

(Správce)

Rozhodnutí

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.: 00729

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2020-08-26 08:50:36

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: XXXXXXXXXXXX

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Odpůrce

Jméno / Název: XXXXXXXXXXXX

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: XXXXXXXXXXXX

Další řízení

Žádná další řízení týkající se sporného doménového jména nejsou známa.

Faktická situace

Navrhovatel, společnost #####, XXX, je dceřinou společností společnosti #####,XXX. („#####“).

Jako ##### společnost je Navrhovatel vlastníkem práv duševního vlastnictví k řadě technologií vlastněných společností #####, když donedávna Navrhovatel vystupoval pod obchodní firmou svého právního předchůdce, ##### XX („#####“).

je technologická společnost zabývající se ##### („XX“)....

V březnu XXXX byl ##### zakoupen společností ##### a rychle získal a dále rozvíjel výrazně dobré jméno a celosvětovou známost ve spojení se software a zařízeními pro _____. Navrhovatel obchoduje a nabízí své produkty značky ##### prostřednictvím webové stránky www. #####.com.

Ochranná známka Navrhovatele požívá dobré pověsti a jména a celosvětové známosti díky nepřetržitému a širokému užívání nejpозději od dubna 2012.

byl poprvé představen na #####Expo 2012 (obecně známo jako #####) na začátku června XXXX a na základě toho se stal známým a široce diskutovaným.

Dne X.X.2XXX ##### spustil kampaň k získání financování pro vývoj produktů _____. Ohromující úspěch této kampaně se okamžitě odrazil ve specializovaných i mainstreamových ##### médiích, včetně _____, _____, _____, _____a _____.

V návaznosti na tuto úspěšnou kampaň Navrhovatel XX.XX.XXXX představil veřejnosti první předvýrobní model, který byl následován druhým modelem XX.XX.XXXX a inovovanou verzí představenou XX.XX.XXXX.

Od XX.XX.XXXX ##### začal dodávat první zákaznickou verzi náhlavní soupravy ##### pro ##### ve více než 20 zemích a územích.

Vzhledem ke globálnímu působení je Navrhovatel vlastníkem celé řady doménových jmen obsahujících pojmy ##### a ##### v generických doménách nejvyšší úrovně jako <#####.com> a <#####.com> stejně jako v mnoha národních doménách nejvyšší úrovně jako např. <#####.co.uk> (Velká Británie), <#####.net.cn> (Čína) a <#####.co> (Kolumbie).

Ochranná známka #####byla registrována jako sporné doménové jméno Odpůrcem v České republice, v doméně nejvyšší úrovně .CZ, od XX.XX. XXXX a jako držitel je od XX. XX. XXXX uveden kontakt s údaji Odpůrce. Sporné doménové jméno odkazovalo na webovou stránku, nabízející Doménové jméno k prodeji s odkazem na e-mailovou adresu a telefon rozdílný od Navrhovatele. V současné době sporné doménové jméno odkazuje na webovou stránku registrátora. Společnost

Odpůrce, #####, nabízí #####, ##### a ##### služby a zřejmě prodává různé značky ##### vybavení na www.#####.sk.

Dne XX.XX.XXXX zaslal právní zástupce Navrhovatele Odpůrci jako držiteli sporného doménového jména, prostřednictvím poštovní přepravy a také elektronicky, dopis potvrzující práva Navrhovatele k ochranným známkám a vyzval ho k převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. Dne XX.XX.XXXX právní zástupce Navrhovatele zaslal Odpůrci upomínku, která zůstala bez odpovědi.

Odpůrce zaslal po podání Návrhu, dne XX.XX.XXXX (9:34), Navrhovateli e-mail, kterým potvrdil doručení Návrhu a současně mu nabídl prodej sporného doménového jména, "As a first step in this dispute".

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel odkázal na rozhodnutí expertů Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. XXXX XXXX nebo XXXX vydaných podle Pravidel ADR a rovněž odkázal i na předchozí rozhodnutí podle Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP nebo Policy), vzhledem ke skutečnosti, že Pravidla ADR tohoto Rozhodčího soudu zásadně odpovídají UDRP.

