

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.: 00487

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-07-25 11:17:12

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 známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména „●●●●.cz“ (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Správu domény nevyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žádostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace byl poskytnut v souladu s odst. 3.3.2. těchto Pravidel registrace naposledy v **/****.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu uvedl, že patří do skupiny společností ●●●●, která zahrnuje kromě Navrhovatele rovněž společnosti ***** a ●●●● *****
*** (dále souhrnně jen jako „●●●●“). ●●●● je globálním výrobcem ***** a dalších souvisejících výrobků nabízejících vysoce kvalitní výrobky za dostupné ceny. „●●●●“ je jednou z nejsilnějších franšízových značek na světě. Podle Navrhovatele „●●●●“ je termín, který byl vytvořen zakladateli Navrhovatele před více než ** lety a nemá žádný popisný ani obecný význam. Slovo „●●●●“ bylo vytvořeno v roce **** složením jmen zakladatelů ●●●● a zahrnuje jméno pana ***** a jeho bratra ***** spolu se jménem chemika ***** , který do názvu ●●●● přispěl písmenem “*”.

Označení „●●●●“ je chráněno skupinou ochranných známek Navrhovatele. Tato řada ochranných známek zahrnuje ** ochranných známek registrovaných v České republice mj. pro výrobky ve třídě **. Mezi ochranné známky chránící označení „●●●●“ mj. patří:

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.

(a) komunitární ochranná známka „●●●●“, č. ***** , zapsaná mj. pro výrobky „*****“ ve třídě ** s prioritou od **. **. ****;

(b) Česká národní ochranná známka "●●●●", č. ***** , s prioritou z **. **. ****.

(dále souhrnně též „Ochranné známky ●●●●“).

Navrhovatel dále uvedl, že výrobky ●●●● se prodávají v přibližně ** zemích a Ochranné známky ●●●● Navrhovatele získaly více než ** užíváním a investicemi stovek milionů dolarů do reklamy dobré jméno. V roce 2016 měl Navrhovatel a jeho přidružené společnosti po celém světě kolektivní čisté tržby přesahující ** amerických dolarů. Navrhovatel odkázal na své stránky www.●●●●.com.

Značka „●●●●“ se umístila v žebříčku TOP 100 značek vybraných prestižním časopisem FORBES na ** . místě, což dokládá její dobré jméno.

Odpůrce zaregistroval bez souhlasu Navrhovatele sporné doménové jméno, které je totožné s Ochrannými známkami ●●●●. Sporná doména byla zapsána dne **. **. ****.

Odpůrce spornou doménu zapsal a užívá ji ve zlé víře.

Internetové stránky Odpůrce na sporné doméně propagují ***** “ ***** ●●●● *****”. Odpůrce tak užívá Ochranné známky ●●●● nejen v doménovém jméně, ale současně v názvu svého ***** , jakož např. i ve svém kontaktním emailu ****@●●●●.cz.

Odpůrce používá na svých internetových stránkách grafickou podobu Ochranných známek ●●●●.

Odpůrce nepřevzal varovný dopis, který mu byl Navrhovatelem zaslán, ve kterém Navrhovatel požadoval převedení sporné domény.

Odpůrce používá na svých webových stránkách značky „*****“ obsahující Ochranné známky ●●●●. Takové použití Ochranných známek ●●●● dokládá povědomí Odpůrce o Ochranné známce ●●●● a rovněž prokazuje zlou víru Odpůrce, který se vědomě snaží odklonit internetovou komunikaci na své internetové stránky na základě používání Ochranných známek ●●●●.

Odpůrce nemá žádný legitimní důvod k registraci sporné domény. Odpůrce se tak pouze snaží o využití dobrého jména Ochranných známek ●●●●. Odpůrce nemá legitimní důvod užívat Ochranné známky ●●●●, neboť toto jednání vytváří nepravdivý dojem o spojení ***** Odpůrce s Navrhovatelem.

Odpůrce musel o existenci Ochranných známek ●●●● vědět, neboť působí v podnikatelském oboru (*****), ve kterém jsou výrobky s označením „●●●●“ používány.

Dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) má vlastník ochranné známky výlučné právo k užívání ochranné známky pro výrobky a zboží, pro které je tato známka chráněna.

Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona nemohu třetí osoby v obchodním styku bez souhlasu vlastníka známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona nemohou třetí osoby užívat rovněž označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona je za užití v obchodním styku považováno zejména:

●●●● (rok ****) a po podání přihlášky (vzniku práva priority) komunitární ochranné známky ●●●● (rok ****).

Zápis sporné domény Odpůrcem a její následné užívání brání Navrhovateli, vlastníku národní ochranné známky ●●●● a komunitární ochranné známky ●●●●, užívat chráněné označení „●●●●“ v prostředí internetu. Internetové stránky na sporné doméně přitom propagují *****
***** ●●●● *****”. Národní ochranná známka ●●●● a komunitární ochranná známka ●●●● jsou obsaženy nejen ve sporném doménovém jméně, ale současně v názvu ***** , včetně kontaktního emailu ****@●●●●.cz.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2 Pravidel ADR registrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře, neboť je využíváno k výtěžnému provozu internetových stránek a propagaci ***** v kombinaci s užitím národní ochranné známky ●●●● a komunitární ochranné známky ●●●● ve sporném doménovém jméně a v názvu ***** bez jakéhokoliv souhlasu Navrhovatele.

Byly tak naplněny podmínky dle čl. 3.1 a čl. 3.1.2 Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména „●●●●.cz“ se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

- Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.

Datum: 2017-10-29

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména „●●●●.cz“ (dále je „sporná doména“). Navrhovatel poukázal na existenci svých ochranných známek k chráněnému označení shodném se spornou doménou, absencí práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci a užívání sporné domény.

Odpůrce se k podanému Návrhu nevyjádřil ani nepředložil v řízení žádné důkazy.

Expert dospěl k závěru k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1 Pravidel ADR shodná se slovní národní ochrannou známkou ●●●● i slovní komunitární ochrannou známkou ●●●●, neboť slovní kmen sporné domény je shodný s chráněným označením „●●●●“ obsaženém ve slovní národní ochranné známce ●●●● a komunitární ochranné známce ●●●●.

Z průběhu řízení nevyplývá, že by Odpůrci náleželo ke dni registrace a po dobu užívání sporné domény k chráněnému označení „●●●●“ jakékoliv právo.

Zápis národní ochranné známky ●●●● a právo priority slovní komunitární ochranné známky předcházely registraci sporné domény.

Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo registrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře, neboť je využíváno k výtěžnému provozu internetových stránek a propagaci ***** v kombinaci s užitím slovní národní ochranné známky ●●●● a slovní komunitární ochranné známky ●●●● ve sporném doménovém jméně a v názvu ***** .

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1 a čl. 3.1.2 Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.