

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.: 00477

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-04-21 09:25:28

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●●■■■■ ****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *** ●●●●* **

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●XXXX¹

Další řízení

Na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se doménového jména ●●●●XXXX.CZ neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména ●●●●XXXX.CZ. Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem od **.**.****. Sporné doménové jméno však Odpůrce nepoužívá. Při zadání sporného doménového jména do internetového prohlížeče, ať již ve tvaru ●●●●XXXX.CZ nebo WWW.●●●●XXXX.CZ se po pokusu o připojení objeví zpráva, že web pod touto adresou není dostupný. Sporné doménové jméno se dostalo do střetu se zákonným právem Navrhovatele k zapsaným ochranným známkám obsahujícím označení ●●●●XXXX. Navrhovatel označení ●●●●XXXX užívá ve svém podnikání, a to mimo jiné v rámci doménových jmen, která používá v jednotlivých zemích (●●●●XXXX.NET, ●●●●XXXX.DE, ●●●●XXXX.PL, ●●●●XXXX.IN, ●●●●XXXX.MX), ale i v textové podobě na internetových stránkách, ***** apod. Navrhovatel se návrhem domáhal převodu registrace doménového jména ●●●●XXXX.CZ na sebe.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel v návrhu uvedl, že společnost ●●●●XXXX ****, se sídlem *****, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Mnichově, pod č. ***** je právnickou osobou se sídlem v Německu, která působí zejména na trzích v ***** Navrhovatel provozuje ***** Marketing Navrhovatele je realizován prostřednictvím retailových, online a mobilních kampaní, včetně tištěné reklamy, rozesílání e-mailů, komunikace na sociálních sítích apod. Jen v Německu má Navrhovatel ** aktivních zákazníků. Od roku **** je Navrhovatel součástí skupiny *****

Navrhovatel je vlastníkem řady ochranných známek obsahujících označení „●●●●XXXX“. Jedná se o tyto ochranné známky:

- 1) slovní Evropskou ochrannou známkou ●●●●XXXX č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb **, **, **, ** a ** s datem práva přednosti **.**.****
- 2) obrazovou Evropskou ochrannou známkou ●●●●XXXX č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb **, **, **, ** a ** s datem práva přednosti **.**.****
- 3) obrazovou Evropskou ochrannou známkou ●●●●XXXX č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb

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.

** , ** , ** , ** , ** , ** a ** s datem práva přednosti ** . ** . ****

4) slovní Evropskou ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

5) slovní mezinárodní ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

6) kombinovanou mezinárodní ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

7) slovní Evropskou ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a ** s datem práva přednosti ** . ** . ****

8) obrazovou Evropskou ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

9) obrazovou Evropskou ochrannou známkou ●●●●■■■■■ č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

10) slovní mezinárodní ochrannou známkou ●●●●■■■■■ – ***** ***** ***** č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** , ** , ** , ** , ** a ** zapsanou od ** . ** . ****

Navrhovatel označení ●●●●■■■■■ užívá ve svém podnikání, a to mimo jiné v rámci doménových jmen, která používá v jednotlivých zemích (●●●●■■■■■.NET, ●●●●■■■■■.DE, ●●●●■■■■■.PL, ●●●●■■■■■.IN, ●●●●■■■■■.MX), ale i v textové podobě na internetových stránkách, ***** apod.

Odpůrce je od ** . ** . **** držitelem doménového jména ●●●●■■■■■.CZ registrovaného v doméně nejvyšší úrovně .cz. Toto doménové jméno přitom Odpůrce neužívá. Při zadání tohoto doménového jména do internetového prohlížeče, ať již ve tvaru ●●●●■■■■■.CZ nebo WWW.●●●●■■■■■.CZ se po pokusu o připojení objeví zpráva, že web pod touto adresou není dostupný.

Z internetového archivu na adrese www.archive.org, který v nepravidelných intervalech ukládá kopie internetových stránek, pak vyplývá, že v letech 2012 až 2014 bylo doménové jméno ●●●●■■■■■.CZ užíváno pouze k přesměrování návštěvníků na stránky www.●●●●.pl, které provozuje polská společnost ●●●●* ** náležející do stejné skupiny, do které náleží i Odpůrce, přičemž Odpůrce je držitelem domény ●●●●*.PL.

Odpůrce je sice držitelem řady ochranných známek, všechny bez výjimky však obsahují označení ●●●●*. Do ** . ** . **** byl Odpůrce jediným společníkem společnosti ●●●●* ***** , se sídlem ***** , identifikační číslo ***** , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ** , vložka ***** , která zanikla bez likvidace v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností ●●●●* ** , se sídlem ***** , Polsko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Poznani pod číslem ***** , jako nástupnickou společností. Polská obchodní společnost ●●●●* ** přitom provozuje stránky www.●●●●*.pl, na které bylo v minulosti doménové jméno ●●●●■■■■■.CZ přesměrováváno, jak bylo uvedeno shora. Uvedená společnost pak provozuje i stránky www.●●●●*.cz, když držitelem domény ●●●●*.CZ je opět Odpůrce.

Registrací a užíváním doménového jména ●●●●■■■■■.CZ Odpůrce porušuje práva Navrhovatele.

Doménové jméno ●●●●■■■■■.CZ je shodné s označením ●●●●■■■■■, které je jediným prvkem všech slovních ochranných známek Navrhovatele, případně jediným textovým prvkem obrazových ochranných známek Navrhovatele, a které je zároveň jediným prvkem obchodní firmy Navrhovatele, takže jej lze považovat za tzv. chráněné označení dle Pravidel ADR. Od označení domény nejvyšší úrovně CZ je přitom třeba odhlédnout, neboť se jedná o prvek, který je součástí všech doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně CZ, který nemá rozlišující způsobilost. Sedm ochranných známek Navrhovatele obsahujících označení ●●●●■■■■■ má právo přednosti nebo bylo zapsáno dříve, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno ●●●●■■■■■.CZ.

Odpůrce, jako držitel doménového jména ●●●●■■■■■.CZ, přitom nemá k označení ●●●●■■■■■ žádná práva. Není rovněž známo, že by Odpůrce sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, neboť jediným způsobem užívání doménového jména ●●●●■■■■■.CZ, které se podařilo zjistit, bylo přesměrování uživatelů sítě Internet na doménu ●●●●*.PL náležející rovněž Odpůrci a umístění v polské doméně .PL, které s označením ●●●●■■■■■ nemají nic společného.

Navrhovateli rovněž není známo, že by Odpůrce byl pod doménovým jménem ●●●●■■■■■ obecně znám. Přesměrování uživatelů sítě Internet na jinou doménu Odpůrce, na které provozuje stránky společnost náležející do stejného podnikatelského uskupení jako Odpůrce, umístění v polské doméně .PL, které s označením ●●●●■■■■■ nemají nic společného, pak zjevně nelze považovat za užívání k poctivým účelům bez záměru uvést v omyl třetí osoby, když naopak třetí osoby mohly být uvedeny v omyl tím, že po zadání

domény ●●●●XXXX.CZ byly přesměrovány na stránky, které s označením ●●●●XXXX a Navrhovatelem nemají nic společného.

Navrhovatel je proto toho názoru, že podmínka dle článku 3.1.1. Pravidel alternativního řešení sporů tvořících přílohu Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz je splněna, když nebyla zjištěna existence žádného práva dle článku 3.3. Pravidel ADR.

Odpůrce, jako držitel doménového jména ●●●●XXXX.CZ, pak zjevně sporné doménové jméno registroval a užíval v nikoliv dobré víře. Odpůrce sporné doménové jméno zjevně zaregistroval za účelem zabránění této registraci Navrhovatelem, přičemž sporné doménové jméno řádně neužíval po dobu nejméně 2 let. Odpůrce pak sporné doménové jméno záměrně užíval k přesměrování uživatelů sítě Internet na jinou doménu Odpůrce (resp. na stránky jiného subjektu ze skupiny, do které náleží i Odpůrce), tedy sporné doménové jméno užíval k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku provozovanou skupinou Odpůrce za účelem dosažení zisku, přičemž využil pravděpodobnosti záměny tohoto sporného doménového jména s chráněným označením (ochrannými známkami) Navrhovatele.

O zlé víře může svědčit i skutečnost, že ochranné známky Odpůrce obsahují označení ●●●●* (a toto označení je užíváno např. i v doménových jménech ●●●●*.PL či ●●●●*.CZ, která rovněž náleží Odpůrci) a toto označení může být pro průměrného uživatele zaměnitelné s označením ●●●●XXXX, které náleží Navrhovateli, neboť obě označení mají společný základ ●●●● a liší se jen anglickým slovem XXXX (******) popřípadě písmenem * (často užívaným ve smyslu „*****“, tedy ***** nebo *****). Jestliže tak Odpůrce použil označení, které lze přeložit jako „*****“, aby přilákal návštěvníky internetu na stránky provozované Odpůrcem pod označením „*****/*****“, lze v takovém chování Odpůrce vysledovat záměr parazitovat na označení ●●●●XXXX za tím účelem, aby návštěvníci stránek pod doménovým jménem ●●●●XXXX.CZ byli přesměrováni na doménu či stránky Odpůrce.

Navrhovatel se domáhá převodu registrace doménového jména ●●●●XXXX.CZ na sebe.

B. Odpůrce

Odpůrce byl vyrozuměn o podání návrhu postupem stanoveným v § 3 Řádu. Odpůrce potvrdil přijetí oznámení o Návrhu přihlášením na on-line platformu dne 28.4. 2017. Byl vyrozuměn o tom, že lhůta pro podání Vyjádření k návrhu končí dne 29.5.2017. Odpůrce se k návrhu nevyjádřil, žádné důkazy ani tvrzení nepředložil.

Projednání a zjištění

Rozhodování sporů o doménová jména .cz probíhá na základě Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořících přílohu Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla registrace“), jejichž aktuální znění platí od 15.05.2016. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo nebo bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to ze skutkových tvrzení a důkazů Navrhovatele. Podle čl. 2.3. Pravidel ADR je chráněné označení definováno jako 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.

Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podřídit se řešení sporu podle těchto Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Doménové jméno Držitele je shodné nebo změnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň:

3.1.1. bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo

3.1.2. bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Dle článku 3.2 Pravidel ADR musí být v řízení prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň

třídy výrobků a služeb **, **, **, **, ** a ** zapsanou od **. **. ****

Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem od **. **. **** (datum aktualizace **. **. ****). Toto doménové jméno však Odpůrce nepoužívá. Navrhovatel předložil důkazy, prokazující, že při zadání doménového jména ****.****.CZ do internetového prohlížeče (ve tvaru ****.****.CZ nebo WWW.****.****.CZ) se po pokusu o připojení objeví zpráva, že tento web není dostupný.

Z internetového archivu na adrese www.archive.org, který v nepravidelných intervalech ukládá kopie internetových stránek vyplývá, že v letech 2012 až 2014 bylo doménové jméno ****.****.CZ užíváno pouze k přesměrování návštěvníků na stránky www.****.pl, které provozuje polská společnost **** ** náležející do stejné skupiny, do které náleží i Odpůrce, přičemž Odpůrce je držitelem domény ****.PL. Odpůrce je sice držitelem řady ochranných známek, všechny bez výjimky však obsahují označení ****. Do **. **. **** byl Odpůrce jediným společníkem společnosti **** * *****, se sídlem *****, identifikační číslo *****, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl **, vložka *****, která zanikla bez likvidace v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností **** * **, se sídlem *****, Polsko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Poznani pod číslem *****, jako nástupnickou společností. Polská obchodní společnost **** * ** přitom provozuje stránky www.****.pl, na které bylo v minulosti doménové jméno ****.****.CZ přesměrováváno, jak bylo uvedeno shora. Uvedená společnost provozuje i stránky www.****.cz, když držitelem domény ****.CZ je opět Odpůrce.

Z důkazů předložených Navrhovatelem vyplývá, že Odpůrce nemá žádná práva k ochranné známce ****, není držitelem licence ani není Navrhovatelem oprávněn známkou použít.

Z výše uvedených důvodů bylo doménové jméno ****.****.CZ registrováno nebo nabyto v rozporu s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce neměl na sporné doménové jméno nebo na chráněné označení právo a neužíval toto sporné doménové jméno k poctivým účelům.

Z chování Odpůrce vyplývá, že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Držitel měl ke spornému doménovému jménu právo dle článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR a bylo registrováno, nabyto, nebo se používá jinak než v dobré víře dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Sporné doménové jméno bylo záměrně použito k tomu, aby při zadání doménového jména ****.****.CZ do internetového prohlížeče, ať již ve tvaru ****.****.CZ nebo WWW.****.****.CZ se po pokusu o připojení objevila zpráva, že web pod touto adresou není dostupný.

Doménové jméno ****.****.CZ je shodné s označením ****, které je jediným prvkem všech slovních ochranných známek Navrhovatele, případně jediným textovým prvkem obrazových ochranných známek Navrhovatele, a které je zároveň jediným prvkem obchodní firmy Navrhovatele, takže jej lze považovat za tzv. chráněné označení dle Pravidel ADR. Od označení domény nejvyšší úrovně .CZ je přitom třeba odhlédnout, neboť se jedná o prvek, který je součástí všech doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně .CZ, který nemá rozlišující způsobilost. Sedm ochranných známek Navrhovatele obsahujících označení **** má právo přednosti nebo bylo zapsáno dříve, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno ****.****.CZ.

Odpůrce, jako držitel doménového jména ****.****.CZ, toto doménové jméno registroval a užíval nikoliv v dobré víře. Odpůrce sporné doménové jméno zaregistroval za účelem zabránění této registraci Navrhovatelem, přičemž sporné doménové jméno řádně neužíval po dobu nejméně 2 let. Odpůrce pak sporné doménové jméno záměrně užíval k přesměrování uživatelů sítě Internet na jinou doménu Odpůrce (resp. na stránky jiného subjektu ze skupiny, do které náleží i Odpůrce), tedy sporné doménové jméno užíval k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku provozovanou skupinou Odpůrce za účelem dosažení zisku, přičemž využil pravděpodobnosti záměny tohoto sporného doménového jména s chráněným označením (ochrannými známkami) Navrhovatele.

O zlé víře svědčí i skutečnost, že ochranné známky Odpůrce obsahují označení **** (a toto označení je užíváno např. i v doménových jménech ****.PL či ****.CZ, která rovněž náleží Odpůrci) a toto označení může být pro průměrného uživatele zaměnitelné s označením ****, které náleží Navrhovatel, neboť obě označení mají společný základ **** a liší se jen anglickým slovem **** (******) popřípadě písmenem * (často užívaným ve smyslu „*****“, tedy ***** nebo *****). Jestliže tak Odpůrce použil označení, které lze přeložit jako „*****“, aby přilákal návštěvníky internetu na stránky provozované Odpůrcem pod označením „*****“, *****/*****“, lze v takovém chování Odpůrce vysledovat záměr parazitovat na označení **** za tím účelem, aby návštěvníci stránek pod doménovým jménem ****.****.CZ byli přesměrováni na doménu či stránky Odpůrce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Expert tak, jak je uvedeno níže.

V souladu s ustanovením čl. 4.3. Pravidel ADR při řešení sporu dle těchto pravidel nelze přiznat náhradu

vzniklé újmy, či náhradu nákladů vynaložených na řešení sporu, ani náhradu nákladů poplatků zaplacených Správcí. Navrhovatel je ani nepožadoval a Expert o nich ani nerozhodl.

Rozhodnutí

Návrhu se vyhovuje a registrace doménového jména ●●●●XXXX.CZ se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Milan Klouda

Datum:

2017-06-28

Příloha 1

I. Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména ●●●●XXXX.CZ. Argumentoval vlastními ochrannými známkami, absencí práv Odpůrce a absencí dobré víry Odpůrce.

II. V řízení bylo prokázáno, že jednáním Odpůrce spočívajícím v registraci doménového jména ●●●●XXXX.CZ se Odpůrce dopustil neoprávněného zásahu do práv Navrhovatele k ochranným známkám. Expert konstatoval absenci dobré víry Odpůrce.

III. Expert rozhodl o převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.