

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000930
Čas podání 2022-11-15 09:25:16
Doménová jména XXXXXX.cz
Správce sporu
Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Navrhovatel
Jméno AAAAAA
Odpůrce
Jméno LK

DALŠÍ ŘÍZENÍ, KTERÁ DLE INFORMACÍ EXPERTA PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA.

Expertovi nejsou známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vedená přímo ohledně sporného doménového jména.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména (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.

Žádostí 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./3.3.2. těchto Pravidel registrace dne 7. 7. 2022.

A. NAVRHOVATEL

NÁVRH NAVRHOVATELE

Navrhovatel uvedl, že je společností patřící do skupiny „XXX“. Skupina XXX patří mezi přední výrobce příslušenství k nábytku značky XXX.

Navrhovatel je vlastníkem ochranné známky Evropské unie s názvem „XXX“, podací č. a ochranné známky Evropské unie se shodným názvem podací č. (dále též souhrnně „ochranné známky XXX“)

Odpůrce je jediným společníkem, jediným jednatelem a jediným skutečným majitelem (tj. i ovládající osobou) společnosti YYYYYY s.r.o., se sídlem.....

Sporná doména byla zaregistrována 7. 7. 2022.

Společnost YYYYYY s.r.o. provozuje e-shop na webových stránkách umístěných na sporné doméně. Prostřednictvím tohoto e-shopu tato společnost prodává třetím osobám zboží, zejména nábytkové kování značky „XXX“ a jiné zboží značky „XXX“, tedy zboží chráněné ochrannými známkami XXX. Grafická podoba e-shopu a jeho fungování je shodné s e-shopem, který měl Odpůrce dříve na webových stránkách umístěných na doméně .

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem v období od května do srpna 2022 probíhalo ADR řízení o doménu Rozhodnutím ze dne 10. 8. 2022 bylo plně vyhověno Navrhovateli a rozhodnuto o převedení domény na Navrhovatele (dále též „ADR rozhodnutí č. 891“).

Doména byla převedena na Navrhovatele dne 7. 10. 2022.

Odpůrce si v průběhu vedení sporu o doménu zaregistroval spornou doménu a zároveň umístil na doménu na úvodní stránku webových stránek výrazné, nepřehlédnutelné sdělení, že eshop www.XXX.cz bude přesunut na webové stránky www.XXXXXX.cz.

Sdělení bylo vloženo do tmavě modrého obdélníku, přičemž celý obdélník fungoval jako tzv. proklik na webovou stránku umístěnou na sporné doméně. Uživatel e-shopu se tedy skrz kliknutí na daný obdélník, byl přesměrován na cílovou stránku, e-shop umístěný na sporné doméně.

Podle Navrhovatele byly splněny všechny podmínky dle čl. 3.1 Pravidel ADR a Navrhovatel je oprávněn nárokovat převod registrace sporné domény.

Sporná doména je zaměnitelná s chráněným označením Navrhovatele, neboť slovní prvek „kování“, tedy kování, pouze odkazuje na primární zboží, které skupina „XXX“ vyrábí, resp. prodává, a který je chráněn jako její duševní vlastnictví ochrannou známkou. Sporná doména se tak skládá z nosného a rozlišovacího slovního prvku „XXX“ a obecného označení zaměření Navrhovatele – tj. kování (nábytkové, dveřní apod.). Je tedy zjevné, že použitý slovní prvek „XXX“ slouží k tomu, aby se v zákazníkovi vytvořil dojem, že tento e-shop je primárně spojen se značkou „XXX“. Sporná doména je zaměnitelná s chráněným označením ve smyslu ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR.

S ohledem na okolnosti tohoto případu je splněna podmínka článku 3.1.2. Pravidel ADR. tj. sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Odpůrce zneužil poslední týdny disponování s doménou , aby přesměroval zákazníky na svůj nový e-shop dostupný na sporné doméně. Odpůrce veden zjištěným záměrem, se do poslední chvíle snažil zneužít domény , ačkoliv věděl, že je neužívá v dobré víře a evidentně zasahuje do práv Navrhovatele. Odpůrce přitom neměl problém graficky změnit podobu webových stránek dostupných na doméně tak, že umístil na úvodní straně nepřehlédnutelný odkaz na svůj nový e-shop, ale již se neobtěžoval umístit informaci o vztahu k vlastníkovi ochranné známky, Navrhovateli. Takové jednání nelze označit za jednání v dobré víře. Tímto nepoctivým jednáním pak Odpůrce přesměroval zákazníky na spornou doménu (e-shop).

Odpůrce naplnil podmínku článku 3.4.4. Pravidel ADR, neboť jméno domény bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli.

Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu právo ve smyslu článku 3.3. Pravidel ADR, neboť nesplňuje ani jednu z alternativních podmínek tam uvedených.

Sporná doména se skládá ze slovního prvku „XXX“ a slova „kovani“, přičemž v češtině nemá zkratka „XXX“ vlastní samostatný význam, a proto se jedná o název, který si potenciální zákazník (zejména, pokud v minulosti zakoupil zboží značky „XXX“) ztotožňuje s Navrhovatelem a jeho skupinou. Vzhledem k této jednoznačné asociaci představuje pokračující používání slovního prvku „XXX“ ve sporné doméně ve spojení se slovem „kovani“, které je úzce spojeno se zbožím Navrhovatele, zneužití ze strany Odpůrce, které by mohlo vést ke snadnějšímu získání zákazníků na českém trhu, a tedy k nepřímému získání finančního prospěchu bez jakékoli kompenzace pro Navrhovatele a bez jeho souhlasu.

Přestože Odpůrce po prohraném sporu o doménu měl možnost si zaregistrovat jakoukoliv jinou doménu spojenou se slovem „kování“ nebo jakýmkoliv jiným jím zvoleným výrazem, opětovně si zaregistroval doménu obsahující ochrannou známku chráněnou označení „XXX“. Odpůrce má v úmyslu stále neoprávněně používat ochranné známky XXX ke svému podnikání, takovým způsobem se neoprávněně obohacovat.

Nepoctivý účel užívání sporné domény spočívá rovněž ve skutečnosti, že Odpůrce užívá spornou doménu zaměnitelnou s ochrannými známkami XXX, přičemž rozlišovací prvek není dostatečně distinktivní a vyvolává vysokou pravděpodobnost záměny, resp. vysokou pravděpodobnost dojmu, že internetový obchod na předmětné doméně je provozován majitelem ochranných známek XXX.

I kdyby rozlišovací prvek byl dostatečný, pak v situaci, kdy je sporná doména tvořena ochrannou známkou a dalším rozlišovacím prvkem, se pro posouzení, zda jsou držitelem sporné domény splněny podmínky čl. 3.3.2., potažmo čl. 3.3.4 Pravidel ADR, rozhodovací praxe používá tzv. Oki Data Test, spočívající na nutnosti držitele současně splnit následující podmínky, na který odkazovalo rozhodnutí č. 649 v ADR řízení vedeném o doménu s koncovkou cz. (dále též „ADR rozhodnutí č. 649“):

- distributor musí skutečně nabízet k prodeji zboží nebo služby, o které jde;
- na webové stránce provozované pod sporným doménovým jménem musí být nabízeny k prodeji pouze zboží a služby označené danou ochrannou známkou;
- webová stránka pod sporným doménovým jménem musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky; a
- distributor nesmí usilovat o omezení trhu s doménovými jmény, které reflektují danou ochrannou známku.

Odpůrce nesplňuje podmínku Oki Data Testu, a to že internetový obchod „musí správně a viditelně informovat o vztahu distributora s vlastníkem dané ochranné známky“.

Odpůrce na webových stránkách na sporné doméně neinformuje, že skupina XXX je majitelem ochranné známky XXX, a že Odpůrce je neautorizovaným distributorem. Naopak, průměrnému zákazníkovi se spojení výše uvedených informací může jevit tak, že existuje určitá (česká) společnost „XXX“, která provozuje právě e-shop na sporné doméně a současně existuje také určitá skupina XXX Poland, se kterou tato společnost XXX nic společného nemá. Zákazník ani nemá současně k dispozici informaci, že prodávajícím je ve skutečnosti jakási firma YYYYYY s.r.o., když tato informace je uvedena (toliko) v obchodních podmínkách, se kterými se běžný uživatel seznámí, pokud vůbec, až po rozhodnutí o koupi konkrétního výrobku.

ODPOVĚĎ NAVRHOVATELE ZE DNE 10. 1. 2023 K VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 16. 12. 2022

V návaznosti na Vyjádření Odpůrce Navrhovatel uvedl, že v první řadě již sám způsob, jakým Odpůrce „přesměroval“ zákazníky z e-shopu s doménou na e-shop „XXXXXX.cz“, je nepoctivý, není v souladu s dobrými mravy, a sám o sobě postačuje k tomu, aby bylo návrhu Navrhovatele vyhověno.

Již tedy skutečnost, že Odpůrce z webových stránek, kterými zneužíval ochrannou známku Navrhovatele (XXX.cz), „přetahoval“ zákazníky na stránky, které si v průběhu předchozího doménového sporu registroval (XXXXXX.cz), zakládá nepoctivost, a nikoliv dobrou víru Odpůrce a naplňuje bez dalšího čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Informace, že „Prodávající nemá žádný vztah se společnostmi ze skupiny XXX“ není dle jeho názoru dostatečně způsobila průměrného zákazníka informovat o povaze vztahu, zůstává nepřesná, neúplná, a tudíž zavádějící; je třeba přesně informovat o tom, kdo je majitele ochranné známky, a o tom, že Odpůrce je neautorizovaným distributorem, což Odpůrce nečiní.

Navrhovatel odmítl, že by se v případě ADR rozhodnutí č. 649 jednalo o identický případ. Zásadní rozdíl je třeba spatřovat v tom, že v daném případě zákazníci / uživatelé byli o vztahu vlastníka ochranné známky a neoficiálního distributora informováni formou vyskakujícího banneru, který musel každý potenciální zákazník odkliknout dříve, než začal daný e-shop prohlížet (cit. z daného rozhodnutí: „při první návštěvě této stránky se objeví vyskakující banner, který informuje uživatele o tom, že mezi Navrhovatelem a Odpůrcem není žádný přímý vztah, ani žádné hospodářské či jiné propojení...(…)“; „(...) to formou vyskakujícího banneru, který musí uživatel odkliknout při první návštěvě stránky.“).

Skutečnost, jakým způsobem se informace o vztahu vlastníka ochranné známky a neautorizovaného distributora pro potenciálního zákazníka zobrazí a jak tento s touto informací je konfrontován, je vedle obsahu této informace zcela zásadní. Ze skutkových zjištění v ADR rozhodnutí č. 649 lze s téměř jistotou dovozovat, že každý zákazník se s informací o vztahu seznámil (při první návštěvě musel informaci odkliknout).

STANOVISKO NAVRHOVATELE ZE DNE 13. 1. 2023 K VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 12. 1. 2023

Navrhovatel uvedl, že podstatou jeho argumentace je skutečnost, že předmětný obdélník „Vítejte v našem obchodě“ a potažmo prohlášení „Prodávající nemá žádný vztah se společnostmi ze skupiny XXX“ je umístěn tak, že aby jej jakýkoliv návštěvník mohl přečíst a seznámit se s ním, musel by sjet dolů internetové stránky (tzv. „scrollovat“), neboť jinak tento obdélník není vůbec vidět. Jelikož lze předpokládat, že většina zákazníků bude vybírat své zboží ze sloupku „KATEGORIE“ umístěného vlevo, který je celý viditelný bez nutnosti „scrollování“, pak také je třeba připustit, že většina zákazníků nebude mít důvod sjíždět dolů stránky, a tudíž se s informací „Prodávající nemá žádný vztah se společnostmi ze skupiny XXX“ neseznámí.

Obdélník s předmětnou informací je pro průměrného zákazníka skrytý při jakémkoliv rozlišení (80 %, 100 %, 120 % či více), neboť problémem není velikost písmen (jak se zřejmě domnívá Odpůrce), nýbrž nutnost „scrollování“ dolů obrazovky, co většina zákazníků nemá důvod učinit.

B. ODPŮRCE

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU

Odpůrce v reakci na podaný Návrh uvedl, že v dané věci nejsou naplněny podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR a požadoval zamítnutí celého Návrhu.

Podle Odpůrce je pro klíčové posouzení nezbytné určit, zda jsou v rozhodovaném sporu splněny podmínky uvedené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR. Pravidla ADR stanoví, že dobrá víra je prokázána, pokud před oznámením sporu použil Odpůrce spornou doménu nebo jméno odpovídající sporné doméně v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedla přípravy k takovému postupu.

Na e-shopu provozovaném pod sporným doménovým jménem jsou prodávány výrobky Navrhovatele. Jde o distribuci, byť neautorizovanou, originálních výrobků Navrhovatele po právu označených ochrannými známkami XXX. V takovém případě může jít o užití sporné domény 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, avšak pouze za určitých podmínek.

Z obsahu webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem jsou vskutku prodávány výrobky Navrhovatele, což Navrhovatel sám připouští. Webová stránka Odpůrce také pravdivě a viditelně informuje o tom, že Odpůrce není v žádném přímém vztahu s Navrhovatelem, neboť zákazník má k dispozici informaci, že prodávající je YYYYYY s.r.o.

- a) v jasném oznámení na vstupní stránce, kdy Odpůrce informuje, že nemá nic společného se skupinou XXX
- b) označením prodejce na vstupní stránce YYYYYY s.r.o.
- c) v obchodních podmínkách je znovu uveden prodejce YYYYYY s.r.o.

Normální návštěvník stránky je schopen jasně pochopit, že prodávající se nevydává za Navrhovatele ani jej nepojí žádné vazby s Navrhovatelem.

Odpůrce si pro svou webovou stránku zvolil název značky, jejíž zboží prodává, tj. „XXX“ s dodatkem „kování“, čímž zbývá Navrhovateli dostatek prostoru pro to, aby svá práva vlastníka ochranné známky XXX realizoval registrací jiných domén, což Navrhovatel neučinil.

Na eshopu dostupném na sporné doméně jde o 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.

Identický případ lze nalézt pod ADR rozhodnutím č. 649, ve kterém bylo konstatováno, že šlo o užití doménového jména k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou služeb a zboží a bylo rozhodnuto ve prospěch Odpůrce.

VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 12. 1.2023 K ODPOVĚDI NAVRHOVATELE ZE DNE 10.1.2023

Podle Odpůrce ochranná známka je užita 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.

Přesměrování, nezakládá žádnou nepoctivost, neboť bylo realizováno po zahájení řízení.

Sporná doména je používána k poctivým účelům, prodeje zboží Navrhovatele, tudíž nijak jej nepoškozuje, a právě naopak pomáhá k propagaci jeho značky.

Odpůrce nabízí na stránkách sporné domény pouze výrobky ve vztahu k Navrhovateli.

Stránka má informovat o tom v jakém je vztahu s majitelem ochranné známky, a nikoliv kdo je majitelem ochranné známky. Toto je na stránce uvedeno a vyplývá to také z označení, kdo je prodejce, které je patrné hned po otevření stránky, kde je jako prodejce označena firma YYYYYY s.r.o.

Informační povinnost je z formálního hlediska splněna v dostatečné míře. Navíc, návštěvník webových stránek hned v pravém rohu vidí, kdo je prodávající, jako firma YYYYYY s.r.o.

Z obchodního hlediska je velmi problematické řešit problém odkliků, protože dnes již návštěvník musí klikat na souhlas s užíváním cookies a kdyby musel odklikávat další souhlas, s velkou pravděpodobností by jej to odradilo. Je třeba si uvědomit, že návštěvník se rozhoduje během 5-10 sekund, zda-li dotyčnou stránku navštíví či nikoliv.

Odpůrce odmítl, že by webové stránky umístěné na sporné doméně dostatečně neinformovaly o vztahu k Navrhovateli.

Podle Odpůrce sporná doména jasně odlišuje svůj název od ochranných známek XXX.

Oki data test je také splněn. Dobrá víra je taktéž naplněna, neboť slouží pouze k prodeji výrobků Navrhovatele.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPEITEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

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

Navrhovatel je společností patřící do skupiny „XXX“. Skupina XXX patří mezi přední výrobce příslušenství k osvětlení a nábytku zahrnující kování (nábytkové, dveřní apod.), prodávané pod značkou „XXX“.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranných známek XXX, tj. unijní ochranné známky pro označení „XXX“ v černé barvě, číslo přihlášky, datum zápisu 20.05.2014 pro výrobky a služby ve třídách 6, 7, 8, 11, 19, 20 a 35 mezinárodní klasifikace (tato ochranná známka je zapsána ve třídě 6 pro: Spojovací prvky; Kovové nožičky nábytku; Kovové nohy a kolečka k nábytku; Kovové úchyty nábytku, kovové příslušenství a kování nábytku a zásuvek; Kovové příslušenství a kování dveří a oken; Stavební panely (kovové); Kovové dveře a okna; ZÁRUBNĚ; Kovové zárubně a výplně dveří; Tvarované díly; Kovové vodící kolejničky a profily k nábytku, zásuvkám a dveřím; Lišty, latě (kovové); Kovové profilové prvky k nábytku a zásuvkám; Kovové profilové prvky pro posuvné dveře; Kovové zvedáky a tlumiče pro nábytek a dveře; Otočné disky z kovu; Kovové zásuvkové systémy (vodící lišty); Kovové věšáky; Zámky na nábytek; Kovové závěsy, panty) a unijní ochranné známky pro označení „XXX“ v modré barvě, číslo přihlášky, datum

zápisu 11.01.2018. Ochrana u této ochranné známky se vztahuje na třídy výrobků a služeb č. 6, 11, 19, 20, 35 mezinárodní klasifikace.

Odpůrce je jediným společníkem, jediným jednatelem a jediným skutečným majitelem společnosti YYYYYY s.r.o., se sídlem.....

Společnost YYYYYY s.r.o. provozuje na sporné doméně e-shop. Prostřednictvím tohoto e-shopu tato společnost prodává třetím osobám zboží, nábytkové kování značky „XXX“ a jiné zboží značky „XXX“.

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem v roce 2022 proběhl spor o doménu v ADR řízení. Navrhovatel byl v tomto sporu úspěšný, neboť se domáhal převedení této domény. ADR rozhodnutím č. 891 ze dne 10. 8. 2022 bylo plně vyhověno Navrhovateli a rozhodnuto o převedení doménového jména na Navrhovatele. Doména byla převedena na Navrhovatele dne 7. 10. 2022. V průběhu trvání tohoto sporu byla sporná doména zaregistrována Odpůrcem dne 7. 7. 2022.

Po zahájení řízení a před vydáním rozhodnutí v ADR řízení o převod domény umístil Odpůrce na doménu, a to na úvodní stránku eshopu sdělení, že eshop „www.XXX.cz“ bude přesunut na internetové stránky www.XXXXXX.cz.

Z průběhu řízení nevyplynulo, že by Odpůrci náleželo k chráněnému označení „XXX“ jakékoliv právo nebo získal souhlas s jeho užíváním ze strany Navrhovatele. Odpůrce nebyl obecně znám pod sporným doménovým jménem, respektive, označením „XXX“.

Dle ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5. Pravidel ADR 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 čl. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (viz čl. 3.1.2. Pravidel ADR).

Dle čl. 2.3. Pravidel ADR se „chráněným označením“ rozumí chráněné označení, zejména pak zapsaná ochranná známka.

Sporné doménové jméno se skládá z prvků „XXX“, „kovani“ a „.cz“. Slovní prvek, který má rozlišovací způsobilost, je prvek „XXX“. Slovní prvky „kovani“ a „.cz“ naopak rozlišovací způsobilost nemají. Obecný slovní prvek „kovani“ užitý ve sporné doméně popisuje obecné zaměření výrobků značky „XXX“ a slovní prvek „.cz“ označuje národní doménu nejvyšší úrovně „.cz“. Slovní prvek „XXX“ je shodný se slovním prvkem „XXX“ obsaženém v ochranných známkách XXX. Sporná doména je zaměnitelná s chráněným označením „XXX“.

Sporná doména je tak ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelná s ochrannými známkami XXX, neboť slovní prvek „XXX“ sporného doménového jména je shodný s chráněným označením „XXX“ obsaženém v ochranných známkách XXX.

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 čl. 3.1.1. nebo čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

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

Třídy výrobků a služeb, pro které jsou ochranné známky XXX zapsány, zahrnují mj. kovové výrobky/spojovací prvky.

Z průběhu řízení nevyplynulo, že by Odpůrci v okamžiku získání sporné domény náležela práva k chráněnému označení „XXX“ platná na území České republiky. Odpůrce nezískal souhlas k užívání kterékoliv z ochranných známek XXX či k registraci sporného doménového jména.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno v průběhu probíhajícího ADR řízení o převod domény dne 7. 7. 2022. V důsledku probíhajícího sporu o tuto doménu měl Odpůrce informaci o tom, že Navrhovatel je vlastník ochranných známek XXX a náleží mu tak práva k chráněnému označení.

Odpůrce využívá spornou doménu obsahující chráněné označení k zajištění distribuce produktů Navrhovatele, respektive, výrobků značky „XXX“.

Obecně platí, že prodejce či distributor může poskytovat zboží nebo služby v dobré víře, a může mít tak oprávněný zájem na určitém doménovém jménu.

Dle závěrů rozhodnutí Arbitrážního a Mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., 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;
- 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.

Dle závěrů obsažených v ADR rozhodnutí č. 891 a v něm citovaných navazujících rozhodnutí WIPO obecným principem u všech případů obdobných případu Oki Data je, že užívání doménového jména nemůže být poctivé, jestliže vyvolává dojem, že zde existuje spojení s vlastníkem ochranné známky (viz například případ WIPO č. D2016-2416, AB Electrolux v. Handi Sofian, Service Electrolux Lampung - serviceelectroluxlampung.com a závěry v něm uvedené).

Ve věci rozsahu požadavku na nezbytný rozsah splnění informační povinnosti ohledně vztahu mezi držitelem práv k chráněnému označení (ochranné známce) a držitelem domény bylo v případě WIPO č. D2017-2481, Philip Morris Products S.A. v. Michal Kovrzek konstatováno, že pouhé vágní upozornění (výhrada) na vztah k vlastníkovu ochranných známek umístěné ve spodní části webové stránky se jeví pouze jako účelové s cílem vyhnout se závěrům o nedostatku dobré víry a pokusem o formalistické naplnění informační povinnosti.

Webové stránky umístěné na sporné doméně (eshop) sice obsahují informativní odkaz, že „Prodávající nemá žádný vztah se společnostmi ze skupiny XXX“. Tento však je umístěn v dolní části webových stránek, která se při jejich rozkliknutí návštěvníkovi a potenciálnímu zákazníkovi nezobrazí. Návštěvník webových stránek se může s touto informací seznámit, pokud provede tzv. „scrollování“ a posune webovou stránku směrem dolů do její dolní části. Bez této aktivity není vůbec vidět. V horní části

internetových stránek ve sloupku „KATEGORIE“ mohou zákazníci vybírat své zboží značky „XXX“ ze sloupku „KATEGORIE“ umístěného vlevo, který je celý viditelný bez nutnosti „scrollování“, aniž by návštěvníci byli seznámeni o vztahu Odpůrce, respektive, provozovatele eshopu (webových stránek) k Navrhovateli. Taktéž rozsah sdělení Odpůrce o vztahu k Navrhovateli Expert na webových stránkách považuje za nedostatečný, neboť v ní chybí jednoznačná a srozumitelná informace, že Odpůrce, respektive, provozovatel eshopu na sporné doméně není autorizovaným distributorem Navrhovatele, majitele ochranných známek XXX, výrobků značky XXX. Odpůrce si byl existence ochranných známek XXX vědom při registraci a následném užívání sporné domény, a to s ohledem na ADR řízení vedené o doménu a závěry obsažené v ADR rozhodnutí č. 891, které tomuto řízení předcházelo.

Expert dospěl k závěru, že užíváním chráněného označení „XXX“ ve sporném doménovém jméně, aniž by byla řádně splněna informační povinnost ve vztahu k návštěvníkům webových stránek umístěných na sporné doméně o vztahu k Navrhovateli, majiteli chráněného označení „XXX“ a předního evropského dodavatele nábytkového kování. Odpůrce, respektive, provozovatel eshopu na sporné doméně, neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek XXX spojených s Navrhovatelem a může vyvolat dojem o propojení s Navrhovatelem.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR užíváno nikoliv v dobré víře. S ohledem na uvedený závěr se Expert dále nezabýval splněním podmínky dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

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

ROZHODNUTÍ

Registrace doménového jména se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

Jméno Aleš Chamrád

DATUM ROZHODNUTÍ

2023-02-01

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Navrhovatel poukázal zejména pak na existenci svých ochranných známek k chráněnému označení zaměnitelném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou víru Odpůrce při získání a užívání sporné domény.

Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelné s ochrannými známkami XXX, neboť slovní prvek „XXX“ sporného doménového jména je shodný s chráněným označením „XXX“ obsaženém v ochranných známkách XXX.

Odpůrce využíval spornou doménu obsahující chráněné označení k zajištění distribuce produktů Navrhovatele, respektive, výrobků pod značkou „XXX“.

Expert dospěl k závěru, že užíváním chráněného označení „XXX“ ve sporném doménovém jméně, aniž by byla řádně splněna informační povinnost ve vztahu k návštěvníkům webových stránek umístěných na sporné doméně o vztahu k Navrhovateli, majiteli chráněného označení „XXX“ a předního evropského dodavatele nábytkového kování. Odpůrce, respektive, provozovatel eshopu na sporné doméně, neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek XXX spojených s Navrhovatelem a může vyvolat dojem o propojení s Navrhovatelem.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR je užíváno nikoliv v dobré víře. S ohledem na uvedený závěr se Expert dále nezabýval splněním podmínky dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

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