

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.: 00632

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-08-12 12:34:52

Správce sporu: Šárka Glasslová

### 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 názvu/jména, poštovní a e-mailové adresy, telefonního a faxového 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 republiky, které chrání slovní prvek „●●●####“.

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od 15/05/2015. V současné době je sporné doménové jméno platné do \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

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

Navrhovatel, italská společnost \*\*\*\* ●●● \*\*\*\*\*, byla založena v roce \*\*\*\* na \*\*\*\*\* panem \*\*\*\*\*. Společnost postupně expandovala a vedle \*\*\*\*\* rovněž otevřela inovativní závod \*\*\*\*\*. Společnost v roce \*\*\*\* přemístila své sídlo do \*\*\*\*\* do těsné blízkosti další společnosti vedené panem \*\*\*\*\* , která vyrábí

<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.

a distribuuje exkluzivní přístroje \*\*\*\*\* pod značkou \*\* \*\*\*\*\* (www.\*\*\*\*\*.it).

Dle Navrhovatele je značka ●●●#### synonymem kvalitní \*\*\*\*\* , kterou si spotřebitelé spojují nejen s vlastní značkou, ale i s postavou „pana ●●●####“, vizuálně výraznou fiktivní postavou, které se v různých variantách objevuje na téměř všech výrobcích Navrhovatele a stala se pro výrobky Navrhovatele příznačnou. Dle Navrhovatele je chráněné označení „●●●####“ fantazijní označení, které začalo být používáno Navrhovatelem, respektive zakladatelem Navrhovatele před řadou let v Itálii a \*\*\*\*\* a s \*\*\*\*\* související výrobky s tímto označením byly po řadu let prodávány i na tuzemském trhu.

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

Odpůrce je držitelem sporného doménového jména <●●●####∞∞.cz> od\*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Navrhovatel uvádí, že sporné doménové jméno <●●●####∞∞.cz> je zaměnitelné s jeho ochrannou známkou ve znění „●●●####“. Chráněné označení „●●●####“ je dominantním slovním prvkem ochranných známek Navrhovatele.

Navrhovatel dále tvrdí, že Odpůrce nenáleží jakákoli práva k chráněnému označení „●●●####“, které by bylo shodné se sporným doménovým jménem. Na webových stránkách pod sporným doménovým jménem <●●●####∞∞.cz> se v době podání tohoto návrhu nachází blog „\*\*\*\*\*“, na kterém se dle Navrhovatele „nachází směsice obsahově nesourodých příspěvků, které na tento web byly pravděpodobně umístěny pouze za tím účelem, aby stránky nebyly prázdné a účelovost a spekulativnost registrace sporného doménového jména nebyla natolik zjevná.“

Navrhovatel uvádí, že z obsahu webových stránek je zřejmé, že Odpůrce sporné doménové jméno <●●●####∞∞.cz> v době podání tohoto návrhu neužívá k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, a že tak s vysokou mírou pravděpodobnosti nečinil ani před podáním tohoto Návrhu.

Dle Navrhovatele neexistuje jakýkoli rozumný a ospravedlnitelný důvod, proč by bylo pro užívání blogu třeba použít doménového jména zcela zahrnující chráněné označení „●●●####“ Navrhovatele. Je zřejmé, že Odpůrce si ne zvolil značku „●●●####“ náhodně. Naopak s ohledem na to, že tato ochranná známka není běžné a obvyklé označení, lze usuzovat, že Odpůrce věděl o existenci ochranné známky a značky Navrhovatele, a tuto doménu si spekulativně zapsal se záměrem poškodit Navrhovatele a jeho chráněné označení. Inkorporace ochranné známky „●●●####“, která nijak nespojuje s obsahem webových stránek, tak dle Navrhovatele svědčí o spekulativním záměru Odpůrce.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce registroval a užívá sporné doménové jméno nikoliv v dobré víře. Dle Navrhovatele, sporné doménové jméno <●●●####∞∞.cz> není a pravděpodobně nikdy nebylo užíváno pro jakoukoli poctivou nabídku služeb nebo výrobků. I přesto, že na webových stránkách pod touto doménou je určitý „symbolický“ obsah, jedná se podle názoru Navrhovatele spíše o situaci analogickou s pasivním držetím domény.

Navrhovatel v neposlední řadě uvádí a předkládá důkaz o tom, že Odpůrce značku ●●●#### a ochrannou známku Navrhovatele dobře znal.

## B. Odpůrce

Odpůrce k Návrhu Navrhovatele a následné reakci na vyjádření Navrhovatele uvádí zejména následující:

Webové stránky pod sporným doménovým jménem <●●●####∞∞.cz> byly založeny pro poctivé účely, tedy v dobré víře pouze pro účely psaní blogu. Dle vyjádření Odpůrce neobsahují logo,

nabídky ani zmínky, které by jakkoliv poškozovaly či zmiňovaly Navrhovatele. Samotný obsah blogu nenaznačuje odkazování na výrobky či produkty související s předmětem sporné domény.

Odpůrce prohlašuje, že chráněné označení „●●●####“ mu není známo, proto jej nemohl registrovat ve zlé víře. Sporné doménové jméno bylo dle Odpůrce zaregistrováno pro poctivé účely, což dokazuje i délka vlastnictví bez náznaku snahy o prodej či změn vlastnictví u samotné domény, kterou Odpůrce zakoupil jako expirovanou, dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Odpůrce uvádí, že k výběru sporného doménového jména <●●●####∞∞.cz> tak došlo zcela náhodou, bez znalosti historie či samotné existence značky. Nemohla proto být registrována ve zlé víře.

Odpůrce dále tvrdí že, po celou dobu existence blogu nenastala situace, kdy by se Odpůrce pokusil kontaktovat Navrhovatele s nabídkou odkoupení či jakoukoliv jinou nabídkou spolupráce vedoucí k obohacení. Dle Odpůrce neexistuje jediný důkaz o nepoctivém nakládání s doménou či snahy, které by vedly k potvrzení zlé víry.

### 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 „●●●####“, 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. Práva k tomuto označení vznikla Navrhovateli před tím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno.

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 chráněné označení „●●●####“. Argument Odpůrce, že si sporné doménové jméno registroval ze seznamu expirovaných domén je irelevantní. Relevantní je to, že si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno, ke kterému má Navrhovatel, nikoliv Odpůrce, právo, ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR. Navrhovatel si tak nemohl zaregistrovat doménové jméno, jemuž náležejí práva k chráněnému označení „●●●####“.

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 jde o situaci analogickou s

pasivním držením domény a za druhé lze usuzovat, že Odpůrce musel vědět o ochranných známkách Navrhovatele, což Navrhovatel dokládá výtiskem z webových stránek Odpůrce, který prokazuje, že webové stránky Odpůrce, v době, kdy byl jejich držitelem, obsahovaly logo a informace o Navrhovateli.

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:

2019-09-24

Příloha 1