

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.: 00718
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2020-06-11 08:31:34
Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel tvrdí, že patří do skupiny společností *****_*****-●●●#### a že v České republice provozuje největší ***** ***** „●●●#### ∞∞“ (dříve „**** ∞∞“), provozované na adrese *****.

Navrhovatel dále uvádí, že je uživatelem ochranných známek „●●●####“, a to na základě podlicence udělené společností ***** , ***** , Francie, která je dle tvrzení Navrhovatele držitelem výhradní licence k ochranným známkám „●●●####“. V tomto ohledu Navrhovatel tvrdí, že na základě podlicenční smlouvy ze dne **.**.**** je oprávněn užívat v České republice ochranné známky EU „●●●####“ č. ***** , č. ***** , č. ***** , č. ***** , č. ***** a č. ***** . Dle tvrzení Navrhovatele je Navrhovatel na základě předmětné podlicenční smlouvy oprávněn užívat předmětné ochranné známky „●●●####“ pro provozování svých ***** ***** a zároveň je oprávněn užívat tyto ochranné známky též prostřednictvím doménového jména <●●●####∞∞.cz>.

Navrhovatel dále tvrdí, že v daném případě jsou práva vlastníka ochranné známky vykonávána Navrhovatelem jako držitelem licence. V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že zápis doménového jména <●●●####∞∞.cz> Odpůrcem brání Navrhovateli v užívání tohoto doménového jména v České republice, což porušuje i jeho práva, neboť vlastníkem ochranné známky, respektive držitel licence má mj. výhradní právo k užití ochranné známky, a to, mj. pro reklamu a nabízení výrobků a služeb. Navrhovatel zároveň tvrdí, že je uživatelem označení „●●●#### ∞∞“, které užívá pro provozování svého ***** ***** .

Navrhovatel dále uvádí, že se v českém tisku objevily zprávy o tom, že společnost *****_***** (dnes *****_*****-●●●####) koupila australskou společnost ●●●#### ** a že dojde k přejmenování ***** ***** „**** ∞∞“ na „**** ●●●####“. V tomto ohledu Navrhovatel zmiňuje článek deníku iDNES ze dne **.**.**** a článek deníku Pražský deník ze dne **.**.**** .

Navrhovatel dále tvrdí, že doménové jméno <●●●####∞∞.cz> bylo převedeno na Odpůrce jeho původním držitelem – společností *** ***** ** poté, co Navrhovatel podal ke Správci návrh ve věci tohoto doménového jména proti výše uvedené společnosti, a předtím než byl převod tohoto doménového jména zablokován.

V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že původní držitel doménového jména <●●●####∞∞.cz> užíval toto doménové jméno k přesměrováním na internetové stránky https:// ***** .cz/ a v obchodním styku. Dle Navrhovatele upustil původní držitel od přesměrování doménového jména <●●●####∞∞.cz> poté, co mu Navrhovatel zaslal předžalobní výzvu. Původní držitel nicméně toto doménové jméno na Navrhovatele nepřevodil, a to ani poté, co ho Navrhovatel telefonicky kontaktoval a vyzval ho, aby na něj doménové jméno <●●●####∞∞.cz> převedl. Dle sdělení Navrhovatele zaslal původní držitel Navrhovateli pouze odkaz na internetové stránky, na nichž probíhala dražba doménového jména <●●●####∞∞.cz>.

Dle Navrhovatele je z výše popsaného jednání zřejmé, že původní držitel doménového jména <●●●####∞∞.cz> si dne **.**.**** (tj. ihned poté, co byla v tisku publikována informace o tom, že Navrhovatel změní jméno svého ***** ***** na „●●●#### ∞∞“) zaregistroval doménové jméno <●●●####∞∞.cz>, přičemž ho nabídl v dražbě k prodeji. Navrhovatel tvrdí, že z výše uvedeného jednoznačně vyplývají spekulativní úmysly původního držitele, který si doménové jméno <●●●####∞∞.cz> zaregistroval výhradně za účelem získat jeho prodejem neoprávněný prospěch.

Dle tvrzení Navrhovatele pak nabyl Odpůrce doménové jméno <●●●####∞∞.cz> pouze v reakci

jeho původního držitele na podaný návrh ve snaze zabránit projednání věci. Navrhovatel tak tvrdí, že původní držitel jedná s Odpůrcem ve shodě s cílem bránit projednání věci, což je jednoznačně jednání, které lze označit za jednání ve zlé víře.

Navrhovatel doplňuje, že se pokusil kontaktovat Odpůrce předžalobní výzvou, aby ho o celé situaci informoval a vyzval ho k převodu doménového jména <●●●####∞∞.cz>. Dle sdělení Navrhovatele si Odpůrce ovšem tuto výzvu nepřevzal.

Navrhovatel je toho názoru, že jednání Odpůrce porušuje práva Navrhovatele k ochranným známkám ●●●#### a že je rovněž nekalosoutěžním jednáním, neboť doménové jméno <●●●####∞∞.cz> je zaměnitelné s označením „●●●#### ∞∞“ užívaným Navrhovatelem v obchodním styku, přičemž Odpůrce si toto doménové jméno zaregistroval až poté, co byla v tisku zveřejněna informace o tom, že Navrhovatel bude své ***** ***** provozovat pod označením „●●●#### ∞∞“.

Navrhovatel na závěr uvádí, že v daném případě jsou naplněny veškeré podmínky k rozhodnutí o převodu doménového jména <●●●####∞∞.cz> na Navrhovatele, neboť Odpůrce nemá k ochranným známkám ●●●#### žádná práva, doménové jméno <●●●####∞∞.cz> zaregistroval ve zlé víře bez souhlasu Navrhovatele a toto doménové jméno bylo zaregistrováno s cílem získání zisku formou spekulace. Dle Navrhovatele tak registrace doménového jména <●●●####∞∞.cz> porušuje práva k ochranným známkám ●●●#### a zápis tohoto doménového jména a jeho užívání Odpůrcem je nekalosoutěžním jednáním.

S ohledem na výše Navrhovatel požaduje převedení doménového jména <●●●####∞∞.cz> na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu ve lhůtě nevyjádřil.

Projednání a zjištění

Expert v rámci projednání sporu posoudil Návrh a důkazy, které byly předloženy jako přílohy Návrhu, a došel k následujícím zjištěním.

a) Relevantní ustanovení Pravidel registrace domén .cz a Pravidel ADR

Podle článku 21.1. Pravidel registrace domén .cz držitel bere na vědomí, že Jméno domény, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Jménům domén, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Jména domény potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované Jméno domény nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Jméno domény užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.

Dle článku 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 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 k 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 musí být v průběhu řešení sporu 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 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. 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 se 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.

b) Práva Navrhovatele k Chráněnému označení shodnému či zaměnitelnému se sporným doménovým jménem

První a základní podmínkou k tomu, aby mohl být Navrhovatel úspěšný ve sporu řešeném podle Pravidel ADR, je prokázání existence Chráněného označení, ke kterému má Navrhovatel práva a které je shodné nebo zaměnitelné se sporným doménovým jménem.

Co se týká existence práv Navrhovatele k Chráněnému označení, Navrhovatel tvrdí, že je na základě podlicenční smlouvy ze dne **.**.**** oprávněn užívat v České republice ochranné známky EU „●●●####“ č. *****, č. *****, č. *****, č. *****, č. ***** a č. ***** (dále jen „ochranné známky ●●●####“).

Expert konstatuje, že ochranné známky ●●●#### představují Chráněné označení ve smyslu článku 2.3 Pravidel ADR. Je nicméně nutné posoudit, zdali má Navrhovatel k těmto ochranným známkám práva ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR, která by ho opravňovala domáhat se v tomto řízení převodu sporného doménového jména na jeho osobu.

Jak vyplývá z Návrhu a jeho příloh, Navrhovateli bylo na základě podlicenční smlouvy uzavřené se společností ***** dne **.**.**** (dále jen „Podlicenční smlouva“) uděleno nevýhradní právo užívat na území České republiky ochranné známky ●●●#### jako obchodní název ***** provozovaného Navrhovatelem. Navrhovatel tudíž nemá výhradní právo užívat ochranné známky ●●●#### v České

republice, neboť je takto může užívat též společnost ***** či jiné třetí osoby, které k tomu budou oprávněny na základě smlouvy uzavřené se společností *****.

Jak dále navíc vyplývá z článku 9.2 Podlicenční smlouvy, nabyvatel licence (tj. společnost *****) se může rozhodnout, že proti neoprávněnému užití ochranných známek ●●●#### zakročí na své vlastní náklady žalobou. Z článku 9.3 Podlicenční smlouvy dále vyplývá, že v případě, že poskytovatel licence (tj. vlastník ochranných známek ●●●#### – společnost ●●●#### **) a nabyvatel licence (tj. společnost *****) budou požadovat, aby Navrhovatel podal v jejich zastoupení žalobu o porušení ochranné známky, podepíše předchozí písemný mandát nebo písemnou dohodu. Z ustanovení Podlicenční smlouvy tudíž nevyplývá oprávnění Navrhovatele bez dalšího vymáhat práva vyplývající z ochranných známek ●●●####. Podlicenční smlouva naopak vyžaduje, aby poskytovatel licence a nabyvatel licence podepsali písemný mandát či písemnou smlouvu před podáním žaloby Navrhovatelem. Navrhovatel nicméně existenci žádného takového písemného mandátu či písemné smlouvy netvrdil ani neprokázal.

S ohledem na výše uvedené Expert dospěl k závěru, že Navrhovatel neprokázal, že má práva k ochranným známkám ●●●####, která by ho opravňovala požadovat v tomto řízení převod sporného doménového jména na sebe. Expert konstatuje, že převažující rozhodovací praxe v ADR řízeních týkajících se .eu domén (která jsou založena na obdobných principech jako ADR řízení týkající se .cz domén) vychází z toho, že výhradní licence představuje právo k chráněnému označení, na jehož základě kterých se lze domáhat převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. Tuto rozhodovací praxe nicméně nelze v daném případě aplikovat, neboť Navrhovatel je držitelem nevýhradní podlicence. Jedná se tedy o odlišný právní stav, neboť u výhradní licence představuje výlučné právo užívat předmětné označení na určeném území, zatímco v případě nevýhradní licence či sublicence tomu tak není.

S ohledem na výše uvedené tak Expert na základě tvrzení Navrhovatele a příloh Návrhu neshledal, že Navrhovatel je oprávněn požadovat převod sporného doménového jména, které je zaměnitelné s ochrannými známkami vlastněnými třetí osobou (tj. společností ●●●#### **) na sebe.

Navrhovatel dále v Návrhu uvedl, že jednání Odpůrce je rovněž nekalosoutěžním jednáním, neboť sporné doménové jméno je zaměnitelné s označením „●●●####∞∞“ užívaným Navrhovatelem v obchodním styku. Expert se tedy zabýval otázkou, zda Navrhovatel prokázal právo k Chráněnému označení ve formě nezapsaného označení v souladu s článkem 2.3 Pravidel ADR. Expert dospěl k závěru, že jednotlivé nedatované důkazy předložené Navrhovatelem svědčí, že Navrhovatel užívá ochranné známky ●●●#### v souladu s Podlicenční smlouvou. Označení „●●●####“ je chráněno zapsanou ochrannou známkou, jež má Navrhovatel právo užívat na základě Podlicenční smlouvy. Tedy je pojmově vyloučeno, aby byl Navrhovatel zároveň držitelem samostatně existujícího práva ke shodnému nezapsanému označení pro shodné služby, a to právě z důvodu existence zapsané ochranné známky „●●●####“, z níž podlicenční oprávnění Navrhovatele užívat označení „●●●####“ vzniká a zaniká. Expert tedy uzavírá, že Navrhovateli nesvědčí právo k nezapsanému označení.

S ohledem na výše uvedené dospěl Expert k závěru, že Navrhovatel neprokázal, že má práva k Chráněnému označení, které je shodné či zaměnitelné se sporným doménovým jménem, tedy že neprokázal splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR. Prokázání splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR je přitom „condicio sine qua non“, tedy podmínkou, bez jejíhož splnění nelze v řízení dle Pravidel ADR uspět. Případné naplnění dalších obligatorních podmínek, tedy alternativně buď podmínky dle článku 3.1.1. nebo článku 3.1.2. Pravidel ADR, by s ohledem na shora uvedené nemělo pliv na posouzení věci.

c) Závěr

S ohledem na výše uvedené má Expert za to, že Navrhovatel neprokázal, že má práva ke Chráněnému označení, které je shodné či zaměnitelné se sporným doménovým jménem. Navrhovatel tak neprokázal splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR, jejíž prokázání je ovšem dle článku 3.2. Pravidel ADR nezbytné k tomu, aby mohl být v řízení dle Pravidel ADR úspěšný.

S ohledem na tuto skutečnost Expert dále nezkoumal, zdali Navrhovatel prokázal splnění podmínek dle článků 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, neboť případné splnění těchto podmínek by již nemohlo mít pliv na posouzení věci.

S ohledem na výše uvedené Expert dospěl k závěru, že Návrh Navrhovatele je nedůvodný, a proto rozhodl tak, že Návrh Navrhovatele se zamítá.

Rozhodnutí

Návrh Navrhovatele se zamítá.

Expert

- JUDr. Michal Havlík

Datum: 2020-09-24

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména <●●●####∞∞.cz>. Navrhovatel prokázal, že mu bylo na základě podlicenční smlouvy uděleno nevýhradní právo užívat na území České republiky ochranné známky ●●●#### jako obchodní název ***** ***** provozovaného Navrhovatelem. Z ustanovení podlicenční smlouvy nevyplývá oprávnění Navrhovatele bez dalšího vymáhat práva vyplývající z ochranných známek ●●●####. Expert proto konstatoval, že Navrhovatel jako nabyvatel nevýhradní sublicence neprokázal, že má práva k ochranným známkám ●●●####, která by ho opravňovala požadovat v tomto řízení převod sporného doménového jména na sebe. Expert zároveň konstatoval, že Navrhovateli nespovídá právo k nezapsanému označení „●●●#### ∞∞“. Navrhovatel tak neprokázal splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR, bez jejíhož prokázání nelze v řízení dle Pravidel ADR uspět. Z tohoto důvodu Expert rozhodl tak, že Návrh Navrhovatele se zamítá. Prokázání splnění podmínek dle článků 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR již nebylo nutné zkoumat, neboť by nemělo vliv na posouzení věci.