

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.: 00716
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2020-06-01 09:20:22
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 jedním ze ** nejvýznamnějších **** v České republice, kde na ***** trhu působí déle než ** let. V rámci své **** činnosti Navrhovatel **** zejména ***** ●●● a ***** ●●●.cz provozované na internetové doméně www.●●●.cz.

Navrhovatel si v rámci své dlouholeté činnosti vybudoval na relevantním trhu, u svých ***** obchodních partnerů i konkurentů, stabilní pozici a velmi dobrou pověst. V této souvislosti si Navrhovatel svou vlastní dlouholetou usilovnou činností, ale i významnými finančními investicemi, vybudoval významnou majetkovou hodnotu – nehmotná práva duševního vlastnictví, která jsou jednou ze základních součástí jeho majetku, ale i jeho každodenním nástrojem při komunikaci s veřejností. Podle Media projektu, renomovaného výzkumu čtenosti českých ***** realizovaného **** ČR, má ***** verze ***** ●●● průměrnou denní čtenost ** ***** a internetový ●●●.cz má průměrnou měsíční návštěvnost ** miliónů ***** , v měsíci **/**** byla zaznamenána návštěvnost dokonce ** miliónů ***** .

Navrhovatel je držitelem internetové domény <●●●.cz> registrované již v roce ****. Navrhovatel zjistil na základě veřejně dostupného registru WHOIS, že Odpůrce si dne **. **. **** zaregistroval téměř identicky znějící doménu <●●●∞∞.cz> (dále též jako „Kolizní doména“).

Navrhovatel je vlastníkem kombinované ochranné známky "●●●", číslo zápisu ***** , s právem přednosti od **. **. **** , a kombinované ochranné známky "●●●.cz", číslo zápisu ***** , s právem přednosti od **. **. **** , zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví pro třídy (**) ***** všeho druhu, zejména ***** spadající do této třídy, ***** , (**) ***** , (**) ***** šíření ***** , (**) ***** , a (**) ***** , a při výkonu své podnikatelské činnosti intenzivně tyto ochranné známky užívá pro označení svých produktů a služeb, a též v rámci své marketingové a reklamní činnosti a při vnější i vnitřní komunikaci (dále jen „Ochranné známky navrhovatele“).

Ve smyslu čl. 2.3 a čl. 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů vydaného sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. (dále jen „Pravidla ADR“), která tvoří nedílnou součást Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz, je tedy Navrhovatel vlastníkem výše uvedených tzv. chráněných označení.

Odpůrce na Kolizní doméně provozuje stejnojmenné ***** s názvem „●●●∞∞.“.

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 podává tento návrh podle čl. 3.1. Pravidel alternativního řešení sporů („Pravidla ADR“) sružení CZ.NIC, z.s.p.o. pro účely zajištění ochrany svých zákonem chráněných práv, neboť jméno domény Odpůrce, tj. Kolizní doména, je téměř shodná, a jednoznačně zaměnitelná s tzv. chráněným označením Navrhovatele, když porušuje práva Navrhovatele k Ochranným známkám a k názvu ***** ●●●.cz a k jeho doménovému jménu, a současně bylo jméno Kolizní domény registrováno, získáno a je užíváno nikoliv v dobré víře.

Odpůrce porušuje známková práva Navrhovatele a současně se dopouští nekalé soutěže. Navrhovatel je přesvědčen, že Odpůrce zcela úmyslně registroval a užívá doménové jméno <●●●∞∞.cz> ve zlé víře, když v rozporu se zákonem užívá zaměnitelné, resp. téměř identické označení domény „●●●∞∞.cz“ a dále název „●●●∞∞.“ pro označení stejného produktu a služeb jako zboží a služby Navrhovatele, jejichž názvy jsou však zákonem chráněny a současně parazituje na dobré pověsti Navrhovatele.

Jediným rozdílem, avšak zcela marginálním a téměř nezaznamenaným, jsou dvě vložené souhlásky „cz“ přímo do kmene Kolizní domény, přičemž následuje koncovka doménového jména „.cz“, která je technickým předpokladem pro registraci české národní domény. Kolizní doména se od domény Navrhovatele liší pouze zdvojením doložky „∞∞“, které je s ohledem na koncovku cz. vizuálně duplicitní.

Kolizní doména se sestává ze slovního prvku „●●●“ a „∞∞“, což jsou jediné základní dva znaky ochranné známky „●●●.cz“, číslo zápisu ***** , jejímž vlastníkem je Navrhovatel, a jeho stejnojmenné domény <●●●.cz>, tedy jde o jediné distinktivní znaky doménového jména <●●●.cz>, jehož držitelem je od roku **** Navrhovatel.

