

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.: 00402

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-07-14 12:53:08

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● ■■■■ **** ** *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

souhlas s Pravidly registrace byl dán dne **.**.****, tedy již za účinnosti nových Pravidel registrace, jejichž součástí jsou i Pravidla ADR. Dle údajů z veřejně dostupné databáze CZ-NIC bylo sporné doménové jméno Odpůrcem zaregistrováno dne **.**.****.

(e) Zadáním sporného doménového jména do webového prohlížeče Expert zjistil, že ke dni **.**.**** je doménové jméno přesměrováno na stránky <http:// **.*****.****.com/>, což jsou oficiální stránky ***** ****, tj. rivala **** ●●● ****. Ze služby <*****.org> Expert dále zjistil, že pod sporným doménovým jménem se v minulosti (např. ke dni **.**.**** či **.**.****) žádné stránky nenacházely.

(f) Z přílohy Navrhovatele č. 4 k Návrhu Expert dále zjistil, že Odpůrce byl ke dni pořízení výpisu z databáze na adrese <http://whois.domaintools.com> držitelem ** doménových jmen (tj. dle údajů z této databáze bylo právě tolik doménových jmen navázáno na stejnou e-mailovou adresu, jako sporné doménové jméno). Vlastním dotazem v téže službě potom Expert zjistil, že ke dni **.**.**** to bylo již ** doménových jmen.

Výše uvedené důkazy považoval Expert za plně dostačující pro objasnění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro rozhodnutí, a žádné další důkazy proto v řízení neprováděl.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Ve svém návrhu ze dne 8. 7. 2016 Navrhovatel uvedl zejména následující:

(1) Navrhovatel je jedním z nejznámějších ***** na světě. Navrhovatel je vlastníkem mnoha ochranných známek platných na území Evropské unie i na území ČR, které chrání slovní prvek „●●●● ****“. Mezi tyto ochranné známky patří mj. následující ochranné známky (příčemž všechny byly zapsány dřív, než bylo registrováno sporné doménové jméno):

- Ochranná známka Evropské unie č. ***** (slovní) ve znění „●●●● ****“;
- Ochranná známka Evropské unie č. ***** (obrazová);
- Ochranná známka Evropské unie č. ***** (obrazová);
- Ochranná známka Evropské unie č. ***** (obrazová);
- Národní ochranná známka č. ***** (obrazová).

(2) Navrhovatel je dále držitelem (nejen) doménových jmen <●●●●****.com>, <●●●●****.net> a <●●●●****.org>, pod nimiž provozuje oficiální webové stránky ***** **** ●●●● ****, včetně internetového obchodu, v němž prodává širokou škálu zboží nesoucí označení „●●●● ****“.

(3) Odpůrce si dne **.**.**** registroval sporné doménové jméno a od té doby je jeho držitelem. K datu podání návrhu je tato doména neaktivní a žádná internetová stránka pod touto doménou není provozována.

(4) Navrhovatel ve svém dopise ze dne 12. 2. 2016 Odpůrce vyzval, aby na něj Odpůrce sporné doménové jméno převedl. Na tento dopis Odpůrce odpověděl, že za převedení doménového jména požaduje částku ** EUR.

(5) Sporné doménové jméno je (s výjimkou koncovky “.cz”) naprosto totožné s označením, ke kterému disponuje výlučnými právy pouze Navrhovatel. Navrhovatel Odpůrci neudělil žádné oprávnění k užívání slovního spojení „●●●● ****“ v jím registrovaných doménových jménech, ani k užívání tohoto označení jiným způsobem.

(6) Odpůrce, aniž by měl jakákoliv práva k označení „●●●● ****“, na Navrhovatelovu výzvu k převedení sporné domény zareagoval nabídkou prodeje sporné domény, a to za přemrštěnou částku ** EUR. Z této skutečnosti vyplývá, že si Odpůrce podle všeho spornou doménu zaregistroval především za účelem jejího prodeje, tzn. že jím byla zaregistrována nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. To je dále potvrzeno i skutečností, že ke dni podání návrhu

je Odpůrce dle databáze Whois držitelem celkem ** domén (přesněji řečeno je těchto ** domén registrováno na odpůrcovu emailovou adresu *****@***.net, tj. na adresu, na kterou je registrováno i sporné doménové jméno). Je nanejvýš nepravděpodobné, že si Odpůrce takto obrovské množství domén registroval v dobré víře bez jakéhokoliv úmyslu s těmito doménami následně obchodovat.

(7) Registrací sporného doménového jména Odpůrce Navrhovateli mimo jiné znemožňuje, aby užíval dané doménové jméno pro sebe a aby tak mohl na českém trhu uplatňovat své (nejen) hospodářské zájmy. Vzhledem k tomu, že sporné doménové jméno Odpůrce nevyužívá (pod doménou není provozována žádná internetová stránka), tak i tato skutečnost poukazuje na to, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno v nikoli dobré víře ve smyslu čl. 3.4.2 Pravidel ADR.

(8) Jednání Odpůrce tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje neoprávněný zásah do práv Navrhovatele k jeho ochranným známkám. Stejně tak představuje jednání Odpůrce nekalou soutěž ve smyslu ustanovení § 2976 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

(9) Odpůrce tedy nemá ke spornému doménovému jménu žádné právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR a navíc si sporné doménové jméno registroval nikoli v dobré víře. Jsou tedy splněny podmínky dle čl. 3.1 Pravidel ADR a Navrhovatel se proto domáhá, aby bylo sporné doménové jméno převedeno na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu vyjádřil dne 7. 9. 2016 a uvedl, že Navrhovatelem je ***** ze ***** a přesto po odpůrci žádá doménu s koncovkou „.cz“. Odpůrce proto netuší, co s ní bude dělat, protože u nás žádná *****.

Projednání a zjištění

Návrhu je třeba vyhovět.

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 dle čl. 3.3 Pravidel ADR (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 pod bodem (1) bude splněna buď i jedna z podmínek uvedených pod bodem 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 právo (tedy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(a) výše). V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden příkladný výčet situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (tedy, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(b) výše).

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 uvedeny výše).

Pokud jde o shodnost či zaměnitelnost sporného doménového jména s výše uvedenou slovní ochrannou známkou „●●●● XXXX“, resp. se slovním prvkem „●●●● XXXX“ obsaženým ve výše uvedených obrazových či kombinovaných ochranných známkách, je třeba dát za pravdu Navrhovateli, že dominantním prvkem ve sporném doménovém jméně je právě označení „●●●●XXXX“, zatímco označení české národní domény nejvyšší úrovně „.cz“ rozlišovací způsobilost postrádá. Sporné doménové jméno je tak zcela nepochybně označením, které je ve svém dominantním prvku shodné s ochrannými známkami, jejichž vlastníkem je navrhovatel. Je tedy splněna první z podmínek pro vyhovění návrhu dle čl. 3.1 Pravidel ADR (bod (1) výše).

V řízení dále nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by plynulo, že Odpůrce má na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR. Odpůrce není držitelem žádného práva k označení tvořícímu sporné doménové jméno. Jak uvádí Navrhovatel, ke dni podání návrhu Odpůrce ani neprovozoval pod sporným doménovým jménem žádné stránky, což sice Navrhovatel ničím nedoložil, ale expert tomu nemá důvod nevěřit i s ohledem na záznamy o obsahu těchto webových stránek na službě <*****.org>. Ke dni rozhodnutí Odpůrce situaci ještě „vylepšil“ tím, že sporné doménové jméno přeměroval na stránky konkurenčního ***** XXXX. Tím nejenže své právo na sporné doménové jméno nezaložil, ale ještě zvýraznil pochybnosti o své dobré víře při registraci, resp. užívání sporného doménového jména. Argumentace Odpůrce ohledně skutečnosti, že Navrhovatel nepůsobí na území ČR, je pro věc zcela irelevantní, neboť tato skutečnost nezakládá žádné právo Odpůrce na sporné doménové jméno.

Je tedy splněna druhá z podmínek pro vyhovění návrhu dle čl. 3.1 Pravidel ADR (bod (2)(a) výše). Odpůrce si tedy zaregistroval sporné doménové jméno, které je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele, aniž by měl ke spornému doménovému jménu jakékoli právo. Již jen to postačuje k vyhovění návrhu a není třeba zároveň podrobně zkoumat, zda byl Odpůrce při registraci doménového jména i ve zlé víře. Jen pro úplnost zde Expert uvádí, že i tato podmínka by za daných okolností byla zřejmě splněna s ohledem na množství registrací doménových jmen ze strany Odpůrce, který je známým doménovým spekulantem, jeho nabídce k odkupu sporného doménového jména za cenu, která značně přesahuje náklady jeho registrace a udržování i na skutečnost, že sporné doménové jméno přeměroval na stránky konkurenčního ***** XXXX.

Z těchto důvodů rozhodl Expert tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodnutí

Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR se návrhu vyhovuje a registrace doménového jména <●●●●XXXX.cz> bude převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Ing. Michal Matějka

Datum:

2016-11-04

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <●●●●XXXX.cz>, pod kterým nejprve neprovozoval žádné stránky, ale později je přeměroval na stránky konkurenčního ***** XXXX. Navrhovatel požadoval převod sporného doménového jména na sebe. K tomu prokázal, že je vlastníkem celé řady ochranných známek „●●●● XXXX“. Sporné doménové jméno je tedy ve svém dominantním prvku shodné s ochrannými známkami Navrhovatele. Zároveň v řízení nevyšla najevo jediná skutečnost prokazující právo Odpůrce ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR. Expert tedy vyhověl návrhu na převod sporného doménového jména na Navrhovatele.

