

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.: 00573

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2018-11-12 10:20:21

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 není známo, že by ohledně sporného doménového jména <●●####.cz> (dále též „sporné doménové jméno“) bylo vedeno jiné právní řízení.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Navrhovatel se proti Odpůrci domáhá převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ-NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byl jako Expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Ing. Michal Matějka, který jmenování přijal (dále jen „expert“). Žádná ze stran Experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Ke zjištění skutkového stavu Expert provedl níže uvedené důkazy a zjistil z nich následující:

a) Z přílohy Navrhovatele č. 1 Expert zjistil, že Navrhovatel je majitelem ochranných známek Evropské unie pod názvem „●●####“, které mu poskytují ochranu také v České republice. Konkrétně se jedná o:

- Ochrannou známku Evropské unie pro „●●####“, registrační číslo \*\*\*\*\*; registrovanou \*\*.\*\*.\*\*\*\*\* a pokrývající třídy \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\* a \*\*

<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.

- Ochrannou známku Evropské unie pro „●●####“, registrační číslo \*\*\*\*\*; registrovanou \*\*.\*\*.\*\*\*\* a pokrývající třídy \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\* a \*\*
- Ochrannou známku Evropské unie pro „●●####“, registrační číslo \*\*\*\*\*; registrovanou \*\*.\*\*.\*\*\*\* a pokrývající třídy \*\*, \*\*, \*\* a \*\*

b) Z přílohy Navrhovatele č. 3 bylo zjištěno, že Navrhovatel je vlastníkem mnohých domén s názvem ●●####, mimo jiné <●●####.com>, <●●####.co.uk>, <●●####.ro> a <●●####.it>.

c) Z přílohy Navrhovatele č. 18 expert zjistil, že sporné doménové jméno <●●####.cz> bylo Odpůrcem registrováno dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Z přílohy Navrhovatele č. 17 bylo dále zjištěno, že dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy \*\* dnů po registraci sporného doménového jména je Odpůrce nabídl k prodeji, a to za cenu \*\* eur.

d) Z přílohy Navrhovatele č. 19 bylo dále zjištěno, že sporné doménové jméno bylo v době podání žalobního návrhu k prodeji i na internetové stránce zabývající se dalším prodejem domén www.sedo.com za minimální cenu \*\* eur.

e) Z přílohy č. 16 Navrhovatele Expert zjistil, že Odpůrce ke dni podání Návrhu využíval doménu <●●####.cz> ke komerčním účelům a to prostřednictvím zobrazování odkazů PPC (platba za kliknutí) na řadu značek třetích stran.

f) Z přílohy Navrhovatele č. 20 Expert zjistil, že Odpůrce takto již v minulosti zaregistroval několik názvů domén obsahujících výrazy chráněné ochrannými známkami třetích stran, jako např. domény <\*\*\*\*\*.fr>, <\*\*\*\*\*.cn>, <\*\*\*\*\*.hk>, <\*\*\*\*\*.hk>, <\*\*\*\*\*.kz>, <\*\*\*\*\*.kz>.

g) Z přílohy Navrhovatele č. 21 Expert zjistil, že se Odpůrce účastnil doménového sporu týkajícího názvu domény <\*\*\*\*\*.be> v Belgii. V rozhodnutí stěžovatel, \*\*\*\*\* , který vlastní ochranné známky „\*\*\*\*\*“, tvrdí, že název domény byl původně registrován pod názvem „\*\*\*\*\*“ z Běloruska a byl nabídnut k prodeji na serveru www.sedo.com za \*\* eur. Na dopis zaslaný stěžovatelem pan \*\*\*\*\* neodpověděl, nicméně sporná doména byla převedena na současného držitele, \*\*\*\*\* . Z této přílohy dále Expert zjistil, že v rozhodnutí belgického Centra pro rozhodčí řízení a mediaci bylo vydáno rozhodnutí ve prospěch stěžovatele se závěrem, že Odpůrce registroval a užíval doménové jméno ve zlé víře.

h) Z příloh Navrhovatele č. 22 a 23 bylo zjištěno, že obdobně

i v případě sporného doménového jména Odpůrce po obdržení dopisu Navrhovatele ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* s výzvou ke zdržení se protiprávního jednání změnil údaje vlastníka domény z \*\*\*\*\* na jméno \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*.

Výše uvedené důkazy považoval Expert za plně dostačující pro objasnění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro rozhodnutí, a žádné další důkazy proto v řízení neprováděl.

## Tvrzení stran

### A. Navrhovatel

Ve svém Návrhu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* Navrhovatel uvedl zejména následující:

1) Navrhovatel a jeho přidružené společnosti jsou jedinými provozovateli značky ●●####; \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* v Evropě.

2) Ke dni podání Návrhu Navrhovatel a jeho přidružené společnosti vlastní několik registrovaných ochranných známek pro slovo ●●#### ve více jurisdikcích, jak je již zmíněno a prokázáno výše.

3) Odpůrce dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* bez vědomí Navrhovatele zaregistroval sporné doménové jméno. Navrhovatel nenalezl žádný důkaz, že by Odpůrce byl v České republice nebo jakékoliv jiné zemi držitelem práva ke slovu „●●####“. Navrhovatel proto tvrdí, že Odpůrce nebyl při registraci v dobré víře, mimo jiné i proto, že se již \*\* dnů po registraci sporného doménového jména snažil o jeho prodej. Nabídka, která byla zveřejněna na webové stránce, nabízela název domény <●●####.cz> k prodeji za požadovanou cenu \*\* eur. Sporné doménové jméno bylo v době podávání návrhu k prodeji i na internetové stránce zabývající se dalším prodejem domén www.sedo.com za minimální cenu \*\* eur.

4) Navrhovatel dále tvrdí, že Odpůrce nepoužíval sporný název domény pro čestné obchodování nebo v souvislosti s nabídkou zboží a služeb v dobré víře, ale ke komerčnímu prospěchu ve snaze odklonit uživatele internetu a potenciální zákazníky ke značkám třetích stran. Odpůrce na stránky umístil odkazy PPC, které generují příjmy pokaždé, když uživatel internetu klikne na jeden odkaz.

5) Odpůrce si již v minulosti zaregistroval domény chráněné ochrannými známkami třetích stran, např. <\*\*\*\*\*.fr>, <\*\*\*\*\*.cn>, <\*\*\*\*\*.hk>,

<\*\*\*\*\*.hk>, <\*\*\*\*\*.kz>, <\*\*\*\*\*.kz>. V této souvislosti se Odpůrce účastnil i doménového sporu kde belgické Centrum pro rozhodčí řízení a mediaci rozhodlo ve prospěch stěžovatele, s tím, že Odpůrce registroval a použil název domény ve zlé víře. Navrhovatel dále tvrdí, že v rozhodnutí stěžovatel, \*\*\*\*\* , který vlastní ochranné známky „\*\*\*\*\*“, poukázal na to, že název domény byl původně registrován pod názvem „\*\*\*\*\*“ z Běloruska a byl nabídnut k prodeji na serveru www.sedo.com za \*\* eur. Na dopis zasláný stěžovatelem pan \*\*\*\*\* neodpověděl, nicméně doména byla převedena na současného držitele, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*.

6) Výše uvedená situace je ve všech bodech obdobná i v případě sporného doménového jména. Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* byl skutečně panu \*\*\*\*\* , který byl uveden jako vlastník domény, poslán dopis požadující zdržení se protiprávního jednání, stejně jako následný e-mail \*\*.\*\*.\*\*\*\*, Odpůrce ale nezaslal Navrhovateli žádnou odpověď. Následně pak \*\*\*\*\* změnil údaje vlastníka na jméno \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Dle slov Navrhovatele je z tohoto jednání zřejmé, že \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* jsou ve skutečnosti stejná osoba, která používá pouze alternativní identity, aby skryla své podvodné chování. Navrhovatel má proto za to, že Odpůrce jedná se zlým úmyslem a je si svého chování vědom.

Z těchto důvodů tedy Navrhovatel navrhuje, aby bylo sporné doménové jméno převedeno na Navrhovatele.

## B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil.

### Projednání a zjištění

Návrhu je třeba vyhovět.

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR Expert podle konkrétního návrhu navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud (1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR) a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2) (a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné

s doménovým jménem) právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),  
nebo

(2) (b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky pod bodem (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod bodem 2(a) nebo 2(b) výše.

Za „chráněné označení“ se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR 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 čl. 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít expert za prokázané, že držitel (odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo (tedy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky dle bodu (2) (a) výše). V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden příkladný výčet situací, kdy expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (tedy, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky dle bodu (2) (b) výše).

S ohledem na výše uvedené je proto klíčové posouzení, zda jsou v rozhodovaném sporu splněny podmínky uvedené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR (jak jsou uvedeny výše).

Pokud jde o shodnost či zaměnitelnost sporného doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, je třeba předně uvést, že Navrhovatel je prokazatelně vlastníkem ochranných známek EU k označení odpovídajícímu spornému doménovému jménu. Podmínka shodnosti či zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, je tedy v tomto případě splněna.

Expert je dále přesvědčen, že Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu ani ke chráněným označením (která jsou shodná se sporným doménovým jménem) žádné právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Jak je již ustálenou praxí v ADR řízeních týkajících se doménových jmen, navrhovatel musí uvést základní skutečnosti nasvědčující tomu, že odpůrce nemá žádné právo ke spornému doménovému jménu a pokud tak učiní, je nadále na odpůrci, aby toto své právo tvrdil a prokázal (viz např. rozhodnutí WIPO č. \*\*\*\*\* v.

\*\*\*\*\* <\*\*\*\*\*.com>). Navrhovatel uvedl, že mu není známo žádné právo Odpůrce ke spornému doménovému jménu. Stejně tak sporné doménové jméno neodpovídá jménu Odpůrce a v řízení nevyšla najevo ani žádná jiná spojitost Odpůrce se sporným doménovým jménem.

Odpůrce tedy ke spornému doménovému jménu nemá žádné právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR. Podmínky pro vyhovění žalobnímu návrhu jsou tedy splněny.

Již jen pro úplnost pak Expert dále uvádí, že sporné doménové jméno bylo zcela nepochybně zaregistrováno a je i užíváno ve zlé víře. Po pouhých \*\* dnech od registrace sporného doménového jména se ho Odpůrce pokoušel prodat za výrazně vyšší sumu, než byly jeho vynaložené náklady. Na jinak prázdné stránky Odpůrce umístil pay-per-click (PPC) reklamu na produkty třetích stran za účelem generování zisku od náhodných návštěvníků, což podporuje tvrzení Navrhovatele, že jde o podvodné jednání a zlý úmysl Odpůrce, kterým parazituje na pověsti ochranných známek Navrhovatele. To, že jednání Odpůrce není poctivé, mimo jiné prokazuje i to, že v aktuálním sporu stejně jako i v minulosti po obdržení žalobního návrhu převedl sporné doménové jméno na svou alternativní identitu, kterou využívá k podvodnému jednání. Jednání Odpůrce je tedy typickým případem zneužití registrace doménového jména odpovídajícího ochranným známkám jiné osoby k vlastnímu obohacení, tzv. cybersquattingu.

Z těchto důvodů rozhodl Expert tak, jak je uvedeno níže.

### Rozhodnutí

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

### Expert

- JUDr. Ing. Michal Matějka

Datum: 2019-02-04

### Příloha 1

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek EU ●●####, které mu poskytují ochranu i v České republice. Odpůrce si \*\*.\*\*.\*\*\* zaregistroval sporné doménové jméno <●●####.cz>. \*\* dnů po registraci Odpůrce nabízel sporné doménové jméno k prodeji na samotných stránkách, ale i na dalších stránkách určených pro prodej a nákup doménových jmen. Odpůrce dále na stránky pod doménou <●●####.cz> umístil reklamu třetích stran,

která mu umožňuje generovat zisky dle počtu kliknutí.

Expert dospěl k závěru, že označení ●●#### je nepochybně chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR. Dále, dle názoru Experta za dané situace nesvědčilo Odpůrci k doménovým jménům žádné právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Sporné doménové jméno bylo také zaregistrováno nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 3.4 Pravidel ADR, neboť sporné doménové jméno bylo nabízeno k prodeji za sumu značně převyšující náklady registrace a byla pod ním provozována pay-per-click reklama, čímž se Odpůrce snažil na svém podvodném jednání ještě dále vydělat. Jde tedy o typický případ cybersquattingu. Proto nezbylo než sporné doménové jméno převést na Navrhovatele.