Zdvojená doložka „∞∞“ v Kolizní doméně rozhodně není schopna odlišit Kolizní doménu od doménového jména Navrhovatele, protože tento zdvojený slovní prvek bezpochyby z pohledu veřejnosti zakládá zaměnitelnost Kolizní domény s chráněnými označeními Navrhovatele.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že účelem registrace Kolizní domény bylo zneužití práv Navrhovatele a parazitování na jeho pověsti, když Odpůrce užívá v zásadě téměř identickou doménu pro zcela identické služby jako Navrhovatel, tj. zejména pro poskytování ***** služeb. Odpůrce užíváním Kolizní domény pro shodný produkt a služby, pro které má Navrhovatel zapsané Ochranné známky, poškozují jednak zákonem chráněná práva Navrhovatele, a jednak i uživatele – spotřebitele i ***** Navrhovatele, kteří jsou uváděni v omyl. Navrhovatel tuto skutečnost také dokládá printscreeny příspěvků uživatelů sociální sítě Facebook, v nichž dokonce sami uživatelé namítají existenci parazitujícího ***** Odpůrce.

Navrhovatel dále poukazuje k doložení zlé víry Odpůrce na skutečnost, že Odpůrcem užívané označení „●●●∞∞.“ má dokonce shodný font písma a zaměnitelné barevné provedení - modré zabarvení slova „●●●“.

Odpůrce navíc v rámci informací uveřejňovaných v rámci ***** „●●●∞∞“ provozovaného na Kolizní doméně neuvádí vůbec žádné své identifikační anebo kontaktní údaje neboli ve vztahu k Navrhovateli, ale i k uživatelům, je konkurenční ***** ●●●∞∞ .cz provozováno zcela anonymně, což je v rámci trhu ***** zcela neobvyklé a v zásadě protiprávní, protože znemožňuje subjektům případně poškozeným anebo dotčeným obsahem tohoto ***** uplatňovat vůči provozovateli svá práva. Odpůrce tak současně porušuje ustanovení § 435 občanského zákoníku, podle kterého by měl v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu uvádět své jméno a sídlo.

Navrhovatel v této souvislosti dokládá k důkazu mimo jiné tiráže s identifikací provozovatele ***** ●●● „*●●●.cz“, kterým je společnost ***** *, ***** ●●● „*****.cz“ provozovaného společností ***** *, ***** ●●● „*****.cz“, provozovaného společností ***** *, a konečně i ***** ●●● „●●●.cz“ provozovaného samotným Navrhovatelem, které jsou umístěny vždy na dolní liště, internetové

stránky.

Jak již uvedeno výše Odpůrce registrací Kolizní domény, tj. domény <●●●∞∞.cz>, jednoznačně porušuje práva Navrhovatele k jeho Ochranným známkám, resp. zejména k ochranné známce "●●●.cz", číslo zápisu *****, i k názvu jeho produktu ●●●.cz, když v rozporu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, bez souhlasu Navrhovatele jakožto vlastníka Ochranných známek užívá zaměnitelné, resp. téměř shodné označení pro produkty a služby, tj. zejména pro služby ve třídě (**) šíření *****, zejména Internetu, pro které jsou Ochranné známky Navrhovatele zapsány.

Jak již Navrhovatel předestřel v úvodu tohoto návrhu, Odpůrce se registrací a užíváním Kolizní domény současně dopouští závažného nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), když naplňuje skutkovou podstatu deliktu klamavé označení zboží nebo služby podle § 2978 občanského zákoníku, neboť je nepochybné, že Klamavá doména a označení „●●●∞∞.“ je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že jím označený produkt nebo služba pochází od Navrhovatele jakožto renomovaného ****, a uživatelé produktu Navrhovatele, i jeho ***** tak mohou být v omylu navigováni na nesprávný produkt, což Navrhovateli způsobuje materiální i nemateriální újmu. Odpůrce pak naplňuje i skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny dle ustanovení § 2981 odst. 2 občanského zákoníku, neboť průměrný uživatel, resp. spotřebitel spojuje značku ●●●.cz výlučně s Navrhovatelem, a současně tak naplňuje skutkovou podstatu parazitování na pověsti dle ustanovení § 2982 občanského zákoníku, když neoprávněným užíváním Kolizní domény zneužívá pověsti závodu i produktu Navrhovatele a získává tak prospěch – zejména finanční plnění od potencionálních ***** a klientů Navrhovatele, jehož by jinak nedosáhl.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu ve lhůtě nevyjádřil.

Projednání 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 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.

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. Přípona "cz" nemůže být rozlišovacím znakem.

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 použitá 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 použití ochrannou známkou "●●●" v rámci odpovídajícího jména domény .cz, protože sporné doménové jméno <●●●●∞.cz> není řádně užíváno a také proto, že Odpůrce se zapojil do takového nekalého jednání opakovaně, když bylo v množství sporů vedených dle pravidel ADR 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: 2020-08-21

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 „●●●●∞.cz" 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.