

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000648

Čas podání 2019-12-02 09:07:31

Doménová jména #####.cz

Správce sporu

Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Navrhovatel

Organizace #####(#####INC.)

Odpůrce

Jméno #####

DOPLŇTE ÚDAJE O DALŠÍCH ŘÍZENÍCH, KTERÁ DLE INFORMACÍ EXPERTA PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA.

Expertovi nejsou známá žádná další probíhající nebo ukončená řízení vztahující se ke spornému doménovému jménu.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel se domáhá v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu registrace doménového jména <#####.cz> (dále též „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“).

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 ve znění účinném od 25. 5. 2018 byl poskytnut v souladu s čl. 3.3.1 těchto Pravidel registrace dne 23. 5. 2019.

A. NAVRHOVATEL

NÁVRH NAVRHOVATELE ZE DNE 18. 11. 2019

Navrhovatel uvedl, že je soukromou společností, založenou v roce 2010, která navrhuje, vyvíjí a prodává mobilní telefony a další spotřební elektroniku.

Během nepřetržitého, a především maximálně úspěšného působení na trhu si Navrhovatel vybudoval v oblasti telekomunikačních technologií, elektroniky a souvisejícího spotřebního zboží značné renomé,

stejně jako jeho produkty. Ty se díky vysoké kvalitě a nízkým cenám staly velmi oblíbenými a vyhledávanými mezi spotřebiteli po celém světě. Jeho výrobky se prodávají ve více než 70 zemích světa.

Navrhovatel je vlastníkem několika ochranných známek, platných na území Evropské unie, resp. na území ČR, které chrání slovní prvek <##### >, především pak mezinárodní kombinované ochranné známky designované pro území Evropské unie, číslo zápisu: XXXXX, zapsané dne 28. 11. 2012 (dále jen "Ochranná známka ##### "). Slovní prvek ##### je pro výrobky a služby Navrhovatele vysoce distinktivní.

Navrhovatel je rovněž držitelem doménových jmen obsahujících slovní prvek <##### >, a to kupříkladu následujících: <#####.com>, <#####.com>.

Odpůrce si dne 16. 6. 2015, tedy až po zápisu Ochranné známky ##### zaregistroval sporné doménové jméno, a od té doby je jeho držitelem. Na internetové stránce www.#####.cz provozuje Odpůrce internetový obchod, v němž nabízí produkty Navrhovatele.

Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je zaměnitelné, resp. z části totožné s Ochrannou známkou ##### , stejně jako s firmou a doménami, jež jsou v držení Navrhovatele.

Slovní prvek ##### , jež je plně obsažen v napadeném doménovém jménu, jednoznačně vytváří asociaci mezi Navrhovatelem a jeho výrobky, a internetovými stránkami, které se pod spornou doménou nachází.

Druhý slovní prvek „obchod“ pak není schopen napadenou doménu od Navrhovatele jako takového či jeho ochranných známek <##### > odlišit, když se jedná o slovo, které má ve vztahu k provozovanému internetovému obchodu Odpůrce nulovou distinktivitu a jeho použití je v prostředí elektronického obchodování zcela běžné. Shora uvedená platí tím spíše, že i sám Navrhovatel je držitelem doménového jména a obchodní firmy, které slovní prvek <##### > rovněž obsahují.

Odpůrce je prostřednictvím slova <##### > ve sporném doménovém jménu schopen přilákat zákazníky do e-shopu, umístěném na této internetové adrese, a to v takovém množství, kterého by s použitím odlišného doménového jména bez vynaložení značných nákladů na marketing a reklamu jen obtížně docílil.

Odpůrce si registroval sporné doménové jméno ve zlé víře, veden snahou využít světové proslulosti Navrhovatele a jeho výrobků a využít ji ke své obchodní činnosti na e-shopu www.#####.cz, v němž je navíc (v obchodních podmínkách) matoucím způsobem uvedeno, že jeho provozovatelem je neexistující společnost #####, #####.cz. Užívání sporného doménového jména Odpůrcem je tak způsobilé vyvolat ve spotřebiteli pocit, že Odpůrce a e-shop provozovaný pod spornou doménou je nějakým způsobem spojen přímo s Navrhovatelem, a že tento aktivity Odpůrce schvaluje, což je v rozporu se skutečností. Není pochyb o tom, že na stránkách www.#####.cz jsou prodávány výrobky Navrhovatele. Skutečnosti, kdo obchod provozuje, jsou matoucím způsobem uvedeny v obchodních podmínkách, na samotné webové stránce je pak informace, kdo je provozovatelem e-shopu zcela zřejmě úmyslným způsobem zastřena. Skutečnost, kdo je provozovatelem obchodu, proto není na první pohled pro průměrného spotřebitele zřejmá.

