

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.: 00493

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-08-23 09:17:47

Správce sporu: Iveta Špiclová

### Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● \*\*\*

### Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: \*\*\*\*\*

### Odpůrce

Jméno / Název: \*\*\*\*\*

### Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●-XXXX, ●●●●-XXXX<sup>1</sup>

### Další řízení

Expertovi nejsou známa žádná další probíhající nebo skončená řízení, jejichž předmětem by byla sporná doménová jména.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

### Faktická situace

Spornými doménovými jmény jsou ●●●●-XXXX.cz (první sporného doménové jméno) a ●●●●-XXXX.cz (druhé sporné doménové jméno).

Sporná doménová jména byla registrována v roce \*\*\*\* a \*\*\*\*.

Navrhovatelem je obchodní společnost se sídlem v České republice. Navrhovatel je zastoupen advokátem.

Odpůrcem je fyzická osoba s domicilem v České republice.

Navrhovatel vyzval v dubnu t.r. původního držitele prvního sporného doménového jména k tomu, aby zanechal tvrzeného nekalosoutěžního jednání.

Navrhovatel před podáním návrhu v této věci nekontaktoval Odpůrce jako současného držitele sporných doménových jmen – dle svého vyjádření proto, že se obával, že bude Odpůrce dále taktizovat a převádět sporná doménová jména.

Návrh k zahájení řízení v této věci byl Navrhovatelem ke zdejšímu rozhodčímu soudu podán dne 8. října 2017.

Expert obdržel spis k rozhodnutí dne 7. Listopadu 2017.

### Tvrzení stran

#### A. Navrhovatel

Navrhovatel tvrdí, že je dlouholetým významným prodejcem ●●●● a dalších potřeb pro \*\*\*\*\*, v těchto oborech dosahuje od roku 2013 ročních obrátů v řádu nad \*\* CZK a jeho e-shop dosahuje ročně od roku 2014 návštěvnost v řádu nad \*\* návštěv.

Navrhovatel tvrdí, že provozuje e-shop na adrese ●●●●.cz a vlastní ochrannou známku ●●●●.cz. Výraz „●●●●“ se objevuje též v obchodní firmě Navrhovatele, která zní „●●●● \*\*\*\*“ Navrhovatel

<sup>1</sup> 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.

tvrdí, že vykonává majetková práva autorská ke svému logu obsahujícímu cit. obchodní firmu a vyobrazení ●●●● v místě písmene „\*“.

Navrhovatel tvrdí, že je významným partnerem srovnávacího portálu Heureka a že do označení, pod kterými prodává ●●●● a jiné vybavení pro \*\*\*\*\* investuje značné úsilí a finanční prostředky.

Navrhovatel tvrdí, že pod spornými doménovými jmény je původním držitelem prvního sporného doménového jména provozován e-shop, který rovněž nabízí ●●●● a jiné vybavení pro \*\*\*\*\*.

Navrhovatel tvrdí, že e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény je ve svém designu podobný e-shopu Navrhovatele. Navrhovatel je toho názoru, že podobné je i logo užitá v e-shopu provozovaném pod spornými doménovými jmény.

Navrhovatel tvrdí, že jsou jeho zákazníci a dodavatelé mateni podobností shora uvedených e-shopů a že je tato podobnost vyvolána úmyslně provozovatelem e-shopu dostupného pod spornými doménovými jmény.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce držením sporných doménových jmen parazituje na reklamních kampaních Navrhovatele, mimo jiné i tím, že e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény považují internetové vyhledávače za subdoménu doménového jména navrhovatele. Navrhovatel rovněž tvrdí, že se při zadání hesla „●●●●.cz“ v aplikaci „Ověřeno zákazníkem“ na portále heureka.cz objeví odkaz na e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény – to považuje Navrhovatel za důkaz záměny a ekonomického poškozování navrhovatele.

Navrhovatel tvrdí, že jsou splněny podmínky dle čl. 3.4.3 a 3.4.4 Pravidel, neboť Odpůrce parazituje na označení chráněném ve prospěch Navrhovatele a umožňuje provoz parazitnímu eshopu třetí strany. Navrhovatel tvrdí, že důkazem parazitní soutěže je též skutečnost, že eshop provozovaný pod spornými doménovými jmény byl spuštěn v roce \*\*\*\*, tj. až poté, kdy byl v roce \*\*\*\* Navrhovatel oceněn jako finalista soutěže E-shop roku.

Navrhovatel tvrdí, že nekalosoutěžní charakter jednání Odpůrce lze vidět i v tom, že původní držitel prvního sporného doménového jména zaregistroval i další podobně znějící doménová jména.

Navrhovatel uvádí, že si je vědom skutečnosti, že výraz „●●●●“ je v obchodním styku běžný. Jednání Odpůrce ve spolupráci s původním držitelem prvního sporného doménového jména však Navrhovatel považuje za „brutální a exemplární porušení práva duševního vlastnictví a ukázkou nekalosoutěžního jednání.“

Z výše uvedených důvodů žádá Navrhovatel v tomto řízení převod sporných doménových jmen.

## B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil.

### Projednání a zjištění

K tomu, aby mohl Expert posoudit Návrh jako důvodný, je předně třeba, aby Navrhovatel prokázal, že disponuje právy k příslušnému označení shodnému nebo zaměnitelnému se spornými doménovými jmény ve smyslu čl. 3.1 Pravidel. Až při splnění podmínky dle čl. 3.1 Pravidel expert zkoumá, zda je splněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel, tj. absence práv Odpůrce k příslušnému označení nebo nikoliv dobrá víra Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného doménového jména.

Obě sporná doménová jména mají identické znění a liší se pouze pomlčkou. Jejich součástí je výraz „●●●●“ a geografické označení „XXXX“. Aby byla splněna podmínka čl. 3.1 Pravidel, musí v tomto řízení Navrhovatel prokázat jednak, že má práva k předmětnému označení a dále pak, že je tohoto označení užito přímo nebo zaměnitelným způsobem ve sporných doménových jménech.

Z ustálené judikatury doménových soudů plyne, že posouzení podobnosti dle předchozího odst. je otázkou porovnání odlišujících (distinktivních) znaků označení chráněného tvrzenými právy Navrhovatele (tj. Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel) a sporného doménového jména. V tomto případě však jsou sporná doménová jména tvořena výlučně generickými výrazy (tj. výrazem „●●●●“ a výrazem „XXXX“) a generický charakter má též označení, k němuž si jako ke Chráněnému označení v tomto řízení osobuje práva Navrhovatel, tj. výraz „●●●●“.

I generický výraz z obecného jazyka může samozřejmě nabýt v obchodním styku distinktivního charakteru, to za předpokladu, že je užit ve specifickém kontextu nebo pro označení specifického produktu či služby. Příkladně tedy výraz „Camel“ může mít v obchodním styku distinktivní charakter za předpokladu, že označuje specifickou komoditu (např. cigarety) – nemůže však být považován za distinktivní (a tím způsobilý srovnání co do shodnosti nebo zaměnitelnosti ve smyslu čl. 3.1 Pravidel), pokud je jej užito pro prodej velbloudů.

Z výše uvedeného rovněž plyne, že generický výraz, resp. generický výraz užitý generickým způsobem, není způsobilý stát se předmětem absolutních práv, ať už jde o práva duševního vlastnictví, práva z titulu ochrany proti nekalé soutěži nebo jiná práva ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. Bylo by totiž z podstaty absurdní, pokud by platné právo dalo komukoli možnost osobovat si absolutní práva k běžně užitým výrazům běžného jazyka (k tomu viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 23/2015-29 nebo 4 As 19/2016 – 57).

V tomto řízení se Navrhovatel domáhá klasifikace označení „●●●●“ jako Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. Pokud by bylo toto označení, viděno pohledem běžného spotřebitele ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora č.j. C-210/96 Gut Springenheide, užíváno Navrhovatelem obchodně relevantním způsobem ve specifickém významu, dalo by se uvažovat o klasifikaci tohoto generického výrazu jako Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3. Jestliže však Navrhovatel užívá v obchodním styku pojmu „●●●●“ pro označení obchodních aktivit spočívajících dle jeho vyjádření převážně v prodeji ●●●● a dalšího vybavení pro \*\*\*\*\* , není tento pojem způsobilý stát se Chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. Pravidel.

Nelze samozřejmě vyloučit, že jednání Odpůrce nebo dřívějšího držitele prvního sporného doménového jména, která Navrhovatel v Návrhu popisuje, mohou objektivně splňovat subsumpční podmínky tvrzených známkoprávních, autorskoprávních či soutěžních deliktů. Takovou otázku však Expert v tomto řízení není oprávněn posoudit. V tomto řízení jde výlučně o splnění shora cit. podmínek čl. 3.1 Pravidel resp. kaskády podmínky dle čl. 3.1 ve spojení s podmínkou dle čl. 3.1.1 nebo alternativně podmínkou dle čl. 3.1.2 Pravidel.

Na základě výše uvedeného Expert konstatuje, že v tomto řízení Navrhovatel neprokázal, že sporná doménová jména jsou ve smyslu čl. 3.1 Pravidel shodná nebo zaměnitelná s označeními, k nimž má Navrhovatel práva jako ke Chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 Podmínek. V tomto řízení tedy nebyly splněny podmínky čl. 3 Pravidel a Expert rozhodl ve smyslu čl. 4.1.5 Pravidel, jak uvedeno ve výroku.

## Rozhodnutí

Návrh se zamítá.

## Expert

- doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Datum:

2017-11-17

## Příloha 1

Navrhovatel požadoval převod sporných doménových jmen. Tvrdil nekalosoutěžní jednání Odpůrce a osob spolupracujících s Odpůrcem a zásah do práv duševního vlastnictví.

Sporná doménová jména byla složena ze dvou generických výrazů. Navrhovatel si osoboval práva k jednomu z nich a dokládal je ochrannou známkou a firmou.

Expert konstatoval, že je-li generických výrazů užito v jejich obecném významu, nejsou způsobilé být Chráněnými označeními ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. V tomto případě šlo o výraz "●●●●" užitý k označení obchodních aktivit spočívajících v prodeji ●●●● a dalšího vybavení pro \*\*\*\*\*.

Navrhovatel neprokázal, že sporná doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelná s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Návrh byl zamítnut.