

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.: 00379

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-02-23 12:58:46

Správce sporu: Lada Válková

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\* ●●●● \*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●<sup>1</sup>

### Další řízení

Expert prohlašuje, že mu není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo doménového jména ●●●●.cz

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel byl založen jako tradiční \*\*\*\*\* módní dům \*\*\*\*\* návrhářem \*\*\*\*\* ●●●, který byl spolupracovníkem \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. První kolekce oděvů pod značkou ●●●● byla uvedena na trh v \*\*\*\*\* v roce \*\*\*\* a první parfém v roce \*\*\*\*. Navrhovatel je tedy \*\*\*\*\* společnost zabývající se prodejem luxusních oděvů, obuvi, kabelek a pánských tašek, parfémů a módních doplňků pod světoznámou značkou ●●●●.

Navrhovatel je, mimo jiné, držitelem doménového jména ●●●●.com registrovaného od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Navrhovatel je, mimo jiné, vlastníkem následujících ochranných známek, které chrání slovní označení „●●●●“ a jsou účinné na území České republiky:

1) slovní ochranná známka Společenství č. \*\*\*\*\* ve znění „●●●● \*\*\*\*\*“ s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*;

2) slovní ochranná známka Společenství č. \*\*\*\*\* ve znění „●●●● \*\*\*\*\*“ s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Čeští spotřebitelé měli možnost velmi intenzivně vnímat ochranné známky ●●●● v souvislosti s uvedením limitované kolekce dostupné módy ●●●● x \*\*\*, která byla uvedena na trh \*\*.\*\*.\*\*\*\* v řetězci \*\*\*. Informace o spolupráci \*\*\*\*\* módního domu ●●●● s \*\*\* a uvedení limitované kolekce dostupné módy ●●●● x \*\*\* byly zveřejněny například v online magazínu \*\*\*\*\* na webových stránkách www.\*\*\*\*\*.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, na webových stránkách www.\*\*\*\*\*.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a na webových stránkách www.\*\*\*\*\*.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* si odpůrce prostřednictvím registrátora 1API GmbH zaregistroval doménové jméno ●●●●.cz. Registrace doménového jména ●●●●.cz je platná do \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Odpůrceova registrace doménového jména ●●●●.cz je o 36 let mladší než navrhovatelova nejstarší mezinárodní ochranná známka č. \*\*\*\*\* s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Doménové jméno bylo registrováno odpůrcem krátce po intenzivní marketingové kampani v České republice v \*\*.\*\*\*\* spojené s kolekcí ●●●● x \*\*\*.

Doménové jméno ●●●●.cz se skládá z označení „●●●●“ a koncovky domény nejvyšší úrovně „.cz“, která nemá žádnou rozlišovací způsobilost. Označení „●●●●“ je identické s označením „●●●●“ chráněným ochrannými známkami ●●●● navrhovatele.

Na doméně ●●●●.cz jsou umístěny webové stránky www.●●●●.cz, na kterých je uvedeno, že odpůrce nabízí doménové jméno ●●●●.cz k prodeji za částku ve výši 3.999,- EUR.

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

Navrhovatel dne 7.1.2016 obdržel e-mail od pana \*\*\*\*\* zaslaný z kontaktní e-mailové adresy odpůrce \*\*\*\*\*@gmail.com. E-mailem ze dne 7.1.2016 pan \*\*\*\*\* informoval navrhovatele, že je vlastníkem doménového jména \*\*\*\*.cz, které má v úmyslu prodat za 3.999,- EUR, a dotazoval se navrhovatele, zda má zájem o koupi předmětného doménového jména.

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Doménové jméno \*\*\*\*.cz je shodné s označením „\*\*\*\*“ chráněným ochrannými známkami \*\*\*\*, ke kterým náleží práva navrhovateli jakožto jejich vlastníku. Označení národní domény nejvyšší úrovně „.cz“ nemá rozlišovací způsobilost, a proto nemá vliv na porovnání předmětného doménového jména s ochrannými známkami \*\*\*\*.

Doménové jméno \*\*\*\*.cz je dále shodné s doménovým jménem \*\*\*\*.com, jehož držitelem je navrhovatel již od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Jak již bylo uvedeno výše, národní doména nejvyšší úrovně „.cz“ nemá rozlišovací způsobilost. Doména nejvyšší úrovně „.eu“ rovněž nemá rozlišovací způsobilost, a proto koncovky domén nejvyšší úrovně „.cz“ a „.eu“ nemají vliv na porovnání předmětných doménových jmen.

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že odpůrce nemá práva k doménovému jménu \*\*\*\*.cz nebo k chráněnému označení dle článku 3.3. Pravidel ADR, a to z následujících důvodů:

- Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „\*\*\*\*“ a platné na území České republiky.
- Navrhovatel neposkytl odpůrci souhlas k užívání ochranných známek \*\*\*\*, ani k registraci doménového jména \*\*\*\*.cz. Odpůrce registrací doménového jména \*\*\*\*.cz bez souhlasu navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv navrhovatele k ochranným známkám \*\*\*\* ve smyslu ust. § 8 zákona o ochranných známkách a dopouští se vůči navrhovateli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ust. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku.
- Odpůrce doménové jméno \*\*\*\*.cz neužívá k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb a ani neprovedl přípravy k takovému užívání.
- Odpůrce není v žádném směru spojen s obchodními aktivitami navrhovatele, není jeho distributorem, neobstarává pro něj žádnou činnost nebo obchod a není s ním v žádném jiném obchodním či personálním propojení.
- Odpůrce není obecně znám pod doménovým jménem \*\*\*\*.cz a ani nikdy nebyl znám pod označením „\*\*\*\*“.
- Odpůrce neužívá doménové jméno \*\*\*\*.cz k poctivým účelům. Registrací doménového jména \*\*\*\*.cz odpůrce blokačním postupem zbavuje navrhovatele možnosti, aby si sám zaregistroval a užíval doménové jméno \*\*\*\*.cz v rámci své podnikatelské činnosti. Pro získání doménového jména \*\*\*\*.cz by navrhovatel musel uhradit odpůrci částku ve výši 3.999,- EUR, kterou s ohledem na náklady na registraci domény .cz považuje navrhovatel za spekulativní a zcela nepřiměřenou. Pro příklad navrhovatel uvádí, že cena registrace domény .cz u registrátora – společnosti ACTIVE24, s.r.o. je 216,59 Kč s DPH, cena registrace domény .cz u registrátora – společnosti ZONER software, a.s. je 180,- Kč s DPH a cena registrace domény .cz u registrátora – společnosti INTERNET CZ, a.s. je 151,25 Kč s DPH.

Navrhovatel je dále přesvědčen o tom, že odpůrce při registraci doménového jména \*\*\*\*.cz nejednal v dobré víře. Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při registraci doménového jména \*\*\*\*.cz ze strany odpůrce zejména z následujících skutečností:

- Odpůrci k označení „●●●●“ a k doménovému jménu ●●●●.cz nenáleží žádná práva ve smyslu článků 2.3. a 3.3. Pravidel ADR.
- Ochranné známky ●●●● byly na území České republiky platné několik let předtím, než si odpůrce zaregistroval doménové jméno ●●●●.cz totožné s označením chráněným ochrannými známkami ●●●●.
- Informace o existenci ochranných známek ●●●● a skutečnost, že vlastníkem ochranných známek ●●●● je navrhovatel, si může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba zjistit z veřejně dostupných příslušných rejstříků.
- V souladu s článkem 21.1. Pravidel registrace domén .cz vzal odpůrce na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Odpůrce podáním žádosti o registraci doménového jména ●●●●.cz rovněž potvrdil, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované doménové jméno ●●●●.cz nebude tato práva a právní předpisy porušovat.
- Jak je zřejmé z webových stránek www.●●●●.cz a z e-mailu pana \*\*\*\*\* ze dne 7.1.2016, odpůrce si bez předchozí dohody s navrhovatelem registroval doménové jméno ●●●●.cz za účelem jeho prodeje. Tento závěr navrhovatele je podpořen i skutečností, že doménové jméno ●●●●.cz bylo zaregistrováno teprve dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a již dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* obdržel navrhovatel e-mail pana \*\*\*\*\* s nabídkou na koupi předmětného doménového jména. Z jednání odpůrce je naprosto zřejmé, že odpůrce neměl v úmyslu doménové jméno ●●●●.cz užívat k poctivým účelům a registraci učinil pouze za účelem získat majetkový prospěch na úkor navrhovatele – vlastníka ochranných známek ●●●●.
- Uplynulo teprve 11 dnů od registrace doménového jména ●●●●.cz odpůrcem a navrhovatel obdržel e-mail pana \*\*\*\*\* s nabídkou na koupi předmětného doménového jména, který byl navrhovateli zaslán z kontaktní e-mailové adresy odpůrce \*\*\*\*\*@gmail.com. S ohledem na velmi krátký časový úsek od registrace doménového jména ●●●●.cz si odpůrce musel být vědom již při registraci doménového jména ●●●●.cz existence ochranných známek ●●●● a skutečnosti, že navrhovatel jakožto vlastník ochranných známek ●●●● a držitel domény ●●●●.com by mohl mít zájem o koupi předmětného doménového jména.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti muselo být odpůrci známo, že práva k označení „●●●●“ a ochranným známkám ●●●● náleží třetí osobě – navrhovateli a že registrací doménového jména ●●●●.cz do práv navrhovatele neoprávněně zasáhne.

## B. Odpůrce

Odpůrce nevyužil svého práva podat v rámci sporu své vyjádření

### Projednání a zjištění

Expert v rámci projednání sporu posoudil důkazy, které byly předloženy jako přílohy návrhu. Při svém rozhodování vycházel Expert z následujících východisek:

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“) nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, a označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně

pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Registrace doménového jména, které je shodné nebo zaměnitelné se jménem, které je registrováno jako ochranná známka je nepochybně užitím ochranné známky a pokud tak bylo učiněno bez souhlasu vlastníka známky je porušením práv vlastníka ochranné známky.

Podle ustanovení § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž je zakázána.

V souladu s ustanovením § 2988 občanského zákoníku může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Podle článku 21.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 1.3.2015 (dále jen „Pravidla registrace domén .cz“) držitel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.

Podle článku 2.3. Přílohy 3: Pravidla alternativního řešení sporů, která je součástí Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 1.3.2015, (dále jen „Pravidla ADR“) je chráněné označení definováno jako právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel ADR a Řádu pro řešení sporů o domény .cz, a to v případě, že navrhovatel podá u správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1. bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo

3.1.2. bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Podle tohoto ustanovení je pravomoc a příslušnost ADR jasně dána a z tohoto ustanovení rovněž jasně vyplývá, že se jedná o spor, který je možné rozhodnout v tomto řízení.

Podle článku 3.2. Pravidel ADR v průběhu řešení sporu musí být prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v článcích 3.1.1 a 3.1.2.

Podle článku 3.4. Pravidel ADR na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2) může být expertem usuzováno zejména v těchto případech:

3.4.1. jestliže držitel bez předchozí dohody s navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací,

3.4.2. doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo navrhovateli zabráněno použití takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

3.4.3. doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti navrhovatele, nebo

3.4.4. doménové jméno 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.

V daném případě odpůrce bez dohody s navrhovatelem registroval doménové jméno, které je shodné nebo jednoduše zaměnitelné označení, které má navrhovatel chráněné jako ochrannou známku, přičemž navrhovatel toto označení dlouhodobě užívá v rámci své podnikatelské činnosti. Odpůrce navíc víceméně bezprostředně po registraci oslovil navrhovatele s návrhem na odkup tohoto doménového jména. Expert tedy považuje za jednoznačně prokázané, že odpůrce registroval předmětné doménové jméno za účelem spekulativního prodeje s plným vědomím, že doménové jméno registroval v rozporu s pravidly registrace ADR, nikdy neměl v úmyslu je využít jinak než ke spekulativnímu prodeji, přičemž spoléhal na to, že navrhovatel zvolí cestu odkupu jako jednodušší než cestu vedení sporu. O tom, že si je navrhovatel plně vědom neoprávněnosti registrace a skutečnosti, že návrh navrhovatele je zcela po právu svédčí i to, že nevyužil svého práva své jednání jakkoliv obhájit.

Při posuzování dobré víry odpůrce se Expert také zabýval širšími souvislostmi v rámci právního řádu ČR i práva EU zejména z toho pohledu, že koncept ochrany duševního vlastnictví je běžně známý i neodborné veřejnosti a společností jednoznačně akceptován po desetiletí a širší ochrana práv k duševnímu vlastnictví je jednoznačně zaštiťována i občanským zákoníkem. Jednání, kterého se dopustil odpůrce, bylo tedy od počátku vědomě protiprávní a jeho jasný účel vyplývá i z toho, jak záhy po registraci se obrátil s nabídkou na navrhovatele a že se ani nepokusil využít registrované doménové jméno jinak než ke spekulativnímu prodeji.

Podmínky stanovené v článku 3.2. Pravidel ADR byly tedy splněny, neboť navrhovatel podal u správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, přičemž bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3 Pravidel a zároveň bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Proto dospěl Expert k závěru, že je návrh po právu a navrhovateli vyhověl.

#### Rozhodnutí

Návrhu navrhovatele se vyhovuje a registrace doménového jména ●●●●.cz se bezplatně převádí na navrhovatele v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR.

#### Expert

- JUDr. Martin Maisner

Datum:

2016-05-31

#### Příloha 1

Navrhovatel v rámci projednání sporu předloženými důkazy uplatnil své právo vůči odpůrci v souladu s pravidly. Odpůrce registroval doménové jméno "●●●●.CZ" čímž porušil práva navrhovatele k jím registrovaným ochranným známkám. Odpůrce nemá k citovaným ochranným známkám žádný vztah a doménové jméno registroval z čistě spekulativních důvodů a nikoli v dobré víře.