

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000866
Čas podání 2022-03-16 09:42:37
Doménová jména #####.cz
Správce sporu
Organizace Denisa Bilík (CAC) (Case admin)
Navrhovatel
Organizace ##### d.o.o. ()
Odpůrce
Organizace František ##### (#####s.r.o.)

DALŠÍ ŘÍZENÍ

Dle sdělení navrhovatele nejsou ve věci sporného doménového jména <#####.CZ> vedena žádná další řízení.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel je společností se sídlem v Srbsku a je vlastníkem mezinárodní kombinované ochranné známky "#####" č. zápisu XXXXX, s právem přednosti k 8. 8. 2013, ve třídách 18, 24, 25, 28, 35.

Odpůrce je společností se sídlem v České republice a je držitelem sporného doménového jména <#####.CZ>.

Navrhovatel zahájil řešení sporu návrhem ze dne 9. 3. 2022. Odpůrce se k návrhu nijak nevyjádřil. Dne 26. 4. 2022 byl k řešení sporu vybrán jako Expert JUDr. Petr Hostaš.

Dle sdělení správce domény .cz, CZ.NIC z.s.p.o., bylo doménové jméno <#####.CZ> zaregistrováno dne 21. 2. 2017, jako držitel je veden odpůrce, a odpůrce souhlasil provedením jeho registrace s Pravidly registrace ve znění účinném od 15. 5. 2016 do 24. 5. 2018.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel uvedl, že je předním hráčem ve sportovním maloobchodě na Balkáně, byl založen v roce 1996 jako společnost, jejíž hlavní činností je obchod, maloobchod a velkoobchod v oblasti sportovního průmyslu, zaměstnává více než 4.250 pracovníků a působí v 10 zemích regionu – Srbsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Slovinsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Albánii, Rumunsku, Bulharsku a Řecku a sídlí v Bělehradě.

Navrhovatel je vlastníkem mezinárodní kombinované ochranné známky "#####" č. zápisu XXXXXX, s právem přednosti k 8. 8. 2013, ve třídách 18, 24, 25, 28, 35, která byla rozšířena i na území Evropské unie a je tedy platná i v České republice.

Odpůrce je českou společností s ručením omezeným, jehož předmětem podnikání je dle informací navrhovatele výroba a prodej velkoplošných LCD obrazovek. Odpůrce si dne 21. 2. 2017 zaregistroval sporné doménové jméno <#####.CZ> na němž neprovozuje žádné webové stránky.

Navrhovatel uvedl, že sporné doménové jméno je shodné (identické) s ochrannou známkou navrhovatele a od ochranné známky navrhovatele se liší pouze tím, že je vynechána mezera mezi slovy "sport" a "vision", což je dáno technickými požadavky registrace, když mezera nemůže být součástí doménového jména. Stejně tak je třeba při posuzování shodnosti či zaměnitelnosti odhlédnout od prvku .cz. Ochranná známka navrhovatele je navíc starší než sporné doménové jméno.

Navrhovatel dále uvedl, že odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu žádné právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR. Navrhovatel nikdy neudělil odpůrci souhlas s užitím své ochranné známky, dle názoru navrhovatele není odpůrce pod sporným doménovým jménem ani nijak znám. Odpůrce pod sporným doménovým jménem neprovozuje a dle informací navrhovatele ani nikdy neprovozoval žádné webové stránky. Navrhovatel připomněl ustálenou rozhodovací praxi ve sporech o doménová jména, že navrhovatel je povinen pouze tvrdit skutečnosti nasvědčující nedostatku práva (oprávněného zájmu) odpůrce ke spornému doménovému jménu, a pokud navrhovatel tuto povinnost splní, je prokázání práva (oprávněného zájmu) ke spornému doménovému jménu na odpůrci (WIPO D2003-0455, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.).

Již jen shodnost sporného doménového jména s ochrannou známkou navrhovatele a nedostatek práva odpůrce ke spornému doménovému jménu dostačují dle Navrhovatele k vyhovění žalobnímu návrhu. Navrhovatel pak dodal, že si Odpůrce registroval doménové jméno nikoli v dobré víře, neboť ze všech možných doménových jmen, které se mu nabízely, si vybral právě takové, které je shodné s ochrannou známkou Navrhovatele. Dle názoru Navrhovatele si Odpůrce registroval sporné doménové jméno, aby Navrhovateli zabránil použití jeho Ochrannou známku v doménovém jméně, když navíc toto doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu přesahující 2 roky ode dne jeho registrace.

B. ODPŮRCE

Odpůrce potvrdil přijetí oznámení o návrhu přihlášením na on-line platformu dne 24. 3. 2022, v průběhu řízení se však nijak nevyjádřil.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ POSTUP ŘEŠENÍ SPORU

Spory o domény .cz jsou od 1. března 2015 řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou přitom řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény.

Podkladem pro takové rozhodování jsou Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořící přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla registrace“), jejichž aktuální znění platí od 25. května 2018. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR v případě, že navrhovatel podá u správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, jestliže zároveň bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo nebo bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Řešení sporu probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“), a to dle procesních pravidel uvedených ve Správce vydaném Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

Pravidla ADR stanoví podmínky, kdy bude návrhu navrhovatele vyhověno (článek 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se může navrhovatel domáhat (článek 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), která upravují řešení sporů o generické domény, a stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení“).

POSOUZENÍ NÁROKŮ NAVRHOVATELE

Při řešení sporů o domény .cz v alternativním řešení sporů je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR. K tomu, aby mohl být návrh navrhovatele úspěšný, musí být podle článku 3 Pravidel ADR v průběhu řešení sporu prokázáno splnění základní podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a dále alespoň jedné z podmínek dle článku 3.1.1 (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3) a 3.1.2 (doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře). Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označení, mimo jiné i zapsaná ochranná známka, ale i obchodní firma, či nezapsané označení.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel).

Navrhovatel v tomto řešení sporu uplatnil jako základ svého práva k označení ##### mezinárodní kombinovanou ochrannou známkou "#####" č. zápisu XXXXXX, s právem přednosti k 8. 8. 2013, registrovanou ve třídách 18, 24, 25, 28, 35 (dále jen „Ochranná známka“). Ochranná známka je mezinárodní ochrannou známkou, jejíž zápis byl rozšířen i na území Evropské unie a je tedy platná i na

území České republiky. Bez jakýchkoliv pochyb se tak jedná o zapsanou ochrannou známku, a tedy o chráněné označení, jak je definováno v Pravidlech ADR.

Z hlediska porovnání shodnosti nebo zaměnitelnosti doménového jména a ochranné známky, která obsahuje i jiné než textové prvky, je třeba vycházet z toho, že systém doménových jmen umožňuje užití pouze omezeného množství a typů znaků a zcela vylučuje užití jiných než textových prvků, zejména tedy vylučuje užití prvků grafických. Při porovnávání shodnosti či zaměnitelnosti doménového jména obsahujícího výlučně textové prvky s ochrannou známkou obsahující i prvky grafické, je tak třeba v první řadě porovnat míru shodnosti textových prvků doménového jména a ochranné známky.

V předmětném případě je označení ##### jediným textovým prvkem Ochranné známky. Kromě tohoto textového prvku je ve středu Ochranné známky ještě červenobílý znak ve formátu štítu, který však proporcionálně vůči textovému prvků zabírá minoritní část Ochranné známky. Ochranná známka je pak inverzní, tj. textový prvek je bílý a pozadí Ochranné známky černé. Grafické prvky Ochranné známky tak nejsou takového charakteru, aby odůvodnily závěr o odlišnosti sporného doménového jména a Ochranné známky.

Přitom je třeba odhlédnout od faktu, že označení ##### je v Ochranné známce umístěno jako dvě samostatná slova, neboť doménová jména nemohou obsahovat mezeru a ta se při přepisu do formátu doménových jmen buď zcela odstraňuje, nebo se nahrazuje spojovníkem. Lze tedy uzavřít, že sporné doménové jméno <#####.CZ> obsahuje kompletní textovou část Ochranné známky navrhovatele.

Stejně tak je třeba pro absenci rozlišovací způsobilosti odhlédnout od označení domény nejvyšší úrovně .cz ve sporném doménovém jméně, neboť se jedná o prvek, který je součástí všech doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně CZ a postrádá tak rozlišovací způsobilost.

Ačkoliv doménové jméno ze své čistě textové podstaty nemůže být shodné s kombinovanou ochrannou známkou obsahující vedle textových i obrazové prvky, lze uzavřít, že sporné doménové jméno obsahuje dominantní textové prvky Ochranné známky Navrhovatele a je tak s touto Ochrannou známkou zaměnitelné.

Ačkoliv Pravidla ADR nevyžadují časovou prioritu práv k chráněnému označení před registrací doménového jména, v daném případě bylo sporné doménové jméno zaregistrováno 21. 2. 2017, tedy cca 3,5 roku po datu práva přednosti Ochranné známky a Odpůrci tak nesvědčí ani jakékoli právo přednosti k předmětnému označení.

První podmínka stanovená Pravidly ADR je tak považována za splněnou.

- Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3)

Dle článku 3.3 Pravidel ADR může mít Expert za prokázané právo držitele k doménovému jménu nebo k chráněnému značení tehdy, jestliže bude prokázána kterákoliv z následujících skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však existenci takového práva odpůrce může osvědčit: (a) držitelí náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem, (b) držitel 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, (c) držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, nebo (d) držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

Bylo zejména na Odpůrci, aby tvrdil a prokázal existenci jakéhokoliv práva ke spornému doménovému jménu či k chráněnému označení, zvláště v tomto případě, kdy chráněné označení „#####“ je spojením dvou generických slov, která sama o sobě, ale ani ve své kombinaci, nejsou nijak unikátní a lze si jistě představit jejich oprávněné užívání ze strany Odpůrce, a to zejména v souvislosti s výrobky či službami, pro které není Ochranná známka Navrhovatele zaregistrována. Odpůrce však při řešení sporu zůstal zcela nečinný a ničeho netvrdil ani neprokazoval. Z dostupných důkazů se přitom nepodává, že by odpůrce měl nějaká práva k označení „#####“, že by sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům či že by pod tímto označením byl znám. Provedenými důkazy navíc bylo prokázáno, že Odpůrce sporné doménové jméno aktivně neužíval a po dlouhou dobu je na něm umístěna pouze informace o tom, že sporné doménové jméno je zaregistrováno.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <#####.CZ>, ať již k tomuto doménovému jménu, nebo k samotnému označení „#####“.

Za splněnou je tak považována i druhá podmínka stanovená Pravidly ADR.

- Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře)

Je třeba přisvědčit tvrzení Navrhovatele, že jsou-li splněny první dvě podmínky stanovené Pravidly ADR (shodnost či zaměnitelnost sporného doménového jména s ochrannou známkou navrhovatele a nedostatek práva odpůrce ke spornému doménovému jménu), není třeba prokazovat splnění podmínky třetí, tj. toho, zda doménové jméno je registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře. Přesto Expert považuje za nutné se s otázkou splnění této podmínky vypořádat.

Dle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru (tj. na zlou víru) držitele usuzováno, jestliže bude prokázána kterákoliv z tam skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však zlou víru odpůrce může osvědčit:

(a) 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,

(b) 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,

(c) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

(d) 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

Samotná skutečnost, že Odpůrce si ze všech možných doménových jmen, která se mu nabízela, vybral právě takové, které je shodné s Ochrannou známkou Navrhovatele, jak uvádí Navrhovatel, o nedostatku dobré víry odpůrce nnesvědčí. Shodnost či zaměnitelnost chráněných označení a doménových jmen je integrální součástí řešení sporů o doménová jména – bez této shodnosti či zaměnitelnosti nelze vůbec o sporu ve smyslu Pravidel ADR hovořit. Posouzení shodnosti či zaměnitelnosti je pak otázkou posuzování splnění první podmínky stanovené Pravidly ADR a nedávalo by smysl, kdyby prostý fakt shodnosti či zaměnitelnosti sporného doménového jména a chráněného označení znamenal nejen splnění první podmínky, ale automaticky i podmínky třetí. Otázka dobré či zlé víry odpůrce při posuzování třetí podmínky tak nemůže být posuzována „prostou“ shodností či zaměnitelností sporného doménového jména a chráněného označení, zvláště v případě označení obsahujících generické pojmy, ale musí zde být dána např. zvláštní vlastnost chráněného označení, jako je např. jeho všeobecná známost nebo proslulost. Takovou skutečnost nicméně navrhovatel netvrdí ani neprokazuje a z prostého faktu, že si odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno shodné či zaměnitelné s Ochrannou známkou navrhovatele o zlé víře odpůrce nnesvědčí.

V řízení dále nebylo prokázáno, že by Odpůrce sporné doménové jméno registroval či získal především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací (článek 3.4.1). Nebyla prokázána ani registrace či užívání sporného doménového jména se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele (článek 3.4.3) či vytváření pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (článek 3.4.4).

Lze nicméně přisvědčit Navrhovateli, že sporné doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu přesahující 2 roky ode dne jeho registrace a je tak splněna podmínka dle článku 3.4.2 Pravidel registrace, že sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že dlouhodobým řádným neužíváním doménového jména byla prokázána zlá víra Odpůrce při registraci, získání či užívání doménového jména <#####.CZ>.

Za splněnou je tak považována i třetí podmínka stanovená Pravidly 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), splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo) i splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře).

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel se v rámci řešení sporu (článek 3.5 Pravidel ADR) může domáhat pouze zrušení registrace sporného doménového jména, nebo převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele. Právo domáhat se převodu registrace doménového jména je přitom v souladu se soukromoprávními základy tohoto způsobu řešení sporů (článek 3.5 Pravidel ADR) a odpovídá analogicky i ustanovení článku 22 odst. 11 Nařízení (v případě řízení proti držiteli doménového jména ... bude doménové jméno odebráno, pokud bude zjištěno, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21 Nařízení ... doménové jméno se převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto doménové jméno požádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti).

Jestliže se tedy Navrhovatel domáhal převodu registrace doménového jména <#####.CZ> na Navrhovatele, lze tomuto návrhu vzhledem ke splnění stanovených podmínek vyhovět.

ROZHODNUTÍ

V souladu s ustanovením článku 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle článku 3 Pravidel ADR takto:

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

Expert

Jméno Petr Hostaš

DATUM ROZHODNUTÍ

2022-05-02

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <#####.CZ> s odvoláním na svou kombinovanou ochrannou známku obsahující označení „#####“ registrovanou s právem přednosti od roku 2013, když doménové jméno <#####.CZ> bylo zaregistrováno dne 21.2.2017. Odpůrce se v průběhu řešení sporu nijak nevyjádřil. Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannou známkou Navrhovatele.

V průběhu řešení sporu nebylo shledáno, že by odpůrci jako držitelé sporného doménového jména <#####.CZ> náleželo jakékoliv právo k označení „#####“ či že by pod tímto označením byl znám nebo jej užíval k poctivým účelům. Expert proto dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva odpůrce jako držitele sporného doménového jména <#####.CZ>, ať již k tomuto spornému doménovému jménu, nebo k samotnému označení „#####“.

V průběhu sporu byla shledána absence dobré víry odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného doménového jména, když označení ##### nebylo po dobu více než 2 let od data registrace užíváno a sporné doménové jméno bylo zjevně registrováno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít uvedené chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména.

Protože bylo prokázáno, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a že sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl ke spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo, a navíc Odpůrce při registraci doménového jména a jeho užívání jednal ve zlé víře, byly splněny podmínky pro rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele.