

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.: 00656

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-11-27 09:30:27

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: ***** **

Odpůrce

Jméno / Název: ●●●#### **

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno: ●●●#####¹

Další řízení

Není známo, že by probíhalo další řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je českou obchodní společností, která se zabývá činností v oblasti *****. Zprostředkovává služby pro mezinárodní řetězce, zahraniční i tuzemské ***** a ***** a jedním z jeho projektů je projekt ●●●#####.

Navrhovatel argumentuje tím, že má práva k chráněnému označení – nezapsanému označení a ochranné známce a dále že se Odpůrce dopouští nekalé soutěže.

Odpůrce je držitelem sporného doménového jména <●●●#####.cz> a to od **.**.****, kdy původní držitel ***** převedl v průběhu původního řízení sporné doménové jméno na Odpůrce. Ve vyjádření argumentuje tím, že ho získal převodem od původního držitele a to bezplatně. Sám vlastní totožnou ochrannou známku s prioritou. Navrhovatel předložil jako důkaz prohlášení Odpůrce (a jeho právního zástupce), že není nabyvatelem sporného doménového jména a že nepředložil žádné vyjádření v tomto řízení.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém Návrhu nejprve podrobně popisuje situaci před podáním tohoto Návrhu. Poukazuje zejména na to, že původní držitel ***** převedl sporné doménové jméno v průběhu původního řízení na společnost ●●●##### z Jihoafrické republiky, která však sdělila, že sporné doménové jméno nenabyla a tedy nemůže poskytnout součinnost ke jejímu převodu na Navrhovatele.

Navrhovatel vychází z toho, že sporné doménové jméno <●●●#####.cz> fakticky ovládá ***** *****, když převod sporného doménového jména na Odpůrce byl dle jeho názoru zjevně účelový. Původní držitel jednal s nepoctivým záměrem a účelově, když měl sporné doménové jméno původně přeměřováno na web: *****.com.

Navrhovatel uvádí, že původně doménové jméno zaregistroval **.**.**** a dále jeho platnost pravidelně prodlužoval a aktivně ji využíval. Z důvodu opomenutí však došlo k neuhrazení registračního poplatku a této situace, kdy bylo toto sporné doménové jméno volné, využil původní držitel ***** *****, který zaregistroval doménu „●●●#####“ pro čistě spekulativní účely a následně ji převedl na Odpůrce. Navrhovatel dovozuje splnění podmínek uvedených čl. 3.1. bod 3.1.1. ve spojení s čl. 3.3. bod 3.3.1. až 3.3.4., kdy za Odpůrce materiálně považuje původního držitele, tedy ***** *****, a kdy:

a) tento původní držitel registroval doménové jméno <●●●#####.cz> nikoliv v dobré víře a je známým spekulantem na poli doménových jmen. Doménové jméno nepotřeboval pro své podnikání, pouze se snaží dosáhnout neoprávněného zisku. Navíc získal toto 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 za účelem prodeje či jiného nakládání s jeho registrací. A rovněž tak ho získal, aby zabránil Navrhovateli použít takové chráněné označení.

b) Dále původní držitel nenabízel a neužíval jakékoliv zboží a služby k poctivým účelům před datem registrace sporného doménového jména.

c) Původnímu držiteli neschází ve vztahu ke spornému doménovému jménu žádný způsob chráněného označení ve smyslu čl. 2 bod 2.3. Pravidel.

d) Původní držitel není pod označením doménového jména obecně znám.

e) Záměrem původního držitele je uvést v omyl třetí osoby, když návštěvníci domény očekávají prezentaci týkající se ***** * *****, přičemž byli původně přesměrováni na stránky s *****. Přesměrování na stránky www.●●●####.co.za považuje pouze za dočasné řešení. Navrhovatel argumentuje tím, že mu svědčí právo k chráněnému označení shodnému se sporným doménovým jménem – nezapsanému označení a ochranné známce č. ***** (a to sod ** ** ****).

Uvádí, že označení „●●●####“ je pro něj příznačné, je v povědomí veřejnosti spojené s firmou Navrhovatele, užívá ho na kamionech po mnoha zemích EU a též dne ** ** **** zaregistroval ochrannou známku ●●●####. Užíval sporné doménové jméno před tím, než bylo neoprávněně registrováno Odpůrcem, tj. nepřetržitě od roku *** do roku **** pro prezentaci ***** * *****. Toto užívání pro něj představuje reklamu. Navrhovatel působí na českém trhu již od roku **** v oblasti ***** *****, zprostředkovává služby pro mezinárodní řetězce, zahraniční a tuzemské odběratele ***** * ***** a zároveň je členem skupiny ***** ***, což je jeden z největších světových dodavatelů ***** ****.

Jedním z jeho projektů je právě ●●●####, pro který využíval doménové jméno <●●●####.cz>. Projekt ●●●#### je prezentován na doméně Navrhovatele (www.*****.cz). Navrhovatel též provozuje stránku na sociální síti s totožným názvem, která odkazuje na doménu ●●●#### (facebooková stránka ●●●####*) a tato stránka má přes ** fanoušků. Nicméně v současné době jsou přesměrováni na www.*****.com. To zásadně poškozuje Navrhovatele. Dále Navrhovatel používá toto označení na svých propagačních materiálech. Je členem skupiny ***** ***, která vlastní doménové jméno <●●●####.com>. Doménové jméno <●●●####.cz> zapadá do celkového konceptu skupiny ***** **.

V převodu sporného doménového jména z původního držitele na Odpůrce spatřuje nekalosoutěžní jednání, které naplňuje všechny zákonné znaky dle české právní úpravy. U Navrhovatele dochází k újmě na jeho budované obchodní značce i k případnému odlivu zákazníků. Odpůrce doménu fakticky neužívá a svou spekulativní blokadou se dopouští nekalosoutěžního jednání v rozporu s generální klauzulí nekalé soutěže a porušuje práva Navrhovatele.

Navrhovatel se vyjádřil k vyjádření Odpůrce ze dne ** ** ****. Zpochybnil pravost vyjádření Odpůrce s tím, že je de facto činěno ze strany ***** ****. Navrhl postup dle § 13 Řádu pro řešení sporů o domény .cz resp. dle § 14 Řádu, aby došlo ke konání ústního jednání.

Navrhovatel v reakci na další vyjádření Odpůrce z ** ** **** předložil ve svém vyjádření dopis od právních zástupců společnosti ●●●#### ***, ve kterém bylo uvedeno, že jim není známo, že by na jejich klienta bylo převedeno sporné doménové jméno a odmítají být s ním jakkoliv spojováni. Postupují jakákoliv vlastnická práva ke spornému doménovému jménu na právoplatného vlastníka. Navrhovatel dovozuje, že aktualizace kontaktního e-mailu držitele domény byla provedena účelově a mohl ji provést ***** ****. Poukazuje opětovně na rozhodnutí Vrchního soudu č.j. *****.

B. Odpůrce

Odpůrce se vyjádřil k Návrhu a uvedl, že sporné doménové jméno nabyl zdarma od předchozího držitele dne ** ** ****. Je identické s evropskou ochrannou známkou č. ***** s prioritou od ** ** **** a je tedy pro něho přínosem. Sporné doménové jméno je přesměrováno na web Odpůrce, který prezentuje značku a činnost Odpůrce. Registrace ochranné známky Navrhovatele proběhla až ** ** **** s prioritou ** ** **** a registrace sporného doménového jména dne ** ** ****. S ohledem na to s Návrhem nesouhlasí a navrhuje jeho zamítnutí.

Odpůrce v dalším podání uvedl, že provedl aktualizaci kontaktního e-mailu držitele sporného doménového jména, kdy původní email byl nahrazen firemním, který se nachází u Odpůrce v Jižní Africe. Je vyloučeno, aby jakákoliv třetí osoba mohla s doménou nakládat. Podotýká, že je nerozhodné, na jakém zaregistrovaném účtu se doména nachází.

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.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyla práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobku či služeb na něž se tato značení vztahují, existuje

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.

Podle ustanovení § 10 odst. zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky povinen strpět v obchodním styku užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. 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 způsobným 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 držitelem nezapsaného označení „●●●####“, což prokazuje dle názoru Experta dostatečně předloženými doklady. Z těchto dokladů vyplývá, že Navrhovatel užíval toto označení dlouhodobě, toto užívání mělo větší než místní dosah a stalo se pro něj příznačným. Na základě tohoto užívání vznikla Navrhovateli práva k nezapsanému označení.

Dále Navrhovatel doložil, že je vlastníkem ochranné známky č. ***** ●●●#### (s prioritou od **.**.****). Expert konstatuje, že Navrhovatel existenci chráněného označení – nezapsaného označení a ochranné známky prokázal.

Expert nevzal v úvahu vyjádření Odpůrce, ve kterém uplatňuje existenci ochranné známky, když, jak se prokázalo, se nejedná o skutečné vyjádření Odpůrce, který dle svého vyjádření sporné doménové jméno vůbec nenabyl.

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 <●●●####.cz> je shodné s nezapsaným označením a ochrannou známkou 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 <●●●####.cz> je ve smyslu čl. 3.1.

Pravidel ADR shodné s nezapsaným označením a ochrannou známkou „●●●####“ Navrhovatele.

Oprávněný zájem Odpůrce

Navrhovatel uvádí, že ***** ***** jako původní držitel získal sporné doménové jméno se spekulativním a blokačním úmyslem a dále dokládá, že Odpůrce nikdy toto doménové jméno de facto nenabyl a práva k němu neuplatňuje. Předložené vyjádření proto nelze přičítat Odpůrci. Expert k tomu vyjádření nemohl přihlídnout a nemohl považovat toto vyjádření za vyjádření Odpůrce (viz výše) a tedy za doložení oprávněného zájmu Odpůrce ve smyslu č. 2.3. Pravidel ADR.

Expert tedy považuje za prokázané, že nedošlo k převodu doménového jména na Odpůrce a že nebyl prokázán oprávněný zájem ***** ***** ke spornému doménovému jménu.

Odpůrce nemá k doménovému jménu právo dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR.

Dobrá víra Odpůrce

Expert dospěl k názoru, že původní držitel ***** ***** sporné doménové jméno získal a užíval ve zlé víře se spekulativním a blokačním účelem s cílem využít soutěžních výkonů Navrhovatele k tomuto označení. Nabytím a užíváním sporného doménového jména vyvolal nebezpečí záměny a získal nepoctivý soutěžní prospěch na úkor Navrhovatele. Fingovaný převod sporného doménového jména na Odpůrce mimořádně akcentuje zlou víru Navrhovatele, který je známým spekulantem v oblasti doménových jmen. Dle Experta se jedná o nekalosoutěžní jednání a jednání nikoliv v dobré víře ve smyslu čl. 3.4.4. Pravidel ADR.

Pokus o převod sporného doménového jména na Odpůrce (a to bez jeho vědomí), jakož i předložení vyjádření jménem Odpůrce, který se od nich distancoval, představuje mimořádně vysokou míru zlé víry. Proto Expert dovozuje, že 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 s chráněným označením Navrhovatele – nezapsaným označením, které se stalo pro něho příznačným a ochrannou známkou a zároveň bylo získáno, aniž by k němu Odpůrce měl oprávněný zájem, když k vyjádření Odpůrce (které se prokázalo, že není jeho vyjádřením) Expert nepřihlédl. Předchozí držitel nebyl v dobré víře při registraci a užívání sporného doménového jména a ve zlé víře formálně převedl sporné doménové jméno na Odpůrce, kterému tento převod znám není. Za této situace Expert neshledal dobrou víru.

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

Expert

- JUDr. Otakar Švorčík

Datum:

2020-03-05

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 nezapsaným označením „●●●####“, které dlouhodobě užíval a ochrannou známkou a Odpůrce se dopouští nekalé soutěže. Navrhovatel prokázal právo k chráněnému označení – nezapsanému označení a ochranné známce a prokázal rovněž, že Odpůrce nemá k doménovému jménu oprávněný zájem dle čl. 3.1.1. Pravidel ADR, když Expert nepřihlédl k vyjádření Odpůrce, které jak se prokázalo, nebylo skutečným vyjádřením Odpůrce. 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 formálně k věci vyjádřil, ale bylo prokázáno, že toto vyjádření sám neučinil, když mu není známo, že na něho bylo převedeno sporné doménové jméno, ani že probíhá toto řízení a ani tedy tato tvrzení nevyvrátil. Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména <●●●####.cz> na Navrhovatele.