí) jsou výše uvedené podmínky splněny i v nyní projednávaném případě. Na internetové stránce pod sporným doménovým jménem jsou prodávány výhradně výrobky Navrhovatele, což Navrhovatel sám připouští. Internetová stránka na sporné doméně také pravdivě a viditelně informuje o tom, že Odpůrce není v žádném přímém vztahu s Navrhovatelem. Odpůrce si pro svou internetovou stránku zvolil název značky, která je se na internetových stránkách prodává, tj. ●●● s dodatkem „∞∞“, čímž zbývá Navrhovateli dostatek prostoru pro to, aby svá práva vlastníka ochranné známky ●●● realizoval registrací jiných domén (což Navrhovatel také učinil, když si zaregistroval např. doménu <●●●-*****.cz>).

Odpůrce dále doplňuje, že Rozhodčí soud ve výše uvedeném Rozhodnutí neshledal ani žádné okolnosti nasvědčující tomu, že by sporné doménové jméno bylo registrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 3.1.2 Pravidel ADR, když uzavřel, že sporná doména je (stejně jako v nyní projednávané věci) využívána pro prodej originálních výrobků Navrhovatele, který je navíc realizován způsobem v daném odvětví zcela obvyklým, a tudíž takový prodej by měl být i v zájmu Navrhovatele, který ostatně již svůj zisk z prodeje tohoto zboží realizoval při jeho prvním uvedení na trh, k němuž došlo s jeho souhlasem (opak Navrhovatel ani netvrdí).

Odpůrce pro úplnost konečně uvádí, že ve výše uvedeném Rozhodnutí se Rozhodčí soud zcela ztotožnil s judikaturou ESD, na kterou Odpůrce odkazuje i v nyní projednávané věci, když mimo jiné uvedl, že: „Již jen pro úplnost Expert konstatuje, že ke zcela stejnému závěru by bylo třeba dospět i v rovině známkového či nekalosoutěžního práva. Ve známkovém právu EU platí princip unijního vyčerpání práva k ochranné známce, tj. vlastník ochranné známky nemá právo zakázat další prodej zboží již jednou uvedeného na trh v Evropském hospodářském prostoru s jeho souhlasem, vyjma specifických situací, jako je zhoršení povahy tohoto zboží, či jeho prodej způsobem zjevně poškozujícím reputaci dané ochranné známky (tento princip je v ČR zohledněn

v ust. § 11 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách). Logickým důsledkem tohoto principu pak dále je, že při prodeji takového originálního zboží (ať jde o distributora se smluvním vztahem k vlastníkovu ochranné známky či nikoli) může být také daná ochranná známka užitá k přiměřené a zvyklostem v daném odvětví odpovídající propagaci, tedy zejména způsobem, který nevytváří klamný dojem ohledně vztahu distributora k vlastníku dané ochranné známky a nepoškozuje její reputaci. To je reflektováno v ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a také v judikatuře unijních i českých soudů, viz např. rozhodnutí ESD ve věci *****
*****, na které správně odkazuje Odpůrce, popř. ve věci *****
***** a v českém právní prostředí zejm. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci *****
*****, týkající se užití ochranné známky neautorizovaným dealerem značky *****
*****. Dle názoru Expert a pak s ohledem na výše uvedené okolnosti Odpůrce požadavkům plynoucím z těchto právních předpisů i judikatury dostál, a porušení ochranných známek Navrhovatele se tedy nedopustil.“

Stejně tak dle názoru Expertu vyjádřeného v Rozhodnutí „nelze považovat jednání Odpůrce za nekalosoutěžní, a to zejména proto, že za daných okolností tu není rozpor s dobrými mravy soutěže. Z téhož důvodu nejde ani o porušení práv k obchodní firmě Navrhovatele, neboť obchodní firma je rovněž chráněna cestou nekalosoutěžního práva (zejm. ust. § 2981 občanského zákoníku) mimo případů, kdy jde o užití označení tvořícího obchodní firmu v jiné obchodní firmě dle ust. § 424 občanského zákoníku; o takový případ zde však nejde.“

S ohledem na vše výše uvedené proto Odpůrce setrval na návrhu, aby Expert návrh Navrhovatele zamítl dle čl. 4.1.5 pravidel alternativního řešení sporů.

Projednání a zjištění

I. Námitka nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky resp. Expertu.

Odpůrce vznesl včas námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, resp. Expertu, a proto bylo nutné jeho námitku posoudit, před rozhodnutím ve věci samé.

Podle § 25 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu o pravomoci Rozhodčího soudu rozhoduje rozhodčí senát, resp. zde Expert, a zastaví řízení, dojde-li k závěru, že pravomoc Rozhodčího soudu není dána. Pokud dospěje k názoru, že pravomoc Rozhodčího soudu je dána, námitku nedostatku pravomoci zamítne. V tom případě musí pokračovat v řízení.

Odpůrce v této souvislosti zejména učinil nesporným, že sporné doménové jméno <●●●●∞.cz> bylo u zájmového sdružení CZ.NIC registrováno dne **.**.****. Podle Odpůrce nebylo možné se platně podrobit pravomoci tohoto Rozhodčího soudu, když v té době účinná a stranami akceptovaná Pravidla alternativního řešení sporů obsahovala pouze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Odpůrce odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. ***** ze dne **.**.****, podle kterého platí, že veřejná rozhodčí nabídka zcela zjevně nepředstavuje rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 2016/1994Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“) a jako taková nemůže založit dostatek pravomoci Rozhodčího soudu a tím spor odklonit od obecných soudů.

Expert se proto musel zabývat především důvody, které jsou v uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu České republiky uvedeny a nezbylo než Odpůrci v tomto směru přisvědčit. Z odůvodnění, které musel Expert plně respektovat, jednoznačně vyplývá, že pravomoc tohoto Rozhodčího soudu z hlediska Pravidel řešení sporů, účinných v době registrace sporného doménového jména nebyla tzv. veřejnou nabídkou založena.

Expert v souladu s odůvodněním uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky konstatoval, že tzv. veřejnou rozhodčí nabídku obsahoval bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „cz“ vydaných sdružením CZ.NIC, kterou se "držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně „cz“,

je napadeno třetí osobou, která tak písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci Rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu. I když Expert z odůvodnění citovaného rozsudku zjistil, že "nebylo v prvním stupni postaveno najisto, zda je na právní vztah třeba aplikovat obchodní zákoník, nebylo lze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku ve věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky. Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák. Rozhodčí smlouva se může podle § 2 zák. o rozhodčím řízení týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. Veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení. Přitom platí, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla stanovena jako neodvolatelná v rozporu s § 277 obch. zák. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele, k čemuž rovněž nedošlo." Podle závěru Nejvyššího soudu České republiky platí, že "zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem se neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení za daných podmínek (shora uvedených) a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva." Dále podle uvedeného rozsudku platí, že "Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla napadením sporného doménového jména za účinnosti výše uvedených Pravidel učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku." Zde tak platí, že "byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedených objektivních skutečností byla určitelná (individualizována), tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby a skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje." Dále bylo vysloveno, že "Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby."

Z tohoto důvodu bylo nutné, aby Expert posoudil, zda v případě podání návrhu za účinnosti současně platných Pravidel je správné tvrzení Odpůrce, že "není možné vycházet ani ze současných Pravidel alternativního řešení sporů, kterými je dle Odpůrce pouze fakticky obcházen zákon o rozhodčím řízení, neboť principy zůstávají v podstatě totožné jako v případě veřejné rozhodčí nabídky", protože "i v případě současných pravidel alternativního řešení sporů držitel domény ve své podstatě činí neodvolatelnou nabídku vůči neurčitému okruhu osob, že se v případě jejich návrhu podrobí danému řízení" a to "navzdory tomu, že je v pravidlech uvedeno, že řešení sporu není překážkou bránící kterékoli ze stran obrátit se s návrhem na příslušný soud, tak rozhodnutí experta ve sporu může vést k převodu či zrušení doménového jména ze strany zájmového sdružení CZ.NIC, a to, aniž by s tím držitel domény souhlasil." Podle Odpůrce totiž "přijetí závazku podřídit se Rozhodčímu soudu je vůči držiteli domény ze strany zájmového sdružení CZ.NIC prakticky vynucováno pod sankcí ztráty domény v případě, že by držitel domény na tento závazek nepřistoupil. Pravidla alternativního řešení sporů tak dle názoru Odpůrce zcela odporují základnímu principu alternativního řešení sporů – tj. principu dobrovolnosti."

Expert především vycházel z toho, že Odpůrce závazek podřídit se Rozhodčímu soudu považoval za smluvní ujednání, byť pod "sankcí" zájmového sdružení CZ.NIC, že sporné doménové jméno bude "ztraceno" v případě, že by držitel (sporné) domény na tento závazek nepřistoupil.

Podle názoru Expertu slouží Pravidla alternativního řešení sporů právě tomu, aby existoval

mechanismus nápravu pro případ, že dojde k porušení Pravidel registrace doménových jmen, když rozhodnutí Experta může vést k převodu či zrušení doménového jména ze strany zájmového sdružení CZ.NIC. Pravidla platí stejně pro každého držitele doménového jména, nehledě na to, že k registraci doménového jména u sdružení CZ.NIC nikdo, včetně Odpůrce, není nucen. Uzavření smlouvy o registraci doménového jména a založení pravomoci Rozhodčího soudu pro případ sporu, jako pouze alternativního řešení sporu, nevede k "neodvolatelné nabídce" na uzavření rozhodčí smlouvy, ale ke smluvnímu založení pravomoci pro řešení sporu o doménové jméno Expertem.

Od 1. března 2015 je součástí Pravidel registrace doménových jmen dokument Pravidla alternativního řešení sporů. Systém řešení sporů dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů (dále také jen "Pravidla ADR") není rozhodčím řízením dle zákona, i když probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Otázky, které nejsou Pravidly ADR řešena, se řídí Řádem tohoto Rozhodčího soudu, zejména v této souvislosti ustanovením, které upravuje pravomoc Rozhodčího soudu. Současně platí, že vydané rozhodnutí Experta podle Pravidel alternativního řešení sporů nepředstavuje překážku probíhajícího řízení v téže věci a ukončení sporu v tomto systému řešení sporů není překážkou věci rozhodnuté. S tímž nárokem se tedy lze v průběhu řešení sporu či po jeho ukončení obrátit na obecný soud. Tento systém řešení sporů je tak závazný pro ty držitele jmen domén, kteří si svoje jméno domény registrovali či jeho platnost prodloužili 1. března 2015 a později.

V souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. ***** jasně nyní platí, že "Tímto rozsudkem skončilo řešení doménových sporů z „cz“ domény prostřednictvím rozhodčích soudů. Od 1.3.2015 jsou součástí Pravidel registrace CZ.NIC i Pravidla alternativního řešení sporů.", a že závěry, kterých se Odpůrce ohledně platnosti rozhodčí smlouvy na základě tzv. veřejné nabídky dovolal, nemají "žádný dopad na způsoby řešení sporů v případě nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution a jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény „cz“."

Tento jednoznačný závěr vedl k tomu, že současný způsob řešení sporů o doménové jméno je založen právě na dobrovolném smluvním základě o alternativním řešení sporů, kdy se nejedná o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, protože není uzavřena rozhodčí smlouva, na základě které by bylo vedeno rozhodčí řízení, které zpravidla končí vykonatelným rozhodčím nálezem.

Z toho neplyne jiný možný závěr Experta, než že alternativní řešení sporů o doménové jméno, které bylo zavedeno shora uvedenými Pravidly a Řádem pro řešení sporů o domény .cz s účinností od 1. března 2015, tj. sporů, která byla zahájena na základě Návrhů podaných dne 1. března 2015 a později, bylo učiněno zadost principům které jsou celosvětově zavedené a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution. Je nepochybné, že Návrh v této věci byl podán později, tedy **.**.****.

Expert proto nepovažoval možné námitce nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu vyhovět, a proto tímto rozhodl tak, že Námitka nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky k rozhodnutí tohoto sporu se zamítá.

II. Sporné doménové jméno ●●●∞∞.CZ

Pravidla ADR stanoví podmínky, při jejichž splnění je Návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR).

Podle čl. 4.1.2 ve spojení s čl. 3.5 Pravidel ADR Expert na návrh Navrhovatele rozhodne o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele pokud:

(1) sporné doménové jméno zapsané pro 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) sporné doménové jméno bylo 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 (čl. 3.1.1 Pravidel ADR), nebo

(2)(b) bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Proto stačí, že vedle splnění podmínky ad (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod 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.

