

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.: 00542

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2018-04-03 11:07:50

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●####¹

Další řízení

Podle informací Experta nejsou známa žádná další řízení nebo rozhodnutí, která se týkají sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Odpůrce od **.**.**** drží a užívá doménové jméno v doméně cz. ve znění ●●. Navrhovatel se proti tomu ohradil s tím, že Odpůrce tím ruší jeho známkového právo, které je zároveň starší. Známkové právo se týká stejných nebo podobných označení. Zejména se jedná o ochrannou známku EU č. ***** ve znění ●●#### s datem práva přednosti **.**.****, zapsanou pro výrobky ve třídách **, **, **, **, **, **, **, **, **, ** a ** Niceského třídění ochranných známek.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém podání velmi podrobně uvedl důležité a právně významné okolnosti, které se týkají sporného doménového jména v doméně.cz.

Zejména uvedl, že Navrhovatel je italský veřejnoprávní subjekt, který organizuje proslulý *****
***** ●●####. První ročník tohoto ***** se konal již v roce ****. Navrhovatel se prezentuje na internetu především prostřednictvím webové stránky www.●●####.it, na které zaznamenává každoročně více než ** návštěvníků z více než ** zemí světa.

Mimo jiné je Navrhovatel vlastníkem řady ochranných

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.

známek a doménových jmen obsahujících označení „●●####“ a „**####“. Jedná se zejména o slovní ochrannou známku EU č. ***** „●●####“, s datem práva přednosti **.**.****, zapsanou pro výrobky ve třídách **, **, **, **, **, **, **, **, ** a ** Niceského třídění (dále jen „ochranná známka ●●####“).

Navrhovatel uvedl, že mu proto náleží právo k chráněnému označení ve smyslu článku 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“), která tvoří přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, účinných od 15. 5. 2016 (dále jen „Pravidla registrace domén .cz“).

II. ODPŮRCE A REGISTRACE SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

Odpůrce si dne **.**.**** prostřednictvím registrátora lAPI GmbH zaregistroval sporné doménové jméno, přičemž tato registrace je platná do **.**.****.

Ochranná známka ●●#### tedy datem předchází registraci sporného doménového jména.

Odpůrce sporné doménové jméno užívá k zobrazování automaticky generovaných textových reklam (pay-per-click), přičemž sporné doménové jméno současně nabízí k prodeji za ** USD.

III. NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH ODPŮRCE DO PRÁV NAVRHOVATELE K CHRÁNĚNÉMU OZNAČENÍ

Navrhovatel nedal Odpůrci souhlas k užívání ochranné známky ●●####, v registraci a užívání sporného doménového jména proto spatřuje porušení svých práv.

Za účelem ochrany svých práv smírnou cestou na základě dobrovolného převodu sporného doménového jména kontaktoval Navrhovatel Odpůrce e-mailem ze dne **.**.****. V příloženém dopise Navrhovatel upozornil Odpůrce na svá práva a mimo jiné požadoval bezúplatný převod sporného doménového jména.

Odpůrce odpověděl Navrhovateli na jeho dopis e-mailem ze dne **.**.****, ve kterém uvádí, že sporné doménové jméno za ** EUR okamžitě převede na Navrhovatele.

Odpůrce proto zjevně není ochoten sporné doménové jméno dobrovolně a bezúplatně převést na Navrhovatele. Navrhovatel se proto převodu sporného doménového jména domáhá prostřednictvím tohoto řízení.

V souladu s ustanovením čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14.6.2017, o ochranné známce EU (dále jen „nařízení o EUTM“), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, a 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.

Dle ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění, došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv k průmyslovému vlastnictví, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny.

Podle ustanovení § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) 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.

V souladu s ustanovením § 2988 občanského zákoníku může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Navrhovatel je přesvědčen, že Odpůrce se registrací a užíváním sporného doménového jména dopouští porušení ochranné známky ●●#### ve smyslu článku 9 nařízení o EUTM a zároveň nekalé soutěže vůči Navrhovateli ve smyslu § 2976 občanského zákoníku.

Podle článku 21.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .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.

V souladu s článkem 3.1. Pravidel ADR se držitel doménového jména zavazuje podřídit řešení sporu dle Pravidel ADR a Řádu pro řešení sporů o domény .cz, a to v případě, že návrhovátelem podá u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (Správce) návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva návrhovátelem, jestliže zároveň:

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

3.1.2. bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

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

IV. SHODNOST NEBO ZAMĚNITELNOST S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM

Sporné doménové jméno se skládá z označení „●●####“ a koncovky domény nejvyšší úrovně „.cz“, která nemá žádnou rozlišovací způsobilost. Označení „●●####“ je shodné s ochrannou známkou ●●####. Tomuto závěru ostatně nasvědčuje i rozhodovací praxe panelů UDRP, které v obdobných případech týkajících se doménových jmen obsahujících označení „●●####“ v minulosti rozhodly stejně (viz např. WIPO případ č. ***** v. *****; nebo WIPO případ č. ***** v. *****).

Z důvodu shodnosti chráněného označení a sporného doménového jména je proto evidentní, že u průměrného spotřebitele může dojít ke vzniku nebezpečí záměny mezi sporným doménovým jménem a ochrannou známkou ●●####. Průměrný spotřebitel může z důvodu shodnosti či vysoké zaměnitelnosti obou označení usuzovat na existenci vzájemného propojení mezi návrhovatelem a odpůrcem.

Podmínky stanovené v článku 3.1 Pravidel ADR jsou tudíž s ohledem na výše uvedené naplněny.

V. LEGITIMNÍ ZÁJEM ODPŮRCE

Navrhovatel je přesvědčen, že Odpůrce nemá právo ke spornému doménovému jménu ani k označení „●●####“ tak, jak požaduje článek 3.1.1 Pravidel ADR, a to z následujících důvodů:

- Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „●●####“, která je platná na území České republiky;
- Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k užívání ochranné známky ●●#### a k registraci sporného doménového jména;
- Odpůrce není v žádném směru spojen s činností Navrhovatele;
- Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem a nikdy nebyl znám pod označením „●●####“; a
- Odpůrce neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby.

Podle Navrhovatele lze z výše uvedených důvodů uzavřít, že byla naplněna podmínka stanovená v článku 3.1.1 Pravidel ADR, zejména s ohledem na to, že jednání Odpůrce nelze zařadit do žádné z kategorií uvedených v čl. 3.3 Pravidel ADR.

VI. DOBRÁ VÍRA ODPŮRCE

Navrhovatel dále uvádí, že sporné doménové jméno bylo rovněž zaregistrováno a nadále je užíváno v nikoliv dobré víře. Nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce vyvozuje Navrhovatel zejména z následujících skutečností:

- ochranná známka ●●#### byla na území České republiky platná několik let před tím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno totožné s ochrannou známkou ●●####;
- informace o existenci ochranné známky ●●#### a skutečnost, že vlastníkem ochranné známky ●●#### je Navrhovatel, si může jakákoli fyzická nebo právnická osoba zjistit z veřejně přístupných rejstříků;
- Odpůrce využívá internetového provozu generovaného v důsledku existence nebezpečí záměny sporného doménového jména s ochrannou známkou ●●#### za účelem dosažení vlastního ekonomického prospěchu tím, že na webových stránkách dostupných na sporném doménovém jméně zobrazuje automaticky generované textové reklamy (pay-per-click); a
- Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno bez předchozí dohody s Navrhovatelem především za účelem jeho prodeje, o čemž svědčí jednak nabídka sporného doménového jména k prodeji za ** USD uvedená na samotných webových stránkách, a jednak Odpůrcova přímá nabídka k prodeji sporného doménového jména za ** EUR učiněná Navrhovateli;

částka požadovaná za převod sporného doménového jména v obou případech zjevně převyšuje náklady spojené s jeho registrací a udržováním.

S ohledem na všechny výše uvedené důvody má Navrhovatel za to, že byla naplněna rovněž podmínka stanovená v čl. 3.1.2 Pravidel ADR, zejména pak jednáním uvedeným v čl. 3.4.1 a 3.4.4 Pravidel ADR.

Závěr Navrhovatele spočívá v tom, že Odpůrce registrací sporného doménového jména bez jeho souhlasu neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranné známce ●●#### ve smyslu čl. 9 nařízení o EUTM a dopouští se vůči Navrhovateli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ust. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku a je podpořen i judikaturou Vrchního soudu v Praze.

Navrhovatel dále poukázal na:

Vrchní soud v Praze například ve svém rozsudku sp. zn. ***** judikoval, že užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitele k registraci domény je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a je objektivně způsobilé přivodit újmu žalující straně jako tomuto dalšímu soutěžiteli, ale i jiným soutěžitelům, neboť žalovaná strana si přisvojila neoprávněně určitou výhodu a v soutěži pro sebe výhodnější pozici, kterou by jinak neměla. Za užití označení a projev jednání nekalé soutěže je třeba považovat přitom již samotnou registraci označení žalovanou stranou.

Vrchní soud v Praze dále ve svém usnesení ze dne **.**.****, sp. zn. ***** uvedl, že „rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Pokud jednání žalovaného bylo založeno na využití zákonem chráněného průmyslového práva žalobce, pak takové jednání žalovaného – za předpokladu, že mu žalobce neudělil souhlas s užitím ochranné známky – je třeba mít za rozporu s dobrými mravy soutěže.“

V rozsudku ze dne **.**.****, sp. zn. *****, Vrchní soud v Praze judikoval, že pokud je doménové jméno drženo povinným totožné se zněním obchodní firmy oprávněného a zněním jeho ochranných známek, včetně známky prohlášené za proslulou, a není zde (kromě vlastní registrace) žádný jiný právem uznaný důvod k tomu, aby doménové jméno bylo majetkem povinného, pak vzniklý stav může být shledán jako závadný a povinnému uloženo zdržet se užívání doménového jména a toto mu odňato prostřednictvím úkonu

registrátora domény".

Vzhledem k výše uvedenému je Navrhovatel přesvědčen o tom, že prokázal splnění podmínek stanovených v člancích 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, neboť Odpůrci nenáleží ke spornému doménovému jménu ani k označení „●●####“ právo dle článku 3.3. Pravidel ADR a registrace sporného doménového jména byla Odpůrcem učiněna v nedostatku dobré víry.

K rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména by přitom dle článku 3.2 Pravidel ADR stačilo splnění i jen jedné z podmínek v člancích 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR.

V souladu s článkem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel tímto domáhá převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele.

Navrhovatel navrhuje, aby jmenovaný Expert vydal v souladu s články 4.1. a 4.1.2. Pravidel ADR toto rozhodnutí:

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

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Projednáání a zjištění

Expert při projednání věci vzal v úvahu všechny okolnosti uvedené v podání Navrhovatele, jakož i to, že Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Expert zhodnotil jednotlivá tvrzení Navrhovatele, jakož důkazy, o které se opírají, zejména o důkazy svědčící ve prospěch známkového práva k předmětnému označení, a to ve shodě s čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů, která tvoří přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, účinných od 15. 5. 2016. Jedná se zejména o slovní ochrannou známku EU č. ***** ve znění ●●####, s datem práva přednosti **.**.****, zapsanou pro výrobky ve třídách **, **, **, **, **, **, **, ** a ** Niceského třídění ochranných známek.

Expert posoudil tvrzení a důkazy Navrhovatele jako dostatečné k učinění závěru v dané věci a zároveň jako věrohodné a

spolehlivé.

Odpůrce ostatně nic nenamítl proti tvrzením ani důkazům a sám nic neuvedl k objasnění věci.

Expert posoudil předložené důkazy tak, že skutkový děj byl prokázán a svědčí o tom, že ze strany Odpůrce se jedná o jednání, které je v rozporu s pravidly, o které se opírá toto řízení, jakož i registrace předmětného doménového jména v doméně .cz.

Expert je ve shodě s Navrhovatelem, jeho tvrzeními a důkazy, přesvědčen o tom, že Navrhovatel prokázal splnění podmínek stanovených v člancích 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, neboť Odpůrci nenáleží ke spornému doménovému jménu ani k označení „●●●####“ právo dle článku 3.3. Pravidel ADR a registrace sporného doménového jména byla Odpůrcem učiněna v nedostatku dobré víry, resp. ve zlé víře.

Předpoklady stanovené pro rozhodnutí podle příslušných pravidel tak byly v dané věci splněny.

Z výše uvedených důvodů proto Expert rozhodl, jak je uvedeno. Navrhovatel se přitom domáhal převodu příslušného doménového jména na sebe, čemuž nebránila žádná překážka právní ani skutková.

Rozhodnutí

Doménové jméno <●●●####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Datum: 2018-07-03

Příloha 1

Odpůrce registrací a užíváním sporného doménového jména ve zlé víře a bez souhlasu Navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranné známce ●●●####.