Navrhovatel investoval značné množství prostředků do online publicity, když byl aktivní v různých sociálních médiích jako Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitter a LinkedIn. Tyto stránky jsou dostupné na následujících adresách:

<https://www.facebook.com/#####>
<https://www.instagram.com/#####/>
<https://twitter.com/#####>
<https://www.youtube.com/user/#####>
[https://www.twitch.tv/#####/ profile](https://www.twitch.tv/#####/)
<https://www.linkedin.com/company/#####>

Pojem ##### je výlučně spojován s Navrhovatelem ve spojení se softwarem a zařízeními pro #####. Všechny výsledky vyhledávání zadáním tohoto názvu ve vyhledávači Google (www.google.com a www.google.sk) odkazují na Navrhovatele.

Známost Navrhovatele v online i offline prostředí není důležitá pouze pro udržování hodnoty a rozlišovací způsobilosti jeho značky, ale je životně důležitá i pro úspěch, integritu a ochranu jeho obchodních zájmů a jeho zákazníků. Navrhovatel proto věnuje významné prostředky na ochranu svých práv k ochranným známkám a svého dobrého jména, včetně obrany, jakým je například toto řízení.

Známost ochranných známek Navrhovatele je paradoxně prokazována rovněž množstvím cybersquaterů, kteří hledají způsob, jak nepoctivě a protiprávně těžit z vnímání těchto známek ze strany zákazníků a z jejich dobrého jména.

V souladu s článkem 3.1 Pravidel ADR musí Navrhovatel splnit tyto podmínky, aby mohlo být rozhodnuto o převodu sporného doménového jména:

3.1. sporné doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1 sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3,
nebo

3.1.2 sporné doménové jméno nebylo registrováno, získáno nebo je užíváno v dobré víře.

Navrhovatel trval na tom, že všechny shora uvedené podmínky jsou splněny, jak dále uvedl:

1) sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel

„Chráněné označení“ je definováno v článku 2.3 Pravidel ADR 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 uvedl, že označení ##### je Chráněným označením nikoliv pouze jako ochranná známka, ale rovněž jako nezapsané označení, obchodní firma, označení obchodního závodu nebo provozovny.

Navrhovatel uvedl, že vystupoval nejprve pod obchodním jménem svého právního předchůdce, ##### od dubna XXXX. Vzhledem k tomu je označení ##### označením obchodního závodu nebo provozovny Navrhovatele, tvořící Chráněné označení podle Pravidel ADR.

Obchodní značka Navrhovatele získala celosvětově dobré jméno a známost nejpozději od srpna XXXX.

V důsledku toto je třeba označení ##### považovat za nezapsané označení v souladu s článkem 2.3 pravidel ADR týkajícím se Chráněného označení.

Navrhovatel je kromě toho vlastníkem řady ochranných známek, zapsaných pro software pro #####, náhlavní ##### a ##### a obsahujících označení ##### v mnoha jurisdikcích po celém světě včetně Slovenské republiky, kde je Odpůrce usazen.

Těmito ochrannými známkami jsou zejména:

- mezinárodní ochranná známka č. XXXXXX pro území EU, #####, registrovaná XX.XX.XXXX,
- ochranná známka Evropské unie č. XXXXX, #####, registrovaná XX.XX.XXXX, (příhláška ze dne XX.XX.XXXX,),
- US ochranná známka č. XXXXX, registrovaná dne XX.XX.XXXX, (příhláška ze XX.XX.XXXX,).

Navrhovatel tím prokazoval existenci práv k označení #####s tím, že skutečnost, že ochranné známky Navrhovatele byly registrovány až po registraci sporného doménového jména, není relevantní, neboť Pravidla ADR nevyžadují přednostní právo Navrhovatele, ale pouze to, že Navrhovatel má práva k Chráněnému označení, které je shodné nebo zaměnitelné s předmětným doménovým jménem. Současně platí, že přihláška ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických byla podána XX dnů před registrací sporného doménového jména a Navrhovatel rovněž vlastnil práva k nezapsaným označením popsáná výše již v době registrace sporného doménového jména.

Navrhovatel byl proto názoru, že sporné doménové jméno je shodné s Chráněným označením #####, ke kterému má Navrhovatel práva.

Podle Navrhovatele obsahuje sporné doménové jméno nejen jeho ochrannou známku, ale obsahuje

ji jako celek. V předchozích rozhodnutích vydaných podle UDRP Policy bylo konstatováno, že „jestliže doménové jméno plně zahrnuje ochrannou známku navrhovatele, je tato skutečnost dostačující pro závěr o shodnosti nebo zaměnitelnosti pro účely Policy“. Viz WIPO spor č. D2000-1525 Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.

