

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.:	00654
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu:	2019-11-22 11:25:20
Správce sporu:	Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●¹

Další řízení

Nemám žádné informace, že by ohledně Sporného doménového jména probíhala další řízení nebo byla vydána jiná rozhodnutí.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Podle údajů poskytnutých zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC (dále jen „CZ.NIC“) je doménové jméno <●●●.cz> (dále také jen "Sporné doménové jméno") registrováno v registru doménových jmen .CZ provozovaným CZ.NIC od **.**.*.**** a jejím držitelem je kontakt id ***** s údaji:
Organizace: ***** **
Jméno: ***** **
Identifikační údaj – IČO: *** ** **

S ohledem na skutečnost, že v kontaktu držitele je vyplněna položka Organizace i Jméno, pak podle čl. 2.2.15. Pravidel registrace se za držitele považuje právnická osoba uvedená v položce Organizace, tedy ***** **

Souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 25. 5. 2018 byl dán dle čl. 3.3.2. Pravidel registrace dne **.**.*.****. Součástí Pravidel registrace jsou i Pravidla alternativního řešení sporů (Pravidla ADR). Vzhledem k datu udělení souhlasu s Pravidly registrace budu tento spor rozhodovat na základě Pravidel registrace a Pravidel ADR účinných od 25.5.2018.

Navrhovatel se prostřednictvím návrhu ze dne **.**.*.**** (dále jen „Návrh“) domáhá převodu Sporného doménového jména <●●●.cz> z Odpůrce na Navrhovatele.

Řešení tohoto sporu probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to podle Pravidel ADR a Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR jsem byl jmenován Správcem (Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) jako Expert k rozhodnutí tohoto sporu a toto jmenování jsem přijal. Žádná ze Stran nevznesla proti mému jmenování námitky.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu mimo jiné tvrdí, že:

a/ je největší společností specializovanou na výrobu ***** ve světě a je lídrem na trhu s ***** pro použití v ***** s působností ve více než ** zemích;

b/ ●●●* je název výrobku zaměřeného na odolnost vůči ***** , kterou oceňují ***** , zejména se jedná o *****;

c/ Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek zahrnujících slovo „●●●“, například mezinárodní ochranné známky č. ***** a Evropských ochranných známek č. ***** a č. *****;

d/ Sporné doménové jméno, ve kterém je ochranná známka zcela ●●● zahrnuta, je shodné, respektive zaměnitelné se staršími ochrannými známkami ve znění „●●●“ Navrhovatele;

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.

f/ Odpůrce je společnost prodávající ***** a další materiál. Z tohoto sortimentu je podobných nebo dokonce stejných výrobků, jaké vyrábí či prodává Navrhovatel, marginální množství čítající jednotky kusů. Výrobky Navrhovatele Odpůrce ve svém prodejním sortimentu nemá vůbec.

g/ Název *.*.*.*. pro svou činnost ve ***** oborech začal vlastník Odpůrce užívat ode dne **.**.****, tedy v době, kdy Navrhovatel neměl ochrannou známku ●●● zaregistrovanou. Navrhovatel si zapsal ochrannou známku až v roce ****. V této době neměl Odpůrce žádné povědomí o existenci výrobků značky ●●●. Toto platilo i v době registrace Sporného doménového jména, kdy výrobky Navrhovatele v obchodní oblasti působení Odpůrce nebyly na českém trhu nabízeny ani prodávány a Odpůrce se s nimi nikdy v této době ani neseťkal.

h/ Odpůrce neužívá doménu <●●●.cz> k propagaci a prodeji shodných či podobných výrobků, jako má Navrhovatel. Odpůrce neužívá doménu či pojmenování *.*.*.*. v rozporu s právy k ochranné známce, neboť užívá Sporné doménové jméno pro činnosti v oborech a pro výrobky, které nemá Odpůrce pro ochrannou známku zapsané a pro obory, ve kterých Navrhovatel nepodniká. Nemůže tedy ani zdánlivě dojít k záměně s výrobky Navrhovatele a tím k užívání Sporného doménového jména ve zlé víře.

i/ Navrhovatel se v letech ****_**** pokoušel prostřednictvím advokátní kanceláře Sporné doménové jméno získat právní cestou. Od soudního sporu však nakonec ustoupil. Odpůrce k Vyjádření k Návrhu nepřipojil žádné listinné důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností.

Na základě mé výzvy ze dne **.**.****, kterou jsem dal Stranám možnost se vyjádřit k výtiskům webové stránky www.●●●.cz prostřednictvím internetového archívu dostupného na <https://web.archive.org/> („Internetový archív“) k **.**.**** a k **.**.****, poskytl dne **.**.**** Odpůrce doplňující vyjádření. V tomto vyjádření Odpůrce opět uvedl, že stránku s doménou <●●●.cz> od svého uvedení na web v roce **** nepřesměrovává na žádnou jinou stránku. Odpůrce dále zpochybnil důvěryhodnost internetového archívu s odůvodněním, že web.archive.org je soukromý web soukromého provozovatele, nikoli web jakéhokoli mezinárodního kontrolního či státního orgánu. Dále uvedl, že výtisky z internetového archívu nejsou datově konzistentní, výtisk není digitálně podepsán a nemá časové razítko. Podle Odpůrce WayBack Machine maže některé archivy na základě požadavku druhých stran, a tedy může s informacemi a časovou osou svébytně manipulovat, přičemž odkázal na článek na https://www.idnes.cz/technet/internet/jak-se-dostat-ke-strankam-ktere-nemate-videt.A061025_120635_sw_internet_dno. Odpůrce dále konstatoval, že mu není známo, z jakého důvodu je k datu **.**.**** na web.archive.org uvedeno přesměrování www.●●●.cz na jinou stránku.

Projednání a zjištění

Právní rámec

Úvodem je namísto zdůraznit, že při rozhodování sporu podle Pravidel ADR vycházím z Pravidel registrace, jejichž součástí jsou Pravidla ADR ve znění účinném od 25.5.2018 a z Řádu pro řešení sporů o domény .cz ve znění účinném od 1.3.2015, a jsem tedy oprávněn rozhodovat pouze na základě a v rámci uvedených pravidel a nepřísluší mi rozhodovat právní otázky přesahující rámec mého oprávnění jako Experta.

Moje rozhodování jako Experta nenahrazuje rozhodování obecného civilního soudu, případně jiného orgánu. Podle článku 7.2 řešení sporu podle těchto Pravidel ADR není překážkou bránící kterékoliv ze stran obrátit se s příslušným návrhem týkajícím se Sporného doménového jména na příslušný soud, a to kdykoliv před zahájením, v průběhu či po skončení takového řešení sporu. Totéž platí, pokud jde o rozhodčí řízení, je-li dána pravomoc stálého rozhodčího soudu nebo rozhodce, podle předpisů o rozhodčím řízení. Na základě Pravidel ADR jsem oprávněn rozhodnout vydat výlučně rozhodnutí uvedená v článku 4. 1. Pravidel ADR.

Zdůrazňuji, že řešení sporu probíhá v elektronické formě podle Řádu, na on-line platformě provozované Správcem (článek 5.1 Pravidel ADR). Ústní jednání se nekonají (včetně jednání formou telekonferencí, videokonferencí a webových konferencí).

Dále zdůrazňuji, že obě Strany jsou povinovány v souladu s Řádem popisovat skutečnosti, na nichž je Návrh, respektive Vyjádření k Návrhu založeno, a doložit veškeré listinné nebo jiné důkazy, včetně

důkazů o právech, o něž se Navrhovatel a Odpůrce opírají, spolu s výčtem takových důkazů (§ 6 odstavec 2 písm. e) a i), respektive § 8 odstavec 2 písm. d) a f) Řádu).

Jako Expert řeším spor takovým způsobem, který považuji za vhodný a který je v souladu s Řádem. Nejsem povinen provádět vlastní šetření týkající se okolností sporu, avšak k šetření na základě svého vlastního uvážení jsem oprávněn (§ 12 odstavec 1 Řádu).

Vlastní šetření Experta

Navrhovatel v Návrhu tvrdí, že webové stránky www.●●●.cz provozované pod Sporným doménovým jménem přesměřovaly na webové stránky Odpůrce obsahující mimo jiné nabídku konkurenčních výrobků.

V době mého rozhodování po zadání www.●●●.cz do webového prohlížeče tyto webové stránky obsahovaly e-shop ***** a nepřesměřovaly na jiné webové stránky.

Za účelem prověření tvrzení Stran o přesměřování, respektive nepřesměřování Sporného doménového jména na webové stránky Odpůrce před zahájením tohoto řízení jsem provedl vlastní šetření, a sice zjištění staršího obsahu webových stránek Odpůrce www.●●●.cz, tak jak je zachycen v Internetovém archívu na webových stránkách <https://archive.org/>.

Z internetového archívu jsem zjistil, že webové stránky www.●●●.cz dne **.**.****, tedy před zahájením sporu, přesměřovaly na webové stránky Odpůrce www.*****.cz/*****. Oběma Stranám jsem umožnil se k tomuto zjištění vyjádřit, což obě Strany využily.

Další vlastní šetření jsem, s výjimkou ověření platnosti Navrhovatelem uplatněných ochranných známek, neprováděl, neboť získané informace ve spojení s listinnými důkazy předloženými Navrhovatelem jsem považoval za dostatečné pro rozhodnutí o Návrhu.

Vlastní zjištění

Vzhledem k tomu, že označení Navrhovatele a adresa Navrhovatele uvedená v Návrhu a na plné moci zaslané Navrhovatelem se neshodovaly, vyzval jsem Navrhovatele k upřesnění. Na základě mojí výzvy ze dne **.**.**** Navrhovatel prostřednictvím doložení plné moci upřesnil, že správné označení Navrhovatele je ***** , se sídlem ***** , jak je uvedeno na plné moci.

V této souvislosti si dovoluji zdůraznit, že toto řízení probíhá v českém jazyce. Z tohoto důvodu, pokud kterákoli ze Stran neovládá jazyk řízení, bylo by vhodné, aby jakákoli podání v českém jazyce byla před jejich podáním podrobena jazykové korektuře, tak aby podání byla jasná, určitá a srozumitelná. Strojový překlad z cizích jazyků není dostatečný.

Pokud jde o vlastní Principy řešení sporu, ty se řídí článkem 3.1. Pravidel ADR, kde se uvádí:

3.1. Držitel se zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Doménové jméno Držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1. bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo

3.1.2. bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Zjišťoval jsem tedy, zda Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, zda Navrhovatel tvrdí a prokazuje, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a zda je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR, tedy zda: (i) bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k Doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3, nebo (ii) bylo

takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Podle článku 2.3. Pravidel ADR se chráněné označení definuje jako 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.

Navrhovatel uvádí, že je vlastníkem celkem tří ochranných známek, a sice mezinárodní ochranné známky („MOZ“) č. ***** a Evropských ochranných známek („OZEU“) č. ***** a č. *****. Na základě prověření platnosti těchto ochranných známek v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví jsem zjistil, že MOZ č. ***** není zapsána pro Evropskou unii ani pro Českou republiku, tedy se nejedná o chráněné označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR. Slovní ochranná známka Evropské unie č. ***** ve znění „●●●“ je zapsána pro Navrhovatele pro Evropskou unii (tedy i ČR) s právem přednosti od **.**.****, a to pro výrobky ve třídě **, jmenovitě ***** . Stejně tak druhá slovní OZEU č. ***** ve

znění „●●●“ je zapsána pro Navrhovatele pro Evropskou unii (tedy i ČR) s právem přednosti od **.**.****, a to pro služby ve třídách **, **, ** mezinárodní klasifikace. Obě uvedené ochranné známky představují chráněné označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR.

Z obsahu Návrhu mám za prokázané, že se Navrhovatel domáhá toho, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, tedy ochrannými známkami ●●● Navrhovatele.

Ochranné známky EU Navrhovatele jsou tvořeny slovním prvkem "●●●". Sporné doménové jméno je tvořeno identickým slovním prvkem "●●●" a identifikátorem národní domény „.CZ“. Identifikátor domény .CZ obsahují všechny národní domény, a tedy tento prvek postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost a při srovnání ochranné známky a Sporného doménového jména k němu nelze vůbec přihlížet. S ohledem na zahrnutí ochranné známky Navrhovatele do Sporného doménového jména, považuji ochrannou známku a Sporné doménové jméno za shodné z hlediska vizuálního, fonetického i z hlediska celkového dojmu.

S ohledem na shora uvedené jsem došel k závěru, že Sporné doménové jméno Odpůrce je shodné s chráněnými označeními, tedy ochrannými známkami ●●●, k níž má práva Navrhovatel, a tedy je splněna první podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR.

Vzhledem ke skutečnostem, které vyšly v řízení najevo, jsem se rozhodl jako první posoudit, zda je splněna podmínka podle článku 3.1.2. Pravidel ADR, tedy, zda bylo Sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že postačí, pokud bude prokázáno splnění jedné z následujících tří podmínek, tedy (i) registrace Sporného doménového jména nikoliv v dobré víře nebo (ii) získání Sporného doménového jména nikoliv v dobré víře nebo (iii) užívání Sporného doménového jména nikoliv v dobré víře.

Ze srovnání práv přednosti slovních ochranných známek EU ●●●, a to **.**.**** v případě OZEU č. ***** a **.**.**** v případě OZEU č. ***** , vyplývá, že tyto ochranné známky Navrhovatele byly přihlášeny a zapsány před datem registrace Sporného doménového jména Odpůrcem dne **.**.****.

Z Internetovém archívu na webových stránkách <https://archive.org/> jsem dále zjistil, že webové stránky www.●●●.cz ke dni **.**.****, tedy před zahájením tohoto sporu, skutečně přesměřovaly na webové stránky [www.*****.CZ/*****](http://www.*****.CZ/), jak uvádí Navrhovatel. Z důkazu č. 5 předloženého Navrhovatelem a dále z prohlídky webových stránek Odpůrce jsem zjistil, že na webových stránkách Odpůrce, na které tyto stránky přesměřovaly, jsou uvedeny informace o Odpůrcem nabízených výrobcích, a sice ***** , konkrétně se zde například uvádí

*****“

Odpůrce ve svém doplňujícím vyjádření rozporuje věrohodnost a autenticitu údajů z Internetového archívu, nicméně tyto námítky nepovažuji za důvodné. Obsah webových stránek v podobě tzv. „screenshotu“, zachycený tímto Internetovým archívem, který je provozován neziskovou digitální knihovnou se sídlem ve Spojených státech amerických, považuji za věrohodný a objektivní důkaz prokazující obsah konkrétní webové stránky k datu jeho zachycení. Výtisky z internetového archívu jsou běžně uznávány jako věrohodný důkaz k prokázání minulého obsahu webových stránek. V této souvislosti je možné poukázat například na rozhodovací praxi Úřadu duševního vlastnictví pro Evropskou unii („EUIPO“), například na rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne **.**.****, číslo ***** ve věci ***** , odstavec 29 a zde citovaná rozhodnutí ve věcech ochranných známek Evropské unie. Jsem přesvědčen, že již pouhé přesměřování webové stránky pod Sporným doménovým jménem, které zahrnuje starší ochrannou známku Navrhovatele, na vlastní webové stránky Odpůrce obsahující informace o jeho podnikání a nabídku jím prodávaných výrobků naplňuje podmínku užívání Sporného doménového jména ve zlé víře. Tím spíše to platí, pokud webové stránky pod Sporným doménovým jménem před zahájením sporu přesměřovaly na podstránku webových stránek Odpůrce nabízející výrobky shodné a podobné s výrobky zapsanými pro ochrannou známku ●●● Navrhovatele a s výrobky, které nabízí Navrhovatel. Nemám pochyby o tom, že takovýto způsob užívání Sporného doménového jména je zneužitím ochranné známky a značky Navrhovatele a je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zásadami poctivého obchodního styku a tedy, že se nejedná o užívání Sporného doménového jména v dobré víře.

Ze shora uvedeného vyplývá, že Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (viz článek 3.4.4. Pravidel ADR).

Došel jsem tedy k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené pravidly ADR pro nařízení převodu domény na Navrhovatele ve smyslu článku 3 (podmínka podle 3.1 a podmínka 3.1.2. Pravidel ADR), kterého se Navrhovatel domáhá.

Není proto třeba dále se zabývat tím, zda bylo Sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3 Pravidel ADR.

Přesto podotýkám, že i tato podmínka byla podle mého názoru splněna, a to z následujících důvodů. Za prvé, Odpůrce sice tvrdil, že vlastník Odpůrce užíval označení ●●● již od roku **** pro *****. K prokázání tohoto tvrzení však nepředložil žádný důkaz, a tedy nedoložil existenci žádných práv, která by předcházela datu přednosti ochranných známek ●●●. Za druhé, s ohledem na to, že jak bylo zjištěno a odůvodněno výše, Odpůrce užíval Sporné doménové jméno nikoliv v dobré víře, nelze ani uvažovat o tom, že by práva ve smyslu Pravidel ADR vznikla Odpůrci poctivým užíváním Sporného doménového jména. Samotné užívání označení „●●●“ pro ***** by samo o sobě bylo sice možné za určitých podmínek považovat za poctivé užívání, nicméně skutečnost že Sporné doménové jméno bylo před zahájením sporu, ať již po jakoukoli dobu, užito pro přesměrování na konkurenční webové stránky Odpůrce závěr o poctivém užívání vylučuje. Za třetí, stejně tak za dané důkazní situace, tedy při absenci jakýchkoli důkazů o užívání označení ●●● před datem podání přihlášek ochranných známek ●●●, považuji za nepřilíš věrohodné tvrzení Odpůrce, že v době registrace Sporného doménového jména nevěděl o existenci ochranných známek a značce ●●●, tím spíše, že sám Odpůrce nabízí a prodává výrobky, které jsou konkurenční ve vztahu k výrobkům Navrhovatele.

Rozhodnutí

Podle článku 4.1.2. Pravidel ADR jsem tedy plně vyhověl Návrhu a rozhodl, že Sporné doménové jméno <●●●.cz> bude převedeno na Navrhovatele.

Expert

- Mgr. Karel Šindelka

Datum:

2020-02-03

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval Sporné doménové jméno <●●●.cz>. Navrhovatel požadoval převedení Sporného doménového jména na sebe, přičemž prokázal, že má práva k Chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR, a sice dvě ochranné známky Evropské unie pro slovní označení „●●●“, které byly přihlášeny a zapsány před datem registrace Sporného doménového jména. Dále bylo zjištěno, že Sporné doménové jméno je shodné s uvedenými ochrannými známkami Navrhovatele. V řízení Expert zjistil, že Odpůrce užíval Sporné doménové jméno před zahájením sporu v nikoliv dobré víře, tím, že přesměřovával webové stránky pod Sporným doménovým jménem na vlastní webové stránky s informacemi o konkurenčních výrobcích nabízených Odpůrcem. Expert v řízení tedy dospěl k závěru, že Sporné doménové jméno bylo užíváno Odpůrcem nikoliv v době víře ve smyslu článku 3.1.2 Pravidel ADR. S ohledem na splnění požadovaných podmínek tedy Expert Návrhu vyhověl v plném rozsahu a rozhodl o převodu Sporného doménového jména <●●●.cz> na Navrhovatele.