

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.: 00566

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2018-10-30 09:32:56

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ##### ∞∞∞∞ ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●-####-∞∞∞∞, ####Ω∞∞∞¹

Další řízení

Expertovi nejsou známa žádná další probíhající nebo skončená řízení, jejichž předmětem by byla sporná doménová jména.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Spornými doménovými jmény (jmény domén) jsou <●●●-####-∞∞∞∞.cz> (první sporné doménové jméno) a <####Ω∞∞∞.cz> (druhé sporné doménové jméno).

Sporná doménová jména byla původně registrována v roce **** a v roce ****.

Navrhovatelem je obchodní společnost se sídlem v Lucembursku. Navrhovatel je zastoupen advokátem.

Odpůrcem je fyzická osoba s domicilem v České republice.

Návrh k zahájení řízení v této věci byl Navrhovatelem ke zdejšímu rozhodčímu soudu podán dne **.**.****.

Z návrhu není patrné, že by mezi Navrhovatelem a Odpůrcem proběhlo nějaké předchozí nebo následné jednání týkající se sporných doménových jmen.

Expert obdržel spis k rozhodnutí dne **.**.****.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel tvrdí, že je dlouholetým distributorem ●●● značky #### ∞∞∞∞ a že tuto značku dlouhodobě užívá za tímto účelem ve ** státech.

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

Navrhovatel tvrdí, že je vlastníkem ochranných známek na slovní spojení ##### 00000 a na různá grafická vyjádření tohoto označení. Dle tvrzení Navrhovatele je v České republice účinných ** jeho národních, mezinárodních a EU ochranných známek zapsaných s prioritou od roku **** pro ***** ve třídě ** a pro další výrobky a služby ve třídách **, **, **, **, **, **, **, **, ** a **.

Navrhovatel tvrdí, že má k označení ##### 00000 práva též v důsledku přítomnosti tohoto označení v distinktivní části jeho obchodní firmy.

Navrhovatel tvrdí, že je držitelem více než ** doménových jmen obsahujících označení ##### 00000 a že toto označení užívá formou doménového jména <#####-00000.com> od roku ****.

Navrhovatel tvrdí, že označení, k nimž má shora uvedená práva, jsou zaměnitelná s označeními tvořícími distinktivní části sporných doménových jmen, neboť vykazují podobnost vizuální, fonetickou a sémantickou.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce (označený v části návrhu jako „žalovaný“) nemá k užití distinktivní části sporných doménových jmen zapsaná práva ani jiné oprávněné zájmy.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce užívá první sporné doménové jméno ve zlé víře tím, že je toto jméno Odpůrcem využíváno k prospěchu Odpůrce k propagaci ●●● distribuovaných Navrhovatelem pod značkou „##### 00000“. Dle vyjádření Navrhovatele využívá Odpůrce označení „##### 00000“ kromě prvního sporného doménového jména i na celém webu. Ten se jeví tak, jako by se jednalo o oficiální webovou stránku Navrhovatele, ale zájemce o nákup ●●● odkazuje na webovou stránku www.*****.cz provozovanou Odpůrcem.

Navrhovatel obdobně tvrdí, že Odpůrce užívá druhé sporné doménové jméno ve zlé víře, neboť uživatel je z něj přesměrován na web Odpůrce na adrese www.*****.cz (resp. www.*****.cz).

Dle názoru Navrhovatele užívá shora popsáním způsobem Odpůrce obě sporná doménová jména ve zlé víře i proto, že tím vyvolává mylný dojem o spojení s Navrhovatelem a zneužívá tím známosti shora uvedených označení chráněných právy Navrhovatele.

Navrhovatel se domnívá, že si Odpůrce nezvolil sporná doménová jména jen náhodně, aniž by chtěl odkazovat na ochranné známky a domény Navrhovatele. Registrace

sporných doménových jmen dle názoru Navrhovatele proběhla s úmyslem přisvojit si zákazníky Navrhovatele a vyvolat v nich mylný dojem, že mezi Odpůrcem a Navrhovatelem existuje nějaké oficiální spojení, například licenční nebo distributorská smlouva.

Navrhovatel konečně tvrdí, že shora popsáním jednáním se Odpůrce dopouští zásahu do práv k ochranným známkám Navrhovatele a nekalosoutěžního jednání.

Navrhovatel tedy ze shora uvedených důvodů navrhuje v řízení před zdejším rozhodčím soudem převod sporných doménových jmen na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil.

Projednání a zjištění

K tomu, aby mohl Expert posoudit Návrh jako důvodný, je předně třeba, aby Navrhovatel prokázal, že disponuje právy k označení shodnému nebo zaměnitelnému se spornými doménovými jmény ve smyslu čl. 3.1 Pravidel. Při splnění podmínky dle čl. 3.1 Pravidel Expert zkoumá, zda je splněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel, tj. absence práv Odpůrce k příslušnému označení nebo nikoliv dobrá víra Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporných doménových jmen.

Navrhovatel v tomto směru prokázal, že má díky ochranným známkám, obchodní firmě i dlouhodobé celosvětové spotřebitelské popularitě subjektivní práva k užití označení ##### ∞∞∞∞ ve spojení s ●●●.

Expert na základě toho konstatoval, že označení, k němuž má Navrhovatel subjektivní práva, je totožné s distinktivní částí prvního sporného doménového jména. První sporné doménové jméno totiž kromě tohoto označení už obsahuje pouze generický výraz „●●●“ a dále pak už jen technické prvky, tj. pomlčky, tečku a označení domény první úrovně.

Expert rovněž konstatoval, že druhé sporné doménové jméno je na základě velmi blízké fonetické i sémantické podobnosti zaměnitelné se shora uvedeným označením, k němuž má Navrhovatel subjektivní práva.

Z právě uvedeného plyne, že Navrhovatel v tomto řízení prokázal, že disponuje právy k označení shodnému nebo zaměnitelnému s oběma spornými doménovými jmény ve smyslu čl. 3.1 Pravidel.

Expert v průběhu řízení vlastním šetřením ověřil tvrzení Navrhovatele, že při zadání druhého sporného doménového jména dojde k přesměrování na adresu `www.*****.cz`, na níž je provozován e-shop s různými `*****` včetně `●●` označených `####` `∞∞∞∞`. Tvrzení a důkaz Navrhovatele ohledně obsahu webu dostupného pod prvním sporným doménovým jménem se stejným postupem Expertovi ověřit nepodařilo, neboť v době mezi předáním Spisu Expertovi a vydáním tohoto Rozhodnutí nebyl pod prvním sporným doménovým jménem dostupný žádný obsah.

Z vlastního šetření Experta a z důkazů předložených Navrhovatelem má Expert každopádně za prakticky jisté, že Navrhovateli bylo při registraci a užívání obou sporných doménových jmen známo, že sporná doménová jména jsou shodná, resp. zaměnitelná s označením `####` `∞∞∞∞` užívaném ve spotřebitelské komunikaci pro `●●` a chráněném právu Navrhovatele.

Expert má rovněž za prokázané, že bylo shodnosti, resp. zaměnitelnosti se shora uvedeným označením ve sporných doménových jménech využito k tomu, aby byla díky známosti tohoto označení získávána pozornost uživatelů internetu a ta následně zaměřena na výdělečný web.

Expert tedy na základě výše uvedeného konstatoval, že Odpůrce vědomě využil spotřebitelské známosti chráněného označení Navrhovatele k tomu, aby u uživatelů internetu vyvolal dojem spojení výdělečného webu (resp. automaticky odkazovaného výdělečného webu) s Navrhovatelem, resp. s tímto jeho chráněným označením. Tím došlo k naplnění typické skutkové podstaty nikoli dobré víry ve smyslu ust. čl. 3.4.4 Pravidel.

Tvrzení Navrhovatele ohledně absence práv Odpůrce k označení tvořícímu distinktivní část sporných doménových jmen je typem výroku, který z podstaty nelze verifikovat (tj. pozitivně ověřit jeho korespondenci se skutečností). Prokázání pravdivosti takového výroku je tedy nutno provést metodou falzifikace, tj. prostřednictvím praktické nemožnosti prokázat v řízení jeho logický opak.

Odpůrce v tomto směru nepředložil žádné tvrzení ani důkaz skutečnosti, že sporná doménová jména registroval na základě existence vlastních práv k předmětným označením.

Ani Expert nezjistil vlastním šetřením provedeným dle § 13 odst. 1 Řádu existenci žádného zapsaného nebo jiného práva Odpůrce ve smyslu předch. odst.

Presumpci práv Odpůrce ve smyslu čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel, která by jako jediná za této důkazní situace připadala v úvahu

k prokázání práv Odpůrce, brání absence dobré víry Odpůrce ve smyslu shora konstatovaného naplnění čl. 3.4.4 Pravidel.

Expert má tedy v tomto řízení za prakticky jisté, že Odpůrce nemá práva ke chráněnému označení tvořícímu distinktivní část sporných doménových jmen ve smyslu čl. 3.3 Pravidel. Tím je v tomto řízení splněna podmínka absence práv Odpůrce ve smyslu čl. 3.1.1 Pravidel.

Na základě toho, že Expert konstatoval existenci práv Navrhovatele k distinktivním částem obou sporných doménových jmen ve spojení s absencí práv Odpůrce k těmto a absencí dobré víry Odpůrce při registraci nebo užívání sporných doménových jmen, vyhověl Expert návrhu, jak uvedeno ve výroku.

Navrhovatel věnoval v Návrhu značný prostor též argumentaci svého právního názoru ohledně porušení práv ke svým ochranným známkám a nekalosoutěžního jednání Odpůrce. V tomto řízení však byl Expert oprávněn posoudit pouze naplnění podmínek čl. 3.1 Pravidel. Expert tedy v tomto řízení nebyl oprávněn zkoumat otázku porušení práv k ochranným známkám ani porušení zákazu nekalosoutěžního jednání.

Rozhodnutí

Registrace doménových jmen <●●●-####-∞∞∞∞.cz> a <####Ω∞∞∞.cz> se převádí na Navrhovatele.

Expert

- doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Datum: 2019-01-18

Příloha 1

I. Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporných doménových jmen. Argumentoval vlastními ochrannými známkami, obchodní firmou, všeobecnou spotřebitelskou známostí a dále pak absencí práv Odpůrce a absencí dobré víry Odpůrce.

II. Expert konstatoval existenci práv Navrhovatele plynoucích z ochranných známek, obchodní firmy a všeobecné spotřebitelské známosti.

III. Práva Odpůrce ke sporným doménovým jménům se nepodařilo zjistit ani prokázat, protože Expert konstatoval v řízení praktickou jistotu ohledně jejich neexistence.

IV. Expert konstatoval absenci dobré víry Odpůrce spočívající ve vědomém užití chráněného označení Navrhovatele k výdělečné

činnosti.

V. Expert rozhodl o převodu sporných doménových jmen na Navrhovatele.