

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.: 00625

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)  
Řádu: 2019-07-26 09:17:56

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: \*\*\*\*\*

Sporné doménové jméno: ●●●<sup>1</sup>

### Další řízení

Podle informací Experta získaných z obsahu spisu vyplývá, že Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil předběžné opatření, kterým sdružení CZ.NIC uložil povinnost zdržet se jakékoliv dispozice s doménou druhého stupně "●●●" registrovanou pod doménou nejvyšší úrovně ".cz". Sdružení CZ.NIC podalo proti tomuto předběžnému opatření ve stanovené lhůtě odvolání.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Odpůrce je držitelem Jména domény ●●●.CZ. Sporné Jméno domény je shodné nebo zaměnitelné s Navrhovatelem registrovanou ochrannou známkou. Navrhovatel se domáhá, aby registrace sporného Jména domény byla převedena na Navrhovatele.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že je největším výrobcem \*\*\*\* v České republice. \*\*\*\* označený ochrannou známkou „●●●“ (\*\*\*\*\* ●●●) je nový \*\*\*\*\* Navrhovatele. Slovo "●●●" je registrovanou slovní ochrannou známkou navrhovatele pro území České republiky s datem priority ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* bylo Odpůrce zaregistrováno doménové jméno <●●●.cz> a v současné době je Odpůrce jejím držitelem. Registrace doménového jména byla prodloužena dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Tím vznikl Odpůrci smluvní závazek podřídít se alternativnímu řešení sporu podle Pravidel ADR, která jsou součástí Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD

<sup>1</sup> 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.

.cz.

Podle názoru Navrhovatele Odpůrce doménové jméno dlouhodobě žádným opravdovým způsobem nevyužívá, webová stránka na adrese www.●●●.cz pouze obsahuje automaticky generovaný obsah - odkazy na stránky třetích stran a dále uvedl, že pro prokliknutí odkazu "Kontaktujte majitele webu" je uvedeno, že Odpůrce drží domény pro účely jejich případného prodeje třetím stranám, což dokládá printscreeny webové stránky.

Navrhovatel na území České republiky vlastní zapsané ochranné známky pro označení ●●●, konkrétně národní OZ slovní, č. zápisu ●●●●●●, zapsané pro třídu výrobků a služeb ●●, s právem přednosti od ●●.●●.●●●● a OZEU slovní, č. zápisu ●●●●●●, zapsané pro třídu výrobků a služeb ●●, s právem přednosti od ●●.●●.●●●●.

Doménové jméno sestává ze slovního prvku "●●●", který je shodný s ochrannými známkami navrhovatele a zároveň jde o jediný distinktivní prvek doménového jména.

Podle Navrhovatele, je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, že doménové jméno odpůrce je shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel. Podle Navrhovatele bylo Jméno domény registrováno, aniž by k němu měl Odpůrce právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR.

Navrhovatel ani žádná ze společností patřící do skupiny navrhovatele neudělili Odpůrci licenci k používání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřící Navrhovateli. Odpůrce ani není pod označením "●●●" znám. To vylučuje splnění předpokladů uvedených v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR.

Odpůrce doménové jméno ke dni podání návrhu používá způsobem, který nelze považovat za nabídku zboží nebo služeb Odpůrce. Nejde o skutečné užívání doménového jména, ale o užívání zdánlivé, neboť jak uvádí sám Odpůrce na webové stránce, obsah webové stránky je vytvářen automaticky, bez zásahu či kontroly ze strany odpůrce. Tím je vyloučena aplikace čl. 3.3.2 Pravidel ADR.

Užití doménového jména dále v očích veřejnosti vyvolává mylný dojem, že webové stránky jsou provozovány navrhovatelem nebo s jeho souhlasem. Tím Odpůrce uvádí internetovou veřejnost v omyl, a nelze proto takové užívání považovat za poctivé. Za poctivé nelze považovat užití doménového jména také z toho důvodu, že jde o užití zdánlivé, kdy spojení doménového jména s automaticky generovaným obsahem webových stránek má za účel pouze zastřít skutečný účel registrace doménového jména, tj. jeho prodej Navrhovateli nebo třetí straně. Navrhovatel vyjádřil přesvědčení, že není splněna ani

podmínka uvedená v čl. 3.3.4 Pravidel ADR.

Neexistuje ani žádný jiný oprávněný zájem Odpůrce na užívání doménového jména a že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že doménové jméno bylo registrováno, aniž by odpůrce k němu měl právo.

Podle Pravidel ADR může být na nedostatek dobré víry usuzováno také v případě, kdy doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany jeho držitel nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě. V takovém případě může jít o situaci, kdy držitel doménového jména nechce investovat čas, úsilí a případně prostředky do řádného užívání doménového jména, u kterého očekává, že jej - pokud možno za úplatu - převede vlastníkově dotčeného chráněného označení.

To platí o to více v případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je vlastník zaregistroval náhodou, aniž by měl povědomí o právech třetích stran. To podle názoru Navrhovatele platí i pro označení "•••", jelikož jde o jméno, které není v českém jazyce užíváno. Je tudíž zřejmé, že se v tomto případě jedná o typický případ spekulativní registrace, tzv. cybersquattingu.

Podle názoru Navrhovatele tak bylo sporné doménové jméno Odpůrcem zaregistrováno při absenci dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR.

Navrhovatel navrhl, aby doménové jméno bylo převedeno na Navrhovatele.

## B. Odpůrce

Ve svém vyjádření Odpůrce uvedl, že nesouhlasí s vedením sporu podle Pravidel ADR přičemž odkazoval na nepravomocné usnesení Městského soudu v Praze ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, čj. \*\*\*\*\*, kterým mělo být rozhodnutí představenstva účastníka CZ.NIC, z.s.p.o., kterým byla přijata Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz, účinná od 1. 3. 2015, je v části 24.2. prohlášeno za neplatné.

Odpůrce se v této souvislosti domnívá, že by do nabytí právní moci soudního rozhodnutí v této věci nemělo být rozhodováno o žádném doménovém sporu dle Pravidel ADR. Podle názoru Odpůrce jestliže by totiž bylo pravomocně potvrzeno Usnesení Městského soudu v Praze, znamenalo by to, že by veškerá rozhodnutí dle Pravidel ADR mohla být následně prohlášena za neplatná, a tedy s tím i často spojené převody doménových jmen. Odpůrce v této souvislosti proto podal také návrh na vydání předběžného opatření v uvedeném smyslu.

Odpůrce uvedl, že si doménové jméno ●●●.cz registroval dne \*\*.\*\*.\*.\*\*\*\*, tj. před nabytím účinnosti Pravidel registrace a Pravidel ADR, svou registrací se tak prvotně ani nemohl podříditi případnému rozhodování sporů dle Pravidel ADR, na čemž nic nemění ani případné následné aktualizace doménového jména Odpůrcem, se kterými mohlo být spojeno i „poskytnutí souhlasu“ s aktuálním znění Pravidel registrace. Odpůrce uvedl, že tento souhlas by bylo nezbytné považovat za souhlas vynucený CZ.NIC, z.s.p.o., resp. poskytnutý nedobrovolně, když bez jeho „poskytnutí“ by Odpůrce de facto nemohl užívat doménové jméno ●●●.cz, když CZ.NIC, z.s.p.o. je jediným oprávněným správcem ccTLD .cz provozujícím Centrální registr Jmen domén a primární jmenný server pro ccTLD .cz, a tedy, chce-li odpůrce v dnešní době působit v prostředí internetu (primárně na území ČR), musí de facto „přijmout“ adhézní smlouvu, kterou smlouva o registraci Jména domény zcela nepochybně je. Na rozdíl od jiných produktů či služeb si však Odpůrce jednoduše nemůže vybrat jiného správce české národní domény, když CZ.NIC, z.s.p.o. je jediným správcem národní domény .cz. Odpůrce tedy nikdy platně nesouhlasil s tím, aby tento doménový spor byl řešen dle Pravidel ADR.

Odpůrce vznesl ve smyslu § 10 odst. (3) Pravidel ADR námitku proti jmenování Experta, a to proti jmenování všech Expertů, kteří jsou uvedeni v seznamu Expertů, když jedním z expertů v tomto seznamu je také oprávněný zástupce Navrhovatele. S ohledem na nesoudní povahu tohoto sporu má Odpůrce oprávněnou obavu, že jmenovaný expert nebude nestranný ani nezávislý, a to kvůli profesionálnímu vztahu jakéhokoliv experta s oprávněným zástupcem Navrhovatele.

Odpůrce uvedl, že nesouhlasí s Navrhovatelem, že doménové jméno dlouhodobě žádným opravdovým způsobem neužívá, jelikož webová stránka na adrese ●●●.cz pouze obsahuje automaticky generovaný obsah. Dle Odpůrce však toto nelze považovat za situaci, kdy Odpůrce doménové jméno neužívá. Odpůrce doménové jméno užívá, a to tím způsobem, že se na webové stránce na adrese ●●●.cz zobrazují obsah související s generickým označením ●●●. Pokud by Odpůrce doménové jméno žádným způsobem neužíval, nebyl by na doménovém jménu dostupný žádný obsah. To, že Odpůrce neužívá doménové jméno v rozsahu nebo způsobem, jaký zamýšlí Navrhovatel, nemůže být posuzováno v neprospěch Odpůrce.

Odpůrce uvedl, že Navrhovatel se nikdy nesnažil kontaktovat odpůrce a situaci okolo doménového jména ●●●.cz s Odpůrcem vyřešit smírně. Tím Navrhovatel porušil

svoji povinnost dle čl. 24.1 Pravidel registrace, a tedy nebyly splněny ani podmínky k zahájení tohoto sporu. Z tohoto jednání Navrhovatele je naopak zřejmá účelovost jednání, a to dostat se přes tento spor bezplatně k vlastnictví domény ●●.cz.

Dle čl. 3.1. Pravidel ADR je pro vedení sporu o doménové jméno nezbytné splnění podmínky, že doménové jméno zapsané pro Odpůrce je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel. V této souvislosti Odpůrce uvedl, že si sporné doménové jméno registroval dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Navrhovatel si slovní ochrannou známku k pojmu ●● registroval až o téměř \*\* roky později, a to s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Navíc poprvé, kdy se o novém označení \*\*\*\* Navrhovatele začalo hovořit v souvislosti s pojmem ●●, bylo ve vztahu k širší veřejnosti až v \*\*/\*\*\*\*. Z toho je zřejmé, že Odpůrce při registraci absolutně nemohl vědět, že v budoucnu bude Navrhovatel registrovat slovní ochrannou známku v uvedeném znění. Dle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách, v platném znění, je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Vzhledem k tomu, že Odpůrce není účastníkem hospodářské soutěže s Navrhovatelem, ani doménové jméno nevyužívá jiným způsobem v rozporu s právem České republiky, není z tohoto pohledu akceptovatelné vykládat uvedenou podmínku dle čl. 3.1. Pravidel ADR v neprospěch Odpůrce. Nelze se tedy v tomto smyslu zabývat pouze zněním čl. 3.1. Pravidel ADR, ale toto ustanovení je třeba vykládat ve výše uvedeném smyslu, tedy, že i když je Navrhovatel majitelem slovní ochranné známky ●●, nelze s ohledem na datum registrace této ochranné známky a datum registrace doménového jména Odpůrcem vyhovět Navrhovateli, když právě Navrhovatel je dle zmiňovaného ustanovení zákona o ochranných známkách povinen strpět užívání shodného či podobného označení (v tomto případě doménového jména) Odpůrcem.

Odpůrce dále uvedl, že Navrhovatel, jakožto majitel mezinárodní ochranné známky ●● není držitelem ani doménových jmen www.●●.de, www.●●.com, www.●●.co.uk, www.●●.it, www.●●.nl, www.●●.fr, www.●●.es, www.●●.no či www.●●.cn. Tato doménová jména totiž byla registrována dříve, než Navrhovatel registroval své příslušné ochranné známky, a tedy Navrhovatel nyní není oprávněn k přivlastnění si těchto domén a je naopak povinen strpět užívání shodného či podobného označení jinými osobami.

Uvedená doménová jména navíc potvrzují, že pojem ●●● je obecně užívaný pojem pro různé účely jako názvy \*\*\*\*\* apod., a tedy není možné dovozovat, že Odpůrce drží doménové jméno jakkoli s cílem profitovat na Navrhovateli, nebo v rozporu s právem České republiky nebo v rozporu s Pravidly registrace, resp. Pravidly ADR.

Dle Odpůrce tak není splněna podmínka dle čl. 3.1. Pravidel ADR, a tedy držitel ani není povinen se podřídit sporu dle Pravidel ADR a Řádu, když jméno domény Odpůrce je sice podobné s chráněným označením Navrhovatele, avšak tento je povinen dle § 10. odst. 2 zákona o ochranných známkách strpět užívání shodného či podobného označení Odpůrcem.

Odpůrce nesouhlasí s Navrhovatelem ani ohledně jeho tvrzení, že doménové jméno bylo registrováno, aniž by odpůrce k nim měl právo, přičemž odpůrce uvádí, že práva k doménovým jménům nejsou v čl. 3.3. Pravidel ADR uvedeny taxativně, nýbrž demonstrativně, což podporuje zejména znění čl. 3.3., tj. „Právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže:...” Odpůrce uvedl, že užíval doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

Poctivé účely jsou dány tehdy, pokud nebylo zájmem Odpůrce uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení. Odpůrce již před registrací ochranné známky Navrhovatele užíval doménové jméno k poctivým účelům, zejména k marketingovým účelům a službám (čl. 3.3.2. Pravidel ADR). Odpůrce dále užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele. O tom svědčí rovněž dříve uváděná data registrace doménového jména Odpůrcem a slovní ochranné známky Navrhovatelem, tj. odpůrce při registraci (ani později) nemohl mít záměr uvést třetí osoby v omyl, natož poškodit pověst Navrhovatele, když v té době Navrhovatel zřejmě ještě vůbec neuvažoval o tom, že své další \*\*\*\* pojmenuje generickým označením ●●●. Užití doménového jména s ohledem na výše uvedené tak za žádných okolností nemůže v očích veřejnosti vyvolat mylný dojem, že webové stránky jsou provozovány navrhovatelem nebo s jeho souhlasem, když webové stránky nejsou absolutně podobné ani svým designem, ani obsahem. Odpůrce uvedl, že s Navrhovatelem nepůsobí v rámci hospodářské soutěže, na webových stránkách www.●●●.cz nenabízí žádné konkurenční ani obdobné produkty nebo služby, rovněž aby design webových stránek ani v

nejmenším nepřipomíná prezentaci Navrhovatele. Navrhovatel není držitelem žádné z výše uvedených domén, což jen svědčí o tom, že pojem ●●● není a nikdy nebyl historicky spojen s osobou Navrhovatele a naopak se jedná o poměrně běžné generické označení různých produktů či služeb.

To vše vede k závěru, že Odpůrce registroval a získal doménové jméno na základě svého práva dle čl. 3.3.2. a/nebo čl. 3.3.4. Pravidel ADR.

Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že Odpůrce užívá doménové jméno k poctivým účelům, nelze dovodit jeho užívání doménového jména v rozporu s dobrými mravy (ve smyslu č. 3.1.2. Pravidel ADR). Na nikoliv dobrou víru lze usuzovat, pokud hlavním cílem Odpůrce bylo doménové jméno prodat, pronajmout nebo jinak převést na Navrhovatele, nebo pokud zaregistroval doménové jméno jen proto, aby zabránil držiteli ochranné známky využít toto doménové jméno či narušit obchod konkurence. Odpůrce uvedl, že užívání doménového jména Odpůrcem neodpovídá žádnému z vyjmenovaných případů v čl. 3.4. Pravidel ADR, když Odpůrce registroval doménové jméno několik let předtím, než Navrhovatel registroval svou příslušnou slovní ochrannou známku, a tedy nemůže dojít k naplnění okolností uvedených případů pod čl. 3.4., když opět v době registrace doménového jména Odpůrce navrhovatel zřejmě ještě vůbec neuvažoval o tom, že by své \*\*\*\* pojmenoval generickým označením ●●●.

Odpůrce uvedl, že pojem ●●● není nikterak neobvyklým nebo všeobecně známým slovním spojením, o čemž svědčí to, že v rámci národních domén de facto všech států EU, jsou pod doménovým jménem ●● s doplněním národní domény provozovány velmi rozličné webové stránky, a to od webových stránek \*\*\*\*\*, přes webové stránky promující \*\*\*\*\*, až po webové stránky \*\*\*\*\*. Z uvedeného je tedy patrné, že v každé zemi je pojem ●●● využíván k jiným, zcela rozličným účelům, a ani v nejmenším nelze konstatovat, že by Odpůrce registrací doménového jména www.●●●.cz chtěl jakkoliv narušit práva Navrhovatele. Naopak to svědčí o tom, že Navrhovatel před výběrem označení svého \*\*\*\* neprovedl absolutně žádnou rešerši k využití doménového jména v rámci EU, ani v celosvětovém měřítku, resp. se spoléhal na to, že s ohledem na svoji hospodářskou sílu donutí současné držitele doménového jména s pojmem ●● k tomu, aby mu bezplatně převedli tuto doménu k užívání. Této skutečnosti napovídá i okolnost, že Navrhovatel se nikdy nesnažil situaci okolo doménového jména ●●●.cz řešit s Odpůrcem smírnou cestou, jak k tomu



byl povinen dle čl. 24.1. Pravidel registrace. Odpůrce závěrem uvedl, že má za to, že není splněna podmínka k vedení sporu dle čl. 3.1 Pravidel ADR a nejsou dle jeho názoru splněny ani podmínky dle čl. 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, a proto navrhl návrh zamítnout.

### Projednání a zjištění

Expert se seznámil se všemi tvrzeními stran, jakož i se všemi důkazy, které strany v průběhu řízení předložily, dospěl k závěru, že tyto jsou dostatečným pokladem pro rozhodnutí sporu.

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“).

Odpůrce ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že nesouhlasí s vedením sporu podle Pravidel ADR s tím, že by do právní moci Usnesení Městského soudu v Praze ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, č. j. \*\*\*\*\*, by neměly být rozhodovány žádné spory podle Pravidel ADR, protože uvedeným Usnesením Městského soudu měla být posouzena jako neplaná část 24.2 pravidel Registrace doménových jmen v ccTLD .cz, účinná od 1.3.2015. Podle tvrzení Odpůrce by v takovém případě mohla být všechna rozhodnutí podle Pravidel ADR prohlášena za neplatná. Odpůrce uvedl, že v této souvislosti podal návrh na předběžné opatření.

Odpůrce ve smyslu § 10 odst. (3) Pravidel ADR vznesl námitku proti jmenování Experta, a to proti jmenování všech Expertů, kteří jsou uvedeni v seznamu Expertů, když jedním z expertů v tomto seznamu je také oprávněný zástupce navrhovatele. S ohledem na nesoudní povahu tohoto sporu pak má odpůrce oprávněnou obavu, že jmenovaný expert nebude nestranný ani nezávislý, a to kvůli profesionálnímu vztahu jakéhokoliv experta s oprávněným zástupcem navrhovatele.

V průběhu řízení následně vznesl ze stejných důvodů námitku podjatosti i proti jmenování Mgr. Přemysla Líbala. Tato námitka byla zamítnuta s tím, že okolností nasvědčujících, že by experti při svém rozhodování nebyli nezávislí nebo nestranní, není samo o sobě uvedení těchto osob na témže seznamu. Jiné okolnosti přitom Odpůrce netvrdil ani neprokazoval, a proto Správce námitku zamítl.

Dle sdělení CZ.NIC, je doménové jméno registrováno od \*\*.\*\*.\*\*\*\* a jeho držitelem je od \*\*.\*\*.\*\*\*\* Odpůrce. Odpůrce, jako držitel doménového jména vyjádřil svůj souhlas s Pravidly registrace, jehož součástí jsou Pravidla ADR v souladu s čl. 3.3. těchto Pravidel (prodloužení platnosti, \*\*.\*\*.\*\*\*\*), znění účinné od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

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

Dle článku 3.1. se Odpůrce, jako držitel domény, zavázal podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá návrh, kterým se domáhá, že sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, za podmínek dále uvedených v Pravidlech 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 člancích 3.1.1 a 3.1.2.

Posouzení splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR

Právo k chráněnému označení

Nejdříve bylo nutné posoudit splnění podmínky 3.1. Pravidel ADR, tj. zda předmětné Jméno domény je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí „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.“

Výpisem z registru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví bylo prokázáno, že Navrhovatel je vlastníkem slovní ochranné známky č. \*\*\*\*\*, znění ●●, s datem zveřejnění přihlášky \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem zápisu \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Dále slovní ochranné známky č. \*\*\*\*\*, znění ●●, s datem zveřejnění přihlášky \*\*.\*\*.\*\*\*\* a datem zápisu \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Sporné Jméno domény <●●.CZ> obsahuje slovní prvek ●● a je v této části za shodné či zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Následně bylo přistoupeno k posouzení, zda Odpůrci náleží práva k Chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným Jménem domény (čl. 3.3.1 Pravidel ADR).

Expert dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by Odpůrci, jako držitel domény náležela práva k Chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným Jménem domény (čl. 3.3.1 Pravidel ADR).

Jméno domény bylo řádně registrováno několik let před tím, než

Navrhovatel registroval ochranné známky a bylo nutné posoudit, zda je možné prokázat právo Odpůrce jako držitele domény z jiného důvodu než, že by mu náležela práva k Chráněnému označení.

V daném případě pak konkrétně ustanovení čl. 3.3.2 Pravidel ADR, tedy zda Odpůrce jako držitel Jména domény před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu užíval Jméno domény k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání.

Z otisku webové stránky, na kterou je předmětná doména nasměrována vyplývá, že Odpůrce reálně využívá pouze k zobrazování automaticky generovaného obsahu, což potvrzuje i publikované prohlášení, "The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers." (Přeloženo do českého jazyka: "Výše uvedené sponzorované odkazy jsou automaticky vytvářeny třetí stranou. Poskytovatel služby ani vlastník domény nemají žádný vztah k inzerentům.")

Výše uvedené vede k závěru, že není splněna podmínka uvedená v čl. 3.3.2 Pravidel ADR neboť toto užívání není možné považovat za poctivý účel v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

Případné přípravy k takovému užívání, s výjimkou odkazu „kontaktujte majitele webu“ který odkazuje podle otisku webové stránky předloženého Navrhovatele, na případnou možnost doménu koupit, nebyly v řízení prokázány.

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 Jméno domény především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání se Jménem domény či jeho registrací,

3.4.2. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího jména domény, pokud (i) se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Jméno domény nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

3.4.3. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. Jméno domény 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.

Odpůrce ve svém vyjádření uvedl, že užívání Jména domény Odpůrcem neodpovídá žádnému z vyjmenovaných případů v čl. 3.4.

Pravidel ADR, když Odpůrce registroval Jméno domény několik let předtím, než Navrhovatel registroval svou příslušnou slovní ochrannou známku, a tedy nemůže dojít k naplnění okolností uvedených případů pod čl. 3.4., když opět v době registrace Jména domény Odpůrcem Navrhovatel zřejmě ještě vůbec neuvažoval o tom, že by své \*\*\*\* pojmenoval generickým označením ●●●.

Expert dospěl k závěru, že Jméno domény bylo řádně registrováno před tím, než Navrhovatel registroval ochranné známky a proto bylo nutné posoudit, zda je možné prokázat právo Odpůrce jako držitele domény z jiného důvodu než, že by mu náležela práva k Chráněnému označení, jak bylo uvedeno výše.

V daném případě pak konkrétně ustanovení čl. 3.3.2 Pravidel ADR, tedy zda Odpůrce jako držitel Jména domény před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu užíval Jméno domény k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání.

S ohledem na výše uvedené dospěl Expert k závěru, že sporné Jméno domény nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace a zabraňuje Navrhovateli použít Chráněné označení v rámci odpovídajícího Jména domény (3.4.2 Pravidel ADR).

Dále dospěl k závěru, že pokud by výše uvedené mělo být přesto považované za řádné užívání, pak je Jméno domény používáno k získávání uživatelů za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (3.4.4. Pravidel ADR).

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (Jméno domény je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (Jméno domény 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 Jména domény <●●●.CZ> na Navrhovatele.

## Rozhodnutí

Registrace Jména domény ●●●.CZ se převádí na Navrhovatele.

## Expert

- Mgr. Přemysl Líbal

Datum:

2019-11-08

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu Jména domény <...CZ> s odvoláním na chráněné označení, zapsanou ochrannou známku. V průběhu řízení bylo prokázáno, že sporné Jméno domény bylo registrováno bez předchozí dohody s Navrhovatelem (3.4.1. Pravidel ADR) a nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace (3.4.2. Pravidel ADR). Sporné Jméno domény tak nebylo užíváno v dobré víře. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace sporného Jména domény na Navrhovatele.