

Číslo sporu CAC-ADRCZ-000787

Čas podání 2021-03-22 07:51:29

Doménová jména #####.CZ

Správce sporu

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

Navrhovatel

Organizace #####()

Odpůrce

Jméno #####

DALŠÍCH ŘÍZENÍ

Na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že neprobíhají další řízení týkající se Jména domény <#####.CZ>.

FAKTICKÁ SITUACE

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání Jména domény <#####.CZ>. Sporné Jméno domény bylo registrováno Odpůrcem dne 29.10.2020. Naproti tomu Navrhovatel ve svém podnikání užívá Jméno domény <#####.cz>, které bylo registrováno dne 31.1.2007.

Navrhovatel se návrhem domáhal zrušení registrace Jména domény <#####.CZ>.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel – kyperská společnost #####je jediným společníkem společnosti #####, s.r.o., IČO: XXXXXX, se sídlem ..., zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C XXXXXX (dále jen „#####“).

Navrhovatel je držitelem Jména domény <#####.cz>, na které provozuje e-shop s kosmetikou a dalším souvisejícím zbožím.

Navrhovatel je také vlastníkem ochranných známek:

- „#####“, č. XXXXXXXX, slovní;
- „#####“, č. XXXXXXXX, obrazová;
- „#####“, č. XXXXXXXX, slovní;
- „#####“, č. XXXXXXXX, obrazová;
- „#####“, č. XXXXXXXX, slovní;

- „#####“, č. XXXXXXXX, obrazová;

jak vyplývá z výpisu z EUIPO (dále jen „ochranné známky #####“). Uvedené známky platí mimo jiné pro třídy 35 a 39 dle niceského třídění, která chrání služby maloobchodu a dopravování zboží zákazníkům.

Na e-shopu <#####.cz> je prodávána kosmetika a další zboží zákazníkům. Poskytované služby jsou chráněny ochrannými známkami #####.

Držitelem domény <#####.CZ> je Odpůrce – společnost #####

Jméno domény <#####.CZ> je v kolizi jak s názvem (obchodní firmou) #####, s.r.o., tak s ochrannými známkami #####.

Jméno domény <#####.CZ> je zcela zřejmě zaměnitelné s názvem #####, s.r.o. a ochrannými známkami #####. Zřejmá zaměnitelnost je zvuková i vizuální. Tento závěr je podpořen navíc faktem, že <#####.CZ> je e-shop, který prodává kosmetiku a související zboží. Odpůrce se tedy věnuje obdobné činnosti jako #####a provozuje činnosti chráněné ochrannými známkami #####.

Dále zde zřejmě chybí dobrá víra odpůrce jakožto držitele Jméno domény <#####.CZ>, když provozuje pod touto zaměnitelnou doménou e-shop se shodnými kategoriemi výrobků jako #####, které jsou chráněny ochrannými známkami #####. Odpůrce tak zřejmě parazituje na pověsti a názvu #####a ochranných známkách #####, a tedy Odpůrce jakožto držitel Jméno domény <#####.CZ> je ve zlé víře, když takovou činnost provozuje.

Současně není znám, žádný titul, který by Odpůrce opravňoval k užití názvu #####. Odpůrce jakožto držitel Jméno domény <#####.CZ> tak není oprávněn takové Jméno domény užívat.

Navrhovatel požaduje, aby byla zrušena registrace Jména domény <#####.CZ> a nebyla nadále užívána pro účely e-shopu s kosmetikou a souvisejícími výrobky.

B. ODPŮRCE

Odpůrce uvádí, že Navrhovatel nedokládá důkazy a ani řádně netvrdí, proč a jak došlo k naplnění k článku 3.1. Pravidel ADR.

Je zcela zřejmé, že podmínka článku 3.3.1. Pravidel ADR nebyla naplněna, jelikož chráněné označení – ochranná známka s názvem #####není shodná s názvem Jméno domény <#####.CZ>.

