

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.: 00511

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-11-01 10:52:11

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●¹

Další řízení

Expertovi není známo, že by ohledně Sporného doménového jména byla vedena jiná právní nebo ADR řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel ***** se svým návrhem domáhal, aby doménové jméno <●●●●.cz>, které si zaregistroval odpůrce ***** na něj bylo bezplatně převedeno. Po kontrole splnění formálních náležitostí a doplnění ze strany Navrhovatele bylo dne 8. 11. 2017 formálně zahájeno Řešení sporu.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že je dceřinou společností společnosti ***** **, která patří mezi největší ***** společnosti na světě. Součástí jeho portfolia je, mimo jiné, ***** se jménem ●●●●. Navrhovatel dále uvedl, že je vlastníkem širokého portfolia ochranných známek, zahrnujícího, mimo jiné, i ochranné známky označené „●●●●“, příp. ochranných známek nebo doménových jmen obsahujících slovo „●●●●“. Dle Navrhovatele si spotřebitelé spojují ochrannou známku „●●●●“ s oblíbenými a vyhledávanými výrobky pro *****.

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek platných na území Evropské unie i na území ČR, které chrání slovní prvek „●●●●“, především pak mezinárodní ochranné známky č. ***** „●●●●“ (slovní), designované mj. pro území České republiky s právem přednosti od **.*.*.****. Navrhovatel dále vlastní i další slovní ochranné známky chránící stejný slovní prvek, konkrétně pak: komunitární ochrannou známku č. ***** „●●●●“ (slovní) s právem přednosti od **.*.*.****, mezinárodní ochrannou známku č. ***** (kombinovanou), designované pro území EU s právem přednosti od **.*.*.****, komunitární ochrannou známku č. ***** „●●●● *****“ (slovní) s právem přednosti od **.*.*.****.

Navrhovatel dále uvedl, že je držitelem doménového jména <●●●●.com>, přičemž pod touto doménou provozuje internetové stránky, na nichž informuje veřejnost o produktech, které pod názvem ●●●● nabízí.

Navrhovatel dále uvedl, že Sporné doménové jméno je totožné s ochrannými známkami a slovní ochranná známka č. ***** požívá práva přednosti od **.*.*.****. Odpůrce tím tak zasahuje do výlučných práv Navrhovatele. Navrhovatel neudělil Odpůrci žádné oprávnění k užívání slovního

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.

prvku „●●●●“ pro účely registrace Sporného doménového jména, ani k užívání tohoto označení jiným způsobem.

Navrhovatel uvedl, že Odpůrce si Sporné doménové jméno zaregistroval ze spekulativních důvodů, neboť pod Sporným doménovým jménem nejsou provozovány žádné internetové stránky.

Odpůrce tak znemožňuje Navrhovateli užívání Sporného doménového jména, a tím tak zamezuje uplatnění (nejen) hospodářských zájmů odpůrce na českém trhu. Tím má docházet k neoprávněnému zásahu Odpůrce do práv k ochranným známkám Navrhovatele, když Odpůrce užívá označení Navrhovatele, které je předmětem ochrany.

Na podporu svých argumentů Navrhovatel poukázal na rozhodnutí č. 00015 Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kdy samotná registrace je užitím označení, které obsahuje doménové jméno, neboť tímto jednáním je zabraňováno dalším osobám registrace shodného doménového jména i přes skutečnost, že takovým osobám svědčí nějaké právo.

Výše popsané jednání Odpůrce má podle Navrhovatele nekalosoutěžní charakter, když takové jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit Navrhovateli újmu. Jednáním Odpůrce tak má docházet k rozměňování ochranné známky tím, že Odpůrce neoprávněně užívá označení, jež je součástí ochranné známky.

Ze všech výše uvedených důvodů se Navrhovatel domáhá, aby na něj Sporné doménové jméno bylo bezplatně převedeno.

Navrhovatel dále předložil dne 4. 1. 2018 další vyjádření, kterým reagoval na vyjádření Odpůrce ze dne 18. 12. 2017. Odpůrce téhož dne požádal o lhůtu k reakci na toto vyjádření Navrhovatele. Žádosti však vyhověno nebylo, neboť ani v jednom z vyjádření nebyly shledány žádné výjimečné okolnosti nebo vážné důvody, za kterých by bylo možné prodloužit lhůtu k podání Rozhodnutí.

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu Navrhovatele vyjádřil 10. 12. 2017 a 16. 12. 2017. Odpůrce uvedl, že se věnuje autorské tvorbě, přičemž je autorem celé řady básní, povídek a námětů povídek pro děti. Odpůrce užívá pseudonym *****. Mezi jeho umělecké projekty patří i námět na sbírku povídek pro děti, jejíž ústřední postavou má být ***** se jménem ●●●●. Pro tyto účely si Odpůrce zaregistroval Sporné doménové jméno, tedy doménu <●●●●.cz>. Projekt měl být umístěn na různých hostingových serverech a od roku **** měl být projekt umístěn na webhostingu *****.com. Odpůrce pak v roce **** měl přemístit projekt na webhosting v ČR. Autor díla, tedy Odpůrce, postupně zpracovává nové pojetí projektu ve smyslu využití nových technologií a směřování příběhu do moderní podoby.

Odpůrce uvádí, že ve vztahu k dílu, obsahu a zaměření autorského díla je právní nárok Navrhovatele zcela irelevantní a uvedené ochranné známky žádným způsobem nevytvářejí automatický nárok na autorskou tvorbu o příbězích ze světa ***** a vzhledem k obsahu webových stránek má Odpůrce nárok na Sporné doménové jméno. Autor díla zároveň prohlašuje, že obsah na uvedených webových stránkách nikdy nebyl zaměřen na „*****“ nebo konkurenční výrobky.

Odpůrce zejména namítá: Autorské dílo „●●●●“ je jiného zaměření, než ochranné známky Navrhovatele a vzhledem k tomu je fakticky nemožná záměna s výrobky Navrhovatele. Sporné doménové jméno bylo registrováno, získáno a je užíváno v dobré víře. Na Sporném doménovém jméně se nikdy nevyskytl obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem zasáhnout do práv a nároků Navrhovatele. Navrhovatel s vědomím obsahu webových stránek a autorského díla na nich uváděném nevznosl nárok na Sporné doménové jméno po dobu více než 10-ti let (tímto skutkem uvedl v omyl současného držitele Sporného doménového jména). Navrhovatel (nadrárodní společnost) požadavkem na bezplatný převod Sporného doménového jména zasahuje do autorských práv současného držitele, který v tomto sporu vystupuje jako slabší strana, kdy je vystaven nátlaku a osočování téměř ve formě útisku.

Odpůrce tedy navrhuje, aby bylo rozhodnuto, že pro Sporné doménové jméno, tedy doménové

jméno ve znění <●●●●.cz>, platí pravidlo priority registrace a zůstává ve vlastnictví současnému držiteli a vlastníku autorského díla na něm publikovaném - ***** *****, Odpůrci.

Projednáání a zjištění

A. Provedené důkazy

Expert provedl veškeré důkazy předložené Navrhovatelem v jeho Návrhu ze dne 26. 10. 2017 (včetně doplnění po opravách Návrhu): (i) Seznam ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne **.*.*.****, (ii) výpis ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ze **.*.*.****, (iii) sjetinu webové stránky <www.●●●●.com>, (iv) výpis z registru CZ.NIC týkající se Sporného doménového jména ze dne **.*.*.****, (v) výpis z registru Whois Record týkající se Sporného doménového jména ze dne **.*.*.****, (vi) printscreeny informací o Navrhovateli a obsahu internetových stránek.

Expert rovněž provedl veškeré důkazy Odpůrce, které byly obsaženy v jeho vyjádření jako vložené printscreeny.

B. Ústní jednání

Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal mimořádné okolnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost ústního jednání pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény.cz (dále jen „Řád“).

C. Podmínky řešení sporu

Expert ověřil, že Odpůrce je držitelem Sporného doménového jména, a to od **.*.*.****. Podle čl. 25.1. Pravidel ADR je CZ.NIC oprávněn kdykoliv změnit Pravidla Registrace, Pravidla alternativního řešení sporů, ceník, jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese <http://www.nic.cz>. Podle čl. 25.4. Pravidel ADR je Držitel oprávněn změny Pravidel registrace odmítnout a zrušit registraci Doménového jména písemným oznámením doručeným Určenému registrátorovi nebo sdružení CZ.NIC nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny Pravidel registrace. S ohledem na skutečnost, že Odpůrce ke dni rozhodnutí nezrušil registraci sporného doménového jména, se ve spojení s ustanovením čl. 25.1. a 25.4. Pravidel ADR na tento spor použijí Pravidla účinná od 15. května 2016. Tímto je Odpůrce zároveň ve smyslu čl. 24.1 Pravidel registrace zavázán podřídit se řešení sporu dle Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou součástí Pravidel registrace a smlouvy o registraci doménového jména (dále jen „Pravidla ADR“) v souladu s čl. 1.1 těchto Pravidel ADR.

Podmínky řešení sporu se řídí zejména čl. 3.1 Pravidel ADR. Expert tedy zkoumal, zda (a) má navrhovatel práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, zda (b) se návrhem domáhá, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a (c) zda je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel ADR, tedy zda: (i) Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl odpůrce právo dle článku 3.3 Pravidel ADR, nebo (ii) zda bylo Sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno odpůrcem nikoliv v dobré víře.

D. Zjištění

V rámci řešení sporu Expert došel k následujícím zjištěním:

Ad (a) Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, jimiž se rozumí, mimo jiné, práva k ochranné známce nebo obchodní firmě. Navrhovatel má práva k ochranným známkám nesoucím nebo obsahujícím označení „●●●●“, a to k mezinárodní slovní ochranné známce „●●●●“, číslo registrace ***** , slovní ochranné známce Evropské unie „●●●●“, číslo přihlášky ***** , kombinované ochranné známce Evropské unie, číslo přihlášky ***** , a slovní ochranné známce Evropské unie „●●●● *****“, číslo přihlášky ***** , blíže specifikovaným v Návrhu.

Ad (b) Navrhovatel podal u Správce Návrh, jímž se domáhá určení, že Sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, a to výrobků Navrhovatele a ochranným známkám obsahujícím označení „●●●●“.

Ad (c) s ohledem na obsah Návrhu Expert nejprve zkoumal podmínku, zda Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo. Na základě čl. 3.3. Pravidel ADR může mít Expert právo držitele doménového jména za prokázané, jestliže držiteli náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem (čl. 3.3.1.), držitel 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.), držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení (čl. 3.3.3.), nebo držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení (čl. 3.3.4.). Dle Experta je nepochybné, že ani jedna z podmínek k prokázání práva Odpůrce ke Spornému doménovému jménu není splněna, neboť (i) jej Odpůrce registroval, aniž by mu na základě dohody s Navrhovatelem nebo jakkoli jinak náleželo právo k chráněným označením v podobě označení výrobků Navrhovatele a označením chráněným ochrannými známkami Navrhovatele nebo jakýmkoli jiným chráněným označením, přičemž tuto skutečnost lze dovodit nad rámec tvrzení Navrhovatele i z předložených rešerší ochranných známek, (ii) Odpůrce Sporné doménové jméno dosud neužíval za účelem propagace díla, jak tvrdí, pouze blokuje užívání Sporného doménového jména, a dále (iii) Odpůrce není v souvislosti se Sporným doménovým jménem obecně, ani jakkoli jinak, znám.

Expert má za to, že pravděpodobnost záměny Sporného doménového jména s chráněnými označeními obsahujícími označení „●●●●“, k nimž má práva Navrhovatel, je zcela zjevně dána, neboť Sporné doménové jméno obsahuje označení totožné s chráněným označením. Podmínky dle čl. 3.1. a 3.1.1. Pravidel ADR je tedy třeba považovat za splněné.

Vzhledem k tomu, že pro účely naplnění požadavků ad c) postačuje, pokud je naplněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1. Pravidel ADR, Expert dále nemusel podrobně zkoumat, zda Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno nebo získáno nebo je užíváno v dobré víře. Podpůrně však uvádí, že v řízení nevyšla najevo žádná skutečnost, z níž by bylo možné dovodit, že Odpůrce dosud jakkoli užíval Sporné doménové jméno v dobré víře a za účelem propagace jakéhokoliv díla.

Nad rámec odůvodnění a pouze pro úplnost vypořádání se s tvrzeními Odpůrce Expert uvádí, že Odpůrce, ačkoliv měl k tomu dostatečný prostor, nijak nedoložil, že by byl autorem jakéhokoliv díla. Nebylo tedy nijak prokázáno, že by Odpůrci vznikla jakákoliv autorská práva, neboť Odpůrce nedoložil, že by jeho dílo bylo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Dále Expert uvádí, že nemá pravomoc podle Pravidel ADR jakkoli rozhodovat o tvrzených nekalosoutěžních praktikách Odpůrce, které uváděl Navrhovatel (viz výše).

Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR končí řešení sporu odborným rozhodnutím Experta o převodu registrace Doménového jména na Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 3 Pravidel ADR byly splněny a Navrhovatel se domáhal převodu registrace Sporného doménového jména.

Jak je uvedeno shora, Navrhovatel se domáhal převodu registrace Sporného doménového jména a podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR jsou splněny. Z těchto důvodů Expert rozhodl ve smyslu čl. 4.1.2. Pravidel ADR tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodnutí

Návrhu se vyhovuje a registrace doménového jména <●●●●.cz> bude převedena na Navrhovatele v souladu s čl. 4.1.2. a čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.

Datum:

2018-01-18

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména ve znění <●●●●.cz>, které je zaměnitelné s chráněným označením, konkrétně k výrobkům Navrhovatele a k ochranným známkám ve znění „●●●●“, příp. ochranným známkám obsahujícím označení „●●●●“, k nimž Navrhovatel doložil svá oprávnění.

Expert rozhodl, že Sporné doménové jméno má být převedeno na Navrhovatele z důvodu, že je zaměnitelné s chráněným označením Navrhovatele, dále z důvodu, že Sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo. Odpůrce na internetových stránkách pod Sporným doménovým jménem neprodává žádné výrobky ani služby a tyto internetové stránky ani jinak neužívá, pouze fakticky brání v jejich užívání Navrhovatelem. Na absenci práva Odpůrce k chráněnému označení usuzoval Expert zejména z doložených rešerší ochranných známek ve vlastnictví Navrhovatele. Za řízení přitom nebyla zjištěna jakákoli skutečnost, z níž by bylo možné usuzovat na existenci jakékoli smlouvy, na jejímž základě by měl Odpůrce právo užívat chráněná označení Navrhovatele. V řízení nevyšlo najevo, že by Odpůrce měl v době registrace ke Spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení odpovídajícímu znění Sporného doménového jména jakékoli právo.

Návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno.