

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.: 00354

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2015-09-03 12:52:44

Správce sporu: Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● ■■■■ (****) ***** ****, ●●●● ■■■■

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: ***** *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** ***, ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●● XXXX¹

Další řízení

Podle informací experta na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se sporného doménového jména neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Mezi stranami, resp. mezi navrhovatelem a původním odpůrcem, **** ****, bytem *****, došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména ve znění <●●●● XXXX.cz>. Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno **.*.****. Doménové jméno nebylo dlouhodobě využíváno. Doménové jméno se přitom dostalo do střetu se zákonným právem navrhovatele k několika zapsaným ochranným známkám ve znění „●●●● XXXX“.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel se ve svém návrhu vyjádřil velmi podrobně včetně předložení důkazů, a to takto:

1. Skutkové okolnosti

1.1 Historie navrhovatele a informace o značce „●●●● XXXX“

Navrhovatel je švýcarskou společností patřící ke globální skupině ●●●● XXXX (dále jen „skupina“). Navrhovatel (a skupina ●●●● XXXX) je celosvětově znám jako výrobce *****. V souvislosti s nimi je navrhovatel vlastníkem mnoha ochranných známek, které obsahují slovní spojení „●●●● XXXX“ a jež jsou platné také v České republice.

Skupina „●●●● XXXX“ si svých ochranných známek velmi považuje a v rámci své obchodní strategie do nich investuje nemalé finanční prostředky. Svoji slovní ochrannou známku „●●●● XXXX“ využívá rovněž jako součást svého doménového jména „●●●●XXXX.com“.

1.2 Registrace a užívání doménového jména odpůrcem

Registrace doménového jména byla odpůrcem prodloužena do *.*.****, a to v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) platných od 1. března 2015. Přijetím Pravidel ADR ze strany odpůrce (v rámci prodloužení platnosti doménového jména) vznikl jeho smluvní závazek se podíídit alternativnímu řešení sporu (ADR), pokud si takový způsob řešení navrhovatel zvolí.

Odpůrce doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto doménové jméno nijak využíváno.

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.

2. Právní posouzení

Pravidla ADR nově stanoví jednoznačné podmínky, při jejichž splnění 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). Podle čl. 4.1.2 ve spojení s čl. 3.5 Pravidel ADR expert na návrh navrhovatele rozhodne o převodu registrace sporného doménového jména na navrhovatele pokud:

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

a zároveň je splněna alespoň jedna ze dvou níže uvedených 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.

2.1 Shoda doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel

Navrhovatel doložil, že je vlastníkem řady zapsaných ochranných známek pro označení „,•••••“ „XXXX“. Jedná se především o následující české slovní národní ochranné známky:

a) „,••••• XXXX“, slovní, č. zápisu ***** , zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od ** . ** . **** a

b) „,••••• XXXX“, slovní, č. zápisu ***** , zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti ** . ** . **** .

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.

Doménové jméno sestává ze slovního prvku „,•••••XXXX“, který je doplněn o koncovku „.cz“. Doménové jméno je proto shodné s ochrannými známkami žalobce, neboť obsahuje právě identický slovní prvek „,•••••XXXX“. Koncovka doménového jména „.cz“ (označení domény nejvyššího řádu) je technickým předpokladem pro registraci české národní domény a není možné jej vypustit nebo upravit. Tento prvek musí obsahovat všechna doménová jména, nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž jeho připojení k slovnímu prvku „,•••••XXXX“ nemůže mít vliv na posouzení shodnosti doménového jména a ochranných známek.

Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR je splněna, tj. sporné doménové jméno odpůrce je shodné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel.

2.2 Doménové jméno bylo registrováno, aniž by odpůrce k němu 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 s doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo

(b) odpůrce užíval 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 doménovým jménem obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k nim) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo

(d) odpůrce užívá 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),

přičemž výše uvedený výčet představuje všechny případy, kdy expert může (ale nemusí) mít za prokázané, že odpůrci náleží práva k doménovému jménu, a tento výčet nelze rozšiřovat.

Přestože je především na odpůrci, aby osvědčil a důkazy prokázal, že mu k doménovému jménu náleží výše uvedená práva (neboť z povahy věci navrhovatel nemůže prokázat neexistenci určité skutečnosti), je navrhovatel přesvědčen, že žádná taková práva odpůrci k doménovému jménu nesvědčí.

V prvé řadě, odpůrce není jakkoli spřízněn s navrhovatelem ani se žádnou společností patřící do skupiny; přičemž odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného doménového jména. Zároveň navrhovatel ani žádná ze společností patřící do skupiny neudělila odpůrci licenci k používání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřícího navrhovateli. Odpůrce ani není pod označením „**•••• XXXX**“ znám. To vylučuje splnění předpokladů uvedených v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR.

Odpůrce doménové jméno kde dni podání návrhu neužívá ani není navrhovateli známo, že by jej užíval, a tudíž nejsou ani naplněny předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR.

Lze proto shrnout, že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že doménové jméno bylo registrováno, aniž by odpůrce k němu měl právo.

2.3 Doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře

Již splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz čl. 3.2 Pravidel ADR). Nicméně pro úplnost navrhovatel 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 a pouze v čl. 3.4 Pravidel ADR uvádějí některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno.

Jedním z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jeho majitel (tj. odpůrce) 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 vlastníkovému dotčeného chráněného označení.

To platí o to více v případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známá a zároveň 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 i pro označení „**•••• XXXX**“, jelikož jde o značku celosvětově známou, představující jméno, které není v českém jazyce běžně užíváno. Je tudíž zřejmé, že se v tomto případě jedná o typický případ spekulativní registrace, tzv. cybersquattingu.

Z výše uvedeného, při zvážení nepravděpodobnosti jiného závěru, vyplývá, že sporné doménové jméno bylo odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 a 3.4.2 (ii) Pravidel ADR.

Je tudíž splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

B. Odpůrce

Odpůrce se dne 25. 11. 2015 vyjádřil tak, že vůči podanému návrhu nemá žádné námitky a navrhuje, aby dotčené doménové jméno bylo převedeno na navrhovatele ve smyslu jím uplatněného nároku.

Projednání a zjištění

Předložený spor byl projednán na základě návrhu navrhovatele a důkazů, které navrhovatel předložil spolu s návrhem, jakož i dle vyjádření odpůrce.

V průběhu projednávání došlo ke změně držitele dotčeného doménového jména tak, že se jím stala obchodní společnost ***** ***. S ohledem na ustanovení § 23 (1) Řádu rozhodl dne 13. 11. 2015 expert o přípustnosti změny osoby odpůrce, a to z důvodu racionality řešení sporu.

Nový držitel dotčeného doménového jména pokračoval v započatém projednávání sporu, přičemž se k věci vyjádřil, jak je výše uvedeno. Tvrzení stran tak byla shodná.

Z těchto důvodů lze konstatovat, že celá záležitost se mezi stranami stala nespornou. Tudíž není zapotřebí odborné rozhodnutí podrobně odůvodňovat, neboť odpůrce je ve shodě s tvrzeními navrhovatele, o kterých expert nemá pochyby a které má za věrohodné (pravdivé a správné), a to i s ohledem na všeobecnou známost označení „●●●● *****“.

Jelikož ale mezi stranami nedošlo k uzavření dohody o smírném řešení sporu, ačkoli jsou obě strany ve shodě, nezbylo než vydat níže uvedené odborné rozhodnutí.

Rozhodnutí

Doménové jméno ve znění ●●●● *****.cz, které je v držení odpůrce, obchodní společnosti ***** ***, sídlem ***** **, se převádí na navrhovatele, společnost ●●●● ***** (*****) ***** **, sídlem ***** **.

Expert

- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Datum: 2015-12-18

Příloha 1

Doménové jméno ve znění <●●●● *****.cz> bylo převedeno z důvodu, že je shodné s chráněným označením navrhovatele, dále i proto, že bylo registrováno, aniž k tomu měl odpůrce právo, jakož i z důvodu, že nebylo registrováno v dobré víře. Tvrzení stran byla shodná, přičemž nebylo pochyb o správnosti a pravdivosti tvrzení navrhovatele a jím předložených důkazů.

Návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno.