

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.: 00626

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-07-26 09:17:35

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ##### *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: #####-●●●¹

Další řízení

Žádná další řízení týkající se sporného doménového jména nejsou známa.

Shrnutí rozhodnutí: Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatelem je společnost ##### *****, se sídlem *****, Česká republika, IČO *** ** ***, zapsaná pod spisovou značkou * *** vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „##### *****“ nebo „navrhovatel“), která je největším výrobcem **** v České republice. V ***** je umístěn hlavní a největší výrobní závod. V rámci ČR má Navrhovatel dva další výrobní závody, v ***** a ve *****. Od roku **** je Navrhovatel součástí koncernu ***** a dlouhodobě největší českou společností podle tržeb, největším českým exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů. Výroba **** navazuje na činnost společnosti *****, která se v roce **** stala součástí ***** koncernu #####* ***** * *****. První **** ##### * byl vyroben v roce ****. **** značky ##### jsou exportovány do zahraničí v Evropě, Asii, Africe, Jižní Americe i Austrálii.

Označení "#####" je chráněno ochrannou známkou. ***** Navrhovatele je označen a chráněn slovní ochrannou známkou "●●●" (#####●●●) pro území České republiky s datem priority ze dne **.**.****, protože Navrhovatel na území České republiky vlastní ochranné známky pro označení ●●●:

- (i) "●●●", národní OZ slovní, č. zápisu *****, zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od **.**.**** a
- (ii) "●●●, OZEU slovní, č. zápisu *****, zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od **.**.****.

Navrhovatel je přihlašovatelem a vlastníkem řady dalších ochranných známek obsahujících slovní prvek "●●●". V současné době tak vlastní (vedle ochranných známek platných v

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.

zahraničí) ** ochranných známek obsahujících slovní prvek ##### platných na území České republiky.

Z ochranných známek platných v České republice v této souvislosti Navrhovatel také vlastní:

(i) národní ochrannou známku ##### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;

(ii) národní ochrannou známku ##### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;

(iii) národní ochrannou známku ##### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;

(iv) národní ochrannou známku ##### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;

(v) národní ochrannou známku ##### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve smyslu čl. 3.5.2. Pravidel ADR navrhl, aby Odpůrce bezplatně převedl registraci sporného doménového jména na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Dne **.**.**** Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <#####-...>.cz a dosud je jejím držitelem. Registrace doménového jména byla Odpůrcem prodloužena do **.**.****, a to v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz (dále jen „Pravidla registrace“) a Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) platných od 15. května 2016. Přijetím Pravidel ADR ze strany Odpůrce (v rámci prodloužení platnosti doménového jména) vznikl jeho smluvní závazek se podřídít alternativnímu řešení sporu (ADR), pokud si takový způsob řešení Navrhovatel zvolí. Odpůrce doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto doménové jméno nijak užíváno, jak bylo zjištěno z webové stránky www.#####-...>.cz provozované pod sporným doménovým jménem.

Pravidla ADR stanoví jednoznačné podmínky, při jejichž splnění je návrhu vyhověno (čl. 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se Navrhovatel může domáhat (čl. 3.5 Pravidel ADR). Podle čl. 4.1.2 ve spojení s čl. 3.5 Pravidel ADR Expert na návrh Navrhovatele rozhodne o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele pokud:

(1) sporné doménové jméno zapsané pro odpůrce je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR)

a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou

podmínek:

(2) (a) sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel (Odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo (čl. 3.1.1 Pravidel ADR), nebo

(2) (b) bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Proto stačí, že vedle splnění podmínky ad (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod 2(a) nebo 2(b) výše. Za „chráněné označení“ se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR 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.

Shoda sporného doménového jména s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel

Navrhovatel na území České republiky vlastní kromě jiného řádně zapsané ochranné známky pro označení ##### a ●●●.

Všechny Navrhovatelem uvedené ochranné známky jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR, protože jde o zapsané ochranné známky platné na území České republiky.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků "####" a "●●●", které jsou odděleny pomlčkou a doplněny o koncovku ".cz". Slovní prvky sporného doménového jména jsou proto shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a zároveň jde o jediné distinktivní prvky doménového jména. Pomlčka "-" spojující oba prvky není schopna odlišit doménové jméno od ochranných známek "####" a "●●●", neboť to jsou slovní prvky, které z pohledu veřejnosti bezpochyby zakládají jasnou zaměnitelnost sporného doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele. Koncovka doménového jména ".cz" (označení národní domény nejvyššího řádu) je imanentním předpokladem pro registraci české národní domény a není možné ji vypustit nebo upravit. Tento prvek je součástí všech doménových jmen v ccTLD, nemá proto rozlišovací způsobilost, a tudíž jeho připojení k slovním prvkům "####" a "●●●" nemá vliv na posouzení shodnosti doménového jména a ochranných známek. Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR je sporné doménové jméno Odpůrce shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce

k němu měl právo

Odpůrce se může dovolávat ke spornému doménovému jménu práv podle čl. 3.3 Pravidel ADR, kterými jsou:

(a) chráněné označení je shodné se sporným doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo

(b) užívání sporného doménového jména 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 (čl. 3.3.2 Pravidel ADR) nebo

(c) pod sporným doménovým jménem je Odpůrce obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k nim) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR) nebo

(d) Odpůrce užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (v řešeném případě zejména jeho ochranných známek) (čl. 3.3.4 Pravidel ADR), přičemž výše uvedený výčet je úplný a nelze ho nijak rozšiřovat, když Odpůrci žádné z uvedených práv ke spornému doménovému jménu nesvědčí.

Odpůrce není v žádném oprávněném vztahu, ani není jakkoli spřízněn s Navrhovatelem ani se žádnou společností patřící do skupiny, jejíž součástí je také společnost ####****, přičemž Odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci sporného doménového jména. Zároveň Navrhovatel ani žádná ze společností patřící do skupiny Navrhovatele neudělili Odpůrci licenci k používání ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví patřící Navrhovateli. Odpůrce není znám pod označením "●●●" či "#####". To vylučuje splnění předpokladů uvedených v čl. 3.3.1 a 3.3.3 Pravidel ADR. Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužívá ani není Navrhovateli známo, že by jej užíval, a tudíž nejsou ani naplněny předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR.

Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, bylo proto sporné doménové jméno registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře

Již splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno (viz čl. 3.2. Pravidel ADR). Nicméně lze usuzovat, zda byla splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR a zda tak bylo sporné doménové jméno registrováno či je užíváno nikoliv v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na užívání anebo registraci nikoliv v dobré víře a pouze

čl. 3.4 Pravidel ADR uvádí některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno. Jedním z nich je skutečnost, že sporné doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jehož držitel (tj. Odpůrce) nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. V takovém případě může jít o situaci, kdy držitel sporného doménového jména nechce investovat čas, úsilí a případně prostředky do řádného užívání sporného doménového jména, u kterého očekává, že jej – pokud možno za úplatu – převede vlastníkově dotčeného chráněného označení. To platí i 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. Toto platí jak pro všeobecně známé označení "####", tak 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.

Z výše uvedeného lze dovodit závěr, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno bez jeho dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. Je tak splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, že sporné doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře.

B. Odpůrce

Odpůrce s návrhem na bezplatný převod registrace sporného doménového jména na navrhovatele bezvýhradně souhlasil.

Projednání a zjištění

Expert vycházel při posouzení věci z návrhu, z důkazů předložených Navrhovatelem a Expertem provedených, stejně jako z vyjádření Odpůrce, jak dále uvedeno.

Navrhovatelem je společnost #### ****, jejíž označení "####" je chráněno ochrannou známkou, stejně jako její nový ***** slovní ochrannou známkou "•••" (#### •••) pro území České republiky s datem priority ze dne **.**.****.

Dne **.**.**** Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <####-•••.cz> a dosud je jejím držitelem. Registrace sporného doménového jména byla Odpůrcem prodloužena do **.**.****, v době účinnosti Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz (dále jen „Pravidla registrace“) a Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) platných od 15. května 2016

Navrhovatel na území České republiky vlastní kromě jiného řádně zapsané ochranné známky pro označení ●●●:

- (i) "●●●", národní OZ slovní, č. zápisu *****, zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od **.**.**** a
- (ii) "●●●, OZEU slovní, č. zápisu *****, zapsané pro třídu výrobků a služeb **, s právem přednosti od **.**.****.

Navrhovatel je přihlašovatelem a vlastníkem řady dalších ochranných známek obsahujících slovní prvek ####. V současné době tak vlastní (vedle ochranných známek platných v zahraničí) ** ochranných známek obsahujících slovní prvek #### platných na území České republiky.

Z ochranných známek platných v České republice v této souvislosti Navrhovatel také vlastní

- (i) národní ochrannou známku #### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;
 - (ii) národní ochrannou známku #### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;
 - (iii) národní ochrannou známku #### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;
 - (iv) národní ochrannou známku #### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;
 - (v) národní ochrannou známku #### slovní, číslo zápisu: *****, právo přednosti ze dne **.**.****;
- dále společně jen "ochranné známky".

Uvedené ochranné známky jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR, protože jde o zapsané ochranné známky platné na území České republiky.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků "####" a "●●●", které jsou odděleny pomlčkou a doplněny o koncovku ".cz". Slovní prvky sporného doménového jména jsou shodné s ochrannými známkami Navrhovatele a zároveň jde o jediné distinktivní prvky doménového jména. Pomlčka "-" spojující oba prvky neodlišuje sporné doménové jméno od ochranných známek "####" a "●●●", neboť tyto slovní prvky vedou k zaměnitelnosti sporného doménového jména s ochrannými známkami Navrhovatele. Koncovka doménového jména ".cz" (označení národní domény nejvyššího řádu) je součástí všech doménových jmen v ccTLD, nemá žádnou rozlišovací způsobilost, takže připojení označení národní domény nejvyššího řádu k slovním prvkům "####" a "●●●" nemá vliv na možnost odlišení sporného doménového jména a ochranných známek. Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR je sporné doménové jméno Odpůrce shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Odpůrce se může dovolávat ke spornému doménovému jménu práv podle čl. 3.3 Pravidel ADR.

Odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo

jinými právy, která by ho opravňovala k registraci sporného doménového jména. Odpůrce není znám pod označením "●●●" či "####". Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužívá.

Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, bylo proto sporné doménové jméno registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo.

Podle čl. 3.4 Pravidel ADR sporné doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany a jehož držitel (Odpůrce) ho neužívá nebo ho užívá jen zdánlivě anebo v případech, kdy doménové jméno obsahuje všeobecně známé označení "####", nebo zde i označení "●●●", jako jméno, které není v českém jazyce užíváno, naplňuje případ spekulativní registrace, tzv. cybersquatting.

Sporné doménové jméno tak bylo Odpůrcem registrováno bez dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. Je tak splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR nedostatku dobré víry.

Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR nebylo proto sporné doménové jméno registrováno v dobré víře.

Odpůrce s návrhem Navrhovatele, aby bezplatně převedl registraci sporného doménového jména na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR, bezvýhradně souhlasil, aniž by na svoji obranu cokoli jiného uvedl. Proto bylo možné vycházet z toho, že Odpůrce uznal jak skutkové, tak právní okolnosti v této věci, a proto nezbylo než návrhu vyhovět.

Rozhodnutí

Sporné doménové jméno ####-●●● se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Vojtěch Trapl

Datum: 2019-09-13

Příloha 1

Navrhovatelem je společnost #### ****, jejíž označení "####" je chráněno ochrannou známkou, stejně jako její nový ***** slovní ochrannou známkou "●●●" (####-●●●) pro území České republiky s datem priority ze dne **.**.****. Navrhovatel na území České republiky vlastní ochranné známky pro označení ●●●: Ochranné známky Navrhovatele jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR, jde o zapsané ochranné známky platné na území České republiky.

Dne **.**.**** Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno

<####-...cz> a dosud je jejím držitelem. Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá.

Sporné doménové jméno sestává ze slovních prvků "####" a "...", které jsou odděleny pomlčkou a doplněny o koncovku ".cz". Ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR je sporné doménové jméno odpůrce shodné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Odpůrce nedisponuje žádnými právy k ochranné známce nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci sporného doménového jména. Odpůrce není znám pod označením "... " či "####". Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužívá.

Jedná se proto o případ spekulativní registrace, tzv. cybersquatting. Sporné doménové jméno tak bylo Odpůrcem registrováno bez dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. Je tak splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR nedostatku dobré víry při registraci sporného doménového jména.

Odpůrce s návrhem Navrhovatele, aby byla bezplatně předána registrace sporného doménového jména na Navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR, bezvýhradně souhlasil, Odpůrce uznal jak skutkové, tak právní okolnosti přednesené Navrhovatelem, a proto bylo návrhu na převod sporného doménového jména vyhověno.