

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.:	00384
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu:	2016-03-21 11:48:37
Správce sporu:	Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: *****

Sporné doménové jméno:

●●●●XXXX¹

Další řízení

Ve věci ochranných známek Navrhovatele ●●●● XXXX č. *****, *****, ***** a ***** probíhá u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR na základě návrhu Odpůrce řízení o jejich zrušení z důvodu neužívání.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je ***** a vlastníkem kombinovaných ochranných známek obsahujících označení ●●●● XXXX, přičemž první taková ochranná známka byla zaregistrována **.**.****. Odpůrce si dne **.**.**** zaregistroval doménové jméno ●●●●XXXX.CZ.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

(1) Navrhovatel uvedl, že je ***** založeným již v roce **** a působícím v České republice za účelem rozvoje a šíření ***** ideálů a za účelem zastupování a zabezpečování účasti České republiky na ***** . Navrhovatel při své činnosti užívá označení ●●●●XXXX v barevném ***** provedení, které považuje za nezapsané označení příznačné právě pro Navrhovatele. Navrhovatel má kromě toho od **.**.**** registrovány dvě kombinované ochranné známky obsahující text ●●●●XXXX (č. ***** a *****). Další kombinovanou ochrannou známku s textem ●●●●XXXX (č. *****) má Navrhovatel zaregistrovanou od **.**.**** a od **.**.**** má zaregistrovanou kombinovanou ochrannou známku ●●●●XXXX ***** (č. *****) a jeho dceřiná společnost ***** pak další ochranné známky ●●●● ***** XXXX (č. ***** a *****). Dle Navrhovatele se jedná (přinejmenším u známek č. ***** a *****) o známky s dobrým jménem. Označení ●●●●XXXX je dle Navrhovatele u veřejnosti spojeno s ***** a jejich popularitou a Navrhovatel klade na budování a ochranu této značky značný důraz. Navrhovatel odmítl, že by své ochranné známky neužíval a ty by tak bylo možné zrušit na základě návrhu Odpůrce pro jejich neužívání.

(2) Odpůrce pak má dle Navrhovatele od **.**.****, tj. cca 10 měsíců po podání první přihlášky ochranné známky s označením ●●●●XXXX Navrhovatelem, zaregistrovanou doménu ●●●●XXXX.CZ, kterou však fakticky aktivně neužívá, když je na ní pouze zobrazen název ●●●● XXXX v ***** provedení, nebo stránky přesměrovávají návštěvníky na stránky třetích osob, po zahájení sporu pak je na stránkách uvedena nabídka vína.

(3) Navrhovatel se v souvislosti s ***** konanými v roce **** rozhodl rozšířit poskytování zpravodajství pro své fanoušky prostřednictvím domény ●●●●XXXX.CZ a zjistil, že je registrována ve prospěch Odpůrce, byť nebyla Odpůrcem aktivně užívána (v srpnu 2015). V roce 2015 se proto obrátil na Odpůrce, nejprve prostřednictvím třetí osoby a poté sám prostřednictvím právního zástupce, se žádostí o převod domény. K dohodě o převodu nicméně nedošlo, když Odpůrce s převodem otálel, uváděl, že má dalšího zájemce a posléze začal doménu přesměrovávat na jiné stránky. V průběhu tohoto řešení sporu pak Odpůrce začal prostřednictvím domény nabízet víno a tím Navrhovatele

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

spojovat s nabídkou alkoholických nápojů. Navrhovatel Odpůrce nikdy ke zdržení se užívání domény nevyzval, neboť Odpůrce doménu aktivně neužíval.

(4) Navrhovatel se domnívá, že doména ●●●●XXXX.CZ obsahuje dominantní a distinktivní část nezapsaného označení příznačného pro Navrhovatele a navíc obsahuje jedinou textovou část ochranné známky Navrhovatele.

