

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.: 00412
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2016-07-27 11:16:53
Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● ■■■■-**** *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** ***** **

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●-XXXX¹

Další řízení

Rozhodci nejsou známa žádná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne 25. července 2016, domáhal toho, aby Expert rozhodl, že Odpůrce je povinen bezplatně převést sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz> ve prospěch Navrhovatele.

Dne 1. srpna 2016 Správce Navrhovatele vyzval, aby opravil e-mailovou adresu a telefonní číslo v souladu s údaji sdělenými CZ.NIC, z.s.p.o. Tuto opravu Navrhovatel učinil svým podáním ze dne 2. srpna 2016. Následně dne 9. srpna 2016 došlo k zahájení řešení sporu, což Správce stranám oznámil.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Společnost Navrhovatele je součástí obchodní skupiny ***** . Jedná se o renomovanou ***** společnost, jejíž vznik se datuje do roku **** a která zaujímá přední místo v oblasti výzkumu, výroby a prodeje ***** výrobků, které i v České republice prodává pod značkou „●●●●-XXXX“ nebo „●●●● XXXX-****“. V oblasti ***** výrobků se společnost Navrhovatele zaměřuje zejména na výrobky určené pro *****.

Navrhovatel je majitelem ochranných známek s dominantním slovním prvkem „●●●●-XXXX“ platných nejen v České republice, které zde mají dobré jméno, kdy tyto známky užívá i na webových portálech, například <www.●●●●XXXX-****.com>, <www.●●●●XXXX-****.fr>, <www.●●●●XXXX-****.cz>. Za účelem podpořit svou pověst si Navrhovatel zaregistroval doménová jména například <●●●●XXXX-****.fr> nebo <●●●●XXXX-****.eu>.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne **/**/****, přičemž bylo obnoveno za účinnosti nových Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 1. března 2015. Odpůrce, jehož sídlo společnosti se nachází na území České republiky, nemá k Navrhovateli žádný vztah a ani s ním není v žádném jiném obchodním či personálním propojení.

Navrhovatel zaslal odpůrci varovný dopis ze dne **/**/****, v němž jej upozornil, že držením sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> porušuje práva k jeho ochranným známkám ve

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.

znění „●●●● XXXX“ a rovněž jiná práva k tomuto označení. Požadoval zdržení se užívání sporného doménového jména v souvislosti s veškerými svými či cizími obchodními aktivitami a převod uvedeného doménového jména na sebe. Varovný dopis se vrátil s poznámkou poštovní společnosti: „odstěhoval se“.

Webové stránky provozované pod sporným doménovým jménem <●●●●-XXXX.cz> v současné době neobsahují žádnou prezentaci nebo nabídku Odpůrce.

Ochranné známky Navrhovatele jsou starší než doménové jméno <●●●●-XXXX.cz>. Národní doména nejvyšší úrovně „.cz“ nemá rozlišovací způsobilost, přičemž Navrhovatel odkazuje na několik rozhodnutí Národního fóra pro arbitráž. Sporné doménové jméno plně reprodukuje dominantní slovní prvek z jeho starších ochranných známek, a proto je s nimi zaměnitelné. Sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz> je z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska a rovněž z hlediska celkového dojmu vysoce podobné ochranným známkám Navrhovatele ve znění „●●●● XXXX“, protože kmen sporného doménového jména je zcela shodný a je zcela obsažen v ochranných známkách Navrhovatele. Navrhovatel v souvislosti s použitím znaku pomlčka v doménovém jménu poukazuje na skutečnost, že znak mezery nemůže být z technických důvodů součástí znění doménového jména. Na podporu závěru o podobnosti sporného jména se známkami Navrhovatele tento odkazuje na různá rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO.

Podle nejlepšího vědomí Navrhovatele Odpůrce nebyl a není znám pod označením „●●●● XXXX“, což vyplývá z rešerše v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví a pomocí vyhledávače Google. Totéž Navrhovatel dovozuje z toho, že Odpůrce neodpověděl na varovný dopis, což potvrzují rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO, na něž odkazuje. Navrhovatel nikdy odpůrci neudělil žádné oprávnění registrovat nebo užívat sporné doménové jméno.