Expert považoval za nepochybné, že Navrhovatel je soukromou společností, založenou v roce ****, která navrhuje, vyvíjí a prodává ***** a další ***** a že si během nepřetržitého a především maximálně úspěšného působení na trhu vybudoval v oblasti ***** , ***** a souvisejícího ***** značné renomé, stejně jako jeho produkty. Ty se díky vysoké kvalitě a nízkým cenám staly velmi oblíbenými a vyhledávanými mezi spotřebiteli po celém světě. Jeho výrobky se prodávají ve více než ** zemích světa.

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, platných na území Evropské unie, resp. na území ČR, které chrání slovní prvek „●●●“. Navrhovatel se dovolával především mezinárodní kombinované ochranné známky pro území Evropské unie, číslo zápisu: ***** zapsané dne **.**.**** (dále jen "Ochranná známka ●●●"), což lze považovat za nesporné, stejně jako skutečnost, že slovní prvek ●●● je pro výrobky a služby Navrhovatele vysoce distinktivní. Navrhovatel je rovněž držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, a to kupříkladu následujících: <●●●.com>, <**.com>.

Odpůrce registroval sporné doménové jméno dne **.**.**** a od té doby je jeho držitelem. Na internetové stránce www.●●●∞∞.cz provozuje Odpůrce internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné, resp. zčásti totožné s ochrannou známkou ●●●, stejně jako s firmou a doménami, jež jsou v držení Navrhovatele, protože slovní prvek "●●●", který je plně obsažen v napadeném doménovém jménu, nepochybně vytváří asociaci mezi Navrhovatelem a jeho výrobky, a internetovými stránkami, které se pod spornou doménou nachází. Stejně tak ani druhý slovní prvek „∞∞“ není schopen napadenou doménu od Navrhovatele jako takového či jeho ochranných známek „●●●“ odlišit, když se jedná slovo "∞∞" vyjádřené v anglickém jazyce, které má ve vztahu k provozovanému internetovému obchodu Odpůrce nulovou distinktivitu a jeho použití je v prostředí elektronického obchodování zcela běžné. Současně platí, že Navrhovatel je držitelem doménového jména a obchodní firmy, které slovní prvek „●●●“ jasně obsahují.

Je zřejmé, že Odpůrce usiluje o to, aby použitím slova "●●●" ve sporném doménovém jménu přilákal spotřebitele či další zákazníky do e-shopu, umístěném na internetové adrese, které by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu zřejmě jen obtížně docílil. Nekalé jednání Odpůrce je tak způsobilé vyvolat ve spotřebiteli dojem, že Odpůrce, resp. jeho společnost a e-shop provozovaný pod spornou doménou je nějakým způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, a že tento aktivity Odpůrce schvaluje, což nijak Odpůrce neprokázal. Díky nabídce na stránkách www.●●●∞∞.cz, kde jsou nabízeny a díky které jsou prodávány výrobky Navrhovatele, jde o nekalou soutěž, jinak ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byť se snadno Odpůrce toto jednání zakrýt či legalizovat uveřejněním údaje o tom, kdo e-shop Odpůrce

provozuje. Zde je rozhodné, že skutečným provozovatelem e-shopu www.●●●∞∞.cz je subjekt odlišný od Odpůrce, společnost ●●● ∞∞ ** ***, IČ *** ** ***, se sídlem *****, v níž je Odpůrce jediným společníkem a jednatelem.

Pokud jde o tzv. *****, kterého se Odpůrce dovolával, lze se ztotožnit s Navrhovatelem, že v případě Odpůrce podmínky tohoto testu nejsou splněny. Podle zjištění a právního závěru Experta jde o užití sporného doménového jména k poctivému účelu ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR, které zakládá právo držitele k doménovému jménu dle čl. 3.1 Pravidel ADR, pokud Odpůrce skutečně nabízí k prodeji zboží nebo služby Navrhovatele, zřejmě jako jeho oprávněný obchodník, nikoli jinak, webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby Navrhovatele označené danou ochrannou známkou, webová stránka pod sporným doménovým jménem musí nejen správně, ale jasně a na první pohled viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky, což není tento případ, protože Odpůrce žádný vztah, který by ho opravňoval k legálnímu užití chráněného označení neprokázal, ani žádný důkaz nenabídl a Odpůrce jako distributor nesmí omezit trh s doménovými jmény, pokud reflektuje ochrannou známku Navrhovatele. Lze tak Navrhovateli přisvědčit, že Odpůrce nesplňuje druhou a třetí výše uvedenou podmínku. Jak bylo Navrhovatelem prokázáno, na webové stránce www.●●●∞∞.cz jsou nabízeny k prodeji i výrobky, které nejsou označeny relevantní ochrannou známkou ●●●, protože se jedná o „neznačkové“ výrobky jiných výrobců, takže při jejich prodeji Odpůrce nepochybně nepoctivě těží z proslulosti značky ●●●. Jde o výrobky, které jsou pro svoji oblíbenost prodávány v nezanedbatelném množství, z nichž Navrhovatel prokázal, a Odpůrce nepopřel, lze uvést *****, ***** obecně, ***** obecně, jako příslušenství pro výrobky nejen Navrhovatele. Expert vzal za prokázané tvrzení Navrhovatele, že žádný z těchto výrobků Navrhovatel nevyrábí a neprodává, a proto platí premisa, že pod sporným doménovým jménem jsou nabízeny i jiné výrobky než ty Navrhovatele.

Expert se ztotožnil i s tím, že webová stránka provozovaná pod sporným doménovým jménem Odpůrce neinformuje dostatečně o vztahu distributora s vlastníkem ochranné známky. Platí tak, že i když se ve spodní části webové stránky Odpůrce nachází text, že „**, **** a všechny ostatní názvy produktů ●●● jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ●●● ***. Provozovatel tohoto obchodu prodává originální výrobky společnosti ●●● ***. Provozovatel toho obchodu však není se společností ●●● *** v žádném přímém obchodním vztahu, ani není s touto společností hospodářsky či jinak propojen.“, pak tím, že Odpůrce zde tvrdí, že není se společností Navrhovatele v žádném přímém obchodním vztahu, neuvádí, že s ním není v žádném vztahu. Nakolik by takové prohlášení mělo být nadbytečné, je rozhodné, že uveřejněním na webové stránce Odpůrce i dalších ochranných známek Navrhovatele, především loga "****", jako základní signifikantní markanty Navrhovatele, je webová stránka objektivně způsobilá klamavě působit na průměrného spotřebitele, že jde o stránku oficiálního prodejce či oficiálního nebo dokonce výhradního smluvního partnera Navrhovatele, jak ostatně potvrzuje i shora uvedená skutečnost, že vyhledávač vyvolá webovou stránku Odpůrce před oficiální webovou stránkou Navrhovatele. Lze tak přijmout názor, že toto je neoprávněným, byť jinak zřejmě úspěšným, cílem Odpůrce, resp. distributora. Platí tak, že ke splnění podmínky správného a viditelného informování o vztahu distributora a vlastníka ochranné známky nepostačuje, pokud distributor toliko formálně uvede na své webové stránce požadovanou, třeba že relativně přesnou informaci. Musí ji současně uvést takovým způsobem (umístění, font písma, grafické ztvárnění), aby pro spotřebitele nebylo neúměrně obtížné danou informaci při běžném nákupu (nic jiného spotřebitel na webové stránce obsahující e-shop obvykle neprovádí) zaznamenat a pochopit.

Odpůrce neprokázal, že by on sám nebo společnost ●●● ∞∞ ** *** byli jakkoli oprávněni chráněné označení Navrhovatele užívat. K tomu přistupuje, že v případě, že je do vyhledávače google.cz zadáno heslo „●●●“, je e-shop provozovaný pod doménovým jménem <●●●∞∞.cz> na prvním místě výsledků, a to dokonce před oficiálními stránkami Navrhovatele a že je zřejmé, že i internetový vyhledávač považuje obchodní jméno Navrhovatele a jeho ochrannou známku ●●●, resp. i další ochranné známky Navrhovatele za

zaměnitelné s doménovým jménem <●●●○○○○.cz>. Tato skutečnost musí být Odpůrci známa a nevedla k tomu, že by sporné doménové jméno k výzvě Navrhovatele ze dne **.**.**** dobrovolně vyhověl.

Expert proto dospěl k závěru, spolu s Navrhovatelem, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, veden snahou využít světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků a využít ji k obchodní činnosti třetího subjektu.

Expert přitom vycházel i z toho, že ochranná známka ●●● platná na území Evropské unie, ergo na území České republiky, požívá práva přednosti od **. **.****, která tak předchází registraci sporného doménového jména v roce ****. Sporné doménové jméno Odpůrce <●●●○○○○.cz> tak jednoznačně zasahuje do výlučných práv Navrhovatele plynoucích z obchodní firmy a vlastnictví ochranných známek a Navrhovatel Odpůrci neudělil žádné oprávnění k užívání slovního prvku „●●●“ pro účely registrace sporného doménového jména, ani k užívání tohoto označení jiným způsobem, popř. k užívání jeho variant či mutací.

Registrací sporného doménového jména Odpůrce Navrhovateli mimo jiné jistě i podle závěru Experti znemožňuje, aby užíval dané doménové jméno pro sebe, a aby tak mohl na českém trhu uplatňovat své (nejen) hospodářské zájmy. Jednání Odpůrce tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám Navrhovatele, když Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užívá označení, které je chráněno ochrannými známkami Navrhovatele.

V této souvislosti lze spolu s Navrhovatelem odkázat na rozhodčí nález č. ***** Rozhodčího soudu, že „již samotnou registrací dochází k užití označení, které je v doménovém jméně obsaženo, neboť již touto skutečností (užitím) je zabraňováno jiným osobám, a to i těm, kterým k danému označení svědčí nějaké právo, aby doménové jméno zaregistrovaly.“

Protože jsou splněny veškeré podmínky pro převod registrace sporného doménového jména na Navrhovatele ve smyslu článku 3 Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“):

- (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);
- (2) sporné doménové jméno bylo 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 článku 3.3. Pravidel ADR;
- (3) sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno a je užíváno nikoliv v dobré víře, tak, jak to má na mysli čl. 3.1.2 Pravidel ADR, bylo podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, neboť byly splněny podmínky dle článku 3 Pravidel ADR.

Protože byl navržen převod registrace doménového jména <●●●○○○○.cz> na Navrhovatele ●●● ***, bylo návrhu vyhověno.

Rozhodnutí

Doménové jméno <●●●○○○○.cz> se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Vojtěch Trapl

Datum:

2020-02-14

Příloha 1

I. Námitka nedostatku pravomoci Experta, resp. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Odpůrce vznesl včas námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, resp. Experta, a proto bylo nutné jeho námitku posoudit před rozhodnutím ve věci samé.

Odpůrce učinil nesporným, že sporné doménové jméno <●●●○○○.cz> bylo u zájmového sdružení CZ.NIC registrováno dne **.**.****. Podle Odpůrce tak nebylo možné se platně podrobit pravomoci tohoto Rozhodčího soudu, když v té době účinná a stranami akceptovaná Pravidla alternativního řešení sporů obsahovala pouze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Proto odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. ***** ze dne **.**.****, podle kterého platí, že zmiňovaná veřejná rozhodčí nabídka zcela zjevně nepředstavuje rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 2016/1994Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“) a jako taková nemůže založit dostatek pravomoci Rozhodčího soudu a tím spor odklonit od obecných soudů. Expert se proto musel zabývat především důvody, které jsou v uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu České republiky uvedeny a nezbylo než Odpůrci v tomto směru přisvědčit. Nicméně, z tohoto důvodu bylo nutné, aby Expert posoudil, zda v případě podání návrhu za účinnosti současně platných Pravidel není možné vycházet ani ze současných Pravidel alternativního řešení sporů, a že přijetí závazku podřídit se Rozhodčímu soudu je vůči držiteli domény ze strany zájmového sdružení CZ.NIC prakticky vynucováno pod sankcí ztráty domény v případě, že by držitel domény na tento závazek nepřistoupil. Pravidla alternativního řešení sporů tak dle názoru Odpůrce zcela odporují základnímu principu alternativního řešení sporů – tj. principu dobrovolnosti.

Z tohoto hlediska Expert dovodil, že Odpůrce závazek podřídit se Rozhodčímu soudu dobrovolně přijal, byť pod "sankcí" ze strany zájmového sdružení CZ.NIC, že sporné doménové jméno bude "ztraceno" v případě, že by držitel (sporné) domény na tento závazek nepřistoupil. Pravidla alternativního řešení sporů slouží právě tomu, aby existoval mechanismus nápravy pro případ, že dojde k porušení Pravidel registrace doménových jmen, když pak rozhodnutí Experta samozřejmě může vést k převodu či zrušení doménového jména ze strany zájmového sdružení CZ.NIC. Pokud by Pravidla neplatila, byl by Odpůrce stejně tak vystaven nebezpečí zbavení obrany pro případ, že sám domáhal nápravy, pokud by mu svědčil řádný titul ke spornému doménovému jménu. Tím je zodpovězena otázka dobrovolnosti podřízení se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu, která platí pro každého držitele doménového jména, nehledě na to, že k registraci doménového jména u sdružení CZ.NIC nikdo není nucen, včetně Odpůrce. Vzhledem k uzavření smlouvy o registraci doménového jména s podmínkou založení pravomoci Rozhodčího soudu pro případ sporu, jako pouze alternativního řešení sporu, nejde "neodvolatelnou nabídku" na řešení sporu o doménové jméno za zcela jistě nesporné situace, že řešení sporu není překážkou bránící kterékoli ze stran obrátit se s návrhem na příslušný soud o přezkum rozhodnutí Experta o převodu či zrušení doménového jména ze strany zájmového sdružení CZ.NIC.

Od 1. března 2015 je součástí Pravidel registrace doménových jmen dokument Pravidla alternativního řešení sporů. Systém řešení sporů dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů (dále také jen "Pravidla ADR") není rozhodčím řízením dle zákona, i když probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Otázky, které nejsou Pravidly ADR řešena, se řídí Řádem tohoto Rozhodčího soudu, zejména v této souvislosti ustanovením, které upravuje pravomoc Rozhodčího soudu. Přitom platí, v souladu se závěrem Nejvyššího soudu České republiky, vysloveným v rozsudku ***** , že jeho závěry nemají žádný dopad na způsoby řešení sporů v případě nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution a jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény „.cz“.

Z uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky lze citovat, že "Tímto rozsudkem skončilo řešení doménových sporů z „cz“ domény prostřednictvím rozhodčích soudů. Od 1.3.2015 jsou součástí Pravidel registrace CZ.NIC i Pravidla alternativního řešení sporů.", když z odůvodnění jasně vyplývá, že "závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény „.cz“." Z toho neplyne jiný možný závěr Experta, než že alternativní řešení sporů o doménové jméno, které bylo zavedeno shora uvedenými Pravidly a Řádem pro řešení sporů o domény .cz s účinností od 1. března 2015, tj. sporů, která byla zahájena na základě Návrhů podaných dne 1. března 2015 a později, bylo učiněno zadost principům které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution. Je nepochybné, že Návrh v této věci byl podán později, tedy **.**.****.

Expert proto nepovažoval možné námitky nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu vyhovět, a proto tímto rozhodl tak, že námitka nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky k rozhodnutí tohoto sporu se zamítá.

II. Sporné doménové jméno ●●●∞∞.CZ

Pravidla ADR stanoví podmínky, při jejichž splnění je Návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR).

Expert považoval za nepochybné, že Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, platných na území Evropské unie, resp. na území ČR, které chrání slovní prvek „●●●“. Navrhovatel se dovolával především mezinárodní kombinované ochranné známky pro území Evropské unie, číslo zápisu: ***** zapsané dne **.**.**** (dále jen "Ochranná známka ●●●"), což lze považovat za nesporné, stejně jako skutečnost, že slovní prvek ●●● je pro výrobky a služby Navrhovatele vysoce distinktivní. Navrhovatel je rovněž držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, a to kupříkladu následujících: <●●●.com>, <**.com>.