(5) Odpůrce si dle Navrhovatele zaregistroval doménu ●●●●XXXX.CZ k nelegitimním obchodním účelům a ve zlé víře a užití domény Odpůrcem slouží k poškozování oprávněných zájmů Navrhovatele. Zlou víru Odpůrce dovozuje Navrhovatel z toho, že registrace domény byla provedena za účelem znemožnění užívání domény Navrhovatelem, Odpůrce nemá k doméně jiná práva ve smyslu ochranné známky, nechráněného označení, obchodního jména či firmy, jména fyzické osoby apod., Odpůrce nevyužívá doménu pro vlastní podnikatelskou činnost, doména je užívána za účelem narušení činnosti Navrhovatele, jeho podnikatelských aktivit a klamání zákazníků a k vytváření dojmu o spojení s činností Navrhovatele a parazitování na označení používaném Navrhovatelem. Navrhovatel zlou víru Odpůrce spatřuje i ve skutečnosti, že právnická osoba, ve které je jednatelem a jediným společníkem Odpůrce, podala přihlášku kombinované ochranné známky ●●●● XXXX pro třídy výrobků a služeb odlišné od tříd chráněných ochrannými známkami Navrhovatele. Navrhovatel konečně zlou víru spatřuje i ve skutečnosti, že Odpůrce si v minulosti registroval další domény vážící se k názvům jiných subjektů.

(6) Dle Navrhovatele byla doména zaregistrována Odpůrcem pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli chráněného označení, když není podstatné, kdo učinil nabídku prodeje domény, zda držitel nebo vlastník ochranné známky, neboť podstatná je přítomnost spekulativního záměru dovozovaného mj. z nabídky prodeje, okolností předcházejících registraci, nefunkčnosti domény či zprovoznění až po upozornění na zásah do práv třetí osoby a převážně pasivní charakter webových stránek. Odpůrce doménu nikdy neužíval, pouze z ní prováděl přesměrování na stránky svých společností (***** ●●●●) nebo stránky jiných subjektů (*****). Doména byla rovněž zaregistrována za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele, popř. zaregistrována a užívána s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením.

(7) Navrhovatel spatřuje v jednání Odpůrce i prvky nekalosoutěžního jednání, a to mimo jiné i na základě dopisu, který Odpůrce v průběhu řízení zaslal Navrhovateli, a ze kterého vyplývá, že ji chce užívat pro své obchodní účely, nicméně pro určitou dobu je připraven ji umožnit užívat Navrhovateli.

(8) Navrhovatel uvedl, že předložil argumenty vylučující okolnosti, které prokazují oprávnění Odpůrce k doménovému jménu. Tím přešlo důkazní břemeno na Odpůrce, který musí předložit důkazy, že byl pod tímto označením znám již před registrací domény a nikoliv až díky registrovanému a užívanému doménovému jménu. Pouhá registrace doménového jména nevytváří práva ani oprávněné zájmy k doménovému jménu. Stejně tak musí Odpůrce prokázat korektní užití doménového jména, když předchozí opakovaná přesměrování domény na jiné jeho webové stránky či prodej vín prokazují zlé úmysly na straně Odpůrce, neboť se jedná o užití s cílem nalákat uživatele internetu na vlastní webové stránky či jinou online lokalitu vytvořením nebezpečí záměny s ochrannou známkou Navrhovatele. I pasivitu (neužívání domény) lze přitom dle Navrhovatele považovat za užití doménového jména.

(9) Navrhovatel ke svým podáním připojil velké množství listinných důkazů prokazujících soustavné a dlouhodobé užívání ochranných známek Navrhovatele (zejm. č. ***** a *****) v letech **** až ****, vynakládání značných prostředků na jejich propagaci a spojení těchto označení s obchodními partnery Navrhovatele. Doložil i rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, ve kterých bylo uvedeno, že tyto ochranné známky jsou považovány za známky s dobrým jménem, jakož i obsah webových stránek pod doménou ●●●●XXXX.CZ a jejich přesměrovávání na stránky třetích osob.

B. Odpůrce

(1) Odpůrce v první řadě uvedl, že o ochranných známkách Navrhovatele probíhá řízení o jejich zrušení z důvodu neužívání, když dle názoru Odpůrce nebyly tyto ochranné známky užívány pro zapsané výrobky a služby nepřetržitě po dobu více než 5 let, a navrhl, aby toto řešení sporu bylo přerušeno. Pokud jde o dobré jméno těchto známek, poukázal na skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví se zabýval jinými slovními prvky dotčených známek, resp. se zabýval kombinovanými ochrannými známkami jako celkem a nikoliv samostatně jejich jedním prvkem, slovním označením

●●●● XXXX.

(2) Dále poukázal na skutečnost, že Navrhovatel se nechoval před podáním návrhu seriózně, neboť Odpůrce kontaktoval prostřednictvím osoby, která nesdělila, že by jednala v zastoupení Navrhovatele. Uvedl rovněž, že Navrhovatel vytvářel na Odpůrce ohledně prodeje domény nátlak. Navrhovatel jej přitom nikdy nepožádal, aby se zdržel užívání předmětné domény.

(3) Pokud jde o věc samu, Odpůrce uvedl, že podniká ve zcela odlišném oboru než Navrhovatel a nijak nezasahuje do jeho práv k ochranným známkám. Doménu vlastní více než 13 let, zaregistroval ji pro vlastní podnikatelské aktivity nesouvisející s činností Navrhovatele a po celou dobu o ni Navrhovatel neprojevil žádný zájem. Doména nebyla registrována za spekulativním účelem, neboť v opačném případě by Odpůrce s Navrhovatelem vyjednával o ceně nebo sám Navrhovatele s nabídkou odkoupení oslovil, k čemuž ovšem nedošlo. Doména byla registrována a je i užívána v dobré víře.

(4) Pokud jde o ochranné známky, upozornil, že dvě z nich byly registrovány až **, resp. ** let po registraci domény ●●●●XXXX.CZ. Poukázal pak na to, že další dvě známky, jejichž registrace předchází registraci domény, jsou ochranné známky kombinované a jsou chráněné pouze v grafické úpravě a barevném provedení, v nichž jsou zobrazeny v rejstříku ochranných známek, a to pouze pro poměrně úzký seznam výrobků a služeb (třídy **, **, **, **, ** a **). Navrhovatel dle Odpůrce nemá na jejich základě výhradní právo na užívání slovního spojení ●●●● XXXX v jakékoliv grafické podobě či v rámci domény, o čemž svědčí řada dalších registrovaných ochranných známek platných v České republice, které rovněž obsahují slovní spojení ●●●● XXXX. Samotné registrování domény nelze dle Odpůrce kvalifikovat jako porušování práv k této známce.

(5) Pokud jde o užívání domény ●●●●XXXX.CZ, Odpůrce uvedl, že ji užíval zejména pro přesměrování na jiné internetové stránky za účelem inzerce, pro propagaci společností ***** ●●●● *** a ***** *****. Tvzení Navrhovatele, že doménu nikdy fakticky aktivně neužíval, tedy není pravdivé. Kdyby přitom Odpůrce doménu vůbec neužíval, nemohl by ani nijak zasáhnout do práv Navrhovatele. Již před zahájením řešení sporu byla ve spolupráci se společností ***** ●●●● ***, jejímž jednatelem a společníkem je Odpůrce, zahájena příprava podnikatelského projektu, v souvislosti s nímž byla podána přihláška kombinované ochranné známky obsahující spojení ●●●●XXXX, a to pro třídy výrobků a služeb, které nekolidují se třídami, pro které jsou zapsány ochranné známky Navrhovatele. Pokud pak Odpůrce začal doménu v průběhu řešení sporu používat pro nabídku vín, jedná se o legitimní způsob užití, přičemž jeho cílem není poškození Navrhovatele. Poškodit Navrhovatele tím, že na doméně, která obsahuje spojení ●●●●XXXX, budou nabízeny alkoholické nápoje, je přitom vyloučeno, neboť partner Navrhovatele je jeden významný výrobce piva, takže Navrhovateli zjevně újma vyplývající ze spojení s alkoholickými nápoji nehrozí.

(6) Odpůrce má ve smyslu článku 3.3 Pravidel ADR k doméně právo, neboť ji dlouhodobě užívá v odlišné oblasti, než ve které podniká Navrhovatel. Odpůrce nikdy neusiloval o to, aby jeho internetové stránky pod doménou ●●●●XXXX.CZ byly zaměněny za stránky Navrhovatele, ani se ho nijak nesnažil poškodit. Navrhovatel tak dle Odpůrce neprokázal, že by byla splněna podmínka pro úspěšné napadení doménového jména uvedená v článku 3.1.1. Pravidel ADR, dle které by muselo být „Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3“.

(7) Pokud jde o tvrzení, že doménu registroval či užívá ve zlé víře, uvedl Odpůrce, že jeho cílem není a nikdy nebyl prodej domény Navrhovateli ani jinému subjektu a nejedná se tak o spekulativní registraci. Po celou dobu registrace přitom doména nebyla užívána pro výrobky či služby, pro něž jsou chráněny ochranné známky Navrhovatele. K narušení aktivit Navrhovatele přitom nedochází, neboť Navrhovatel propaguje své aktivity prostřednictvím jiných doménových jmen a jeho činnost tak není registrací domény ●●●●XXXX.CZ omezena.

(8) Navrhovatel i Odpůrce na českém trhu koexistují již přes deset let, a pokud dva subjekty užívají shodnou či podobnou ochrannou známku v obchodním styku, vlastník starší známky se nemůže dovolat její neplatnosti, pokud její užívání dlouhodobě strpěl. Tento závěr je dle Odpůrce možné aplikovat i na situaci ochranných známek a nezapsaných označení, resp. doménových jmen.

PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ POSTUP ŘEŠENÍ SPORU

(1) Spory o domény .cz jsou řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou přitom řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény. Řešení tohoto sporu se tak neřídí ustanoveními Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.4.2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, ani procesními předpisy Správce, které se týkají sporů o domény .eu.

(2) Dle sdělení správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., byla registrace doménového jména ~~●●●●XXXX~~.CZ Odpůrcem prodloužena v **/**** a řešení tohoto sporu týkajícího se doménového jména ~~●●●●XXXX~~.CZ se tak řídí Pravidly alternativního řešení sporů, která tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, která s účinností od 1.3.2015 přijal CZ.NIC, z.s.p.o.

(3) Dle uvedených Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) se držitel každého doménového jména zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR 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 bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo nebo bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

(4) Procesním předpisem, jímž se řešení tohoto sporu řídí, je pak Řád pro řešení sporů o domény .cz vydaný Správcem.

PRŮBĚH ŘEŠENÍ SPORU

(5) Navrhovatel zahájil řešení sporu návrhem ze dne 16.3.2016, jehož vady k výzvě Správce odstranil podáním ze dne 7.4.2016. Odpůrce se k návrhu vyjádřil podáním ze dne 10.5.2016, které následně k výzvě Správce doplnil podáními ze dne 11.5.2016 a 12.5.2016. Dne 19.5.2016 byl k řešení sporu vybrán původní Expert, který dne 22.5.2016 prohlásil, že funkci přijímá. Na základě výzvy původního Experta ze dne 26.5.2016 se Navrhovatel i Odpůrce dále ve věci vyjádřili podáními ze dne 31.5.2016 (Navrhovatel) a 3.6.2016 (Navrhovatel a Odpůrce). Odpůrce navrhl, aby řešení sporu bylo přerušeno do doby skončení řízení o zrušení ochranných známek Navrhovatele, původní Expert však dne 6.6.2016 rozhodl, že řízení přerušeno nebude a svolal ústní jednání na 28.6.2016.

(6) Dne 22.6.2016 pak původní Expert rezignoval na svou funkci na základě sdělení Navrhovatele, který upozornil, že původní Expert je od roku 2009 členem rozhodčí komise Navrhovatele, což může zavádět pochybnosti o nepodjatosti původního Experta. Současně s rezignací původní Expert zrušil ústní jednání, které se mělo uskutečnit dne 28.6.2016. Dne 24.6.2016 byl jmenován nový Expert pro řešení sporu, který svou funkci téhož dne přijal.

(7) Expert dospěl k závěru, že strany předložily dostatek tvrzení a důkazů k nim a že k řešení sporu není třeba konat ústní jednání, které je dle § 14 Řádu pro řešení sporů o domény .cz pouze mimořádným institutem.

(8) Expert poskytl stranám pro případ, že mezi nimi probíhají jednání o možném smírném vyřešení sporu, lhůtu do 7.7.2016 k podání zprávy o výsledku takových jednání s tím, že po uplynutí tohoto termínu bude přistoupeno k vydání rozhodnutí. Žádná ze stran přitom v poskytnuté lhůtě informaci o případném smírném vyřešení sporu Expertovi nepodala, pouze Odpůrce dne 7.7.2016 zaslal shrnutí svého vyjádření ve věci.

POSOUZENÍ NÁROKŮ STRAN

(9) Při řešení sporů o domény .cz v alternativním řešení sporů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Správce“) je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR.

(10) Podle článku 3 Pravidel ADR musí být v průběhu řešení sporu prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a alespoň jedné z podmínek dle článku 3.1.1 (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3) a 3.1.2 (doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře).

(11) Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označení, mimo jiné i zapsaná ochranná známka a nezapsané označení.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel)

(12) Navrhovatel tvrdil, že používá označení ●●●●XXXX jako nezapsané označení příznačné pro Navrhovatele. Z důkazů předložených Navrhovatelem vyplývá, že Navrhovatel hojně užívá své kombinované ochranné známky, Navrhovatel nicméně nepředložil žádné důkazy o tom, že užívá nezapsané označení ●●●● XXXXX či ●●●●XXXX, tedy označení ve slovní podobě, a ani že se jedná o označení, které je pro Navrhovatele příznačné. Existuje řada dalších ochranných známek, které obsahují označení ●●●● XXXXX, vždy se však jedná o ochranné známky kombinované či slovní grafické a pouze v jednom případě o ochrannou známku slovní (●●●● ***** XXXXX, č. *****). Fakt, že prosté slovní označení ●●●● XXXXX není příznačné pro Navrhovatele, vyplývá i z toho, že se jedná pouze o anglickou verzi spojení „*****“, které se používá nejen ve sportu, ale i ve stavebnictví (ochranná známka ●●●● ***** XXXXX, č. *****), ale v podstatě i v jakékoliv činnosti, ve které dochází k reprezentaci České republiky, byť se nemusí jednat o sport (gastronomické či barmanské soutěže apod.) Expert tak dospěl k závěru, že Navrhovatel neprokázal, že by mu svědčilo právo k nezapsanému označení, s nímž by doménové jméno ●●●●XXXX.CZ bylo shodné či zaměnitelné.

(13) Ochranné známky, které v tomto řešení sporu Navrhovatel uplatnil jako základ svého práva k označení ●●●● XXXXX (zejména ochranné známky č. ***** a *****) jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a bez jakýchkoliv pochyb se jedná o zapsané ochranné známky a tedy o chráněná označení, jak je definováno v Pravidlech ADR. Jedná se o kombinované ochranné známky, tedy o známky obsahující vedle textové části i část grafickou. Obě známky tak obsahují text ●●●● XXXXX a grafické zobrazení ***** a tyto ***** i samotný text ●●●●XXXX jsou zaregistrovány v barevném provedení. Znamka č. ***** navíc obsahuje i další text – *****.

(14) Z hlediska porovnání shodnosti nebo zaměnitelnosti doménového jména a ochranné známky, která obsahuje i jiné než textové prvky, je třeba vycházet z toho, že systém doménových jmen umožňuje užití pouze omezeného množství a typů znaků a zcela vylučuje užití jiných než textových prvků, zejména tedy vylučuje užití prvků grafických. Při porovnávání shodnosti či zaměnitelnosti doménového jména obsahujícího výlučně textové prvky s ochrannou známkou obsahující i prvky grafické, je tak třeba v první řadě porovnat míru shodnosti textových prvků doménového jména a ochranné známky.

(15) V předmětném případě je označení ●●●● XXXXX jediným textovým prvkem známky č. ***** a jedná se přitom o označení výrazné, tvořící přinejmenším polovinu prostoru, který ochranná známka zabírá. Přitom je třeba odhlédnout od faktu, že označení ●●●● XXXXX je v ochranné známce umístěno na dvou řádcích a evidentně jako dvě samostatná slova, neboť doménová jména nemohou obsahovat mezeru. Lze tedy uzavřít, že doménové jméno ●●●●XXXX.CZ obsahuje kompletní textovou část ochranné známky č. *****. V případě ochranné známky č. ***** je v ochranné známce obsažen i dovětek ***** XXXXX, který v doménovém jméně nijak reflektován není. I v tomto případě lze nicméně shodu najít, neboť označení ●●●● XXXXX je v této ochranné známce dominantní (je umístěno na začátku při běžném „čtení“ známky shora dolů a je psáno výrazně větším fontem než zbytek textových prvků). Doménové jméno ●●●●XXXX.CZ obsahuje textovou část ochranné známky č. *****. Ačkoliv doménové jméno ze své čistě textové podstaty nemůže být shodné s kombinovanou ochrannou známkou obsahující vedle textových i obrazové prvky, lze uzavřít, že doménové jméno Odpůrce obsahuje dominantní textové prvky ochranných známek Navrhovatele a je tak s nimi zaměnitelné. První podmínka stanovená Pravidly ADR je tak považována za splněnou.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.2 (doménové jméno je registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře)

(16) Dle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru (tj. na zlou víru) držitele usuzováno, jestliže bude prokázána kterákoliv z následujících skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však zlou víru Odpůrce může osvědčit: (a) jestliže držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací, (b) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použití takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se držitel zapojil do takového

nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,
(c) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo
(d) doménové jméno 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.

(17) V řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce doménové jméno za celou dobu více než 13 let od jeho registrace nabízel, či že by na nabídky jeho převodu jakkoliv reagoval. Mezi stranami sice proběhla komunikace týkající se převodu doménového jména, jednalo se však o komunikaci vyvolanou Navrhovatelem, na kterou sice Odpůrce reagoval, ale nebylo doloženo, že by měl zájem o prodej doménového jména. Nebylo tedy prokázáno, že by Odpůrce registroval doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací (článek 3.4.1 Pravidel ADR).

(18) Bylo nicméně prokázáno, že Odpůrce užíval doménové jméno tak, že na něm zobrazoval prostý nápis ●●●● XXXXX, nebo odkazoval na stránky svých společností. Vedle toho ovšem Odpůrce minimálně po část doby trvání registrace (dle internetového archivu na www.*****.org přinejmenším v letech 2014 a 2015) přesměroval doménové jméno na stránky společnosti ***** (www.*****.cz), která je veřejně známým obchodním partnerem Navrhovatele a jako dodavatel oblečení z tzv. ***** kolekce používá ***** symboliku a dokonce na svých webových stránkách uvádí, že je „*****“. Doménové jméno ●●●● XXXXX.CZ tak bylo použito způsobem, který může vést ke spojení tohoto doménového jména s Navrhovatelem, resp. s jeho ochrannými známkami obsahujícími označení ●●●● XXXXX.

(19) Z faktu, že Odpůrce prováděl přesměrování na webové stránky společnosti ***** , která je spojována s ***** a tedy i s Navrhovatelem, vyplývá, že Odpůrce počítal s tím, že osoba vyhledávající webové stránky pod doménou ●●●● XXXXX.CZ bude hledat informace o ***** , tedy informace o „*****“ pro ***** , neboť jinak by tyto stránky nepřesměroval na stránky společnosti, která je partnerem Navrhovatele a která tak může být s označením ●●●● XXXXX tak, jak jej užívá Navrhovatel v rámci svých ochranných známek, spojována. Odpůrce tak doménové jméno ●●●● XXXXX.CZ, které je zaměnitelné s chráněným označením Navrhovatele, nepoužil v jeho obecném významu „*****“, ale záměrně takovým způsobem, aby u uživatelů sítě Internet evokoval význam, který je tomuto označení kladen ve spojení s Navrhovatelem, resp. s ***** a „*****“. Odpůrce tak vytvořil pravděpodobnost, že uživatel sítě Internet zamění doménové jméno Odpůrce s chráněnými označeními Navrhovatele. Doménové jméno tak 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 (článek 3.4.4 Pravidel ADR). Uvedené ustanovení totiž nevyžaduje, aby zisk v důsledku takové činnosti získal nebo mohl získat Odpůrce a ustanovení může být naplněno i tehdy, když Odpůrce vytvoří záměrně takovou situaci, že zisku může dosahovat třetí osoba, zde společnost ***** , byť by o jednání Odpůrce nebyla informována. Jestliže uživatelé sítě Internet vyhledávali informace o označení ●●●● XXXXX, automaticky byli přesměrováni na webové stránky osoby, která nabízí i oblečení pro ***** a Odpůrce tak doménové jméno záměrně použil pro 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.

(20) Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že doménové jméno ●●●● XXXXX.CZ je užíváno nikoliv v dobré víře. Fakt, že od takového jednání Odpůrce upustil zřejmě poté, kdy byl poprvé kontaktován Navrhovatelem ve věci předmětného doménového jména, ani skutečnost, že po zahájení sporu začal Odpůrce prostřednictvím doménového jména nabízet prodej vína, nemůže tuto zlou víru Odpůrce zhojit.

Závěr

(21) Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel) a splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno bylo užíváno nikoliv v dobré víře). Z těchto důvodů už proto nebylo třeba zabývat se otázkou splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3).

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ NAVRHOVATELEM

(22) Navrhovatel se domáhal rozhodnutí o převodu doménového jména **••••XXXX.CZ** na Navrhovatele tak, aby Navrhovatel byl zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen sdružení CZ.NIC ve lhůtě 3 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí Experta sdružení CZ.NIC.

(23) Navrhovatel se v rámci řešení sporu (článek 3.5 Pravidel ADR) může domáhat pouze zrušení registrace Doménového jména, nebo převodu registrace Doménového jména na Navrhovatele. Požadavek, aby výrok rozhodnutí obsahoval i konstatování o tom, že Navrhovatel má být zapsán jako nový držitel doménového jména v centrálním registru doménových jmen, tak nemá oporu v Pravidlech ADR, jak však vyplývá z článku 6.2 Pravidel ADR, sdružení CZ.NIC rozhodnutí o zrušení registrace doménového jména nebo o převodu registrace doménového jména na Navrhovatele provede.

(24) Ani požadavek, aby k provedení změny v centrálním registru doménových jmen byla stanovena lhůta 3 kalendářních dnů, nemá oporu v Pravidlech ADR, když v článku 6.2 Pravidel ADR je výslovně stanoveno, že sdružení CZ.NIC rozhodnutí provede nejdříve 15 a nejpozději 30 dnů po doručení rozhodnutí Experta a oznámení identifikačních údajů Navrhovatele nezbytných pro provedení převodu registrace.

(25) Jakékoliv jiné nároky, než které jsou uvedeny v článku 3.5 Pravidel ADR, uplatněné Navrhovatelem a týkající se povinnosti zdržet se užívání a provozování předmětného doménového jména či právních jednání směřujících ke zrušení registrace či převodu doménového jména na třetí osoby tak nemají oporu v Pravidlech ADR a Expert o těchto nárocích nemůže v tomto řešení sporu nijak rozhodovat.

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením článku 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle článku 3 Pravidel ADR takto:

Registrace doménového jména **••••XXXX.CZ** se převádí na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Petr Hostaš

Datum:

2016-07-09

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména **••••XXXX.CZ** s odvoláním na nezapsané označení **•••• XXXX**, pod kterým je znám, a na své kombinované ochranné známky obsahující textový prvek **•••• XXXX**, když Odpůrce doménové jméno **••••XXXX.CZ** registroval až 10 měsíců po registraci první ochranné známky. Odpůrce namítal, že doménové jméno **••••XXXX.CZ** nemůže zasahovat do práv ke kombinované ochranné známce obsahující i grafické prvky, protože s ní nemůže být zaměnitelné. Namítal rovněž, že doménové jméno užíval po dobu více než 13 let, aniž byl Navrhovatelem kontaktován ve věci údajného porušování jeho práv, doménové jméno nikdy nenabízel k prodeji a neužíval je v souvislosti s výrobky či službami, které konkurují výrobkům či službám, pro které má své ochranné známky zaregistrované Navrhovatel.

Expert dospěl k závěru, že doménové jméno je zaměnitelné s ochrannou známkou obsahující slovní prvek **•••• XXXX**, byť by se jednalo o ochrannou známku kombinovanou.

V průběhu řízení bylo prokázáno, že Odpůrce doménové jméno užíval pro prosté zobrazení označení **•••• XXXX** případně je přesměroval na webové stránky svých společností. Po zahájení řešení sporu pak prostřednictvím doménového jména začal nabízet prodej vína. Bylo však rovněž zjištěno, že přinejmenším v letech 2014 a 2015 Odpůrce přesměroval doménové jméno **••••XXXX.CZ** na webové stránky **www.*****.cz**, které náleží obchodnímu partnerovi Navrhovatele, který je dodavatelem tzv. ********* kolekci oblečení pro účastníky ********* a je tedy spojován s ********* a s Navrhovatelem. Odpůrce tak záměrně aktivním přesměrováním doménového jména vytvořil pravděpodobnost, že uživatel sítě Internet zamění doménové jméno Odpůrce s chráněnými označeními Navrhovatele. Doménové jméno tak bylo užíváno nikoliv

v dobré víře, když 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.

Protože bylo prokázáno, že doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a že bylo užíváno nikoliv v dobré víře, byly splněny podmínky pro rozhodnutí o převodu registrace doménového jména na Navrhovatele a už nebylo třeba zabývat se otázkou, zda doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o převodu registrace doménového jména ●●●●~~XXXX~~.CZ na Navrhovatele.