

ROZHODNUTÍ

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000587

Čas podání 2019-02-08 09:05:30

Doménová jména #####

Správce sporu

Jméno Šárka Glasslová (Case admin)

Navrhovatel

Organizace #####

Odpůrce

Jméno #####

ÚDAJE O DALŠÍCH ŘÍZENÍCH, KTERÁ DLE INFORMACÍ EXPERTA PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA.

Podle informací Experta získaných z obsahu spisu vyplývá, že další řízení týkající se sporného doménového jména neprobíhají.

FAKTICKÁ SITUACE

Odpůrce je držitelem doménového jména #####.

Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s Navrhovatelem registrovanou ochrannou známkou.

Navrhovatel se domáhá, aby registrace sporného doménového jména byla převedena na Navrhovatele.

Doménové jméno je registrováno od 23. 1. 2013 a jejím držitelem byla od 21. 6. 2018 společnost XXXX. Návrh proto původně směřoval proti společnosti XXXXXX, která byla v době podání návrhu držitelem předmětného doménového jména. Z vyjádření společnosti XXXXXX, a z předložených dokumentů bylo zjištěno, že tato společnost byla držitelem předmětného doménového jména na základě smlouvy ze dne 11.6.2018. Společnost XXXX odstoupila od smlouvy o převodu doménového jména odstoupením ze dne 14.11.2018, doručeným Odpůrci dne 16.11.2018 z důvodu porušení prohlášení, že neexistují žádné skutečnosti, které by jakkoli mohly v budoucnu omezit řádné a neomezené užívání doménového jména ze strany společnosti XXXX.

Na základě odstoupení od smlouvy se opětovně stal držitelem předmětného doménového jména Odpůrce.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že je společností, založenou v roce 2010, působící v oblasti dovozu, vývozu a obchodu s osvětlovacími prostředky a svítidly s hlavním zaměřením na LED osvětlovací řešení pod obchodní značkou #####. Výrobky pod značkou ##### nabízí a prodává prostřednictvím webové stránky #####.eu.

Navrhovatel a jeho označení ##### je známé a zavedené jméno na trhu LED výrobků na území Evropy, Blízkého východu a Asie.

Navrhovatel uvedl, že z v CZ.NIC zjistil, že držitelem domény je společnost #####, která působí na stejném trhu výrobků jako Navrhovatel, tj. obchod s LED výrobky.

Navrhovatel vyzval společnost #####, k převodu předmětné domény na Navrhovatele.

Navrhovatel uvedl, že sporné doménové jméno je identické s ochrannou známkou patřící Navrhovateli, protože se shoduje vizuálně a foneticky s ochrannou známkou Navrhovatele.

Odpůrce není oprávněn ochrannou známkou užívat pro účely svého podnikání na žádném právním ani smluvní základě.

Navrhovatel je přesvědčen, že užívání předmětné domény představuje využívání obchodní pověsti Navrhovatele jako zavedeného a obecně známého konkurenta.

Navrhovatel je přesvědčen, že jsou splněny podmínky podle čl. čl. 3.3.2 a čl. 3.3.4 Přílohy č. 3 k Pravidlům, protože předmětná doména je totožná s ochrannou známkou Navrhovatele a uvádí spotřebitele v omyl.

Navrhovatel navrhl, aby doménové jméno bylo převedeno na Navrhovatele.

B. ODPŮRCE

Odpůrce se vyjádřil podáním z 8. 2. 2019. Ve svém vyjádření odpůrce uvedl, že si je vědom, že ##### nyní vlastní obrazovou ochrannou známkou. Předmětné doménové jméno si registroval 23. 1. 2013 a 12. 3. 2013 tuto skutečnost psal obchodnímu zástupci #####, se kterým byl do té doby v kontaktu. Odpůrce uvedl, že Navrhovatel užívání doménového jména, obrázků a loga schválil. Předloženou e-mailovou komunikaci považoval za dostatečnou.

Odpůrce dále uvedl, že doménu nikdy nechtěl používat k poškození společnosti #####. Předmětnou doménu užíval pouze k prodeji výrobků a propagaci značky #####. Do propagace domény a produktů ##### investoval nemalé prostředky s tím, že se mu vrátí prodejem produktů.

Odpůrce uvedl, že není spokojen s jednáním navrhovatele. Přislíbil, že může doménu využívat jej nechali investovat do domény, kterou v budoucnu plánovali převést do svého vlastnictví. Tím jej využili k rozjezdu vlastní firmy.

Odpůrce dále uvedl, že po oznámení od Navrhovatele webovou prezentaci na doméně ##### vypnul a byl ochoten jednat o oboustranně výhodném řešení. Chtěl se s Navrhovatelem dohodnout na podmínkách provozu webu. Žádný návrh však Navrhovatel nepředložil a pouze chtěl převést doménu.

Odpůrce dále uvedl, že má zájem na užívání domény. Nechce nadále Navrhovatele nijak poškozovat, pouze chce prodávat jejich produkty na webu, který léta propagoval a investoval do něj.

Odpůrce závěrem uvedl, že je ochoten s Navrhovatelem jednat o převodu doménového jména na Navrhovatele za podmínek, že mu Navrhovatel bude kompenzovat jeho náklady.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Expert se seznámil se všemi tvrzeními stran, jakož i se všemi důkazy, které strany v průběhu řízení předložily, dospěl k závěru, že tyto jsou dostatečným pokladem pro rozhodnutí sporu.

Spory o domény .cz jsou řešeny podle Pravidel alternativního řešení sporů (Pravidla ADR) vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., (CZ.NIC) jako správcem ccTLD .cz a vztahují se na alternativní řešení sporů

vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR jsou nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen a součástí smlouvy o registraci doménového jména.

Řešení sporu se procesně řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“).

Dle sdělení CZ.NIC, je doménové jméno registrováno od 23. 1. 2013 a jeho držitelem byla od 21. 6. 2018 společnost XXXX.

Z vyjádření společnosti XXXXXX, které bylo doručeno dne 14.3.2019, a z předložených dokumentů bylo zjištěno, že tato společnost byla držitelem předmětného doménového jména na základě smlouvy ze dne 11.6.2018. Bylo prokázáno, že společnost XXXX odstoupila od smlouvy o převodu doménového jména odstoupením ze dne 14. 11. 2018, doručeným dne 16. 11. 2018 z důvodu porušení prohlášení, že neexistují žádné skutečnosti, které by jakkoli mohly v budoucnu omezit řádné a neomezené užívání doménového jména ze strany společnosti XXXX.

Ke dni vydání rozhodnutí je tak držitelem domény Odpůrce uvedený v záhlaví tohoto rozhodnutí.

Odpůrce, jako držitel doménového jména vyjádřil svůj souhlas s Pravidly registrace, jehož součástí jsou Pravidla ADR.

Při řešení sporů o domény .cz je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR.

Dle článku 3.1. se odpůrce, jako držitel domény, zavázal podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá návrh, kterým se domáhá, že sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, za podmínek dále uvedených v Pravidlech ADR.

Podle článku 3.2 Pravidel ADR musí být v průběhu řešení sporu prokázané splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1 a 3.1.2.

Posouzení splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR

Nejdříve bylo nutné posoudit splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR, tj. zda předmětné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

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

Výpisem z registru ochranných známek Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) prokázáno, že Navrhovatel je vlastníkem ochranné známky XXXXXXXX s datem registrace 20. 4. 2012.

Sporné doménové jméno <#####> obsahuje slovní prvek ##### a je v této části za shodné či zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Následně bylo přistoupeno k posouzení, zda má Odpůrce jako držitel domény právo ke jménu domény nebo chráněnému označení.

Odpůrce ve svém vyjádření z 8. 2. 2019 uvedl, že si je vědom, že ##### vlastní obrazovou ochrannou známku. Předmětné doménové jméno si registroval 23. 1. 2013 a 12. 3. 2013 tuto skutečnost sdělil obchodnímu zástupci #####, se kterým byl do té doby v kontaktu. Odpůrce uvedl, že v uvedené

emailové komunikaci bylo užívání doménového jména, obrázků a loga ze strany Navrhovatele schváleno. Předloženou e-mailovou komunikaci považoval za dostatečnou.

Z uvedené e-mailové komunikace vyplývá, že Odpůrce oznámil Navrhovateli, že prodává produkty ##### a že má doménu #####. Odpůrce žádal o povolení použít logo a fotografie produktů z webové stránky #####.eu pro společnost XXXXXXXX.

Z uvedené komunikace bylo zjištěno, že souhlas byl udělen k použití loga a fotografií produktů. Uvedená komunikace výslovně neřešila otázku registrace domény #####.

Na základě výše uvedeného Expert dospěl k závěru, že by Odpůrci, jako držitel domény náležela práva k chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1) nebylo prokázáno.

Posouzení splnění podmínek článku 3.1.2 Pravidel ADR

Podle článku 3.4 Pravidel ADR může být expertem usuzováno na nikoliv dobrou víru ve smyslu článku 3.1.2 Pravidel ADR, jestliže bude prokázána zejména kterákoliv z následujících skutečností:

3.4.1. jestliže Držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal Doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s Doménovým jménem či jeho registrací,

3.4.2. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. Doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Chráněným označením náležejícím Navrhovateli.

S ohledem na výše uvedené dospěl Expert k závěru, že sporné doménové jméno bylo registrováno bez předchozí dohody s Navrhovatelem (3.4.1. Pravidel ADR) a používáno k získávání uživatelů za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (3.4.4. Pravidel ADR).

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 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno bylo užíváno nikoliv v dobré víře).

Na základě výše uvedeného Expert dospěl k závěru, že byly splněny podmínky článku 3 Pravidel ADR, a proto podle čl. 4.1.2 rozhodl o převodu registrace doménového jména <#####> na Navrhovatele.

ROZHODNUTÍ

Registrace doménového jména ##### se převádí na Navrhovatele.

Expert

Jméno Přemysl Líbal

DATUM ROZHODNUTÍ

2019-05-04

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména <#####> s odvoláním na chráněné označení, zapsanou ochrannou známkou.

V průběhu řízení bylo prokázáno, že sporné doménové jméno bylo registrováno bez předchozí dohody s Navrhovatelem (3.4.1. Pravidel ADR) a používáno k získávání uživatelů za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (3.4.4. Pravidel ADR). Sporné doménové jméno tak nebylo užíváno v dobré víře.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele.