

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.: 00463

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu: 2017-03-28 09:55:05

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ***** **

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: ***** **, ***** *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●¹

Další řízení

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je slovenskou společností s ručením omezeným, která byla založena **/**/****. Jejím předmětem činnosti je mimo jiné *****. Navrhovatel provozuje mimo jiné webové stránky www.●●●●.sk, obsahující ***** minimálně od **/**/****. Je vlastníkem tří slovenských ochranných známek obsahující označení „●●●●“, a to č. *****, č. ***** a č. ***** s prioritou od **/**/****. Navrhovatel argumentuje tím, že mu svědčí právo majitele nezapsaného označení „●●●●“ pro ***** , které je chráněným označením.

//**** si odpůrce zaregistroval doménu ●●●●.cz prostřednictvím registrátora REG - GRANSY Tato registrace je platná do **/**/****.

Navrhovatel zaslal dne **/**/**** Odpůrci výzvu ke zdržení se nekalosoutěžního jednání a převodu domény na něho za cenu nákladů. Odpůrce na tuto výzvu odpověděl emailem z **/**/****, že odstraňuje obsah domény za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností o možném porušení práv nekalé soutěže, nicméně převod domény na Navrhovatele odmítl. V současné době je stránka nedostupná.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Navrhovatel ve svém podání uvádí, že Odpůrce vlastní doménu ●●●●.cz od **/**/****, kdy nejprve doména obsahovala krátký text se seznamem obdobných stránek. Poté byla naplněna ze stránky www.●●●●.sk ***** , který provozuje Navrhovatel. Navrhovatel dne **/**/**** vyzval Odpůrce, aby se zdržel nekalosoutěžního jednání a převedl doménu na něho za cenu nákladů. Odpůrce odpověděl, že odstraňuje obsah domény s cílem předejít nekalosoutěžnímu jednání, nicméně převod domény na Navrhovatele odmítl. V současné době je stránka nedostupná.

Práva k chráněnému označení prokazuje Navrhovatel vlastnictvím tří slovenských ochranných známek, a to www.●●●●.sk č. *****, ●●●●.sk (komb.) č. ***** a č. ***** ●●●●.sk s prioritou od **/**/****. Pod tímto názvem provozuje i slovenskou doménu www.●●●●.sk. Prostřednictvím této domény je na území České republiky ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR uživatelem nezapsaného označení ve znění „●●●●“, které je shodné s názvem domény, případně je s ní zaměnitelně podobné. Existence nezapsaného označení vyplývá z § 7 odst. 1 písm. g) z. č. 441/2003 Sb. zákona o ochranných známkách (dále jen „zákon“). Navrhovatel je tedy majitelem nezapsaného označení „●●●●“ pro ***** , které z důvodu znalosti slovenského jazyka českými zákazníky jsou navštěvovány ve značné míře z České republiky. Navrhovatel dále prokazuje návštěvnost internetového ***** www.●●●●.sk., který byl jednu dobu nejvíce navštěvovaným portálem na internetu v rámci Slovenské republiky, poté se pohyboval

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.

v první pětce, resp. desítku nejnavštěvovanějších ***** v SR. Tento portál byl navštěvován rovněž z České republiky, což dokládá Navrhovatel údaji z ***** . Uživatelé z České republiky tvoří zhruba 1/3 zahraničních návštěvníků. Návštěvnost z České republiky v přepočtu činila 50.000 – 100.000 RU měsíčně, což je nejnižší odhad. Toto má prokazovat, že Navrhovatel byl vlastníkem nezapsaného označení „●●●●“ na území ČR a to už od roku ****, resp. od **/****. S ohledem na tyto skutečnosti Navrhovatel navíc uvádí, že označení „●●●●“ představuje všeobecně známé známky ve smyslu § 7 odst. 1) písm. c zákona. Argumentuje tím, že článek 2.3. Pravidel ADR týkající se výčtu chráněných označení je jen demonstrativní. Uvádí, že ve smyslu § 2.3 Pravidel ADR je nutné považovat za chráněné označení i takové, které je ve zlé víře zneužité jinou osobou. Jednání Odpůrce je od samého počátku ve zlé víře.

Odpůrce nemá práva k doménovému jménu. Není pod tímto názvem všeobecně známý a účely, pro které používá doménové jméno, nejsou poctivé. I když Odpůrce v návaznosti na výzvu podal přihlášku české ochranné známky „●●●●.cz“ č. ***** , je zřejmé, že kopíroval existující známky Navrhovatele s cílem ho poškodit, přičemž toto právo s odkazem na čl. 3. 1. 1. Pravidel ADR nevladl v době registrace. Tuto přihlášku ochranné známky „●●●●“ podanou ve zlé víře, hodlá Navrhovatel napadnout. Jednání Odpůrce je příkladem cybersquattingu. Svým jednáním uváděl třetí osoby v omyl, které se mohly domnívat, že jde o nízkonákladovou českou variantu slovenské stránky, byť se jednalo o podřadnější vzhled stránky, což navíc poškozovalo Navrhovatele.

