

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.: 00522

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2017-11-21 08:49:18

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

postupně navázal na obchodní činnosti provozovanou do té doby společností ●● s.r.o., IČ *** ** ***, se sídlem ******, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl *, vložka *****.

Navrhovatel tvrdí, že měl označení „●●●“ dříve chráněno českou slovní ochrannou známkou č. ***** „●●●“. Navrhovatel dodává, že původně toto označení využívala ke stejné podnikatelské činnosti na území České republiky od roku **** společnost ●● s.r.o., která byla rovněž v minulosti vlastníkem ochranné známky č. ***** a doménového jména <●●●.com>. Vzhledem ke změně v organizační struktuře Navrhovatele postoupila společnost ●● s.r.o. doménové jméno <●●●.com> a ochrannou známkou č. ***** Navrhovateli, který navázal na obchodní činnost vykonávanou pro oblast České republiky společností ●● s.r.o.

Navrhovatel uvádí, že označení „●●●“ je nyní chráněno ochrannou známkou EU č. ***** ●●●. Kromě toho Navrhovatel uvádí, že je držitelem doménových jmen <●●●.com>, <●●●.org>, <●●●.eu> a <●●●.sk>.

Navrhovatel dále tvrdí, že pod označením „●●●“ podniká globálně a toto označení ve své obchodní prezentaci a na webových stránkách užívá dlouhodobě. Navrhovatel proto uzavírá, že mu s ohledem na výše uvedené svědčí právo chráněného označení podle čl. 2 odst. 2.3. Pravidel alternativního řešení sporů.

Ve svém návrhu Navrhovatel dále uvádí, že Odpůrce byl na základě pracovní smlouvy ze dne **.**.**** zaměstnancem společnosti ●● s.r.o., která původně vykonávala podnikatelskou činnost pod obchodní značkou „●●●“. Pracovní poměr Odpůrce u této společnosti byl ukončen k **.**.****. Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce za doby trvání pracovního poměru u společnosti ●● s.r.o., ve úmyslu poškodit tuto společnost a parazitovat na dobré pověsti označení „●●●“ a vyvolávat u spotřebitelů nebezpečí záměny (a následně rovněž poškodit Navrhovatele, který převzal obchodní činnost po spol. ●● s.r.o.) a tím sebe obohatit, (a) si zaregistroval sporné doménové jméno, které je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s oficiální webovou prezentací Navrhovatele; a (b) založil vlastní společnost ***** s.r.o., se sídlem ******, IČ *** ** ***, jejíž předmět podnikání se shoduje s předmětem činnosti Navrhovatele a k jejíž prezentaci využívá sporného doménového jména.

Navrhovatel ve vztahu k bodu (b) výše uvádí, že uživatel

internetu je po zadání webové adresy www.***.cz přeměřován na webové stránky s adresou www.*****.com, na nichž se nachází obchodní prezentace společnosti Odpůrce, která stojí v přímém konkurenčním postavení ve vztahu k Navrhovateli.

Navrhovatel tvrdí, že její zákazníci často kontaktují s dotazem, zda existuje nějaká spojitost mezi ním a společností, která se prezentuje na webových stránkách www.***.cz. Dle názoru Navrhovatele se proto Odpůrce svým jednáním dopustil nekalé soutěže ve smyslu § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zejm. ve formě vyvolání nebezpečí záměny podle § 2981 občanského zákoníku a rovněž parazitování na pověsti podle § 2982 občanského zákoníku.

Navrhovatel dále uvádí, že Odpůrci nenáleží práva k označení, které je shodné s obchodní firmou a ochrannými známkami Navrhovatele. Navrhovatel rovněž dodává, že Odpůrce nejedná v dobré víře, když sporné doménové jméno zaregistroval se záměrem narušit hospodářskou činnost společnosti *** s.r.o. a následně pak činnost Navrhovatele tím, že sporné doménové jméno bylo použito k získání uživatelů sítě Internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením a obchodní značkou „***“, která dříve náležela společnosti *** s.r.o. a v současné době náležící Navrhovateli.

S odkazem na předloženou pracovní smlouvu Navrhovatel uvádí, že skutečnost, že si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno ještě během trvání svého pracovního poměru ve společnosti *** s.r.o., svědčí o dlouhodobě připraveném kalkulu Odpůrce a jeho promyšleném a zlovolném nekalosoutěžním jednání a o zřejmém úmyslu připravit Navrhovatele, alespoň z části, o jeho podnikání a podstatnou část jeho zákaznické základny.

Prodloužením registrace sporného doménového jména Odpůrce podle Navrhovatele nadále pokračuje ve svém záměru její poškozovat.

Navrhovatel dále namítá, že Odpůrce v případech, kdy užil označení „***“ ve své obchodní prezentaci, porušil a neoprávněně zasáhl do práva Navrhovatele na jeho název ve smyslu § 135 občanského zákoníku. Stejným jednáním Odpůrce rovněž neoprávněně zasáhl do práva Navrhovatele k jeho ochranné známce podle § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Závěrem Navrhovatel požaduje, aby bylo sporné doménové jméno převedeno na Navrhovatele.

Nestandardní komunikací ze dne **.**.**** vyzval Expert Navrhovatele, aby se Navrhovatel vyjádřil ke skutečnosti, že Navrhovatelem je společnost ●● *****, zatímco zapsaným vlastníkem ochranné známky EU č. ***** je ●● *****.

Navrhovatel ve svém vyjádření ze dne **.**.**** uvedl, že se jedná o totožnou společnost a že ve rejstříku EUIPO je uveden název společnosti bez označení právní formy ***. Navrhovatel dále uvedl, že se domnívá, že existence ochranné známky je pouze vedlejším důkazem důvodnosti návrhu, neboť mu svědčí právo k užívání označení ●●.

B. Odpůrce

Odpůrce předložil Vyjádření a uvedl v něm, že Navrhovatel jej dosud nikdy neoslovil s žádostí o převod sporného doménového jména a že je sporné doménové jméno ochoten Navrhovateli prodat za částku 2.000 EUR.

Projednání a zjištění

Expert v rámci projednání sporu posoudil důkazy, které byly předloženy jako přílohy Návrhu a v kombinaci s provedeným vlastním šetřením v souladu s § 12 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény.cz, došel k následujícím zjištěním.

a) Úvodní poznámky

Podle článku 21.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz účinných od 15.5.2016 (dále jen „Pravidla registrace domén .cz“) držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.

Dle článku 2. 3. Přílohy 3: Pravidla alternativního řešení sporů účinné od 1. 3. 2015, která je součástí Pravidel

registrace domén.cz (dále jen „Pravidla ADR“), je chráněné označení 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.

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

- (a) podle odst. 3.1.1 bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3, nebo
- (b) dle odst. 3.1.2 bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Dle článku 3.2. Pravidel ADR, v průběhu řešení sporu musí být prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1 a 3.1.2.

Podle článku 3.3. Pravidel ADR, právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže:

- (a) dle odst. 3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné s Doménovým jménem,
- (b) podle odst. 3.3.2. 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,
- (c) podle odst. 3.3.3. Držitel je pod Doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo
- (d) dle odst. 3.3.4. 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.

Dle článku 3.4. Pravidel ADR potom na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2) může být Expertem usuzováno zejména v těchto případech:

- (a) podle odst. 3.4.1. 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) podle odst. 3.4.2. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít 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) dle odst. 3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

(d) podle odst. 3.4.4. 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.

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách navíc stanoví, že není-li stanoveno jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat takové označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Rovněž z ustanovení § 2976 občanského zákoníku se podává, že kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

b) Chráněné označení Navrhovatele a jeho shodnost nebo zaměnitelnost se sporným doménovým jménem

Expert považuje za prokázané, že Navrhovatel působí v České republice od roku **** a svou činností postupně navázal na obchodní činnost provozovanou dříve společností ●● s.r.o., která do doby vstupu Navrhovatele na český trh provozovala svou činnost pod označením „●●“. Kontinuitu užívání označení „●●“ Navrhovatel mimo jiné dokládá odkazem na již zaniklou českou ochrannou známku č. ***** „●●“, která byla v minulosti společností ●● s.r.o. užívána a následně byla převedena na Navrhovatele.

Expert konstatuje, že zaniklá ochranná známka nemůže představovat chráněné označení ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR, neboť ke dni vydání rozhodnutí nemá žádné právní účinky. V otázce právních účinků zaniklé ochranné známky v doménových řízeních ke stejnému závěru opakovaně dospěly i panely v ADR řízeních týkajících se domén.eu (viz např. rozhodnutí ve věci *****).

Existence zaniklé české ochranné známky č. ***** proto může v tomto řízení toliko prokazovat, že v době, kdy si Odpůrce sporné doménové jméno zaregistroval, bylo označení „●●“ chráněno tehdy zapsanou ochrannou známkou a může tak být pouze

relevantní při posouzení existence dobré víry Odpůrce při registraci a užívání sporného doménového jména (viz bod d) níže).

Pro účely článku prokázání existence chráněného označení dle článku 3.1. Pravidel ADR Navrhovatel dále uplatnil ochrannou známku EU č. ***** ●●, která byla zapsána (a rovněž právo přednosti vzniklo) až po registraci sporného doménového jména Odpůrcem.

Expert zjistil rozpor mezi obchodní firmou Navrhovatele a zápisem vlastníka v rejstříku EUIPO a vyzval Navrhovatele, aby se dodatečně vyjádřil k této skutečnosti. Na základě dodatečného vyjádření Navrhovatele a vlastního šetření v rejstříku EUIPO Expert konstatuje, že obchodní firma Navrhovatele je uvedena v rejstříku EUIPO v neúplné podobě „●● *****“ bez dodatku rozlišujícího právní formu „***“. Z převodní smlouvy ze dne **.**.**** uzavřené mezi společnostmi ●● s.r.o. a ●●***** *** dostupné v rejstříku EUIPO je patrné, že se jedná o odstranitelnou administrativní vadu žádosti o zápis převodu podané dne **.**.**** a že nabyvatelem dle převodní smlouvy a tedy vlastníkem ochranné známky je Navrhovatel.

Vzhledem k tomu, že článek 3.1. ani 2.3. Pravidel ADR v zásadě nestanoví, že datum priority namítaného Chráněného označení musí předcházet datu registrace sporného doménového jména, je třeba mít za to, že Návrh na převedení sporného doménového jména z důvodu jeho shodnosti či zaměnitelnosti s Chráněným označením, může být úspěšný i v případě, že registrace sporného doménového jména předchází namítanému chráněnému označení, tj. v tomto případě ochranné známce EU. Tento závěr je ostatně v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Expertů jak v ADR řízeních týkajících se domén.eu, tak v ADR řízeních podle UDRP (viz např. rozhodnutí ve věci *****).

K otázce shodnosti či zaměnitelnosti ochranné známky ●● a sporného doménového jména, konstatuje Expert, že sporné doménové jméno je shodné se slovním označením chráněným ochrannou známkou ●●. Koncovka domény nejvyšší úrovně „.cz“ rovněž nenese žádnou rozlišovací způsobilost a nelze jí proto přisuzovat žádný význam v otázce shodnosti či zaměnitelnosti s ochrannou známkou ●●.

Expert konstatuje, že Navrhovatel užívá označení ●● rovněž ve své obchodní firmě ●● ***** *** a v dalších doménových jménech, a to <●●.com>, <●●.eu>, <●●.org> a <●●.sk>. S ohledem na prokázání existence chráněného označení Navrhovatele ve formě zápisu ochranné známky EU č. ***** nebylo nutné dále zkoumat existenci dalších případných

chráněných označení Navrhovatele.

S ohledem na výše uvedené má Expert za prokázané, že sporné doménové jméno je ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR shodné s chráněným označením, k němuž má Navrhovatel právo.

Dále je třeba zkoumat splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v článku 3.1.1 nebo 3.1.2. Pravidel ADR, tedy, že sporné doménové jméno bylo získáno nebo je užíváno, aniž by k němu Odpůrce měl legitimní zájem nebo, že bylo zaregistrováno nebo je užíváno nikoli v dobré víře.

c) Právo Odpůrce k doménovému jménu nebo chráněnému označení

Odpůrce ve svém Vyjádření nijak netvrdí a ani neprokazuje existenci svého práva ke spornému doménovému jménu či chráněnému označení ve smyslu článku 3.1.1 Pravidel ADR. Odpůrce nenamítal a neprokázal, že sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, že je pod sporným doménovým jménem obecně znám, a rovněž nenamítá, že užívá sporné doménové jméno k poctivým účelům, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení.

Expert má proto za prokázané, že není dáno právo Odpůrce ke spornému doménovému jménu či chráněnému označení ve smyslu článku 3.1.1 Pravidel ADR.

d) Jednání nikoliv v dobré víře

Odpůrce byl ke dni **.**.****, kdy si sporné doménové jméno registroval, v pracovním poměru ke společnosti ***** s.r.o. Navrhovatel tuto skutečnost prokázal pracovní smlouvou Odpůrce ze dne **.**.**** s tím, že pracovní poměr skončil k **.**.****. Odpůrce se k této otázce nijak nevyjádřil a existenci svého pracovního poměru nerozporoval.

Společnost ***** s.r.o. byla ke dni registrace sporného doménového jména vlastníkem české ochranné známky „●●●“ č. *****. Registrace doménového jména shodného s ochrannou známkou jiným subjektem je způsobilá narušit hospodářskou činnost zaměstnavatele, neboť ho vylučuje z užívání takového doménového jména. Zaměstnanec je při tom v souladu s pracovní smlouvou povinen hájit oprávněné zájmy zaměstnavatele a zdržet se jednání, které by je mohly ohrozit, tedy nevyužívat znalosti získané při výkonu pracovní činnosti v rozporu zájmům zaměstnavatele. Proto lze v registraci doménového jména Odpůrcem na sebe sama spatřovat jednání nikoliv v dobré víře.

Co se týče tvrzeného přesměrování uživatelů z webové stránky na sporném doménovém jménu na webové stránky Odpůrce

www.*****.com, konstatuje Expert, že Navrhovatel toto přesměrování prokazoval pouze výpisem z webové stránky *****.com. Expert na základě vlastního šetření konstatuje, že ke dni vydání rozhodnutí neodpovídá toto tvrzení Navrhovatele skutečnosti a považuje proto tvrzení Navrhovatele o přesměrování uživatelů na webové stránky Odpůrce za neprokázané. Tato skutečnost však na posouzení věci nemá žádný dopad s ohledem na shora uvedené závěry.

Expert uzavírá, že registrace sporného doménového jména v daném případě vykazuje znaky jednání nikoli v dobré víře ve smyslu článku 3.1.2. Pravidel ADR.

e) Závěry

Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že Navrhovateli svědčí právo k ochranné známce ●●●, která je shodná se sporným doménovým jménem. Naproti tomu Odpůrci neschválně svědčí žádné právo k označení „●●●“ či jiné právo ke spornému doménovému jménu ve smyslu článků 3.1.1 Pravidel ADR.

Nedostatek práva Odpůrce ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení podle článku 3.1.1 Pravidel ADR je dostatečným důvodem pro rozhodnutí o převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. V daném případě lze nad rámec ještě konstatovat, že sporné doménové jméno bylo rovněž registrováno nikoli v dobré víře, neboť Odpůrce byl v době registrace sporného doménového jména zaměstnancem předchozího vlastníka ochranné známky ●●●.

Závěrem proto Expert konstatuje, že byly splněny podmínky stanovené v článku 3.2. Pravidel ADR, a proto Expert Návrh shledal důvodným a vyhověl mu.

Rozhodnutí

Návrhu Navrhovatele se vyhovuje a registrace doménového jména <●●●.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele v souladu s články 4.1.2 a 6.2 Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Michal Havlík

Datum: 2018-03-05

Příloha 1

Navrhovatel v rámci projednání sporu uplatnil své právo vůči Odpůrci v souladu s Pravidly registrace domén.cz. Odpůrce si zaregistroval doménové jméno <●●●.cz>, které je shodné s

ochrannou známkou Navrhovatele. V souladu s ustálenou rozhodovací praxí může mít chráněné označení pozdější prioritu než sporné doménové jméno. Odpůrce neprokázal legitimní zájem na registraci a užívání doménového jména <●●●.cz> ve smyslu článku 3.1.1. Pravidel ADR. Odpůrce si zároveň doménové jméno <●●●.cz> zaregistroval v nikoli dobré víře jako zaměstnanec předchozího vlastníka ochranné známky „●●●“. Z těchto důvodů Expert Návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu doménového jména <●●●.cz> na Navrhovatele.