

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

(Správce)

Rozhodnutí

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.: 00387

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-03-29 12:12:49

Správce sporu: Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● ■■■■ ***.

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●XXXX¹

Další řízení

Expertovi nejsou známy skutečnosti nasvědčující existenci dalších řízení týkajících se sporného doménového jména.

Shnutí rozhodnutí:

Shnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se proti odpůrci domáhá převodu sporného doménového jména na navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byl jako expert k vyřešení tohoto sporu jmenován Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., který jmenování přijal (dále jen „expert“). Žádná ze stran experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování. Ke zjištění skutkového stavu expert provedl níže uvedené důkazy a zjistil z nich následující:

(a) Z přílohy navrhovatele č. 1 k návrhu zjistil, že navrhovatel je společností zřízenou a existující dle italského práva. Z výpisů z databáze ochranných známek předložených navrhovatelem expert rovněž zjistil, že navrhovatel je vlastníkem celé řady ochranných známek platných na území ČR.

(b) Dle vyjádření CZ.NIC ze dne **.**.**** je držitelem sporné domény „●●●●XXXX.cz“ je kontakt id ***** - ***** ***** , tel.: ***** , ***** , CZ, s e-mailovou adresou *****.*****@***.com (tj. osoba v návrhu označená jako odpůrce) a Registrace byla provedena **.**.**** , čili Pravidla účinná od 1. 3. 2015 se na tuto doménu (držitele) vztahují.

(c) Expert nahlédnutím do Živnostenského rejstříku dále zjistil, že osoba jménem ***** (IČ *****) je fyzickou osobou se sídlem na území ČR, jejímž předmětem podnikání jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a hostinská činnost.

(d) Z přílohy navrhovatele č. 9 k návrhu i vlastním zadáním sporného doménového jména do prohlížeče expert zjistil, že ani v době podání návrhu, ani ke dni vydání rozhodnutí nebyly pod sporným doménovým jménem provozovány žádné stránky s výjimkou automatických informací vložených registrátorem domény, společností ACTIVE 24.

(e) Z tvrzení navrhovatele, které nebylo v řízení zpochybněno, vzal expert za prokázané, že odpůrce nemá s navrhovatelem žádnou spojitost a nebylo mu uděleno žádné právo k užití označení „●●●● XXXX“. Nahlédnutím do vyhledávače Google expert nezjistil žádnou souvislost mezi držitelem domény a navrhovatelem, ani žádnou souvislost mezi držitelem domény a označením „●●●● XXXX“.

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●●●, XXXX). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Ve svém návrhu ze dne 19. 03. 2016 navrhovatel uvedl zejména následující:

(1) Navrhovatel je přední italská ***** skupina. ●●●● XXXXX je společnost vzniklá fúzí (s účinností od **.**.****) mezi ***** ●●●● *** a XXXXX *****, dvou předních italských ***** skupin. ●●●● XXXXX patří rovněž mezi pření ***** skupiny v eurozóně s ***** přesahující 52,9 miliard EUR a je nezpochybnitelnou jedničkou v Itálii ve všech obchodních oblastech (včetně *****). Navrhovatel disponuje sítí zhruba ** poboček rozmístěných po celé Itálii s tržním podílem přesahujícím ** % ve většině italských regionů. Navrhovatel poskytuje v Itálii své služby zhruba ** milionům zákazníků. ●●●● XXXXX má rovněž silné zastoupení v zemích střední a východní Evropy se sítí zhruba ** poboček a více než ** miliony zákazníků.

(2) Navrhovatel je vlastníkem řady ochranných známek pro označení „●●●● XXXXX“, například:

(i) slovní ochranné známky Společenství číslo ***** „●●●● XXXXX“ s právem přednosti **. **. ****, zapsané pro služby ve třídách **, ** a ** mezinárodní klasifikace;

(ii) slovní ochranné známky Společenství číslo ***** „XXXXX ●●●●“ s právem přednosti **. **. ****, zapsané pro služby ve třídách **, ** a ** mezinárodní;

(iii) slovní ochranné známky Společenství číslo ***** „***** ●●●● XXXXX“ s právem přednosti **. **. ****, zapsané pro služby ve třídách **, ** a ** mezinárodní klasifikace;

(iv) kombinované ochranné známky Společenství číslo ***** „●●●● XXXXX“ s právem přednosti **. **. ****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách **, **, **, **, **, ** a ** mezinárodní klasifikace.

Vedle ochranných známek je rovněž vlastníkem řady doménových jmen tvořených slovním spojením ●●●● XXXXX, například „●●●● XXXXX.COM, .ORG, .EU, .INFO, .NET, .BIZ“ a dále „●●●●-XXXXX.COM, .ORG, .EU, .INFO, .NET, .BIZ“.

(3) Odpůrce sporné doménové jméno v době podání tohoto návrhu neužívá a navrhovatel je přesvědčen, že jej od jeho registrace ani nikdy poctivě neužíval. Po zadání domény „●●●●XXXXX.cz“ se objeví pouze informace, že tato doména je zaregistrována prostřednictvím doménového portálu ACTIVE 24.

(4) Navrhovatel je názoru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami navrhovatele, neboť sporné doménové jméno obsahuje všechny slovní prvky slovní ochranné známky Společenství číslo ***** „XXXXX ●●●●“, jediným nevýznamným rozdílem mezi touto ochrannou známkou a doménovým jménem je skutečnost, že namítaná ochranná známka je složena ze dvou samostatných slov „●●●●“ a „XXXXX“, zatímco sporná doména je tvořena spojením těchto dvou slov do slova jednoho.

Stejně další namítané ochranné známky jsou z pohledu průměrného uživatele Internetu zaměnitelné se sporným doménovým jménem (čl. 3.1 Pravidel ADR) ze všech rozhodných hledisek, a sice vizuálního, fonetického, významového a hlediska celkového dojmu. Všechny tyto ochranné známky obsahují slovní prvky „●●●●“ a „XXXXX“, které jsou obsaženy ve sporném doménovém jméně, a liší se pouze nevýznamně, přičemž tyto odlišnosti nejsou schopny z pohledu průměrného internetového uživatele odlišit spornou doménu od citovaných ochranných známek navrhovatele.

(5) Navrhovatel je přesvědčen, že odpůrce nenáleží jakákoli práva k chráněnému označení (ve smyslu čl. 2.3 Pravidel), které by bylo shodné se sporným doménovým jménem a je rovněž téměř vyloučeno, že by odpůrce, jehož jméno je ***** ***** byl znám pod označením „●●●● XXXXX“.

Odpůrce, fyzická osoba s bydlištěm v ČR, nemá s navrhovatelem (italskou *****) nic společného.

Nemohou tedy být splněny podmínky (a) a (c) výše. Odpůrce sporné doménové jméno v době podání tohoto návrhu neužívá a navrhovatel je přesvědčen, že jej od jeho registrace ani nikdy poctivě

neužíval. Po zadání domény „●●●●XXXX.cz“ se objeví pouze informace, že tato doména je zaregistrována prostřednictvím doménového portálu ACTIVE 24.

(6) Navrhovatel má za to, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře. Navrhovatel je přesvědčen, že je téměř vyloučeno, že by si odpůrce registroval náhodou doménové jméno shodné a zaměnitelné s názvem a ochrannými známkami největší italské ***** skupiny. To platí tím spíše, že název a ochranné známky navrhovatele jsou tvořeny neobvyklým slovním spojením, u něhož je krajně nepravděpodobné, že by si jej odpůrce zaregistroval, aniž by měl povědomí o právech navrhovatele. Domnívá se, že odpůrce doménu registroval primárně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu sporné domény navrhovateli, který je vlastním chráněným označením, nebo soutěžitel, který je v konkurenčním vztahu k navrhovateli za úplatu přesahující náklady odpůrce, které mu vznikly v souvislosti s registrací sporné domény. O tomto svědčí i skutečnost, kterou navrhovatel doložil svým podáním ze dne 16. 05. 2016, k němuž přiložil k důkazu e-mail odpůrce ze 06. 05. 2016, ve kterém odpůrce nabídl navrhovateli odkup domény na částku 1 400 USD.

(7) Z těchto důvodů se navrhovatel domáhá, aby bylo sporné doménové jméno převedeno na něj.

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Projednání a zjištění

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR expert podle konkrétního návrhu navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud:

- sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl.3.1 Pravidel ADR) a zároveň je splněna alespoň jedna ze dvou níže uvedených podmínek:

(a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo (čl. 3.1.1 Pravidel ADR), nebo

(b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Za „chráněné označení“ se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR 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.

Pravidla ADR pak v čl. 3.3 stanoví výčet případů, za kterých může mít expert za prokázané, že držitel (odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo.

V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní výčet situací, kdy expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

S ohledem na výše uvedené je proto klíčové posouzení, zda jsou v posuzovaném sporu splněny podmínky uvedené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR (jak jsou uvedeny výše).

Z důkazu provedeného nahlédnutím do registru Whois správce domény CZ.NIC, z. s. p. o., zjistil expert, že doménové jméno „●●●●XXXX.cz“ si zaregistroval dne **.**.**** držitel ***** , tedy odpůrce.

Z důkazu provedeného listinami přiloženými k návrhu zjistil expert, že navrhovatel je vlastníkem slovní Evropské ochranné známky č. ***** znějící „●●●● XXXX“, která je zaměnitelná se zněním sporného doménového jména „●●●● XXXX.cz“.

Dominantním prvkem ve sporném doménovém jméně je právě označení „●●●●XXXX“.

Mezera mezi slovy „●●●●“ a „XXXX“ rozlišovací schopnost postrádá, již proto, že ji ve znění domény nelze využít, už vůbec pak nelze přiznat rozlišovací způsobilost označení české národní domény nejvyšší úrovně „.cz“. Sporné doménové jméno je tak zcela nepochybně označením, které je zaměnitelné minimálně s touto ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je navrhovatel. Je tedy splněna první z podmínek pro vyhovění návrhu dle čl. 3.1 Pravidel ADR.

Distinktivitou ostatních chráněných označení ve smyslu pravidel, jako jsou ostatní ochranné známky navrhovatele, firma či užívané domény se tedy expert již nezabýval.

V řízení dále nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by plynulo, že odpůrce má na sporné doménové jméno jakékoli právo ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR. Odpůrce není držitelem žádného práva k označení tvořícímu sporné doménové jméno.

Expert prostým ověřením (vyvoláním domény v síti a ve vyhledávači Google) zjistil, že odpůrce neprovozuje pod sporným doménovým jménem žádné stránky, není pod ním ani obecně znám, ani jej neužívá k poctivým účelům (bez záměru uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho ochranných známek). Je tedy splněna druhá z podmínek pro vyhovění návrhu dle čl. 3.1 Pravidel ADR.

Odpůrce si tedy zaregistroval sporné doménové jméno, které je zaměnitelné s ochrannou známkou navrhovatele, aniž by měl ke spornému doménovému jménu jakékoli právo. Tato skutečnost postačuje k vyhovění návrhu a není třeba zároveň zkoumat, zda byl odpůrce při registraci doménového jména i ve zlém víře, byť vzhledem k výše uvedenému pokusu odpůrce doménové jméno zcizit, lze o dobré víře odpůrce pochybovat.

Z těchto důvodů rozhodl expert tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodnutí

Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR se návrhu vyhovuje a registrace doménového jména „●●●●XXXX.cz“ bude převedena na navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Datum:

2016-06-18

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno „●●●●XXXX.cz“, pod kterým v době podání návrhu ani ke dni vydání rozhodnutí neprovozoval žádné webové stránky. Navrhovatel požadoval převod sporného doménového jména na sebe. K tomu prokázal, že je vlastníkem celé řady ochranných známek obsahujících prvky ●●●●XXXX, které užívá mimo jiné i pro svoji podnikatelskou činnost a je pod nimi obecně znám. Vzhledem k tomu, že označení „●●●●XXXX“ je ve sporném doménovém jménu dominantním prvkem, jde o označení zaměnitelné se sporným doménovým jménem. Zároveň v řízení nevyšla najevo jediná skutečnost prokazující právo odpůrce ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR. Nezbylo tedy, než návrhu vyhovět a převést sporné doménové jméno na navrhovatele.