

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000782

Čas podání 2021-02-15 08:52:20

Doménová jména #####.cz

Správce sporu

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

Navrhovatel

Organizace ##### ( )

Odpůrce

Jméno #####

#### DALŠÍCH ŘÍZENÍ

Expertovi nejsou známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

#### FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména <#####.cz> (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žádostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 25. 5. 2018 byl poskytnut v souladu s čl. 3.3. těchto Pravidel registrace dne 25. 12. 2020.

#### A. NAVRHOVATEL

##### NÁVRH NAVRHOVATELE

Navrhovatel uvedl, že je součástí skupiny ##### vyrábějící oděvy a parfémy světových značek. Mezi značky parfémů ##### patří mj. značky Buocheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lanvin, Montblanc, Paul Smith, repetto, #####, S.T. Dupont, Van Cleef & Arpels.

Mezi výrobky Navrhovatele patří i módní oděvy, obuv módní doplňky a parfémové značky #####. Historie značky ##### sahá až do roku 1925, kdy byl zakladatelem této značky panem Marcellem ##### vytvořen první 2/3 kabát a sukně s kapsami. Značka ##### se proslavila zejména svým parfémem #####, který byl balen v růžové krabičce s černou stuhou.

Slavný parfém ##### byl v roce 1990, 35 let po ##### smrti, znovu uveden do prodeje. Značku ##### dnes vyhledávají takové celebrity jako je Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez nebo Sarah Jessica Parker.

Navrhovatel je vlastníkem známkové řady zahrnující mj. 13 ochranných známek s dominantním slovním prvkem „#####“, platných v České republice.

Nejstarší z ochranných známek ##### Navrhovatele platných v České republice je mezinárodní ochranná známka „#####“ č. xxxxxx s právem přednosti ze dne 27. 5. 1960 (dále jen „Ochranná známka #####“). Ochranné známky Navrhovatele dále zahrnují mezinárodní ochrannou známku „#####“, č. XXXXX s právem přednosti ze dne 8. 1. 1980

(dále jen „Ochranná známka #####“) a mezinárodní ochrannou známku „LUI #####“, č. XXXXXX s právem přednosti ze dne 15. 7. 2003 (dále jen „Ochranná známka LUI #####“). Uvedené ochranné známky jsou dále společně označovány jako („Ochranné známky #####“).

Jako vlastník Ochranných známek ##### se společným dominantním prvkem „#####“ má Navrhovatel právo na sporné doménové jméno. Sporné doménové jméno je zapsáno od 22. 12. 2020. Ochranné známky ##### jsou ve vztahu k spornému doménovému jménu staršími ochrannými známkami.

Ochranné známky Navrhovatele jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. a 3.1. Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné (nebo chráněné jako mezinárodní označení ochranné známky) na území České republiky.

Sporné doménové jméno se sestává ze slovního prvku „#####“doplněného o koncovku „.cz“. Sporné doménové jméno je proto shodné s dominantním slovním prvkem „#####“obsaženém v Ochranných známkách #####. Sporné doménové jméno je tak zaměnitelné se staršími ochrannými známkami Navrhovatele.

Koncovka sporného doménového jména označující národní doménu nejvyššího řádu „.cz“ je technickým předpokladem pro registraci doménového jména, a tudíž k ní nelze přihlížet při posuzování shodnosti a zaměnitelnosti.

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

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by k němu Odpůrce měl právo nebo aniž by měl oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 3.3.1. Pravidel ADR.

Odpůrce není jakkoliv propojen s Navrhovatelem a nepatří do skupiny společností ##### Navrhovatele. Odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci sporného doménového jména. Zároveň Navrhovatel ani žádná ze společností patřící do jeho skupiny neudělila Odpůrci licenci k používání Ochranných známek ##### nebo jiného duševního vlastnictví patřícího Navrhovateli. Odpůrce ani není pod označením „#####“ znám.

Sporné doménové jméno je přesměrováno na obchod s parfémami ....

Odpůrce tak sporné doménové jméno řádně neužívá jako své doménové jméno, ale využívá ho k přesměrování na stránky společnosti ....., která tvrdí, že nemá se sporným doménovým jménem nic společného.

Výše uvedené vylučuje, aby měl Odpůrce právo nebo oprávněný zájem na předmětné doméně ve smyslu ustanovení čl. 3.3.1. Pravidel ADR.

Již splnění výše uvedených podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz čl. 3.2. Pravidel ADR). Nicméně Navrhovatel pro úplnost uvádí, že má za to, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno je registrováno nikoliv 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 sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele.

V daném případě je nutno zdůraznit, že nejstarší z Ochranných známek ##### Navrhovatele platná v České republice má právo přednosti již z roku 1960.

Navrhovatel má tak jako vlastník starších ochranných známek v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění výlučné právo užívat své ochranné známky v obchodním styku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž jsou tyto ochranné známky zapsány.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 písm. b) citovaného zákona se za užívání označení v obchodním styku považuje mj. nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením.

Registrací sporné domény Odpůrce brání Navrhovateli ve výkonu jeho práv k jeho Ochranným známkám #####, neboť mu znemožňuje pod označením ##### provozovat internetový obchod nabízející výrobky ##### a propagovat tyto výrobky pod spornou doménou v prostředí internetu. Citovaným jednáním je tak narušována hospodářská činnost Navrhovatele ve smyslu 3.4.3. Pravidel ADR.

K otázce jednání nikoli v dobré víře je nutno zdůraznit, že registrace sporné domény Odpůrcem porušuje zákonem zakotvená práva Navrhovatele k Ochranným známkám #####.

Jelikož lze právo definovat jako minimum morálky, je zřejmé, že pokud panuje shoda, že nějaký vztah je nutné regulovat právním předpisem, jde o regulaci ve jménu morálky a za účelem dobrého stavu ve společnosti. Porušení takového zákonem uznaného morálního minima nelze považovat za jednání v dobré víře, neboť v případě zákonné právní úpravy se uplatňuje právní zásada ignorantia legis non excusat, tedy neznalost zákona neomlouvá.

Pro jednání Odpůrce nikoli v dobré víře v daném případě postačuje existence starších Ochranných známek ##### Navrhovatele, neboť Odpůrce si musel být práv Navrhovatele k Ochranným známkám ##### vědom, případně si jejich existence měl a mohl být vědom, neboť existenci těchto Ochranných známek ##### si mohl Odpůrce zdarma ověřit ve veřejně přístupném rejstříku ochranných známek, přičemž povinnost Odpůrce neužívat označení zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele je povinností upravenou zákonem.

Pokud se tak Odpůrce o právech Navrhovatele k Ochranným známkám ##### neinformoval, případně tak učinil, ale existenci starších ochranných známek Navrhovatele ignoroval, a zaregistroval si spornou doménu zaměnitelnou s Ochrannými známkami #####, je nutno jeho jednání považovat za jednání nikoli v dobré víře.

Vedle toho je možno poznamenat, že Odpůrce přesměrovává sporné doménové jméno na internetový obchod www.....cz specializovaný na prodej parfémů. Odpůrce je tak jednoznačně osobou, která se v oblasti parfémů pohybuje a je proto nutno předpokládat, že si Odpůrce musel být vědom existence Ochranných známek #####, neboť tyto známky jsou desetiletí užívány pro označování světově známých parfémů „#####“ Navrhovatele.

Navíc tím, že Odpůrce používá sporné doménové jméno k přesměrování na internetové stránky www.....cz jednoznačně užívá toto sporné doménové jméno ve smyslu ustanovení 3.4.4. Pravidel ADR k získávání uživatelů sítě internet pro svůj internetový obchod za účelem dosažení zisku, a to vytvořením

pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli, tj. užívá sporné doménové jméno způsobem, který je v Pravidlech ADR uveden jako jeden z příkladů jednání ve zlé víře.

Je pravda, že vlastník internetového obchodu www.....cz, společnost ... s.r.o. popírá, že by měl s registrací sporné domény cokoli společného, nicméně toto tvrzení lze jen stěží považovat za pravdivé, neboť je velmi málo pravděpodobné, aby si fyzická osoba zaregistrovala doménu identickou s názvem světově známých parfémů a následně tuto spornou doménu přesměrovala na internetový obchod s parfémů třetí osoby bez toho, aby této osobě o přesměrování řekla a žádala za tento úkon úhradu.

V každém případě jednání držitele sporné domény nelze považovat za jednání v dobré víře, neboť registrace sporné domény s cílem jejího přesměrování na cizí internetový obchod bez souhlasu vlastníka tohoto internetového obchodu nelze považovat je jednání v dobré víře.

Z výše uvedeného vyplývá, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4. Pravidel ADR.

#### VYJÁDŘENÍ NAVRHOVATELE ZE DNE 25. 2. 2021

Navrhovatel v doplňujícím vyjádření předložil potvrzení společnosti ... s.r.o. ze dne 23. 2. 2021, ve kterém tato společnost uvedla, že sporná doména není přesměrována na její internetový obchod www.....cz s jejím souhlasem. ... s.r.o. rovněž potvrdila, že sporná doména nebyla registrována pro společnost ... s.r.o.

#### B. ODPŮRCE

#### VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 18. 2. 2021 K NÁVRHU NAVRHOVATELE

Odpůrce v reakci na podaný návrh uvedl, že označení „#####“ není slovní, obrazovou ani kombinovanou ochrannou známkou platnou v České republice.

Odpůrce proto považoval návrh Navrhovatele za bezpředmětný a jím požadovaný návrh převodu sporného doménového jména na Navrhovatele za nesmyslný.

#### VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 2. 4. 2021

Odpůrce ve svém vyjádření uvedl, že pod spornou doménou není umístěn web a nikam ani sporná doména neodkazuje.

#### PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Na základě předložených tvrzení a dokumentů se Expert vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a dospěl k následujícím závěrům.

Navrhovatel je společností, která je součástí skupiny #####, která je zaměřená na výrobu módních oděvů, obuvi, módní doplňky a parfémů.

Navrhovatel používá označení „#####“ k označení svých výrobků nabízených prostřednictvím různých distribučních kanálů i na území České republiky.

Historie značky ##### sahá až do roku 1925. Jejím zakladatelem byl pan Marcel #####.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky #####, tj. mezinárodní slovní ochranné známky #####, číslo zápisu XXXXX, datum zápisu 27. 5. 1960, pro třídu 3 výrobků a služeb, designované pro území České republiky minimálně od 1. 7. 1980; Ochranné známky #####, tj. mezinárodní slovní ochranné známky #####, číslo zápisu XXXX, datum zápisu 2. 5. 1980, pro třídy 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 34 výrobků a služeb, designované pro území České republiky minimálně od 1. 7. 1980; Ochranné známky #####, tj. mezinárodní kombinované ochranné známky #####, číslo zápisu XXXXX, datum zápisu 23. 12. 2003 pro třídu 3 výrobků a služeb, designované pro Českou republiku minimálně od 4. 3. 2004.

Odpůrce je fyzická osoba. Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 22. 12. 2020 Odpůrcem. Odpůrce je registrován jako držitel sporné domény.

Dle ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5. Pravidel ADR se lze domáhat v řízení bezplatného převodu registrace sporného doménového jména, pokud je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má právo Navrhovatel, jestliže bylo zároveň sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR (viz odst. 3.1.1. Pravidel ADR) nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (viz odst. 3.1.2. Pravidel ADR).

Dle čl. 2.3. Pravidel ADR se „chráněným označením“ rozumí chráněné označení, zejména pak zapsaná ochranná známka.

Sporné doménové jméno <#####.cz> se skládá z prvků „#####“ a „.cz“. Slovní prvek, který má rozlišovací způsobilost, je prvek „#####“. Tento slovní prvek je shodný s dominantním a charakteristickým slovním prvkem „#####“ obsaženém ve slovní Ochranné známce ##### a rovněž ve slovní Ochranné známce #####. Sporné doménové jméno je tak zaměnitelné s Ochrannou známkou ##### a #####. Sporné doménové jméno je rovněž zaměnitelné s kombinovanou

Ochrannou známkou LUI #####, neboť slovní prvek „#####“sporného doménového jména je shodný dominantní slovním prvkem „#####“obsaženém ve slovní části této ochranné známky.

Podmínka zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením dle čl. 3.1. Pravidel ADR byla v daném případě splněna.

Expert se dále zabýval posouzením, zda byla naplněna alespoň jedna z podmínek dle odst. 3.1.1. nebo odst. 3.1.2. Pravidel ADR.

Výrobky Navrhovatele využívající chráněné označení „#####“jsou běžně dostupné a nabízené prostřednictvím různých distribučních kanálů na území České republiky.

Účinky ochrany slovní Ochranné známky ##### a slovní Ochranné známky #####, designovaných pro území České republiky minimálně od roku 1980, předcházely registraci sporné domény Odpůrcem, která proběhla až o několik desítek let později na konci roku 2020. Odpůrce je tak registrován jako držitel sporné domény několik desetiletí poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro označení „#####“v podobě účinků Ochranných známek #####.

Odpůrce přitom měl možnost velice jednoduše si ověřit při registraci sporné domény ve veřejně dostupné on-line databázi platných ochranných známek na území České republiky na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, zda je sporná doména obsažena ve znění již registrované ochranné známky s účinky ochrany na území České republiky.

Z průběhu řízení nevyplývalo, že by Odpůrci náleželo k chráněnému označení „#####“jakékoliv právo nebo získal souhlas s jeho užíváním ze strany Navrhovatele. Odpůrce nebyl obecně znám pod sporným doménovým jménem, respektive, označením „#####“.

Odpůrce tak brání registraci sporné domény Navrhovateli, vlastníku Ochranných známek #####, chráněných na území České republiky, užívat chráněné označení „#####“ v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR registrováno nikoliv v dobré víře. S ohledem na uvedený závěr se Expert dále detailně nezabýval splněním podmínky dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

Byly tak naplněny podmínky dle čl. 3.1., čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

## ROZHODNUTÍ

Registrace sporného doménového jména <#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Experti

Jméno Aleš Chamrád

DATUM ROZHODNUTÍ

2021-04-06

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména <#####.cz> (dále jen „sporná doména“). Navrhovatel poukázal zejména pak na existenci své ochranné známky k chráněnému označení zaměnitelném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci sporné domény.

Odpůrce primárně namítal, že označení „#####“ není chráněno platnou ochrannou známkou v České republice.

Sporné doménové jméno <#####.cz> se skládá z prvků „#####“ a „.cz“. Slovní prvek, který má rozlišovací způsobilost je prvek „#####“. Tento slovní prvek je shodný s dominantním a charakteristickým slovním prvkem „#####“ obsaženém ve slovní Ochranné známce ##### a rovněž ve slovní Ochranné známce #####. Sporné doménové jméno je tak zaměnitelné s Ochrannou známkou ##### a #####. Sporné doménové jméno je rovněž zaměnitelné s kombinovanou Ochrannou známkou LUI #####, neboť slovní prvek „#####“ sporného doménového jména je shodný dominantní slovním prvkem „#####“ obsaženém ve slovní části této ochranné známky. Podmínka zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením dle čl. 3.1. Pravidel ADR byla v daném případě splněna.

Účinky ochrany slovní Ochranných známky ##### a slovní Ochranné známky #####, designovaných pro území České republiky minimálně od roku 1980, předcházely registraci sporné domény Odpůrcem, která proběhla až o několik desítek let později na konci roku 2020. Odpůrce je tak registrován jako držitel sporné domény několik desetiletí poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro označení „#####“ v podobě účinků Ochranných známek #####.

Z průběhu řízení nevyplývá, že by Odpůrci náleželo k chráněnému označení „#####“ jakékoliv právo nebo získal souhlas s jeho užíváním ze strany Navrhovatele. Odpůrce nebyl obecně znám pod označením „#####“.

Odpůrce tak brání registraci sporné domény Navrhovateli, vlastníku Ochranných známek #####, chráněných na území České republiky, užívat chráněné označení „#####“ v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.



Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.