V případě, že je do vyhledávače google.cz zadáno heslo <##### >, je e-shop provozovaný pod sporným doménovým jménem na prvním až třetím místě výsledků, a to dokonce před oficiálními stránkami Navrhovatele. Je zřejmé, že i internetový vyhledávač považuje obchodní jméno Navrhovatele a jeho Ochrannou známkou ##### , resp. i další ochranné známky Navrhovatele za zaměnitelné s doménovým jménem #####.cz.

Vzhledem k tomu, že Ochranná známka #####designovaná pro území EU, a tedy platná na území České republiky, požívá práva přednosti již od 28. 5. 2012, doménové jméno Odpůrce <#####.cz> jednoznačně zasahuje do výlučných práv Navrhovatele plynoucích z jeho obchodní firmy a vlastnictví ochranných známek. Navrhovatel Odpůrci neudělil žádné oprávnění k užívání slovního prvku „#####“ pro účely registrace sporného doménového jména, ani k užívání tohoto označení jiným způsobem, popř. k užívání jeho variant či mutací.

Registrací sporného doménového jména Odpůrce Navrhovateli mimo jiné znemožňuje, aby užíval dané doménové jméno pro sebe, a aby tak mohl na českém trhu uplatňovat své (nejen) hospodářské zájmy. Jednání Odpůrce tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představuje neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám Navrhovatele, když Odpůrce bez souhlasu Navrhovatele užívá označení, které je chráněno ochrannými známkami Navrhovatele.

Jednání Odpůrce představuje nekalou soutěž ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jelikož jde ze strany Odpůrce o jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, které je způsobilé přivodit Navrhovateli újmu.

Pokud si Odpůrce registruje doménu obsahující zaměnitelné/shodné označení, aniž ji k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval a pro toto označení mu svědčil jakýkoli jiný právní důvod, vstoupil v soutěžní vztah s Navrhovatelem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem na internetu) Odpůrce zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod daným označením, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe a případně se jménem disponovat jako předmětem obchodu. Okamžikem přihlášení daného označení u registrátora domén proto Odpůrce vstoupil v jednání hospodářské soutěže s Navrhovatelem. Popsaným jednáním se tedy Odpůrce dopouští zabraňovací nekalé soutěže.

Takové jednání je zároveň způsobilé přivodit Navrhovateli újmu, jelikož jde o neoprávněné užití označení chráněného ochrannou známkou (resp. ochrannými známkami), která je tímto jednáním rozměňována a jejíž hodnota je tímto snižována.

Jsou tak splněny veškeré podmínky pro převod registrace sporného doménového jména na Navrhovatele ve smyslu čl. 3 Pravidel ADR.

Navrhovatel navrhl, aby bylo podle čl. 4.1.2 Pravidel ADR rozhodnuto o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele, neboť byly splněny podmínky dle článku 3 Pravidel ADR.

VYJÁDŘENÍ NAVRHOVATELE ZE DNE 4. 1. 2020

Navrhovatel ve svém vyjádření odkázal na vyjádření Odpůrce ze dne 6. 11. 2019, z něhož je podle Navrhovatele patrné, že Odpůrce e-shop s předmětným zbožím na internetové stránce www.#####.cz přinejmenším do data 6.11. 2019 skutečně provozoval. Provozování e-shopu Odpůrce způsobem kolidujícím s Ochrannou známkou #####Navrhovatel považuje za prokázané a nesporné.

Navrhovatel po podání návrhu přistoupil na žádost Odpůrce k jednání, jehož cílem mělo být smírné vyřízení celé věci. Navrhovatel byl připraven vzdát se veškerých práv a nároků vůči Odpůrci (zejm. nároků na náhradu újmy) pokud Odpůrce dobrovolně a bezodkladně převede sporné doménové jméno na Navrhovatele, resp. subjekt jím určený. S tímto postupem Odpůrce vyslovil souhlas.

Vyslovený souhlas Odpůrce s převodem sporného doménového jména na Navrhovatele, jakožto i průběh jednání mezi Navrhovatelem a Odpůrcem, prokazuje četná SMS a e-mailová komunikace mezi Odpůrcem a právním zástupcem Navrhovatele.

E-mailem ze dne 17. 12. 2019 Navrhovatel Odpůrci oznámil, že s narovnáním souhlasí, přičemž mu současně udělil pokyn k převodu sporného doménového jména. Na tuto e-mailovou zprávu však již Odpůrce reagoval toliko formou SMS, v níž uvedl, že převod sporného doménového jména ze dne na den "neudělá" a přislíbil převod provést po Novém roce. Tento svůj příslib však nenaplnil a přestal s Navrhovatelem komunikovat.

Kontrolou e-shopu Odpůrce pak Navrhovatel zjistil, že Odpůrce provedl přesměrování na <#####.cz>, tzn. po přístupu uživatele na webovou stránku se sporným doménovým jménem <www.#####.cz> se uživateli zobrazí tentýž e-shop Odpůrce, avšak na doméně <#####.cz>.

Podle Navrhovatele jsou nadále splněny veškeré podmínky pro převod registrace sporného doménového jména na Navrhovatele dle článku 3 Pravidel ADR.

Sporné doménové jméno bylo a stále je Odpůrcem záměrně užíváno k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku/e-shop Odpůrce za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Ochrannou známkou #####. Je totiž zřejmé, že i přes Odpůrcem realizované přesměrování sporného doménového jména podstatná část zákazníků Odpůrce nalezne jeho e-shop tak, že do internetového vyhledávače zadají sousloví <##### obchod> či obdobná. To, že jsou pak po kliknutí na sporné doménové jméno přesměrováni na jiné doménové jméno většina průměrných spotřebitelů ani nepostřehne, což je evidentní.

B. ODPŮRCE

VYJÁDŘENÍ ODPŮRCE ZE DNE 5.12.2019 K NÁVRHU NAVRHOVATELE

Odpůrce k návrhu Navrhovatele předložil a odkázal v rámci svého vyjádření k návrhu Navrhovatele na své vyjádření ze dne 6. 11. 2019 a doklad o jeho odeslání zástupci Navrhovatele. Poukázal přitom na skutečnost, že dosud neobdržel odpověď Navrhovatele na toto své vyjádření.

Ve svém vyjádření ze dne 6. 11. 2019 Odpůrce odmítl, že by poškozoval Navrhovatele a uvedl, že se podílí na dobrém jméně Navrhovatele v České republice, vždy jednal v dobré víře při provozování svého e-shopu s výrobky Navrhovatele. Odpůrce požádal o změnu stanoviska Navrhovatele za účelem propagace výrobků Navrhovatele, případně o sdělení podmínek, za jakých by mohl Navrhovatel udělit Odpůrci souhlas s užíváním ochranné známky Navrhovatele.

STANOVISKO ODPŮRCE ZE DNE 12. 1. 2020 K ODPOVĚDI NAVRHOVATELE ZE DNE 4. 1. 2020

Odpůrce ve svém stanovisku uvedl, že původní spornou doménu předčasně změnil na <#####.cz>, a že je připraven vzdát se sporné domény, avšak stále ve svém jednání nevidí cokoli špatného.

Odpůrce shrnul, že s distribucí ##### produktů začal, když zde ještě ##### nikdo neznal. Není tedy možné jeho jednání označovat jako „parazitování“. Nová doména <#####.cz> nijak nenarušuje práva Navrhovatele.

Označení si Odpůrce od počátku podnikání propagoval sám a na svém webu nepoužívá ani oficiální loga ##### .

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Na základě předložených tvrzení a dokumentů se Expert vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a dospěl k následujícím závěrům.

Navrhovatel je obchodní korporací se sídlem v #####, která navrhuje, vyvíjí a prodává mobilní telefony a další spotřební elektroniku.

Odpůrce je fyzická osoba podnikatel se sídlem na území v České republice, provozující internetový obchod se zaměřením na spotřební elektroniku a prodej výrobků Navrhovatele.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky ##### , tj. mezinárodní kombinované ochranné známky ##### , číslo mezinárodního zápisu XXXXXX, datum zápisu 28.11.2012, designované pro území Evropské unie, a tedy i České republiky, zapsané pro třídy (9), (35), (38), (42) výrobků a služeb. V rámci třídy (9) je Ochranná známka ##### zapsána pro vybrané výrobky spotřební elektroniky.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 16. 6. 2015 Odpůrcem. Odpůrce je registrován jako držitel sporné domény.

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem nebyla uzavřena žádná písemná smlouva, které by upravovala podmínky užívání chráněného označení <##### > ze strany Odpůrce.

Přípisem ze dne 29.10.2019 Navrhovatel Odpůrce vyzval mj. k převodu sporné domény.

Odpůrce reagoval na výzvu Navrhovatele přípisem ze dne 6. 11. 2019. Odpůrce požádal mj. o změnu stanoviska Navrhovatele za účelem propagace výrobků Navrhovatele, případně o sdělení podmínek, za jakých by mohl Navrhovatel udělit Odpůrci souhlas s užíváním ochranné známky Navrhovatele.

