

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.: 00644
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-10-18 08:59:26
Správce sporu: Šárka Glasslová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●● ***

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●¹

Další řízení

Nejsou známa.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je litevskou obchodní společností, která poskytuje služby v oblasti ***** prostřednictvím ***** , ***** , ***** . Jeho zásadním produktem je ***** s názvem ●●●.

Odpůrce je držitelem sporného doménového jména "●●●.cz", a to od **.**.****. Pod doménovým jménem se nenachází žádná webová stránka. Je jednatelem a jediným společníkem společnosti ***** , IČ: *** ** *** a sám je podnikatelem zapsaným v živnostenském rejstříku pro obory činnosti v oblasti ***** .

Navrhovatel argumentuje tím, sporné doménové jméno je totožné s jeho názvem /firmou, s mezinárodní ochrannou známkou č.***** ●●● a Odpůrce se dopouští nekalosoutěžního jednání.

Odpůrce s k návrhu Navrhovatele nevyjádřil.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém podání uvádí, že byl založen v roce **** za účelem poskytování ***** prostřednictvím ***** , ***** , ***** . Jeho zásadním produktem je ***** s názvem ●●●, jehož vývoj započal již v roce **** a byl uveden na trh v roce ****. Jde o jeden z nejoblíbenějších ***** s ***** na světě. Během ** let vývoje a úspěšného působení si Navrhovatel vybudoval v oblasti ** tu nejlepší pověst na celém světě včetně České republiky. Při zadání „***** ●●●“ do internetového vyhledavače Google, nabídne Google 3500 výsledků. Mimoto je Navrhovatel vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č.***** ●●● designované pro území EU a zapsané **.**.****. Tuto známku navrhovatel konstantně užívá. Dále navrhovatel, resp. jeho dceřiné společnosti jsou držiteli doménových jmen obsahujících slovní prvek „●●●“, a to ●●●.org, ●●●.com, ●●●.co.jp. Navrhovatel tedy užívá označení ●●● minimálně od roku ****. Odpůrce je jednatelem a jediným společníkem společnosti ***** , IČ: *** ** *** , jejímž předmětem podnikání je poskytování ***** a ***** . Odpůrce je zapsaný v živnostenském rejstříku s obdobným předmětem podnikání. Dne **.**.**** si Odpůrce registroval doménové jméno „●●●.cz“ a od té doby je jeho uživatelem. Pod doménovým jménem se nenachází žádná webová stránka. Sporné doménové jméno je totožné s názvem Navrhovatele a doménovými jmény, která jsou v držení Navrhovatele, jakož i s citovanou mezinárodní ochrannou známkou Navrhovatele. Označení „●●●“ je jednoznačně spojeno s Navrhovatelem a jeho produkty ●●●. Z toho

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.

Navrhovatel dovozuje, že Odpůrce využil informací, které měl díky svému působení v oblasti ***** a zaregistroval si sporné doménové jméno. Nicméně pod tímto doménovým jménem neexistuje žádná webová stránka a Odpůrce sporné doménové jméno nevyužívá v rámci své podnikatelské činnosti, a proto je možné dovodit, že si toto sporné doménové jméno registroval za účelem jeho budoucího prodeje. Registroval ho tedy nikoliv v dobré víře. S ohledem na to, že sporné doménové jméno je shodné s chráněným označením Navrhovatele, Odpůrce nemá žádné právo ke spornému doménovému jménu, a navíc bylo sporné doménové jméno registrováno nikoliv v dobré víře, Navrhovatel navrhuje, aby doménové jméno „...cz“ bylo bezplatně převedeno na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k návrhu Navrhovatele nevyjádřil.

Projednání a zjištění

Dle čl. 2.3 Přílohy č. 3 Pravidel alternativního řešení sporů ve znění účinném od 25.5.2018, 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 byl dán Odpůrcem dne **.**.****.

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 Jméno domény Držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1. bylo takové Jméno domény registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl ke Jménu domény nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo

3.1.2. bylo takové Jméno domény 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 se Jménem domény,

3.3.2. Držitel užíval Jméno domény 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 Jménem domény obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo

3.3.4. Držitel užívá Jméno domény 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 Jméno domény především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s Jménem domény či jeho registrací,

3.4.2. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího Jména domény, pokud (i) se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Jméno domény nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

3.4.3. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. Jméno domény 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.

Expert pro úplnost podotýká, že 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. Tento závěr je ostatně v souladu s ustálenou rozhodovací praxí.

Existence chráněného označení

Navrhovatel tvrdí, že je vlastníkem názvu (firmy), která obsahuje slovní prvek „●●●“ sporného doménového jména, což prokázal výpisem z litevského obchodního rejstříku Navrhovatele. Navrhovatel dále uvádí, že slovní prvek „●●●“ je ochrannou známkou, kterou Navrhovatel užívá, což prokázal výpisem z rejstříku ÚPV.

Expert konstatuje, že se v obou případech jedná o shodný prvek sporného doménového jména.

Existenci chráněného označení – názvu společnosti a ochranné známky tedy Navrhovatel prokázal.

Dále Navrhovatel uvádí, že je rovněž držitelem doménových jmen s koncovkou .ors, .com a .co.jp – s ohledem na to, že Navrhovatel prokázal existenci chráněných označení – ochranné známky a názvu (firmy) společnosti, Expert považoval za nadbytečné se těmito dalšími označeními zbývat.

Dále Navrhovatel argumentuje i nekalou soutěží, když jednání Odpůrce dle názoru Navrhovatele naplňuje jednak generální klauzuli nekalé soutěže a dále znaky skutkových podstat porušování práv k názvu společnosti a parazitování na pověsti či vyvolání nebezpečí záměny. Tato tvrzení Navrhovatel podložil důkazy.

Expert tedy dospěl k závěru, že Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem názvu společnosti a ochranné známky shodné s doménovým jménem „●●●“, jakož i to, že jednání Odpůrce je nekalou soutěží.

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

Shodnost nebo zaměnitelnost se sporným doménovým jménem

Navrhovatel uvádí, že sporné doménové jméno „●●●“ je shodné s ochrannou známkou a názvem (firmou) Navrhovatele. S tímto tvrzením se Expert ztotožnil.

Lze konstatovat, že koncovka domény nejvyšší úrovně „cz“ nemá rozlišovací způsobilost a nemá proto žádný význam ve vztahu ke shodě mezi chráněným označením a sporným doménovým jménem. To vyplývá mimo jiné i z ustálené rozhodovací praxe v řízeních ADR domén.

Expert proto považuje za prokázané, že sporné doménové jméno „●●●“ je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné s chráněným označením „●●●“ Navrhovatele.

Oprávněný zájem Odpůrce

Navrhovatel uvádí, že Odpůrce získal doménové jméno se spekulativním a blokačním úmyslem.

Odpůrce se k tomu nevyjádřil a neprokazuje, ani nijak netvrdí existenci svého práva k doménovému jménu či chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, či že je pod tímto doménovým jménem znám. Navrhovatel prokazuje, že označení „●●●“, které tvoří předmětné doménové jméno, oprávněně užívá jako ochrannou známkou a název (firma) společnosti. Odpůrce netvrdil a neprokázal, že by sporné doménové jméno užíval před zahájením sporu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

Expert tedy považuje za prokázané, že Odpůrce nemá k doménovému jménu právo dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

Dobrá víra Odpůrce

Expert je toho názoru, že Odpůrce sporné doménové jméno získal a užíval ve zlé víře s cílem využít

soutěžních výkonů Navrhovatele k tomuto označení, když je sám podnikatelem ve stejném oboru a úspěšnost označení ●●● pro ***** Navrhovatele mu musela být známá. Nabytím a užíváním sporného doménového jména vyvolal nebezpečí záměny a získal nepoctivý soutěžní prospěch na úkor Navrhovatele. Dle Experta se jedná o nekalosoutěžní jednání a jednání nikoliv v dobré víře ve smyslu čl. 3.4.4. Pravidel ADR. Je zjevné, že Odpůrce se snažil získat registraci této domény prospěch na úkor Navrhovatele a tuto doménu registroval se spekulativním účelem. Proto Expert dovozuje, že jeho jednání nebylo v 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 shodné se chráněným označením Navrhovatele – ochrannou známkou a též názvem (firmou) Navrhovatele a zároveň bylo získáno, aniž by k němu Odpůrce měl oprávněný zájem a Odpůrce ho získal a užíval v nikoliv 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. Navrhovatel se domáhal vůči Odpůrci převodu sporného doménového jména na svou osobu, in eventum zrušení registrace domény Odpůrce.

Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to zejména ze skutkových tvrzení Navrhovatele, když Odpůrce se k věci nevyjádřil, a posoudil předložené důkazy.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména „●●●.cz“ se bezplatně převádí na Navrhovatele dle čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Otakar Švorčík

Datum: 2020-02-04

Příloha 1

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména „●●●.cz“ v souladu s Pravidly registrace domén .cz. Uvádí, že doménové jméno je shodné s chráněným označením „●●●“ z titulu práv k ochranné známce a názvu (firmy) Navrhovatele a Odpůrce se dopouští nekalé soutěže. Navrhovatel prokázal právo k chráněnému označení – starší ochranné známce a názvu (firmě) společnosti, prokázal rovněž, že Odpůrce nemá k doménovému jménu oprávněný zájem dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR. Současně prokázal, že Odpůrce jednal nikoliv v dobré víře se spekulativním účelem ve smyslu čl. 3.4.1. Pravidel ADR. Navrhovatel svá tvrzení prokázal, přičemž Odpůrce se k věci nevyjádřil a ani tedy tato tvrzení nevyvrátil. Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména „●●●.cz“ na Navrhovatele.