

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.: 00411

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-07-27 11:15:37

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** (***** *)

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●XXXX¹

Další řízení

Expertovi nejsou známy skutečnosti nasvědčující existenci dalších řízení týkajících se sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

1. Navrhovatel, společnost *1**** (**** *), se proti Odpůrci domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména "●●●●XXXX.cz" na Navrhovatele (dále jen "Návrh").
2. Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz a součást smlouvy o registraci doménového jména.
3. Řešení sporů o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byla jako expert k vyřešení tohoto sporu jmenována Mgr. Barbora Donathová, LL.M., která toto jmenování přijala (dále jen „Expert“). Žádná ze stran Experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.
4. Podáním ze dne 02/08/2016 Navrhovatel k výzvě Správce sporu odstranil nedostatky Návrhu spočívající v uvedení e-mailové adresy a telefonního čísla držitele sporného doménového jména a doložení, že osoba uvedená na plné moci je oprávněna jednat jménem Navrhovatele.
5. Po kontrole splnění formálních náležitostí bylo dne 09/08/2016 zahájeno Řešení sporu.
6. Navrhovatel je držitelem mnoha mezinárodních ochranných známek, ochranných známek registrovaných na území Evropské unie vč. území České republiky, které chrání slovní prvek "●●●●".
7. Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno dne **/**/**** a jeho registrace byla prodloužena na další období dne **/**/****, tedy v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od **/**/****. V současné době je sporné doménové jméno platné do **/**/****.
8. Navrhovatel několikrát písemně oslovil Odpůrce se žádostí o převod doménového jména na Navrhovatele.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

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

Navrhovatel v Návrhu uvádí zejména následující:

9. Navrhovatel je renomovaná ***** společnost, která zaujímá přední místo v oblasti výzkumu, výroby a prodeje ***** a ***** výrobků, jejíž vznik se datuje do roku ****.

10. Navrhovatel je držitelem mnoha ochranných známek, které chrání slovní prvek "●●●●".

11. Navrhovatel je dále držitelem několika doménových jmen obsahující slovní prvek "●●●●".

12. Držitel sporného doménového jména nemá žádný vztah k Navrhovateli a ani s ním není v žádném jiném obchodním či personálním propojení.

13. Webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem "●●●●XXXX.cz" v současné době neobsahují žádnou prezentaci nebo nabídku držitele sporného doménového jména.

14. Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno "●●●●XXXX.cz" je zaměnitelně podobné s jeho ochrannými známkami ve znění „●●●●“. Slovní prvek „●●●●“ je jediný nebo dominantní slovní prvek ochranných známek Navrhovatele. Sporné doménové jméno "●●●●XXXX.cz" je zaměnitelně podobné s ochrannými známkami Navrhovatele, neboť plně obsahuje výše uvedenou první část "●●●●" zcela shodnou s dominantním slovním prvkem ochranných známek Navrhovatele „●●●●“. Druhá část sporného doménového jména "XXXX" je popisným výrazem bez rozlišovací způsobilosti, který díky své pozici za shodným slovním prvkem "●●●●" a popisnému charakteru nemůže sporné doménové jméno odlišit od ochranných známek Navrhovatele ve znění „●●●●“.

15. Navrhovatel dále tvrdí, že držitel sporného doménového jména nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu "●●●●XXXX.cz".

16. Navrhovatel nikdy neudělil držiteli sporného doménového jména žádné oprávnění nebo povolení registrovat nebo užívat sporné doménové jméno ve znění "●●●●XXXX.cz", tedy ve znění, které je vysoce zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele ve znění „●●●●“.

17. Navrhovatel tvrdí, že držitel registroval a užívá sporné doménové jméno ve zlé víře neboť mj. ochranné známky Navrhovatele obsahující slovní prvek „●●●●“ byly registrovány Navrhovatelem o řadu let dříve, než bylo registrováno sporné doménové jméno "●●●●XXXX.cz" a držitel díky zaslaným dopisům prokazatelně věděl o existenci zaměnitelných starších ochranných známek Navrhovatele „●●●●“ a starších doménových jmen Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu Navrhovatele nevyjádřil, ačkoli byl řádně vyzván.

Projednání a zjištění

18. Navrhovatel se domáhá vůči Odpůrci bezplatného převodu sporného doménového jména na svou osobu.

19. Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to zejména ze skutkových tvrzení Navrhovatele a provedl jím předložené důkazy.

20. Odpůrce žádné vyjádření k Návrhu či důkazy nepředložil.

21. Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu mimořádné okolnosti, na základě kterých je ústní jednání k rozhodnutí sporu nezbytné.

22. Podmínky řešení sporu se řídí zejména č. 3.1. Pravidel ADR. Expert tedy zkoumal, zda (a) Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, zda (b) se Návrhem domáhá, že sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a (c) zda je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR, tedy zda: (i)

sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo dle článku 3.3. Pravidel ADR, nebo (ii) zda bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno Odpůrcem nikoliv v dobré víře.

23. Expert došel k následujícím zjištěním:

24. Sporné doménové jméno je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné či zaměnitelné s právem chráněným označením "●●●●".

25. Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce. Navrhovatel doložil, že má práva k ochranným známkám nesoucím označení „●●●●“, blíže specifikovaným v Návrhu a je pod nimi obecně znám.

26. Dominantním prvkem ve sporném doménovém jménu je právě slovní prvek "●●●●". Druhá část sporného doménového jména "XXXX" je pouze popisným výrazem bez rozlišovací způsobilosti, které nemůže sporné doménové jméno odlišit od ochranných známek Navrhovatele ve znění "●●●●".

27. Nebylo zjištěno, že Odpůrce má na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu č. 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce není držitelem žádného práva k slovnímu prvku "●●●●", tvořící sporné doménové jméno. Odpůrci nenáleží k chráněnému označení "●●●●" žádná práva. Bez dohody s Navrhovatelem registroval sporné doménové jméno nesoucí slovní prvek "●●●●". Odpůrce nepředložil žádné vyjádření nebo důkazy, že by mu náležela práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem.

28. Vzhledem k tomu, že pro účely naplnění požadavků čl. 3.1. Pravidel ADR postačuje, pokud je naplněna alespoň jedna z podmínek čl. 3.1. Pravidel ADR, Expert dále podrobně nezkoumal, zda-li bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR. Podpůrně však uvádí, že lze usuzovat, že Odpůrce musel vědět o všeobecně známých ochranných známkách a pozici Navrhovatele na trhu ***** výrobků a služeb, stejně tak o dříve registrovaných doménových jménech nesoucí slovní prvek "●●●●".

29. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Expert k závěru, že Navrhovatel splnil podmínky stanovené v čl. 3.2. Pravidel ADR, neboť u Správce podal Návrh, kterým se domáhá, že sporné doménové jméno Odpůrce je shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, přičemž sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce měl ke spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR.

30. Expert dospěl k závěru, že je Návrh po právu a Navrhovateli vyhověl.

Rozhodnutí

Dle článku 4.1.2. Pravidel ADR se Návrhu vyhovuje a registrace sporného doménového jména "●●●●XXXX.cz" bude bezplatně převedena na Navrhovatele v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- Mgr. Barbora Donathová, LL.M.

Datum:

2016-11-03

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno "●●●●XXXX.cz". Navrhovatel požadoval o bezplatné převedení sporného doménového jména na svou osobu. Navrhovatel prokázal, že je sporné doménové jméno ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné či zaměnitelné s právem chráněným označením "●●●●". Navrhovatel dále prokázal, že má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce. Navrhovatel doložil, že má práva k ochranným známkám nesoucím označení „●●●●“, blíže specifikovaným v Návrhu a je pod nimi obecně znám. Vzhledem k tomu,

že slovní prvek "●●●●" je ve sporném doménovém jménu dominantním prvkem, jde o označení zaměnitelné se sporným doménovým jménem. V řízení nebylo zjištěno, že by měl Odpůrce na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu č. 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce není držitelem žádného práva k slovnímu prvku "●●●●", tvořící sporné doménové jméno. Odpůrci nenáleží k chráněnému označení "●●●●" žádná práva. Bez dohody s Navrhovatelem registroval sporné doménové jméno nesoucí slovní prvek "●●●●". Odpůrce nepředložil žádné vyjádření nebo důkazy, že by mu náležela práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem.

Návrhu tak bylo v plném rozsahu vyhověno.