

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.: 00400

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-08-25 13:06:17

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● \*\*\*\* \*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: ●●●● \*\*\*\* \*\*, \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: \*\*\*\*\*

Sporné doménové jméno:

●●●●X<sup>1</sup>

### Další řízení

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Ke dni podání návrhu byl odpůrce držitelem doménového jména <●●●●X<sup>1</sup>.cz> (dále „doménové jméno“ nebo „sporné doménové jméno“). Doménové jméno si Odpůrce zaregistroval dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Jak vyplývá z vyjádření odpůrce a předložených důkazů a jak bylo ověřeno i Expertem, doménová jméno nebylo Odpůrcem užíváno, na webových stránkách dostupných na adrese zahrnující doménové jméno (dále jen „webové stránky“) byla dostupná pouze informace o kontaktu na Odpůrce („\*\*\*\*@●●●●X<sup>1</sup>.cz“).

Navrhovatel podal prostřednictvím platformy spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „Správce“) návrh ze dne 18.8.2016 (doplňný řadou dalších podání), ve kterém se domáhá vydání odborného rozhodnutí Experta, podle kterého bude Odpůrce nařízeno převést doménu <●●●●X<sup>1</sup>.cz> na Navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované Správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

V souladu s Pravidly ADR byl z panelu expertů jako Expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Jiří Čermák, který jmenování přijal (dále jen „Expert“).

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

Navrhovatel (stejně jako Odpůrce, jak je uvedeno dále) ve svém návrhu a dalších podáních uvádí řadu skutečností a tvrzení, která jsou pro tento spor a jeho posouzení irelevantní, nebo pro něj mají jen okrajový či podpůrný význam. Expert proto níže uvádí jen ta tvrzení Navrhovatele, která považuje za významná pro posouzení a rozhodnutí sporu:

- Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je zaměnitelně podobné s jeho ochrannými známkami, a

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

to zejména z těchto důvodů:

(a) Doménové jméno obsahuje slovní prvek „●●●●“, jenž je chráněn jako ochranná známka, zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod č. zápisu \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* pro \*\*\*\* a jejich části a příslušenství. Výlučným vlastníkem výše uvedených známek je společnost ●●●● \*\*\*\* \*\*, tedy Navrhovatel.

(b) Sporné doménové jméno navozuje dojem, že se jedná o další z řady označení obsahujících označení ●●●●, jako např. ●●●● \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , č. zápisu \*\*\*\*\* , ●●●● \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , č. zápisu \*\*\*\*\* , ●●●● \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , č. zápisu \*\*\*\*\* , ●●●● \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , č. zápisu \*\*\*\*\* , jež jsou zapsána jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví a jsou ve vlastnictví navrhovatele.

(c) Označení "XX" lze vnímat jako označení pro typ \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , konkrétně \*\*\*\* . Navrhovatel užívá toto označení pro své \*\*\*\* s \*\*\*\*\* na všechna \*\* \*\*\*\*\* již od roku \*\*\*\* .

(d) Navrhovatel tedy spatřuje naplnění podmínek pro zahájení sporu dle čl. 3.1. Pravidel ADR v tom, že Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno, jenž se skládá ze dvou prvků, a to z označení ●●●● a z prvku XX, přičemž pro splnění této podmínky postačí i zaměnitelnost doménového jména a chráněného označení.

(e) Prvek ●●●● je shodný se slovní ochrannou známkou navrhovatele, zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod č. \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* , která představuje tzv. "chráněné označení" ve smyslu Pravidel ADR.

(f) Prvek "XX" je označením popisným, užívaným pro označení \*\*\*\*\* s \*\*\*\*\* na všechna \*\* \*\*\*\*\* . Jakožto popisné označení není tudíž schopno dostatečně odlišit doménové jméno od chráněného označení Navrhovatele. Zaměnitelnost doménového jména a chráněného označení je umocněna tím, že prvek "XX" se pojí vždy s výrobky (tj. s \*\*\*\*), pro které je označení ●●●● Navrhovatelem chráněno, a tudíž je doménové jméno zaměnitelné s chráněným označením.

- Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu, neboť:

(a) Výhradně Navrhovatel nebo jím oprávněné subjekty jsou oprávněny užívat výše uvedené ochranné známky. Odpůrce nebylo uděleno žádné svolení k užití označení ●●●● ve sporném doménovém jménu.

(b) Odpůrce do dne podání návrhu nezačal doménové jméno užívat, ani nepodnikl žádné kroky k zahájení jeho užívání.

- Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce registroval a užívá sporné doménové jméno ve zlé víře:

(a) Odpůrce si musel být vědom existence staršího označení ●●●● a užívání označení "XX" v souvislosti s \*\*\*\*\* Navrhovatele, jež jsou zaměnitelná s doménovým jménem, a proto Navrhovatel shledává, že doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře dle článku 3.1.2. Pravidel ADR.

(b) Odpůrce do dne podání návrhu nezačal doménové jméno užívat, ani nepodnikl žádné kroky k zahájení jeho užívání, ba naopak nabízí doménové jméno k prodeji, k čemuž si nechal vystavit i certifikát o jeho ocenění.

- K tomu, jakým způsobem a v jakých souvislostech a časové souslednosti Odpůrce nabízel doménové jméno k prodeji, navrhovatel uvádí:

(a) Odpůrce začal doménové jméno aktivně nabízet autorizovaným prodejčům \*\*\*\*\* ●●●●, což Navrhovatel dokládá přiloženým emailem ze dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*, adresovaným na \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*. V nabídce Odpůrce mj. uvádí, že: „Doména ●●●●XX.cz reflektuje nikoliv jednu značku \*\*\*\*, ale celý jeden směr výrobce ●●●● \*\*\*\* \*\*, a tedy jen tak nezestárne.“ Sám tak upozorňuje na spojitost \*\*\*\*\* ●●●● vyráběných Navrhovatelem a doménovým jménem.

(b) Až poté (tj. na základě upozornění od spol. \*\*\*\* \*) se Navrhovatel pokoušel od Odpůrce doménové jméno zakoupit prostřednictvím svého poskytovatele služeb v oblasti domén. Odpůrce nabídl tuto doménu poskytovateli za částku 5.600 EUR (cca 150.000 CZK).

(c) Není pravdivé tvrzení Odpůrce (viz část shrnující tvrzení Odpůrce), že by certifikát oceňující doménové jméno byl vydán až na základě jednání o odkupu doménového jména mezi Odpůrcem a Navrhovatelem. O existenci předmětného certifikátu Odpůrce informoval již ve svém emailu adresovanému \*\*\*\*, tzn. ještě před započítáním jednání s Navrhovatelem.

(d) Tím, že Odpůrce sám nezačal doménové jméno za více než jeden rok od registrace užívat, ani neuskutečnil žádné přípravné kroky k zahájení jeho užívání, ba naopak začal doménové jméno nabízet autorizovaným prodejcům \*\*\*\* spolu s odůvodněním, proč toto doménové jméno koupit, jsou naplněny podmínky čl. 3.1.2 i 3.4.1. Pravidel ADR.

Výše uvedená tvrzení Navrhovatel dokládá zejména těmito důkazy, které Expert považuje za relevantní ve vztahu k výše uvedeným tvrzením:

- 1) Kopii (screenshotem) webových stránek;
- 2) Výpisy z rejstříku ochranných známek Navrhovatele;
- 3) Důkazy k prokázání dobrého jména a všeobecné známosti ochranných známek Navrhovatele (ocenění získaná \*\*\*\* a Navrhovatelem, potvrzení o dlouhodobých úspěších v soutěži \*\*\*\*, \*\*\*\*);
- 4) Kopii komunikace mezi Odpůrcem a Navrhovatelem;
- 5) Kopii komunikace mezi Odpůrcem a prodejci \*\*\*\* značky \*\*\*\*.

## B. Odpůrce

Odpůrce taktéž ve svých vyjádřeních uvádí řadu skutečností a tvrzení, které jsou pro tento spor a jeho posouzení nepodstatná, Expert proto níže uvádí jen ta tvrzení Odpůrce, která považuje za významná pro posouzení a rozhodnutí sporu:

- Odpůrce nesouhlasí s vyjádřením Navrhovatele, že by registrací doménového jména měl zasáhnout do jeho práv vyplývajících z jeho ochranné známky.

- Navrhovatelem uváděné ochranné známky se týkají výlučně slovního (či slovně-grafického) vyjádření slovního prvku "\*\*\*\*", tedy nezahrnují označení "X", "XXXX" ani jakékoli obdobné označení.

- Není tedy naplněna generální podmínka ustanovení 3.1 Pravidel ADR, neboť není naplněn předpoklad toho, že by sporné doménové jméno bylo shodné s chráněným označením Navrhovatele, které dovozuje ze svých zaregistrovaných ochranných známek, neboť tyto ochranné známky se týkají pouze označení "\*\*\*\*" a neobsahují označení "X".

- Označení „X“ může být sice vykládáno jako \*\*\*\*, ale z webové stránky Odpůrce to nikterak nevyplývá a ani obsah této webové stránky na této doméně tuto skutečnost ani v nejmenším nenaznačuje.

- Odpůrce držel doménové jméno vždy zcela poctivě a k poctivým účelům, a to již před zahájením sporu a je zcela zřejmé, že Odpůrce nikdy a žádným svým jednáním neuvedl žádnou třetí osobu v omyl a také nikdy nejednal tak, aby poškodil pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení.

- Odpůrce bez dalších pochyb nikdy neregistroval, nezískal či neužíval sporné doménové jméno v rozporu s dobrými mravy či v rozporu s dobrou vírou, tudíž nikdy nemohlo ani dojít k naplnění předpokladu dle čl. 3.1.2 Pravidel ADR.

- Odpůrce si zaregistroval doménové jméno čistě ze zájmu o \*\*\*\* na \*\* a nijak nezamýšlel, že by se na této doméně obohacoval na úkor navrhovatele či jeho ochranné známky, ani tak

neučinil.

- K tomu, jakým způsobem a v jakých souvislostech a časové souslednosti Odpůrce nabízel doménové jméno k prodeji, Odpůrce uvádí:

(a) Je nepravdivé vyjádření Navrhovatele, že Odpůrce nezačal doménové jméno užívat ani nepodnikl žádné kroky k zahájení jeho užívání. Odpůrce má doménové jméno registrováno do \*\*/\*\*\*\*, tj. poměrně krátkou dobu, a krátce po jeho zaregistrování se na Odpůrce aktivně obrátil sám Navrhovatel s žádostí o jeho odkoupení. Tedy z tohoto důvodu Odpůrce dále neupravoval webovou stránku, neboť poměrně dlouhou dobu jednal s Navrhovatelem (resp. jeho zástupcem) o prodeji doménového jména.

(b) Zástupce Navrhovatele v rámci jednání o odkoupení doménového jména (tj. poskytovatel služeb \*\*\*\*\* \_ \*\*\*\*\*) vyzval Odpůrce k tomu, aby předložil „kontra nabídku“ (v této věci se Odpůrce odvolává na e-mail \*\*\*\*\* – zástupce poskytovatele služeb Navrhovatele \*\*\*\*\* – ze dne \*\*/\*\*/\*\*\*\* v \*\*:.\*\* hodin, který ovšem Odpůrce k vyjádření k návrhu nepřiložil). Jelikož je Odpůrce laikem v této oblasti nechal si ocenit hodnotu doménového jména od společnosti \*\*\*\*\* (resp. \*\*\*\*\* .CZ), která vystavila certifikát o jeho hodnotě.

(c) Zmíněný certifikát oceňující doménové jméno byl vyhotoven až v rámci komunikace mezi Odpůrcem a Navrhovatelem ohledně prodeje doménového jména Navrhovateli. Ocenění doménového jména tedy vyvolal svým aktivním jednáním Navrhovatel, resp. jeho poskytovatel služeb \*\*\*\*\* .

(d) Nepravdivé je vyjádření Navrhovatele, že Odpůrce registroval doménové jméno pouze za účelem zisku, neboť Odpůrce doménové jméno prodávat nechtěl, dokud ho sám Navrhovatel s nabídkou na odkoupení doménového jména neoslovil.

Svá výše uvedená tvrzení Odpůrce dokládá zejména těmito důkazy, které Expert považuje za relevantní ve vztahu k řečeným tvrzením:

1) Certifikátem č. \*\*\*\*\* k ocenění doménového jména.

## Projednání a zjištění

### 1. OBECNĚ K ŘEŠENÍ SPORŮ PODLE PRAVIDEL ADR

V první řadě Expert považuje za důležité uvést, že od 1. 3. 2015 došlo k významné změně v rozhodování sporů o doménová jména. Podkladem pro takové rozhodování jsou již zmiňovaná Pravidla ADR, jejichž přijetím ze strany držitele domény (buď v rámci registrace doménového jména, prodloužení jeho platnosti nebo jinak) vzniká jeho smluvní závazek se takovému způsobu řešení sporu podřídit, pokud si takový způsob řešení Navrhovatel zvolí. Řešení sporů i v tomto případě probíhá na platformě spravované Správcem (Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR), a to dle procesních pravidel uvedených v Řádu, avšak vzhledem k tomu, že je tento způsob řešení sporů založen na smluvním základě, nejedná se o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ani o soudní řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Další podstatným rozdílem proti předchozí úpravě je zakotvení jednoznačných podmínek, při jejichž splnění Expert návrhu vyhoví. Doposud (tedy před účinností Pravidel ADR ze dne 1.3.2015) byl spor mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (které se cítila dotčena na svých právech registrací doménového jména) rozhodován na základě obecné právní úpravy, tj. především s přihlédnutím k platné právní úpravě chránící práva na označení (zejména s ohledem na zákon o ochranných známkách, obchodní či občanský zákoník) a norem zakazujících nekalou soutěž (tedy obchodního zákoníku, později občanského zákoníku). Ve světle těchto pravidel rozhodce (který byl v novém režimu nahrazen Expertem) rozhodoval, zda registrací doménového jména došlo k neoprávněnému zásahu do práv Navrhovatele a pokud ano, jestli pak lze vyhovět návrhu Navrhovatele na požadované odstranění takového zásahu (typicky, zda bylo lze vyhovět požadavku na převod doménového jména na Navrhovatele, případně na jeho zrušení) v souladu s platnou právní úpravou (zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví či obchodním nebo občanským zákoníkem) a případně judikaturou soudů.

Pravidla ADR nově stanoví jednoznačné podmínky, kdy bude návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava

odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), které upravují řešení sporu o generické domény typu .com, .net, info. a řady dalších, stejně tak i pravidlům uvedených v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí domény nejvyšší úrovně .eu.

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR Expert podle konkrétního návrhu Navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud:

(1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR)

a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2)(a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),

nebo

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

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky ad (1) bude splněna buď i jedna z podmínek uvedených pod 2(a) nebo 2(b) výše.

Za "chráněné označení" se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Pravidla ADR pak v čl. 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít Expert za prokázané, že držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) práva (jinými slovy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky (2)(a)výše).

V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní výčet situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (jinými slovy uvádí, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky (2) (b) výše).

Lze tedy, shrnout, že podmínky, za kterých bude návrhu vyhověno, stejně tak, čeho se může Navrhovatel domáhat, jsou přesně dané a neodkazují na zákony či jiné obecné normy. Z toho plyne, že výše uváděné obecně závazné předpisy, stejně jako judikatura soudů, ztrácejí v rámci doménových sporů do značné míry důležitost a nadále budou aplikovány jen podpůrně. Naopak na významu nabývá (s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivých úprav) předchozí rozhodovací praxe o doménových sporech založená na obdobné úpravě jako jsou Pravidla ADR, tj. zejména podle UDRP a nařízení Komise č. 874/2004.

S ohledem na výše uvedené je proto klíčové posouzení, zda jsou v posuzovaném sporu splněny podmínky uvedené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR (jak jsou tyto uvedeny výše).

## 2. SPLNĚNÍ PODMÍNEK

a) Zaměnitelnost sporného doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel

Navrhovatel je vlastníkem řady národních ochranných známek, a to zejména následujících:

1) ●●●●, národní ochranná známka, č. zápisu \*\*\*\*\* , slovní grafická, datum práva přednosti (priorita) \*\*/\*\*/\*\*\*\* , zapsaná pro \*\*\*\*\*.

2) ●●●●, národní ochranná známka, č. zápisu \*\*\*\*\* , slovní, datum práva přednosti (priorita) \*\*/\*\*/\*\*\*\* ,

zapsaná pro \*\*\*\*\*.

3) ●●●●, národní ochranná známka, č. zápisu \*\*\*\*\* , slovní, datum práva přednosti (priorita) \*\*/\*\*/\*\*\*\*, zapsaná pro \*\*\*\*\*.

Koncept zaměnitelnosti vychází zejména s rozhodovací praxe soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a expertů ve sporech podle UDRP nebo nařízení Komise č. 874/2004. Ve všech případech se zkoumá zejména fonetická, vizuální a sémantická (významová) zaměnitelnost s přihlédnutím ke vnímání doménového jména průměrným uživatelem internetu.

Sporné doménové jméno obsahuje prvek ●●●●, který je doplněn o běžně užívané slovní spojení XXXX.

Slovo ●●●● je prvkem dominantním, které má v rámci sporného doménového jména rozlišovací funkci. To vyplývá zejména z toho, že toto označení je shodné (až na diakritiku nad písmenem "●") s označením ●●●●, které je v českém prostředí známo široké veřejnosti vzhledem k jeho historii, popularitě, rozšířenosti výrobků nabízených pod tímto označením a významu jak Navrhovatele, tak jeho výrobků. Označení ●●●● je tedy všeobecně známé. To je možné považovat za všeobecně přijímaný fakt (tzv. notorieta) a Expert by nepovažoval za nutné jej prokazovat, nicméně Navrhovatel i tak předkládá řadu důkazů, které tyto skutečnosti a vlastnosti označení ●●●● osvědčují (např. přehled prodejů \*\*\*\*\* ●●●● XXXX za rok 2012 nebo demonstrativní příklady užívání označení ●●●● XXXX).

Naproti tomu prvek XXXX je slovním spojením popisným, které je (nejen) v českém jazyce běžně užíváno a které průměrný uživatel internetu bude považovat za zkratku pro \*\*\*\*\* všech \*\* \*\*\*\*\* (což ostatně přímo uvádí ve své korespondenci s prodejci \*\*\*\*\* ●●●● i sám Odpůrce).

Je tedy nepochybné, že uživatel si označení (zde doménové jméno) sestávající z všeobecně známé ochranné známky a běžného výrazu spojuje (asociuje) s touto ochrannou známkou, která má rozlišovací způsobilost a běžný (popisný) výraz opomíjí, neboť ten není způsobilý rozlišit dané označení od označení jiných (např. označení "alfa" a "pivo alfa" bude uživatel považovat za označení pro to jedno a samé pivo, označované jako alfa).

Tedy, sporné doménové jméno je foneticky (tj. tak, jak je vnímáno sluchem při vyslovení) i vizuálně (tj. jak je vnímáno při čtení očima) i sémanticky (tj. významově) zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele, neboť zahrnutí distinktivního prvku ●●●● vede uživatele internetu k důvodnému závěru, že doménové jméno je určitým způsobem spojeno s ochrannými známkami Navrhovatele, případně jeho výrobky či jeho podnikáním vůbec. Doplnění běžného výrazu XXXX nemůže v očích internetového uživatele změnit vnímání doménového jména tak, že jej přestane spojovat s ochrannými známkami Navrhovatele.

Není ani relevantní námitka odpůrce, že nelze automaticky spojovat doménové jméno ve znění <●●●●XXXX.cz> s \*\*\*\*\*, a tedy že nemůže být splněno kritérium zaměnitelnosti výrobků a služeb (rozuměno zaměnitelnost výrobků a služeb, pro něž je doménové jméno užíváno a pro které je zaměnitelná ochranná známka zapsána), neboť toto kritérium se podle Pravidel ADR neuplatní. Postačí, že doménové jméno je zaměnitelné s ochrannou známkou - chráněným označením, bez ohledu na tom, zda je doménové jméno užíváno (a pokud ano pro jaké výrobky či služby) a bez ohledu na tom, zda jsou takové výrobky či služby zaměnitelné s výrobky či službami pro které je zaměnitelná ochranná známka zapsána (viz čl. 3.1 Pravidel ADR).

Expert pro úplnost uvádí, že doplnění označení domény nejvyššího řádu ".cz" je technickým předpokladem pro registraci české národní domény, není možné jej vypustit nebo upravit, a tudíž uživatelé internetu tento prvek vůbec nemohou vnímat jako odlišující sporné doménové jméno od ochranných známek Navrhovatele, neboť tento prvek musí obsahovat všechny takové domény, a nemá tudíž rozlišovací způsobilost.

Na závěr Expert připomíná, že postačujícím kritériem pro splnění podmínky podle čl. 3.1 Pravidel ADR je existence zaměnitelnosti doménového jména a chráněného označení, nemusí jít o naprostou shodnost. Proto argumentace Odpůrce, který poukazuje na to, že Navrhovateli nenáleží práva k žádnému chráněnému označení ve znění "●●●●XXXX", je nedostačující.

Tedy, Expert má za to, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno Odpůrce je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

b) Doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo

Především je třeba připomenout, že právem Odpůrce k doménovému jménu se nerozumí jakékoliv právo odpůrce (držitele), ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, za které se považuje následující:

(a) Odpůrci náleží práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo;

(b) Odpůrce užíval sporné doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) nebo;

(c) Odpůrce je pod sporným doménovým jménem obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k němu) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo;

(d) Odpůrce užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (v řešeném případě zejména jeho ochranných známek) (čl. 3.3.4 Pravidel ADR).

Záleží především na Odpůrci, aby uvedl a prokázal, jaká práva mu dle jeho soudu k doménovému jménu náleží. To však Odpůrce neučinil.

Odpůrce neuvedl, že by mu náležela práva k chráněnému označení (ve smyslu čl. 2.3 Pravidel), které by bylo shodné se sporným doménovým jménem. Odpůrce sám dále uvádí, že doménové jméno v současné době neužívá a že je ani předtím (tj. od jeho registrace) neužíval. Tedy, nemohou být splněny podmínky (a) a (d) výše.

Odpůrce neprokával, že by zamýšlel doménové jméno užívat v souvislosti s nabídkou výrobků nebo služeb nebo že k tomu prokazatelně učinil přípravy. Pouze velmi obecně uvedl, že si doménové jméno zaregistroval čistě ze zájmu o \*\*\*\*\* na \*\* \*\*\*\*\*. To ale Odpůrce nijak nedokládá a vzhledem k tomu, jaká doba uplynula mezi registrací doménového jména a zahájením sporu (více než rok a půl), považuje Expert toto tvrzení za velmi nepravděpodobné a účelové (nemluvě o tom, že ani pak by nebylo jasné, proč si Odpůrce vybral právě doménu obsahující ochrannou známku ●●●●). Tím je vyloučeno i splnění podmínky pod bodem (b) výše.

Odpůrce rozhodně není pod sporným doménovým jménem znám. Lze proto uzavřít, že není splněna ani podmínka uvedená pod bodem (c) výše.

Tedy, Expert má za to, že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

c) Doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře

Již splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby Expert vyhověl návrhu navrhovatele (viz čl. 3.2. Pravidel ADR). Nicméně pro úplnost Expert uvádí, že má za to, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno je registrováno nikoliv v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria jak usuzovat na registraci nikoliv v dobré víře; nedostatek dobré víry na straně Odpůrce nelze nikdy jednoznačně prokázat, nicméně lze na něj usuzovat z řady okolností.

Jednou z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jeho majitel nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či "na oko". V takovém případě může jít o situaci, kdy držitel doménového jména nechce investovat čas, úsilí a případně prostředky do řádného užívání doménového jména u kterého očekává, že jej - pokud možno za úplatu - převede vlastníkově dotčeného chráněného označení nebo jiné osobě. Sám Odpůrce uvádí, že doménová jména neužívá a ani neužíval, přičemž tento stav trvá již více než 1,5 roku a trvalo více než rok předtím, než začal jednat s



Navrhovatelem o prodeji doménového jména.

To platí o to více v případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známou ochrannou známku, u níž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je vlastník zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To je bezpochyby případ ochranné známky ●●●● obsažené v doménovém jménu.

Snaha Odpůrce převést doménové jméno za úplaty je zřejmá a prokázána předloženou korespondencí a je celkem nepodstatné, kdo v tomto směru inicioval jednání o prodeji (i když se zdá být prokázáno, že to byl Odpůrce ve vztahu k prodejčům \*\*\*\*\* značky ●●●●).

Z výše uvedeného Expert, při zvážení nepravděpodobnosti jiného závěru, vyvozuje, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR.

Tedy, Expert má za to, že je splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

### Rozhodnutí

Návrhu se podle čl. 4.1.2. Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <●●●●XX.cz> bude bezplatně převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

### Expert

- JUDr. Jiří Čermák

Datum: 2016-11-06

### Příloha 1

Odpůrce je držitelem doménového jména <●●●●XX.cz>, které si zaregistroval dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu registrace doménových jmen na sebe, neboť má za to, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 3.1. Pravidel alternativního řešení sporů ("Pravidla ADR"), neboť (i) doménové jméno je zaměnitelně podobné s ochrannými známkami náležejícími Navrhovateli a zároveň (ii) Odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na doménovém jménu a (iii) doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel opírá svůj nárok zejména o svá práva ze slovních ochranných známek, platných na území České republiky, chránících označení ●●●● přičemž má za to, že toto označení tvoří dominantní prvek doménového jména, čímž je dána jeho zaměnitelnost s těmito ochrannými známkami.

Dále uvádí, že Odpůrce nemá práva ani oprávněný zájem na doménovém jménu, což dokládá tím, že Odpůrce k označení tvořícímu doménové jméno (tj. ●●●●) nemá žádná zapsaná práva ani pod tímto označením nepodniká, není pod ním znám ani jinak s ním spojován. Navrhovatel Odpůrci neudělil licenci k užívání označení ●●●●.

Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při registraci doménového jména ze strany Odpůrce zejména z toho, že vzhledem k všeobecné známosti označení ●●●● jej musel Odpůrce znát, nemohl jej zaregistrovat náhodně, a tudíž je pravděpodobné, že je pro sebe zapsal s úmyslem buďto narušit podnikání Navrhovatele, nebo je na ně za úplaty převést.

To vyplývá i z toho, že Odpůrce doménové jméno nikdy skutečně neužíval a naopak je nabízel k prodeji různým osobám, včetně Navrhovatele.

Odpůrce odmítl, že je doménové jméno shodné s ochrannými známkami Navrhovatele, neboť se od nich odlišují doplněním slovního prvku "XX".

Dále se ohrazuje proti tomu, že by doménová jména registroval v nedostatku dobré víry, neboť touto registrací žádným způsobem neuvádí veřejnost v omyl, neboť na webové stránce spojené s doménovým

jménem se nenalézá žádný obsah, který by mohl být spojován s Navrhovatelem nebo jeho ochrannými známkami.

Neužívání doménového jména Odpůrce odůvodňuje krátkou dobou, která doposud uplynula od jeho registrace a pak především tím, že jednal s Navrhovatelem o jeho prodeji.

Dále Odpůrce uvedl, že zamýšlel na doménovém jménu provozovat webové stránky zabývající se problematikou \*\*\*\*\* s \*\*\*\*\* na všechna \*\* \*\*\*\*\*.

Expert shledal, že ochranné známky navrhovatele jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. a 3.1 Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné na území České Republiky. Dále dospěl k závěru, že doménové jméno je s těmito ochrannými známkami zaměnitelné, neboť obsahuje prvek ●●●● (●●●●), který je dominantní a má v rámci sporného doménového jména rozlišovací funkci. Doplnění běžně užívaného spojení "XX" nemůže v očích internetového uživatele změnit vnímání doménového jména tak, že jej přestane spojovat s ochrannými známkami Navrhovatele.

Expert poukazuje na to, že pro splnění podmínky podle čl. 3.1 postačí, že je založená zaměnitelnost mezi sporným doménovým jménem a chráněným označením, nemusí jít o shodnost.

Doplnění označení domény nejvyššího řádu ".cz" je technickým předpokladem pro registraci české národní domény, a nemá tudíž rozlišovací způsobilost.

Expert proto shledal, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Odpůrce neuvedl žádné právo k chráněnému označení (ve smyslu čl. 2.3 Pravidel), které by bylo shodné se sporným doménovým jménem. Odpůrce sám dále uvádí, že doménové jméno v současné době neužívá a že jej ani předtím (tj. v období od jeho registrace) neužíval. Odpůrce neuvedl žádné relevantní a legitimní odůvodnění, proč si pro svůj zamýšlený projekt víceméně informativního rázu (stránky poskytující obecně informace o \*\*\*\*\* s \*\*\*\*\* na všechna \*\* \*\*\*\*\*) vybral právě doménové jméno zaměnitelné s ochrannými známkami navrhovatele.

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

Pro úplnost Expert uvádí, že má za to, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno a užíváno nikoliv v dobré víře, neboť skutečnost, že doménové jméno obsahuje notoricky známou ochrannou známku Navrhovatele, není více než rok a půl užíváno a naopak je nabízeno k prodeji, svědčí o tom, že doménové jméno bylo odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR.

Návrhu se proto podle čl. 4.1.2. Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <●●●●XX.cz> bude bezplatně převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.