Odpůrce registroval sporné doménové jméno dne **.**.**** a od té doby je jeho držitelem. Na internetové stránce www.●●●∞∞.cz provozuje Odpůrce internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné, resp. zčásti totožné s ochrannou známkou ●●●, stejně jako s firmou a doménami, jež jsou v držení Navrhovatele, protože slovní prvek ●●●, který je plně obsažen v napadeném doménovém jménu, nepochybně vytváří asociaci mezi Navrhovatelem a jeho výrobky, a internetovými stránkami, které se pod spornou doménou nachází. Stejně tak ani druhý slovní prvek „∞∞“ není schopen napadenou doménu od Navrhovatele jako takového či jeho ochranných známek „●●●“ odlišit, když se jedná slovo "∞∞" vyjádřené v anglickém jazyce, které má ve vztahu k provozovanému internetovému obchodu odpůrce nulovou distinktivitu a jeho použití je v prostředí elektronického obchodování zcela běžné. Současně platí, že Navrhovatel je držitelem doménového jména a obchodní firmy, které slovní prvek „●●●“ jasně obsahují. Lze se ztotožnit s názorem Navrhovatele, že v oblasti internetového prodeje ***** a ***** se připojení slovního prvku odkazujícího na produkty "●●●" nenechá na pochybách spotřebitele, který Navrhovatele či jeho produkty nezná, že jde o zboží Navrhovatele, nikoli Odpůrce. Je zřejmé, že Odpůrce usiluje o to, aby použitím slova "●●●" ve sporném doménovém jménu přilákal spotřebitele či další zákazníky do e-shopu, umístěném na této internetové adrese, které by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu zřejmě jen obtížně docílil.

Nekalé jednání Odpůrce je tak způsobilé vyvolat ve spotřebiteli dojem, že Odpůrce, resp. jeho společnost a e-shop provozovaný pod spornou doménou je nějakým způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, a že tento aktivitu Odpůrce schvaluje, což nijak Odpůrce neprokázal, takže i když je nesporné, že na stránkách www.●●●∞∞.cz jsou prodávány výrobky Navrhovatele, jde o nekalou soutěž, jinak ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byť se snahou Odpůrce toto jednání zakrýt či legalizovat uveřejněním údaje o tom, kdo e-shop Odpůrce provozuje, jak je uvedeno v obchodních podmínkách a zřejmě "nevýrazným" způsobem v dolní části webové stránky. K tomu přistupuje, že v případě, že je do vyhledávače google.cz zadáno heslo „●●●“, je e-shop provozovaný pod doménovým jménem <●●●∞∞.cz> na prvním místě výsledků, a to dokonce před oficiálními stránkami Navrhovatele a že je zřejmé, že i internetový vyhledávač považuje obchodní jméno Navrhovatele a jeho Ochrannou známku ●●●, resp. i další ochranné známky Navrhovatele za zaměnitelné s doménovým jménem <●●●∞∞.cz>. Tato skutečnost musí být Odpůrci známá a nevedla k tomu, že by sporné doménové jméno k výzvě Navrhovatele ze dne **.**.**** dobrovolně vyhověl.

Expert proto dospěl k závěru, spolu s Navrhovatelem, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, veden snahou využít světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků a využít ji k obchodní činnosti třetího subjektu.

Registrací sporného doménového jména Odpůrce Navrhovateli mimo jiné jistě i podle závěru Experti znemožňuje, aby užíval dané doménové jméno pro sebe, a aby tak mohl na českém trhu uplatňovat své

(nejen) hospodářské zájmy. Jednání Odpůrce tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám Navrhovatele, když Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užívá označení, které je chráněno ochrannými známkami Navrhovatele.

V této souvislosti lze spolu s Navrhovatelem odkázat na rozhodčí nález č. ***** Rozhodčího soudu, že „již samotnou registrací dochází k užití označení, které je v doménovém jméně obsaženo, neboť již touto skutečností (užitím) je zabraňováno jiným osobám, a to i těm, kterým k danému označení svědčí nějaké právo, aby doménové jméno zaregistrovaly.“

Protože jsou splněny veškeré podmínky pro převod registrace sporného doménového jména na Navrhovatele ve smyslu článku 3 Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“):

- (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);
- (2) sporné doménové jméno bylo 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 článku 3.3. Pravidel ADR;
- (3) sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno a je užíváno nikoliv v dobré víře, tak, jak to má na mysli čl. 3.1.2 Pravidel ADR, bylo podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, neboť byly splněny podmínky dle článku 3 Pravidel ADR, bylo návrhu na převod registrace doménového jména <●●●∞∞.cz> na Navrhovatele ●●● *** vyhověno.