

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.: 00420

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-10-03 10:40:38

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 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 svým návrhem domáhal, aby Odpůrci *** **** ***** 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. Po kontrole splnění formálních náležitostí a doplnění ze strany Navrhovatele bylo dne 23. 11. 2016 zahájeno Řešení sporu.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

(2) Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že je obchodní společností založenou dle ***** práva a Odpůrce fyzickou osobou s místem bydlištěm ve ***** , přičemž Navrhovateli nejsou známy jiné kontaktní údaje Odpůrce než ty, které uvedl ve svém návrhu. Předmětem sporu je doména <●●●●.cz>, jejímž registrovaným držitelem je od **/**/**** Odpůrce.

(3) Navrhovatel uvedl, že je společností patřící do skupiny ●●●●, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem specializovaného průmyslového zboží, zejména ***** apod., přičemž své produkty spolu s dalšími výrobky Navrhovatel nabízí svým zákazníkům v mnoha zemích prostřednictvím své sítě poboček, a to pod označením „●●●●“. Dále uvedl, že je vlastníkem širokého portfolia ochranných známek, zahrnujícího mimo jiné i ochranné známky označené „●●●●“, příp. ochranných známek nebo doménových jmen obsahujících slovo „●●●●“. Dle Navrhovatele si veřejnost spojuje ochrannou známku „●●●●“ s vysoce kvalitními výrobky a ochranná známka se tak těší dobré pověsti a všeobecné známosti.

(4) Navrhovatel konkrétně jmenoval tyto ochranné známky, které doložil výpisy z příslušných databází: národní slovní a obrazová ochranná známka „●●●●“, číslo registrace ***** , platná na území ***** , zapsaná dne **/**/**** pro výrobky zařazené ve třídě ** mezinárodního třídění výrobků a služeb; slovní ochranná známka Evropské unie „●●●●“, číslo přihlášky ***** , s prioritou ze dne **/**/**** , zapsaná pro výrobky zařazené ve třídách **, **, **, **, ** a ** mezinárodního třídění výrobků a služeb; obrazová ochranná známka Evropské unie „●●●●“, číslo přihlášky ***** ,

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.

s prioritou ze dne **/**/****, zapsaná pro výrobky zařazené ve třídách **, **, **, **, ** a ** mezinárodního třídění výrobků a služeb; slovní ochranná známky Evropské unie „●●●● ****” ****”, číslo přihlášky ****”, zapsaná dne **/**/**** pro výrobky zařazené ve třídě ** mezinárodního třídění výrobků a služeb; obrazová ochranná známka Evropské unie „●●●● ****” ****”, číslo přihlášky ****”, zapsaná dne **/**/**** pro výrobky zařazené ve třídě **, ** a ** mezinárodního třídění výrobků a služeb. V minulosti byl Navrhovatel rovněž vlastníkem národní kombinované ochranné známky „●●●●”, registrované v České republice.

(5) Navrhovatel dále uvedl, že je držitelem řady zaregistrovaných doménových jmen zahrnujících označení „●●●●”, např. <●●●●.com>, <●●●●*.cz>, <●●●●.de>, <●●●●.hu>. Navíc Navrhovatel poukázal na skutečnost, že dané označení je i součástí jeho obchodní firmy.

(6) Navrhovatel dále uvedl, že z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo, když majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat ochrannou známku bez jeho souhlasu v obchodním styku, přičemž je zcela na osobě, která chce označení shodné s ochrannou známkou užívat, aby si ověřila, zda je k tomu oprávněna.

(7) Navrhovatel dále uvedl, že registrovaným držitelem Sporného doménového jména byl *****, nar. **/**/****, bytem *****, se kterým Navrhovatel dne **/**/**** uzavřel Kooperační dohodu, na jejímž základě zajišťoval ***** distribuci produktů Navrhovatele v České republice. Pro tyto účely byl ***** udělen souhlas k bezplatnému užití známky „●●●●” v České republice, přičemž pro případ ukončení spolupráce s Navrhovatelem byla výslovně sjednána povinnost *****, popř. jím založené společnosti, zdržet se užívání značky „●●●●” a vzdát se nároků na jakékoli její užívání. Kooperační dohoda byla vypovězena dne **/**/**** a ke dni **/**/**** zanikla. Po tomto datu tak ***** nemohl být dle Navrhovatele vzhledem k užívání doménového jména v dobré víře.

(8) Navrhovatel tvrdí, že ***** blokoval Sporné doménové jméno i po **/**/****, přestože jej Navrhovatel opakovaně upozorňoval na zánik jeho oprávnění k užívání Sporného doménového jména a označení „●●●●” a žádal jej o bezplatný převod předmětné domény. ***** podmiňoval převod Sporného doménového jména zaplacením 1.500.000,- Kč. Podle Navrhovatele posléze ke dni **/**/**** zrušil registraci předmětné domény, přičemž téhož dne registroval Sporné doménové jméno na své jméno Odpůrce. K registraci tak dle vyjádření Navrhovatele došlo v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů účinných od 15. 5. 2016.

(9) Dle Navrhovatele je současným držitelem Sporného doménového jména Odpůrce, kterému Navrhovatel nikdy neudělil jakýkoli souhlas s užíváním Sporného doménového jména ani jiný souhlas týkající se ochranných známek. Navrhovatel uvedl, že Odpůrce ani nezná a okolnosti jeho registrace mají za cíl ztížit uplatnění práv Navrhovatele ke Spornému doménovému jménu. Navrhovatel upozornil, že Odpůrce zaslal výzvu k neoprávněnému užívání Sporného doménového jména a k jeho bezplatnému převezení, na kterou Odpůrce nereagoval.

(10) Navrhovatel dále shrnul, že Sporné doménové jméno je shodné a zaměnitelné s chráněným označením registrovanými ochrannými známkami a že Odpůrce registroval Sporné doménové jméno, aniž by měl k němu či jakémukoli chráněnému označení obsahujícímu slovo „●●●●” právo a současně Sporné doménové jméno nemohlo být registrováno či získáno v dobré víře. K tomu Navrhovatel dále uvedl, že v průběhu řešení sporu postačuje splnění jedné ze dvou uvedených podmínek, přestože je patrné splnění obou. Nadto je dle Navrhovatele patrné, že Odpůrce neužíval a neužívá Sporné doménové jméno, pouze je blokováno jeho užitím Navrhovatelem, Odpůrce není pod Sporným doménovým jménem znám a Sporné doménové jméno není užíváno k poctivým účelům, resp. není užíváno vůbec. Navrhovatel v této souvislosti doplnil, že Sporné doménové jméno se nijak neliší od jeho obchodní firmy a znění jím registrované ochranné známky.

(11) Navrhovatel dále uvedl, že Odpůrce nebyl a není v dobré víře, neboť Sporné doménové jméno registroval bez vědomí Navrhovatele a při absenci jakéhokoli smluvního ujednání s ním, když lze z okolností usuzovat, že tak Odpůrce učinil proto, aby byla narušena hospodářská činnost Navrhovatele v České republice.

(12) Navrhovatel závěrem svého návrhu shrnul, že Odpůrce užíváním Sporného doménového

jména zasahuje do práv Navrhovatele v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 207/2009, o ochranných známkách Společenství a zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a je proto dán důvod, aby užívání Sporného doménového jména bylo Odpůrci zakázáno, neboť u něj neexistuje žádný legitimní důvod pro registraci Sporného doménového jména a jeho další užívání. Na podporu svých argumentů Navrhovatel poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, podle které se považuje za nekalosoutěžní registrace doménového jména shodného s kmenem obchodní firmy jiného soutěžitele.

(13) Ze všech výše uvedených důvodů se Navrhovatel domáhá, aby na něj Sporné doménové jméno bylo bezplatně převedeno.

Odpůrce

(14) Odpůrce se k návrhu Navrhovatele nijak nevyjádřil, ačkoli byl řádně vyzván, a to jak e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou CZ.NIC a uvedenou v Návrhu, tak posléze doporučenou poštou v souladu s § 3 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád). Za datum doručení návrhu a výzvy k vyjádření byl v souladu s § 3 odst. (7) písm. (c) Řádu považován 12. prosinec 2016. Lhůta pro podání Vyjádření k Návrhu tedy uplynula dne 12. ledna 2017.

Projednání a zjištění

A. Provedené důkazy

(15) Expert provedl veškeré důkazy předložené Navrhovatelem: (i) Kooperační dohodu ze dne **/**/****, (ii) e-mailovou komunikaci s právním zástupcem ***** **, (iii) sjetinu webové stránky <●●●●.cz>, (iv) výpis z registru CZ.NIC týkající se Sporného doménového jména ze dne **/**/****, (v) rešeršní výpis slovní a obrazové ochranné známky Navrhovatele ve znění „●●●●“ ze dne **/**/**** (č. přihlášek *****), (vi) výpis z rejstříku ochranných známek ke kombinované ochranné známce ve znění ●●●● (č. zápisu *****), (vii) rešeršní výpis slovní ochranné známky Navrhovatele ve znění „●●●● *****“ ze dne **/**/**** (č. přihlášky *****), (viii) rešeršní výpis obrazové ochranné známky Navrhovatele ve znění „●●●● *****“ ze dne **/**/**** (č. přihlášky *****), (ix) rešeršní výpis kombinované ochranné známky Navrhovatele ve znění „●●●● *****“ ze dne **/**/**** (č. zápisu *****), (x) výpověď Kooperační dohody ze dne **/**/****, (xi) výsledky rešerše na internetu prostřednictvím vyhledávače Google při zadání dotazu „●●●●.cz“, (xii) výzvu adresovanou právnímu zástupci ***** ze dne **/**/**** vč. dodejky, (xiii) výzvu adresovanou Odpůrci ze dne **/**/**** vč. podací stvrzenky, (xiv) výpis z registru CZ.nic týkající se Sporného doménového jména ze dne **/**/****, (xv) návrh smlouvy o převodu doménového jména.

(16) Odpůrce žádné důkazy nepředložil.

B. Ústní jednání

(17) 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

(18) Expert ověřil, že Odpůrce je držitelem Sporného doménového jména, a to od **/**/****, čímž Odpůrce vyjádřil souhlas s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinnými od 15. 5. 2016, ve smyslu ustanovení čl. 3.3 těchto pravidel. 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. 1.1 těchto Pravidel ADR.

(19) 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

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

(21) Ad (a) Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce nebo obchodní firmě. Navrhovatel má práva k ochranným známkám nesoucím nebo obsahujícím označení „●●●●“, a to k národní ochranné známce platné na území ***** č. registrace ***** a dále k ochranným známkám Evropské unie č. přihlášky ***** , ***** , ***** a ***** blíže specifikovaným v návrhu.

(22) Ad (b) Navrhovatel podal u Správce návrh, jímž se domáhá, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, a to s obchodní firmou Navrhovatele a ochrannými známkami obsahujícími označení „●●●●“.

(23) Ad (c) S ohledem na obsah návrhu Expert nejprve zkoumal podmínku, zda Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo. Na základě čl. 3.3. Pravidel může mít Expert právo držitele doménového jména za prokazané, jestliže držitel náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem (čl. 3.3.1.), 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 (čl. 3.3.2.), držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nespovídá chráněné označení (čl. 3.3.3.), 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 (čl. 3.3.4.). Dle Expertu je nepochybné, že ani jedna z podmínek k prokázání práva Odpůrce ke Spornému doménovému jménu není splněna, neboť (i) jej Odpůrce registroval, aniž by mu na základě dohody s Navrhovatelem nebo jakkoli jinak náleželo právo k chráněným označením v podobě obchodní firmy a označením chráněným ochrannými známkami Navrhovatele nebo jakýmkoli jiným chráněným označením, přičemž tuto skutečnost lze dovodit mimo tvrzení Navrhovatele i z předložených rešerší ochranných známek, (ii) Odpůrce Sporné doménové jméno dosud neužíval k jakémukoli účelu, pouze blokuje užívání Sporného doménového jména, a dále (iii) z rešerše provedené a doložené Navrhovatelem jednoznačně vyplývá, že Odpůrce není v souvislosti se Sporným doménovým jménem obecně, ani jakkoli jinak, znám.

(24) Expert má za to, že pravděpodobnost záměny Sporného doménového jména s chráněnými označeními obsahujícími označení „●●●●“, k nimž má práva Navrhovatel je zcela zjevně dána, neboť Sporné doménové jméno obsahuje označení totožné s chráněným označením. Podmínky dle čl. 3.1. a 3.1.1. Pravidel ADR je tedy třeba považovat za splněné.

(25) 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 nemusel podrobně zkoumat, zda Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno nebo získáno nebo je užíváno v dobré víře. Podpůrně však uvádí, že v řízení nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by bylo možné dovodit, že Odpůrce dosud jakkoli užíval Sporné doménové jméno, přičemž lze přisvědčit Navrhovateli v tvrzení, že po informování Odpůrce o začátku tohoto sporu není užívání Sporného doménového jména v dobré víře, a to přinejmenším do rozhodnutí Expertu, ze strany Odpůrce fakticky možné. Nadto z předložené výpovědi Kooperační dohody a návrhu smlouvy o převodu doménového jména z ***** ***** na Navrhovatele za úplaty ve výši 1.500.000,- Kč vyplývá, že Odpůrce, který se stal držitelem Sporného doménového jména bezprostředně po panu ***** ***** , nemohl být v den jeho registrace v dobré víře a doménové jméno nabyl za účelem spekulace.

(26) 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.

(27) 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:

2017-02-10

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména ve znění <●●●●.cz>, které je zaměnitelné s chráněným označením, konkrétně k obchodní firmě a k ochranným známkám ve znění „●●●●“, příp. ochranným známkám obsahujícím označení „●●●●“, 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 Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo. Odpůrce na internetových stránkách pod sporným doménovým jménem neprodává žádné výrobky ani služby a tyto internetové stránky ani jinak neužívá, pouze fakticky brání v jejich užívání Navrhovatelem. Na absenci práva Odpůrce k chráněnému označení usuzoval Expert zejména z doložených rešerší ochranných známek ve vlastnictví Navrhovatele a dále z okolností registrace Sporného doménového jména. Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno v den, kdy svou registraci zrušil předcházející držitel Sporného doménového jména, jemuž zaniklo oprávnění k užívání chráněného označení Navrhovatele plynoucí ze dříve uzavřené smlouvy s Navrhovatelem. Za řízení přitom nebyla zjištěna jakákoli skutečnost, z níž by bylo možné usuzovat na existenci jakékoli smlouvy, na jejímž základě by měl Odpůrce právo užívat chráněná označení Navrhovatele. V řízení 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.