

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.: 00459

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-03-28 09:48:59

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název:  \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: \*\*\*\*\*



Společnost XXXX ∞∞∞∞ \*\*\*\*\* , jmenovitě pan \*\*\*\*\* jejím prostřednictvím dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, registrovala doménová jména obsahující ochrannou známku XXXX∞∞∞∞, konkrétně internetové domény <●-XXXX∞∞∞∞.cz> (přesměrované na <XXXX∞∞∞∞-φφφφ∞∞∞∞.cz>) a <XXXX∞∞∞∞-φφφφ∞∞∞∞.cz> (používané aktivně pro nabídku služeb opravy a výměny ∞∞∞∞ φφφφ), která obsahují a užívají ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky patřící společnosti \*\*\*\*\* , bez povolení vlastníka.

Podle navrhovatele 1) společnost XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\* byla zjevně vytvořena zcela účelově, 2) doménová jména <●-XXXX∞∞∞∞.cz> a <XXXX∞∞∞∞-φφφφ∞∞∞∞.cz> obsahují slovní ochrannou známku XXXX∞∞∞∞® společnosti \*\*\*\*\* bez jejího souhlasu buď za účelem blokace doménového jména (<●-XXXX∞∞∞∞.cz>) nebo za účelem obchodních aktivit spočívajících v nabídce výrobků a služeb, které jsou kryty předmětnými ochrannými známkami XXXX∞∞∞∞® společnosti \*\*\*\*\* , 3) jednání odpůrce je zjevným jednáním v nedobré víře, úmyslným a parazitujícím na dobré pověsti ochranných známek XXXX∞∞∞∞® a dobrém jméně společnosti \*\*\*\*\* , takže jsou splněny podmínky článku 3.4. Pravidel, ve všech bodech (3.4.1 - 3.4.4).

Jednou z námitek odpůrce je, že slovní spojení XXXX∞∞∞∞ resp. XXXX ∞∞∞∞ je (v angličtině) popisné. Navrhovatel nechal zpracovat jazykový posudek University v Manchesteru, fakulty Umění, jazyka a kultury, kterým bylo potvrzeno, že slovo XXXX∞∞∞∞ resp. XXXX ∞∞∞∞ není popisné, nemá v angličtině žádný význam a že rodilý mluvčí by pro pojmenování \*\*\*\*\* ∞∞∞∞, případně ostatních ∞∞∞∞ φφφφ, použil termíny \*\*\*\*\* nebo \*\*\*\*\* or \*\*\*\*\* . Slovo „XXXX∞∞∞∞“ neexistuje v obecné angličtině, pokud je užíváno, pak jako obchodní název nebo známka, nikoliv jako podstatné jméno.

Společnost XXXX ∞∞∞∞ \*\*\*\*\* , resp. pan \*\*\*\*\* , registroval další doménová jména, která porušují práva k jejím ochranným známkám a to doménu <XXXX∞∞∞∞-\*\*\*\*.com> (dne \*\*, \*\*, \*\*\*\*), doménu <XXXX∞∞∞∞-\*\*\*\*.net> (dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*), doménu <XXXX-∞∞∞∞-\*\*\*\*.com> (dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*) a doménu <XXXX∞∞∞∞-\*\*\*\*.com> (dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*), nikoliv v dobré víře, zjevně pouze za účelem blokace doménových jmen užívajících ochrannou známku společnosti \*\*\*\*\* , bez jejího souhlasu, a proto Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nálezem UDRP No. \*\*\*\*\* ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* potvrdil nárok společnosti \*\*\*\*\* a tato doménová jména jí přiřkl.

Společnost \*\*\*\*\* učinila opakovaný pokus o smír a opakovaně kontaktovala odpůrce, společnost XXXX ∞∞∞∞ \*\*\*\*\* , písemně, a to dopisem z 8. 4. 2016 a z 10. 2. 2017 s požadavkem na převod domén. Na první dopis reagoval odpůrce prostřednictvím svého patentového zástupce dopisem z 8. 7. 2016, kde veškeré nároky odmítl, na druhý dopis pak již nereagoval nijak.

Společnost \*\*\*\*\* jako navrhovatel v tomto řízení proto v souladu s bodem 3.5.2. pravidel ADR požaduje, aby jejímu nároku bylo vyhověno a aby domény ●-XXXX∞∞∞∞.cz a XXXX∞∞∞∞-φφφφ∞∞∞∞.cz jí byly převedeny.

## B. Odpůrce

Odpůrce považoval Návrh za neopodstatněný a v celém rozsahu ho odmítl a trval na tom, že jeho doménová jména byla registrována i užívána v dobré víře a že má k doménovému jménu, jehož součástí je "XXXX∞∞∞∞" právo.

I když je navrhovatel vlastníkem řady registrací ochranných známek se slovním prvkem XXXX∞∞∞∞, jedná se podle odpůrce ve všech případech o ochranné známky kombinované, nikoliv slovní. Na území České republiky není platná žádná ochranná známka navrhovatele, která by chránila označení XXXX∞∞∞∞ ve slovní podobě. Slovní prvek XXXX∞∞∞∞ je pouze jednou z více částí předmětných známek.

Doménová jména <●-XXXX∞∞∞∞.cz> a <XXXX∞∞∞∞-φφφφ∞∞∞∞.cz> se neshodují s ochrannými

známkami navrhovatele, tyto známky jsou registrovány jako kombinované a požívají ochrany pouze ve své specifické grafické podobě. Registrace doménového jména shodného či zaměnitelného s ochrannou známkou třetí osoby nelze kvalifikovat jako porušování práv k této známce a není možné si nárokovat jeho bezúplatný převod. Doménová jména odpůrce navíc obsahují i slovní prvky „•-“ a „-фффYYY“.

Podle odpůrce navrhovatel nemá výlučná práva ke slovnímu prvku XXXX∞∞∞∞ a není tedy oprávněn k jeho užívání v jakékoliv grafické podobě či ve formě domény, ani není oprávněn toto užívání zakázat třetím osobám. V této souvislosti podle odpůrce platí, že slovní prvek XXXX∞∞∞∞/XXXX∞∞∞∞ je velmi obecný a v překladu do češtiny znamená фффYYY či ффф YYY. Doménové jméno <XXXX∞∞∞∞-фффYYY.cz> výslovně obsahuje i český překlad фффYYY a nemůže tedy dojít k záměně s ochrannými známkami navrhovatele, které tento prvek neobsahují. V současném případě se jedná o české domény určené primárně pro spotřebitele pocházející z České republiky, popř. okolních států, pro které angličtina není rodným jazykem. Většina z nich je však obeznámena se základní anglickou slovní zásobou, do níž slovní části XXXX a ∞∞∞∞ nepochybně patří. Tato slova si přitom nepochybně spojí se YYY (či \*\*\*\*\*) určenými pro ффф. Odpůrce přitom poskytuje služby, jejichž předmětem jsou právě фффYYY – výměny a opravy фффYYY i další výrobky či služby s nimi související. Označení XXXX∞∞∞∞ tedy v podstatě popisuje hlavní předmět činnosti odpůrce, kterou provozuje pod svojí obchodní firmou a prostřednictvím internetových stránek pod předmětnými doménovými jmény.

Odpůrce navrhl zamítnout Návrh v celém rozsahu.

## Projednání a zjištění

1. Odpůrce namítl nedostatek věcné pasivní legitimace v tomto řízení, protože Návrh byl podán proti subjektu XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, Česká republika, který je „odlišnou právníckou osobou“ a byla uvedena jako doručovací adresa na území EU/EHP dle čl. 12.5. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, není držitelem předmětných doménových jmen, když držitelem doménových jmen <•-XXXX∞∞∞∞.cz> a <XXXX∞∞∞∞-фффYYY.cz> je společnost XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, jak vyplývá i sdělení sružení NIC.CZ ze \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Odpůrce proto navrhl zamítnutí Návrhu v celém rozsahu.

Vzhledem k námitce nedostatku věcné pasivní legitimace bylo nutné vypořádat se s touto námitkou na prvním místě. Vzhledem k tomu, že stížnostní formulář s formální eventualitou a tedy s existencí organizační složky nepočítá, navrhovatel na základě výzvy Experta svým podáním ze dne 3. června 2017 potvrdil, že Návrh směřuje proti držiteli domén, kterým je podle sdělení CZ.NIC XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, Registrační číslo \*\*\*\*\*, podnikající v České republice svou organizační složkou XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, IČ \*\*\*\*\*.

Podle § 503 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že organizační složka nemá v tuzemském právním řádu právní subjektivitu. Platí tak, že XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\* není způsobilý k právním úkonům a samostatně neexistuje. Navrhovatel označil organizační složku jako odpůrce v tomto řízení. Vzhledem k tomu, že organizační složka zahraniční osoby umístěná na území České republiky a zapsaná do obchodního rejstříku nemá způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu), je nositelem práv a povinností organizační složky vždy zahraniční osoba, již je organizační složka součástí, takže i způsobilost být účastníkem řízení má pouze zahraniční právní osoba a nikoli její organizační složka. Protože údaj o tom, že se věc týká organizační složky, zákon nevyžaduje, platí, že i když navrhovatel takový údaj v Návrhu neuvede, což není případ tohoto řízení, nelze v tom spatřovat nedostatek (neúplnost nebo nesprávnost) Návrhu. Protože navrhovatel za označení účastníka řízení údaj o jeho organizační složce připojil, je takový postup v zájmu určitosti označení účastníka řízení, ale nelze z něj dovozovat, že by za účastníka řízení byla označena jen organizační složka. Tento údaj ani sám o sobě nijak nezbuzuje žádnou pochybnost o tom, kdo je účastníkem řízení. Účastníkem řízení je zcela nepochybně XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, Registrační číslo \*\*\*\*\*, podnikající v České republice svou organizační složkou XXXX∞∞∞∞ \*\*\*\*\*, IČ \*\*\*\*\*. Na tomto místě lze odkázat i na konstantní judikaturu obecných soudů, např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1592/2013 ze dne 4. 12. 2014 nebo na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21

Cdo 1027/2011.

Expert proto dospěl k závěru, že žalovaným a držitelem domény je \*\*\*\*\* a proti tomuto subjektu byl Návrh od počátku podán, aniž by musel připustit změnu Návrhu.

2. Podstatou tohoto řízení bylo, zda kombinovaná ochranná známka navrhovatele se slovním prvkem chrání označení také ve slovní podobě.

Podle odpůrce se doménová jména <•-•.cz> a <-•-•.cz> neshodují s ochrannými známkami navrhovatele, protože tyto známky jako kombinované požívají ochrany pouze ve své specifické grafické podobě a doménová jména odpůrce navíc obsahují i slovní prvky „•-“ a „-•“ . Podle odpůrce je slovní prvek obecný, a proto navrhovatel nemá výlučné právo k užívání obecného slovního spojení . Protože doménové jméno <-•-•.cz> znamená v českém překladu „“ či „“, nemůže dojít k záměně s ochrannými známkami navrhovatele, které tento prvek neobsahují. Je zřejmé, že spojení slouží jako popis výrobků a služeb poskytovaných odpůrcem, toto označení v podstatě popisuje hlavní předmět činnosti odpůrce, kterou provozuje pod svojí obchodní firmou a prostřednictvím internetových stránek pod předmětnými doménovými jmény. Odpůrce proto užívá označení ve svých doménových jménech v dobré víře za účelem informování zákazníků o jím poskytovaných výrobcích a službách, a proto nedošlo ke splnění podmínek nezbytných pro převod doménových jmen <•-•.cz> a <-•-•.cz> na navrhovatele.

Podle navrhovatele slovní spojení resp. je (v angličtině) popisné a podle předloženého posudku není slovo resp. popisné, v angličtině nemá žádný význam. Slovo neexistuje v obecné angličtině a pokud je užíváno, pak jako obchodní název nebo známka, nikoliv jako podstatné jméno.

3. Při posouzení věci bylo nutné vycházet z toho, že kombinovaná ochranná známka obsahuje kromě své grafické části také slovní část. Je nepochybné, že doménové jméno je pouze slovním vyjádřením (v tomto případě) chráněného označení. Na rozdíl od odpůrce Expert dospěl spolu s navrhovatelem k závěru, že spojení není popisné, slovo „“ neexistuje v obecné angličtině a je tak zcela výlučné a to nejen v angličtině, kde nemá žádný význam, když současně platí, že fantazijní slovní spojení nemá žádný ekvivalent ani v češtině, není žádným podstatným či jiným jménem a pokud je užíváno, je jím obchodní název nebo ochranná známka. Totéž platí i pro spojení . Pokud odpůrce použil spojení <•-•.cz> a <-•-•.cz>, tedy předponu „•-“, a příponu „-•“, součástí sporného doménového jména zůstalo spojení beze změny. Pokud odpůrce tvrdil, že doménové jméno <-•-•.cz> znamená v českém překladu „“ či „“, muselo by doménové jméno zřejmě znít jako „-•-•“, což je jistě nedistinktivní a zřejmě by jedinečné slovní spojení nevystihlo. Současně platí, že v češtině slovní spojení nemá vůbec žádný význam, kromě již zmíněného obchodního názvu, resp. ochranného označení navrhovatele. Nicméně, připojením uvedeného písmene „•“ s pomlčkou anebo podstatného jména „“, které má vystihovat obsah chráněného označení nebylo dosaženo žádného potřebného odlišení a tedy použití slovního spojení bylo nezbytné, což vedlo k porušení chráněného označení, které je zakázáno.

Svým jednáním odpůrce naplnil skutkovou podstatu užití spojení , které je chráněno ochrannými známkami a je součástí řady registrovaných doménových jmen navrhovatele neoprávněně, odpůrce neosvědčil žádný souhlas navrhovatele s jeho užitím v doménovém jménu, když mu žádná ochranná známka ani jiné právo ke chráněnému slovnímu spojení nenáleží, doménové jméno je registrováno zřejmě za účelem záměny, což odpůrce potvrdil tím, že užití v doménovém jménu má sloužit k propagaci výrobků a služeb, které odpůrce poskytuje. Odpůrce tak parazituje i na dobrém jménu navrhovatele, který poskytuje služby ve stejné hlavní oblasti činnosti odpůrce. Skutečnost, že navrhovatel a chráněné slovní spojení jsou odpůrci důvěrně známi, stejně jako oblast jeho činnosti, nejen z veřejně dostupných pramenů, ale i z řady sporů, které obě strany tohoto řízení spolu vedly, nakonec zřejmě vyústilo ve snahu, aby odpůrce ve svém názvu nesl slovní spojení . Pozdější obchodní označení odpůrce však nemůže odpůrce vybavit dostatečným právem k registraci

doménového jména, které slovní spojení **XXXX**∞∞∞∞, které je rozsáhle a přednostně chráněno ve prospěch navrhovatele, obsahuje anebo bude obsahovat. Takové úsilí je však zřejmě předem stiženo zákazem porušování práv jiného, zde navrhovatele.

Odpůrce tak porušil čl. 3. 3. Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“), práva na doménové jméno nebo na chráněná označení aniž by měl jakékoli oprávnění, když samotné tvrzení, že předmět činnosti odpůrce je podobný jako navrhovatele, ne-li shodný, svědčí spíše o tom, že zájmem odpůrce bylo parazitovat na pověsti a dobrém jménu navrhovatele, než by toto samotné založilo právo na použité chráněného označení v doménových jménech odpůrce, odpůrce tak neregistroval doménové jméno poctivě, když důvodem bylo přesměrováním doménového jména <•-**XXXX**∞∞∞∞.cz> na doménu <**XXXX**∞∞∞∞-**XXXXXX**.cz>, k nabízení konkurenčních služeb a výrobků.

Doménová jména <•-**XXXX**∞∞∞∞.cz> a <**XXXX**∞∞∞∞-**XXXXXX**.cz> byla registrována, aniž by odpůrce požíval jakéhokoli práva podle čl. 3.1.2 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR, doménová jména byla registrována a používána nikoli v dobré víře podle čl. 3. 1. 2 ve spojení s čl. 3.4.4 Pravidel ADR. Ergo doménová jména byla úmyslně použita k získávání uživatelů sítě Internet za účelem dosažení zisku, vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením navrhovatele a to úmyslně.

Expert vycházel z přednesů obou stran a vycházel ze všech důkazů, předložených navrhovatelem, jak jsou v rozhodnutí uvedeny a ke kterým bylo tak přihlédnuto, když odpůrce k důkazu ničeho nepředložil. Pokud Expert na některý důkaz v rozhodnutí neodkázal, nepovažoval ho pro toto Rozhodnutí za podstatné.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě výše uvedeného právního hodnocení proto rozhodl Expert, jak je uvedeno níže a podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR pro splnění podmínek podle čl. 3 Pravidel ADR v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR bylo rozhodnuto, jak níže uvedeno.

## Rozhodnutí

Doménová jména •-**XXXX**∞∞∞∞.cz a **XXXX**∞∞∞∞-**XXXXXX**.cz se bezplatně převádějí na navrhovatele.

## Expert

- JUDr. Vojtěch Trapl

Datum: 2017-06-05

## Příloha 1

Odpůrce namítl nedostatek věcné pasivní legitimace. I když formulář ADR formálně s existencí organizační složky nepočítá, platí, že **XXXX**∞∞∞∞ \*\*\*\*\* není způsobilý k právním úkonům a samostatně neexistuje, protože způsobilost být účastníkem řízení má pouze zahraniční právnická osoba a nikoli její organizační složka. Navrhovatel navíc za označení účastníka řízení údaj o jeho organizační složce připojil, proto nebylo žádné pochybnosti o tom, kdo je účastníkem řízení. Žalovaným a držitelem domény je subjekt **XXXX**∞∞∞∞ \*\*\*\*\*.

Podstatou tohoto řízení bylo, zda kombinovaná ochranná známka navrhovatele se slovním prvkem **XXXX**∞∞∞∞ chrání označení **XXXX**∞∞∞∞ také ve slovní podobě. Je nepochybné, že doménové jméno je pouze slovním vyjádřením chráněného označení. Spojení **XXXX**∞∞∞∞ není popisné, je zcela fantazijně výlučné a v angličtině nemá žádný význam, slovo „**XXXX**∞∞∞∞“ v obecné angličtině neexistuje a nemá ani žádný ekvivalent v češtině, a pokud je užíváno, je jím obchodní název nebo ochranná známka, není žádným podstatným či jiným jménem. Totéž platí i pro spojení **XXXX**∞∞∞∞. Pokud odpůrce použil spojení •-**XXXX**∞∞∞∞.cz a **XXXX**∞∞∞∞-**XXXXXX**.cz, tedy předponu „•-“, a příponu „-**XXXXXX**“, součástí sporného doménového jména zůstalo spojení **XXXX**∞∞∞∞ beze změny. Připojením uvedeného písmene s pomlčkou anebo podstatného jména, které má vystihovat obsah chráněného označení nebylo dosaženo žádného potřebného odlišení.

Svým jednáním odpůrce naplnil skutkovou podstatu užití spojení ~~XXXX~~∞∞∞∞, které je chráněno ochrannými známkami a je součástí řady registrovaných doménových jmen navrhovatele neoprávněně, odpůrce neosvědčil žádný souhlas navrhovatele s jeho užitím v doménovém jménu, když mu žádná ochranná známka ani jiné právo ke chráněnému slovnímu spojení nenáleží, doménové jméno je registrováno zřejmě za účelem záměny, což odpůrce potvrdil tím, že užití ~~XXXX~~∞∞∞∞ v doménovém jménu má sloužit k propagaci výrobků a služeb, které odpůrce poskytuje. Odpůrce tak parazituje i na dobrém jménu navrhovatele, který poskytuje služby ve stejné hlavní oblasti činnosti odpůrce. Navrhovatel je odpůrci důvěrně znám, stejně jako oblast jeho činnosti, nejen z veřejně dostupných pramenů, ale i z řady sporů, které obě strany tohoto řízení po řadu let spolu vedly.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě výše uvedeného právního hodnocení proto rozhodl Expert, jak je uvedeno níže a podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR pro splnění podmínek podle čl. 3 Pravidel ADR v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR bylo rozhodnuto tak, že se doménová jména •-~~XXXX~~∞∞∞∞.cz a ~~XXXX~~∞∞∞∞-~~φφφφφφ~~.cz bezplatně převádějí na navrhovatele.