Odpůrce si Jméno domény <#####.CZ> zaregistroval dne 29. 10. 2020 v souvislosti s rozšířením sortimentu svého e-shopu. Odpůrce byl původně vlastníkem e-shopu se Jménem domény

<musclenutrition.cz>, jehož hlavním zaměřením a segmentem, se kterým vystupoval na trhu, byly doplňky výživy (z toho důvodu bylo jako název domény zvoleno právě složení anglických slov „muscle“ a „nutrition“ tedy v překladu „výživa svalů“).

Následně se Odpůrce rozhodl rozšířit nabídku svého e-shopu. Do nabídky zařadil rovněž i kosmetiku, módu, chovatelské potřeby, zdravou výživu, kojenecké potřeby, parfémy, šperky, domácnost, hodinky a sportovní vybavení. S ohledem na skutečnost, že původní Jméno domény <musclenutrition.cz> nebylo pro nově nabízený sortiment Odpůrce příliš vhodné, rozhodl se Odpůrce pro tzv. „rebranding“ své značky, a tedy i nové Jméno domény. Po zadání původního Jména domény Odpůrce - <musclenutrition.cz> dojde k přesměrování na e-shop Odpůrce pod novým Jménem domény <#####.CZ>.

Jak je patrné z obchodního rejstříku, jednatelem a společníkem Odpůrce je, který je zároveň otcem dcery Šarloty. Z tohoto důvodu se rozhodl, že by bylo pěkné a vhodné, pokud by název jím vlastněného e-shopu vycházel z jména jeho dcery. Nejedná se o neobvyklý postup, příkladem je možno uvést např. doménu lauracoffe.cz (<https://lauracoffee.cz/>), když tuto pojmenoval majitel po své starší dceři Lauře. S ohledem na skutečnost, že hovorovým tvarem a zdrobnělinou jména Šarlota je také Lotka, Loty, Lotina, Lotinka, Lotuška, Lota, bylo rozhodnuto po poradě s marketingovou agenturou poskytující služby Odpůrci o názvu Jména domény ve tvaru <#####.CZ>. Tato skutečnost je zřejmá i ze znění doménových jmen, která Odpůrce před finálním rozhodnutím názvu domény zaregistroval –##### (.cz; .sk; .eu); ##### (.cz; sk.; .eu); ##### (.cz; .sk; .eu); ##### (.cz; .sk; .eu).

Zároveň také nedošlo k naplnění podmínek článků 3.3.2., 3.3.3. a 3.3.4. Pravidel ADR, jelikož Odpůrce je jako e-shop pod Jménem domény <#####.CZ> obecně znám, což plyne například z jeho stránky na sociální síti Facebook, kde má téměř 25.000 sledujících.

Stejně tak Odpůrce užíval Jméno domény před oznámením zahájení sporu k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb. Odpůrce e-shop (původně pod názvem <musclenutrition.cz>) vede už od roku 2013. Zároveň Odpůrce Jméno domény užíval a užívá k poctivým účelům, aniž by zamýšlel uvést v omyl třetí osoby nebo snad poškodit pověst Navrhovatele či jeho chráněného označení. Naopak pokud by Odpůrce nepřistoupil k rebrandingu své značky, a tedy i Jména domény, mohl by mást průměrného spotřebitele ve vztahu k jim nabízenému zboží.

Co se pak týče otázky „zaměnitelnosti,“ odkazuje Odpůrce na rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ze dne 1. 12. 2013, ve sporu č. 00233, ve kterém mj. rozhodce uzavřel:

„V otázce zaměnitelnosti je nutné vycházet z reálné situace, kdy není obvyklé a reálně ani možné, aby pro určitého držitele byly vyhrazeny všechny možné varianty slovních spojení, slovních tvarů, úprav či odvozených slov, ani slova se stejným slovním základem a slova příbuzná. Je vždy na rozhodnutí konkrétního držitele registrovaného označení, zda má zájem chránit pro sebe v internetovém prostředí i související označení, tzn. registrovat doménová jména pro taková označení. Pokud se nejedná o

prokazatelné jednání ve zlé víře, například tzv. typosquatting, těžící z obvyklých překlepů známých názvů, do Rozhodce dospěl k závěru, že registrace domény •••###.CZ žalovanou byla v dobré víře. Při posuzování možnosti vyvolání nebezpečí přímé či nepřímé záměny domény •••###.CZ s ochrannými známkami žalobce, klamání návštěvníků, se rozhodce ztotožnil se závěry soudů v obdobných případech. Zejména je třeba hledět na průměrného uživatele internetu, a tedy i potenciálního návštěvníka webových stránek účastníků jako na věc znalého „spotřebitele.“ Tento „průměrný“ uživatel internetu ze své zkušenosti si je dobře vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek ...“

Odpůrce od roku 2013 vytvářel pro svůj e-shop (tehdy ještě pod Jménem domény <musclenutrition.cz>) zákaznickou základnu, která si u Odpůrce zvykla pořizovat zboží a pravidelně se k němu vracela. Zákazníci, které Odpůrce od roku 2013 získával, jsou rovněž i zákaznickou základnou na e-shopu Odpůrce s novým Jménem domény <#####.CZ>.

Odpůrce tvrdí, že se nedopouští typosquattingu – tedy, že by snad těžil z obvyklých překlepů a známých názvů (typosquatting bývá často využíván spekulanty u známých doménových jmen jako např. google.com s uvedením pouze jednoho „o“ nebo seznam.cz s uvedením „z“). Stejně tak průměrný uživatel internetu a tedy i potenciální návštěvník webových stránek bude schopen rozlišit stránky <#####.CZ> (navíc v situaci, když zákaznická základna pro tento e-shop byla vytvořena mnohem dříve, než vůbec e-shop začal vystupovat pod názvem <#####.CZ>) od stránky <#####.cz>, jejíž zákaznická základna je zcela odlišná a tento e-shop bývá primárně spojován s „cenově výhodnými parfémů.“ Rovněž písmena „l“ a „n“ jsou na klávesnici v takovém rozložení, že nelze přisvědčit, že by se snad průměrný návštěvník mohl při zadávání doménového jména splést a tzv. „uklepnout.“

Podnikání Odpůrce prostřednictvím e-shopu <#####.CZ> není vedeno záměrem nepoctivého účelu nebo snad snahou uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele nebo jeho chráněného označení.

K námitce Navrhovatele, že není znám titul, který by Odpůrce opravňoval k užití názvu #####, Odpůrce uvádí, že jedinou podmínkou pro jméno domény dle Pravidel registrace je (konkrétně jejich článek 4.6.): „jméno domény musí vyhovovat normám RFC, 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám. Jméno domény může obsahovat pouze znaky (a-z, 0-9, -), jeho délka může činit nejvýše 63 znaků, nesmí začínat, ani končit znakem „-“, a nesmí obsahovat dva znaky „-“, za sebou.“ Tedy Odpůrce nemá povinnost mít pro užívání doménového jména jakýkoliv titul, naopak je běžné, že pokud je doménové jméno volné, může si jej zaregistrovat v zásadě kdokoliv.

Odpůrce má za to, že rovněž nedošlo Navrhovatelem k prokázání naplnění článku 3.1.1. a 3.1.2 Pravidel ADR, a tedy nelze tvrdit nikoliv dobrou víru Odpůrce.

Článek 3.4.1. až 3.4.4. Pravidel ADR cílí na zpochybnění dobré víry v případě, když by se Odpůrce dopouštěl cybersquattingu, nebo typosquattingu. Jak plyne z předběžného opatření Městského soudu v Praze, ze dne 7. 7. 2003 je tato podmínka zejména naplněna když: „činnost prvního žalovaného je

tedy ryze spekulativní a jejím cílem je vlastní obohacení na úkor většinou majitelů ochranných známek, kterým se snaží první žalovaný prodat doménová jména, totožná s ochrannými známkami, která si zaregistroval.“

Odpůrce tvrdí, že si neregistroval Jméno domény za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménou, stejně tak registrací Jména domény nebránil a nebrání Navrhovateli v použití chráněného označení v rámci odpovídajícího jména domény. Nedošlo tak k naplnění podmínek článku 3.4.1. a 3.4.2. Pravidel ADR.

Odpůrce využívá Jméno domény pro vedení zavedeného e-shopu, který buduje již od roku 2013, a to pro sortiment, který není totožný se sortimentem e-shopu Navrhovatele, jak se snaží Navrhovatel v Návrhu tvrdit, jelikož „kosmetika“ je pouze okrajovým sortimentem prodávaným Odpůrcem. Odpůrce svůj e-shop nejprve vedl pro doplňky stravy a obecně sportovní doplňky a následně došlo k rozšíření sortimentu, když z e-shopu Odpůrce, konkrétně pak z části „oblíbené kategorie,“ ve kterých se vyskytují – sportovní výživa; vitamíny a minerály; kojenecké oblečení; náušnice; pro pejsky a kabelky, je patrné, že kosmetika (ačkoliv se na e-shopu Odpůrce nachází), je pouze sortimentem okrajovým.

Nelze tedy tvrdit, že by Odpůrce doménové jméno registroval (především) se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele nebo jej záměrně použil k získání uživatelů sítě Internet, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny. Odpůrce se nedopouští vůči Navrhovateli tzv. typosquattingu. Ze strany Odpůrce nedošlo ani k naplnění článku 3.4.3. a 3.4.4. Pravidel ADR.

Odpůrce tedy navrhuje zamítnutí Návrhu Navrhovatele.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

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

Navrhovatel musí prokázat, že disponuje právy k příslušnému označení shodnému nebo zaměnitelnému se sporným Jménem domény ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR. Jestliže je podmínka podle článku 3.1. Pravidel ADR splněna, Expert zkoumá, zda je splněna alespoň jedna ze dvou podmínek uvedených v článcích 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR, tj. absenci práv Odpůrce k příslušnému označení nebo nikoliv dobrá víra Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného Jména domény.

Navrhovatel neprokázal, že má k označení <#####.CZ> chráněná práva a že se se toto označení užívá přímo nebo zaměnitelným způsobem ve sporném Jménu domény. Z judikatury doménových soudů vyplývá, že posouzení podobnosti je otázkou porovnání odlišujících znaků označení chráněného tvrzenými právy Navrhovatele (tj. Chráněného označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR) a sporného Jména domény. Není obvyklé a ani možné, aby pro určitého držitele byly vyhrazeny všechny možné varianty slovních spojení, slovních tvarů, úprav či odvozených slov, ani slova se stejným slovním základem a slova příbuzná. Je vždy na rozhodnutí konkrétního držitele registrovaného označení, zda má zájem chránit pro sebe i jiná související označení, tzn. registrovat podobná jména domén pro taková označení.

Lze přisvědčit námitce Odpůrce, že jedinou podmínkou pro jméno domény dle článku 4.6. Pravidel registrace je, že: „jméno domény musí vyhovovat normám RFC, 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je

nahrazujícím nebo doplňujícím normám. Jméno domény může obsahovat pouze znaky (a-z, 0-9, -), jeho délka může činit nejvýše 63 znaků, nesmí začínat, ani končit znakem „-“ a nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou“. Odpůrce tak nemá povinnost mít pro užívání doménového jména jakýkoliv titul. Pokud je doménové jméno volné, může si jej zaregistrovat v zásadě kdokoliv.

Odpůrce si doménu <#####.CZ> registroval a začal užívat později, než došlo k registraci domény <#####.cz>. Rozhodující je však otázka zaměnitelnosti obou domén. Při posouzení zaměnitelnosti domén je třeba zvážit posouzení možného matení a klamání návštěvníků. Při posouzení zaměnitelnosti domén je třeba také hledět na průměrného uživatele internetu, a tedy i potenciálního návštěvníka webových stránek účastníků jako na věc znalého „spotřebitele.“ Tento „průměrný“ uživatel internetu si je ze své zkušenosti dobře vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek. V tomto případě nelze mít za prokázané, že zněním jmen domén webových stránek účastníků bude průměrný uživatel internetu maten a nerozliší je.

Expert uznal, že se Odpůrce nedopouští typosquattingu, např. zejména využívání překlepů, pravopisných chyb, záměny množného a jednotného čísla názvu domény. Písmena „l“ a „n“ jsou na klávesnici v takovém rozložení, že nelze přisvědčit, že by se snad průměrný návštěvník mohl při zadávání doménového jména splést a tzv. „uklepnout.“

Odpůrce využívá Jméno domény pro vedení zavedeného e-shopu, který buduje již od roku 2013, a to pro sortiment, který není totožný se sortimentem e-shopu Navrhovatele. Kosmetika je pouze okrajovým sortimentem prodávaným Odpůrcem. Odpůrce svůj e-shop nejprve vedl pro doplňky stravy a obecně sportovní doplňky a následně došlo k rozšíření sortimentu, když z e-shopu Odpůrce, konkrétně pak z části „oblíbené kategorie,“ ve kterých se vyskytují – sportovní výživa; vitamíny a minerály; kojenecké oblečení; náušnice; pro pejsky a kabelky, je patrné, že kosmetika (ačkoliv se na e-shopu Odpůrce nachází), je pouze sortimentem okrajovým.

Volba Jména domény není těžením z proslulosti Navrhovatelem užívaného a již zavedeného označení #####. Odpůrce již od roku 2013 vytvářel pro svůj e-shop (tehdy ještě pod Jménem domény <musclenutrition.cz>) zákaznickou základnu, která si u Odpůrce zvykla pořizovat zboží. Lze souhlasit s tvrzením Odpůrce, že jeho zákazníci, které od roku 2013 získával, jsou rovněž i zákaznickou základnou na e-shopu Odpůrce s novým Jménem domény <#####.CZ>. V pouhém provedení registrace volné domény ze strany Odpůrce, navíc ohledně výrobků, se kterými Odpůrce dlouhodobě v dobré víře obchodoval a obchoduje, nelze spatřovat jakékoli jednání Odpůrce ve zlé víře.

Podle ustanovení článku 3.1. Pravidel ADR se Držitel (tj. vlastník práv ke Jménu domény) 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.

V průběhu řešení sporu musí být prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR a současně splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v článcích 3.1.1 a 3.1.2., t.j. Jméno domény bylo

registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Jménu domény nebo k Chráněnému označení právo a takové Jméno domény bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

V ustanovení článku 3.3. se uvádí, že 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.

Navrhovatel neprokázal, že by Odpůrce užíval Jméno domény v rozporu s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Podle ustanovení článku 3.4. Pravidel ADR 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 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.

Navrhovatel neprokázal nikoli dobrou víru Odpůrce.

Na základě výše uvedeného Expert konstatuje, že v tomto řízení Navrhovatel neprokázal naplnění podmínek článku 3.1. Pravidel ADR. Expert proto rozhodl ve smyslu čl. 4.1.5. Pravidel ADR o zamítnutí Návrhu.

ROZHODNUTÍ

Návrh se zamítá.

Experti

Jméno Milan Klouda

DATUM ROZHODNUTÍ

2021-05-18

PŘÍLOHA 1

I. Navrhovatel se domáhal zrušení registrace sporného Jména domény <#####.CZ>. Argumentoval dřívější registrací Chráněného označení a absencí práv a dobré víry Odpůrce.

II. V řízení nebylo prokázáno, že jednáním Odpůrce spočívajícím v registraci Jména domény <#####.CZ> se Odpůrce nedopustil neoprávněného zásahu do práv Navrhovatele.

III. Expert rozhodl o zamítnutí návrhu Navrhovatele na zrušení registrace Jména domény <#####.CZ>.

Příloha 1

S ohledem na výše uvedené má Expert za to, že Navrhovatel neprokázal, že Jméno domény je shodné či zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel. 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 výše uvedené Expert dospěl k závěru, že Návrh Navrhovatele je nedůvodný, a proto rozhodl tak, že Návrh Navrhovatele se zamítá.

Copyright © 2023 Czech Arbitration Court