

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.: 00624

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-07-23 10:18:03

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● ****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** ***** **

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●-####¹

Další řízení

Dle sdělení Navrhovatele nejsou ve věci sporného doménového jména <●●●-####.CZ> vedena žádná další řízení.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel zahájil řešení sporu návrhem ze dne **.**.****. Odpůrce se k návrhu vyjádřil **.**.****, když mimo jiné požádal o poskytnutí lhůty do **.**.**** z důvodu jednání o smírném řešení sporu s Navrhovatelem. Se souhlasem obou stran bylo řešení sporu pozastaveno do **.**.****. Podáním ze dne **.**.**** oznámil Navrhovatel, že navrhuje, aby bylo rozhodnuto na základě dohody s Odpůrcem tak, že Odpůrce bezplatně převede registraci sporného doménového jména na Navrhovatele s tím, že tento smír bude mít stejné účinky jako rozhodnutí v rámci ADR řízení. Podáním ze dne **.**.**** Odpůrce tuto dohodu s Navrhovatelem potvrdil. Podáním z téhož dne opravil Navrhovatel označení jména domény obsažené ve svém podání ze dne **.**.****, když uvedl správné jméno domény <●●●-####.CZ> s tím, že došlo k chybě při přepisu.

Dne **.**.**** byl k řešení sporu vybrán Expert, který téhož dne prohlásil, že funkci přijímá.

Dle sdělení správce domény .cz, CZ.NIC z.s.p.o., bylo doménové jméno <●●●-####.CZ> zaregistrováno na Odpůrce dne **.**.****, přičemž Odpůrce souhlasil s Pravidly registrace ve znění účinném od 25.05.2018.

Expert dospěl k závěru, že strany předložily dostatek tvrzení a důkazů k nim a že k řešení sporu není třeba konat ústní jednání, které je dle § 14 Řádu pro řešení sporů o domény .cz pouze mimořádným institutem. Vzhledem k dohodě, ke které strany dle svých podání dospěly, pak bylo přistoupeno k rozhodnutí sporu.

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.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel je největším výrobcem **** v České republice. Označení "●●●" je chráněno pro navrhovatele jako ochranná známka. **** označený ochranní známkou "####" je *****
. Slovo "####" je registrovanou slovní ochrannou známkou pro území České republiky s datem priority ze dne **..****.

Dne **.***.**** si Odpůrce zaregistroval doménové jméno <●●●-####.CZ> a v současné době je doposud jeho držitelem. Odpůrce sporné doménové jméno využívá tak, že je přesměrováno na doménu <*****.cz> na které Odpůrce provozuje webové stránky s porovnáním nabídek ***** od různých poskytovatelů.

Pravidla ADR stanoví jednoznačné podmínky při jejichž splnění bude návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR).

Navrhovatel na území České republiky vlastní následující zapsané ochranné známky pro označení ####: (i) "####", mezinárodní OZ slovní, č. zápisu ***** , zapsaná pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od **.***.**** a (ii) "####", národní OZ slovní, č. zápisu ***** , zapsaná pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti **.***.****. Navrhovatel je dále přihlašovatelem a vlastníkem řady ochranných známek obsahující slovní prvek ####. V současné době vlastní (vedle ochranných známek platných v zahraničí) ** ochranných známek obsahujících slovní prvek ●● platných na území České republiky, např. (i) národní ochrannou známkou ●● slovní, číslo zápisu: ***** , právo přednosti ze dne **.***.****; (ii) národní ochrannou známkou ●● slovní, číslo zápisu: ***** , právo přednosti ze dne **.***.****; (iii) národní ochrannou známkou ●● slovní, číslo zápisu: ***** , právo přednosti ze dne **.***.****; (iv) národní ochrannou známkou ●● slovní, číslo zápisu: ***** , právo přednosti ze dne **.***.****; (v) národní ochrannou známkou ●● slovní, číslo zápisu: ***** , právo přednosti ze dne **.***.****.

Výše uvedené ochranné známky jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné na území České republiky.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků "●●●" a "####", která jsou oddělena pomlčkou a doplněna o koncovku ".cz". Slovní prvky sporného doménového jména jsou proto shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a zároveň jde o jediné distinktivní prvky doménového jména.

Pomlčka "-" spojující oba prvky není schopna odlišit sporné doménové jméno od ochranných známek "●●●" a "####", neboť to jsou právě tyto slovní prvky, které v očích internetové veřejnosti bezpochyby zakládají zaměnitelnost sporného doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele.

Koncovka doménového jména „.cz“ (označení národní domény nejvyššího řádu) je technickým předpokladem pro registraci české národní domény a není možné jej vypustit nebo upravit. Tento prvek musí obsahovat všechna doménová jména, nemá proto rozlišovací způsobilost, a tudíž jeho připojení k slovním prvkům "●●●" a "####" nemůže mít vliv na posouzení shodnosti sporného doménového jména a ochranných známek.

Tedy, je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno Odpůrce je shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k nim měl právo. Právem odpůrce k doménovým jménům se nerozumí jakékoliv právo odpůrce (držitele), ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, za které se považuje následující: (a) odpůrci náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo (b) odpůrce 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 (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) nebo (c) odpůrce je pod doménovým jménem obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k nim) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo (d) odpůrce užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení (v řešeném případě zejména jeho ochranných známek) (čl. 3.3.4 Pravidel ADR), přičemž výše uvedený výčet představuje všechny případy, kdy expert může (ale nemusí) mít za prokázané, že odpůrci náleží práva k doménovému jménu, a tento výčet nelze rozšiřovat.

Přestože je zejména na Odpůrci, aby osvědčil a důkazy prokázal, že mu ke spornému doménovému jménu náleží

výše uvedená práva (neboť z povahy věci navrhovatel nemůže prokázat neexistenci určité skutečnosti) je Navrhovatel přesvědčen, že žádná taková práva Odpůrci ke spornému doménovému jménu nesvědčí.

V první řadě, Odpůrce není jakkoli spřízněn s Navrhovatelem ani se žádnou společností patřící do skupiny, jejíž součástí je také společnost ●●****, přičemž Odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného sporného doménového jména. Zároveň Navrhovatel ani žádná ze společností patřící do skupiny Navrhovatele neudělili Odpůrci licenci k používání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřící Navrhovateli. Odpůrce ani není pod označením "####" či "●●●" znám. To vylučuje splnění předpokladů uvedených v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR.

Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu používá způsobem, který klamavě spojuje nabídku ***** s ochrannými známkami Navrhovatele a s jeho podnikáním. V očích veřejnosti vyvolává mylný dojem, že webové stránky, na něž je sporné doménové jméno přesměrováno, jsou provozovány Navrhovatelem nebo s jeho souhlasem. Případně, že tam nabízený ***** je přímo poskytován Navrhovatelem. Ani jedno z výše uvedeného však není pravda. Tím Odpůrce uvádí internetovou veřejnost v omyl, a nelze proto takové užívání považovat za poctivé (čl. 3.3.2 a čl. 3.3.4 Pravidel ADR).

Neexistuje ani žádný jiný oprávněný zájem Odpůrce na užívání sporného doménového jména. Lze proto shrnout, že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře. Již splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz čl. 3.2. Pravidel ADR). Nicméně pro úplnost Navrhovatel uvádí, že má za to, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno či je užíváno nikoliv v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na užívání anebo registraci nikoliv v dobré víře a pouze v čl. 3.4 Pravidel ADR uvádějí některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno. Jedním z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany (tj. navrhovatele), držitel (tj. odpůrce) záměrně použil k

získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím navrhovateli (čl. 3.4.4 Pravidel ADR). Jak je popsáno výše, k takovému jednání odpůrce stále dochází.

To platí o to více v případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je vlastník zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To bezpochyby platí jak pro všeobecně známé označení "●●●", tak i pro označení "####", jelikož jde o jméno, které není v českém jazyce užíváno.

Z výše uvedeného, při zvážení nepravděpodobnosti jiného závěru, vyplývá, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.4 Pravidel ADR. Je tudíž splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

B. Odpůrce

Odpůrce uvedl, že je společností realizující se mimo jiné v oblasti podpory prodeje ***** prostřednictvím propagace produktu *****, a to právě a zejména ***** značky ●●●. Novým vlajkovým ***** pak je pak i ●●● ####, jehož prodeji chtěl Odpůrce zejména poskytnout podporu. S ohledem na uvedené tak Odpůrce registroval volnou doménu <●●●-####.CZ>, kterou užíval před zahájením sporu k propagaci a zvýšení prodeje i ***** značky ●●● včetně ***** ●●●-####.

Záměrem Odpůrce nebylo poškození Navrhovatele a jeho pověsti, poškození jeho práv k ochranným známkám či zájem se prodejem domény obohatit. Odpůrce nejednal ve zlé víře tak jak pro sankcionování Držitele doménového jména předpokládají Pravidla registrace jmen domén v ccTLD.cz. v bodě 3.4. Přílohy č. 3. Odpůrce navíc spolupracuje s Navrhovatelem v rámci podnikatelských aktivit na trhu prodeje zboží a služeb.

Po seznámení s obsahem návrhu Odpůrce kontaktoval Navrhovatele v zájmu ukončení projednávání sporu, a to dohodou o smírném řešení.

Projednání a zjištění

PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ POSTUP ŘEŠENÍ SPORU

Spory o domény .cz jsou od 1.3.2015 řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou přitom řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény.

Podkladem pro takové rozhodování jsou Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořící přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla registrace“), jejichž aktuální znění platí od 25.05.2018. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřít 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.

Řešení sporu probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“), a to dle procesních pravidel uvedených ve Správce vydaném Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

Pravidla ADR stanoví podmínky, kdy bude návrhu Navrhovatele vyhověno (článek 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se může Navrhovatel domáhat (článek 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), která upravují řešení sporů o generické domény, a stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení“).

POSOUZENÍ NÁROKŮ STRAN

Při řešení sporů o domény .cz v alternativním řešení sporů je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR. K tomu, aby mohl být navrhovatel se svým návrhem úspěšný, musí být podle článku 3 Pravidel ADR v průběhu řešení sporu prokázáno splnění základní podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a dále alespoň jedné z podmínek dle článku 3.1.1 (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3) a 3.1.2 (doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře).

Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označení, mimo jiné i zapsaná ochranná známka.

Při řešení tohoto sporu je třeba vycházet z toho, že Navrhovatel a Odpůrce dospěli k dohodě o smírném vyřešení jejich sporu, když shodně uvedli, že si přejí, aby bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.

Expert přitom neshledal dohodu stran v rozporu s Pravidly ADR ani s Řádem, kterým se řešení tohoto sporu řídí.

V první řadě tak má Expert za prokázané, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel). Navrhovatel v tomto řešení sporu uplatnil jako základ svého práva k označení **●●-####** ochranné známky obsahující označení **●●** a ochrannou známku s označením **####**. Všechny uvedené ochranné známky přitom byly registrovány před registrací doménového jména **<●●-####.CZ>** Odpůrcem. Bez jakýchkoliv pochyb se jedná o zapsané ochranné známky, a tedy o chráněné označení, jak je definováno v Pravidlech ADR. Sporné doménové jméno **<●●-####.CZ>** tak obsahuje dvě označení, která jsou každé samostatně chráněna ochrannými známkami Navrhovatele. Použití rozdělovníku (-) přitom nepředstavuje žádné odlišení od ochranných známek navrhovatele, což platí i pro použití domény nejvyšší úrovně (.CZ), bez které by se nemohlo ani jednat o doménové jméno. Sporné doménové jméno **<●●-####.CZ>** tak zcela obsahuje označení chráněná ochrannými známkami Navrhovatele. Lze tak uzavřít, že sporné doménové jméno Odpůrce obsahuje textový prvek ochranných známek Navrhovatele a je tak s těmito ochrannými známkami zaměnitelné.

Expert má dále za prokázané, že bylo prokázáno i splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3). Podle tohoto ustanovení může mít Expert za prokázané právo držitele k doménovému jménu nebo k chráněnému značení tehdy, jestliže bude prokázána kterákoliv z v tomto ustanovení uvedených skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však existenci takového práva Odpůrce může osvědčit. V řízení však nebylo prokázáno, a Odpůrce to ani netvrdil, že by Odpůrci náležela práva k chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem, Odpůrce užíval sporné doménové jméno předtím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání, Odpůrce byl

pod sporným doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, nebo Odpůrce užíval sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení. Odpůrce ostatně sporné doménové jméno užíval právě pro účel, pro který má předmětné ochranné známky zaregistrovány Navrhovatel, tedy v souvislosti s ***** s označením ####, resp. jeho *****. Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <...-####.CZ>, ať již k tomuto doménovému jménu, nebo k samotnému označení ... či ####.

Expert má konečně za prokázané, že bylo prokázáno i splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře). Dle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru (tj. na zlou víru) držitele usuzováno, jestliže bude prokázána kterákoliv z v tomto ustanovení uvedených skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však zlou víru Odpůrce může osvědčit. V řízení přitom bylo prokázáno, že Odpůrce sporné doménové jméno záměrně použil k získávání uživatelů sítě Internet na vlastní webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli, když sporné doménové jméno užíval formou přesměrování na webové stránky s porovnáním nabídek ***** různých poskytovatelů.

ZÁVĚR

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel) a splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo). Ačkoliv nebylo prokázáno splnění třetí ze stanovených podmínek, pro vyhovění návrhu Navrhovatele podle Pravidel ADR postačí splnění dvou podmínek předchozích.

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel se v rámci řešení sporu (článek 3.5 Pravidel ADR) může domáhat pouze zrušení registrace doménového jména, nebo převodu registrace doménového jména na navrhovatele. Právo domáhat se převodu registrace doménového jména je přitom v souladu se soukromoprávními základy tohoto způsobu řešení sporů (článek 3.5 Pravidel ADR) a odpovídá analogicky i ustanovení článku 22 odst. 11 Nařízení (v případě řízení proti držiteli doménového jména ... bude doménové jméno odebráno,

pokud bude zjištěno, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21 Nařízení ... doménové jméno se převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto doménové jméno zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti).

Jestliže se tedy Navrhovatel domáhal převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, lze tomuto návrhu vzhledem ke splnění stanovených podmínek vyhovět, a to tím spíše, že svůj souhlas s tímto výsledkem řešení sporu vyjádřil výslovně i Odpůrce.

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením článku 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle článku 3 Pravidel ADR takto:

Registrace sporného doménového jména <●●●-####.CZ> se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Petr Hostaš

Datum: 2019-10-24

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <●●●-####.CZ> s odvoláním na své slovní ochranné známky obsahující označení ●● a #### registrované s právem přednosti předcházejícím datum registrace doménového jména <●●●-####.CZ>. Odpůrce se v průběhu řešení sporu vyjádřil a odmítl, že by chtěl Navrhovatele registrací předmětného sporného doménového jména poškodit. V průběhu řešení sporu Navrhovatel i Odpůrce dospěli k dohodě o smírném vyřešení sporu, když obě strany uvedly, že navrhují, aby Expert určil, že se registrace sporného doménového jména <●●●-####.CZ> převádí na Navrhovatele. Z těchto důvodů bylo společně žádosti Navrhovatele a Odpůrce vyhověno a bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména <●●●-####.CZ> na Navrhovatele.