

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.: 00399

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-07-23 10:16:45

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●¹

Další řízení

Expertovi nejsou známa žádná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne **.**.**.****, domáhal bezplatného převodu sporného doménového jména <●●●.cz> na Navrhovatele.

Následně dne **.**.**.**** došlo k zahájení řešení sporu, což Správce stranám oznámil.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel uvádí, že je největším výrobcem ***** v České republice se sídlem v *****, kde je umístěn hlavní a největší výrobní závod. Dlouhodobě je největší českou společností podle tržeb, největším českým exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů. ***** značky ***** jsou úspěšně exportovány i do zahraničí, přičemž Navrhovatel má svá zastoupení v Evropě, Asii, Africe, Jižní Americe i Austrálii.

Navrhovatel je vlastníkem následujících slovních ochranných známek:

- mezinárodní ochranné známky „●●●“ č. *****, s datem práva přednosti ze dne **.**.**.****, zapsaná pro třídu výrobků a služeb **, a

¹ 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.

- národní ochranné známky „●●●“, č. zápisu *****, s datem práva přednosti ze dne **.**.****, zapsaná pro výrobky a služby ve třídě **.

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.

***** označený ochrannou známkou „●●●“ je ***** *** Navrhovatele, kterým doplňuje svou modelovou paletu v segmentu ***.

Navrhovatel sumarizuje podmínky Pravidel ADR, při jejichž splnění bude návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR), a jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR).

Sporné doménové jméno <●●●.cz>, které si Odpůrce zaregistroval **.**.****, je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele ve znění „●●●“, přičemž je třeba odhlédnout od národní domény nejvyšší úrovně „.cz“. Koncovka doménového jména „.cz“ 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 "●●●" nemůže mít vliv na posouzení shodnosti doménového jména a ochranných známek.

Právním Odpůrce k doménovým jménům se nerozumí jakékoliv jeho právo, ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, kdy tento výčet nelze rozšiřovat. Přestože je především na Odpůrci, aby osvědčil a prokázal, že mu k doménovému jménu náleží předmětná práva, jelikož Navrhovatel nemůže prokázat neexistenci určité skutečnosti, je Navrhovatel přesvědčen, že žádná taková práva Odpůrci k doménovému jménu nesvědčí. To dovozuje z toho, že Odpůrce není jakkoli spřízněn s Navrhovatelem, nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, které by ho opravňovaly k registraci daného doménového jména, Navrhovatel neudělil Odpůrci licenci k užívání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřící Navrhovateli.

Odpůrce ke dni podání návrhu sporné doménové jméno neužívá a nejsou tak naplněny ani předpoklady uvedené v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR. Je tudíž splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, tj. sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Navrhovatel podotýká, že již splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz

čl. 3.2. Pravidel ADR), nicméně podle jeho názoru je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, tj. sporné doménové jméno je registrováno nikoliv v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na registraci nikoliv v dobré víře, přičemž 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 držitel nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. 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 vlastníkovu dotčeného chráněného označení. Tento závěr je podpořen v případě, 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, což bezpochyby platí i pro označení "●●●", jelikož jde o jméno, které není v českém jazyce užíváno.

B. Odpůrce

Odpůrce požádal o prodloužení lhůty k předložení svého vyjádření o 30 dnů. S tím nesouhlasil Navrhovatel. Správce lhůtu prodloužil o 10 dnů (tj. do **.**.****), což stranám oznámil dne **.**.****. Odpůrce své vyjádření k návrhu zaslal Správci dne **.**.****.

Odpůrce nejprve zrekapituloval obsah návrhu Navrhovatele v dané věci. Následně argumentuje vlastnickým právem ke spornému doménovému jménu a jeho ochranou na základě čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), přičemž dle odst. 4 uvedeného článku Listiny je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Odpůrce konstatuje, že odebrání domény není veřejným zájmem, který se vyskytuje pouze u staveb veřejně prospěšných zařízení, jako jsou jaderné elektrárny a dálnice. Navrhovatel není nade vší pochybnost subjektem ve smyslu veřejného zájmu. Jakékoli rozhodnutí o změně vlastnictví je v rozporu s Listinou.

Odpůrce také uvádí, že Soukromé vlastnictví domény je rovněž označováno jako „držení domény“, což společně s pocitem čehosi nehmotného svádí k závěrům, že se jedná o jakousi zkrácenou či neplnohodnotnou formu vlastnického

práva a držení domény není vlastnickým právem podle Listiny. Takové vnímání je ale mylné.

Následně se Odpůrce věnuje naplnění podmínek dle Pravidel ADR, přičemž dospívá k závěru, že nejsou nade vší pochybnost splněny.

Pokud se týká první podmínky (shodnost nebo podobnost doménového jména s chráněným označením), Odpůrce si doménu pro vlastní předem připravovaný projekt registroval již dne **.**.****, zatímco zápis o probíhajícím řízení k ochranné známce se ve veřejné databázi Úřadu průmyslového vlastnictví objevil až **.**.***, tedy o několik měsíců později. Navrhovatel podal přihlášku ochranné známky **.**.**** (tj. až po registraci doménového jména), mohl tak učinit účelově, není tedy možné nade vší pochybnost v této věci přisvědčit ve prospěch Navrhovatele.

Právo přednosti vzniká zásadně podáním přihlášky ochranné známky. Jedná se ale jen o procesní oprávnění. Hmotné právo k ochranné známce vzniká až jejím zápisem.

Odpůrce cituje seznam výrobků ve třídě **, pro něž je národní ochranná známka „***“ chráněna, a uvádí, že na doménovém jménu neměl nikdy obsah, který by zasahoval do ochranné známky Navrhovatele.

Doménové jméno <***.cz> bylo předem registrováno pro nově připravovanou společnost *** s.r.o. (což je slovní přesmyčka ***** *****), která se má zabývat *****. Z časových důvodů tato společnost nebyla registrována., protože přednost dostala jiná připravovaná společnost, dohledatelná např. na Justice.cz pod IČ: *** ** ***. Myšlenku založit společnost s názvem *** s.r.o. měl Odpůrce již dlouho předtím, než Navrhovatel přijal rozhodnutí pojmenovat svůj výrobek názvem ***.

Sporné doménové jméno bylo registrováno pro vlastní potřebu Odpůrce, nikdy nebylo nabídnuto Navrhovateli k prodeji.

Tvrzení Navrhovatele o nevyužívání doménového jména nemůže obstát jako argument, vlastnictví domény nijak nestanovuje časový úsek pro uvedení obsahu na doméně.

Ohledně chybějícího práva dle bodu 3.1.1 Pravidel ADR Odpůrce opakuje záměr registrace sporného doménového jména pro nově připravovanou společnost před podáním přihlášky ochranné známky Navrhovatele. Odpůrce tedy nepotřeboval žádné právo k registraci, kterou provedl,

neboť podle databáze Úřadu průmyslového vlastnictví nebyl v době registrace veden žádný zápis názvu ●● pro *****.

Ve vztahu dobré víry na základě bodu 3.1.2 Pravidel ADR Odpůrce zmiňuje, že slovní přesmyčka Odpůrce ●● může být na první pohled podobná, ale ZCELA JISTĚ NENÍ shodná. Shodným či zaměnitelným názvem by jednoznačně byla registrace domény <*****●●.cz>. Je s podivem, že se Navrhovatel snaží získat doménu ●●, ale parazitování na jednoznačně shodném názvu "*****●●.cz" mu vůbec nevadí.

Současný obsah je čistě standardní parkovací stránka registrátora KRAXNET s.r.o., která je na desítkách tisíc domén. NENÍ proto možné dovozovat nekalý úmysl.

Odpůrce uzavírá, že pokud není možné tvrzení Navrhovatele vyslovit nade vší pochybnost, tedy jsou plně nebo z části zpochybnitelná, nezbývá než se přiklonit k tvrzení Odpůrce podle zásady In dubio pro reo, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Tím spíše v tak zásadní věci, jako je porušení nejvyššího státem chráněného zájmu, tedy změny osobního vlastnictví.

Projednáání a zjištění

Na řešení doménových sporů v ccTLD doméně „.cz“ se především aplikují Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“), která jako Příloha č. 3 tvoří součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz („Pravidla registrace“). Aktuální znění Pravidel registrace je účinné od 25. května 2018.

Aby byl Navrhovatel v řízení úspěšný, musí dle článku 3.2 Pravidel ADR prokázat, že

1. doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva (článek 3.1 ve spojení s článkem 2.3 Pravidel ADR)
- 2.a) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo (článek 3.1.1 a 3.3), nebo
- 2.b) doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2 a 3.4).

Za „chráněné označení“ se podle článku 2.3 Pravidel ADR považuje 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 článku 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 článku 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.

ad 1.

Nejprve je třeba vyvrátit argument Odpůrce, že převodem sporného doménového jména by došlo k zásahu do vlastnického práva, jež je chráněno Listinou. K doménovým jménům nevznikají absolutní majetková práva, mezi něž patří například právo vlastnické. Práva k doménovým jménům jsou pouze relativními majetkovými právy, tedy závazky. Nehovoříme proto o vlastnictví doménových jmen, nýbrž o jejich držbě. To ostatně Odpůrce ví, nevyvozuje však z toho výše uvedený právní důsledek.

Navrhovatel výpisy z rejstříků ochranných známek prokázal, že je vlastníkem zapsané národní a mezinárodní slovní ochranné známky ve znění „●●●“ specifikované výše, a to s právem přednosti ke dni **.**.****. Národní známka „●●●“ byla přihlášena dne **.**.**** a zapsána dne **.**.****. Mezinárodní zápis téže známky, s dezignací mimo jiné Evropské unie, byl proveden ke dni **.**.****. Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <●●●.cz> dne **.**.****. Pravidla ADR nestanovují, aby navrhovatelovo právo k chráněnému označení muselo časově předcházet registraci sporného doménového jména (shodně srov. rozhodnutí Experta č. ****). Není tudíž v tomto případě podstatné, že národní ochranná známka „●●●“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne **.**.**** a mezinárodní zápis téže ochranné známky dne **.**.****. V této souvislosti je relevantní, že Odpůrci ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení nesvědčí žádná práva, jak je dovozeno níže. Nelze tudíž přisvědčit argumentu Odpůrce o důležitosti jeho dřívější registrace sporného doménového jména (**.**.****).

Při porovnávání shody či podobnosti doménového jména s

označením, k němuž Navrhovateli svědčí práva, není brána na zřetel ccTLD „.cz“, která je součástí doménového jména, jakožto technický předpoklad pro registraci české národní domény. Sporné doménové jméno plně koresponduje ochranným známkám Navrhovatele. S ohledem na tuto skutečnost Expert dospěl k závěru, že doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele, čímž je splněna první podmínka ve smyslu článku 3.1 Pravidel ADR.

ad 2.a)

Poté, co Navrhovatel zdůvodnil a kopií obrazovky (printscreenem) zachycující obsah nacházející se pod doménovým jménem <•••.cz> doložil, proč Odpůrci neschválí oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení, leží důkazní břemeno na Odpůrci, aby prokázal, že mu takové právo náleží. Navrhovatel totiž těžko může prokazovat negativní skutečnost spočívající v tom, že Odpůrci toto právo neschválí. K těmto závěrům Expert obdobně odkazuje na rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. ***** ze dne **.**.**** <*****.com>, <*****.info>.