Dále Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, což dovozuje z věhlasu svých známek, které byly zaregistrovány o řadu let dříve než doménové jméno. Odpůrce by musel jednoduchou rešerší v obchodním a známkovém rejstříku a na internetu objevit společnost Navrhovatele a jeho ochranné známky.

Internetoví uživatelé hledající ***** výrobky označené ochrannou známkou „●●●●-XXXX“, se mohou v důsledku chybějících požadovaných informací na stránkách pod sporným doménovým jménem mylně domnívat, že výrobky a služby označené ochrannými známkami „●●●● XXXX“ nejsou distribuovány v České republice nebo že Navrhovatel v České republice zastavil svou činnost.

B. Odpůrce

Vzhledem k tomu, že Odpůrce nepotvrdil přijetí oznámení o Návrhu přihlášením se na on-line platformu v pětidenní lhůtě, zaslal mu Správce návrh poštou, přičemž zásilka se vrátila zpět. Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Projednáání a zjištění

Na řešení doménových sporů v ccTLD doméně „.cz“ se především aplikují Pravidla alternativního řešení sporů, která jako Příloha č. 3 tvoří součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz („Pravidla registrace“). Nová Pravidla registrace vstoupila v účinnost dne 1. března 2015.

Aby byl Navrhovatel v řízení úspěšný, musí dle článku 3.2 Pravidel alternativního řešení sporů prokázat, že

1. doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva (článek 3.1 ve spojení s článkem 2.3 Pravidel alternativního řešení sporů)
2. doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo (článek 3.1.1 a 3.3), nebo
3. doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2 a

3.4).

ad 1.

Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem následujících zapsaných unijních a mezinárodních ochranných známek obsahujících slovní prvek „●●●● XXXXX“, které jsou platné na území České republiky a zapsané pro výrobky ve třídě ** mezinárodního třídění výrobků a služeb:

- ochranné známky Evropské unie č. ***** „●●●● XXXXX-*****“ s datem práva přednosti ke dni **/**/****;

- ochranné známky Evropské unie č. ***** „●●●● XXXXX-**** *****“ s datem práva přednosti ke dni **/**/****;

- mezinárodní ochranné známky č. ***** „●●●● XXXXX-****“ s datem práva přednosti ke dni **/**/****;

- ochranné známky Evropské unie č. ***** „●●●● XXXXX-**** ****“ s datem práva přednosti ke dni **/**/****.

Při porovnávání shody či podobnosti doménového jména s označením, k němuž Navrhovateli svědčí práva, není brána na zřetel ccTLD „.cz“, která je součástí doménového jména.

Dominantním prvkem Navrhovatelových ochranných známek je slovní prvek „●●●● XXXXX“, jenž je plně obsažen i ve sporném doménovém jménu. S ohledem na tuto skutečnost Expert dospívá k závěru, že doménové jméno je zaměnitelné s ochrannými známkami Navrhovatele. Na tuto skutečnost nemá vliv to, že znak mezery, který nemůže tvořit doménové jméno, je nahrazen pomlčkou („●●●●-XXXX“).

ad 2.

Jak uvedeno výše, Odpůrce se k podanému návrhu nevyjádřil. Neprokázal tak ani jednu z okolností předvídanou článkem 3.3 Pravidel alternativního řešení sporů, tj. že:

- držitelí náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem,
- 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,

- držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, nebo

- 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.

Expert proto přisvědčil argumentům a důkazům Navrhovatele o tom, že Odpůrce žádná práva ke spornému doménovému jménu nesvědčí. Navrhovatel v této souvislosti předložil výsledky rešerše v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví a z internetového vyhledávače Google.

ad 3.

S ohledem na závěr učiněný v části ad 2. výše, není třeba zabývat se zlou vírou Odpůrce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Expert návrhu vyhověl.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména "●●●●-XXXX.cz" se ve smyslu článku 6.2 Pravidel alternativního řešení sporů převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.

Datum:

2016-10-30

Příloha 1

Navrhovatel se v řízení po Odpůrci domáhal z titulu práv ze svých ochranných známek bezplatného převodu sporného doménového jména "●●●●-~~XXXX~~.cz" ve prospěch Navrhovatele. Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.