Obecně platí, že připojení označení domény nejvyšší úrovně, jako je .CZ, je irrelevantní při posuzování, zda je doménové jméno identické nebo zaměnitelné s Chráněným označením, neboť se jedná pouze o funkční prvek, který je nezbytný u každého doménového jména. Vzhledem k těmto skutečnostem je sporné doménové jméno shodné s Chráněným označením Navrhovatele v souladu s článkem 3.1 Pravidel ADR.

2) sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl ke spornému doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo
Navrhovatel uvedl, že Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu nebo Chráněnému označení dle článku 3.1.1 Pravidel ADR žádná práva.

V mnoha rozhodnutích vydaných podle UDRP Policy bylo konstatováno, že „pokud Navrhovatel předloží jasná (prima facie) tvrzení, že držitel nemá práva nebo oprávněný zájem k doménovému jménu, přechází na Odpůrce důkazní břemeno k vyvrácení takových tvrzení prostřednictvím předložení důkazů jeho práv nebo oprávněného zájmu k doménovému jménu“. (WIPO spor č. D2002-1064, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang a rovněž část 2.1 WIPO Overview 3.0.) Odpůrce tak nemůže popřít žádný z důvodů uvedených v článku 3.3 Pravidel ADR.

Na základě toho, co je Navrhovateli známo, Odpůrce nemá žádná práva k Chráněnému označení, které je shodné se sporným doménovým jménem dle článku 3.3.1 Pravidel ADR.

Odpůrce se dále nemůže dovolávat toho, že by sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, nebo kdy prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání v souladu s článkem 3.3.2 Pravidel ADR.

Ve skutečnosti Odpůrce nabízel v minulosti sporné doménové jméno k prodeji. Navrhovatel odkázal na rozhodnutí WIPO č. D2018-1036, Turner Network Television, Inc. v. Expired Domain Resource****Maybe For Sale on Dynadot Marketplace**** c/o Dynadot, <tntsuspensecollection.com>, podle kterého „Nabídka prodeje prostřednictvím sporného doménového jména nepředstavuje nabídku zboží nebo služeb činěnou v dobré víře, ani oprávněné nekomerční nebo poctivé užívání“.

Odpůrce nemůže ani případně tvrdit, že je obecně znám pod označením #####, protože mu nesvědčí Chráněné označení, dle článku 3.3.3 Pravidel ADR, vzhledem k mezinárodní známosti ochranné známky Navrhovatele a skutečnosti, že toto označení je spojováno výlučně s Navrhovatelem. Kromě toho Navrhovatel nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že by se Odpůrce získal či pokusil získat práva k ochranným známkám obsahujícím označení #####.

Odpůrce nemůže tvrdit, že užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem nebylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení, jak je uvedeno v článku 3.3.4 Pravidel ADR. Sporné doménové jméno je v současné době pouze pasivně drženo, což nenaplnuje užívání sporného doménového jména pro poctivé účely. Vzhledem k celosvětové proslulosti a dobrému jménu ochranné známky #####, není prostě možné představit si jakékoli věrohodné současné nebo uvažované aktivní užívání sporného doménového jména Odpůrcem (nebo třetí osobou), které by nebylo protiprávní, neboť by takové užívání nevyhnutelně vedlo k zavádějícímu zneužití a získání nepoctivé výhody vůči právům Navrhovatele. Viz WIPO spor č. D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, <telstra.org>. Navrhovatel proto setrval na názoru, že sporné doménové jméno bylo v souladu s článkem 3.1.1 Pravidel ADR registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k Doménovému jménu nebo k

Chráněnému označení právo.

3) sporné doménové jméno nebylo registrováno, získáno nebo není užíváno v dobré víře
Navrhovatel tvrdil, že sporné doménové jméno bylo registrováno a je užíváno ve zlé víře.

Článek 3.4 Pravidel ADR upravuje čtyři případy, které pro účely článku 3.1.2 Pravidel ADR prokazují registraci a užívání sporného doménového jména ve zlé víře.

Ustanovení článku 3.4.1 a 3.4.2 Pravidel ADR se na předmětný případ vztahují, ačkoliv jsou zde další skutečnosti výslovně neuvedené v článku 3.4, které dostatečně prokazují nedostatek dobré víry Odpůrce.

Pravidla ADR vyžadují, aby navrhovatel prokázal, že doménové jméno bylo zaregistrováno, získáno nebo je užíváno v dobré víře. Navrhovatel přitom dokládal, že v tomto případě je protiprávní jak samotná registrace, tak následné užívání sporného doménového jména.

Registrace ve zlé víře

Ochranná známka #####, která náleží Navrhovateli, stejně jako jeho obchodní firma, má celosvětově vysokou rozlišovací způsobilost a je proslulá a nepřetržitě a soustavně užívána od roku 2012 ve spojení s náhlavními soupravami a softwarem pro #####, když celosvětově získala rychle také značné dobré jméno, spolu s proslulostí. Viz NAF spor č.: FA1506001625898, ##### LLC v. Ivan Smirnov, (Navrhovatel a jeho výrobky „získaly značnou úroveň známosti a jsou široce známé“ v době, kdy držitel doménové jméno v roce 2012 zaregistroval). Vzhledem k celosvětové proslulosti a dobrému jménu Navrhovatele, včetně Slovenské republiky, si nelze představit, že by Odpůrce mohl tvrdit, že nevěděl o právech Navrhovatele ke dni registrace sporného doménového jména v únoru 2013.

Navrhovatel proto zastával názor, že si Odpůrce byl při registraci sporného doménového jména práv Navrhovatele vědom. V rozhodnutích vydaných podle UDRP Policy bylo opakovaně rozhodnuto, že vědomí existence práv navrhovatele v době registrace doménového jména představuje dostatečný důkaz zlé víry. Viz článek 3.2.2. WIPO Overview 3.0 a WIPO spor č. D2000-1633, eBay Inc. v. Sunho Hong, („znalost práv Navrhovatele k Ochranným známkám je faktor podporující existenci zlé víry“) a WIPO spor č. D2000-1213, E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group (zjištění existence zlé víry v případě, kdy držitel „věděl nebo měl vědět“ o existenci ochranné známky navrhovatele).

Navrhovatel nezmocnil, neudělil licenci ani jinak neumožnil Odpůrci jakékoliv užití ochranné známky #####, ať již ohledně sporného doménového jména nebo jinak. Sporné doménové jméno navíc odkazovalo na webovou stránku nabízející prodej sporného doménového jména. Navrhovatel uvedl, že Odpůrce registroval (nebo získal) sporné doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání, bez předchozí dohody s Navrhovatelem (nebo v rozporu s takovou dohodou), jak stanoví článek 3.4.1 Pravidel ADR.

Sporné doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu více než dvou let ode dne jeho registrace v roce 2013. Ve skutečnosti nikdy sporné doménové jméno neodkazovalo na aktivní webovou stránku obsahující něco jiného než informaci, že sporné doménové jméno je na prodej a kontaktní informace Odpůrce.

Kromě toho Odpůrce zaregistroval a drží další doménová jména porušující práva k ochranným známkám jako např. <beatsbydre.sk>, <eshophuawei.sk>, <hesteelgroup.sk>, <hesteelslovakia.sk>, <huawei.sk>, <xiaomi.sk>, <huaweimobily.cz>, <iphonemobily.cz>, <mobilhuawei.cz>, <mobiliphone.cz>, <mobilsamsung.cz> a <xiaomi.cz>). Sporné doménové jméno tak bylo bezpochyby zaregistrováno nebo získáno, aby Navrhovateli bylo zabráněno použít jeho Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména ve smyslu článku 3.4.2 Pravidel ADR, neboť (i) Odpůrce se dopustil takového nekalého jednání opakovaně; a (ii) sporné doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace.

Vzhledem k tomu, že si Odpůrce byl v době registrace vědom práv Navrhovatele, nemohlo být sporné doménové jméno registrováno Odpůrcem ze žádného jiného důvodu než za účelem těžení z dobrého jména a pověsti Navrhovatele.

Navrhovatel proto dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno ve zlé víře.

Užívání ve zlé víře

Podle údajů dostupných Navrhovateli Odpůrce sporné doménové jméno nikdy aktivně neužíval.

Pasivní užívání sporného doménového jména přitom nevylučuje konstatování zlé víry při zohlednění všech okolností případu (Viz WIPO Overview 3.0, článek 3.3 „Od samého počátku UDRP je nalézáno, že neužívání doménového jména (včetně používání prázdných nebo `coming soon` stránek) nevylučuje závěr o naplnění zlé víry ve smyslu zásady pasivní držby.“).

Experti zkoumají všechny okolnosti každého případu a faktory, které jsou považovány za relevantní pro aplikaci zásady pasivní držby, které zahrnují:

- (i) míru rozlišovací způsobilosti nebo proslulosti známky navrhovatele,
- (ii) nepodání žalobní odpovědi odpůrcem nebo nepředložení důkazů skutečného nebo plánovaného užívání v dobré víře,
- (iii) skrývání identity odpůrce nebo užívání nepravdivých kontaktních údajů (představujících porušení registrační smlouvy) a
- (iv) nepravděpodobnost jakéhokoliv užívání doménového jména v dobré víře.“ (Viz WIPO případ č. D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows.)

Navrhovatel tak shrnul, že všechny tři uvedené podmínky byly v předmětném případě naplněny:

(i) ochranná známka ##### náležející Navrhovateli má vysokou rozlišovací schopnost a je mezinárodně velmi dobře známá. Výsledkem dlouhodobého a rozsáhlého užívání trvajícího od roku 2012 je ochranná známka ##### výlučně spojena s Navrhovatelem. Navrhovatel přitom upozornil, že uživatelé sítě Internet mohou být při vyhledání sporného doménového jména uvedeni v omyl, když mohou předpokládat, že sporné doménové jméno je nějak spojeno s Navrhovatelem nebo je jím nějak podporováno.

(ii) přes snahu Navrhovatele kontaktovat Odpůrce před podáním tohoto návrhu Odpůrce nijak nereagoval, nevstoupil do kontaktu s Navrhovatelem a nepředložil žádné důkazy a současném či plánovaném užívání sporného doménového jména v dobré víře.

(iii) vzhledem k povaze sporného doménového jména jako takové, tj. vzhledem k tomu, že obsahuje celou ochrannou známku #####, naznačuje sporné doménové jméno úzké propojení s Navrhovatelem. Navrhovatel si neumí představit žádné užívání sporného doménového jména, které by mohl Odpůrce vykonávat v dobré víře a které by nesměřovalo k vytvoření zavádějícího spojení s Navrhovatelem.

Vzhledem ke shora uvedenému Navrhovatel dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo v souladu s článkem 3.1.2 Pravidel ADR registrováno a je užíváno ve zlé víře.

V souladu s článkem 3.5.2 Pravidel ADR Navrhovatel navrhl, aby registrace sporného doménového jména byla převedena na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Lhůta pro podání Vyjádření k Návrhu Odpůrci, s ohledem na přijetí oznámení o Návrhu přihlášením na on-line platformu dne 4. září 2020, uběhla marně dne 5. října 2020.

Projednání a zjištění

Expert vycházel při posouzení věci z návrhu, z důkazů předložených Navrhovatelem a Expertem provedených, jak je dále uvedeno.

Navrhovatel současně odkázal na rozhodnutí expertů Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. 00630, 00535 anebo 00571 vydaných podle Pravidel ADR a rovněž odkázal i na předchozí rozhodnutí podle Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP nebo Policy). I podle závěru Experta platí, že Pravidla ADR tohoto Rozhodčího soudu zásadně odpovídají UDRP a že se Expert může plně ztotožnit s rozhodnutími, vydanými jak podle Pravidel ADR i UDRP v obdobných případech.

Pokud jde o posouzení této věci, dospěl Expert k následujícím zjištěním a závěrům.

V souladu s článkem 3.1 Pravidel ADR musí být splněny podmínky, aby mohlo být rozhodnuto o převodu sporného doménového jména:

3.1. sporné doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1 sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3,
nebo

3.1.2 sporné doménové jméno nebylo registrováno, získáno nebo je užíváno v dobré víře.

Expert zjistil, že je Navrhovatel vlastníkem řady ochranných známek, zapsaných pro software pro #####, náhlavní soupravy a helmy a obsahujících označení ##### v mnoha jurisdikcích po celém světě včetně Slovenské republiky, kde je Odpůrce usazen.

Těmito ochrannými známkami jsou zejména:

- mezinárodní ochranná známka č. XXXXX pro území EU, 1185439, registrovaná x6.xx.2xxx,
- ochranná známka Evropské unie č. XXXXX, 1185439, registrovaná 1x.xx.x0xx (přihláška ze dne xx.xx.2013),
- US ochranná známka č. XXXXX, registrovaná dne xx.xx.xxx4 (přihláška ze dne 2.xx.xxxx).

Navrhovatel tím prokázal existenci práv k označení #####.

Ochranné známky Navrhovatele jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR, neboť jde o zapsané ochranné známky platné na území Evropské unie, ergo Slovenské republiky a České republiky.

Navrhovatel však v souladu s pravým skutkovým stavem uvedl, že ochranné známky Navrhovatele byly registrovány až po registraci sporného doménového jména.

Expert tak musel posoudit, zde je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR týkajícím se Chráněného označení, které je definováno 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“.

V souladu s tvrzením Navrhovatele platí, že přihláška ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických byla podána 12 dnů před registrací sporného doménového jména, nicméně že Navrhovatel vlastnil práva rovněž ke svým nezapsaným označením již v době registrace sporného doménového jména. Navrhovatel tak zastával názor, že pro označení ##### není doba zápisu ochranné známky relevantní, protože Pravidla ADR nevyžadují přednostní právo Navrhovatele, ale pouze to, že Navrhovatel má práva k Chráněnému označení, které je shodné nebo zaměnitelné s předmětným doménovým jménem.

Expert musel proto posoudit, zda označení ##### je Chráněným označením nikoliv pouze jako ochranná známka, ale rovněž jako nezapsané označení, obchodní firma, označení obchodního závodu nebo provozovny.

Navrhovatel uvedl, že od dubna 2012 vystupoval pod obchodním jménem #####, což bylo obchodní jméno jeho právního předchůdce. Navrhovatel tak tvrdil, že díky tomu obchodní označení Navrhovatele ##### získalo celosvětově dobré jméno a známost nejpozději od srpna 2012, právě jako označení jeho obchodního závodu/provozovny, které pojem Chráněného označení podle Pravidel ADR naplňuje.

Expert posoudil shodnost sporného doménového jména jak s Chráněným označením #####, tak i s ochrannou známkou Navrhovatele a dospěl k závěru, že sporné doménové jméno plně zahrnuje ochrannou známku Navrhovatele a díky této shodnosti je také plně zaměnitelná ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR. Kromě toho jde o kolizi s Chráněným označením, k němuž má nepochybná práva Navrhovatel ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR.

K tomu je třeba s Navrhovatelem souhlasit, že koncovka doménového jména „.cz“ (označení národní domény nejvyššího řádu) je technickým předpokladem pro registraci české národní domény, s tím, že ji není možné vypustit nebo upravit. Tento prvek musí obsahovat všechna doménová jména, nemá proto rozlišovací způsobilost, a její připojení k slovním prvkům „#####“ nemá žádný vliv na posouzení shodnosti sporného doménového jména a ochranných známek.

Navíc Expert zjistil, že Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není toto doménové jméno nijak využíváno. Při pokusu o navštívení sporného doménového jména se zobrazí pouze informace o tom, že sporná doména je nasměrována na registrátora, když předtím obsahovala odkaz na Odpůrce a nabídku k jejímu prodeji.

Expert tak dospěl k závěru, že je splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, protože sporné doménové jméno je shodné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, a to i když je třeba označení ##### považovat za nezapsané označení v souladu s článkem 2.3 pravidel ADR týkajícím se Chráněného označení.

Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce k němu měl právo

Expert zjistil, že sporné doménové jméno <#####.cz> je registrováno Odpůrcem od xx. 2. xxxx, protože Odpůrce byl veden jako jeho držitel s příslušnými identifikačními údaji.

Navrhovatel uvedl, že Odpůrce nemá ke spornému doménovému jménu nebo Chráněnému označení dle článku 3.1.1 Pravidel ADR žádná práva.

Právním Odpůrce k doménovým jménům se nerozumí jakékoliv právo Odpůrce (držitele), ale pouze právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, za které se považuje následující:

- (a) Odpůrci náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem (čl. 3.3.1 Pravidel ADR) nebo;
 - (b) Odpůrce užíval doménové jméno 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) Odpůrce je pod doménovým jménem obecně znám (a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení k nim) (čl. 3.3.3 Pravidel ADR); nebo
 - (d) Odpůrce užívá 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),
- příčemž výše uvedený výčet představuje všechny případy, kdy Expert může (ale nemusí) mít za prokázané, že Odpůrci náleží práva k doménovému jménu, a tento výčet nelze rozšiřovat.

Zde platí, že je na Odpůrci, aby osvědčil a důkazy prokázal, že mu ke spornému doménovému jménu náleží výše uvedená práva (neboť z povahy věci Navrhovatel nemůže prokázat neexistenci určité skutečnosti).

Expert nezjistil, ale ani Odpůrce netvrdil, a ani neprokazoval, že je jakkoli spřízněn s Navrhovatelem, přičemž je zřejmé, že Odpůrce nedisponuje žádnými právy k Ochranným známkám nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného sporného doménového jména. Zároveň zřejmě platí tvrzení Navrhovatele, že Odpůrce nemůže ani případně tvrdit, že je obecně znám pod označením #####, protože mu nesvědčí Chráněné označení, dle článku 3.3.3 Pravidel ADR, vzhledem k mezinárodní známosti ochranné známky Navrhovatele a skutečnosti, že toto označení je spojováno výlučně s Navrhovatelem. Kromě toho Expert, v souladu s Navrhovatelem, nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že by se Odpůrce získal či pokusil získat práva k ochranným známkám obsahujícím označení #####. Odpůrce tak nemohl ani tvrdit, že 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, jak je uvedeno v článku 3.3.4 Pravidel ADR.

Expert zjistil, že je sporné doménové jméno v současné době pouze pasivně drženo, což nenaplnuje užívání sporného doménového jména pro poctivé účely, a naopak jakékoli věrohodné současné nebo uvažované aktivní užívání sporného doménového jména Odpůrcem (nebo třetí osobou) by bylo zjevně protiprávní, protože by zřejmě vedlo k zavádějícímu zneužití a získání nepoctivé výhody vůči právům Navrhovatele. Nabídka prodeje prostřednictvím sporného doménového jména představovala a i nadále představuje nabídku zboží nebo služeb činěnou ve zle víře.

Expert zjistil, v souladu s tvrzením Navrhovatele, že Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužíval a ani není Navrhovateli známo, že by jej v minulosti užíval, což platí i v době vydání tohoto Rozhodnutí, takže nejsou splněny ani předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR.

Expert tak dospěl k závěru, že je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, a sice že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce měl k Chráněnému označení, které je

shodné se sporným doménovým jménem, stejně jako k ochranné známce právo.

Sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře

I když splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno ve smyslu čl. 3.2. Pravidel ADR), Expert dospěl v souladu s tvrzením Navrhovatele, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, že sporné doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na registraci nikoliv v dobré víře a pouze v čl. 3.4 Pravidel ADR uvádějí některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno.

Jedním z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jeho držitel (Odpůrce) jej nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. 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.

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. Pokud sporné doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je držitel doménového jména zaregistroval náhodou, i pro označení „#####“ platí, že jde o slovní spojení, na které Odpůrce nemohl ani náhodou přijít, ledaže by neměl dobrou znalost ochranné známky Navrhovatele.

Navíc Expert zjistil, že Odpůrce zaregistroval a drží další doménová jména porušující práva k ochranným známkám jako např. <beatsbydre.sk>, <eshophuawei.sk>, <hsteelgroup.sk>, <hsteelslovakia.sk>, <huawei.sk>, <xiaomi.sk>, <huaweimobily.cz>, <iphonemobily.cz>, <mobilhuawei.cz>, <mobiliphone.cz>, <mobilsamsung.cz> a <xiaomi.cz>). Sporné doménové jméno tak bylo bezpochyby zaregistrováno nebo získáno, aby Navrhovateli bylo zabráněno jej použít.

Protože podle zjištění Experta bylo prokázáno tvrzení Navrhovatele, že mu dne 17.9.2020 (9:34), byl Odpůrcem zaslán e-mail, kterým jednak potvrdil doručení Návrhu, ale současně mu nabídl prodej sporného doménového jména, "As a first step in this dispute", jde tak zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu). Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno bez jakékoli dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. Expert tak dospěl k závěru, že je splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

Rozhodnutí

Sporné doménové jméno <#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele, #####, LLC.

Expert

- JUDr. Vojtěch Trapl

Datum:

2020-10-16

Příloha 1

Navrhovatel je vlastníkem řady ochranných známek, zapsaných pro software pro #####, náhlavní soupravy a helmy a obsahujících označení ##### v mnoha jurisdikcích po celém světě včetně Slovenské republiky, kde má Odpůrce své sídlo. Tyto jsou chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 a 3.1 Pravidel ADR. Ovšem tyto ochranné známky Navrhovatele byly registrovány až po registraci sporného doménového jména.

Bylo proto nutné posoudit, zde je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR. Přihláška ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických byla podána sice 12 dní před registrací sporného doménového jména, nicméně Navrhovatel od dubna 2012 vystupoval pod obchodním jménem ##### LLC, což bylo obchodní jméno jeho právního předchůdce a díky tomu obchodní označení Navrhovatele ##### získalo celosvětově dobré jméno a známost nejpozději od srpna 2012.

Protože existuje shodnost sporného doménového jména jak s Chráněným označením #####, tak i s ochrannou známkou Navrhovatele, když sporné doménové jméno plně zahrnuje ochrannou známku navrhovatele, je tak plně zaměnitelné ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR a jde o kolizi s Chráněným označením, ve smyslu článku 2.3 pravidel ADR. Koncovku doménového jména „.cz“ (označení národní domény nejvyššího řádu) musí obsahovat všechna doménová jména, nemá proto rozlišovací způsobilost, a její připojení nemá žádný vliv na posouzení shodnosti sporného doménového jména a ochranných známek nebo Chráněného označení.

Protože Odpůrce sporné doménové jméno dlouhodobě nevyužívá a ani v současné době není sporné doménové jméno nijak využíváno a sporná doména je nyní nasměrována na registrátora, když předtím obsahovala odkaz na Odpůrce a nabídku k prodeji, byla splněna první podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, i když je označení ##### lze považovat za nezapsané označení v souladu s článkem 2.3 pravidel ADR.

Sporné doménové jméno <#####.cz> je registrováno Odpůrcem od XX. X. XXXX. Odpůrce neprokazoval, že je jakkoli spřízněn s Navrhovatelem, nedisponuje žádnými právy k Ochranným známkám nebo jinými právy, která by ho opravňovala k registraci předmětného sporného doménového jména, není obecně znám pod označením #####, nesvědčí mu ani Chráněné označení, dle článku 3.3.3 Pravidel ADR, nezískal práva k ochranným známkám, nemohl ani tvrdit, že užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, sporné doménové jméno je v současné době pouze pasivně drženo, což je zjevně protiprávní, protože by nabídka prodeje prostřednictvím sporného doménového jména představovala a i nadále představuje nabídku zboží nebo služeb činěnou ve zle víře. Protože Odpůrce sporné doménové jméno ke dni podání návrhu neužíval a ani není známo, že by jej užíval, což platí i v době vydání tohoto Rozhodnutí, nejsou splněny ani předpoklady podle čl. 3.3.2 a 3.3.4 Pravidel ADR. Tím je splněna i druhá podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR, že sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by Odpůrce měl k Chráněnému

označení, které je shodné se sporným doménovým jménem, stejně jako k ochranné známce právo.

I když splnění výše uvedených dvou podmínek postačuje k tomu, aby návrhu bylo vyhověno ve smyslu čl. 3.2. Pravidel ADR), Expert dospěl v souladu s tvrzením Navrhovatele, že je splněna i podmínka podle čl. 3.1.2. Pravidel ADR, že sporné doménové jméno nebylo registrováno v dobré víře.

Pravidla ADR nestanoví jednoznačná kritéria, jak usuzovat na registraci nikoliv v dobré víře a pouze v čl. 3.4 Pravidel ADR jsou uvedeny některé případy, kdy může být na nedostatek dobré víry usuzováno. Jedním z nich je skutečnost, že doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněnými právy třetí strany, jeho držitel (Odpůrce) jej nijak neužívá nebo jej užívá jen zdánlivě či „na oko“. 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. Pokud sporné doménové jméno obsahuje všeobecně známá či neobvyklá slovní spojení, u nichž v podstatě neexistuje pravděpodobnost, že by si je držitel doménového jména zaregistroval náhodou, i pro označení „#####“ platí, že jde o slovní spojení, na které Odpůrce nemohl ani náhodou přijít, ledaže by neměl dobrou znalost ochranné známky Navrhovatele. Protože Odpůrce zaslal Navrhovateli nabídku na prodej sporného doménového jména, jde zcela nepochybně o typický případ spekulativní registrace (tzv. cybersquattingu). Sporné doménové jméno bylo proto Odpůrcem zaregistrováno bez jakékoli dobré víry ve smyslu čl. 3.4.1 Pravidel ADR. Tím splněna i třetí podmínka ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR sporné doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o bezplatném převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.