Decision for dispute CAC-ADREU-008234

Case number	**CAC-ADREU-008234**
Time of filing	**2021-12-13 09:57:47**
Domain names	**granulox.eu, granudacyn.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	**OMD Capital s.r.o.**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Žalující strana prohlásila, že jí není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu>.
Žalovaná strana uvedla, že strany tohoto ADR řízení jsou stranami sporu, vedeném pod č. 00833 před ADR Centrem pro řešení sporů o domény .cz při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věci sporných doménových jmen <granulox.cz> a <granudacyn.cz>.
Vzhledem k tomu, že výsledek tohoto řízení může mít vliv na ADR řízení ve věci TLD.cz, je existence tohoto řízení zde výslovně zmíněna. I když rozhodnutí Panelu ohledně sporného doménového jména registrovaného pod TLD.eu není nikterak závazné pro rozhodnutí Experta ohledně sporného doménového jména registrovaného pod TLD.cz, a naopak, pak by obě rozhodnutí měla být v souladu. Nicméně tato současně probíhající řízení, nezakládá překážku litispendence, díky odlišnému předmětu řízení.
Jinak platí, že Panelu není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo sporných doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu>.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana zjistila, že sporná doménová jména registrovala Žalovaná strana.
Žalující strana je mimo jiné vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č. 1099469 „Granulox“ s designací pro Evropskou unii a s datem práva přednosti 22. října 2011 a zapsané pro výrobky ve třídě 5 mezinárodního třídění dne 15. prosince 2011 a slovní ochranné známky Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“ s datem práva přednosti 23. listopadu 2015 a zapsané pro výrobky ve třídách 3 a 5 mezinárodního třídění dne 2. března 2016.
Sporné doménové jméno <granulox.eu> bylo registrováno dne 13. července 2017 a sporné doménové jméno <granudacyn.eu> bylo registrováno dne 9. února 2018. Sporná doménová jména jsou automaticky přesměrována na webové stránky www.granudacyn.cz, na kterých je uvedeno, že předmětné doménové jméno je na prodej.
Žalovaná strana vedle sporných doménových jmen registrovala další doménová jména, shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn: <granulox.sk> dne 13. září 2017, <granudacyn.sk> dne 7. března 2018, <granulox.cz> dne 10. července 2017 a <granudacyn.cz> dne 9. února 2018.
Žalující strana se domáhá převodu sporných doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu> podle čl. B11(b) Pravidel

ADR na Žalující stranu.

A. COMPLAINANT

Žalující strana je švédskou společností, jejíž historie sahá do roku 1849. Žalující strana je předním světovým výrobcem produktů pro hojení ran a jednorázových prostředků pro operační sály. Mezi výrobky Žalující strany patří, mimo jiné, sprej na bázi hemoglobinu k lokální aplikaci pro léčbu chronických ran uváděný na trh pod označením „Granulox“ a oplachové roztoky a gely k čištění, zvlhčení a výplachům ran uváděné na trh pod označením „Granudacyn“. Tyto výrobky se staly součástí nabídky Žalující strany v důsledku akvizice německé společnosti SastoMed (dále jen „společnost SastoMed“) v roce 2018.

Mölnlycke Health Care je přední světový výrobce produktů pro hojení ran a jednorázových prostředků pro operační sály. Tato švédská společnost dodává lékařská řešení ke zlepšení zdravotnických služeb – od akutní až po domácí péči. Společnost vznikla již v roce 1849 a ve švédské obci Mölnlycke, od které si ponechala svůj název (vyslovuje se „Menlike“). Toto město se vyskytuje jen pár kilometrů od dnešního sídla společnosti v Göteborgu. Společnost Mölnlycke je globální, různá řešení Mölnlycke využívají zákazníci téměř ve 100 zemích světa – a ve více než 40 z nich má Mölnlycke své provozy z www.gigalekarna.cz.

Žalující strana je vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č. 1099469 „Granulox“ s designací pro Evropskou unii a s datem práva přednosti 22.10.2011 zapsané pro výrobky ve třídě 5 mezinárodního třídění - tj. pro farmaceutické přípravky pro hojení ran a slovní ochranné známky Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“ s datem práva přednosti 23.11.2015 zapsané pro výrobky ve třídách 3 a 5 mezinárodního třídění – tj. pro pečující přípravky, přípravky a výrobky pro vymývání ran, hojení ran, prevenci proti infekci, jakož i pro vnitřní a vnější výplachy těla; kosmetické výrobky a produkty (ve třídě 3); farmaceutické přípravky, hygienické výrobky pro léčebné účely; dezinfekční a antiseptické přípravky (ve třídě 5); (společně též jen „ochranné známky Granulox a Granudacyn“).

Ochranné známky Granulox a Granudacyn jsou označením (dále též „Chráněná označení“), chráněným právem Evropské unie ve smyslu odst. B1(b)(9) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (dále jen „Pravidla ADR“) účinných od 1. května 2021 a čl. 10 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení 874/2004“).

Žalující strana má své sídlo ve Švédsku, takže se jedná o podnik usazený v Evropské unii a Žalující strana je způsobilá k registraci doménových jmen v TLD .eu včetně sporných doménových jmen ve smyslu čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Žalující strana je tak způsobilá domáhat se tímto Žalobním Návrhem převodu sporných doménových jmen.

Jak vyplývá z informací uvedených v databázi WHOIS Registru, je držitelem sporných doménových jmen, a tedy Žalovanou stranou společnost OMD Capital s.r.o., IČ: 073 65 055, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika.

Jak vyplývá z informací uveřejněných v obchodním rejstříku České republiky, jednatelem Žalované strany je pan Daniel Kraus, dat. nar. 24.1.1978, bydlištěm Za Stodolou 44, 251 01 Popovičky, Česká republika (dále jen „pan Daniel Kraus“). Pan Daniel Kraus je od roku 2015 zároveň jediným jednatelem a společníkem společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o., IČ: 602 01 983, se sídlem Kazaňská 120/3, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 (dále jen „společnost TERAGAM EU spol. s. r.o.“).

Společnost TERAGAM EU spol. s. r.o. se společností SastoMed (která se stala předmětem akvizice ze strany Žalující strany) uzavřela dne 17. února 2018 distribuční smlouvu ohledně distribuce výrobků označených „Granudacyn“ (dále jen „Distribuční smlouva“). Podle ustanovení 9.1. Distribuční smlouvy byla Distribuční smlouva účinná nejdéle po dobu 2 let a 9 měsíců. S ohledem na to již není Distribuční smlouva účinná.

Ustanovení 5.2. Distribuční smlouvy obsahovalo závazek společnosti TERAGAM EU spol s. r.o. neužívat a neregistrovat žádná slova, která jsou identická či zaměnitelná s jakýmikoliv ochrannými známkami společnosti SastoMed, obchodními popisy a obchodními názvy užívanými společností SastoMed ve vztahu k výrobkům označeným „Granudacyn“. Toto ustanovení Distribuční smlouvy zároveň obsahovalo závazek společnosti TERAGAM EU spol.s.r.o. po skončení účinnosti

Distribuční smlouvy veškeré upustit od užívání ochranných známek společnosti SastoMed, obchodních popisů a obchodních názvů užívaných společností SastoMed ve vztahu k výrobkům označeným „Granudacyn“.

Sporné doménové jméno <granulox.eu> bylo registrováno dne 13. července 2017 a sporné doménové jméno <granudacyn.eu> bylo registrováno dne 9. února 2018 s tím, že určeným registrátorem obou sporných doménových jmen je Ascio Technologies Inc. S ohledem na data registrace sporných doménových jmen je zřejmé, že data práva přednosti ochranných známek Granulox a Granudacyn předchází datu registrace sporných doménových jmen.

Žalující strana je přesvědčena, že s ohledem na personální propojení Žalované strany a společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. muselo být Žalované straně známo, že sporná doménová jména jsou shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn. Žalující strana je tudíž přesvědčena, že Žalovaná strana registrovala sporná doménová jména nikoli v dobré víře.

Sporná doménová jména automaticky přesměrovávají na webové stránky www.granudacyn.cz, na kterých je uvedeno, že předmětné doménové jméno je na prodej.

Kontaktní informace uveřejněné na webových stránkách www.granudacyn.cz odkazují na společnost OMD Capital ltd., se sídlem Dept 757, 196 High Road, Wood Green, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která je jediným společníkem Žalované strany. S ohledem na výše uvedené a na obsah webových stránek www.granudacyn.cz je zřejmé, že Žalovaná strana řádně neužívá sporná doménová jména, a to déle jak 4 roky (u sporného doménového jména <granulox.eu>), respektive 3 roky (u sporného doménového jména <granudacyn.eu>) od data jejich registrace.

NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH ŽALOVANÉ STRANY DO PRÁV ŽALUJÍCÍ STRANY K CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM

Žalovaná strana ve sporných doménových jménech <granulox.eu> a <granudacyn.eu> užívá označení „granulox“, respektive označení „granudacyn“, která jsou zcela shodná se slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 1099469 „Granulox“, respektive se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“.

Přípona „.eu“ je obligatorní náležitost každé domény nejvyššího řádu identifikující stát, respektive území, ve kterém byla doména zaregistrována, v tomto případě Evropskou unii. Proto tato přípona ve vztahu ke sporným doménovým jménům nenese rozlišovací způsobilost a je bezpředmětná pro posouzení nebezpečí záměny. Sporná doménová jména <granulox.eu> a <granudacyn.eu> jsou tedy shodné se slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 1099469 „Granulox“, respektive se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“.

Užíváním ochranných známek Granulox a Granudacyn v názvech sporných doménových jmen bez souhlasu Žalující strany se Žalovaná strana dopouští zásahu do práv Žalující strany k ochranným známkám Granulox a Granudacyn. Tento způsob užívání ochranných známek Granulox a Granudacyn je navíc způsobilý vyvolat mylný dojem o tom, že webové stránky www.granudacyn.cz, na které obě sporná doménová jména vedou, jsou provozovány Žalující stranou či s jejím souhlasem nebo že jsou Žalující stranou jinak autorizovány či že zde existuje obchodní spojení mezi Žalovanou stranou a Žalující stranou.

Žalující strana prostřednictvím svého zástupce zaslala Žalované straně varovné dopisy ze dne 31. března 2021 a ze dne 7. dubna 2021, ve kterých Žalovanou stranu vyzvala k dobrovolnému převodu sporných doménových jmen a doménových jmen <granulox.cz>, <granudacyn.cz>, <granulox.sk> a <granudacyn.sk> na Žalující stranu.

Na uvedené dopisy reagovala Žalovaná strana prostřednictvím pana Daniela Krause e-mailem ze dne 12. dubna 2021, ve kterém tvrdil, že předmětná doménová jména (včetně sporných doménových jmen) byla zaregistrována jednou z jejich společností distribuujících výrobky Žalující strany s tím, že dle podmínek Žalující strany byly oprávněny poskytovat informace o výrobcích a službách Žalující strany. Zároveň Žalovaná strana uvedla, že předmětná doménová jména na Žalující stranu převede pouze za adekvátní cenu. V reakci na tento e-mail nabídla Žalující strana Žalované straně částku ve výši EUR 3.000 za převod předmětných doménových jmen, což však bylo Žalovanou stranou odmítnuto s tím, že Žalovaná strana požaduje částku ve výši EUR 6.000.

S ohledem na výše uvedené e-maily Žalované strany je zjevné, že Žalovaná strana není ochotna odstranit protiprávní stav dobrovolným převodem sporných doménových jmen na Žalující stranu, a to ani za protiplnění za převod předmětných doménových jmen ve výši EUR 3.000.

Žalující strana byla přesvědčena, že Žalovaná strana se registrací a užíváním sporných doménových jmen dopouští porušení ochranných známek Granulox a Granudacyn také ve smyslu ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách a čl. 9 Nařízení EUTM a zároveň nekalé soutěže vůči Žalující straně ve smyslu ustanovení § 2976 občanského zákoníku, zejména ve formě vyvolání nebezpečí záměny podle ustanovení § 2981 občanského zákoníku.

Podle části 3. odst. 2 Podmínek registrace Doménového jména má Držitel během Období povinnost používat Doménové jméno způsobem, který neporušuje žádná práva třetích stran, platné zákony nebo předpisy, včetně diskriminace na základě rasy, jazyka, pohlaví, náboženství nebo politického názoru.

SHODNOST NEBO ZAMĚNITELNOST S CHRÁNĚNÝMI OZNAČENÍMI

Sporná doménová jména <granulox.eu> a <granudacyn.eu> se skládají z prvků „granulox“, respektive „granudacyn“ a „.eu“, přičemž jediné prvky mající rozlišovací schopnost jsou slovní prvky „granulox“ a „granudacyn“, které jsou ovšem zcela shodné se slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 1099469 „Granulox“, stejně jako se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“.
Přípona „.eu“ je obligatorní náležitost každé domény nejvyššího řádu identifikující stát, respektive území, ve kterém byla doména zaregistrována, v tomto případě Evropskou unii, a proto ve vztahu ke sporným doménovým jménům není sama o sobě schopna sporné doménové jméno odlišit a je tak z tohoto pohledu nevýznamná pro odvrácení nebezpečí záměny.
Z objektivního pohledu průměrného spotřebitele jsou tudíž sporná doménová jména <granulox.eu> a <grnudacyn.eu> naprosto shodná s ochrannou známkou č. 1099469 „Granulox“ i s ochrannou známkou „Granudacyn“, k nimž má výlučná práva na ochranu Žalující strana ve smyslu odst. B1(b)(9) Pravidel ADR.

Neoprávněné užívání ochranných známek Granulox a Granudacyn ve sporných doménových jménech je způsobilé vyvolat u spotřebitelů klamavý a mylný dojem, že webové stránky www.granudacyn.cz jsou provozovány Žalující stranou či s jejím souhlasem nebo že jsou Žalující stranou jinak autorizovány anebo že zde existuje obchodní spojení mezi Žalovanou stranou a Žalující stranou. Uživatelé internetu navíc vyhledávají sporná doménová jména, protože mají zcela zjevně zájmem o informace o výrobcích Žalující strany uváděných na trh pod označeními „Granulox“ a „Granudacyn“ a nikoli o existenci Žalované strany. Webové stránky www.granudacyn.cz tak na dobré pověsti Žalující strany zjevně parazitují, neboť lákají na svá sporná doménová jména návštěvníky jen díky tomu, že byli přilákáni pouze díky rozlišovací způsobilostí ochranných známek Granulox a Granudacyn, užitá pro sporná doménová jména.

Proto byly podmínky ochrany podle odst. B11(d)(1)(i) Pravidel ADR splněny.

OPRÁVNĚNÍ ŽALOVANÉ STRANY KE SPORNÝM DOMÉNOVÝM JMÉNŮM A OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM ŽALOVANÉ STRANY NA SPORNÝCH DOMÉNOVÝCH JMÉNECH

Žalovaná strana není nositelem žádného oprávnění ke sporným doménovým jménům, ani nemá žádný oprávněný zájem držet sporná doménová jména, protože Žalovaná strana není vlastníkem žádné ze zapsaných ochranných známek označení „granulox“ a / nebo „granudacyn“ či jiného označení podobajícího se ochranným známkám Granulox a Granudacyn, které je platné na území Evropské unie; Žalovaná strana nemá žádný souhlas Žalující strany k užívání ochranných známek Granulox a Granudacyn či k registraci sporných doménových jmen.

Žalovaná strana není a ani nikdy nebyla v žádném směru spojena s činností Žalující strany a ani se nijak na této činnosti nepodílí, Žalovaná strana není obecně známa pod spornými doménovými jmény a nikdy nebyla známa pod označeními „granulox“ nebo „granudacyn“ či jiným označením podobajícím se ochranným známkám Granulox a Granudacyn; a Žalovaná strana neužívá sporná doménová jména v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, ani je neužívá oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům, aniž by jejím záměrem bylo uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit Žalující stranu či

ochranné známky Granulox a Granudacyn, když sporná doménová jména řádně neužívá.

Žalovaná strana registrací a užíváním sporných doménových jmen bez souhlasu Žalující strany neoprávněně zasahuje do práv Žalující strany k ochranným známkám Granulox a Granudacyn ve smyslu ustanovení odst. B11(d)(1)(ii) Pravidel ADR.

NEDOSTATEK DOBRÉ VÍRY ŽALOVANÉ STRANY

Nedostatek dobré víry ze strany Žalované strany dovozovala Žalující strana zejména z následujících skutečností, tedy, že ochranné známky Granulox a Granudacyn byly na území Evropské unie platné dříve, než byla registrována sporná doménová jména shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn.

Žalovaná strana si při registraci sporných doménových jmen musela být vědoma existence ochranných známek Granulox a Granudacyn, neboť její jednatel – pan Daniel Kraus je od roku 2015 zároveň jednatelem a jediným společníkem společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o., která na území České republiky nabízela na základě Distribuční smlouvy výrobky označené označením „Granudacyn“.
V době registrace sporných doménových jmen byly ochranné známky Granulox a Granudacyn zapsány již téměř šest (6) let (v případě sporného doménového jména <granulox.eu>), respektive dvou (2) let (v případě sporného doménového jména <granudacyn.eu>) a tato označení byla pro výrobky nabízené Žalující stranou řádně a příslušným způsobem užívaná a příznačná. Tomu odpovídá skutečnost, že první tři stránky výsledků vyhledávání hesel „granulox“ a „granudacyn“ na vyhledávači Google zobrazují výsledky vztahující se výlučně k výrobkům nabízeným Žalující stranou pod označeními „Granulox“ a „Granudacyn“. Sporná doménová jména jsou přitom shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn. Ochranné známky Granulox a Granudacyn mají s ohledem na intenzitu a dlouhodobost jejich užívání zvýšenou rozlišovací způsobilost a staly se pro Žalující stranu a jí nabízené výrobky příznačnými. Sporná doménová jména registrovaná a užívaná Žalovanou stranou jsou přitom shodná se slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 1099469 „Granulox“, respektive se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn“. Žalovaná strana tudíž užíváním ochranných známek Granulox a Granudacyn ve sporných doménových jménech neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek Granulox a Granudacyn a neoprávněně převzala výsledky soutěžních výkonů Žalující strany.
Sporná doménová jména byla Žalovanou stranou registrována, aby bylo Žalující straně zabráněno použít ochranné známky Granulox a Granudacyn v rámci odpovídajících jmen domény .eu, protože sporná doménová jména nejsou příslušným způsobem užívána po dobu více jak 4 let (u sporného doménového jména <granulox.eu>), respektive 3 let (u sporného doménového jména <granudacyn.eu>) od data jejich registrace.

Žalovaná strana naopak vedle sporných doménových jmen neoprávněně a opakovaně registrovala také další doménová jména, která jsou shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn: <granulox.sk> dne 13. září 2017, <granudacyn.sk> dne 7. března 2018, <granulox.cz> dne 10. července 2017 a <granudacyn.cz> dne 9. února 2018.

Žalující strana se dovolávala rozsudku Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 23/2007, že užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitele k registraci domény je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a je objektivně způsobilé přivodit újmu žalující straně jako tomuto dalšímu soutěžiteli, ale i jiným soutěžitelům, když za užití označení a projev jednání nekalé soutěže je třeba považovat přitom již samotnou registraci označení žalovanou stranou, dále usnesení sp. zn. 3 Cmo 34/2010 Vrchního soudu v Praze, že rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže a rozsudku sp. zn. 3 Cmo 293/2003 Vrchního soud v Praze judikoval, že pokud je doménové jméno držené povinným totožné se zněním obchodní firmy oprávněného a zněním jeho ochranných známek, včetně známky prohlášené za proslulou, a není zde (kromě vlastní registrace) žádný jiný právem uznaný důvod k tomu, aby doménové jméno bylo majetkem povinného, pak vzniklý stav může být shledán jako závadný a povinnému uloženo zdržet se užívání doménového jména a toto mu odňato prostřednictvím úkonu registrátora domény.

Podle Žalující strany Žalované straně nenáleží k označení „granulox“ či „granudacyn“ a ke sporným doménovým jménům právo či oprávněný zájem dle odst. B11(e) Pravidel ADR a registrace a užívání sporného doménového jména, neboť nebyly Žalovanou stranou učiněny v dobré víře, když k rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména podle odst. B11(d)(1) Pravidel ADR stačí splnění i jen jedné z podmínek v odst. B11(d)(1)(ii) nebo odst. B11(d)(1)(iii) Pravidel ADR.

Žalovaná strana podala dne 23. listopadu 2021 repliku k Vyjádření Žalující strany k Žalobnímu návrhu.

Žalující strana uvedla, že Distribuční smlouva 2 ze dne 27. července 2019 byla uzavřena mezi jinými subjekty než stranami tohoto řízení, tedy nikoli Žalující stranou, ale společností Mölnlycke Health Care s.r.o., která není vlastníkem ochranných známek Granulox a Granudacyn, takže ta nemohla poskytnut souhlas k užívání ochranných známek Granulox a Granudacyn ve sporných doménových jménech, ani Žalovanou stranou, ale společností TERAGAM EU spol. s r. o.

Žalovaná strana nikdy nebyla stranou ani Distribuční smlouvy 1, uzavřené mezi společností TERAGAM EU spol. s.r.o. a společností SastoMed. Společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. se zavázala jako Distributor, v čl. 3.4 smlouvy, že může jmenovat dalšího Distributora nebo jakéhokoliv prostředníka pouze s předchozím písemným souhlasem Mölnlycke, zde Žalující strany. Podle čl. 4.4 musí být materiály na podporu prodeje a marketing na Internetu společnosti předem písemně schváleny Mölnlycke, podle čl. 13.1 musí Distributor (tj. společnost TERAGAM EU spol. s.r.o.) při marketingu a prodeji produktů užívat práva duševního vlastnictví Mölnlycke výhradně v souladu s pokyny Mölnlycke a nesmí registrovat, ani žádat o ochranu nebo registraci, žádné právo duševního vlastnictví, které by mohlo být v rozporu s právy duševního vlastnictví Mölnlycke, podle čl. 13.1 společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. nesmí registrovat žádná doménová jména, která by mohla být v rozporu s právy duševního vlastnictví Mölnlycke a podle čl. 13.2 nic ve smlouvě nelze vykládat tak, že by Distributor nabyl práva duševního vlastnictví Mölnlycke nebo že Mölnlycke udělila Distributorovi licenci ke svým právům duševního vlastnictví. Podle definice „Práva duševního vlastnictví“ uvedené v příloze C Distribuční smlouvy 2 přitom tento termín zahrnuje, mimo jiné, i názvy domén a ochranné známky.

Pokud šlo o názor Žalované strany, že registraci sporných doménových jmen považovala za splnění své smluvní povinnosti „podle svých nejlepších schopností obchodovat s produkty Granudacyn a Granulox" platí, že taková povinnost nebyla žádnou smlouvou založena, natož Distribuční smlouvou 2.

Distribuční smlouva 2 neopravňovala a neposkytla společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. (a o to méně Žalované straně) legitimní zájem na registraci sporných doménových jmen, protože je v rozporu s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn.

Navíc předmětem Distribuční smlouvy 2 nebyla nikdy distribuce produktu Granulox. Dle přílohy C Distribuční smlouvy 2 jsou produkty definovány jako „produkty dodávané Mölnlycke a dále popsané v Příloze A“. Tato příloha přitom uvádí pouze produkty Granudacyn, takže se nelze již z principu dovolávat smluvní povinnosti za účelem odůvodnění registrace sporného doménového jména <granulox.eu>. Tvrzení, že registraci sporných doménových jmen považovala Žalovaná strana za splnění své smluvní povinnosti, je podle Žalující strany v rozporu s obsahem Distribuční smlouvy 2, která se vztahovala pouze na distribuční území Česká republika, zatímco sporná doménová jména se vztahují na území celé Evropské unie. Z toho důvodu smlouva nemohla ani společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. poskytnout oprávnění či legitimní zájem na registraci sporných doménových jmen.

Žalující strana odmítá, že by společnost SastoMed povolila registraci sporných doménových jmen společností TERAGAM EU spol. s.r.o., takže by jí byla práva ke sporným doménovým jménům udělena oprávněným subjektem, a že je tudíž nabyla v dobré víře.

Žalovaná strana nikdy nebyla stranou Distribuční smlouvy 1 či Distribuční smlouvy 2 a nebyla účastna na e-mailové korespondenci se společností SastoMed, předložené Žalovanou stranou, takže se tato korespondence ani nemohla týkat nabytí sporných doménových jmen Žalovanou stranou. E-mail zástupce společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. ze dne 12. března 2018 navíc pouze uvádí, že společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. registrovala českou doménu a že pracuje na české verzi webové stránky Granudacyn, aniž by informovala zástupce společnosti SastoMed o tom, jaké konkrétní doménové jméno společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. registrovala a zdali je toto doménové jméno shodné či zaměnitelné s ochrannou známkou Granulox či Granudacyn. Sporná doménová jména byla navíc společností TERAGAM EU spol. s.r.o. registrována ještě předtím, než zástupce této společnosti zaslal zástupci společnosti Sastomed výše uvedený e-mail. Tento dopis zástupce společnosti SastoMed neobsahuje žádný souhlas s registrací jakéhokoliv doménového jména společností TERAGAM EU spol. s.r.o., navíc ani zástupce společnosti SastoMed nemohl vědět, o jaké konkrétní doménové jméno se

jedná, a logicky tak ani nemohl vyjádřit souhlas s jakoukoli registrací, bez ohledu na to, že ani nebyl oprávněn o této věci rozhodnout a tím změnit obsah Distribuční smlouvy 1.

Dotaz zástupce společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. se týkal pouze produktu Granudacyn a toho, že použije částečně webový design společnosti SastoMed pro samotnou webovou prezentaci, takže nemá nic společného se sporným doménovým jménem, které společnost TERAGAM EU spol.s.r.o. registrovala. Faktury předložené Žalovanou stranou se týkají webové prezentace včetně SEO optimalizace a key words analytics, a nikoliv přímo sporných doménových jmen (jejich registrace a udržování), když webová prezentace je na doménovém jméně nezávislá (tj. může být zobrazena pod jakýmkoliv doménovým jménem). Výdaje byly navíc výdaji společnosti TERAGAM EU spol. s.r.o. a nebyly nijak spojeny se Žalovanou stranou. Náhled webové prezentace předložený Žalovanou stranou neprokazuje, že tato webová prezentace byla v minulosti na sporných doménových jménech skutečně zobrazena.

Rozhodující je, že Žalovaná strana přinejmenším v současnosti užívá sporná doménová jména tak, že po jejich zadání do webového prohlížeče je pod nimi zobrazena nabídka prodeje doménového jména. Takové užívání sporných doménových jmen nemůže zakládat právo či legitimní zájem Žalované strany ke sporným doménovým jménům.

Jak sporná doménová jména, tak i doménová jména <granulox.cz>, <granudacyn.cz>, <granulox.sk> a <granudacyn.sk> byla v minulosti automaticky přesměrovávala na webové stránky www.lavanid.cz, na kterých byl v té době propagován roztok na rány LAVANID (tj. výrobek třetí strany přímo konkurující výrobkům Žalující strany). V předmětné době byla na webových stránkách www.lavanid.cz uvedena kontaktní e-mailová adresa info@exdi.cz, přičemž webová stránka www.exdi.cz je provozována a doménové jméno <exdi.cz> je drženo společností Excellent Distribution s.r.o., IČ: 019 51 173 (dále jen „společnost Excellent Distribution s.r.o.“). Jediným společníkem společnosti Excellent Distribution s.r.o. je přitom Žalovaná strana. S ohledem na uvedené je podle Žalující strany zřejmé, že sporná doménová jména byla i v minulosti užívána k přesměrování na webové stránky www.lavanid.cz, kde byl dceřinou společností Žalované strany propagován výrobek přímo konkurující výrobkům Žalující strany. To rovněž prokazuje, že Žalovaná strana registrovala, respektive získala a neužívala a nadále neužívá sporná doménová jména v dobré víře a byla zaregistrována za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele nebo za účelem jiné inzerce.

K tvrzení Žalované strany, že při registraci doménových jmen platí pravidlo „kdo dříve přijde, ten dříve registruje“ a nezkoumá se velikost, významnost či důležitost registrujícího subjektu, pokud oba subjekty mají k doménovému jménu právo, Žalující strana uvádí, že toto pravidlo se v této věci nemůže uplatnit, neboť Žalovaná strana ke sporným doménovým jménům žádné právo ani legitimní zájem nemá. Odkaz na řízení ve věci doménového jména <nissan.com> považuje Žalující strana za irelevantní, neboť v dané věci měla společnost Nissan Computer očividně své vlastní právo k označení „Nissan“ nezávislé na označení „Nissan Motors“. Žalovaná strana nicméně žádné takové právo k označením „Granulox“ a „Granudacyn“ nemá.

