

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000793

Čas podání 2021-04-13 09:28:54

Doménová jména #####.CZ

Správce sporu

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

Navrhovatel

Organizace #####(#####, spol. s r.o.)

Odpůrce

Jméno #####

#### DALŠÍ ŘÍZENÍ

Expert prohlašuje, že mu není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo doménového jména <#####.CZ>.

#### FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel je slovenskou společností, která vznikla v roce 1993. Navrhovatel v současné době nabízí komplexní sortiment #####ness výrobků a poskytuje kompletní odborný servis posilujících strojů a kardio-zařízení na domácí použití. Navrhovatel byl zároveň až do roku 2019 vydavatelem československé verze měsíčníku ..... Navrhovatel nabízí a prodává ##### výrobky jak prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.#####.sk, tak i v síti svých šesti kamenných prodejen na Slovensku.

Navrhovatel je vlastníkem následujících slovenských národních ochranných známek:

1) slovenské obrazové ochranné známky č. xxxxx „#####“ s datem práva přednosti 21.5.2012 zapsané pro výrobky a služby ve třídách 5, 28, 32, 35 a 41 mezinárodního třídění; a

2) slovenské obrazové ochranné známky č. XXXXXXXXX „#####“ s datem práva přednosti 2.6.2020 zapsané pro výrobky a služby ve třídách 5, 28, 32, 35 a 41 mezinárodního třídění.

Navrhovatel je zároveň držitelem doménového jména <#####.sk> s datem registrace dne 18.10.2003.

Doménové jméno <#####.CZ> je registrováno od 6.7.2016 a jeho držitelem je Odpůrce. Souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25.5.2018 (dále jen „Pravidla registrace domén .cz“) byl dán v souladu s čl. 3.3.4. těchto Pravidel dne 31.12.2020.

## A. NAVRHOVATEL

### Návrh Navrhovatele

Navrhovatel uvádí, že je obchodní společností založenou a existující podle práva Slovenské republiky. Navrhovatel dále uvádí, že vznikl v Bratislavě v roce 1993 jako přímý nástupce společnosti XXXXXXXXX a v dnešní době nabízí komplexní sortiment #####ness výrobků renomovaných světových značek a svým zákazníkům poskytuje kompletní odborný servis posilujících strojů a kardio-zařízení na domácí použití. Zároveň je Navrhovatel dle svého tvrzení výhradním distributorem pro Slovenskou republiku a prodejcem výživových doplňků.

Navrhovatel dále upozorňuje na jeho několikaleté (od roku 1993) propojení se světoznámou značkou .... na Slovensku, přičemž uvádí, že se od svého vzniku specializoval na distribuci a prodej výrobků značky ..... Navrhovatel nabízí a prodává #####ness výrobky prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.#####.sk a v síti svých aktuálně šesti kamenných prodejnách po celém Slovensku. Navrhovatel dále dle svého tvrzení zařizuje ##### centra profesionálními zařízeními.

V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že před více jak 25 lety začal spolupracovat i se společností .... ze Spojených států amerických s tím, že od té doby až do září roku 2019 byl vydavatelem československé verze známého měsíčníku XXXXXXXXX. Zároveň Navrhovatel dle svého tvrzení od roku 1999 organizuje v České republice a na Slovensku výjimečnou soutěž s názvem „#####“ respektive „#####“. Dle Navrhovatele se této tradiční československé výzvy v transformaci postavy za tři měsíce od roku 1999 zúčastnilo už více jak 10 tisíc mužů a žen ve věku od 16 do 72 let s tím, že tato soutěž se stala velmi populární a ze strany Navrhovatele je jí poskytována masivní marketingová podpora a reklama.

Navrhovatel dále uvádí, že držitelem doménového jména <#####.CZ> je od 6.7.2016 až doposud Odpůrce, přičemž doménové jméno <#####.CZ> není v současnosti (a ani nikdy nebylo) provozováno (užíváno) a není na něm žádný veřejně přístupný obsah. Navrhovatel v tomto ohledu doplňuje, že Odpůrce je pravděpodobně nejznámějším spekulátem a manipulátorem v oblasti internetových domén v České republice. Dle Navrhovatele začal Odpůrce již přibližně v roce 2001 podvodným způsobem registrovat neomezený počet doménových jmen tak, že využíval možnost doménové jméno bezplatně registrovat na určité období a jakmile se doménové jméno stalo opět volné, tak jej za použití skriptu na odchytávání volných doménových jmen opětovně registroval na určité období zdarma, čímž blokoval tisíce doménových jmen. Dle Navrhovatele si Odpůrce postupně registroval doménová jména blízka oficiálním webovým stránkám známých obchodních společností a jiných subjektů.....

