

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.: 00559

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2018-08-06 09:05:31

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\* ●●● \*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: \*\*\*\*\*

Sporné doménové jméno: ●●●####<sup>1</sup>

### Další řízení

Expertovi nejsou známy skutečnosti nasvědčující existenci dalších řízení týkajících se sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel, společnost \*\*●●●\*\*\*\*, se proti Odpůrci domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména <●●●####.cz> na Navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz a součást smlouvy o registraci doménového jména.

Řešení sporů o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byla jako expert k vyřešení tohoto sporu jmenována Mgr. Barbora Donathová, LL.M., která toto jmenování přijala (dále jen „Expert“). Žádná ze stran Experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* Navrhovatel k výzvě Správce sporu odstranil nedostatky Návrhu spočívající v uvedení e-mailové adresy a telefonního čísla držitele sporného doménového jména.

Po kontrole splnění formálních náležitostí bylo dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* zahájeno Řešení sporu.

Navrhovatel je vlastníkem mnoha ochranných známek registrovaných na území Evropské unie vč. území České

---

<sup>1</sup> 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.

republiky, které chrání slovní prvek „●●“. Navrhovatel je také vlastníkem ochranné známky ve znění „●●####“.

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a jeho registrace byla prodloužena na další období dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. V současné době je sporné doménové jméno platné do \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Navrhovatel oslovil Odpůrce se žádostí o převod doménového jména na Navrhovatele. Mezi Stranami a jejich právními zástupci také proběhla schůzka.

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Navrhovatel v Návrhu a k vyjádření Odpůrce k Návrhu uvádí zejména následující:

\*\* ●● je celosvětově proslulou značkou \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a doplňků, známou zejména \*\*\*\*\*, které se začaly prodávat již na konci \*\*.

Navrhovatel je vlastníkem mnoha ochranných známek, které chrání slovní prvek „\* ●●“ či „●●“. K registraci naprosté většiny ochranných známek došlo před rokem \*\*\*\*.

Navrhovatel je dále vlastníkem ochranné známky „●●####“, a to od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Odpůrce je držitelem sporného doménového jména od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Navrhovatel uvádí, že sporné doménové jméno <●●####.cz> je zaměnitelné s jeho ochrannou značkou ve znění „●●####“. Slovní prvek „●●“ je dále dominantním slovním prvkem dalších ochranných známek Navrhovatele.

Navrhovatel dále tvrdí, že držitel sporného doménového jména nemá práva k chráněnému označení „●●####“, které je shodné se sporným doménovým jménem. Podle Navrhovatele Odpůrce využívá sporné doménové jméno k parazitování na pověsti značky „\* ●●“ k vlastnímu ekonomickému obohacení.

Odpůrce si sporné doménové jméno zaregistroval bez souhlasu Navrhovatele a v současné době jej využívá za účelem prodeje \*\*\*\*\* značky „\* ●●“ a to odkazem na jiné

online obchody což tak generuje Odpůrci příjem.

Dle Navrhovatele jsou \*\*\*\*\* značky „\*\* ●●“ v České republice běžně označovány jako „●●####“ a uživatelé asociují slovo „●●####“ s ochrannou známkou „\*\* ●●“.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce registroval a užívá sporné doménové jméno nikoliv v dobré víře, mj. i proto, že sporné doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli.

## B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu Navrhovatele vyjádřil s uvedením, že „nedošlo k naplnění podmínek pro bezplatný převod domény <●●####.cz> na Navrhovatele“. Ve svém vyjádření a následné reakci na vyjádření Navrhovatele uvádí zejména následující:

Držitelem sporného doménového jména se Odpůrce stal dříve (téměř o 2 roky), než se Navrhovatel stal vlastníkem ochranné známky ve znění „●●####“.

Webové stránky pod sporným doménovým jménem generují malé příjmy, fakticky k pokrytí provozních nákladů.

Odpůrce registroval sporné doménové jméno nikoliv za účelem dosažení zisku, ale z důvodu snahy o popularizaci \*\*\*\*\* a značky, které je dlouholetým příznivcem. Sporné doménové jméno tedy registroval v dobré víře.

Odpůrce zdůraznil, že vůči Navrhovateli nebyl v pozici soutěžitele a jeho záměrem při registraci sporného doménového jména nebylo přivodit újmu Navrhovateli nebo parazitovat na jeho chráněném označení. Jeho záměrem bylo poskytování informací a popularizace značky.

### Projednání a zjištění

Navrhovatel se domáhá vůči Odpůrci bezplatného převodu sporného doménového jména na svou osobu.

Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to zejména ze skutkových tvrzení Navrhovatele a Odpůrce a provedl jimi předložené důkazy.

Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu mimořádné okolnosti, na základě kterých je

ústní jednání k rozhodnutí sporu nezbytné.

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 čl. 3.3. Pravidel ADR, nebo (ii) zda bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno Odpůrcem nikoliv v dobré víře.

Expert došel k následujícím zjištěním:

Sporné doménové jméno je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné s právem chráněným označením „●●●###“.

Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce. Navrhovatel doložil, že má práva k ochranným známkám nesoucím označení „\*\* ●●●“ a „●●●###“, blíže specifikovaným v Návrhu a je pod nimi obecně znám.

Dominantním prvkem ve sporném doménovém jménu je slovní prvek „●●●“, který je obsažen v ochranných známkách Navrhovatele a je chráněným označením Navrhovatele. Fakt, že si Navrhovatel zaregistroval ochrannou známku ve znění „●●●###“ později než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno je podle Experta irelevantní, jelikož slovní prvek „●●●“ je dominantním prvkem chráněného označení „\*\* ●●●“ a práva k tomuto označení vznikla Navrhovateli před tím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno.

Expert souhlasí s tvrzením Navrhovatele, že jsou \*\*\*\*\* značky „\*\* ●●●“ v České republice běžně označovány jako „●●●###“ a uživatelé asociují slovo „●●●###“ s ochrannou známkou „\*\* ●●●“.

Nebylo zjištěno, že Odpůrce má na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu čl. 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce dle mínění Experta nepředložil žádné důkazy, že by mu náležela práva k chráněnému označení „●●●“, které je dominantním prvkem sporného doménového jména. Bez dohody s Navrhovatelem registroval sporné doménové jméno nesoucí slovní prvek „●●●“.

Snahu o popularizaci značky a poskytování informací uživatelům internetu o značce \*\* ●●●, již je dlouholetým příznivcem a k níž má dle uvedení Odpůrce osobní vztah, Expert do určité míry chápe, nicméně dle jeho mínění není argumentem pro držení

doménového jména, jehož slovní prvek je po právu chráněným označením Navrhovatele a Odpůrce k tomuto označení nedoložil žádná práva. Registrací sporného doménového jména došlo k neoprávněnému zásahu do práv Navrhovatele, které vyplývají ze zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, stejně jako z Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranných známkách Společenství. Proto je dán důvod, aby užívání sporného doménového jména, neoprávněně užívajícího chráněného označení Navrhovatele, bylo zakázáno.

Vzhledem k tomu, že pro účely naplnění požadavků čl. 3.1. Pravidel ADR postačuje, pokud je naplněna alespoň jedna z podmínek čl. 3.1. Pravidel ADR, Expert dále podrobně nezkoumal, zda-li bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR. Expert však podpůrně uvádí, za prvé, že souhlasí s tvrzením Navrhovatele, že webové stránky pod sporným doménovým jménem odkazují na další online-obchody za účelem prodeje \*\*\*\*\* „\*\* ●●“ a nepochybně je tak sporné doménové jméno použito k získávání uživatelů sítě internet za účelem dosažení zisku, za druhé lze usuzovat, že Odpůrce musel vědět o všeobecně známých ochranných známkách Navrhovatele a stejně tak o tom, že jsou \*\*\*\*\* značky „\*\* ●●“ v České republice běžně označovány jako „●●####“.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl Expert k závěru, že Navrhovatel splnil podmínky stanovené v čl. 3.2. Pravidel ADR, neboť u Správce podal Návrh, kterým se domáhá, že sporné doménové jméno obsahuje chráněné označení, k němuž má práva Navrhovatel, přičemž sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce měl k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR.

Expert dospěl k závěru, že je Návrh po právu a Navrhovateli vyhověl.

### Rozhodnutí

Dle článku 4.1.2. Pravidel ADR se Návrhu vyhovuje a registrace sporného doménového jména <●●####.cz> bude převedena na Navrhovatele v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR.

### Expert

- Mgr. Barbora Donathová, LL.M.

Datum: 2018-10-09

### Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <●●####.cz>.

Navrhovatel požadoval o bezplatné převedení sporného doménového jména na svou osobu. Navrhovatel prokázal, že je sporné doménové jméno ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné či zaměnitelné s právem chráněným označením „●●●“. Navrhovatel dále prokázal, že má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, jímž se rozumí mimo jiné práva k ochranné známce. Navrhovatel doložil, že má práva k ochranným známkám nesoucím označení „●●●“ a „●●●####“, blíže specifikovaným v Návrhu a je pod nimi obecně znám. V řízení nebylo zjištěno, že by měl Odpůrce na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu čl. 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce nepředložil žádné důkazy, že by mu náležela práva k chráněnému označení „●●●“, které je dominantním prvkem sporného doménového jména.

Návrhu tak bylo v plném rozsahu vyhověno.