Žalující strana navrhla, že se registrace doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu> bezplatně převádí na Žalující stranu.

B. RESPONDENT

ÚVOD

Odpůrci se domáhá, aby se registrace doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu> (dále jen „sporné domény“) bezplatně převedla na Navrhovatele v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR.

Odpůrce pokládá návrh Navrhovatele za neoprávněný a odůvodnění návrhu za částečně skutkově nepodložené, respektive misinterpretující skutečný faktický stav, a částečně za právně chybné.

Navrhovatel a Odpůrce jsou stranami sporu č. 00833 před ADR Centrem pro řešení sporů o domény .cz při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře České republiky ve věci domén <granulox.cz> a <granudacyn.cz>.

Sporné domény <granulox.eu> a <granudacyn.eu> byly a jsou „forwardovány“ – přesměrovány na domény <granulox.cz> a <granudacyn.cz>.

Navrhovatel zaregistroval sporné domény za účelem širšího pokrytí a snazšího záchytu zákazníků, a to vše dle Distribuční smlouvy 2, jak je tato definována níže.
Z tohoto důvodu odpůrce níže přikládá kopie webové stránky www.granudacyn.cz a na tuto stránku níže odkazuje.

NESPORNÉ SKUTEČNOSTI

Odpůrce nikterak nezpochybňuje, že Navrhovatel je vlastníkem ochranných známek Granulox a Granudacyn tak, jak jsou tyto definované v Návrhu.

Odpůrce dále pokládá za nesporné, že společnost TERAGAM EU spol. s r.o. se společností SastoMed (která se stala předmětem akvizice ze strany Navrhovatele) uzavřela dne 17.2.2018 distribuční smlouvu ohledně distribuce výrobků označených „Granudacyn“ (dále jen „Distribuční smlouva 1“).

Odpůrce dále pokládá za nesporné, že společnost OMD Capital s.r.o., IČ: 073 65 055, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré město, Česká republika a společnost TERAGAM EU spol. s r.o., jsou vzájemně provázané a společnost TERAGAM EU spol. s r.o. využila služeb Odpůrce za účelem plnění svých smluvních povinností dle smluv uzavřených mezi Odpůrcem a Navrhovatelem.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

Navrhovatel ve svém návrhu zcela opomíjí skutečnost, že společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. a Navrhovatel a dne 27.9.2019 uzavřeli distribuční smlouvu (dále jen „Distribuční smlouva 2“), jejímž předmětem je (smlouva je stále platná a účinná, srov. níže) závazek společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. odebírat od Navrhovatele produkt Granudacyn ® Wound Solution (dále jen „Granudacyn“) a tento prodávat na Území distributora, kterým se rozumí Česká republika.

Účelem Distribuční smlouvy 2 bylo upravit vztahy mezi Odpůrcem a společností TERAGAM EU spol. s r.o. v návaznosti na akvizici Odpůrce německé společnosti SastoMed.
Dle bodu 3.1. Distribuční smlouvy 2: „Distributor [Navrhovatel] bude v souladu s investičním plánem uvedeným v Obchodním plánu a podle svých nejlepších schopností obchodovat s produkty a propagovat prodej Produktů na Území.“ [zvýrazněno navrhovatelem]
Navrhovatel pokládal registraci sporných domén za splnění své smluvní povinnosti „podle svých nejlepších schopností obchodovat s produkty“, tedy mj. s produktem Granudacyn a Granulox.
O skutečnosti, že došlo k registraci sporných domén Odpůrce ostatně informoval společnost Sastomed, skutečnost, kterou Navrhovatel též opomněl zmínit ve svém návrhu.

V e-mailové korespondenci zástupce společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. informoval zástupce společnosti Sastomed o záměru registrovat sporné domény, což zástupce společnosti Sastomed odsouhlasil a dále nerozporoval, viz e-mail technického ředitele společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. adresovaný společnosti Sastomed ze dne 12. března 2018: „For marketing purposes we are about to translate the brochures and other information into Czech. We have also already registered the Czech domain and we are working on the Czech version of Granudacyn web site. Is that OK for you that we will use partly your web design for this product?“ Překlad Odpůrce: „Pro marketingové účely se chystáme přeložit brožury a další informace do češtiny. Zaregistrovali jsme již také českou doménu a pracujeme na české verzi webových stránek Granudacyn. Je pro vás v pořádku, že pro tento produkt použijeme částečně váš webový design?“

Vzhledem ke skutečnosti, že Navrhovatel je právním nástupcem společnosti Sastomed, je Odpůrce přesvědčen, že projev vůle společnosti Sastomed zavazuje i Odpůrce. To s přihlédnutím k uzavření Distribuční smlouvy 2, kterou došlo k potvrzení vůle Navrhovatele, aby odpůrce distribuoval a propagoval některé produkty Navrhovatele.

Odpůrce v každém případě práva ke sporným doménám nabyl v dobré víře, když v době nabytí práv ke sporným doménám

mu byla práva ke sporným doménám udělena oprávněným subjektem, což Navrhovatel ostatně ani nepopírá. K potvrzení práva Odpůrce ke sporným doménám došlo uzavřením Distribuční smlouvy 2.

Odpůrce předložil faktury, kterými prokazuje, že na vývoj a správu sporných domén a domén <granulox.cz> a <granudacyn.cz>, respektive rozhraní webových stránek, vynaložil částku v celkové výši 300 000,- Kč. Tvrzení Navrhovatel, že „částka EUR 6.000 za převod sporných doménových jmen [kterou požadoval Odpůrce] na Navrhovatele překračuje hotové výdaje spjaté s předmětnými doménovými jmény, a tudíž prokazuje, že sporná doménová jména byla Odpůrcem získána a jsou Odpůrcem užívána nikoliv v dobré víře“ neobstojí. Průměrný kurz ČNB České koruny k Euru za předešlý rok 2020 činil 1 EUR = 26.444 Kč, Odpůrce tedy po Navrhovateli požadoval částku ve výši cca 158 664,- Kč, přestože na vývoj webového rozhraní na označených doménách vynaložil zhruba dvojnásobek. Odpůrce pro úplnost dodává, že faktury stojí souhrnně na práce na domény <granulox.cz> a <granudacyn.cz>, a to z důvodu „forwardování“ sporných domén na domény s koncovkou „.cz“ jak uvedeno výše.

Odpůrce dále vynaložil další prostředky na údržbu webů, chod serverů a úhradu dalších pravidelných poplatků spojených se správou webu. Odpůrce dále na prokázání skutečnosti, že sporné domény využíval za účelem plnění Distribuční smlouvy 1 a Distribuční smlouvy 2 předložil náhledy webových stránek umístěných na sporných doménách.

Odpůrce dále na důkaz, že řádně propagoval výrobky Granulox a Granudacyn dokládá další reklamní předměty, které v souvislosti s plněním svých povinností dle Distribuční smlouvy 1 a Distribuční smlouvy 2 vyhotovil.

TVRZENÍ NAVRHOVATELE A PRÁVNÍ NÁZOR ODPŮRCE

Tvrzení Navrhovatele se dají ve zkratce shrnout následovně pod odrážkami:

- Odpůrce nemá souhlas Navrhovatele k užívání ochranných známek Granulox a Granudacyn či k registraci sporných doménových jmen.
Jak uvedeno výše dle přiložené e-mailové korespondence právní předchůdce Navrhovatele s registrací sporných domén vyjádřil svůj souhlas.