Navrhovatel uvádí, že ve smyslu definice vymezené v článku 2.3. Pravidel ADR je potřeba považovat za chráněné označení Navrhovatele označení obsažené v jeho obchodní firmě ##### spol. s r.o., které je dlouhodobě (od roku 1993) užívané a širokou veřejností vžitě a též označení:

a) „##### – XXXXXX“, kterému odpovídá ochranná známka zapsaná u ÚPV SR pod číslem OZ XXXXXXXX, POZ XXX;

b) „#####“, kterému odpovídá ochranná známka u ÚPV SR pod číslem přihlášky POZ XXXXXXXX; a

c) „#####“ jako doména nejvyšší úrovně „.sk“ zapsaná od roku 2003 a od té doby užívaná Navrhovatelem za účelem komunikace s veřejností, provozování internetového obchodu a nabídky komplexního sortimentu #####ness výrobků a jině (pro účely Návrhu dále jen „Chráněné označení“).

Dle Navrhovatele jde o nejméně čtyři alternativy jednoho Chráněného označení s tím, že ochranné známky uvedené v písmenech a) a b) „pouze“ formalizují právní ochranu, kterou i nezapsanému označení přiznává právní řád Slovenské republiky jako i České republiky podle známkového práva a též podle práva na ochranu proti nekalé soutěži a tato právní ochrana je obsažena i v Pravidlech ADR.

K podmínce shodnosti či zaměnitelnosti doménového jména <#####.CZ> s Chráněným označením Navrhovatel uvádí, že název doménového jména <#####.CZ> je shodný, respektive zaměnitelný s Chráněným označením. Dle Navrhovatele nemá označení generické domény nejvyšší úrovně „.cz“ samo o sobě rozlišovací způsobilost a při porovnání s Chráněným označením je možné ho ignorovat. Navrhovatel v tomto ohledu tvrdí, že při posuzování shodnosti se vychází z celkového dojmu porovnávaných označení, kterým působí na průměrného spotřebitele, kterým je část veřejnosti vyhledávající a vyznávající zdravý životní styl a #####, přičemž vliv na celkový dojem má dominantní a rozlišovací prvek – v tomto konkrétním případě část „#####“. Mezi doménovým jménem <#####.CZ> a Chráněným označením existuje dle Navrhovatele bez jakýchkoliv pochyb možnost (pravděpodobnost) záměny poukazujíc na shodnost, respektive velkou podobnost slovního řetězce znaků se zachováním jejich pořadí jak v označení doménového jména <#####.CZ>, tak i v názvu Chráněného označení. Dalším určujícím faktorem je dle Navrhovatele prokázaná známost Chráněného označení a jeho příznačnost pro Navrhovatele.

Navrhovatel dále tvrdí, že vycházejíce z uvedené a prokázané spekulativní činnosti Odpůrce je zřejmé, že Odpůrci nenáleží legitimní právo podle článku 3.3. Pravidel ADR, tj. (i) Odpůrci nenáleží práva k Chráněnému označení, které je shodné s názvem doménového jména <#####.CZ>, (ii) Odpůrce neužíval doménové jméno <#####.CZ> před zahájením sporu k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou výrobků či služeb, ani neuskutečnil přípravu k takovému užívání, naopak doménové jméno <#####.CZ> vůbec neužíval, (iii) Odpůrce není pod názvem doménového jména <#####.CZ> všeobecně znám, naopak doménové jméno <#####.CZ> neužívá, (iv) Odpůrce neužívá doménové jméno <#####.CZ> k poctivým účelům, aniž by měl v úmyslu uvést v omyl třetí osoby či poškodit pověst Navrhovatele nebo Chráněné označení.

Dle Navrhovatele Odpůrce naopak registroval doménové jméno <#####.CZ> v rozporu s dobrou vírou článku 3.4. Pravidel ADR, když bez předchozí dohody s Navrhovatelem registroval doménové jméno <#####.CZ> především za účelem prodeje, převodu, pronájmu či jiného obdobného nakládání s

doménovým jménem nebo jeho registrací, doménové jméno bylo registrováno, aby Odpůrce zabránil Navrhovateli užít Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, přičemž Odpůrce uskutečňuje takové nekalé jednání opakovaně a taktéž je zřejmé, že doménové jméno <#####.CZ> nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace. Dle Navrhovatele objektivně nelze nad rámec uvedeného vyloučit další úmysl Odpůrce v rozporu s dobrou vírou, kterým je narušení hospodářské činnosti Navrhovatele nebo získávání uživatelů sítě internet za účelem dosažení zisku vytvořením pravděpodobnosti záměny s Chráněným označením, které patří Navrhovateli.

V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že v intencích soudních rozhodnutí lze konstatovat, že neexistence dobré víry je subjektivní stav – stav vědomí, který není slučitelný s uznávanými normami etického jednání a který lze zjistit jen z objektivních skutečností a který je potřeba posuzovat jednotlivě v každém případě. Navrhovatel v tomto konkrétním případě považuje za významný ukazatel skutečnost, že z veřejně dostupných zdrojů je všeobecně známé nekalé a spekulativní působení Odpůrce na poli internetových domén v České republice. Dle Navrhovatele měl Odpůrce vědomost o tom, že doménové jméno <#####.CZ> je shodné, respektive velmi podobné Chráněnému označení a přesto doménové jméno <#####.CZ> registroval v zájmu dosažení zisku a v úmyslu narušit hospodářskou činnost Navrhovatele a blokovat legitimní užití domény Navrhovatelem (obdobně jako v případě doménového jména <#####.sk>). Pro úplnost Navrhovatel poznamenává, že prokázání úmyslu není nezbytné k prokázání nedostatku dobré víry Odpůrce.

Na základě výše uvedeného má Navrhovatel za to, že prokázal, že

(i) doménové jméno <#####.CZ> je shodné, respektive velmi podobné Chráněnému označení Navrhovatele;

(ii) mezi doménovým jménem <#####.CZ> a Chráněným označením Navrhovatele existuje pravděpodobnost záměny;

(iii) doménové jméno <#####.CZ> bylo získáno Odpůrcem, aniž by měl k doménovému jménu <#####.CZ> či k Chráněnému označení právo či legitimní zájem; a

(iv) doménové jméno <#####.CZ> nebylo Odpůrcem získáno ani užíváno v dobré víře.

Navrhovatel se tak domáhá bezplatného převodu doménového jména <#####.CZ> na Navrhovatele.

Replika Navrhovatele

V návaznosti na Vyjádření Odpůrce podal Navrhovatel Repliku s tím, že se potřebuje vyjádřit k Vyjádření Odpůrce a též náležitě doplnit Návrh a předložit několik nových důkazů, a to jednak k eliminaci jakýchkoliv pochybností o existenci Chráněného označení s účinky též v České republice a jednak k potvrzení zlé víry Odpůrce.

Navrhovatel odmítá námitku Odpůrce, že Navrhovatel nemá žádné zapsané ochranné známky v České republice a jeho obchodní firma jakožto slovenské společnosti podléhá ochraně též pouze na území Slovenské republiky. V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že v Návrhu označil čtyři alternativy Chráněného označení, a to

a) slovní označení „#####“ obsažené v obchodní firmě Navrhovatele, která je dlouhodobě (od roku 1993) užívána a širokou veřejností vžitá;

b) označení (starší logo) „##### – XXXXXX“, kterému odpovídá ochranná známka zapsaná u ÚPV SR pod číslem OZ XXXXXXXXX, POZ XXXXXXXX;

c) označení (aktuální logo) „#####“, kterému odpovídá ochranná známka zapsaná u ÚPV SR pod číslem OZ XXXX, POZ XXXXXX; a

c) slovní označení „#####“ jako doména druhé úrovně za TLD „.sk“ zapsaná od roku 2003 a od té doby užívaná Navrhovatelem za účelem komunikace s veřejností, provozování internetového obchodu a nabídky komplexního sortimentu #####ness výrobků.

Zejména s alternativou a) Navrhovatel upozorňuje, že dle článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví je obchodní jméno chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zdali je, či není částí tovarní nebo obchodní známky. Dle Navrhovatele je tak v souladu se všeobecně přijímaným výkladem citovaného článku Pařížské úmluvy profesora Bodenhausena obchodní firma Navrhovatele (včetně její rozlišovací části „#####“) bez dalšího chráněna i na území, respektive ve vztahu k území České republiky. Toto dle Navrhovatele platí o to víc, když je obchodní firma Navrhovatele na území, respektive ve vztahu k území České republiky i skutečně užívána v obchodním styku tak, jak Navrhovatel uvádí dále.

Navrhovatel v tomto ohledu dále uvádí, že slovní označení „#####“ (alternativa a)) je ze strany Navrhovatele soustavně užívané na území, respektive ve vztahu k území České republiky od vzniku společnosti (červen 1993), ačkoliv sesterská společnost #####, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: ... vznikla až o více jak 2 roky později (červenec 1995) a i po jejím vzniku zůstali obchodní aktivity obou společností na území České republiky výrazně propojené. V tomto ohledu Navrhovatel doplňuje, že k užívání slovního označení „#####“ (alternativa a)) se od roku 2003 připojilo též intenzivní užívání slovního označení „#####“ (alternativa d)). Dle Navrhovatele obě sesterské společnosti prokazatelně a dlouhodobě prezentovaly své výrobky pod společnou obchodní inzercí ve slovenském jazyce, když

rozhodující slovo měl v tomto směru právě Navrhovatel jakožto vydavatel periodika, který i nesl s tím spojené náklady. Dle Navrhovatele se takováto a obdobná inzerce nacházela v každém čísle měsíčníku #####až do roku 2016, kdy byla ukončena z důvodu zrušení společnosti #####, s.r.o. a jejího vstupu do likvidace. Navrhovatel tvrdí, že v této inzerci se opakovaně objevují všechny čtyři alternativy Chráněného označení, a to v závislosti na zaměření a datum jednotlivých případů inzerce. Z obsahu jednotlivých inzercí určených i pro český trh je dle Navrhovatele zřejmé, že nešlo pouze o jakési „servisování“ předplatného českým čtenářům, ale o „plnokrevnou“ obchodní inzerci zaměřenou na prodej značkových výživových doplňků a profesionálních posilovacích a #####ness zařízení. Navrhovatel uvádí, že na českém trhu byl tudíž propagován též internetový obchod Navrhovatele provozovaný na doménovém jméně <#####.sk>.

Navrhovatel dále poukazuje na historii měsíčníku #####tak, jak je stručně prezentovaná i na webových stránkách www.muscle-#####ness.sk (jejichž doménové jméno od roku 2003 patří též Navrhovateli): „Společná česká a slovenská edice časopisu XXXXXX začala svoji historii v roce 1991 (v prvním roce své existence vycházel pod názvem XXXXXX) a disponuje na základě licenční smlouvy výhradními autorskými právy v České republice a na Slovensku. Printový titul XXXXXX – Czech & Slovak byl od svého vzniku nejčtenějším médiem svého druhu na českém a slovenském trhu. V říjnu 2019 se tištěný časopis transformoval do online prostředí a dále funguje jako internetový magazín na stránkách XXX.sk a XXXXX.cz.“ V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že ve spojení se skutečností, že byl vydavatelem časopisu XXXXXXXXX, jde o jednoznačné potvrzení intenzivních obchodních aktivit Navrhovatele a přítomnost jeho značky „#####“ na českém trhu, a to dávno před registrací doménového jména <#####.CZ> ze strany Odpůrce (červenec 2016).

Navrhovatel dále uvádí, že označením Navrhovatele a společnosti ##### BOHEMIA, s.r.o. jako sesterských společností má na mysli, že tyto společnosti měly při založení a během převážného období své existence větší část shodných společníků. Dle Navrhovatele tak nebyly podnikatelské aktivity těchto sesterských společností vzájemně izolované (a to ani teritoriálně), ale synergicky propojené tak, aby z toho měli prospěch obě společnosti. Dle Navrhovatele využívaly zejména společný marketing budování značky „#####“ a postupovali společně i při jednání s globálními partnery a světovými značkami, které v České republice a ve Slovenské republice zastupovaly. V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že společnost #####, s.r.o. byla zrušena s likvidací, a v současnosti jde tudíž o obchodně neaktivní společnost. Dle Navrhovatele následně převzala část jejich podnikatelských aktivit společnost ##### s.r.o., se sídlem v Praze, IČ: XXXXXX, která v tomto směru spolupracovala a nadále spolupracuje s Navrhovatelem.

Navrhovatel zároveň připomíná, že od roku 1999 organizuje v České republice a ve Slovenské republice výjimečnou soutěž s názvem „XXXXXXXX & #####“, respektive „XXXXXXXX“. Dle Navrhovatele se soutěž stala velmi populární a ze strany Navrhovatele je jí poskytována masivní marketingová podpora a reklama (zejména on-line). V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že v roce 2017 vynaložil na on-line reklamu této soutěže 3.334,78 EUR, z toho na Google bannery 1.750,37 EUR, na Facebook a Instagram bannery 1.348,41 EUR a na YouTube 236,- EUR. V roce 2018 Navrhovatel vynaložil na on-line reklamu 3.583,65 EUR, z toho na Google bannery 1.160,83 EUR, na Facebook a Instagram bannery 1.895,82 EUR a na YouTube 527,- EUR. V roce 2019 Navrhovatel vynaložil na on-line reklamu 5.791,16 EUR, z toho na Google bannery 1.870,52 EUR, na Facebook a Instagram bannery 3.337,12 EUR a na YouTube 583,52 EUR. Navíc se v roce 2019 k on-line reklamě přidali i spoty v rádiu Express v celkové hodnotě 6.585,60

EUR. Za poslední tři roky (2017-2019) Navrhovatel investoval do reklamy soutěže s názvem „XXXXXXXX“, resp. „Do XXXXXXXX“ více jak 19.000,- EUR. K uvedené sumě je dle Navrhovatele potřeba připočítat hodnotu reklamního prostoru věnovaného marketingové podpoře a reklamě této soutěže na stránkách časopisu #####. O značném dosahu reklamních aktivit Navrhovatele svědčí dle Navrhovatele i sledovanost jeho kanálu na YouTube: např. video s názvem „XXXXXXF 2020“ zveřejněné 19.12.2019 vidělo dle Navrhovatele ke dni podání Návrhu téměř 57.000 unikátních uživatelů internetu. Od vzniku kanálu v roce 2008 vidělo dle Navrhovatele všechna od té doby zveřejněná videa téměř 700.000 unikátních uživatelů internetu.

Ohledně zlé víry Odpůrce Navrhovatel doplňuje, že k registraci doménového jména <#####.CZ> ze strany Odpůrce došlo v červenci 2016, tedy až poté, co původní registrace doménového jména <#####.CZ> ve prospěch společnosti ##### BOHEMIA, s.r.o. vypršela, zřejmě v důsledku zrušení této společnosti a ukončení jejích podnikatelských aktivit začátkem roku 2016. Dle Navrhovatele bylo tedy doménové jméno <#####.CZ> v rámci jeho předcházející registrace (ve prospěch společnosti ##### BOHEMIA, s.r.o.) řádně užívané, a to ve shodě se zájmy Navrhovatele. Dle Navrhovatele tudíž Odpůrce využil situaci a odchytil uvolněné doménové jméno <#####.CZ>, které od té doby pasivně drží a blokuje. Dále Navrhovatel uvádí, že se Odpůrce dokonce pokusil o převod doménového jména <#####.CZ> na třetí osobu bezprostředně poté, co mu byl Návrh notifikovaný v rámci tohoto řízení. Dle Navrhovatele vyšlo až po vyšetření celé situace ze strany CZ.NIC najevo, že pokus Odpůrce byl zjevně spekulativní a jeho jediným účelem bylo poškodit Navrhovatele a znemožnit mu domoci se převodu doménového jména <#####.CZ> v rámci ADR. Navrhovatel je toho názoru, že si Odpůrce zřejmě uvědomoval neudržitelnost své pozice, nedostatku svého práva a legitimního zájmu k doménovému jménu <#####.CZ> jako i své zlé víry při jejím registraci a držbě.

Navrhovatel je toho názoru, že je v této věci splněna podmínka nedostatku legitimního zájmu i nedostatku dobré víry a v celém rozsahu trvá na původně podaném Návrhu.

## B. ODPŮRCE

Odpůrce uvádí, že obchodní firma Navrhovatele se skutečně jmenuje ##### spol. s r.o., avšak sídlí v sousedním státě – Slovenské republice. Odpůrce dále tvrdí, že značky „#####“ s právem přednosti 21.5.2012 a „#####“ s právem přednosti 2.6.2020 uvedené v odstavci 6) Návrhu jsou obrazové s tím, že pokud by byly slovní formy, tak by je Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky nezapsal pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu Odpůrce dále uvádí, že dvě jmenované ochranné známky skutečně chrání Navrhovatelova práva, avšak na území Slovenské republiky. Navrhovatel se tak dle Odpůrce nemůže z důvodu existence vlastnictví svých ochranných známek zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky domáhat omezení užívání stejného nebo podobného označení v sousedním státě.

Odpůrce dále tvrdí, že Navrhovatel popírá i teritorialitu ochranných známek. V tomto ohledu Odpůrce uvádí, že pokud Navrhovatel prezentuje svoji firmu na adrese www.#####.sk, je to zcela legitimní a její označení „.sk“ sdělí návštěvníkům stát podnikající firmy Navrhovatele. Dle Odpůrce Navrhovatel na území České republiky nepodniká, nemá zde žádnou prodejnu, všechny své čtyři prodejny má ve slovenských obchodních centrech. Odpůrce v této souvislosti tvrdí, že princip podnikání Navrhovatele,

i jak sám uvádí, je v nákupu a prodeji zboží jiných výrobců. Odpůrce se domnívá, že se Navrhovatel snaží chránit své označení v České republice pomocí práv, která má jen pro Slovenskou republiku.

Z výše uvedených důvodů Odpůrce navrhuje zamítnutí Návrhu.

#### PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Expert v rámci projednání sporu posoudil Návrh a důkazy, které byly předloženy jako přílohy Návrhu, a došel k následujícím zjištěním.

##### a) Relevantní ustanovení Pravidel registrace domén .cz a Pravidel ADR

Podle článku 21.1. Pravidel registrace domén .cz držitel bere na vědomí, že Jméno domény, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Jménům domén, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Jména domény potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované Jméno domény nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Jméno domény užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.

Dle článku 2.3. Pravidel ADR je Chráněné označení definováno jako právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Jméno domény Držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň:

3.1.1. bylo takové Jméno domény registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Jménu domény nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3. nebo

3.1.2. bylo takové Jméno domény registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

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



Podle článku 3.3. Pravidel ADR, právo Držitele (čl. 3.1.1.) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže:

3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné se Jménem domény,

3.3.2. Držitel užíval Jméno domény 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,

3.3.3. Držitel je pod Jménem domény obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo

3.3.4. Držitel užívá Jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

Dle článku 3.4. Pravidel ADR potom na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2.) může být Expertem usuzováno zejména v těchto případech:

3.4.1. 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,

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

3.4.3. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. Jméno domény 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.

b) Shodnost nebo zaměnitelnost Chráněného označení se sporným doménovým jménem

První a základní podmínkou k tomu, aby mohl být Navrhovatel úspěšný ve sporu řešeném podle Pravidel ADR, je prokázání existence Chráněného označení, ke kterému má Navrhovatel práva a které je shodné nebo zaměnitelné se sporným doménovým jménem. Chráněné označení je definováno v článku 2.3 Pravidel ADR tak, že je jím právem chráněné označení s tím, že toto ustanovení zároveň obsahuje demonstrativní výčet možných označení, která mohou tvořit Chráněné označení.

V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že je potřeba za Chráněné označení považovat označení obsažené v obchodní firmě Navrhovatele, stejně tak jako označení „#####“ a „#####“, kterým odpovídají slovenské ochranné známky č. XXXX a č. XXXX, a označení „#####“ jako doména druhé úrovně za TLD „.sk“. Co se týká práv Navrhovatele k výše uvedeným ochranným známkám, využil Expert své pravomoci provést vlastní šetření dle § 12 Řádu a na základě databáze Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky zjistil, že Navrhovatel je opravdu vlastníkem těchto ochranných známek (i když u slovenské ochranné známky č. XXXX je zapsána adresa bývalého sídla Navrhovatele).

V tomto ohledu Expert konstatuje, že jak ochranná známka, tak obchodní firma je Chráněným označením ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR, přičemž není výslovně vyžadováno, aby taková chráněná označení byla zapsána v České republice. V tomto ohledu je dle Experta zásadní, zdali se výše uvedená označení Navrhovatele mohla reálně střetnout se sporným doménovým jménem. V tomto ohledu Expert konstatuje, že Navrhovatel prokázal, že označení, která jsou předmětem slovenských ochranných známek č. XXXXX a č. XXXXX, a svou obchodní firmu užívá na území České republiky. Z důkazů předložených Navrhovatelem navíc vyplývá, že označení, které je předmětem slovenské ochranné známky č. XXXX, a svou obchodní firmu užíval na území České republiky před datem registrace sporného doménového jména. Slovenské ochranné známky č. XXXXXX a č. XXXXX a obchodní firma Navrhovatele proto představují Chráněné označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR. Expert tudíž konstatuje, že Navrhovatel prokázal, že mu svěřil práva k Chráněným označením – ke slovenským ochranným známkám č. XXXXXXXX a č. XXXX a k obchodní firmě ve znění „#####, spol. s r.o.“.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené prokazuje existenci Chráněných označení, ke kterým má Navrhovatel práva, nezabýval se Expert dalšími Navrhovatelem tvrzenými Chráněnými označeními, neboť posouzení těchto skutečností by již nemělo vliv na rozhodnutí Experta.

S ohledem na výše uvedené přistoupil dále Expert k posouzení, zda jsou výše uvedená Chráněná označení shodná či zaměnitelná se sporným doménovým jménem.

Sporné doménové jméno je tvořeno prvky „#####“ a „.cz“. Expert v tomto ohledu přisvědčuje Navrhovateli v tom, že přípona „.cz“ nenese rozlišovací způsobilost, neboť je obligatorní náležitostí každého doménového jména nejvyššího řádu identifikující stát, ve kterém bylo doménové jméno zaregistrováno, v tomto případě Českou republiku. Tento závěr vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe v ADR řízeních týkajících se .eu domén (viz např. rozhodnutí ve věci Ape & Partners S.p.A., PJS International S.A. v. Jan Krdzic, CAC 6840, <parajumpers.eu>, rozhodnutí ve věci Deutsche Lufthansa AG v. Ronald Peeters, CAC 6452 <lufthansa.eu>).

Co se týká obchodní firmy Navrhovatele, tak jejím dominantním a distinktivním prvkem je prvek „#####“, který tvoří její kmen. Dodatek „spol. s r.o.“ nemá rozlišovací způsobilost, neboť pouze označuje právní formu Navrhovatele. Slovenská ochranná známka č. XXX se skládá ze slovního prvku „#####“ v grafickém provedení, slovního prvku „...“ v grafickém provedení a obrazového prvku siluet dvou lidských postav umístěných v oválu. V tomto ohledu Expert konstatuje, že slovní prvek „#####“ je ve vztahu k relevantnímu zboží a službám popisný. Slovní prvek „#####“ má naopak běžný stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti a v předmětné ochranné známce je s ohledem na svou velikost a umístění dominantní. Slovenská ochranná známka č. XXXX se pak sestává pouze ze slovního prvku „#####“ v grafickém provedení.

Expert na tomto místě nesouhlasí s tvrzením Odpůrce, že slovní prvek „#####“ nemá rozlišovací způsobilost. Expert je naopak toho názoru, že označení „#####“ má ve vztahu k relevantním výrobkům a službám běžný stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti.

Z hlediska posouzení shodnosti či zaměnitelnosti výše uvedených Chráněných označení a sporného doménového jména Expert konstatuje, že sporné doménové jméno kompletně obsahuje slovní prvek „#####“, který je distinktivním prvkem obchodní firmy Navrhovatele a slovenských ochranných známek č. XXXX a č. XXXX. Skutečnost, že výše uvedený slovní prvek „#####“ obsahuje na rozdíl od sporného doménového jména mezeru je přitom v tomto ohledu irelevantní, neboť Pravidla registrace domén .cz neumožňují, aby název domény druhého řádu obsahoval mezeru. Z toho důvodu Expert konstatuje, že sporné doménové jméno je shodné s výše uvedeným slovním prvkem „#####“. S ohledem na to dále Expert konstatuje, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s Chráněnými označeními, ke kterým má Navrhovatel práva – s obchodní firmou Navrhovatele a se slovenskými ochrannými známkami č. XXXX a č. XXXX

Expert tak konstatuje, že Navrhovatel prokázal splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR.

### c) Oprávněný zájem Odpůrce

Navrhovatel v Návrhu uvádí, že Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu žádné legitimní právo podle článku 3.3. Pravidel ADR.

V tomto ohledu Expert uvádí, že ačkoliv důkazní břemeno ohledně skutečností uvedených v článku 3.1.1. Pravidel ADR tíží Navrhovatele, je často nemožné prokázat negativní skutečnost spočívající v nedostatku práva Odpůrce k doménovému jménu či k Chráněnému označení podle článku 3.3. Pravidel ADR, když některé relevantní informace má k dispozici pouze Odpůrce. Za těchto okolností je proto postačující, pokud Navrhovatel uvede a prokáže skutečnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. V takovém případě pak důkazní břemeno ohledně existence výše uvedeného práva přechází na Odpůrce. Tento závěr vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe v ADR řízeních týkajících se .eu domén (viz např. rozhodnutí ve věci Yahoo! Inc., Yahoo! UK Limited

v. Toma Cristian, CAC 6281, <yahooscan.eu>, rozhodnutí ve věci WARGAMING.NET LLP, Maître Pierre Miriel v. Irina Zapolsky, CAC 6252, <worldofwarplanes.eu>).

Expert konstatuje, že Navrhovatel v Návrhu takové skutečnosti uvedl a prokázal. Bylo tak na Odpůrci, aby tvrzení Navrhovatele vyvrátil a prokázal existenci práva ke spornému doménovému jménu nebo Chráněnému označení podle článku 3.3. Pravidel ADR. V tomto ohledu nicméně Odpůrce ve svém Vyjádření netvrdil ani neprokázal žádné své právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.3. Pravidel ADR. Expert zároveň konstatuje, že Navrhovatel prokázal, že sporné doménové jméno není Odpůrcem užíváno. V době vydání tohoto rozhodnutí tento stav nadále trvá, neboť sporné doménové jméno je zaparkováno. Navrhovatel tak prokázal, že Odpůrce neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb či k poctivým účelům, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

S ohledem na výše uvedené tak Expert konstatuje, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1.1. Pravidel ADR, tedy že není dáno právo Odpůrci ke spornému doménovému jménu či Chráněnému označení ve smyslu článku 3.1.1 Pravidel ADR.

#### d) Dobrá víra Odpůrce

Navrhovatel tvrdí a prokázal, že sporné doménové jméno není Odpůrcem užíváno, a to i přes to, že od data jeho registrace uplynulo k době vydání tohoto rozhodnutí již více jak 5 let. V době vydání tohoto rozhodnutí tento stav trvá, neboť sporné doménové jméno je zaparkováno. Navrhovatel zároveň tvrdí a prokázal, že Odpůrce registroval jiná doménová jména zaměnitelná s chráněnými označeními třetích stran. Odpůrce toto tvrzení Navrhovatele navíc ve svém Vyjádření nijak nevyvrátil. S ohledem na to Expert konstatuje, že Navrhovatel prokázal, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít Chráněné označení Navrhovatele v rámci odpovídajícího jména domény, neboť se Odpůrce zapojil do takového nekalého jednání opakovaně a neboť sporné doménové jméno není řádně užíváno po dobu více jak 5 let ode dne jeho registrace.

S ohledem na výše uvedené Expert konstatuje, že Navrhovatel prokázal splnění podmínky dle článku 3.1.2. Pravidel ADR, tedy že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno a užíváno nikoliv v dobré víře.

S ohledem na výše uvedené má Expert za to, že byly splněny podmínky stanovené v článku 3.2. Pravidel ADR, neboť Navrhovatel prokázal, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s Chráněným označením Navrhovatele a zároveň že toto doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu či k Chráněnému označení měl právo dle článku 3.3. Pravidel ADR (článek 3.1.1. Pravidel ADR) a že jej Odpůrce registroval a užíval nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2. Pravidel ADR). K tomu, aby Expert Návrhu vyhověl, by přitom postačovalo prokázání jedné z podmínek uvedených v článcích 3.1.1. a 3.1.2.2 Pravidel ADR.

Proto Expert shledal Návrh důvodným a vyhověl mu.

#### ROZHODNUTÍ

Návrhu Navrhovatele se vyhovuje a registrace doménového jména <#####.CZ> se bezplatně převádí na Navrhovatele v souladu s článkem 4.1.2. a článkem 6.2. Pravidel ADR.

Expert

Jméno Michal Havlík

DATUM ROZHODNUTÍ

2021-08-06

#### PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména <#####.CZ>, jehož držitelem je Odpůrce. V řízení bylo prokázáno, že Navrhovatel má práva k obchodní firmě ve znění „#####, spol. s r.o.“ a ke slovenským ochranným známkám obsahujícím slovní prvek „#####“. Navrhovatel zároveň prokázal, že uvedenou obchodní firmu a označení, která jsou předmětem uvedených slovenských ochranných známek, užívá na území České republiky. Expert přitom uvedenou obchodní firmu a slovenské ochranné známky shledal zaměnitelné s doménovým jménem <#####.CZ>. Navrhovatel dále uvedl a prokázal skutečnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno <#####.CZ> bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k doménovému jménu <#####.CZ> nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce zároveň existenci takového práva neprokázal. Navrhovatel současně prokázal, že doménové jméno <#####.CZ> bylo Odpůrcem registrováno a užíváno nikoliv v dobré víře. Z těchto důvodů Expert Návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu doménového jména <#####.CZ> na Navrhovatele.