

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.: 00394

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-05-16 12:22:33

Správce sporu: Lada Válková

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●<sup>1</sup>

### Další řízení

Expertovi není známo, že by ohledně Sporného doménového jména byla vedena jiná právní nebo ADR řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

(1) Navrhovatel \*\*\*\*\* se návrhem ze dne 12. 5. 2016 doručeným Správci téhož dne domáhal, aby Odpůrce \*\*\*\*\* byla uložena povinnost bezplatně převést sporné doménové jméno „●●●●.cz“ ve prospěch Navrhovatele tak, že Navrhovatel bude zapsán jako nový držitel sporného doménového jména „●●●●.cz“ v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o.

(2) Podáním ze dne 19. 5. 2016 Navrhovatel k výzvě Správce odstranil nedostatky návrhu spočívající v nedostatečné identifikaci země Držitele domény. Po kontrole splnění formálních náležitostí bylo dne 23. 5. 2016 zahájeno Řešení sporu.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

(3) Navrhovatel v návrhu na řešení sporu o doménové jméno uvedl, že sporné doménové jméno bylo registrováno a získáno, aniž by Odpůrce měl práva k spornému doménovému jménu nebo ke shodnému či podobnému označení, a zároveň, že sporné doménové jméno „bylo registrováno, získáno a je užíváno nikoli v dobré víře“. Navrhovatel tvrdí, že ze strany Odpůrce dochází ke „zneužití registrace a k neoprávněnému užívání sporného doménového jména“.

(4) Navrhovatel uvedl, že působí na trhu výrobků a služeb pro automobilový průmysl, zejména v oblasti výroby \*\*\*\*\* pro všechny druhy dopravních prostředků. Dále uvedl, že je vlastníkem širokého portfolia ochranných známek, zahrnujícího mimo jiné i ochranné známky označení „●●●\*●“, které mají dle Navrhovatele v České republice, na území Evropských společenství a po celém světě dobré jméno, a celosvětově se těší dobré pověsti a všeobecné známosti. Navrhovatel jmenoval následující ochranné známky, které doložil výpisy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky: mezinárodní ochranná známka č. \*\*\*\*\* „●●●\*●“, registrovaná dne \*\*. \*\*. \*\*\*\*, platná na území České republiky, zapsaná pro výrobky zařazené ve třídě \*\* mezinárodního třídění výrobků a služeb: \*\*\*\*\*; ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* „●●●\*●“ s prioritou ze dne \*\*. \*\*. \*\*\*\* zapsaná pro výrobky zařazené ve třídě \*\* mezinárodního třídění výrobků a služeb: \*\*\*\*\*; ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* „●●●\*●“ s prioritou ze dne \*\*. \*\*. \*\*\*\* zapsaná pro služby zařazené ve třídách \*\* a \*\* mezinárodního třídění výrobků a služeb: \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\*; a ochranná známka Evropské unie č. \*\*\*\*\* „●●●\*●“ s prioritou ze dne \*\*. \*\*. \*\*\*\* zapsaná pro výrobky zařazené ve třídě \*\* mezinárodního třídění výrobků a služeb: \*\*\*\*\*.

(5) Navrhovatel dále uvedl, že si zaregistroval řadu doménových jmen obsahujících označení „●●●\*●“, a že provozuje webové portály např. na internetových stránkách www. ●●●\*●.cz,

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

www.●●●\*●.fr, www. ●●●\*●.pl, www. ●●●\*●.it, www. ●●●\*●.es, www. ●●●\*●.hu, www. ●●●\*●.dk, www.●●●\*●.be, www. ●●●\*●.nl, www. ●●●\*●\_\*\*\*\*\*.de. Prostřednictvím těchto stránek nabízí své výrobky a služby.

(6) Navrhovatel dále uvedl, že současným držitelem sporného doménového jména je Odpůrce a že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne \*\*.\*\*\*.\*\*\*\*, jeho platnost byla obnovena v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od 1. 3. 2015 a že v současné době je platné do \*\*.\*\*\*.\*\*\*\*.

(7) Navrhovatel dále uvedl, že se zdržení užívání sporného doménového jména Odpůrcem a jeho převodu na sebe domáhal již před podáním návrhu, a to písemně dopisem ze dne 25. 7. 2014, na nějž neobdržel od Odpůrce žádnou odpověď.

(8) Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je „zaměnitelně podobné“ s jeho staršími ochrannými známkami ve znění „●●●\*●“. Uvedené dovozuje z toho, že sporné doménové jméno vykazuje znaky tzv. typosquattingu, jako formy cybersquattingu, když reprodukuje 5 písmen a hlásek ●-●-●-●, které jsou ve stejném pořadí obsaženy v 6 písmenech a hláskách ●-●-●-\*● jediného nebo dominantního slovního prvku ochranných známek Navrhovatele ve znění „●●●\*●“ a pouze vynechává druhé písmeno „\*“ ochranných známek Navrhovatele, jimž je dle tvrzení Navrhovatele z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska a rovněž z hlediska celkového dojmu vysoce podobné. Sporné doménové jméno je dle Navrhovatele zaměnitelně podobné rovněž se zmiňovanými doménovými jmény v držení Navrhovatele.

(9) Navrhovatel dále tvrdí, že držitel nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu, což dovozuje z toho, že Odpůrce není evidován pod ochrannými známkami ●●●● a/nebo ●●●\*●, a z rešerše pomocí internetového vyhledávače Google, neboť při zadání slov „●●●\*●“ a „●●●●“ jsou internetoví uživatelé primárně odkázáni na společnost a výrobky Navrhovatele nikoli na Odpůrce.

(10) Navrhovatel dále uvádí, že Odpůrce není v žádném směru spojen s jeho obchodními aktivitami, není jedním z jeho distributorů a neobstarává pro něho žádnou činnost nebo obchod a dále, že Odpůrce nikdy neudělil držiteli žádné oprávnění nebo povolení registrovat nebo užívat sporné doménové jméno.

(11) Navrhovatel rovněž dovozuje, že registrací sporného doménového jména jej Odpůrce zbavuje jednoho z možných strategických doménových jmen, které je změnitelně podobné s ochrannými známkami ve znění „●●●\*●“, pod nimiž Navrhovatel uskutečňuje své obchodní aktivity, a které hodlá využít ve své obchodní činnosti spojené zejména s prodejem jím vyráběných \*\*\*\*\*, zejména v České republice.

(12) Navrhovatel dále tvrdí, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, což dovozuje mimo jiné z toho, že (i) ochranné známky Navrhovatele „●●●\*●“ byly registrovány Navrhovatelem i v České republice od roku \*\*\*\*, \*\* let předtím, než bylo registrováno sporné doménové jméno; (ii) Odpůrce musel jednoduchou rešerší v obchodním rejstříku a známkovém rejstříku nebo na Internetu objevit společnost Navrhovatele, případně českou společnost (pobočku) Navrhovatele a výše uvedené zaměnitelné ochranné známky Navrhovatele „●●●\*●“ platné v České republice; absence takového postupu může být pokládána za jednání ve zlé víře; (iii) držení a užívání předmětného sporného doménového jména vykazuje znaky tzv. typosquattingu, takže Odpůrce dle Navrhovatele využívá omylu spotřebitelů, kteří při vyhledávání výrobků a služeb Navrhovatele formulují na Internetu dotaz zadáním klíčového slova „●●●●“ místo správného „●●●\*●“; (iv) Odpůrce dle Navrhovatele využívá zaměnitelné podobnosti s ochrannými známkami Navrhovatele, aby získal provize z přesměrování uživatelů Internetu na webové stránky, kde nabízí prodej sporného doménového jména a dalších doménových jmen, (v) platnost sporného doménového jména byla Odpůrcem prodloužena po \*\*.\*\*\*.\*\*\*\*, tedy v době, kdy díky zaslanému varovnému dopisu prokazatelně věděl o existenci zaměnitelných starších ochranných známek navrhovatele „●●●\*●“ a starších doménových jmen Navrhovatele, (vi) uživatelé se mohou domnívat, že pod sporným doménovým jménem jsou umístěny oficiální internetové stránky Navrhovatele v České republice.

(13) Užívání sporného doménového jména Odpůrcem ve zlé víře Navrhovatel dovozuje i z toho, že internetové stránky provozované pod sporným doménovým jménem informují internetové uživatele,

že tato doména je na prodej za 1.900 Kč bez DPH a že vlastnictví domény <●●●●.cz> umožní provozovat na adrese www. ●●●●.cz jakoukoli vlastní prezentaci, firemní či osobní www stránky, e-shop nebo jinou www službu a kupec domény bude moci používat e-mail ve tvaru jméno@●●●●.cz, a dále z umístění prohlášení na předmětných internetových stránkách, že sporné doménové jméno je v rámci internetu unikátní, takže uspokojen může být pouze první zájemce a z odkazu na stránky www.\*\*\*\*\*.cz pod doménou ve vlastnictví Odpůrce, kde si kupec vyžádá cenu a případně další informace a které dle Navrhovatele fungují jako rozcestník, platforma a nabídka různých dalších doménových jmen v držení Odpůrce.

(14) Navrhovatel uvádí, že Odpůrce užívá sporné doménové jméno „primárně za účelem narušení podnikání soutěžitele, v tomto případě navrhovatele“ nebo za účelem prodeje sporného doménového jména Navrhovateli nebo jinému soutěžiteli. Narušení podnikání Navrhovatel shledává v „zabránění prodeje výrobků navrhovatele označených ochrannými známkami navrhovatele „●●●\*●“, zejména v České republice, prostřednictvím doménového jména“. Dle Navrhovatele rovněž „nelze vyloučit, že sporné doménové jméno bylo registrováno za účelem prodeje a s cílem možného parazitování na vysoké rozlišovací způsobilosti a dobrém jménu ochranných známek Navrhovatele.“

(15) Ze všech výše uvedených důvodů se Navrhovatel domáhá, aby na něj sporné doménové jméno bylo převedeno.

## B. Odpůrce

(16) Odpůrce se k návrhu Navrhovatele nevyjádřil, ačkoli byl řádně vyzván.

## Projednání a zjištění

### A. Provedené důkazy

(17) Expert provedl veškeré důkazy předložené Navrhovatelem: (i) kopie oficiálních internetových stránek Navrhovatele (ii) kopie domovských internetových stránek www. ●●●\*●.cz, www. ●●●\*●.fr, www. ●●●\*●.pl, www. ●●●\*●.it, www. ●●●\*●.es, www. ●●●\*●.hu, www. ●●●\*●.dk, www. ●●●\*●.be, www. ●●●\*●.nl, www. ●●●\*●-\*\*\*\*\*.de ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, (iii) rešeršní výpisy doménových jmen ●●●\*●.cz, ●●●\*●.fr, ●●●\*●.pl, ●●●\*●.it, ●●●\*●.es, ●●●\*●.hu, ●●●\*●.dk, ●●●\*●.be, ●●●\*●.nl a ●●●\*●-\*\*\*\*\*.de z databází příslušných správců doménových jmen nejvyšší úrovně, (iv) výpis z obchodního rejstříku společností \*\*\*\*\* \*\* \*\* a první stránka seznamu prodejců výrobků Navrhovatele, (v) dopis Navrhovatele Odpůrci ze dne 25. 7. 2014 včetně urgencye ze dne 7. 8. 2014, (vi) záznam obsahu internetových stránek provozovaných pod sporným doménovým jménem, (vii) rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra při WIPO č. \*\*\*\*\* , (viii) rešeršní výpisy ochranných známek Navrhovatele ve znění „●●●\*●“ ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, (ix) výsledky rešerše ve známkovém rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky na označení „●●●\*●“ a „●●●●“ ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, (x) výsledky rešerše na internetu prostřednictvím vyhledávače Google při zadání dotazu „●●●\*●“ a „●●●●“ ze dne \*\*, (xi) rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra při WIPO č. \*\*\*\*\* a č. \*\*\*\*\* , (xii) kopii plně moci k zastupování Navrhovatele; výpis z rejstříku patentových zástupců vedeného Komorou patentových zástupců České republiky.

(18) Odpůrce žádné důkazy nepředložil.

### B. Ústní jednání

(19) Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal mimořádné okolnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost ústního jednání pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

### C. Podmínky řešení sporu

(20) Expert ověřil, že Odpůrce je držitelem sporného doménového jména, a to od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. U správce doménových jmen CZ.NIC, z.s.p.o., bylo zjištěno, že k prodloužení registrace sporného doménového jména došlo dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Prodloužením registrace sporného doménového jména dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* Odpůrce vyjádřil souhlas s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz, účinnými od 1. 3. 2015 do 14. 5. 2016 ve smyslu ustanovení čl. 3.3 těchto pravidel, čímž se v důsledku aplikace čl. 25 těchto pravidel podřídil Pravidlům

registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinným od 15. 5. 2016 (dále jen „Pravidla registrace“). Tím se Odpůrce zároveň ve smyslu čl. 24.1 Pravidel registrace zavázal podřídit řešení sporu dle Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou součástí Pravidel registrace a smlouvy o registraci doménového jména (dále jen „Pravidla ADR“) v souladu s čl. 1.2 těchto Pravidel ADR.

(21) Podmínky řešení sporu se řídí zejména čl. 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.

#### D. Zjištění

(22) V rámci řešení sporu Expert došel k následujícím zjištěním:

(23) Ad (a) Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce. Navrhovatel má práva k ochranným známkám nesoucím označení „●●●\*●“, a to k mezinárodní ochranné známce č. \*\*\*\*\* a k ochranným známkám Evropské unie č. \*\*\*\*\* , č. \*\*\*\*\* a č. \*\*\*\*\* blíže specifikovaným v návrhu.

(24) Ad (b) Navrhovatel podal u Správce návrh, jímž se domáhá, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami ●●●\*●.

(25) Ad (c) S ohledem na obsah návrhu Expert nejprve zkoumal podmínku, zda sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno nebo získáno nebo je užíváno v dobré víře. Dle čl. 3.4. Pravidel ADR může být Expertem usuzováno na nikoli dobrou víru mimo jiné v případech, že „Doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Chráněným označením náležejícím Navrhovateli.“ Dle Expertu lze mít za to, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem za účelem dosažení zisku plynoucího z prodeje doménových jmen v držení Odpůrce, a to právě díky pravděpodobnosti záměny s chráněným označením Navrhovatele ve smyslu čl. 3.4.4 Pravidel ADR.

(26) Expert má za to, že pravděpodobnost záměny sporného doménového jména s chráněnými označeními ●●●\*●, k němuž má práva Navrhovatel je dána. Záměna může spočívat už v pouhém „překliku“, kdy uživatel Internetu omylem vynechá pouhé jediné písmeno „\*“ při zachování pořadí dalších písmen, z nichž chráněné označení Navrhovatele sestává, a do vyhledávače zadá „●●●●“ namísto „●●●\*●“, a lze tedy mít za to, že jde o tzv. typosquatting. Pravděpodobnost záměny je dána také v důsledku fonetické odlišnosti označení ●●●\*● od jeho textové podoby, jíž Odpůrce využívá. Na záměr (a tedy úmysl) Odpůrce využít zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením Navrhovatele k získávání uživatelů sítě Internet lze kromě zřejmého úmyslu opatřit si zisk z prodeje doménových jmen v držení Odpůrce usuzovat také z toho, že i ostatní doménová jména v držení Odpůrce, která nabízí na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem k prodeji, ukazují na spekulativní charakter registrace a užívání doménových jmen v držení Odpůrce. Podmínku dle čl. 3.1.2 Pravidel ADR je tedy třeba považovat za splněnou.

(27) Vzhledem k tomu, že pro účely naplnění požadavků ad c) postačuje, pokud je naplněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1 Pravidel ADR, Expert dále podrobně nezkoumal, zda sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo dle článku 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR. Podpůrně však uvádí, že v řízení nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by bylo možné dovodit, že Odpůrce má práva k označení tvořícímu sporné doménové jméno ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Nevyšlo najevo, že Odpůrce má práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem nebo že je pod takovým označením obecně znám. V řízení vyšlo najevo, že Odpůrce internetové stránky, které pod sporným doménovým jménem provozuje, neužívá v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, ale slouží pouze k prodeji tohoto doménového jména a dalších doménových jmen v držení Odpůrce, z jejichž označení lze rovněž usuzovat na spekulativní charakter registrace, neboť jde o ženská, mužská křestní jména nebo o příjmení známých osob (např. domény \*\*\*\*\*.cz, \*\*\*\*\*.cz) nebo jiná, např. geografická označení (např. \*\*\*\*\*.cz, \*\*\*\*\*.cz) nasvědčující, že jediným účelem jejich registrace byl jejich následný prodej.

(28) Dle čl. 4.1.2 řešení sporu dle Pravidel ADR končí odborným rozhodnutím Expertu o převodu registrace

Doménového jména na Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 3 Pravidel ADR byly splněny a Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména.

(29) Jak uvedeno shora, Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména a podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR jsou splněny. Z těchto důvodů Expert rozhodl ve smyslu čl. 4.1.2 pravidel ADR tak, jak je uvedeno níže.

#### Rozhodnutí

Návrhu se vyhovuje a registrace doménového jména ●●●●.cz bude převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 4.1.2. a čl. 6.2. Pravidel ADR.

#### Expert

- JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.

Datum:

2016-07-29

#### Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména ve znění ●●●●.cz, které je zaměnitelné s chráněným označením, konkrétně k ochranným známkám ve znění ●●●\*●, k nimž Navrhovatel doložil svá oprávnění.

Expert rozhodl, že sporné doménové jméno má být převedeno na Navrhovatele z důvodu, že je zaměnitelné s chráněným označením Navrhovatele, dále z důvodu, že nebylo registrováno a není Odpůrcem užíváno v dobré víře. Odpůrce na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem neprodává žádné výrobky ani služby a tyto internetové stránky užívá pouze k prodeji jiných doménových jmen. Na zlou víru Odpůrce Expert usuzoval jednak z důvodu, že jejich účelem je v důsledku typosquattingu přilákat uživatele internetu za účelem dosažení zisku za prodej doménových jmen, který Odpůrce na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem inzeruje, a dále z důvodu, že i ostatní doménová jména v držení Odpůrce, jejichž prodej je prostřednictvím internetových stránek pod sporným doménovým jménem nabízen, vykazují znaky registrace za účelem spekulace. V řízení zároveň nevyšlo najevo, že by Odpůrce měl v době registrace ke spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení odpovídajícímu znění sporného doménového jména jakékoli právo.

Návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno.