

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.: 00569

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2018-10-18 11:35:29

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● *****, ●●● *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●¹

Další řízení

Expertovi nejsou známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména <●●●.cz> (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žádostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 15.5.2016 byl poskytnut v souladu s čl. 3.3 těchto Pravidel registrace dne **.**.*.*.*.*.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu uvedl, že je irským maloobchodem s ***** založeným v roce ****. Díky svému ohromnému úspěchu v Irsku rozšířil Navrhovatel svou činnost do Evropy. Navrhovatel nyní nabízí široký

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.

www.*****.cz.

Odpůrce není znám jako „●●●“ nebo pod tímto označením. Pouhé vlastnictví sporné domény není dostatečné k tomu ukázat, že je Odpůrce pod tímto označením znám. Neexistuje žádný věrohodný důvod pro registraci a užívání sporné domény než postranní úmysl bez vědomí Navrhovatele využít dobrého jména a cenné pověsti spojené se značkou „●●●“. Nabídka Odpůrce Navrhovateli na prodej sporné domény ukazuje, že hlavním úmyslem Odpůrce bylo spornou doménu prodat a vydělat na tom.

Navrhovatel shrnul, že Odpůrce zaregistroval a používal název sporné domény ve snaze mást uživatele internetu s cílem vytvořit dojem spojení mezi sporou doménou a Navrhovatelem. Používání sporné domény pro získání výhody zachycením a přesměrováním uživatelů internetu na jinou internetovou stránku nevytváří legitimní zájem. I cenová nabídka Odpůrce na prodej sporné domény dokládá, že Odpůrce neměl legitimní zájem k sporné doméně.

Ochranná známka „●●●“ je aktivní již řadu let a předchází registraci sporné domény o ** let u své nejranější ochranné známky Evropské unie, která se vztahuje i na Českou republiku. Navrhovatel obchoduje pod značkou „●●●“ více než ** let, zatímco Odpůrce zaregistroval spornou doménu **.**.****.

Každý uživatel internetu má k těmto registracím ochranných známek přístup, protože je lze nalézt ve veřejných databázích ochranných známek.

Navrhovatel zdůraznil, že hlavním záměrem Odpůrce bylo prodat spornou doménu, která přesahuje jím vynaložené náklady. Po uplynutí písemné lhůty pro ukončení nezákonného jednání, Odpůrce nabídl spornou doménu na prodej za částku ** Kč. Odpůrce nabyl spornou doménu s hlavním záměrem ji prodat Navrhovateli nebo jeho konkurentům za odměnu a vydělat na tom.

Navrhovatel dále poukázal na skutečnost, že Odpůrce má ve svém portfoliu více než ** domén. V tomto portfoliu Odpůrce opakovaně registroval názvy domén, která porušují práva majitelů ochranných známek třetích stran, a to výlučně pomocí rozšíření o příponu .cz. Patří sem například <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz>, <*****.cz> a <*****.cz>. Odpůrce si zaregistroval velké množství názvů domén zahrnujících velmi známé

ochranné známky.

B. Odpůrce

Odpůrce k podanému Návrhu uvedl, že s Návrhem nesouhlasí s tím, že sporná doména odpovídá jeho předmětu činnosti. Odpůrce dále shrnul, že Navrhovatel nepodniká v ČR, jeho ochranné známky pro Českou republiku by naopak měly být vymazány, případně omezeny jen na státy, kde podniká.

Ke svému vyjádření Odpůrce nepředložil v řízení žádné důkazy.

Projednání a zjištění

Na základě předložených tvrzení a dokumentů se Expert vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a dospěl k následujícím závěrům.

Dle ustanovení čl. 3.1 Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5 Pravidel se lze domáhat v řízení bezplatného převodu registrace sporného doménového jména, pokud je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má právo Navrhovatel, jestliže bylo zároveň sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR, nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel je maloobchodní sítí s ***** založenou v roce **** v Irsku. Navrhovatel nabízí široký sortiment zboží, zahrnující *****, *****, *****, *****, ***** a *****. V současnosti má Navrhovatel více než ** obchodů po celém světě. Navrhovatel zaměstnává celkem přibližně ** zaměstnanců.

Značka Navrhovatele "●●●" je používána více než ** let. Navrhovatel rovněž využívá své logo, aby odlišil své zboží a služby od svých konkurentů.

Oficiální internetová stránka Navrhovatele je www.●●●.com. Internetová stránka umožňuje uživatelům procházet katalog s produkty Navrhovatele online a najít nejbližší obchody „●●●“.

Navrhovatel je mj. od roku **** vlastníkem slovní české národní slovní ochranné známky „●●●“, č. zápisu *****, datum zápisu **.**.**** pro třídu **, **, **, **, výrobků a služeb (dále jen „národní ochranná známka ●●●“);

Navrhovatel je rovněž vlastníkem slovní komunitární ochranné

známky „●●●“, číslo přihlášky č. *****, pro třídu **, **, ** výrobků a služeb, zapsané dne **.**.**** (dále jen „komunitární ochranná známka ●●●“).

Doménové jméno <●●●.cz> je ve smyslu ustanovení čl. 3.1 Pravidel ADR shodné s národní ochrannou známkou ●●● i komunitární ochrannou známkou ●●●, neboť slovní kmen doménového jména „●●●.cz“ je shodný s chráněným označením „●●●“ obsaženém v národní ochranné známce ●●● a komunitární ochranné známce ●●●.

Z průběhu řízení nevyplývalo, že by Odpůrci náleželo ke dni registrace a po dobu užívání sporné domény k chráněnému označení „●●●“ jakékoliv právo.

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno dne **.**.****, tj. až po zápisu národní ochranné známky ●●● a jejím nabytí Navrhovatelem (rok ****) a zápisu komunitární ochranné známky ●●● (rok ****).

Zápis sporné domény Odpůrcem a její následné užívání brání Navrhovateli, vlastníku národní ochranné známky ●●● a komunitární ochranné známky ●●●, užívat chráněné označení „●●●“ v prostředí internetu. Odpůrce není obecně znám pod chráněným označením „●●●“. Odpůrce využíval sporné domény k přesměrování uživatelů sítě internet na jinou internetovou stránku www.*****.cz, ***** v České republice, za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením „●●●“ náležejícím Navrhovateli. Po odeslání výzvy Navrhovatele Odpůrci v **/**** ve věci užívání sporné domény a jejímu bezplatnému převodu, zástupkyně Odpůrce reagovala dne **.**.**** na výzvu k bezplatnému převodu sporné domény nabídkou na její úplatný převod Navrhovateli za cenu ** Kč.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2 Pravidel ADR registrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře, neboť bylo využíváno k přesměrování uživatelů sítě internet na jinou internetovou stránku www.*****.cz, ***** v České republice, za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením „●●●“ náležejícím Navrhovateli, a dále v důsledku realizace cíle prodeje sporné domény Navrhovateli ze strany Odpůrce spočívající v předložení nabídky k prodeji sporné domény Navrhovateli poté, co byl Odpůrce vyzván k zdržení se protiprávního jednání a k bezplatnému převodu sporné domény.

Byly tak naplněny podmínky dle čl. 3.1 a čl. 3.1.2 Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména <•••.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

- Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.

Datum: 2019-01-07

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména <•••.cz> (dále jen „sporná doména“). Navrhovatel poukázal na existenci svých ochranných známek k chráněnému označení shodném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci a užívání sporné domény.

Odpůrce k podanému Návrhu uvedl, že s Návrhem nesouhlasí s tím, že sporná doména odpovídá jeho předmětu činnosti. Ke svému vyjádření Odpůrce nepředložil v řízení žádné důkazy.

Expert dospěl k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1 Pravidel ADR shodná se slovní národní ochrannou známkou ••• i slovní komunitární ochrannou známkou •••, neboť slovní kmen sporné domény je shodný s chráněným označením „•••“ obsaženém ve slovní národní ochranné známce ••• a komunitární ochranné známce •••.

Z průběhu řízení nevyplývalo, že by Odpůrci náleželo ke dni registrace a po dobu užívání sporné domény k chráněnému označení „•••“ jakékoliv právo.

Zápisí národní i komunitární ochranné známky ••• předcházely registraci sporné domény.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2 Pravidel ADR registrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře, neboť bylo využíváno k přesměrování uživatelů sítě internet na jinou internetovou stránku www.*****.cz, ***** v České republice, za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením „•••“ náležejícím Navrhovateli, a dále v důsledku realizace cíle prodeje sporné domény Navrhovateli ze strany Odpůrce spočívající v předložení nabídky k prodeji sporné domény Navrhovateli poté, co byl Odpůrce vyzván k zdržení se protiprávního jednání a k bezplatnému převodu sporné domény.

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1 a čl. 3.1.2 Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.