

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.: 00712

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2020-05-18 10:55:43

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: **** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●○○○¹

Další řízení

Expert si není vědom žádných dalších řízení týkajících se tohoto sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je francouzskou společností, která od roku **** pod označením „●●●○○○“ provozuje službu umožňující obchodování s renovovaným zbožím, zejména s *****. Služba „●●●○○○“ je založena na tom, že zboží nabízené prostřednictvím této služby bylo renovováno certifikovanými odborníky. Služba „●●●○○○“ je provozována prostřednictvím řady lokálních webových stránek, a to buď přímo Navrhovatelem (tak tomu je např. u webových stránek www.●●●○○○.fr, www.●●●○○○.de, www.●●●○○○.be, www.●●●○○○.es, www.●●●○○○.at či www.●●●○○○.co.uk) či prostřednictvím společnosti ●●●○○○, *** spřízněné s Navrhovatelem (tak je tomu u webových stránek www.●●●○○○.com). Prostřednictvím služby „●●●○○○“ je každý měsíc prodáno více jak ** výrobků, což tuto službu činí předním globálním trhem zaměřeným výhradně na renovované technologické výrobky.

Sporné doménové jméno <●●●○○○.cz> se skládá z prvků „●●●○○○“ a „.cz“, přičemž jediný prvek nesoucí rozlišovací způsobilost je prvek „●●●○○○“, který je shodný s ochrannou známkou ●●●○○○ a obchodní firmou „●●●○○○“. Přípona „.cz“ je obligatorní náležitost každé domény nejvyššího řádu identifikující stát, ve kterém byla doména zaregistrována, v tomto případě Českou republiku, a proto ve vztahu ke spornému doménovému jménu nenesou rozlišovací způsobilost a je bezpředmětná pro posouzení nebezpečí záměny.

Z pohledu průměrného spotřebitele je tudíž sporné doménové jméno <●●●○○○.cz> z výše uvedených důvodů shodné s ochrannou známkou ●●●○○○ a obchodní firmou „●●●○○○“.

Pod sporným doménovým jménem není umístěna žádná aktivní webová prezentace. Sporné doménové jméno <●●●○○○.cz> tak není řádně užíváno, a to téměř po dobu ** let od jeho registrace. S ohledem na to představuje registrace sporného doménového jména <●●●○○○.cz> tzv. blokační nekalou soutěž znemožňující Navrhovateli, aby v odpovídajícím názvu domény užíval ochrannou známku ●●●○○○ a obchodní firmu „●●●○○○“.

Registrace sporného doménového jména <●●●○○○.cz> představuje porušení práv Navrhovatele k ochranné známce ●●●○○○ podle článku 9 nařízení o EUTM a dále zakládá nekalou soutěž vůči Navrhovateli podle ustanovení § 2976 občanského zákoníku, zejména ve formě parazitování na pověsti dle ustanovení § 2982 občanského zákoníku.

Tvrzení stran

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.

A. Navrhovatel

Navrhovatel je přesvědčen, že Odpůrce nemá právo ke spornému doménovému jménu tak, jak požaduje článek 3.1.1. Pravidel ADR, a to z následujících důvodů:

- Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „●●●∞∞“ či jiného označení podobajícího se ochranné známce ●●● ∞∞, které je platné na území České republiky;
- Odpůrce nemá souhlas Navrhovatele k užívání ochranné známky ●●● ∞∞ či k registraci sporného doménového jména. Odpůrce registrací sporného doménového jména bez souhlasu Navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranné známce ●●● ∞∞ ve smyslu článku 9 nařízení o EUTM a dopouští se vůči Navrhovateli nekalé soutěže ve smyslu ust. § 2976 občanského zákoníku;
- Odpůrce není v žádném směru spojen s činností Navrhovatele;
- Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem a nikdy nebyl znám pod označením „●●●∞∞“ či jiným označením podobajícím se ochranné známce ●●● ∞∞; a
- Odpůrce neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, aniž by jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit Navrhovatele či ochrannou známku ●●● ∞∞, když sporné doménové jméno není Odpůrcem vůbec užíváno.

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

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

- Ochranná známka ●●● ∞∞ byla na území České republiky platná dříve, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno shodné s ochrannou známkou ●●● ∞∞;
- V době registrace sporného doménového jména poskytoval Navrhovatel své služby pod označením „●●● ∞∞“ již po dobu téměř ** let a toto označení se pro něj stalo příznačné, čemuž odpovídá skutečnost, že první stránka výsledků vyhledávání hesla „●●● ∞∞“ na vyhledávači Google zobrazuje výsledky vztahující se výlučně k Navrhovateli. Stránka Navrhovatele na sociální síti Facebook má navíc téměř ** sledovatelů. Odpůrce si tak při registraci musel či měl být vědom toho, že označení „●●● ∞∞“ je již po právu užíváno Navrhovatelem;
- Ochranná známka ●●● ∞∞ je s ohledem na intenzitu jejího užívání Odpůrcem ochrannou známkou s dobrým jménem, přičemž sporné doménové jméno zaregistrované Odpůrcem je shodné se zněním ochranné známky ●●● ∞∞;
- Odpůrce užíváním ochranné známky ●●● ∞∞ ve sporném doménovém jméně neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranné známky ●●● ∞∞ a neoprávněně převzal výsledky soutěžních výkonů Navrhovatele;
- V souladu s článkem 21.1. Pravidel registrace domén .cz vzal Odpůrce na vědomí, že sporné 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. Odpůrce podáním žádosti o registraci sporného doménového jména potvrdil, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované sporné doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat; a
- Sporné doménové jméno <●●●∞∞.cz> bylo registrováno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít ochrannou známku ●●● ∞∞ v rámci odpovídajícího jména domény .cz, protože sporné doménové jméno <●●●∞∞.cz> není řádně užíváno po dobu téměř ** let od data jeho registrace a také proto, že Odpůrce se zapojil do takového nekalého jednání opakovaně, když bylo v množství sporů vedených dle pravidel UDRP shledáno, že Odpůrce se dopustil protiprávní registrace doménového jména.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu ve lhůtě nevyjádřil.

Projednáání a zjištění

Navrhovatel se domáhá vůči Odpůrci převodu sporného doménového jména na svou osobu.

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

Dle čl. 2.3 Pravidel 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.

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 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 článcích 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 použití 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.

Je třeba přihlídnout i k ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), které stanoví, 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.

I. ZAMĚNITELNÉ/TOTOŽNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Je nesporné, že sporné doménové jméno je totožné. Konstantní judikatura národní i mezinárodní potvrzuje, že rozlišení domény, byť třeba jen v přidání koncovky, v jednom znaku, např. tzv. obecném dodatku, pomlčce, písmenu, velikosti písmen, číslici, nepostačuje k rozlišení doménových jmen. Obligatorní přípona ".cz" nemůže být rozlišovacím znakem, když se jedná o systémové/obligatorní/nezaměnitelné označení národního znaku domény.

II. PRÁVO PŘEDNOSTI

Jak u doménových jmen, tak u ochranných známek důsledně platí právo přednosti pro toho, kdo si uvedené označení zaregistroval jako první. Je třeba konstatovat, že právo přednosti svědčí ve všech případech Navrhovateli a většina označení použítá Navrhovatelem byla řádně zapsána a užívána.

Je tedy možné konstatovat, že právo přednosti ve všech institutech průmyslových práv, včetně doménových práv, má Navrhovatel.

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.

Odpůrce se nijak nevyjádřil, ale i kdyby se tak stalo, zásadní informace zjistil Expert z podání Navrhovatele a také z veřejných zdrojů, zejména databází domén a ochranných známek jak národních, tak mezinárodních.

Je zřejmé, že sporné doménové jméno <●●●●●●.cz> bylo registrováno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít ochrannou známku ●●● ●●● v rámci odpovídajícího jména domény .cz, protože sporné doménové jméno <●●●●●●.cz> není řádně užíváno po dobu téměř ** let od data jeho registrace a také proto, že Odpůrce se zapojil do takového nekalého jednání opakovaně, když bylo v množství sporů vedených dle pravidel UDRP shledáno, že Odpůrce se dopustil protiprávní registrace doménového jména.

Toho si byl zřejmě vědom i Odpůrce, když právě takové označování sloužilo/mělo sloužit k upoutání pozornosti v internetovém prostoru a odkázat na (nekalou) činnost Odpůrce v tomto smyslu.

Je tedy zřejmé, že Navrhovatel unesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní, zatímco Odpůrce nikoliv.

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

Rozhodnutí

Registrace doménového jména se bezplatně převádí na Navrhovatele dle čl. 4.1.2 a čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Datum:

2020-07-17

Příloha 1

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména s tím, že Odpůrce registroval doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněným označením „●●●∞∞“ z titulu práva přednosti ochranných známek i domén, ke kterým má práva Navrhovatel, jakož i z titulu uživatele nezapsaného označení, přičemž Odpůrce k němu neměl práva ve smyslu čl. 3.3. Pravidel ADR, když ho registroval nikoliv v dobré víře. Navrhovatel svá tvrzení prokázal, přičemž Odpůrce nikoliv. Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména na Navrhovatele.