Po zahájení tohoto řízení probíhala ve dnech 12. 12. 2019 a 17.2.2019 e-mailová korespondence ohledně smírného urovnání celého sporu. V e-mailové korespondenci ze dne 12. 12. 2019 adresované zástupci Navrhovatele Odpůrce uvedl, že se „že svou doménu www.#####.cz převedu na Vašeho klienta.“ K převodu sporné domény nedošlo, jak potvrdili účastníci sporu ve svých vyjádřeních ze dne 4. 1. 2020 a 12. 1. 2020.

Odpůrce realizuje po zahájení tohoto řízení své obchodní aktivity – provozování e-shopu na internetových stránkách www.#####.cz, na které jsou automaticky přesměrováni případní návštěvníci internetových stránek pod spornou doménou.

Dle ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR ve spojení s ustanovením čl. 3.5. Pravidel se lze domáhat v řízení bezplatného převodu registrace sporného doménového jména, pokud je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má právo Navrhovatel, jestliže bylo zároveň sporné doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3. Pravidel ADR (viz odst. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo bylo sporné doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře. (viz odst. 3.1.2. Pravidel ADR).

Doménové jméno <#####.cz> je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelné s kombinovanou Ochrannou známkou ##### , neboť charakteristická a originální část slovního kmene sporného doménového jména <##### > je shodná s chráněným označením „##### “ obsaženém v

mezinárodní kombinované Ochranné známce ##### . Nedistinktivní slovní prvek „obchod“ obsažený rovněž ve slovním kmenu sporné domény nemá vliv na zaměnitelnost sporné domény s ochráněným označením „##### “ obsaženém v Ochranné známce ##### .

Podmínka zaměnitelnosti sporného doménového jména s chráněným označením dle čl. 3.1. Pravidel ADR byla v daném případě splněna.

Expert se dále zabýval posouzením, zda byla naplněna alespoň jedna z podmínek dle odst. 3.1.1. nebo odst. 3.1.2. Pravidel ADR.

Navrhovatel je vlastníkem Ochranné známky ##### designované pro Českou republiku s datem 2. 12. 2013, zapsané mj. pro různé druhy spotřební elektroniky ve třídě 9 výrobků a služeb. Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno následně dne 16. 6. 2015.

Zákon o ochranných známkách zakazuje každému v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a výrobky podobné.

Z průběhu řízení nevyplývalo, že by Odpůrci náleželo k chráněnému označení „##### “ jakékoliv právo. Této skutečnosti si byl Odpůrce vědom. Proto požádal Navrhovatele o souhlas s užíváním Ochranné známky ##### (viz vyjádření Odpůrce ze dne 6. 11. 2019 adresované zástupci Navrhovatele).

Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku mezinárodní Ochranné známky #####chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení <##### > v prostředí internetu a 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 naplněny 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

Registrace doménového jména <#####.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Expert

Jméno Aleš Chamrád

DATUM ROZHODNUTÍ

2020-01-17

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal v tomto řízení po Odpůrci bezplatného převodu doménového jména <#####.cz> (dále jen „sporná doména“). Navrhovatel poukázal zejména pak na existenci své ochranné známky k chráněnému označení „##### “ zaměnitelném se spornou doménou, absenci práv Odpůrce k chráněnému označení a zlou vírou Odpůrce při registraci a užívání sporné domény.

Expert dospěl k závěru, že sporná doména je ve smyslu ustanovení čl. 3.1. Pravidel ADR zaměnitelná s kombinovanou Ochrannou známkou ##### , neboť charakteristická a originální část slovního kmene sporného doménového jména <##### > je shodná s chráněným označením <##### > obsaženém v mezinárodní kombinované Ochranné známce ##### . Nedistinktivní slovní prvek „obchod“ obsažený rovněž ve slovním kmenu sporné domény nemá vliv na zaměnitelnost sporné domény s ochráněným označením <##### > obsaženém v Ochranné známce ##### .

Účinky ochrany mezinárodní Ochranné známky ##### , designované pro Českou republiku, předcházely registraci sporné domény, která proběhla v roce 2015. Odpůrce je tak registrován jako držitel sporné domény poté, co Navrhovatel získal na území České republiky ochranu pro chráněné označení <##### > v podobě Ochranné známky ##### .

Zákon o ochranných známkách zakazuje každému v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a výrobky podobné.

Z průběhu řízení nevyplývalo, že by Odpůrci náleželo k chráněnému označení <##### > jakékoliv právo.

Odpůrce brání Navrhovateli, vlastníku mezinárodní Ochranné známky #####chráněné na území České republiky, užívat chráněné označení <##### > v prostředí internetu a brání Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou. Takové jednání je užíváním sporné domény nikoliv v dobré víře.

Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle čl. 3.1. a čl. 3.1.2. Pravidel ADR pro převod registrace sporné domény, bylo rozhodnuto o bezplatném převodu registrace sporné domény na Navrhovatele.