- Odpůrce není ani nikdy nebyl v žádném směru spojen s činností Navrhovatele
Odpůrce je smluvním distributorem Navrhovatele a tento argument je tak zjevně nepravdivý a absurdní. Dle bodu 20.1 Distribuční smlouvy 2 tato je účinná do 31. prosince 2021, návrh Navrhovatele je tak přinejmenším předčasný a jako takový je třeba mu nevyhovět.

- Odpůrce není obecně znám pod spornými doménovými jmény a nikdy nebyl znám pod označeními „granulox“ nebo „granudacyn“ či jiným označením podobajícím se ochranným známkám Granulox a Granudacyn.
Odpůrce jako smluvní distributor produktů Navrhovatel má právní zájem na marketingu a prodeji produktu Granudacyn.

- Odpůrce neužívá sporná doménová jména k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit Navrhovatele či ochranné známky Granulox a Granudacyn, když sporná doménová jména řádně neužívá, neboť webové stránky www.granudacyn.cz, na které obě sporná doménová jména vedou, obsahují pouze nabídku prodeje doménového jména.
Vzhledem k nákladům, které Odpůrce vynaložil na tvorbu a registraci sporných domén, Odpůrce požaduje a požadoval po Navrhovateli úhradu jím účelně vynaložených nákladů ve výši 6.000 €, přičemž Odpůrce pokládá za nesporné, že doménové jméno je věcí v právním slova smyslu a obchodním artiklem.

Tento spor ostatně Odpůrce pojímá jako spor o výši úplaty za předčasné převedení sporných doménových jmen, než jako spor o právo Odpůrce ke sporným doménovým jménům, a to z důvodu uvedených výše (především souhlas právního předchůdce Navrhovatele) a níže.

Navrhovatel dále uvádí:

- Ochranné známky Granulox a Granudacyn byly na území České republiky platné dříve, než byla registrována sporná doménová jména shodná s ochrannými známkami Granulox a Granudacyn, respektive dříve, než Odpůrce tato sporná doménová jména získal;

Odpůrce sporné domény registroval z důvodu předběžné opatrnosti již v době, kdy se uzavření Distribuční smlouvy 1 jevilo jako vysoce pravděpodobné, aby nedošlo k registraci „volných" sporných doménových jmen třetí osobou. Ostatně občanský zákoník předvídá zákonnost takového jednání v ustanoveních o předsmluvní odpovědnosti.

Další argumentace Navrhovatele odkazuje především na skutečnost, že Navrhovatel je držitelem slovní mezinárodní ochranné známky č. 1099469 „Granulox", respektive se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 14821904 „Granudacyn". Tato skutečnost není Odpůrcem zpochybňována, nemění však nic na právu Odpůrce ke sporným doménovým jménům na základě souhlasu právního předchůdce Navrhovatele a Distribuční smlouvy 2.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Podle čl. 4. písm. a) pravidel UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) musí dojít ke splnění následujících kumulativních podmínek, aby mohl být návrh Navrhovatele po právu:

(i) doménové jméno je shodné nebo zaměnitelně podobné ochranné známce nebo známce služeb, k nimž má navrhovatel práva, a

(ii) nemáte žádná práva nebo oprávněné zájmy týkající se názvu domény; a

(iii) vaše jméno domény bylo zaregistrováno a je používáno ve zlé víře.

Odpůrce nerozporuje splnění podmínky ad (i), nicméně, jak mnohokrát uvedeno výše, Odpůrce má ke sporným doménovým jménům nejenom práva (souhlas s jejich užíváním) ale i oprávněný zájem (marketing dle Distribuční smlouvy 2).

Zároveň není naplněna podmínka, že sporná doménová jména byla zaregistrována ve zlé víře, v opačném případě by si společnost Teragam spol.s r.o. nevyžadovala souhlas společnosti Sastomed s registrací a neoznamovala by této registraci sporných domén v souvislosti s Distribuční smlouvu 1.
Zde je třeba zdůraznit, že stále platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív registruje" a nezkoumá se velikost, významnost či důležitost registrujícího subjektu, pokud oba subjekty mají k doméně právo.

Přitom není rozhodné, čí právo ke sporné doméně je „silnější" nebo „přímější". V právo internetových domén platí zásada priority registrace.

V tomto ohledu Odpůrce odkazuje např. na případ společnosti Nissan Computer, kdy pan Uzi Nissan (resp. jeho malá společnost Nissan Computer), vyhrála spor o doménu <nissan.com> nad globálním výrobcem automobilů Nissan Motors.

Zároveň platí obecná zásada právní bdělosti vigilantibus iura scripta sunt, kterou vyslovil i Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 3 Cmo 460/2005 ze dne 15. února 2006.

Podobně čl. 21 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004 (dále jen „Nařízení EU"), kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, je možné držiteli domény tuto odebrat jen a pouze, pokud: a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.
Odpůrce pokládá za prokázané, že ke sporným doménám měl právo nebo alespoň oprávněný zájem.

Dle nařízení EU lze oprávněný zájem prokázat mj., pokud „před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravovat", přičemž jak prokázáno výše přiloženými kopiemi stránek na adrese sporných domén,

Navrhovatel tyto užíval v souladu s citovaným ustanovením čl. 20 č. 2. písm. a) Nařízení EU.

Stran registrace sporných domén ve „zlé víře“ Odpůrce odkazuje na východiska Nařízení EU, dle kterého lze usuzovat na zlou víru registrujícího subjektu, zejména pokud:

(i) lze prokázat tento typ chování žadatele o registraci, nebo

(ii) jméno domény nebylo použito patřičným způsobem nejméně po dobu dvou let ode dne registrace, nebo

(iii) za okolností, kdy v době zahájení postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo držitel jména domény veřejného subjektu vyjádřil svůj úmysl použít jméno domény patřičným způsobem, ale během šesti měsíců po dni zahájení postupu mimosoudního řešení sporu tak neučinil.

Dále je možné usuzovat na absenci zlé víry na straně Navrhovatele z důvodu, že Navrhovatel si sporné domény nezaregistroval primárně za účelem jejich dalšího prodeje, ale za účelem marketingu dle Distribuční smlouvy 2.
Stejně tak sporné domény nebyly zaregistrovány za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele nebo za účelem jiné inzerce.
S ohledem na shora uvedené je Navrhovatel přesvědčen, že mu zlá víra prokázána nebyla a není možné ji prokázat, protože sporné domény registroval v dobré víře.

Jméno sporných domén bylo v minulosti aktivně využíváno a nebylo po dobu dvou let od registrace ani v jednom z případů nevyužíváno.

Navrhovatel znovu uvádí, že je ochoten ke dni ukončení účinnosti Distribuční smlouvy 2 předat sporné domény Navrhovateli za oboustranně odsouhlasených podmínek. Vzhledem k tomu, že konec účinnosti Distribuční smlouvy připadá na datum dřívější než 6 měsíců po zahájení tohoto sporu, pokládá Odpůrce bod (iii) výše za neaplikovatelný na zde projednávanou věc.

ZÁVĚR

Na základě shora uvedeného Odpůrce navrhuje, aby došlo k zamítnutí návrhu Navrhovatele.

DISCUSSION AND FINDINGS

Panel se při svém rozhodování řídí ustanovením čl. 21 Komise (EC) č.874/2004 ze dne 28. dubna 2004 (dále jen „Nařízení“) a čl. B 11 (d) (1) Pravidel ADR, kdy přizná žalobní nároky, pokud Žalující strana prokáže, že (i) sporné doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu EU a/nebo právo Evropské unie takové právo uznává nebo zakotvuje; a buď (ii) sporné doménové jméno bylo Žalovanou stranou registrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na sporném doménovém jménu nebo (iii) sporné doménové jméno nebylo registrováno anebo není užíváno v dobré víře ve smyslu čl. 21, odst. 3, Nařízení 3.

Nedostatek dobré víry ve smyslu odst. 1 písm. b) může být prokázán, zejména pokud a) okolnosti ukazují, že jméno domény bylo zaregistrováno nebo získáno zejména pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu jména domény držiteli jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu; nebo b) bylo jméno domény zaregistrováno s cílem zabránit držiteli takového jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu, vyjádřit toto jméno v odpovídajícím jménu domény, za daných podmínek i) - iii); c) bylo jméno domény zaregistrováno zejména za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele; nebo d) bylo jméno domény úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku nebo na jinou on-line lokalitu držitele jména domény vytvořením pravděpodobnosti záměny se jménem (..); nebo e) je registrované jméno domény osobním jménem, u nějž neexistuje prokazatelná vazba mezi držitelem jména domény a registrovaným jménem domény.

Alternativně musí být splněna některá z podmínek v čl. 21 Spekulativní a zneužívající registrace, odst. 2, písm. a–c) Nařízení, podle kterého Oprávněný zájem ve smyslu odst. 1 písm. a) může být prokázán, pokud:
a) před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval;
b) je držitelem jména domény podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto jménem domény, a to i za neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem nebo právem Společenství;
c) držitel jména domény toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství.
Panel tak musí posoudit, zda je sporné doménové jméno identické se jménem, a pokud sporné doménové jméno bylo Žalovanou stranou registrováno bez práva ke spornému doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu anebo není užíváno v dobré víře.

Žalovaná strana nerozporovala splnění podmínky ad (i), nicméně tvrdila, že má ke sporným doménovým jménům nejenom práva (souhlas s jejich užíváním) ale i oprávněný zájem (marketing dle Distribuční smlouvy 2). Žalovaná strana současně tvrdila, že registrace sporných doménových jmen byla vedena snahou o preventivní ochranu sporných doménových jmen před třetími subjekty, vedle toho, že stále platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“ a nezkoumá se velikost, významnost či důležitost registrujícího subjektu, pokud oba subjekty mají k doméně právo, a proto platí zásada priority registrace.

Panel z provedených důkazů nezjistil, že by Žalovaná strana byla nositelem ani vlastního, ani korporátního jména, které by ji poskytly právo registrace sporných doménových jmen. Žalovaná strana nese název OMD Capital s.r.o., Daniel Kraus, takže se žádné z těchto jmen neshoduje se žádným ze sporných doménových jmen. Je naopak zcela odlišné v obou případech. Pokud se Žalovaná strana dovolávala případu společnosti Nissan Computer a Nissan Motors, kdy "malá společnost" vyhrála spor o doménu <nissan.com> nad globálním výrobcem automobilů Nissan Motors, pak obdoba rozhodnutí v tomto případě neplatí a případ ani jako nějaký příklad není použitelný zejména z právě uvedeného důvodu.

Zásada obecné právní bdělosti ve smyslu "vigilantibus iura scripta sunt", které se Žalovaná strana dovolávala zde jistě platí, nicméně plně svědčí Žalující straně. Ta se ochrany svých známek a obchodního označení svých produktů řádně domáhá i v tomto řízení, nehledě na to, že Žalovanou stranou zmíněný rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 460/2005 ze dne 15. února 2006 zde vůbec není případné. Panel v podrobnostech na uvedené rozhodnutí pro stručnost odkazuje. Pro úplnost lze jen citovat podle Panelu relevantní část právní věty, která tento závěr Panelu potvrzuje: "Není nejen možné, ale ani obvyklé, aby v prostředí internetu pro určitého držitele označení byly vyhrazeny všechny jeho možné další varianty, slovní spojení a tvary, úpravy, slova odvozená se stejným slovním základem a slova příbuzná atd., nehledě na možné užití označení v různých vrcholových doménách vedle domény národní (např. doménách .com, .org, nyní i .eu, atd.). Je věcí každého, nakolik pro něho významné a již zaregistrované označení bude chránit v prostředí internetu i tak, že si pro sebe zajistí i označení s ním jakkoli související." Je jisté, že se o tuto právní otázku v tomto řízení vůbec nejedná. Žalující strana brojí proti neoprávněné registraci sporných doménových jmen, které jsou identické a tedy shodné s jejími ochrannými známkami, což je mezi stranami nesporné, jak je uvedeno dále.

Mezi stranami tohoto řízení bylo nesporné a Žalovaná strana výslovně uznala, že Žalující strana je vlastníkem ochranných známek Granulox a Granudacyn tak, jak jsou tyto definovány v Návrhu, že společnost TERAGAM EU spol. s r.o. se společností SastoMed (která se stala předmětem akvizice ze strany Navrhovatele) uzavřela dne 17. února 2018 distribuční smlouvu ohledně distribuce výrobků označených „Granudacyn“ (Distribuční smlouva 1) a že společnost OMD Capital s.r.o. a společnost TERAGAM EU spol. s r.o., jsou vzájemně provázané.

Žalovaná strana však tvrdila a považovala za prokázané, že má na registraci sporných doménových jmen alespoň oprávněný zájem, když je zřejmé, že právo k registraci neměla a ani to vzhledem k nesporným skutečnostem v tomto řízení tvrdit nemohla.

Panel se proto musel zabývat otázkou, zda tvrzeným využitím služeb Žalované strany společností TERAGAM EU spol. s r.o., „za účelem plnění (svých) smluvních povinností dle smluv uzavřených mezi Odpůrcem a Navrhovatelem“, tedy mezi žalující

stranou a Žalovanou stranou, byl oprávněný zájem Žalované strany na registraci sporných doménových jmen založen. Žalovaná strana v této souvislosti tvrdila, že společnost TERAGAM EU spol. s.r.o. dne 27. září 2019 uzavřela distribuční smlouvu (Distribuční smlouva 2) se Žalující stranou, jejímž předmětem byl závazek společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. odebírat od Žalující strany produkt Granudacyn ® Wound Solution (Granudacyn) a produkt prodávat na Území distributora, kterým je Česká republika, a že tato smlouva je stále platná a účinná, a že tak současně opravňovala Žalovanou stranu chránit uvedené označení produktu i prostřednictvím preventivní registrace sporného doménového jména tohoto znění.

Panel z obsahu Distribuční smlouvy 2 zjistil, v souladu s tvrzením Žalující strany, že Distribuční smlouva 2 ze dne 27. července 2019 nebyla uzavřena Žalující stranou, ale společností Mölnlycke Health Care s.r.o. a společností TERAGAM EU spol. s r.o. I když bylo Žalovanou stranou tvrzeno, že stranou smlouvy byla Žalující strana, toto v řízení nebylo prokázáno. Žalovanou stranou však ani nebyla tvrzena rozhodující skutečnost, že by kterákoli ze stran Distribuční smlouvy 2 byla vlastníkem ochranných známek Granulox a Granudacyn. Společnost TERAGAM EU spol. s r.o. proto nebyla jakkoli způsobilá udělit Žalované straně souhlas k registraci sporných doménových jmen, i kdyby tomu tak podle distribuční smlouvy snad být mělo. Panel se proto dalším obsahem distribuční smlouvy nezabýval.

Nicméně, Žalovaná strana se dovolávala obsahu i Distribuční smlouvy 1, opravňující Žalovanou stranu k registraci sporných doménových jmen aspoň subsidiárně, odkazem na e-mailovou korespondenci mezi stranami této distribuční smlouvy. Senát v souladu s tvrzením Žalující stran zjistil a dospěl k závěru, že zástupce společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. vedl korespondenci jednak pouze k produktu Granudacyn a dále pouze k tomu, že použije částečně webový design společnosti SastoMed pro samotnou webovou prezentaci. Platí tak, že toto ani podle závěru Panelu Žalovanou stranu nemohlo vybavit právem k registraci sporných doménových jmen. Faktury předložené Žalovanou stranou se podle zjištění Panelu týkaly webové prezentace včetně SEO optimalizace a key words analytics, ani registrace a udržování sporných doménových jmen. Současně i podle Panelu platí, že webová prezentace je na doménovém jméně nezávislá, protože může sloužit k zobrazení v souvislostí s kterýmkoli doménovým jménem. Otázka, zda jsou výdaje zřejmě pouze výdaji společnosti TERAGAM EU spol. s r.o. není pro posouzení předmětu tohoto řízení významné. Nicméně se lze ztotožnit s názorem Žalující strany, že ani webová prezentace, předložená Žalovanou stranou neprokazuje, že by byla aspoň v minulosti v právně významné souvislosti se spornými doménovými jmény skutečně zobrazena.

Protože Žalovaná strana neprokázala opak, chybí její legitimace k registraci nejen obou sporných doménových jmen, ale také tvrzený oprávněný zájem, který by z obsahu ujednání třetích subjektů ve prospěch Žalované strany vyplýval, a i kdyby vyplýval, pak legitimace pro tvrzenou "preventivní" registraci sporných doménových jmen na ochranu snad vůči třetím osobám vždy chybí. Registrace doménového jména je určena právě pro ochranu majitele ochranné známky vůči všem třetím osobám. Žádná třetí osoba tak bez souhlasu majitele ochranné známky sama učinit nemůže, a pokud Žalovaná strana sporná doménová jména přesto registrovala, stíhá ji stejný zákaz registrace, jako všechny ostatní třetí osoby, jakou je z tohoto pohledu Žalovaná strana sama. Platí tak, že pokud Žalovaná strana registraci sporných doménových jmen považovala za splnění své smluvní povinnosti „podle svých nejlepších schopností obchodovat s produkty Granudacyn a Granulox", pak taková povinnost nebyla ani Distribuční smlouvou, ale ani Distribuční smlouvou 2 založena, protože v tomto řízení nebyl prokázán především souhlas Žalující strany k registraci sporných doménových jmen Žalovanou stranou, nehledě na to, že nebyly nejen prokázány, ale ani tvrzeny jiné skutečnosti, které by právo Žalované strany založily. Žalující strana odmítla, že by společnost SastoMed povolila registraci sporných doménových jmen společností TERAGAM EU spol. s. r.o., takže by právo k registraci sporných doménových jmen mohla Žalovaná strana nabýt v dobré víře. Z tohoto hlediska je rozhodné, že Žalovaná strana v současnosti užívá sporná doménová jména tak, že po jejich zadání do webového prohlížeče je pod nimi zobrazena nabídka prodeje doménového jména. Taková obecná nabídka prodeje sporného doménového jména na webu je důkazem užívání sporných doménových jmen, že dobrá víra Žalované strany chybí.

Navíc i další doménová jména <granulox.cz>, <granudacyn.cz>, <granulox.sk> a <granudacyn.sk> byla v minulosti automaticky přesměrovávána na webové stránky www.lavanid.cz, na kterých byl v té době propagován roztok na rány LAVANID (tj. výrobek třetí strany přímo konkurující výrobkům Žalující strany). V předmětné době byla na webových stránkách www.lavanid.cz uvedena kontaktní e-mailová adresa info@exdi.cz, přičemž webová stránka www.exdi.cz je provozována a doménové jméno <exdi.cz> je drženo společností Excellent Distribution s.r.o., IČ: 019 51 173 (dále jen „společnost Excellent Distribution s.r.o.“). Jediným společníkem společnosti Excellent Distribution s.r.o. je přitom Žalovaná strana. S ohledem na uvedené je podle závěru Panelu zřejmé, jak Žalující strana tvrdí, že sporná doménová jména byla i v minulosti užívána k

přesměrování na webové stránky www.lavanid.cz, kde byl dceřinou společností Žalované strany propagován výrobek přímo konkurující výrobkům Žalující strany. To rovněž prokazuje, že Žalovaná strana registrovala, respektive získala a neužívala a nadále neužívá sporná doménová jména v dobré víře a byla zaregistrována za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele nebo za účelem jiné inzerce.

Panel posoudil i tvrzení Žalované strany, že při registraci doménových jmen platí pravidlo „kdo dříve přijde, ten dříve registruje“ a nezkoumá se velikost, významnost či důležitost registrujícího subjektu, pokud oba subjekty mají k doménovému jménu právo. Protože však bylo v tomto řízení zjištěno, že Žalovaná strana ke sporným doménovým jménům žádné právo ani legitimní zájem nemá, nezbylo než při posouzení vycházet z toho, že Žalovaná strana žádné právo k označením „Granulox“ a „Granudacyn“ nevlastní.

Pokud se Žalující strana dovolávala ustanovení českého právního řádu, poskytující zejména ochranu majitele ochranných známek z hlediska hospodářské soutěže, pak Panel k těmto ustanovením přihlédl, nicméně v tomto řízení ADR je nepoužil, protože Pravidla ADR poskytují majiteli ochranných známek v souvislosti s neoprávněnou registrací sporných doménových jmen v tomto řízení samostatnou a plnou ochranu, tak jak ze shora uvedeného projednání a zjištění vyplývá.

Protože Žalující strana navrhla, že se registrace doménových jmen <granulox.eu> a <granudacyn.eu> bezplatně převádí na Žalující stranu, nezbylo než tomuto návrhu vyhovět.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Panel v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o převodu doménového jména GRANULOX.EU, GRANUDACYN.EU na Žalující stranu Mölnlycke Health Care AB.

PANELISTS

Name	**Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o., Vojtěch Trapl**

DATE OF PANEL DECISION 2021-12-13

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: <GRANULOX.EU>, <GRANUDACYN.EU>

II. Country of the Complainant: Sweden, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: <granulox.eu> 13 July 2017, <granudacyn.eu> 9 February 2018

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. International word trademark registered in the EU, reg. No. 1099469, for the term „Granulox“, filed on 22 October 2011, registered on 15 December 2011 in respect of goods and services in class 5
2. Word trademark registered in the EU, reg. No. 14821904, for the term „Granudacyn“, filed on 23 November 2015, registered on 22 March 2016 in respect of goods and services in classes 3 and 5.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain names are identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Lack of rights to the trademarks and lack of any consent of the Complainant on their use

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. [Yes/No]
2. Why: Offer of the sale of the disputed domain names on the Respondent website

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Any

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Any

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes