

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.: 00588

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-02-20 09:20:27

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** ●●● ***, ***** ●●● *** ***, ●●● ***

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●¹

Další řízení

Podle informací Experta neprobíhají ani nebyla rozhodnuta řízení, která se týkají sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je obchodní společnost, která vlastní zapsané mezinárodní ochranné známky, jejichž znění obsahuje prvek ●●●. Navrhovatel je vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky ve znění ●●●, zapsané ve třídě ** pro ***** a ***** a to Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví pod číslem zápisu ***** a s právem přednosti od **.**.**** s účinností pro Českou republiku. Navrhovatel je dále vlastníkem kombinované mezinárodní ochranné známky ●●● ***** zapsané pod č. ***** Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví dne **.**.**** pro třídy ** a **, ***** a podobné výrobky sloužící jako ***** nebo ***** apod. Odpůrce později, po zápisu navrhovatelových ochranných známek, si nechal zaregistrovat sporné doménové jméno, přičemž tak učinil ve prospěch společnosti ***** , již navrhovatel dodával své výrobky prostřednictvím třetí osoby, ●●● ***** .

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel svůj návrh obšírně rozvedl a uvedl v něm důkazy.

Navrhovatel zejména poukázal na to, že je italskou obchodní společností, pod obchodním jménem ** ***** ●●● **, založenou v polovině ** let.

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.

Její činnost spočívá ve výrobě a prodeji *****
*****, ***** ze všech materiálů, forem a rozměrů,
***** Navrhovatel je vlastníkem mezinárodních
ochranných známek zapsaných Mezinárodním úřadem Světové
organizace duševního vlastnictví mj. pro Česko a Polsko,
pod č. zápisu:

- <●●●>, č. ***** , zapsané dne **.**.**** , obnovené dne
..**** a s platností do **.**.**** pro třídu **
- <●●● *****>, č. ***** , zapsané dne **.**.**** ,
obnovené dne **.**.**** a s platností do **.**.**** pro
třídy č. ** a **

Navrhovatel prodává své výrobky v mnoha zemích Evropské
unie, mezi nimi i v Polsku a České republice.

Společnost *****●●●*** prostřednictvím společnosti ●●●
***** prodávala - od **.**.**** - své výrobky
společnosti *****.

Společnost ***** je polskou společností (se
sídlem v ul. ***** , PL), která se zabývá prodejem
***** zboží, a to jak on-line, tak off-line,
různých značek.

Spojení mezi panem ***** a *****

Navrhovatel prokazuje dokumenty:

a) snímky obrazovky internetových stránek <http://www.*****.com.pl/it/*****>, ze kterých
vyplývá, že pan ***** má na starost prodej on-
line prodej společnosti ***** , Webová stránka
<http://www.*****.com.pl/it/*****> je
označována jako (oficiální) e-mailová adresa pana *****
*****: *.*****@*****.com.pl

b) výměnou e-mailů mezi ●●● ***** a panem *****
***** . Navrhovatel přitom uvádí, že je specifikováno, že
pan ***** podepisoval dokumenty jako "*****
*****". Podle Navrhovatele to však je stejná osoba za
předpokladu, že e-mailová adresa (odesílatele
*.*****@*****.com.pl) je shodná s údaji
uvedenými na webu <http://www.*****.com.pl/it/>
ohledně spolupráce. Tyto e-maily souvisejí s objednávkami
výrobků společnosti *****●●●*** v letech **** - **** .
Skutečnost, že pan ***** a pan ***** jsou
stejná osoba, je také potvrzena skutečností, že e-mailová
adresa (*.*****@*****.com.pl) ohlásil na webu
<http://www.*****.com.pl/it/*****> a
sdružil se s panem ***** je spojen s panem *****

c) dopis zaslaný panem ***** (zvaným *****
*****) z e-mailové adresy *.*****@*****.com.pl
žadateli a společnosti ●●● ***** dne **.**.**** ,
ve kterém pan ***** psal: „vlastnictví domény
●●●.cz mou osobou, tedy *****“

d) v certifikátu Whois se objevuje jako žadatel

doménového jména pan ***** a jako technický kontakt *****.

Dne **.**.**** pan ***** zaregistroval název domény <...>, jak vyplývá z osvědčení.

Navrhovatel se dozvěděl o této skutečnosti prostřednictvím dopisu odeslaného přímo panem ***** (zvaný *****) z e-mailové adresy *.*****@*****.com.pl, jménem společnosti ***** , dne **.**.****.

Navrhovatel upřesnil, že dotčenému názvu domény neodpovídají žádné aktivní internetové stránky.

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Projednáání a zjištění

Podrobně jsem se seznámil s návrhem, jakož i s předloženými důkazy, které jsem zhodnotil.

Podstatná skutečnost spočívá v tom, že Navrhovateli svědčí právo k mezinárodní ochranné známce ve znění ..., resp. ... , která je zapsána s účinky pro Českou republiku, a to s právem přednosti (zápisem), které předchází registraci předmětného doménového jména, přičemž se v obou případech jedná o podobné výrobky jako jsou ..., , , apod.

Tím objektivně dochází k pravděpodobnosti záměny, resp. k vyvolání nebezpečí záměny mezi oběma označeními při shodnosti nebo podobnosti výrobků.

Předmětné doménové jméno je shodné se starším chráněným označením Navrhovatele podle čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů, jímž je výše uvedená mezinárodní ochranná známka, resp. obě známky s účinky na území České republiky. Tento stav je dále podložen shodností nebo podobností výrobků.

K registraci držitelova doménového jména přitom došlo za stavu, aniž by držitel měl k doménovému jménu právo podle cit. pravidel. Takové právo měl naopak Navrhovatel, který je má stále.

Podrobněji se uvádí, že název domény <...> zaregistrovaný panem ***** :

- je shodný s mezinárodní ochrannou známkou <...>, č. ***** , zapsanou před pozdější registrací sporného doménového jména;
- podobný mezinárodní ochranné známce <...>, č. ***** , zapsané před registrací sporného doménového jména;

- podobný obchodnímu jménu ***** ●●●***.

Obě ochranné známky <●●●> a <●●● *****> jsou navíc silnými známkami, jelikož se skládají z příjmení italského původu, které má rozlišovací charakter, neboť nezahrnuje žádné popisné, náznakové nebo jinak slabé prvky vzhledem k referenčním výrobkům nebo službám.

V důsledku toho je zřejmá neoprávněnost registrace názvu domény <●●●.cz> panem ***** *****. Název domény <●●●.cz> je totožný nebo podobný se zapsanými mezinárodními ochrannými známkami <●●●> a <●●● *****>, přičemž se jedná i o shodné nebo podobné výrobky.

Jelikož postačuje shora prokázaný kolidující stav, nebylo zapotřebí se dále zaobírat, zda držitel jednal ve zlé víře ani jinými dalšími okolnostmi případu.

Ke dnešnímu dni je potvrzeno, že dotčenému názvu domény sice neodpovídají žádné aktivní internetové stránky, nicméně dotčené doménové jméno stále existuje v systému doménových jmen, čímž blokuje Navrhovatele.

Rozhodnutí

Doménové jméno <●●●.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Datum: 2019-05-27

Příloha 1

Navrhovatel je obchodní společnost, která vlastní zapsané mezinárodní ochranné známky, jejichž znění obsahuje slovo ●●●. Navrhovatel je vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky ve znění ●●●, zapsané ve třídě ** pro ***** ***** a ***** *****, a to Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví pod číslem zápisu ***** a s právem přednosti od **.**.**** s účinností pro Českou republiku. Navrhovatel je dále vlastníkem kombinované mezinárodní ochranné známky ●●● ***** zapsané pod č. ***** Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví dne **.**.**** pro třídy ** a **, ***** ***** a podobné výrobky sloužící jako ***** nebo ***** apod. Navrhovateli tak svědčí chráněné označení podle Pravidel alternativního řešení sporů. Současně se jedná o podobnost kolidujících výrobků, která je již dána ***** ***** a podobným *****.

Odpůrci nenáleží žádné právo ve smyslu citovaných pravidel.