Odpůrce neprokázal ani jednu z okolností předvídaných článkem 3.3 Pravidel ADR, tj. že:

- držiteli náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem,
- držitel 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,
- držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu neschválí chráněné označení, nebo
- držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

Odpůrce se omezil pouze na tvrzení o nově připravované společnosti ••• s.r.o., která se má zabývat *****. To však k prokázání alespoň příprav pro užívání doménového jména k poctivým účelům ve smyslu článku 3.3 Pravidel ADR rozhodně nestačí. V printscreenu obsahu nacházejícího se pod doménovým jménem <•••.cz> se navíc uvádí, že sporné doménové jméno bylo nedávno prodáno na aukci dAukce.cz.

Expert proto přisvědčil argumentům a důkazům Navrhovatele o tom, že Odpůrci žádná práva ke spornému doménovému jménu neschválí, a tím je splněna podmínka ve smyslu článku 3.1.1 Pravidel ADR.

ad 2.b)

S ohledem na článek 3.2 Pravidel ADR a v návaznosti na závěr učiněný v části ad 2.a) výše není třeba zabývat se zlou vírou

Odpůrce. Přesto má však Expert za prokázané, že Odpůrce zaregistroval a následně užíval sporné doménové jméno ve zlé víře. Expert přisvědčil Navrhovateli, že označení „•••“ tvořící doménové jméno není v českém jazyce užíváno a je nepravděpodobné, že by si sporné doménové jméno Odpůrce zaregistroval, aniž by věděl o označení Navrhovatele, který tak nemůže užít svoji ochrannou známku ve formě jejího promítnutí do doménového jména. Pouhé tvrzení Odpůrce o svém záměru založit obchodní společnost ••• s.r.o. Expert nepovažuje za věrohodné.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Expert návrhu vyhověl.

Rozhodnutí

Návrhu se ve smyslu článku 4.1.2 Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <•••.cz> bude v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR bezplatně převedena na Navrhovatele. Navrhovatel se v řízení po Odpůrci domáhal z titulu práv ze svých ochranných známek převodu sporného doménového jména <•••.cz> na Navrhovatele. Odpůrce argumentoval nemožností návrhu vyhovět z titulu ochrany vlastnického práva dle článku 11 Listiny základních práv a svobod. Tvrdil, že podmínky Pravidel ADR nejsou splněny, protože si doménové jméno zaregistroval před podáním přihlášky národní ochranné známky Navrhovatele. Název hodlal využít pro založení společnosti, která se má zabývat *****. Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a dále i proto, že Odpůrci nesvědčí ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo. Expert rovněž shledal i zlou víru na straně Odpůrce. Tvrzení Navrhovatele podložená důkazy jsou opodstatněná, přičemž Expert nemá pochybnosti o jejich správnosti a pravdivosti. Expert návrhu v plném rozsahu vyhověl.

Expert

- JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

Datum: 2019-10-17

Příloha 1

Návrhu se ve smyslu článku 4.1.2 Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <•••.cz> bude v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR bezplatně převedena na Navrhovatele. Navrhovatel se v řízení po Odpůrci domáhal z titulu práv ze svých ochranných známek převodu sporného doménového jména <•••.cz> na Navrhovatele. Odpůrce argumentoval nemožností návrhu vyhovět z titulu ochrany vlastnického práva dle článku 11 Listiny základních práv a svobod. Tvrdil, že podmínky

Pravidel ADR nejsou splněny, protože si doménové jméno zaregistroval před podáním přihlášky národní ochranné známky Navrhovatele. Název hodlal využít pro založení společnosti, která se má zabývat *****. Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a dále i proto, že Odpůrci nesvědčí ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo. Expert rovněž shledal i zlou víru na straně Odpůrce. Tvrzení Navrhovatele podložená důkazy jsou opodstatněná, přičemž Expert nemá pochybnosti o jejich správnosti a pravdivosti. Expert návrhu v plném rozsahu vyhověl.