

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000760

Čas podání 2020-10-14 09:46:15

Doménová jména #####.cz

Správce sporu

Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Navrhovatel

Organizace ##### (#####)

Odpůrce

Jméno #####

DALŠÍ ŘÍZENÍ, KTERÁ DLE INFORMACÍ EXPERTA PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA.

Podle mých informací žádná další řízení, která se týkají sporného doménového jména, neprobíhají ani nebyla rozhodnuta.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel požádal, aby v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů, které tvoří přílohu č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz a v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz bylo rozhodnuto o převedení registrace doménového jména ve znění <#####.cz>, z držitele #####, který je Odpůrcem, na Navrhovatele.

Registrátorem je #####, #####, #####, přičemž sporné doménové jméno si Odpůrce registroval dne 3. 3. 2020.

Odpůrce sporné doménové jméno stále drží ve své moci a užívá s nabídkou jeho prodeje a pro účely reklam třetích osob umístěných na doméně pod sporným doménovým jménem.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce si neoprávněně registroval doménové jméno ve znění <#####.cz> pro sebe, a to dne 3. 3. 2020.

Navrhovatel se pokusil o smírné řešení sporu, když dopisem ze dne 29. 5. 2020 požádal Odpůrce o převedení domény za současného vylíčení všech okolností. Dopis se však Navrhovateli vrátil jako nedoručitelný, protože adresa, kterou Odpůrce uvedl v registru doménových jmen je nepostačující k

doručení. Odpůrce tak při registraci domény uvedl nesprávnou nebo nedostatečnou adresu, čímž znemožnil své kontaktování.

Doménové jméno je podle Navrhovatele shodné a zaměnitelné s jeho staršími ochrannými známkami, které tvoří známkovou řadu ve znění #####, resp. obsahují část tohoto označení, a to:

a) mezinárodní ochranná známka "#####" v grafickém vyhotovení č. XXXXXX, datum zápisu 24. 9. 2015, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 a 45;

b) ochranná známka Evropské unie "#####" v grafickém vyhotovení č. XXXXXXX, datum podání přihlášky 7. 1. 2015, datum zápisu ochranné známky 15. 5. 2015, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 a 45;

c) francouzská ochranná známka "#####" v grafickém vyhotovení, č. XXXXXXX, datum podání přihlášky a zápisu 13. 10. 2014, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 36, 38, 41, 12, a 45;

d) ochranná známka Evropské unie „#####“, č. XXXXXXXX datum podání přihlášky 10. 1. 2020, datum zápisu ochranné známky 3. 6. 2020, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 35, 38, 41 a 42;

e) ochranná známka Evropské unie "#####" v grafickém vyhotovení, č. XXXXXXX, datum podání přihlášky 24. 5. 2019, datum zápisu ochranné známky 15. 10. 2019, zapsaná ke službám ve třídě 35 and 41;

f) ochranná známka Evropské unie #####, č. ochranné známky XXXXXXX, datum podání přihlášky 10. 6. 2003, datum zápisu ochranné známky 16. 8. 2004, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 38, 41 a 42;

g) mezinárodní ochranná známka #####, č. XXXXXXX, datum zápisu ochranné známky 8. 4. 2013, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 36, 38, 41 a 42;

h) mezinárodní ochranná známka #####, č. XXXXXXX, datum zápisu ochranné známky 15. 2. 1999, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 37, 38, 41 a 42;

i) mezinárodní ochranná známka #####, č. XXXXXXX, datum zápisu ochranné známky 18. 9. 2001, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 37, 38, 41 a 42;

j) ochranná známka Evropské unie #####, č. XXXXXXX, datum zápisu ochranné známky 26. 9. 2005, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 38 a 42;

k) francouzská ochranná známka #####, č. XXXXXXX, datum zápisu ochranné známky 26. 9. 2005, zapsaná k výrobkům a službám ve třídě 9, 16, 35, 38, 41 a 42.

Nad rámec výše uvedeného Navrhovatel uvedl že je řádným držitelem níže uvedených doménových jmen, která odpovídají jeho obchodní firmě a jeho ochranným známkám, a to:

<#####.com> registrovaná dne 7. 4. 2014; „#####.eu“ registrovaná dne 15. 4. 2014; <#####.fr> registrovaná dne 15. 4. 2014; „#####.info“ registrovaná dne 15. 4. 2014; <#####.net> registrovaná dne 15. 4. 2014; „#####.org“ registrovaná dne 15. 4. 2014; <#####.us> registrovaná dne 15. 4. 2014; „#####.biz“ registrovaná dne 15. 4. 2014; <#####.mobi> registrovaná dne 15. 4. 2014; „#####.tel“ registrovaná dne 15. 4. 2014.

Doménové jméno v držení Odpůrce je shodné s výše uvedenými ochrannými známkami, resp. je s nimi zaměnitelné.

Přípona .cz, která je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz) nemá rozlišovací způsobilost.

Navrhovatel dále uvedl, že z hlediska posouzení totožnosti nebo zaměnitelnosti doménového jména s ochrannou známkou není rozhodné, že některé z ochranných známek vlastněných Navrhovatelem jsou grafické, „neboť pro účely doménových jmen není rozhodné grafické provedení ochranné známky“, a to s odkazem na rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. 00267, ze dne 17. 2. 2014. Grafický prvek v ochranných známkách spočívá pouze ve fontu použitého písma a grafického propojení slov, přičemž podstatným je textový obsah, který je u shodný s doménovým jménem.

Registrací domény tak Odpůrce zasáhl do známkových práv Navrhovatele.

Doména byla Odpůrcem registrována, aniž by měl Odpůrce k doménovému jménu nebo stejnému či podobnému chráněnému označení jakékoliv právo.

Doména je shodná s mezinárodní ochrannou známkou a s ochrannou známkou, kterou má Navrhovatel zapsanou pro území Evropské unie, a tedy i pro území České republiky. Registrací Domény jednoznačně vzniká nebezpečí záměny s ochrannými známkami Navrhovatele.

Navrhovatel dále uvedl, že z informací mu dostupných není Odpůrce vlastníkem chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel alternativního řešení sporů, které by bylo stejné nebo obdobné jako doména a ani není pod tímto označením obecně znám.

Odpůrce není vlastníkem ochranné známky „#####“ a Navrhovatel mu k užívání jakékoli své ochranné známky obsahující sousloví „#####“ souhlas nebo licenci neudělil.

Webová stránka Odpůrce, která je umístěná na doméně nemá žádný originární obsah, když obsahuje pouze odkazy na reklamy. Doména tak zjevně nemá bližší souvislost s výkonem činnosti Odpůrce. Odpůrce ji neužívá k nabídce svého zboží nebo služeb, ale pouze k umístování reklam třetích stran.

Podle Navrhovatele si Odpůrce registroval doménu, aniž by k ní měl právo nebo k tomu z jeho strany existoval legitimní účel, čímž je prokázána neexistence práva Odpůrce ve smyslu čl. 3.1.1 Pravidel alternativního řešení sporů.

Doména byla registrována a užívána Odpůrcem ve zlé víře (nikoli v dobré víře).

Ke dni podání tohoto návrhu Odpůrce nabízel domény k prodeji. Skutečnost, že Odpůrce veřejně nabízel doménu k prodeji podle Navrhovatele ukazuje, že jeho skutečný zájem není využívat doménu v souvislosti se svou další činností, ale pouze získat ekonomický prospěch z jejího prodeje subjektu, který má skutečný a oprávněný zájem na jejím užívání.

Takové jednání nelze v souladu s čl. 3.4.1 Pravidel alternativního řešení sporů považovat za jednání v dobré víře („Na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2) může být Expertem usuzováno zejména ... jestliže držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal jméno domény především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání se jménem domény či jeho registrací...“).

Registrací domény Odpůrce vytvořil nebezpečí záměny s ochrannými známkami Navrhovatele. Tuto záměnu zneužil pro získání většího množství návštěvníků na svou webovou stránku, na které umísťuje reklamy třetích stran a ze kterých získává prospěch na základě systému pay-per-click (odměna za kliknutí na odkaz). Odpůrce tedy doménu zaregistroval čistě ze své oportunistické snahy získat majetkový prospěch na úkor dobré pověsti Navrhovatele, tedy ve zlé víře.

Dobrá víra Odpůrce je vyloučena, díky znalosti ochranných známek Navrhovatele nebo alespoň některé z nich předcházející registraci domény. O předchozí znalosti Odpůrce svědčí fakt, že doména je pouhou slovní reprodukcí ochranných známek a dále také skutečnost, že Ochranné známky nejsou popisné ani se nejedná o ustálené slovní spojení. V minulosti Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užil slovní spojení „#####“ na webové stránce umístěné na Doméně.

Podle Navrhovatele je nepravděpodobné, že by Odpůrce nebyl seznámen s existencí alespoň některých ochranných známek Navrhovatele, protože navrhovatel je významným mezinárodním poskytovatelem konzultačních služeb a služeb informačních technologií se zaměřením na asijský trh (zejm. Hong Kong, Singapur, Indie), Evropu a severní Afriku) a působí na trhu již od roku 1968 (nejprve pod názvem #####, od fúze se společností XXXX v lednu 2015 pod společným názvem „#####“). Ochranné známky Navrhovatele tak mají mezinárodní dosah, a to i vzhledem ke své nadnárodní registraci.

Dále Navrhovatel poukázal na zlou víru tím, že Odpůrce neuvedl správnou adresu při registraci domény, čímž znemožnil svého kontaktování.

Na základě všech výše uvedených skutečností Navrhovatel uzavřel, že Odpůrce si doménu registroval a dále ji užívá ve zlé víře (nikoli v dobré víře), čímž je naplněn požadavek čl. 3.1.2 Pravidel alternativního řešení sporů.

B. ODPŮRCE

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Navrhovatel své tvrzení doložil následujícími důkazy:

Výpis z registru doménových jmen na #####.cz, dopis Odpůrci ze dne 29. 5. 2020 s dokladem o jeho nedoručitelnosti, výpis z registru doménových jmen.cz na #####, #####, dále výpisy ohledně mezinárodní ochranné známky, výpis WIPO, #####, výpis Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), #####, výpis EUIPO, ##### Alive Intelligence, výpis ÚPV, ##### Next.

Dále výpisy o registraci doménových jmen pro Navrhovatele, a to: <#####.com> registrované dne 7. 4. 2014; <#####.eu> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.fr> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.info> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.net> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.org> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.us> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.biz> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.mobi> registrované dne 15. 4. 2014; <#####.tel> registrované dne 15. 4. 2014.

Uvedené důkazy byly zhodnoceny jednotlivě i ve svém celku tak že spolehlivě prokazují Navrhovatelem uplatněný návrh v plném rozsahu.

Navrhovatelem předložené důkazy bez jakýchkoli pochybností odůvodňují výrok rozhodnutí, jímž se návrhu vyhovuje.

Navrhovatel v souladu s čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů prokázal, že je vlastníkem dotčených ochranných známek. Dotčené ochranné známky byly zapsány nebo přihlášeny dříve, než si Odpůrce dne 3. 3. 2020 zaregistroval dotčenou doménu, resp. doménové jméno.

Dotčené doménové jméno bylo Odpůrce registrováno ve zlé víře, jelikož měl a mohl vědět, že tím se protiprávně dotkne známkových práv Navrhovatele, jež vyplývají z veřejných rejstříků ochranných známek. Odpůrce tak i přesto učinil, tzn. jednal v úmyslu dotknout se známkových práv Navrhovatele anebo v hrubé nedbalosti těchto již existujících práv, tj. bezohledně.

Uvedené důkazy byly zhodnoceny jednotlivě i ve svém celku, tak že prokazují Navrhovatelem uplatněný návrh v plném rozsahu.

Při rozhodování se Expert v plném rozsahu ztotožnil s návrhem Navrhovatele. Expert neshledal žádnou okolnost svědčící ve prospěch jednání Odpůrce. Předložené a provedené důkazy v plném rozsahu potvrdily tvrzení Navrhovatele.

Na základě výše uvedeného Navrhovatel prokázal, že doménové jméno je shodné s ochrannou známkou Navrhovatele. Dále prokázal, že doménové jméno je registrováno Odpůrcem, aniž by měl k němu nebo podobnému chráněnému označení právo, jakož i to, že doménové jméno bylo registrováno a užíváno Odpůrcem ve zlé víře. Tím vším jsou naplněny podmínky čl. 3 Pravidel alternativního řešení sporů.

ROZHODNUTÍ

Registrace jména domény ve znění <#####.cz> se převádí z Odpůrce na Navrhovatele.

Experti

Jméno Ivo Telec

DATUM ROZHODNUTÍ

2021-01-29

PŘÍLOHA 1

Doménové jméno ve znění <#####.cz> bylo Odpůrcem registrováno, aniž měl Odpůrce k doménovému jménu nebo stejnému či podobnému chráněnému označení jakékoli právo.

Odpůrce není vlastníkem chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel alternativního řešení sporů, které by bylo stejné nebo obdobné jako doména a ani není pod tímto označením obecně znám. Odpůrce není vlastníkem ochranné známky „#####“ a Navrhovatel mu k užívání jakékoli své Ochranné známky obsahující sousloví „#####“ souhlas nebo licenci neudělil.

Navrhovatel prokázal, že doménové jméno je shodné s ochrannou známkou Navrhovatele. Dále prokázal, že doménové jméno je registrováno Odpůrcem, aniž by měl k němu nebo podobnému chráněnému označení právo, jakož i to, že doménové jméno bylo registrováno a užíváno Odpůrcem ve zlé víře. Tím vším jsou naplněny podmínky čl. 3 Pravidel alternativního řešení sporů.

Copyright © 2023 Czech Arbitration Court