

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.: 00574

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p)
Řádu: 2019-01-07 11:57:47

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 <●●●-####.cz> (dále též „sporné doménové jméno“) bylo vedeno jiné právní řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je americkou společností, která je jedním z největších výrobců ***** v USA. Odpůrce je fyzickou osobou - podnikatelem, který působil jako distributor výrobků Navrhovatele v ČR. Odpůrce v souvislosti se svou činností distributora zaregistroval sporné doménové jméno dne **.**.****. Souhlas s Pravidly registrace byl dán **.**.**** prodloužením registrace sporného doménového jména. Po ukončení distributorské smlouvy byl Navrhovatelem vyzván k jejímu dobrovolnému převodu na Navrhovatele. K dohodě však nedošlo.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu uvádí, že Odpůrce si jako distributor výrobků Navrhovatele v ČR zaregistroval dne **.**.**** sporné doménové jméno. Poté, co došlo k rozhodnutí Navrhovatele o změně distributorů byl vyzván k dobrovolnému převodu (obdobná výzva směřovala i na druhého distributora, společnost ***** ** s.r.o.) sporného doménové jména na Navrhovatele. Odpůrce však konečnou nabídku Navrhovatele neakceptoval. Navrhovatel uvádí, že jsou splněny obě podmínky dle čl. 3.2 Pravidel ADR po prokázání nároků Navrhovatele, a to:
- Podmínka dle čl. 3.1. je splněna, neboť sporné doménové

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.

jméno je zcela shodné s ochrannou známkou EU č. ***** Navrhovatele („●●-####“).

- Podmínka dle čl. 3.1.2. je splněna, protože Odpůrce užívá sporné doménové jméno nikoliv v dobré víře. Navrhovatel to dovozuje ze skutečnosti, že spolupráce Odpůrce a Navrhovatele byla ukončena v **/**** a od té doby Odpůrce toto doménové jméno užívá pouze ke zvyšování svých finančních požadavků vůči Navrhovateli. Internetový obchod byl již zrušen a doména slouží pouze k přesměrování na oficiální internetové stránky Odpůrce www.*****.cz kde je však nepravdivě tvrzeno, že Odpůrce je výhradním distributorem výrobků ●●-#### v České republice, čímž jsou třetí strany uváděny v omyl a je poškozována pověst Navrhovatele. Naopak je skutečností, že Navrhovatel po **/**** zastavil veškeré dodávky svých výrobků Odpůrci a ten doprodává pouze zbytky svých zásob. To prokazuje, že Odpůrce jedná nikoliv v dobré víře. Odpůrce proto navrhuje převod sporného doménového jména na Navrhovatele dle bodu 3.5.2. Pravidel ADR.

B. Odpůrce

Odpůrce se vyjádřil k návrhu Navrhovatele podáním doručeným **.**.****. Uvedl v něm, že nemá nic proti převedení domény, nicméně se mu jeví nefér postup Navrhovatele, když investoval pár set tisíc a spoustu práce do propagace značky ●●-#### a měl by jí odevzdat zdarma. Od roku **** byl jediným distributorem pro ČR a Slovensko a investoval značné prostředky do propagační činnosti při dosažení malého zisku. Toto dokládá fakturami o různé propagační činnosti. Pronájem e-shopu ho stál ** Kč, přičemž za doménu požadoval ** USD. Uvádí, že distribuci výrobku započal po návštěvě stánku Navrhovatele na výstavě v ***** v roce **** a v současné době doprodává zásoby. Neodpovídá skutečnosti, že bylo více distributorů, když propagaci značky platil jenom on. Minulý rok navrhl předat zastoupení firmě ***** ** s.r.o., což byl jeho největší zákazník. S tím však Navrhovatel nesouhlasil s poukazem na to, že jedná s třetí osobou. Odpůrce nečiní návrh na rozhodnutí.

Projednáání a zjištění

Dle čl. 2.3 Přílohy č. 3 Pravidel alternativního řešení sporů ve znění účinném od 15.5.2016, 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.

Souhlas s Pravidly ADR byla dán Odpůrcem **.**.**** dle čl. 3.3.1. prodloužením registrace.

Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podříditi 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 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, 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

3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné s Doménovým jménem,

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,

3.3.3. Držitel je pod Doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo

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:

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,

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,

3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

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 č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“) 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 ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 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.

Existence Chráněného označení:

Navrhovatel uvádí, že je vlastníkem slovní ochranné známky EU č.***** „●●-####“, (nejprve nepřesně uvádí přihlášky), což prokázal výpisem z databáze ÚPV/EUIPO. Toto označení však požívá priority ode dne **.**.****, přičemž sporné doménové jméno požívá priority od **.**.****, kdy bylo registrováno Odpůrcem.

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, v ADR řízeních týkajících se domén .eu (viz např. rozhodnutí ve věci ***** vs. ***** vs. ***** , atd.).

Existenci chráněného označení, tedy shodné ochranné známky EUIPO ●●-#### č. ***** Navrhovatel prokázal.

Dále Navrhovatel v podstatě argumentuje i nekalou soutěží, když jednání Odpůrce dle názoru Navrhovatele uvádí v omyl třetí osoby a poškozuje pověst Navrhovatele. Důvodem je, že internetový obchod, který dříve pod www.●●-####.cz fungoval, byl zrušen a doména slouží pouze pro přesměrování na internetové stránky Odpůrce, kde navíc Odpůrce nepravdivě tvrdí, že je výhradním distributorem výrobků ●●-#### v ČR. Toto tvrzení Navrhovatel doložil.

Za této situace je podmínka uvedena v Pravidlech ADR v čl. 3.1. splněna.

Shodnost nebo zaměnitelnost se sporným doménovým jménem Navrhovatel uvádí, že sporné doménové jméno <●●-####.cz> je

totožné s ochranou známkou Navrhovatele.
Především lze konstatovat, že koncovka domény nejvyšší úrovně „cz“ nemá rozlišovací způsobilost a nemá proto žádný význam v otázce shodnosti či zaměnitelnosti chráněného označení a sporného doménového jména. To vyplývá mimo jiné i z ustálené rozhodovací praxe v řízeních ADR domén. Ochranná známka je zcela totožná se sporným doménovým jménem.
Jedná se o kolizi totožného chráněného označení s doménovým jménem. Expert proto považuje za prokázané, že sporné doménové jméno <●●-####.cz> je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR totožné s ochrannou známkou EUIPO č. ***** „●●-####“ Navrhovatele.

Oprávněný zájem Odpůrce

Navrhovatel uvádí, že Odpůrce registroval doménové jméno v souvislosti s distributorskou činností pro Navrhovatele a poté, co činnost byla ukončena, toto sporné doménové jméno užívá pouze spekulativně za účelem dosažení zisku a s cílem dosáhnout vyšší prodejní ceny.
Odpůrce k tomu pouze poznamenává, že je „nespravedlivé“ požadovat zdarma převod doménového jména, když investoval statisíce korun do propagace výrobků s označením ●●-####. Toto tvrzení však nemá žádnou relevanci pro tento spor a je na Odpůrci, aby uplatnil své tvrzené nároky soudní cestou - v tomto řízení se těmito nespecifikovanými nároky Expert zabývat nemůže.

Odpůrce pouze uvedl, že se s výrobky Navrhovatele setkal v r. **** a poté se dohodl s Navrhovatelem na jejich distribuci. Tedy, Odpůrce netvrdí ani nijak neprokazuje existenci svého práva ke spornému doménovému jménu či chráněnému označení dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

Navrhovatel označení „●●-####“, které je dominantní částí sporného doménového jména oprávněně užívá dlouhodobě. Poté, co Odpůrce ztratil distributorské oprávnění, nemá na jeho užívání žádný oprávněný zájem.

Dobrá víra Odpůrce

Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno v souvislosti se zahájením distributorské činnosti pro Navrhovatele. Užíval tedy sporné doménové jméno v podstatě odvozeně, a to za účelem podpory nákupu a prodeje výrobků označovaných ochrannou známkou třetí osobou Navrhovatelem. Odpůrce tedy ani netvrdí, že užíval označení shodné se sporným doménovým jménem pro vlastní podnikatelskou činnost.

Nicméně Expert je toho názoru, že Odpůrce již neužívá sporné doménové jméno v dobré víře, když internetový obchod byl zrušen a doména slouží pouze k přesměrování na oficiální internetové stránky Odpůrce, kde jsou nabízeny i výrobky konkurující výrobkům Navrhovatele. Navíc byl vyzván Navrhovatelem k tomu, aby sporné doménové jméno na něho úplatně převedl. Užíváním sporného doménového jména dochází k vyvolání nebezpečí záměny a získání nepoctivého soutěžního

prospěchu na úkor Navrhovatele. Dle Experta se jedná o nekalosoutěžní jednání a jednání v nikoli dobré víře ve smyslu čl. 3.1.2. Pravidel ADR.

Závěry

Expert dospěl k názoru, že Navrhovatel prokázal splnění podmínek dle čl. 3.2. Pravidel ADR, neboť sporné doménové jméno je totožné s ochranou známkou Navrhovatele a Odpůrce ho užívá nikoliv v dobré víře.

Podle čl. 3.2. Pravidel ADR musí Navrhovatel prokázat, aby byl úspěšný ve sporu, splnění podmínky dle čl. 3.1. a zároveň alespoň splnění jedné z podmínek uvedených v čl. 3.1.1. a 3.1.2. Navrhovatel splnění těchto podmínek nesporně prokázal, jak bylo uvedeno výše.

Proto Expert návrhu Navrhovatele vyhověl, když ho shledal po právu.

Rozhodnutí

Registrace sporného doménového jména <●●●-####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele dle čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Otakar Švorčík

Datum: 2019-03-12

Příloha 1

Shrnutí

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména <●●●-####.cz> v souladu s Pravidly registrace domén .cz. Uvádí, že s Odpůrcem, který působil jako distributor výrobků Navrhovatele v České republice a registroval si spornou doménu, ukončil v minulém roce spolupráci. Internetový obchod na sporné doméně byl zrušen a sporná doména slouží pouze k přesměrování na internetové stránky Odpůrce.

Sporné doménové jméno je shodné s ochrannou známkou Odpůrce. V souladu s ustálenou praxí může mít chráněné označení pozdější prioritu než sporné doménové jméno. Navrhovatel prokázal právo k chráněnému označení- ochranné známce, prokázal rovněž, že Odpůrce nemá k doménovému jménu legitimní právo podle čl. 3.1.1. Pravidel ADR. Současně prokázal, že Odpůrce jednal nikoliv v dobré víře dle čl. 3.1.2, . Pravidel ADR.

Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména <●●●-####.cz> na Navrhovatele.