

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.: 00347

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2015-04-20 13:42:32

Správce sporu: Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: ***** **

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●-■■■■, 000000-čččč, xxxxxx_eeeeee, φφφφ-φφφφ¹

Další řízení

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporných doménových jmen.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Ke dni podání návrhu byl odpůrce držitelem doménových jmen <xxxxxx_eeeeee.cz>, <000000-čččč.cz>, <φφφφ-φφφφ.cz>, <●●●-■■■■.cz> (dále „doménová jména“ nebo „sporná doménová jména“). Doménová jména si odpůrce zaregistroval dne **.**.****, s následným prodloužením do **.**.****.

Jak vyplývá z vyjádření odpůrce, doménová jména nebyla odpůrcem užívána, na webových stránkách byla dostupná pouze informace od registrátora, že doména je zaregistrována a funkční.

Navrhovatel podal prostřednictvím platformy spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „správce“) návrh ze dne **.**.****, ve kterém se domáhá vydání odborného rozhodnutí experta tohoto znění:

Odpůrce je povinen bezplatně převést doménová jména <xxxxxx_eeeeee.cz>, <000000-čččč.cz>, <φφφφ-φφφφ.cz> a <●●●-■■■■.cz> ve prospěch navrhovatele tak, že navrhovatel bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném sdružením CZ.NIC, a to vše do tří (3) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu (správně by mělo být uvedeno „od doručení rozhodnutí experta sdružení CZ.NIC“, neboť - jak je uvedeno níže - řešení sporu nemá povahu rozhodčího řízení a ani nelze hovořit o jeho právní moci).

Současně s návrhem na řešení sporu byla dne **.**.**** podána žádost o pozastavení možnosti převodu sporných doménových jmen adresovaná sdružení CZ.NIC.

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 součástí 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 jako expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Jiří Čermák, který jmenování přijal (dále jen „expert“).

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém návrhu uvádí zejména následující:

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●●, ■■■■, 000000, čččč, xxxxxx, eeeeee, φφφφ, φφφφφφ). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

- Navrhovatel je renomovanou francouzskou společností zaměřenou na prodej ***** a ***** ***, která celosvětově zaměstnává více než ** zaměstnanců v ** obchodech, z nichž ** se nachází v České republice. Vedle řady dalších ochranných známek je navrhovatel vlastníkem následujících francouzských národních ochranných známek, mezinárodních ochranných známek a ochranných známek Společenství (platných na území České republiky):

- (a) xxxxxx (pro zboží zaměřené na oblast *****),
- (b) oooooo (pro zboží zaměřené na oblast *****),
- (c) ffffff (pro zboží zaměřené na oblast *****),
- (d) gggg (pro zboží zaměřené na oblast *****).

Všechny uvedené známky navrhovatel intenzivně užívá v obchodním styku, a to již před datem jejich registrace, pro různé výrobky odpovídající příslušnému zaměření.

- Navrhovatel dále provozuje webové portály na internetových stránkách www.xxxxxx-xxxxxx.com, www.oooooo.com, www.fffff.com a www.gggg.com, na nichž jsou zobrazeny informace o historii společnosti, jeho ochranné známky, popis sortimentu, obchody a podobně. Dále navrhovatel v letech **** - **** zaregistroval řadu doménových jmen, například <xxxxxx.cz>, <xxxxxx.com>, <xxxxxx-xxxxxx.com>, <oooooo.com>, <oooooo.cz>, <oooooo-xxxxxx.com>, <fffff.com>, <fffff.cz>, <fffff-fffff.com>, <gggg-.com>, <gggg-.cz>, <gggg-xxxxxx.com>.

- Sporná doménová jména byla zaregistrována dne **.**.**** a jejich platnost byla odpůrcem prodloužena do **.**.****, a to v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od 1. 3. 2015.

- Sídlo/trvalé bydliště odpůrce - držitele sporných doménových jmen se nachází na území České republiky, kde je navrhovatel vlastníkem práv k ochranným známkám a kde ve velkém rozsahu podniká.

- Navrhovatel tvrdí, že sporná doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelně podobná s jeho výše uvedenými ochrannými známkami, které jsou starší než sporná doménová jména, a to zejména z těchto důvodů:

(a) Národní doména nejvyšší úrovně „.cz“ nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž nemá mít vliv na porovnání sporných doménových jmen a předmětných ochranných známek navrhovatele.

(b) Sporná doménová jména <xxxxxx-xxxxxx.cz>, <oooooo-xxxxxx.cz>, <fffff-fffff.cz> a <gggg-xxxxxx.cz> jsou zaměnitelně podobná s jeho ochrannými známkami ve znění xxxxxx, oooooo, ffffff a gggg. Všechna sporná doménová jména obsahují prvek zcela shodný s ochrannými známkami navrhovatele, ve spojení s pomlčkou a popisnými výrazy bez rozlišovací způsobilosti „xxxxxx“, „xxxxxx“, „fffff“ a „xxxxxx“ v anglickém jazyce (v českém jazyce „*****“, „*****“, „*****“ a „*****“). Předmětné popisné výrazy bez rozlišovací způsobilosti jsou výrazy shodné s jednotlivými odvětvími ******, pro které jsou užívány ochranné známky navrhovatele.

(c) Pouhé přidání pomlčky a popisných výrazů bez rozlišovací způsobilosti k ochranným známkám ve znění xxxxxx, oooooo, ffffff a gggg neposkytne rozlišovací způsobilost sporným doménovým jménům. Všechny popisné výrazy bez rozlišovací způsobilosti, které jsou součástí sporných doménových jmen „xxxxxx“, „xxxxxx“, „fffff“ a „xxxxxx“ („*****“, „*****“, „*****“ a „*****“) jsou běžné výrazy v anglickém jazyce známé i průměrným českým spotřebitelům, které přesně popisují hlavní aktivity a výrobky navrhovatele chráněné ochrannými známkami xxxxxx, oooooo, ffffff a gggg.

(d) Sporná doménová jména <xxxxxx-xxxxxx.cz>, <oooooo-xxxxxx.cz>, <fffff-fffff.cz>, <gggg-xxxxxx.cz> jsou shodná nebo zaměnitelně podobná také s doménovými jmény <xxxxxx-xxxxxx.com>, <oooooo-xxxxxx.com>, <fffff-fffff.com> a <gggg-xxxxxx.com>, která byla registrována a užívána

navrhovatelem od roku ****, ****, **** a ****, s výjimkou generické domény nejvyšší úrovně „.com“, která je ve sporných doménových jménech nahrazena doménou nejvyšší úrovně „.cz“, což však dále zvyšuje pravděpodobnost záměny s aktivitami navrhovatele, zejména v České republice.

- Navrhovatel tvrdí, že odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na sporných doménových jménech:

(a) Odpůrce není držitelem ochranných známek obsahujících označení xxxxxx, oooooo, fffff nebo ●●● a nebyl nikdy pod těmito označeními znám.

(b) Odpůrce není v žádném směru spojen s obchodními aktivitami navrhovatele, není jeho distributorem, neobstarává pro něho žádnou činnost nebo obchod a není s ním v žádném jiném obchodním či personálním propojení.

(c) Navrhovatel nikdy neudělil odpůrci žádné oprávnění nebo povolení registrovat nebo užívat sporná doménová jména.

(d) Registrací sporných doménových jmen zbavuje odpůrce navrhovatele strategických doménových jmen, která přesně popisují jeho hlavní činnosti.

- Navrhovatel tvrdí, že odpůrce registroval sporná doménová jména ve zlé víře:

(a) Navrhovatel prokázal široký věhlas a vedoucí pozici svých ochranných známek xxxxxx, oooooo, fffff a ●●● po celém světě v oblasti **** a ****, zejména v České republice, kde jsou jeho ochranné známky xxxxxx, oooooo, fffff a ●●● chráněny od roku ****, ****, **** a ****. V důsledku toho je proslulost ochranných známek navrhovatele v oblasti **** taková, že prima facie je zvýšen předpoklad, že odpůrce registroval doménové jméno za účelem jeho prodeje navrhovateli nebo jednomu z jejich konkurentů nebo že bylo nějakým způsobem za účelem obchodního zisku určeno k přilákání uživatelů na internetové stránky vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami navrhovatele.

(b) Ochranné známky navrhovatele byly na území České republiky platné několik let předtím, než byla registrována sporná doménová jména s prvkem shodným s těmito ochrannými známkami. Všeobecně známá ochranná známka xxxxxx je spojena s obecným slovem „xxxxxx“ („*****“), všeobecně známá ochranná známka oooooo je spojena s obecným slovem „xxxx“ („*****“), všeobecně známá ochranná známka fffff je spojena s obecným slovem „fffff“ („*****“) a všeobecně známá ochranná známka ●●● je spojena s obecným slovem „xxx“ („*****“), které vyjadřují přesně výrobky a služby, které jsou navrhovatelem nabízeny a poskytovány pod jeho ochrannými známkami. Registrace čtyř sporných doménových jmen obsahující ochranné známky navrhovatele a obecné výrazy popisující přesně hlavní činnost navrhovatele nemůže být považována za náhodnou.

(c) Sporná doménová jména jsou úplně shodná s doménovými jmény <xxxxxx-ooooo.com>, <ooooo-xxxx.com>, <fffff-fffff.com> a <●●●-xxx.com>, využívané navrhovatelem, a je vysoce nepravděpodobné, že odpůrce registroval tak blízce podobná doménová jména náhodně.

(d) Absence práva nebo oprávněného zájmu na sporných doménových jménech poukazuje na to, že sporná doménová jména nebyla registrována v dobré víře.

- Navrhovatel tvrdí, že odpůrce užívá sporná doménová jména ve zlé víře:

(a) Internetoví uživatelé se mohou domnívat, že sporná doménová jména jsou doménová jména, kde jsou umístěny oficiální internetové stránky navrhovatele v České republice, a očekávají, že zde naleznou informace týkající se navrhovatele. Sporná doménová jména odkazují na informaci registrátora těchto domén, která uvádí, že sporná doménová jména jsou registrována a funkční. Odpůrce nebo jiná s ním související společnost (registrátor) tak užívá webové stránky pod spornými doménovými jmény úmyslně, aby navedla nesprávným směrem internetové uživatele hledající informace o navrhovateli nebo o chráněných výrobcích a službách navrhovatele vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami navrhovatele. Internetoví uživatelé se mohou domnívat, že výrobky označené ochrannými známkami xxxxxx, oooooo, fffff a ●●● nejsou distribuovány

v České republice nebo že navrhovatel v České republice zastavil svou činnost.

(b) Navrhovatel vychází z toho, že užívání sporných doménových jmen se děje primárně za účelem narušení podnikání soutěžitele, v tomto případě hlavně navrhovatele, a navrhovatel tedy tvrdí, že sporná doménová jména byla registrována a jsou odpůrcem užívána ve zlé víře.

Navrhovatel uvádí další vyjádření, která však nejsou pro posouzení sporu podstatná. Ke svým tvrzením předkládá odkazy na vybraná rozhodnutí v doménových sporech.

Výše uvedená tvrzení navrhovatel dokládá:

1) kopií webových stránek navrhovatele s hospodářskými ukazateli a dalšími informacemi o výrobcích navrhovatele označených ochrannými známkami xxxxxx, oooooo, ffff a ●●● a kopií webových stránek www.xxxxxx_oooooo.com, www.oooooo.com, www.fff.com, www.●●●.com,

2) výpisy z rejstříku CZ.NIC ohledně doménového jména <xxxxxx.cz>, <oooooo.cz>, <fff.cz>, <●●●.cz>, <xxxxxx_oooooo.cz>, <oooooo-8888.cz>, <fff-ffff.cz>, <●●●-8888.cz>,

3) výpisy z rejstříku DomainTools ohledně doménového jména <xxxxxx.com>, <xxxxxx_oooooo.com>, <oooooo.com>, <oooooo-8888.com>, <fff.com>, <fff-ffff.com>, <●●●.com>, <●●●-8888.com>,

4) kopií dopisu navrhovatele zaslaného odpůrci ohledně jednoho ze sporných doménových jmen datovaného dne **.*.*.****,

5) kopií webových stránek www.xxxxxx_oooooo.cz, www.oooooo-8888.cz, www.fff-ffff.cz a www.●●●-8888.cz provozovaných na sporných doménových jménech,

6) rešeršními výpisy ohledně mezinárodní ochranné známky xxxxxx, oooooo, ffff, ●●●,

7) rešeršními výpisy ohledně ochranné známky Společenství xxxxxx, oooooo, ffff, ●●●,

8) rešeršními výpisy ohledně francouzské národní ochranné známky xxxxxx, oooooo, ffff, ●●●,

9) rešerší na jméno odpůrce ve známkovém rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky ze dne **.*.*.****.

B. Odpůrce

Odpůrce ve vyjádření k návrhu uvádí zejména, že:

- Odpůrce nepovažuje tvrzení navrhovatele, že sporná doménová jména jsou zaměnitelně podobná s ochrannými známkami navrhovatele, za prokázané. Dle odpůrce je doménové jméno pouhým vyjádřením jedinečného numerického identifikátoru a je problematické zkoumat vzájemnou zaměnitelnost s ochrannými známkami z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického.

- Doménové jméno je třeba posuzovat jako celek. Použití „.cz“, pomlčky a popisných výrazů ve svém souhrnu rozlišovací způsobilost k ochranným známkám mají a sporným doménovým jménům rozlišovací způsobilost poskytují.

- Odpůrce nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že sporná doménová jména mohou mást uživatele internetu.

- Odpůrce má práva nebo oprávněný zájem na předmětných doménových jménech. Sporná doménová jména si zaregistroval za účelem vytvoření časosběrného fotodokumentárního cyklu. Cílem projektu mělo být vytvoření cyklu deseti tematicky zaměřených fotografických sbírek odrážejících vidění světa kolem sebe skrze zachycení činností a zálib, jež odpůrce charakterizují. Cyklus pojmenoval „*****“. Jako první vznikla sbírka „oooooo-8888“ a další sbírky koncipoval shodně s ochrannými známkami navrhovatele, neboť korespondovaly s tematickými oblastmi, které měly tvořit sbírky a které jsou pro odpůrce charakteristické. K těmto sbírkám odpůrce zaregistroval odpovídající doménová jména. Realizace projektu byla odložena, sporná doménová

jména proto neobsahují prezentaci projektu.

- Odpůrce měl povědomí o navrhovateli a jeho chráněných označeních a inspiroval se jimi. Odpůrce se domníval, že uživatel doménového jména nemusí mít souhlas majitele ochranné známky, pokud výrobky nebo služby, které uživatel nabízí, nejsou stejné nebo zaměnitelné s výrobkem nebo službami, pro které je ochranná známka zapsána. Dále se odpůrce domnívá, že k porušování práv majitele ochranné známky nedochází, pokud si zaregistruje doménové jméno totožné s ochrannou známkou, ale pod tímto doménovým jménem nevyvíjí žádnou aktivitu. Odpůrce dovozuje, že pokud pod předmětným doménovým jménem není umístěna žádná internetová prezentace, nemůže být splněno kritérium zaměnitelnosti výrobků a služeb.

- Registraci sporných doménových jmen odpůrce nezbavil navrhovatele strategických doménových jmen. Sporná doménová jména byla volná a navrhovatel má k dispozici ostatní doménová jména, včetně tvaru tvořeného výhradně registrovanou ochrannou známkou.

- Odpůrce odmítá, že by registroval sporná doménová jména ve zlé víře, za účelem jejich prodeje nebo přilákání uživatelů na internetové stránky odpůrce za účelem obchodního zisku. Existenci navrhovatele a jeho ochranných známek neignoroval, nedomnívá se, že by se dostal s právem navrhovatele z vlastnictví ochranných známek do rozporu. Těžiště jeho původního záměru bylo v obecných slovech „.....“, „...“, „...“ a „...“.

- Odpůrce odmítá, že užívá sporná doménová jména ve zlé víře. Na webových stránkách sporných doménových jmen se nenalézá žádný obsah, stránky pouze uvádí informace registrátora předmětných doménových jmen, že doménová jména jsou zaregistrována a funkční. Obsah zůstal od registrace v tomto stavu a neměnil se. Obdobný obsah je uveden na webových stránkách <...> a <...>, registrovaných navrhovatelem. Vzhledem k tomu, že na předmětných internetových stránkách není prezentován žádný obsah, odpůrce odmítá tvrzení, že zavádí internetové uživatele nesprávným směrem a užívá doménová jména za účelem narušení podnikání soutěžitele. Odpůrce si registroval sporná doménová jména k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

- Odpůrce považuje návrh na bezplatný převod sporných doménových jmen na navrhovatele za neopodstatněný s prvky šikanózního jednání, neboť navrhovatel zjevně nemá zájem doménová jména využívat, což odpůrce vyvozuje z toho, že navrhovatel nevyužívá ani jím registrované domény <...> a <...>.

Svá výše uvedená tvrzení odpůrce dokládá:

- 1) kopií webových stránek odpůrce www.*****.cz, na nichž jsou umístěny ukázky jeho fotografické tvorby,
- 2) strukturovaným životopisem odpůrce,
- 3) kopií vybraných webových stránek doménových jmen registrovaných navrhovatelem.

Projednání a zjištění

1. OBECNĚ K ŘEŠENÍ SPORŮ PODLE PRAVIDEL ADR

V prvé 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.

Dalším 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 lze vyhovět požadavku na převod doménového jména navrhovatele, případně jeho zrušení) v souladu 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), která upravují řešení sporů o generické domény typu .com, .net, info. a řady dalších, stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Komise (EC) č. 874/2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí domény nejvyšší úrovně .eu a principů.

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 byť 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 (příkladný) 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 uvedeny výše).

2. PŘEZKOUMÁNÍ PODMÍNEK

a) Podobnost sporných doménových jmen s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel

Navrhovatel je vlastníkem mezinárodních ochranných známek a ochranných známek Společenství, které jsou platné rovněž na území České republiky, zejména následujících:

- ~~xxxxxx~~, ochranná známka Společenství č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** a **~~;

- ~~oooooo~~, mezinárodní ochranná známka č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~*****~~, datum práva přednosti ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a **~~;

- ~~oooooo~~, mezinárodní ochranná známka č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, datum práva přednosti ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** a **~~;

- ~~oooooo~~, ochranná známka Společenství č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** a **~~;

- ~~φφφφ~~, mezinárodní ochranná známka č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, datum práva přednosti ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a **~~;

- ~~φφφφ~~, ochranná známka Společenství č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** , ** a **~~;

- ~~●●●~~, mezinárodní ochranná známka č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a **~~;

- ~~●●●~~, ochranná známka Společenství č. ~~*****~~, slovní, platná na území České republiky, podaná dne ~~**.*.*.****~~, zapsaná pro výrobky a služby zařazené ve třídách ~~** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a **~~.

Výše uvedené ochranné známky jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. a 3.1 Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné na území České Republiky.

Sporná doménová jména ~~<xxxxxx-.....cz>~~, ~~<oooooo-ssss.cz>~~, ~~<φφφφ-φφφφφφ.cz>~~, ~~<●●●-■■■■.cz>~~ nejsou s těmito chráněnými označeními shodná. Je tedy předmětem dalšího posouzení, zda jsou s nimi zaměnitelná.

Koncept zaměnitelnosti vychází zejména z 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 zaměnitelnost s přihlédnutím ke vnímání doménového jména průměrným uživatelem internetu.

Doménová jména obsahují prvky ~~xxxxxx~~, ~~oooooo~~, ~~φφφφ~~ a ~~●●●~~, které jsou doplněny o anglické ekvivalenty běžně užívaných slov, tj. ~~.....~~ (~~*****~~), ~~ssss~~ (~~*****~~), ~~φφφφφφ~~ (~~*****~~) a ~~■■■■~~ (~~*****~~).

Slova ~~xxxxxx~~, ~~oooooo~~, ~~φφφφ~~ a ~~●●●~~ jsou prvky dominantní, které mají v rámci sporných doménových jmen rozlišovací funkci. To vyplývá zejména z toho, že tato označení nejsou v českém jazyce běžně užívána a lze je považovat za fantazijní. Uživatel si označení sestávající z fantazijního a běžného slova spojuje (asociuje) s určitou značkou, výrobcem nebo původcem právě podle fantazijní části takového složeného označení, které má rozlišovací způsobilost a obecnou (popisnou) část pomíjí, neboť ta není způsobilá rozlišit dané označení od označení jiných osob (např. označení „alfa“ a „alfa pivo“ bude uživatel považovat za označení pro to jedno

a samé pivo, označované jako alfa).

Tedy, sporná doménová jména jsou foneticky (tj. tak, jak jsou vnímána sluchem při jejich vyslovení) i vizuálně (tj. jak jsou vnímána při čtení očima) i sémanticky (tj. významově) zaměnitelná s ochrannými známkami žalobce, neboť zahrnutí distinktivních prvků **xxxxxx**, **oooooo**, **φφφφ** a **●●●** vede uživatele internetu k domněnku, že tato doménová jména jsou určitým způsobem spojena s ochrannými známkami navrhovatele, případně jeho výrobky či službami. Doplnění běžných výrazů *********, **σσσσ** (*********), **φφφφ** (*********) a **ππππ** (*********) nemůže v očích internetového uživatele změnit vnímání doménových jmen tak, že přestane sporná doménová jména spojovat s ochrannými známkami navrhovatele.

Expert se tedy neztotožnil s tvrzením odpůrce, že „hlavní“ část sporných doménových jmen leží v obecných slovech „*********“, „**σσσσ**“, „**φφφφ**“ a „**ππππ**“ a že tyto postačí k odlišení doménových jmen od ochranných známek navrhovatele. Expert má naopak za to, že tato běžná slova, byť použitá v anglickém jazyce, nebudou v očích internetových uživatelů nic měnit na tom, že sporná doménová jména budou spojována s ochrannými známkami navrhovatele.

Přidáním pomlčky mezi dva slovní prvky doménového jména na výše uvedeném taktéž nic nemění, neboť ani sémanticky, ani foneticky nebude rozdíl vyvolaný přidáním pomlčky vůbec patrný, při vizuálním vnímání pak zcela zanedbatelný.

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 sporná doménová jména od ochranných známek navrhovatele, neboť tento prvek musí obsahovat všechny takové domény a nemá tudíž rozlišovací způsobilost.

Není ani relevantní námitka odpůrce, že pokud pod sporným doménovým jménem není umístěna žádná internetová prezentace, nemůže být splněno kritérium zaměnitelnosti výrobků a služeb (rozuměno asi 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 to, zda je doménové jméno užíváno (a pokud ano pro jaké výrobky či služby) a bez ohledu na to, zda jsou takové výrobky či služby zaměnitelné s výrobky či službami pro které je zaměnitelná ochranná známka zapsána - viz čl. 3.1 Pravidel ADR.

Pro úplnost expert konstatuje, že sporná doménová jména jsou až na identifikátor „.cz“ nebo „.com“ shodná s doménovými jmény navrhovatele ve znění **<xxxxxx-*****.cz>**, **<oooooo-σσσσ.cz>**, **<φφφφ-φφφφ.cz>**, **<●●●-ππππ.cz>**, přičemž tato lze taktéž považovat za chráněná označení ve formě nezapsaného označení (z pohledu ochranných známek), k němuž práva náležejí navrhovateli.

Tedy, expert má za to, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporná doménová jména odpůrce jsou zaměnitelná s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel.

b) Doménová jména byla registrována, aniž by odpůrce k nim měl právo

Především je třeba připomenout, že právem odpůrce k doménovým jménům 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 spornými doménovými jmény (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo

(b) odpůrce užíval sporná doménová jména 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 spornými doménovými jmény obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k nim) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo

(d) odpůrce užívá doménová jména 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).

Odpůrce neuvedl, že by mu náležela práva k chráněnému označení (ve smyslu čl. 2.3 Pravidel), které by bylo shodné se spornými doménovými jmény. Odpůrce sám dále uvádí, že doménová jména v současné době neužívá a že je ani předtím (tj. od jejich registrace) neužíval. Tedy, nemohou být splněny podmínky (a) a (d) výše. Odpůrce neuvedl nic o tom, že by zamýšlel sporná doménová jména užívat v souvislosti s nabídkou výrobků nebo služeb nebo že k tomu učinil přípravy. Tím je vyloučeno i splnění podmínky pod bodem (b) výše.

Odpůrce neuvedl ani žádné relevantní odůvodnění, proč si pro svůj zamýšlený projekt víceméně dokumentárního rázu vybral právě doménová jména zaměnitelná s ochrannými známkami navrhovatele. Pouze uvádí, že zamýšlel provést cyklus s názvem „*****“ a že jednotlivé sbírky pojmenoval shodně s ochrannými známkami navrhovatele, neboť korespondovaly s tematickými oblastmi, které měly tvořit sbírky a které jsou pro odpůrce charakteristické. V čem spatřuje a jak odůvodňuje své tvrzení, že cizí ochranné známky (rozuměno označení xxxxxx, oooooo, φφφφ a ●●●) jsou pro něj „charakteristické“, nijak neuvádí. Expert nadto pochybuje o jakémkoliv rozumném důvodu, proč by taková označení měla být charakteristická právě pro odpůrce. Lze tedy uzavřít, že není splněna ani podmínka uvedená pod bodem (c) výše.

Ostatní tvrzení odpůrce (o jeho profesi, zájmech atp.) jsou zcela nepodstatné pro posouzení tohoto sporu.

Tedy, expert má za to, že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporná doménová jména byla registrována, aniž by odpůrce k nim měl právo.

c) Doménová jména byla registrována 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 sporná doménová jména jsou registrována 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. Sám odpůrce uvádí, že doménová jména neužívá a ani neužíval, přičemž tento stav trvá již více než 4 roky (od registrace doménových jmen v ** ****).

To platí o to více v případech, kdy doménové jméno obsahuje fantazijní či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je vlastník zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To bezpochyby platí pro označení xxxxxx, oooooo, φφφφ a ●●●, která nejsou v českém jazyce běžně používaná.

Z výše uvedeného expert, při zvážení nepravděpodobnosti jiného závěru, vyvozuje, že sporná doménová jména byla odpůrcem zaregistrována při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 a 3.4.2 (ii) Pravidel ADR.

Tedy, expert má za to, že je splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporná doménová jména byla registrována nikoliv v dobré víře.

Rozhodnutí

Návrhu se podle čl. 4.1.2. Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménových jmen <xxxxxx_ooooo.cz>, <ooooo_8888.cz>, <φφφφ-φφφφφφφφ.cz> a <●●●-8888.cz> budou bezplatně převedeny na navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Pro úplnost expert uvádí, že nelze však vyhovět návrhu navrhovatele, aby k tomuto převodu došlo do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu, neboť v první řadě nelze hovořit o rozhodčím nálezu, nýbrž o rozhodnutí experta, v druhé řadě pak podmínky převodu upravuje čl. 6.2 Pravidel ADR tak, že sdružení CZ.NIC převod provede nejdříve 15 a nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí experta a budou mu oznámeny identifikační údaje navrhovatele nezbytné pro provedení převodu registrace.

Expert

- JUDr. Jiří Čermák

Datum:

2015-07-09

Příloha 1

Odpůrce je držitelem doménových jmen <xxxxxx-xxxxxx.cz>, <oooooo-xxxxx.cz>, <φφφφ-φφφφφφ.cz> a <●●●-xxxxx.cz>, která 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) doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelně podobná s ochrannými známkami náležejícími navrhovateli a zároveň (ii) odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na doménových jménech a (iii) doménová jména byla registrována nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel opírá svůj nárok zejména o svá práva z řady slovních ochranných známek (mezinárodních či Společenství), platných na území České republiky, chránících označení xxxxxx, oooooo, φφφφ a ●●●, přičemž má za to, že tato označení tvoří dominantní prvky jednotlivých doménových jmen, čímž je dána jejich zaměnitelnost s těmito ochrannými známkami.

Dále uvádí, že odpůrce nemá práva ani oprávněný zájem na doménových jménech, což dokládá tím, že odpůrce k označením tvořícím doménová jména nemá žádná zapsaná práva ani pod těmito označeními nepodniká, není pod nimi znám ani jinak s nimi spojován. Navrhovatel odpůrci neudělil licenci k užívání takových označení.

Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při registraci doménových jmen ze strany odpůrce zejména z toho, že vzhledem k fantazijní povaze chráněných označení musel odpůrce tato označení znát, nemohl je zaregistrovat náhodně, a tudíž je pravděpodobné, že je pro sebe zapsal s úmyslem buďto narušit podnikání navrhovatele, nebo je na něj za úplatu převést.

Odpůrce odmítl, že jsou doménová jména zaměnitelná s ochrannými známkami navrhovatele, neboť se od nich odlišují doplněním slovních prvků „xxxxxx“, „xxxxx“, „φφφφφφ“ a „xxxx“, přidáním pomlčky a prvku „.cz“.

Dále odpůrce popírá, že by neměl práva k doménovým jménům, což odůvodňuje tím, že měl v úmyslu je použít pro internetovou prezentaci svých fotografií s tematikou jednotlivých výše uvedených činností, což však doposud nestihl.

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 webových stránkách sporných doménových jmen se nenalézá žádný obsah.

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 doménová jména jsou s těmito ochrannými známkami zaměnitelná, neboť obsahují prvky xxxxxx, oooooo, φφφφ a ●●●, které jsou dominantní a mají v rámci sporných doménových jmen rozlišovací funkci. Doplnění anglického ekvivalentu běžně užívaných označení xxxxxx (*****), xxxxx (*****), φφφφφφ (*****), a xxxx (*****), nemůže v očích internetového uživatele změnit vnímání doménových jmen tak, že přestane sporná doménová jména spojovat s ochrannými známkami navrhovatele.

Přidáním pomlčky mezi dva slovní prvky doménového jména na výše uvedeném taktéž nic nemění, neboť ani sémanticky, ani foneticky nebude rozdíl vyvolaný přidáním pomlčky vůbec patrný, při vizuálním vnímání pak zcela zanedbatelný.

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 doménová jména odpůrce jsou zaměnitelná s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel.

Odpůrce neuvedl žádná práva k chráněnému označení (ve smyslu čl. 2.3 Pravidel), které by bylo shodné se

spornými doménovými jmény. Odpůrce sám dále uvádí, že doménová jména v současné době neužívá a že je ani předtím (tj. v období od jejich registrace) neužíval. Odpůrce neuvedl ani žádné relevantní a legitimní odůvodnění, proč si pro svůj zamýšlený projekt víceméně dokumentárního rázu vybral právě doménová jména zaměnitelná s ochrannými známkami navrhovatele.

Je tedy splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporná doménová jména byla registrována, aniž by odpůrce k nim 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 sporná doménová jména jsou registrována nikoliv v dobré víře, neboť doménová jména, která jsou zaměnitelná s chráněnými právy navrhovatele a která odpůrce nijak neužívá, svědčí o tom, že doménová jména byla odpůrcem zaregistrována při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 a 3.4.2 (ii) Pravidel ADR.

Návrhu se podle čl. 4.1.2. Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménových jmen <xxxxxx_.....cz>, <ooooo_8888.cz>, <φφφφ-φφφφ.cz> a <●●-■■■■.cz> budou bezplatně převedeny na navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.