

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.: 00658
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2019-12-02 09:06:32
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 nejsou známa žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména <●●●####.cz> (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

Navrhovatel se v tomto řízení domáhá po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména <●●●####.cz>.

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů (dále též „Pravidla ADR“), která jsou součástí Pravidel registrace.

Žádostí adresovanou sdružení CZ.NIC, správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Správce sporu požádal o poskytnutí relevantních informací ohledně sporného doménového jména. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi uvedlo, že držitelem sporné domény je Odpůrce, a že souhlas s Pravidly registrace byl vydán postupem uvedeným v článku 3.3.1. dne **.**.****, a to s jejich zněním účinným od 25.5.2018.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel „●●●#### ****“ je slovenskou obchodní společností (IČO *** ** ***) zapsanou do slovenského obchodního rejstříku dne **.**.****, která je vlastněna českou obchodní společností ●●●#### ***, IČ ***** (jediný společník) zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, Oddíl *, vložka *****, dne **.**.****.

Sporná doména <●●●####.cz> je registrována od **.**.****. Odpůrce je jejím držitelem od **.**.****.

Navrhovatel je vlastníkem zapsané ochranné známky Evropské unie č. ***** s právem přednosti ze dne **.**.****. Ochranná známka byla zapsána od **.**.**** (dále jen souhrnně „OZEU“).

Navrhovatel vlastní doménu <●●●####.sk> od **.**.****, prostřednictvím které nabízí své služby na území Slovenské republiky a prostřednictvím anglicko-jazyčné stránky i do celé Evropské unie.

Navrhovatelův podnikatelský plán spočíval ve vytvoření soukromého akreditovaného inspekčního orgánu poskytujícího certifikační služby třetím stranám v celoevropském rozsahu.

Název „●●●####“ a jeho registrace na území celé Evropské unie reflektoval tento podnikatelský plán.

Držitel sporné domény je také soukromý certifikační orgán. Působí ve stejné oblasti a své služby nabízí i prostřednictvím domény <●●●####.cz>, která vyjadřuje jeho obchodní jméno, a kterou

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.

vlastní od **.*.****.

Dne **.*.**** založil Navrhovatel českou pobočku své firmy. Dopisem ze dne **.*.**** následně kontaktoval majitele domény <●●●#####.cz> s návrhem na převod domény. Odvolával se při tom i na vlastnictví své OZEU. Na tento dopis reagoval majitel sporné domény žádostí ze dne **.*.**** o zaslání osvědčení o zápisu OZEU. Toto osvědčení mu bylo zasláno dopisem ze dne **.*.****. Majitel sporné domény však dne **.*.**** tuto doménu převedl na Držitele a dne **.*.**** si Držitel podal přihlášku ochranné známky č. ***** „●●●#####“ na úřad průmyslového vlastnictví České republiky, ve které si registroval své logo.

Navrhovatel kontaktoval Držitele dopisem ze dne **.*.**** se žádostí o převod sporné domény. Držitel tuto žádost dne **.*.**** zamítl. Oznámil Navrhovateli, že jeho snahou je údajně ochrana obchodního jména (společnosti ●●●##### **), které je lexikálně, foneticky a sémanticky podobné s názvem domény <●●●#####.cz>.

Držitel není znám pod označením „●●●#####“. Toto označení nemá ve své obchodní firmě, ani ve své doméně. Držiteli nic nebrání využívat jeho označení ●●●#####“, jak v obchodní firmě, tak i v ochranných známkách nebo doménovém jméně, v rámci kterého je řádně používá na doméně <●●●#####.cz>. Toto právo nemožno rozšiřovat na jakékoli označení, které Držitel svévolně označí jako „podobné“, pod kterým však objektivně není znám, a naopak je znám jako přímý konkurent.

Jméno sporné domény odpovídající logu „●●●#####“, které představuje OZEU Navrhovatele, je logicky „●●●#####“, resp. „●●●#####.cz“. Navrhovateli je však jako přímému konkurentovi bráněno v tom, aby své chráněné označení používal v rámci odpovídajícího jména domény.

Sporné doménové jméno <●●●#####.cz> získal Držitel dne **.*.****. Před tím ho předcházející držitel výslovně informoval, že navrhovatel žádá na základě své OZEU s prioritou od roku **** převod domény <●●●#####.cz>, na kterou měl legitimní nárok. V době, kdy Držitel toto doménové jméno získal jednoznačně věděl o existenci Chráněného označení Navrhovatele s dřívějším datem priority. Rozhodl se však postupovat způsobem, kterým zabránil Navrhovateli v používání jeho Chráněného označení v odpovídajícím doménovém jméně.

Jestliže by Držitel chtěl tvrdit, že pan **** pro něj držel doménu už od roku **** jako proxy, tak Držitel nemohl mít nikdy jiný zájem než bránit Navrhovateli ve využívání jeho Chráněného označení, o kterém Držitel musel vědět už od datu priority od roku ****, resp. od kdy začal Navrhovatel podnikat na stejném relevantním trhu v roce ****. Tento relevantní trh (soukromé akreditované inspekční orgány) je vymezený velmi úzce, působí na něm málo subjektů a tyto subjekty o sobě ví a znají se.

Sporné doménové jméno nebylo nikdy řádně používáno, takže byla splněna podmínka 3.4.2. Pravidel.

Držitel se svým jednáním, když brání Navrhovateli v používání jeho Chráněného označení v odpovídajícím názvu domény, dopouští narušování hospodářské činnosti Navrhovatele ve smyslu čl. 3.4.3. Pravidel ADR.

Navrhovatel poukázal na spor ******, WIPO Case No. ****-****, kde ve smyslu odstavce 7.7. je i pasivní držení domény jednáním ve špatné víře, jestliže je „nemožné představit si okolnosti, za kterých by Držitel mohl legitimně používat Doménu“.

Držitel spornou doménu nepoužíval a nepoužívá. Držitelovo jednání nespadá pod jednání v souladu s dobrými mravy ve smyslu nekalé soutěže podle § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, protože Držitel stále brání Navrhovateli užívat jeho Chráněné označení. Tím porušuje práva k jeho ochranné známce s dřívějším datem priority. Toto jednání je jasným případem registrace, získání nebo používání doménového jména ve špatné víře a nemůže být chráněno.

Navrhovatel požádal o převod registrace sporného doménového jména <●●●#####.cz> na sebe.

B. Odpůrce

Odpůrce byl vyrozuměn o podání návrhu postupem stanoveným v § 3 Řádu.

Odpůrce namítá, že obrazová ochranná známka chrání text jen z pohledu jeho grafického zobrazení a nepožívá tedy rozsah ochrany slovesné nebo kombinované známky. Obrazová ochranná známka je ochrana grafického provedení, bez slovního prvku a nevztahuje se na slovo „●●●#####“ a na sporné doménové jméno <●●●#####.cz>.

Česká společnost ●●●##### ***, IČ **.*.**** byla zapsána do obchodního rejstříku dne **.*.****.

Tato skutečnost může být vnímána jako nekalosoutěžní jednání a konflikt mezi doménou <●●●#####.cz> registrovanou **.*.**** a obchodní firmou ●●●##### ***. Je na místě uvažovat i o spekulativní registraci, která je popsána v článku 21 nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Z uvedeného vyplývá, že o spekulativní registraci by se jednalo v případě, že by držitelem domény byla jiná osoba než ●**##### ** a/nebo toto jednání mělo za cíl zabránit použití české společnosti ●●●##### *** v užívání této domény. Pro takový model jednání jsou však klíčové dvě skutečnosti. První je datum registrace doménového jména a druhou je samotné nekalosoutěžní jednání ze strany společnosti ●●●##### ***, které spočívá ve zvolení obchodního jména, které je snadno zaměnitelné s obchodním jménem společnosti ●**##### ** nebo společností ●**##### ***. Odpůrce upozorňuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. *****: Zaměnitelnost uvedených předmětů je přitom třeba chápat v poloze objektivní, není nutno zkoumat úmysl soutěžitele event. okolnost, zda věděl, či mohl vědět o tom, že zde existují tyto předměty chráněné ve prospěch jiného soutěžitele. Navíc způsobilost k záměně nelze vázat pouze na shodnost výsledku jednání (prostředku záměny) soutěžitele – rušitele s předmětem ochrany oprávněného (tj. např. používání zvláštního označení podniku rušitelem ve vztahu k zvláštnímu označení podniku oprávněného). Při posouzení zaměnitelnosti není výlučně rozhodující jen úplné slovní znění obou obchodních jmen (a obdobně též obchodního jména žalovaného a ochranné známky žalobkyně), ale je nutno přihlížet k dojmu, který vzniká u průměrného zákazníka. Tomu utkví v paměti celkový dojem, který na něj obchodní název a ochranná známka učinily. I když plné znění obchodních jmen se liší, je v přirozenosti zákazníků, že z delšího znění obchodního jména jim utkví jako příznačná jen určitá výrazná a rozlišující část.

Z uvedeného vyplývá, že:

1. Navrhovatel má zapsanu obrazovou ochrannou známku a ne textovou, případně kombinovanou ochrannou známku. Ochranná známka Evropské unie č. ***** „●●●#####“ nepoživá rozsahu ochrany vztahující se na konkrétní slovo „●●●#####“, tedy ze strany Odpůrce nedochází k jejímu porušování.

2. Navrhovatel vlastní označení „●●●#####“ v rámci svého obchodního jména ●●●##### ***. Slovenská společnost (Navrhovatel) je vlastněna českou společností, která vznikla **.*.**** a je lehce, zejména foneticky, zaměnitelná s obchodním jménem Odpůrce, což samo o sobě může indikovat jednání v rozporu s dobrými mravy ze strany navrhovatele vůči Odpůrci.

3. Dobrá víra na straně držitele (Odpůrce) z důvodů uvedených v bodu 2 je zachována, čehož důkazem je časová posloupnost jednotlivých právních skutečností:

.*.** zápis společnosti ●**##### ** v obchodním rejstříku České republiky;

.*.** registrace domény ●●●#####.cz Odpůrcem;

.*.** zápis společnosti ●**##### ** do Obchodního rejstříku České republiky;

.*.** zápis obrazové ochranné známky navrhovatele.

K registraci domény <●●●#####.cz> došlo mnohem dříve, než došlo k zápisu Navrhovatele do obchodního rejstříku České republiky jakož i k zapsání obrazové ochranné známky Evropské unie Navrhovatele. Navíc je slovo „●●●#####“ foneticky a významově velmi lehce zaměnitelné s názvem společnosti „●**#####“, tedy držení doménového jména slouží jako ochrana před uvedením v omyl na straně Odpůrce.

Odpůrce požadoval zamítnutí návrhu.

Projednání a zjištění

Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to ze skutkových tvrzení a důkazů Navrhovatele a Odpůrce.

Navrhovatel „●●●##### ***” je slovenská obchodní společnost (IČO *** ** **), zapsaná do slovenského obchodního rejstříku dne **.*.****, která je vlastněna českou obchodní společností ●●●##### ***, IČ *** ** (jediný společník) zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, Oddíl *, vložka *****, dne **.*.****.

Odpůrce „●**##### ***” je česká obchodní společnost, která byla do obchodního rejstříku zapsána dne **.*.**** pod obchodní firmou ***** ***. Ke změně obchodní firmy na ●**##### ** došlo dne **.*.****.

Základní právní rámec pro úpravu ochranných známek tvoří Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne **.*.**** o ochranné známce Evropské unie (dále též „Nařízení“). Úřadem

příslušným k zápisu ochranných známek EU je Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). OZEU je právním institutem ochrany charakteristického označení, které může tvořit jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky. Dále může být předmětem ochranné známky kupříkladu i pohybová obrázková sekvence, hologram anebo pozice určitého rozlišovacího prvku na zboží. Tak je tomu i u ochranné známky Navrhovatele s označením „●●●####“ číslo *****. Touto známkou je chráněn jak nápis „●●●####“, tak i grafické vyjádření tohoto nápisu.

Základním předpokladem k tomu, aby mohlo být označení registrováno jako ochranná známka je jeho rozlišovací způsobilost – tedy schopnost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků. Je to vlastnost, která je právě rozhodným důvodem pro registraci kteréhokoli označení. Účelem ochranné známky je zajistit, aby nebylo užíváno určitého označení nebo prvku, který užívá někdo jiný. Přitom musí být tento prvek nebo toto označení dostatečně charakteristické a nezaměnitelné. Jinak řečeno, nesmí se jednat o obecně používané popisné označení.

S rozlišovací způsobilostí souvisí i nutnost vymezit okruh výrobků a služeb, pro které se ochranná známka registruje, která stanoví věcný rozsah ochrany předmětného označení. Pro účely přihlášky OZEU se používá tzv. Niceské třídění výrobků a služeb. V rámci tohoto systému existuje celkem 45 tříd, obsahujících seznam výrobků (třídy 1 až 34) a služeb (třídy 35 až 45), které lze v rámci té, které třídy nechat zapsat. V tomto případě jsou byly pro výrobky a služby navrhovatele zapsány třídy **, ** a **a u Odpůrce se jedná o třídy **, **, a **. OZEU poskytuje ochranu předmětného označení pro dané třídy výrobků a služeb na území všech 28 států Evropské unie a je platná 10 let, přičemž lze vždy požádat o prodloužení její platnosti na dalších deset let.

Navrhovatel prokázal, že má k označení „●●●####“ chráněná práva, a to ochrannou známkou EUIPO č. ***** s právem přednosti ze dne **.**.****, den zápisu **.**.****. Toto označení užívá Odpůrce přímo ve sporném doménovém jménu <●●●####.cz>.

Navrhovatel dále vlastní označení „●●●####“ v rámci obchodní firmy, tj. ●●●#### ***, IČ *** ** ***, sídlem ******, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, která byla zapsána do obchodního rejstříku dne **.**.****. Tato společnost je vlastníkem slovenské společnosti ●●●#### *** (tj. Navrhovatele).

Navrhovatel prokázal, že od **.**.**** vlastní doménu <●●●####.sk>. Toto tvrzení doložil výpisem z vyhledávání v registru WKOIS.SK-NIC.SK. Odpůrce tuto skutečnost nerozporoval.

Navrhovatel prokázal výpisem z registru doménových jmen .cz, že Odpůrce je držitelem doménového jména <●●●####.cz>, registrovaného od **.**.****, datum expirace **.**.****.

Navrhovatel prokázal, že Odpůrce neužívá doménové jméno <●●●####.cz>. Zadáním tohoto jména ve vyhledávači se objeví nápis: Tento web není dostupný. IP adresa serveru ●●●####.cz nebyla nalezena. Tuto skutečnost Odpůrce nerozporoval.

Navrhovatel prokázal, že má chráněná práva k označení „●●●####“, a to OZEU č. ***** s právem přednosti ze dne **.**.****. Dále doložil, že Odpůrce má chráněná práva k označení „* ●**####“, a to kombinovanou známkou vydanou Úřadem průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky ***** , pro třídy výrobků a služeb **, ** a **, datum podání přihlášky **.**.****.

Podle názoru experta jsou ochranné známky „●●●####“ a „* ●**####“ zjevně rozdílné. Článek 3.1. ani článek 3.2. Pravidel ADR nestanoví, že datum priority chráněného označení musí předcházet datu registrace sporného doménového jména. Platí, že návrh na převod sporného doménového jména může být úspěšný i v případě, že registrace sporného doménového jména předchází namítanému chráněnému označení. Expert se přiklonil k závěru, že Odpůrce sporné doménové jméno registroval za účelem získání neoprávněné soutěžní výhody při prodeji svých služeb a/nebo služeb třetích osob, nikoli za účelem vlastní podnikatelské činnosti a poskytováním vlastních výrobků a služeb pod tímto označením.

Odpůrce svoji obchodní činnost publikuje na stránce www.●**####.cz a jako držitel sporného doménového jména není znám pod označením „●●●####“. Obchodní firmy „●**#### **“ a „●●●#### **“ jsou zjevně rozdílné. Kdyby byly podobné, český soud by neprovedl zápis české společnosti ●●●#### ***, IČ *** ** *** do obchodního rejstříku.

Užíváním ochranné známky „●●●####“ v názvu sporného doménového jména bez souhlasu Navrhovatele se Odpůrce dopouští zásahu do práv Navrhovatele k jeho ochranné známce. Tento způsob užívání sporné ochranné známky navozuje klamavý dojem o existenci obchodního spojení mezi Navrhovatelem a Odpůrcem a je způsobilý vyvolat nebezpečí záměny s Navrhovatelem a jeho službami. Spotřebitelská veřejnost nemůže Navrhovatele na webové stránce www.●●●####.cz najít. Registrací sporného doménového jména Odpůrce znemožňuje Navrhovateli, aby užíval dané doménové jméno pro sebe a mohl tak na českém trhu uplatňovat své hospodářské zájmy. Jednání Odpůrce tak vzhledem k

výše uvedeným skutečnostem představuje neoprávněný zásah do práv k ochranné známce Navrhovatele, když Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užívá označení, které je chráněno ochrannou známkou Navrhovatele.

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a ustanovení čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1001 ze dne 14.6.2017, o ochranné známce EU, 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.

Podle ustanovení § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 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, která se zakazuje.

Odpůrce se registrací a pasivním držením sporného doménového jména dopouští porušení OZEU ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1001 ze dne 14.6.2017, o ochranné známce EU a zároveň nekalé soutěže vůči Navrhovateli ve smyslu § 2976 občanského zákoníku.

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

Expert vycházel z rozhodnutí rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne **.**.****, sp. zn. *****, který judikoval, že „pokud je doménové jméno držené 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“.

Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku OZEU „●●●#####“, užívat chráněné označení „●●●#####“ v prostředí internetu a tím brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.

Takové jednání je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.

Na základě uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanovení čl. 3.1.2. Pravidel ADR užíváno nikoliv v dobré víře.

Byly tak splněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporného doménového jména dle ustanovení čl. 4 Pravidel ADR.

Rozhodnutí

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

Expert

- JUDr. Milan Klouda

Datum: 2020-02-11

Příloha 1

I. Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <●●●#####.cz> na sebe.

II. V řízení bylo prokázáno, že jednáním Odpůrce spočívajícím v registraci doménového jména <●●●#####.cz> se Odpůrce dopustil neoprávněného zásahu do práv Navrhovatele.

III. Expert vyhověl návrhu Navrhovatele na převod doménového jména <●●●#####.cz> na Navrhovatele.