

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.: 00481
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-11-07 11:16:45
Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: **** ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●■■■■¹

Další řízení

Podle informací Experta získaných z obsahu spisu vyplývá, že další řízení týkající se sporného doménového jména (též „Doménové jméno“) neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Odpůrce je držitelem Doménového jména ●●●●■■■■.CZ
Doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s obchodní firmou Navrhovatele a Navrhovatelem registrovanými ochrannými známkami.
Navrhovatel se domáhá, aby registrace Doménového jména byla převedena na Navrhovatele.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu uvedl, že je známým výrobcem ***** , vlastníkem řady národních i evropských a mezinárodních ochranných známek.

Navrhovatel dále uvedl, že od roku 2011 provozuje službu pod názvem "●●●●■■■■" pro komfortnější ovládání produktů a pro obchodní partnery. Tato služba je přístupná prostřednictvím Doménového jména ●●●●■■■■.com.

Doménové jméno ●●●●■■■■.cz bylo registrováno dne **.**.****. Odpůrce provedl dne **.**.**** aktualizaci v registru doménových jmen a prodloužil tak platnost registrace do **.**.****. Předmětem podnikatelské činnosti Odpůrce je mimo jiné prodej a služby týkající se *****.

Navrhovatel vyzval odpůrce písemně, aby přestal porušovat práva k jeho ochranným známkám a převedl doménové jméno na Navrhovatele.

Odpůrce e-mailem, zaslaným jeho právním zástupcem dne 28.11.2016 sdělil, že nesouhlasí s Navrhovatelovými tvrzeními a odmítá, že by užíváním Doménového jména vznikla Navrhovateli škoda. Dále právní zástupce Odpůrce uvedl, že je Odpůrce oprávněn s Doménovým jménem nakládat, přičemž také uvedl, že Odpůrce prozatím ukončil přesměrování z Doménového jména na webovou prezentaci Odpůrce domény www.*****.cz a že zvažuje možnost prodeje Doménového jména s tím, že je ochoten jednat o prodeji přednostně s Navrhovatelem.

Navrhovatel na toto vyjádření Odpůrce reagoval dne 6. 4. 2017 doporučeným dopisem adresovaným právnímu zástupci Odpůrce, který obsahoval nabídku na odkup Doménového jména. Odpůrce na tuto nabídku odkupu do dnešního dne nikterak nereagoval.

Navrhovatel s ohledem na všechny jím uvedené informace a předložené důkazy považuje za prokázané,

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

že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a zároveň bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo, dále že je doménové jméno registrováno, získáno a užíváno nikoliv v dobré víře, že držitel neužívá doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, že držitel není pod doménovým jménem obecně znám, a že takové jednání uvádí v omyl třetí osoby a poškozuje Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce ve svém vyjádření namítl, že Navrhovatelem podaný návrh na řešení sporu o doménu je nedůvodný a předčasný. Tvzení Navrhovatele jsou účelově zkreslená. Navrhovatel nevyčerpal veškeré prostředky smírného řešení věci. Odpůrce od počátku upřednostňuje smírné řešení věci. Odpůrce navrhl přerušení řízení na bodu 3 měsíců.

Odpůrce dále uvedl, že registroval doménu ●●●●■■■■.cz v dobré víře s tím, že na této doméně chtěl vytvořit svou prezentaci ***** s výhradním využitím výrobků Navrhovatele, z časových důvodů a posléze kvůli právním krokům Navrhovatele k tomu nedošlo. Odpůrce je od roku 2011 obchodním partnerem Navrhovatele (dle webové samoobsluhy Navrhovatele je odpůrce ***** ■■■■) a pravidelně od něj odebírá výrobky k ***** , jako od výhradního dodavatele pro tuto oblast činnosti. Odpůrce se aktivně podílí na propagaci Navrhovatele. Vzhledem k tomu, že se hromadily požadavky na webovou prezentaci předmětných produktů, Odpůrce se rozhodl najít vhodné doménové jméno, které by zřetelně demonstrovalo obsah prezentace a zároveň bylo volné. V minulosti tvořily převážnou část Odpůrcovi podnikatelské činnosti ***** , které však postupně doplnil obchod s výrobky Navrhovatele.

V **/**** tak Odpůrce registroval volné doménové jméno ●●●●■■■■.cz v dobré víře s tím, že na této doméně vytvoří svou prezentaci ***** výrobky Navrhovatele, jiného výrobce Odpůrce v oblasti ***** nevyužívá. Prozatím ji přeměroval na již existující prezentaci své společnosti. Odpůrce rozhodně odmítá tvrzení, že by tímto mohl způsobit Navrhovateli jakoukoliv škodu. V daném případě nemohlo dojít k záměně. Těžko někdo zamění ***** za ***** . Je naprosto zřejmé, že Navrhovatel neměl v roce **** o tuto doménu zájem. Je vysoce nepravděpodobné, aby česká společnost, celosvětově známý výrobce ***** , zapomněl registrovat národní doménu, když přes rok provozoval doménu ●●●●■■■■.com.

Odpůrce neregistroval předmětnou doménu se spekulativním úmyslem zisku za toto konkrétní doménové jméno, ale v rámci prezentace svých služeb ve spojení s výrobky Navrhovatele. K vytvoření prezentace nedošlo zprvu z časových důvodů (taktéž prezentace Odpůrce není od roku 2012 aktualizovaná a její novou verzi připravuje teprve na začátek roku 2018), posléze kvůli právním krokům Navrhovatele. Podle názoru Odpůrce Navrhovatel zneužívá svého postavení a ochranných známek k tomu, aby se nátlakem domohl vůči slabší straně přeregistrování domény ve svůj prospěch. Podle § 8 občanského zákoníku zjevné zneužití práva nepoživá právní ochrany.

Odpůrce navrhl, aby s ohledem na jím uvedenou rozsáhnou argumentaci a předložené důkazy byl Návrh zamítnut jako nedůvodný.

Projednání a zjištění

Expert se seznámil se všemi tvrzeními stran, jakož i se všemi důkazy, které strany v průběhu řízení předložily, a dospěl k závěru, že tyto jsou dostatečným pokladem pro rozhodnutí sporu a neshledal žádné důvody k přerušení řízení, jak navrhoval Odpůrce.

Spory o domény .cz jsou řešeny podle Pravidel alternativního řešení sporů (Pravidla ADR) vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., (CZ.NIC) jako správcem ccTLD .cz a vztahují se na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou. Pravidla ADR jsou nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen a součástí smlouvy o registraci Doménového jména.

Řešení sporu se procesně řídí Řádem pro řešení sporů o domény.cz vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Správce"). Dle sdělení CZ.NIC Odpůrce, jako držitel Doménového jména, vyjádřil svůj souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 15.5. 2016 v **/**** .

Při řešení sporů o domény .cz je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR.

Podle 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.

Posouzení splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR

Nejdříve bylo nutné posoudit splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR, tj. zda Doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel. Chráněným označením se dle článku 2.3. Pravidel ADR rozumí právem chráněné označením, mimo jiné také zapsaná ochranná známka, obchodní firma, název.

Navrhovatel výpisy z obchodního rejstříku prokázal, že užívá obchodní firmu **XXXX ***** **** a výpisem z registru ochranných známek, že je majitelem řady národních i mezinárodních ochranných známek obsahujících chráněné označení **XXXX**.

Doménové jméno **●●●●XXXX.CZ** je shodné či zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

V řízení nebylo prokázáno, že by držiteli náležela práva k chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1)

Z tvrzení Odpůrce je nepochybné, že Odpůrce před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, neužíval Odpůrce Doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti a nabídkou zboží nebo služeb, neboť doména byla pouze přeměrována na vlastní prezentaci Odpůrce na adrese **<*****.cz>**. Skutečnost, že Odpůrce byl a je obchodním partnerem Navrhovatele, na této skutečnosti nic nemění.

Tvrzení Odpůrce, že provedl přípravy k takovému užívání (s výjimkou registrace), nebyly prokázány (čl. 3.3.2.).

V řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce jako držitel domény splnil podmínky dle čl. 3.3.3. nebo čl. 3.3.4, tedy, že "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.“

S ohledem na výše uvedené Expert došel k závěru, že právo Odpůrce jako držitele domény, dle čl. 3.1.1., nebylo v řízení prokázáno.

Posouzení splnění podmínek článku 3.1.2 Pravidel ADR

Podle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem usuzováno na nikoliv dobrou víru ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR, jestliže bude prokázána zejména kterákoliv z následujících skutečností:

3.4.1. 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,

3.4.2. 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,

3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. 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.

Bylo prokázáno, že Doménové jméno bylo registrováno ****.**.******. Samotná registrace nemusela být provedena ve zlém víře. Doménové jméno však nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace. Samotné přeměrování na jinou doménu přitom není možné považovat bez dalšího za řádné užívání.

S ohledem na tuto skutečnost nezbyvá než potvrdit, že předmětné Doménové jméno nebylo užíváno v dobré víře.

Skutečnost, že Navrhovatel navrhl odkoupení Doménového jména za nákladovou cenu, Odpůrce na tuto nabídku nereagoval a nabídl Doménové jméno veřejně k prodeji třetím stranám, již v řízení nemusí být posuzována, neboť byly jednoznačně potvrzeny podmínky pro rozhodnutí vyplývající z pravidel ADR a tyto další skutečnosti by uvedené rozhodnutí nijak nemohly ovlivnit.

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) a splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (Doménové jméno bylo užíváno nikoliv v dobré víře).

Na základě výše uvedeného Expert dospěl k závěru, že byly splněny podmínky článku 3 Pravidel ADR, a proto podle čl. 4.1.2 rozhodl o převodu registrace Doménového jména ●●●●XXXX.CZ na Navrhovatele.

Rozhodnutí

Registrace Doménového jména ●●●●XXXX.CZ se převádí na Navrhovatele.

Expert

- Mgr. Přemysl Líbal

Datum: 2018-01-04

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu Doménového jména ●●●●XXXX.CZ s odvoláním na chráněné označení, zapsanou ochrannou známkou a obchodní firmu.

Odpůrce namítal, že Doménové jméno ●●●●XXXX.CZ si registroval tři roky před zapsáním ochranné známky a dva roky před zápisem obchodní firmy Navrhovatele, čímž získal právo priority, užívá předmětné označení v souladu s platným právem a Navrhovateli v důsledku této priority vznikla povinnost užívání sporného označení strpět.

V průběhu řízení bylo prokázáno, že Doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let od jeho registrace. Doménové jméno tak nebylo užíváno v dobré víře.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace Doménového jména ●●●●XXXX.CZ na Navrhovatele.