

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.: 00571

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2018-11-01 10:58:18

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 známa žádná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne **.**.****, domáhal toho, aby Expert rozhodl o převodu sporného doménového jména <●●####.cz> na Navrhovatele.

Následně dne **.**.**** došlo k zahájení řešení sporu, což Správce stranám oznámil.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel je společností se sídlem v USA, která vyrábí ***** a ***** pod značkou „●●####“, jež se prodávají po celém světě. Navrhovatel uvedl, že je majitel mimo jiné následujících ochranných známek:

- ●●####; mezinárodní zápis (pokrývající Českou republiku); č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **, **, **;
- ●●####; mezinárodní zápis; č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **;
- ●●####; Spojené státy; č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **;
- ●●####; Spojené státy; č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **;

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.

- ●●####; Spojené státy; č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **,**,**,**;
- ●●####; Spojené státy; č. zápisu *****; den zápisu **.**.****; pokryté třídy **.

Navrhovatel vynaložil značné množství peněz, času a úsilí na propagaci, marketing a využívání ochranné známky „●●####“. V důsledku toho se ochranná známka „●●####“ stala dobře známou na trhu po celém světě.

Navrhovatel si dne **.**.**** registroval doménu <●●####.com>, kterou od roku **** využívá pro prodej svých výrobků. Součástí jeho doménového portfolia jsou mimo jiné doménová jména: <●●####*****.net>, <●●####.org>, <●●####.pe>, <●●####.ph>, <●●####.ru>, <●●####.tv>, <●●####.tw>, <●●####.ws>.

Význam své ochranné známky „●●####“ doložil i příkladem z nejpoužívanějšího vyhledavače společnosti Google, www.google.com, kdy je Navrhovatel prvním nesponzorovaným výsledkem po zadání klíčového slova „●●####“.

Dále Navrhovatel poukázal na užívání dotčené ochranné známky i na sociálních sítích:

Na Twitteru: www.twitter.com/●●####*****

Na Facebooku: www.facebook.com/●●####

Na Instagramu: www.instagram.com/●●####*****.

Rovněž se zmínil o svých oceněních, která obdržel, o spolupráci s různými místními organizacemi atp. a o své účasti na každoročním veletrhu ***** s názvem „*****“.

Pokud se týká právní argumentace, Navrhovatel odkázal na Pravidla ADR, která nejprve označuje jako „směrnice“. Doménové jméno <●●####.cz> je shodné se zapsanou ochrannou známkou Navrhovatele „●●####“, jelikož doména nejvyššího řádu „.cz“ se nezohledňuje.

Navrhovatel je toho názoru, že Odpůrci nesvědčí ke spornému doménovému jménu právo, a předložil argumenty, proč se odpůrce nemůže dovolávat žádné výjimky uvedené v bodu 3.3 Pravidel ADR:

- Poukázal mimo jiné na to, že dle jeho nejlepšího vědomí Odpůrce nemá žádné právo ke značce „●●####“.

- Odpůrce neužíval sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, jelikož doménové jméno přesměroval na stránku http://www.*****-*****.com/●●####/●●####.php, prostřednictvím níž Odpůrce prodává výrobky, jako jsou

***** a ***** konkurenčních značek (například

*****), ale i
●●####. Uživatelé si mohou myslet, že na těchto stránkách
jsou prodávány pouze výrobky „●●####“.
- Z důvodu uvedeného přesměrování Odpůrce není znám pod
jako „●●####“, ale jako „*****-*****“.
- Odpůrce zaregistroval a užíval sporné doménové jméno ve
snaze mást uživatele internetu, aby věřili, že <●●####.cz>
je spojeno s Navrhovatelem. Žadatel se tak pokusil
bezplatně využít hodnotu ochranné známky Navrhovatele
registrováním sporného doménového jména, což není užití
doménového jména k poctivým účelům, poněvadž Odpůrce
získává příjem z přesměrování uživatelů internetu na svou
vlastní stránku.

Navrhovatel rovněž zdůvodňuje neexistenci dobré víry
Odpůrce. Poukazuje na své ochranné známky „●●####“, pod
nimiž obchoduje více než ** let. Odpůrce si zaregistroval
sporné doménové jméno **.**.**** a od tohoto roku
prováděl přesměrování na část své webové stránky
www.*****-*****.com/●●####/●●####.php, kde Odpůrce
prodával výrobky značky „●●####“. Rovněž v uvedeném roce
na těchto stránkách poskytoval katalog Navrhovatele z
roku ****. Odpůrce tudíž musel o značce Navrhovatele
vědět.

Zlou víru Navrhovatel spatřuje dále v tom, že Odpůrce má
ve svém portfoliu minimálně ** dalších doménových jmen,
která porušují práva vlastníků ochranných známek třetích
osob. Jedná se například o: <*****.cz>,
<*****.cz>, <*****.cz>,
<*****.cz>, <*****.cz> a
<*****.cz>. Tato doménová jména Odpůrce
přesměroval na své webové stránky www.*****-
*****.com.

Navrhovatel tvrdí, že odpůrce zaregistroval doménu
<●●####.cz>, aby narušil obchod navrhovatele. Odpůrce je
přímým konkurentem, který přeprodává ***** a
***** třetích stran.

Dopis požadující zdržení se protiprávního jednání byl
Odpůrci zaslán dne **.**.****, který Odpůrce ignoroval,
což je další důkaz o zlé víře Odpůrce.

B. Odpůrce

Odpůrce se vyjádřil v tom smyslu, že ho o kauze dosud
nikdo neinformoval, nemá žádný problém doménu odprodat a
čeká na návrh na odprodej.

Projednáání a zjištění

Expert nejprve zdůrazňuje, že návrh byl s největší pravděpodobností strojově přeložen do češtiny, což se negativně projeví na jeho kvalitě a srozumitelnosti.

Na řešení doménových sporů v ccTLD doméně „.cz“ se především aplikují Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“), která jako Příloha č. 3 tvoří součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz („Pravidla registrace“). Aktuální znění Pravidel registrace je účinné od 25. května 2018.

Aby byl Navrhovatel v řízení úspěšný, musí dle článku 3.2 Pravidel ADR prokázat, že

1. doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva (článek 3.1 ve spojení s článkem 2.3 Pravidel ADR)
- 2.a) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo (článek 3.1.1 a 3.3), nebo
- 2.b) doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2 a 3.4).

Za „chráněné označení“ se podle článku 2.3 Pravidel ADR považuje 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.

Pravidla ADR pak v článku 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít Expert za prokázané, že držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) práva; jinými slovy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky 2.a) výše).

V článku 3.4 Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní (příkladný) výčet situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře; jinými slovy uvádí, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky 2.b) výše.

ad 1.

Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem mezinárodních a amerických ochranných známek ve znění „●●●####“ specifikovaných

výše. Pouze jedna z nich (mezinárodní zápis č. ***** se dnem zápisu **.**.**** pro mimo jiné ***** ve třídě **) požívá ochrany i v Evropské unii, a tudíž i na území České republiky. Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <●●####.cz> dne **.**.****, tj. více než ** roky přede dnem odkazovaného mezinárodního zápisu ochranné známky „●●####“. Pravidla ADR nestanovují, aby navrhovatelovo právo k chráněnému označení muselo časově předcházet registraci sporného doménového jména. V této souvislosti je relevantní, že Odpůrci ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení nesvědčí žádná práva, jak je dovozeno níže. Navíc je zcela zřejmé, že Odpůrce o existenci označení „●●####“ věděl již při registraci tohoto doménového jména.

Při porovnávání shody či podobnosti doménového jména s označením, k němuž Navrhovateli svědčí práva, není brána na zřetel ccTLD „.cz“, která je součástí doménového jména, jakožto technický předpoklad pro registraci české národní domény. Sporné doménové jméno plně koresponduje ochranným známkám Navrhovatele. S ohledem na tuto skutečnost Expert dospěl k závěru, že doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele, čímž je splněna první podmínka ve smyslu článku 3.1 Pravidel ADR.

ad 2.a)

Poté, co Navrhovatel zdůvodnil, proč Odpůrci nesvědčí oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení, leží důkazní břemeno na Odpůrci, aby prokázal, že mu takové právo náleží. Navrhovatel totiž těžko může prokazovat negativní skutečnost spočívající v tom, že Odpůrci toto právo nesvědčí. K těmto závěrům Expert obdobně odkazuje na rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. ***** ze dne **.**.**** <*****.com>, <*****.info>. Tvrzení Odpůrce, že „o kauze nevěděl“ nemůže obstát, jelikož Navrhovatel předložil výzvu zaslanou Odpůrci, na niž však tento nereagoval. Odpůrce neprokázal ani jednu z okolností předvídaných článkem 3.3 Pravidel ADR, tj. že:

- držitel náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem,
- 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,
- držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, 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.

Expert proto přisvědčil argumentům a důkazům Navrhovatele o

tom, že Odpůrci žádná práva ke spornému doménovému jménu nespovědí, a tím je splněna podmínka ve smyslu článku 3.1.1 Pravidel ADR.

ad 2.b)

S ohledem na článek 3.2 Pravidel ADR a v návaznosti na závěr učiněný v části ad 2.a) výše není třeba zabývat se zlou vírou Odpůrce. Přesto má však Expert za prokázané, že Odpůrce zaregistroval a následně užíval sporné doménové jméno ve zlé víře. Navrhovatel prokázal, že již dne **.**.**** Odpůrce přesměroval návštěvníky doménového jména <●●####.cz> na svoji internetovou prezentaci, prostřednictvím níž prodával nejen výrobky Navrhovatele, ale i jeho přímých konkurentů. Takové užití umožňuje Odpůrci, za účelem dosažení zisku, nalákat uživatele hledající výrobky pod označením „●●####“ a poté jim ukázat konkurenční produkty. Užitím Navrhovatelovy ochranné známky rovněž dochází k pravděpodobnosti záměny, jelikož uživatelé předpokládají, že internetová stránka Odpůrce je spjata nebo sponzorována Navrhovatelem (k tomu obdobně srov. rozhodnutí WIPO č. ***** ze dne **.**.**** - <*****.com>).

Z výše uvedeného vyplývá, že Odpůrce již v době registrace musel vědět o existenci Navrhovatelova označení „●●####“. V této souvislosti nelze také nezohlednit fakt, že Odpůrce je držitelem dalších doménových jmen korespondující ochranným známkám třetích osob (například <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz> a <*****.cz>), což Navrhovatel rovněž prokázal. Expert na základě § 12 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény .cz („Řád“) provedl dle svého uvážení šetření a zjistil, že i tato doménová jména Odpůrce používá k přesměrování na svoji webovou prezentaci na adrese http://www.*****-*****.com.

Odpůrcovu zlou víru lze do určité míry spatřovat i v tom, že ve Vyjádření k Návrhu dal najevo, že čeká návrh finanční částky, za kterou toto doménové jméno převede na Navrhovatele.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Expert návrhu vyhověl.

Rozhodnutí

Návrhu se ve smyslu článku 4.1.2 Pravidel ADR vyhovuje a registrace doménového jména <●●####.cz> bude v souladu s článkem 6.2. Pravidel ADR bezplatně převedeno na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

Datum:

2019-01-17

Příloha 1

Navrhovatel se v řízení po Odpůrci domáhal z titulu práv ze svých ochranných známek převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. Odpůrce se vyjádřil jen velmi stručně s tím, že očekává nabídku na odkup sporného doménového jména. Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a dále i proto, že Odpůrci nesvědčí ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo. Expert rovněž shledal i zlou víru na straně Odpůrce. Tvrzení Navrhovatele podložená důkazy jsou opodstatněná, přičemž Expert nemá pochybnosti o jejich správnosti a pravdivosti. Expert návrhu v plném rozsahu vyhověl.