

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.: 00408  
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-07-25 12:28:03  
Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● █████ \*\* IČ: \*\*\*\*\*, ●●●● █████ \*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno:

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\* \*\*, IČ: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: \*\*\*\*\* \*\*

Sporné doménové jméno:

●●●●XXXX<sup>1</sup>

### Další řízení

Podle informací Experta získaných z obsahu spisu vyplývá, že další řízení týkající se sporného doménového jména neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Odpůrce je držitelem doménového jména <●●●●XXXX.CZ>.

Doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s obchodní firmou Navrhovatele a Navrhovatelem registrovanou ochrannou známkou.

Navrhovatel se domáhá, aby registrace doménového jména byla převedena na Navrhovatele.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že registrace domény <●●●●XXXX.CZ> byla provedena dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*, poté, co v médiích proběhla informace o tom, že „●●●● \*\*\*\*\*“ požádá o XXXX\*\* \*\*\*\*\*. Navrhovatel má za to, že to dokládá jednoznačně spekulativní registraci domény držitelem, aby ji následně prodal Navrhovatel nebo aby parazitoval na obchodí firmě Navrhovatele. Důsledkem toho je, že Odpůrce brání Navrhovateli v propagaci služeb prostředním domény <●●●●XXXX.cz> pod jeho obchodní firmou.

Navrhovatel dále uvedl, že vzhledem k tomu, že slovní spojení „●●●●XXXX“ je spjato s obchodní firmou ●●●● XXXX, \*\* a ochrannou známkou „●●●● XXXX“ je evidentní, že jednání držitele tedy zobrazování reklamy i samotná registrace a tedy blokace uvedené domény, naplňuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku znaky nekalé soutěže, a to zejména ustanovení generální klauzule a dále pak jednotlivé skutkové podstaty klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Na uvedené internetové stránce prostřednictvím reklamy nabízeny zejména \*\*\*\*\* služby, přičemž ochrannou známkou ●●●● XXXX má pro \*\*\*\*\* služby registrovanou Navrhovatel. Navrhovatel s ohledem na všechny jím uvedené informace a předložené důkazy považujeme za prokázané, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a zároveň bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo, dále že je doménové jméno registrováno, získáno a užíváno nikoliv v dobré víře, že držitel neužívá doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, že držitel není pod doménovým jménem obecně znám, a že takové jednání uvádí v omyl třetí osoby a poškozuje Navrhovatele.

<sup>1</sup> 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.

## B. Odpůrce

Odpůrce ve svém vyjádření zejména uvedl, že Odpůrce zaregistroval doménu <●●●●XXXX.cz> již dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*. Navrhovatel podal přihlášku ochranné známky „●●●● XXXX“ - až dne \*\*/\*\*/\*\*\*\* a ochranná známka byla zapsána až \*\*/\*\*/\*\*\*\*. Navrhovateli byla obchodní firma (obchodní název) „●●●● XXXX, \*\*“ zapsána v obchodním rejstříku až dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Z výše uvedeného odvodil Odpůrce na základě ustanovení zákona a judikatury soudů princip priority, na základě kterého je Odpůrce oprávněn chráněné označení užívat.

Odpůrce má s ohledem na princip priority za to, že neporušil ani neporušuje jakákoli práva Navrhovatele a není možné mu přičítat zlou víru nebo zlý úmysl, a to už s ohledem na to, že předmětnou doménu registroval více než tři roky před zapsáním ochranné známky Navrhovatele a více než dva roky před registrací obchodní firmy Navrhovatele. Užívání domény <●●●●XXXX.cz> je tak podle Odpůrce v souladu s platným právem.

Odpůrce dále namítl, že doména <●●●●XXXX.cz> vůbec nemusí znamenat, a ani neznamená, jakékoli spojení s XXXX\*\* službami, jak se snaží dovodit Navrhovatel. Odpůrce zdůraznil, že Navrhovatel se stal XXXX až od \*\*/\*\*/\*\*\*\*, kdy Navrhovatel navenek vyjádřil zapsanou změnu předmětu podnikání, tj. kdy se stal z \*\*\*\*\* XXXX.

Odpůrce dále poukazoval na to, že samotný výraz „●●●●“ je v obchodním a společenském světě velmi běžně užíván, což dokládá odkazem na řadu domén a poukázal na skutečnost, že samotný pojem „●●●●“ nepodléhá žádnému autorskému právu ze strany Navrhovatele a Navrhovatel nemá k označení „●●●●“ žádná autorská či obdobná práva.

Výraz „●●●●“ je používán pro celou řadu činností, nikoli jen pro \*\*\*\*\* či XXXX\*\* služby.

Odpůrce rozsáhlou argumentací odmítl, že by registrace a užívání předmětného doménového jména naplňovalo znaky nekalé soutěže v smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Odpůrce dále namítl neproveditelnost požadavku Navrhovatele.

Odpůrce požadoval, aby s ohledem na jím uvedenou rozsáhlou argumentaci a předložené důkazy byl návrh byl zamítnut, neboť podmínky dle čl. 3 nejsou naplněny.

## Projednání a zjištění

Expert se seznámil se všemi tvrzeními stran, jakož i se všemi důkazy, které strany v průběhu řízení předložily, a dospěl k závěru, že tyto jsou dostatečným pokladem pro rozhodnutí sporu.

Spory o domény .cz jsou řešeny podle Pravidel alternativního řešení sporů (Pravidla ADR) vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., (CZ.NIC) jako správcem ccTLD .cz a vztahují se na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR jsou nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen a součástí smlouvy o registraci doménového jména.

Řešení sporu se procesně řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“).

Dle sdělení CZ.NIC, Odpůrce, jako držitel doménového jména poskytl souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 1. 3. 2015 naposledy dne 12. 5. 2016.

Při řešení sporů o domény .cz je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR.

Podle článku 3.2 Pravidel ADR musí být v průběhu řešení sporu prokázané splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1 a 3.1.2.

Posouzení splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR

Nejdříve bylo nutné posoudit splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR, tj. zda předmětné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel. Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označením, mimo jiné také zapsaná ochranná známka obchodní firma, název.

Navrhovatel výpisem z obchodního rejstříku prokázal, že užívá obchodní firmu ●●●● XXXX, \*\* a výpisem z registru ochranných známek, že je majitelem ochranné známky ●●●● XXXX.

Vzhledem k tomu, že doménová jména nemohou obsahovat mezeru, je možné prohlásit, že doménové jméno <●●●●XXXX.cz> je shodné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Uvedená podmínka stanovená Pravidly ADR tak je splněna.

Posouzení splnění podmínek článku 3.1.2 Pravidel ADR

Podle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem usuzováno na nikoliv dobrou víru ve smyslu článku 3.1.2 Pravidel ADR, jestliže bude prokázána zejména kterákoliv z následujících skutečností:

- a) jestliže Držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal Doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s Doménovým jménem či jeho registrací,
- b) Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použití takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,
- c) Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo
- d) 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.

Bylo prokázáno, že doménové jméno bylo registrováno \*\*/\*\*/\*\*\*\*. Navrhovatel podal přihlášku ochranné známky „●●●● XXXX“ dne \*\*/\*\*/\*\*\*\* a ochranná známka byla zapsána dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*. Obchodní firma Navrhovatele „●●●● XXXX, \*\*\*“ byla zapsána dne \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Z uvedeného vyplývá, že Odpůrce užíval doménové jméno ještě před tím, než právo k Chráněnému označení získal Navrhovatel.

Podle tvrzení Odpůrce tím vznikla Navrhovateli v souladu s § 10 odst. 2 zákona 441/2003 Sb., o ochranných známkách povinnost strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomu to označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky i před registrací obchodní firmy se stejným označením.

Navrhovatel uvedl, že doménové jméno bylo registrováno ve zlé víře, neboť doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno poté, co byl dne \*\*/\*\*/\*\*\*\* publikován na serveru <\*\*\*\*.cz> článek, který výslovně uváděl, že společnost ●●●● plánuje v uvedeném roce požádat o XXXX\*\* \*\*\*\*\*.

Odpůrce svou argumentaci opíral také o tvrzení, že označení ●●●● je v obchodním a společenském světě běžně užíván, což dokládal odkazy na různé domény. Doménové jméno <●●●●XXXX.cz> však podle názoru Experta neodpovídá obecnému označení.

Z důkazů předložených Odpůrcem bylo zjištěno, že na uvedené stránce bylo uvedeno pouze označení <www. ●●●●XXXX.cz> a průběžně se měnící reklamní bannery odkazující na internetové stránky třetích stran.

Z notářského zápisu předloženého Navrhovatelem pak vyplývá, že na uvedené stránce byly zobrazovány také reklamy nabízející \*\*\*\*\* služby.

Expert na základě uvedeného dospěl k závěru, že pouhé umístění reklamních odkazů na stránky třetích stran není možné považovat dostatečné užívání doménového jména k účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

V řízení nebylo prokázáno, že by na uvedené stránce byl mimo označení <www.●●●●XXXX.cz> s obrázkem \*\*\*\*\* a označením \*\*\*\*\* , a reklamních odkazů na stránky třetích stran,

publikován jakýkoli jiný obsah, například s nabídkou zboží nebo služeb Odpůrce.

Expert se ztotožňuje s názory publikovanými v Odpůrcem citovaných rozhodnutích obecných soudů. Je však nezbytné posuzovat také jaký obsah a k jakému účelu je na předmětné doméně publikován či provozován.

Shodnost doménového jména s Chráněným označením Navrhovatele a skutečnost, jaký obsah byl na stránce přístupný, vede k závěru, že doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný online zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (článek 3.4.4 Pravidel ADR).

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno bylo užíváno nikoliv v dobré víře). Z těchto důvodů už proto nebylo třeba zabývat se otázkou splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3).

Na základě výše uvedeného Expert dospěl k závěru, že byly splněny podmínky článku 3 Pravidel ADR, a proto podle čl. 4.1.2 rozhodl o převodu registrace doménového jména <●●●●■■■■.cz> na Navrhovatele.

#### Rozhodnutí

Registrace doménového jména <●●●●■■■■.cz> se převádí na Navrhovatele.

#### Expert

- Mgr. Přemysl Líbal

Datum:

2016-11-14

#### Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména <●●●●■■■■.CZ> s odvoláním na chráněné označení, zapsanou ochrannou známku a obchodní firmu.

Odpůrce namítal, že doménové jméno <●●●●■■■■.CZ> si registroval tři roky před zapsáním ochranné známky a dva roky před zápisem obchodní firmy Navrhovatele, čímž získal právo priority, užívá předmětné označení v souladu s platným právem a Navrhovateli v důsledku této priority vznikla povinnost užívání sporného označení strpět.

V průběhu řízení bylo prokázáno, že Odpůrce užíval doménové jméno pro prosté zobrazování reklamních odkazů na webové stránky třetích stran. Na uvedené stránce nebyl umístěn s výjimkou reklamních odkazů třetích stran žádný další obsah.

Doménové jméno tak bylo užívání nikoli v dobré víře, když 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.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace doménového jména <●●●●■■■■.CZ> na Navrhovatele.