

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.: 00543

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2018-04-03 11:08:44

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: `∞∞∞∞####`¹

Další řízení

Na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se doménového jména `<∞∞∞∞####.cz>` neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména `<∞∞∞∞####.cz>`. Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem od `**.**.*.****`. Sporné doménové jméno se dostalo do střetu se zákonným právem Navrhovatele k zapsaným ochranným známkám obsahujících označení `●● ####` a `∞∞∞∞####`. Jedná se o slovní známku EU č. `***** „●● ####“`, s datem práva přednosti `**.**.*.****`, zapsanou pro výrobky ve třídách `**`, `**`, `**`, `**`, `**`, `**`, `**`, `**`, `**`, `**` a `**` Niceského třídění a o ochrannou známku EU č. `***** „∞∞∞∞####“` s datem práva přednosti od `**.**.*.****`. Navrhovatel označení `∞∞∞∞####` užívá ve svém podnikání. Navrhovatel se Návrhem domáhal převodu registrace sporného doménového jména `<∞∞∞∞####.cz>` na sebe.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel v Návrhu uvedl, že je italským veřejnoprávním subjektem, který organizuje proslulý `*****` `*****` `*****` `●● ####`. První ročník tohoto `*****` se konal již v roce `****`. Navrhovatel se prezentuje na internetu především prostřednictvím webové stránky `www.●●●####.it`, na které zaznamenává každoročně více než `**` návštěvníků z více než `**` zemí světa.

Navrhovatel je vlastníkem ochranných známek obsahujících

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.

označení „**○○○○####**“. Jedná se o tyto ochranné známky:

1) slovní Evropskou ochrannou známku **●● ####** č. ********* registrovanou pro třídy výrobků a služeb ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** a ****** s datem práva přednosti ****.**.*.******

2) slovní Evropskou ochrannou známku **○○○○####** č. ********* registrovanou pro třídy výrobků a služeb ****** s datem práva přednosti ****.**.*.******

Navrhovatel označení **○○○○####** užívá ve svém podnikání, a to mimo jiné v rámci doménových jmen, která používá, ale i v textové podobě na internetových stránkách.

Odpůrce je od ****.**.*.****** držitelem doménového jména **<○○○○####.cz>** registrovaného v doméně nejvyšší úrovně **.cz**. Odpůrce sporné doménové jméno užívá k zobrazování automaticky generovaných reklam (pay-per-click), přičemž sporné doménové jméno současně nabízí k prodeji za ****** EUR.

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. 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. Dvě ochranné známky Navrhovatele obsahujících označení **####** mají právo přednosti, neboť byly zapsány dříve, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno **<○○○○####cz>**.

Odpůrce, jako držitel doménového jména **<○○○○####.CZ>**, nemá k označení **○○○○####** žádná práva.

Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky s označením **○○○○####** na území České republiky.

Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k užívání ochranné známky **○○○○####** ani k registraci sporného doménového jména.

Odpůrce není v žádném směru spojen s činností Navrhovatele.

Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem a nikdy nebyl znám pod označením **○○○○####**.

Odpůrce neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží a služeb, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby.

Navrhovatel uvedl, že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře.

Nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce vyvozuje

Navrhovatel zejména z těchto skutečností:

- ochranná známka **○○○○####** byla na území České republiky platná několik let před tím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno totožné s ochrannou známkou **○○○○**

####;

- informace o existenci ochranné známky `#####` a skutečnost, že vlastníkem ochranné známky `#####` je Navrhovatel, lze zjistit z veřejně přístupných rejstříků;

- Odpůrce využívá internetového provozu generovaného v důsledku existence nebezpečí záměny sporného doménového jména s ochrannou známkou `#####` za účelem dosažení vlastního ekonomického prospěchu tím, že na webových stránkách dostupných na sporném doménovém jméně zobrazuje automaticky generované textové reklamy (pay-per-click);

- Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno bez předchozí dohody s Navrhovatelem především za účelem jeho prodeje, o čemž svědčí nabídka sporného doménového jména k prodeji za ** EUR uvedená na samotných webových stránkách, přičemž částka požadovaná za převod sporného doménového jména zjevně převyšuje náklady spojené s jeho registrací a udržováním.

Navrhovatel je proto toho názoru, že podmínka dle článku 3.1.1. Pravidel ADR je splněna, když nebyla zjištěna existence žádného práva dle článku 3.3. Pravidel ADR. Navrhovatel se domáhá převodu registrace doménového jména `<#####.cz>` na sebe.

B. Odpůrce

Odpůrce byl vyrozuměn o podání návrhu postupem stanoveným v § 3 Řádu. Odpůrce nepotvrdil přijetí oznámení o Návrhu přihlášením na on-line platformu. Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil, žádné důkazy ani tvrzení nepředložil. Vzhledem k této skutečnosti bylo oznámení o Návrhu zasláno Odpůrci Českou poštou s.p. dne **.**.****. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dne **.**.****. Odpůrce se však k Návrhu nevyjádřil.

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 15.5.2016. 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 zaměnitelné 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 splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1 a 3.1.2.

Podle článku 3.3. Pravidel ADR, právo Držitele může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže:

3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné s Doménovým jménem;

3.3.2. 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;

3.3.3. Držitel je pod Doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení; nebo

3.3.4. 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.

Dle článku 3.4 Pravidel ADR potom na nikoliv dobrou víru může být Expertem usuzováno zejména v těchto případech:

3.4.1. 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;

3.4.2. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně, nebo Doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne

jeho registrace;

3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele; nebo

3.4.4. 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.

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, dále uvádí, že není-li stanoveno jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat takové 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 § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách může podat uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které jsou shodné s přihlašovací označením nebo jemu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může podat námitky vlastník starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže, která se zakazuje.

Navrhovatel tvrdil a důkazně doložil, že je vlastníkem dvou ochranných známek tvořených:

1) slovní Evropské ochranné známku ●● #### č. ***** registrované pro třídy výrobků a služeb **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** a ** s datem práva přednosti **.**.*****

2) slovní Evropské ochranné známky ∞∞∞∞ #### č. ***** registrovanou pro třídy výrobků a služeb ** s datem práva přednosti **.**.*****

Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem od **.**.****. Navrhovatel předložil důkazy, že Odpůrce užívá sporné doménové jméno k zobrazování automaticky generovaných textových reklam (pay-per-click), přičemž sporné doménové jméno současně nabízí k prodeji za ** EUR.

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 sporné doménové jméno 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 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 požívá jinak než v dobré víře dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Doménové jméno <**○○○○#####.cz**> je shodné s označením **#####**, které je jediným prvkem všech slovních ochranných známek Navrhovatele. 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. Dvě ochranné známky Navrhovatele obsahující označení **#####** mají právo přednosti nebo byly zapsány dříve, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno <**○○○○#####.cz**>.

Odpůrce, jako držitel doménového jména <**○○○○#####.cz**>, toto doménové jméno registroval a užíval v nikoliv dobré víře. Nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce vyplývá z těchto skutečností:

- ochranná známka **○○○○ #####** byla na území České republiky platná několik let před tím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno totožné s ochrannou známkou **○○○○ #####**;
- Odpůrce využívá internetového provozu generovaného v důsledku existence nebezpečí záměny sporného doménového jména s ochrannou známkou **○○○○ #####** za účelem dosažení vlastního ekonomického prospěchu tím, že na webových stránkách dostupných na sporném doménovém jméně zobrazuje automaticky generované textové reklamy (pay-per-click);
- Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno bez předchozí dohody s Navrhovatelem především za účelem jeho prodeje, o čemž svědčí nabídka sporného doménového jména k prodeji za ** EUR uvedená na samotných webových stránkách, přičemž částka požadovaná za převod sporného doménového jména zjevně převyšuje náklady spojené s jeho registrací a udržováním.

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 <∞∞∞∞####.cz> se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Milan Klouda

Datum: 2018-06-26

Příloha 1

I. Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <∞∞∞∞####.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 <∞∞∞∞####.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.