

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000623
Čas podání 2020-02-26 08:45:25
Doménová jména #####.cz
Správce sporu
Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Navrhovatel
Organizace #####()
Odpůrce
Jméno #####X

DALŠÍCH ŘÍZENÍ

Žádná další řízení týkající se sporného doménového jména nejsou známa.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatelem je společnost #####a.s., se sídlem, IČO xxxxxxxx, zapsaná pod spisovou značkou XXXX vedenou u Městského soudu v Praze (##### nebo „Navrhovatel“), která je největším výrobcem ##### v České republice v XXXXXX, kde je umístěn hlavní a největší výrobní závod. V rámci ČR má Navrhovatel dva další výrobní závody v ##### a ve XXXXXX.

.... V průběhu následujících několika let se značka ##### začala orientovat na a stala se tak jedním z prvních výrobců na světě.

....

Značka „#####“ je registrovanou slovní ochrannou známkou Navrhovatele pro území České republiky a Evropské unie s datem priority ze dne 21. 11. 1990 (pro EU ze dne 15. 11. 2004).

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel ve smyslu čl. 3.5.2. Pravidel ADR navrhl, aby Odpůrce bezplatně převedl registraci sporného doménového jména na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Shoda doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel

Navrhovatel na území České republiky vlastní zapsané ochranné známky pro označení #####:

(i) „#####“, národní OZ slovní, č. zápisu XXXX, zapsané pro třídu výrobků a služeb 12, 37 s právem přednosti od 21. 11. 1990;

(ii) „#####“, národní OZ slovní, č. zápisu XXXX, zapsané pro třídu výrobků a služeb 12, 42 s právem přednosti od 10. 09. 1991;

(iii) „#####“, EU OZ slovní, č. přihlášky XXXXXX, zapsané pro třídu výrobků a služeb 12, 37, 42 s právem přednosti od 15. 11. 2004;

(iv) „#####“, národní OZ slovní, č. zápisu XXXXXX, zapsané pro třídu výrobků a služeb 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28 s právem přednosti od 15. 11. 2004;

(dále společně jen „Ochranné známky“).

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.

Dne 8. srpna 2018 bylo Odpůrcem zaregistrováno sporné doménové jméno <#####.cz> a doposud je jejím držitelem Odpůrce. Registrace sporného doménového jména proběhla v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) platných od 25. května 2018. Přijetím Pravidel ADR ze strany Odpůrce vznikl jeho smluvní závazek se podíídit alternativnímu řešení sporu (ADR), pokud si takový způsob řešení Navrhovatel zvolí. Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto sporné doménové jméno nijak využíváno. Na sporném doménovém jméně není umístěna žádná stránka. Při pokusu o navštívení sporného doménového jména se zobrazí pouze informace o tom, že doména je nasměrována na konkrétního poskytovatele hostingu.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo

Právem Odpůrce k doménovým jménům se nerozumí jakékoliv právo Odpůrce (držitele), ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, žádná taková práva Odpůrci ke spornému doménovému jménu nesvědčí. Odpůrce není jakkoli spřízněn s Navrhovatelem ani se žádnou společností patřící do skupiny, jejíž součástí je také společnost #####, přičemž Odpůrce nedisponuje žádnými právy k Ochranným známkám nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci sporného doménového jména. 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 „#####“ znám. Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužíval a ani není Navrhovateli známo, že by jej v minulosti užíval. Lze proto shrnout, že je splněna také druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře

I když splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz čl. 3.2. Pravidel ADR) platí, že pokud sporné doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je držitel sporného doménového jména zaregistroval náhodou, není možné, aby Odpůrce na dané slovní spojení přišel náhodou nebo bez dobré znalosti značky a tím i Ochranných známek a aniž by měl povědomí o právech třetích stran. Toto bezpochyby platí pro označení „#####“, jako unikátního slovního spojení.

Odpůrce dne 14. srpna 2018 kontaktoval Navrhovatele s nabídkou odkupu (dohody o možnosti využívání) sporného doménového jména, když dopis s nabídkou odkupu sporného doménového jména je datován 9. srpna 2018, tedy hned den poté, co bylo sporné doménové jméno registrováno. Je tudíž zřejmé, že se v tomto případě jedná o typický případ spekulativní registrace, tzv. cybersquattingu. Z

toho vyplývá, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno bez dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR.

Je tudíž splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrována nikoliv v dobré víře.

B. ODPŮRCE

Odpůrce nepotvrdil přijetí oznámení o Návrhu přihlášením se na on-line platformu ve lhůtě 5 dnů od jeho zaslání e-mailem, a proto mu bylo toto oznámení zasláno poštou dne 10. března 2020.

Dne 31. března 2020 byla Správci vrácena doručka potvrzující doručení oznámení o Návrhu Odpůrci dne 20. března 2020.

Lhůta pro podání Vyjádření k Návrhu Odpůrcem tak uplynula dnem 20. dubna 2020 marně. Platí, že se Odpůrce k Návrhu řádně nevyjádřil.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Expert vycházel při posouzení věci z návrhu, z důkazů předložených Navrhovatelem a Expertem provedených, jak je dále uvedeno.

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

Expert neměl žádné pochybnosti o tom, že Navrhovatel vlastní na území České republiky zapsané ochranné známky pro označení #####:

....

(dále jen „Ochranné známky“). Tyto Ochranné známky jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR.

Expert zjistil, že sporné doménové jméno <#####.cz> je registrováno Odpůrcem od 8. srpna 2018, protože Odpůrce je veden jako jeho držitel s příslušnými identifikačními údaji.

Souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25. května 2018 byl Odpůrcem udělen dne 23. července 2019, podle čl. 3.3.2. Pravidel ADR. Držitelem sporného doménového jména je dosud Odpůrce. Protože registrace sporného doménového jména proběhla v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od 25. května 2018, vznikl přijetím Pravidel ADR Odpůrcem jeho závazek podřídit se alternativnímu řešení sporu (ADR), který si tak Navrhovatel zvolil.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků „XXXX“ a „XXXXXX“, které jsou shodné s Ochrannými známkami Navrhovatele, a zároveň jde o jediné distinktivní prvky sporného doménového jména. XXXXXXXX – „&“ není přípustným znakem pro doménová jména, a proto je velice často nahrazován pomlčkou „-“, jak je tomu i v tomto případě. Samotná pomlčka bezesporu nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, a tudíž jeho připojení k slovním prvkům „##### “ a

„#####“ nemůže mít vliv na posouzení shodnosti sporného doménového jména a Ochranných známek.

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, podobně jako viz výše, jeho připojení k slovním prvkům „#####“ a „#####“ nemůže mít vliv na posouzení shodnosti sporného doménového jména a ochranných známek.

Expert zjistil, že Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto doménové jméno nijak využíváno. Na sporném doménovém jméně není umístěna žádná stránka. Při pokusu o navštívení sporného doménového jména se zobrazí pouze informace o tom, že sporná doména je nasměrována na konkrétního poskytovatele hostingu, provozovaném na sporném doménovém jméně.

Expert tak dospěl k závěru, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, protože sporné doménové jméno je shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu 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),

příčemž výše uvedený výčet představuje všechny případy, kdy expert může (ale nemusí) mít za prokázané, že Odpůrci náležejí práva k doménovému jméně, a tento výčet nelze rozšiřovat.

Přestože je zejména na Odpůrci, aby osvědčil a důkazy prokázal, že mu ke spornému doménovému jméně 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 jméně nesvědčí.

Expert nezjistil, ale ani Odpůrce netvrdil, že je jakkoli spřízněn s Navrhovatelem nebo s některou ze společností patřící do skupiny, jejíž součástí je také společnost #####, přičemž je zřejmé, že Odpůrce nedisponuje žádnými právy k Ochranným známkám nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného sporného doménového jména. Zároveň zřejmě platí tvrzení Navrhovatele, že Navrhovatel ani žádná ze společností patřící do skupiny Navrhovatele neudělili Odpůrci licenci k používání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřící Navrhovateli.

Platí také, že Odpůrce není pod označením „#####“ znám, takže splnění předpokladů uvedených v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR je tím vyloučeno.

Expert zjistil, v souladu s tvrzením Navrhovatele, že Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužívá ani není Navrhovateli známo, že by jej v minulosti užíval, což platí i v době vydání tohoto Rozhodnutí, takže nejsou splněny ani předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR.

Expert tak dospěl k závěru, 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

I když splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno ve smyslu čl. 3.2. Pravidel ADR), Expert dospěl v souladu s tvrzením Navrhovatele, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, že sporné doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na 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, jeho držitel (tj. Odpůrce) nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. V takovém případě může jít o situaci, kdy držitel doménového jména nechce investovat čas, úsilí a případně prostředky do řádného užívání doménového jména, u kterého očekává, že jej – pokud možno za úplatu – převede vlastníkovvi dotčeného chráněného označení. 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 držitel doménového jména zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To bezpochyby platí i pro označení „#####“, jelikož jde o natolik unikátní slovní spojení – příjmení zakladatelů značky – že prakticky není možné, aby Odpůrce na dané slovní spojení přišel náhodou nebo bez dobré znalosti značky a tím i Ochranných známek.

Protože podle zjištění Experta bylo prokázáno tvrzení Navrhovatele, že mu dne 14. srpna 2018 byla doručena nabídka odkupu (dohody o možnosti využívání) sporného doménového jména, dopisem ze dne 9. srpna 2018, napsaným zřejmě hned následující den poté, co bylo sporné doménové jméno registrováno. Jde zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu).

Je tak zřejmé, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno bez jakékoli dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR.

Expert tak dospěl k závěru, že je splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

ROZHODNUTÍ

Sporné doménové jméno <#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele, #####a.s.

Experti

Jméno Vojtěch Trapl

DATUM ROZHODNUTÍ

2020-04-30

PŘÍLOHA 1

Značka „#####“ je registrovanou slovní ochrannou známkou navrhovatele pro území České republiky a Evropské unie s datem priority ze dne 21. 11. 1990 (pro EU ze dne 15. 11. 2004). Navrhovatel vlastní na území České republiky zapsané ochranné známky pro označení ##### s právem přednosti od 21. 11. 1990, 10. 09. 1991, 15. 11. 2004, 15. 11. 2004, které jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR.

Sporné doménové jméno <#####.cz> je registrováno Odpůrcem od 8. srpna 2018, protože Odpůrce je veden jako jeho držitel s příslušnými identifikačními údaji.

Souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25. května 2018 byl Odpůrcem udělen dne 23. července 2019, podle čl. 3.3.2. Pravidel ADR. Držitelem sporného doménového jména je dosud Odpůrce. Protože registrace sporného doménového jména proběhla v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů platných od 25. května 2018, vznikl přijetím Pravidel ADR Odpůrcem jeho závazek podřídit se alternativnímu řešení sporu (ADR), který si tak Navrhovatel zvolil.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků „##### “ a „##### “, které jsou shodné s Ochrannými známkami Navrhovatele, a zároveň jde o jediné distinktivní prvky doménového jména. Ampersand – „&“ není přípustným znakem pro doménová jména, a proto je velice často nahrazován pomlčkou „-“, jak je tomu i v tomto případě. Samotná pomlčka nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, a tudíž jeho připojení k slovním prvkům „##### “ a „##### “ nemůže mít vliv na posouzení shodnosti doménového jména a Ochranných známek. 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, podobně jako viz výše, jeho připojení k slovním prvkům „##### “ a „##### “ nemůže mít vliv na posouzení shodnosti doménového jména a ochranných známek.

Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto doménové jméno nijak využíváno. Na sporném doménovém jméně není umístěna žádná stránka. Při pokusu o navštívení sporného doménového jména se zobrazí pouze informace o tom, že sporná doména je nasměrována na konkrétního poskytovatele hostingu, provozovaném na sporném doménovém jménu.

Je tak splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, protože sporné doménové jméno je shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo

Přestože je zejména na Odpůrci, aby osvědčil a důkazy prokázal, že mu k doménovému jménu náleží potřebná práva, žádná taková práva Odpůrci ke spornému doménovému jménu nesvědčí. Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužívá a ani není známo, že by jej v minulosti užíval, což platí i v době vydání tohoto Rozhodnutí, takže nejsou splněny ani předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR.

Je tak 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.

I když splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno ve smyslu čl. 3.2. Pravidel ADR), Expert dospěl v souladu s tvrzením Navrhovatele, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, že sporné doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře.

V případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je držitel doménového jména zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To bezpochyby platí i pro označení „#####“, jelikož jde o natolik unikátní slovní spojení – příjmení zakladatelů značky – že prakticky není možné, aby Odpůrce na dané slovní spojení přišel náhodou nebo bez dobré znalosti značky a tím i Ochranných známek.

Dne 14. srpna 2018 byla Navrhovateli doručena nabídka odkupu (dohody o možnosti využívání) sporného doménového jména, dopisem ze dne 9. srpna 2018, napsaným zřejmě hned následující den poté, co bylo sporné doménové jméno registrováno. Jde zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu).

Je tak splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.