Odpůrce až do r. **** přebíral na předmětnou doménu obsah ze stránek www.●●●●.sk. Stránka byla **/**/**** přesměrována na doménu www.*****.com. Odpůrce je vlastníkem ** domén, přičemž řadu z nich nelze považovat za neznámé domény, ale domény, které zůstaly patrně z nepozornosti vlastníků ochranných známek neregistrovány. To vše prokazuje jeho nečestné jednání. Odpůrce obdobně postupoval i u domény www.****-****.sk. Lze tedy u Odpůrce sledovat parazitující model chování.

Na straně Odpůrce je absence dobré víry. Záměrem nebyla nabídka zboží a služeb, ani žádné poctivé užívání domény, když jediným záměrem byl následný převod či pronájem domény, anebo bránění užívání napadnuté domény Navrhovateli nebo narušení jeho hospodářské činnosti. Nebezpečí vyvolání záměny si Odpůrce byl vědom na základě výzvy a upozornění ze strany Navrhovatele. Navrhovatel opětovně poukazuje na to, že čl. 3.4. Pravidel ADR je demonstrativní. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje převod doménového jména „●●●●.cz“ na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se vyjádřil k návrhu Navrhovatele a uvedl, že toto doménové jméno zaregistroval v souladu s platnou legislativou a Pravidly registrace doménových jmen. I když se Odpůrce neztotožnil s obsahem výzvy ze dne **/**/****, tedy že by došlo k naplnění skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání, Odpůrce tak učinil dobrovolně a za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností o možném porušení práv nekalé soutěže z dobré vůle obsah stránek „●●●●.cz“ odstranil, nicméně nesouhlasí s tím, že by se dopustil jakéhokoliv nekalosoutěžního jednání. Tvrzení Navrhovatele považuje za spekulace. Rovněž tak tvrzení Navrhovatele, že jedná nečestně a parazituje na třetích osobách, považuje za neprokázané, zavádějící a spekulativní.

Tvrzení Navrhovatele k nekalosoutěžnímu jednání Odpůrce vychází ze spekulativních domněnek, snažící se subsumovat pod jednání v rozporu s dobrými mravy jako znaku naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže též povinnost prokázat podmínky registrace doménového jména ve zlé víře dle čl. 3.2. Pravidel ADR. Poukazuje i na teritorialitu ochrany ochranných známek Navrhovatele limitovanou na území Slovenské republiky, kde Navrhovatel má registrované ochranné známky „●●●●“.

Potvrzuje podání ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví a je si vědom možnosti, že Navrhovatel podá námítky. Pokud dojde k registraci ochranné známky, nebude mít Navrhovatel jakýchkoliv právní základ pro převod doménového jména. Závěrem navrhuje zamítnout návrh na převod doménového jména.

Projednání a zjištění

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

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

Dle čl. 2.3 Pravidel ADR ve znění účinném od 15.5.2016 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 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.

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“) stanoví, že není-li stanoveno jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat takové označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách námitky může podat uživatelem nezapsaného

označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo jemu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může podat námitky vlastník starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Rovněž ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) podává, 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.

Existence chráněného označení

Navrhovatel tvrdí, že je vlastníkem nezapsaného chráněného označení „●●●●“ a to nejméně od **/****, kdy jednak registroval 3 totožné/podobné slovenské ochranné známky a jednak začal ***** pod označením www.●●●●.sk. Současně dále tvrdil, že označení „●●●●“ získalo s ohledem na rozsáhlé užívání na území ČR i charakter všeobecně známé ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.

Navrhovatel předložil důkazy, prokazující, že webové stránky ●●●●.sk byly v širokém rozsahu navštěvovány zákazníky z celé České republiky. Počet RÚ činil 50 - 100.000 měsíčně z ČR s tím, že toto užívání probíhalo již od roku ****. Lze tedy konstatovat, že měsíčně navštívilo tyto webové stránky cca 50.000 návštěvníků z České republiky a došlo tím k širokému užívání a získání všeobecné známosti toto označení (zejména jde o důkaz 24 od společnosti *****).

Expert dospěl k závěru, že Navrhovatel prokázal, že je uživatelem nezapsaného označení „●●●●“ pro provozování ***** ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona, když toto označení užíval na území ČR již od **/**** a toto užívání nemá jen místní rozsah. Expert tedy konstatuje, že Navrhovateli též svědčí právo k všeobecně známé ochranné známce „●●●●“ pro provozování ***** , kterou lze nepochybně zahrnout pod chráněné označení. Za této situace je podmínka uvedená v pravidlech ADR v čl. 3.1 splněna.

Shodnost nebo zaměnitelnost

Navrhovatel uvádí, že doménové jméno ●●●●.cz je shodné/podobné s nezapsaným označením „●●●●“, jehož je uživatelem, jakož se všeobecně známou ochrannou známkou „●●●●“. Především lze konstatovat, že koncovka domény nejvyšší úrovně „cz“ nemá rozlišovací způsobilost a nemá proto žádný význam ve vztahu ke shodě mezi chráněným označením a napadeným doménovým jménem. To vyplývá mimo jiné i z ustálené rozhodovací praxe v řízeních ADR domén. Nezapsané označení Navrhovatele resp. všeobecně známá ochranná známka „●●●●“ jsou shodné/zaměnitelné s předmětným doménovým jménem. Jedná se o kolizi shodného (zaměnitelného) chráněného označení s doménovým jménem. Expert proto považuje za prokázané, že doménové jméno ●●●●.cz je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné s chráněným označením „●●●●“ Navrhovatele.

Oprávněný zájem Odpůrce

Odpůrce uvádí, že předmětné doménové jméno zaregistroval v souladu s platnou legislativou a Pravidly registrace doménových jmen a přejatý obsah, který mimochodem v podstatě byl obsahem této domény po doby téměř ** let (aniž by Navrhovatel proti tomu cokoliv namítal), odstranil pouze ve snaze odstranění pochybností o legálnosti takového užívání.

Expert k tomu uvádí, že toto tvrzení Odpůrce nepředstavuje legitimní důvod k doménovému jménu. Přesvědčení Odpůrce, že registroval tato označení v souladu s platnou legislativou, nestačí k tomu, aby takovýto oprávněný záměr zdůvodnil, přičemž Expert toto tvrzení s ohledem na předložené důkazy považuje za zcela účelové. Odpůrce neprokazuje, ani nijak netvrdí existenci svého práva k doménovému jménu či chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR, či že je pod tímto doménovým jménem znám. Odpůrce se spokojuje s obecným konstatováním o tom, že tvrzení Navrhovatele jsou neprokázána,

zavádějící a spekulativní. Expert tedy považuje za prokázané, že Odpůrce nemá k doménovému jménu právo dle čl. 3.1. Pravidel ADR.

Držitel netrdil a neprokázal, že by sporné doménové jméno užíval před zahájením sporu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

Dobrá víra Odpůrce

Navrhovatel prokazuje, že nejprve zaregistroval shodné/podobné ochranné známky obsahující označení „●●●●“ u Úřadu priemyselného vlastníctví SR, v návaznosti na to registroval doménové jméno ●●●●.sk a zahájil *****. Odpůrce zaregistroval **/**/**** doménu ●●●●.cz s tím, že na tuto doménu přebíral ***** z domény ●●●●.sk. Tyto skutečnosti, tedy časovou souslednost a přebírání obsahu Navrhovatele, Odpůrce nerozporuje a vůbec se k nim nevyjadřuje. Pouze uvádí, že dobrovolně na základě výzvy Navrhovatele odstranil obsah stránek ●●●●.cz dne **/**/****.

Expert je toho názoru, že Odpůrce doménové jméno registroval s cílem využít soutěžních výkonů, tedy, ***** Navrhovatele k tomuto označení. Registrací a užíváním doménového jména vyvolal nebezpečí záměny a získal nepoctivý soutěžní prospěch na úkor Navrhovatele. Dle Expertu se jedná o nekalosoutěžní jednání a jednání nikoliv v dobré víře ve smyslu čl. 3.4.4 Pravidel ADR. Je zjevné, že Odpůrce se snažil získat registraci této domény prospěch na úkor Navrhovatele a tuto doménu registroval se spekulativním účelem. Proto Expert dovozuje, že jeho jednání nebylo v dobré víře ve smyslu čl. 1.2 Pravidel ADR.

Závěry

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.

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

Rozhodnutí

Registrace doménového jména „●●●●.cz“ se bezplatně převádí na Navrhovatele dle čl. 6.2. Pravidel ADR.

Shrnutí

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu doménového jména „●●●●.cz“ s tím, že Odpůrce registroval toto doménové jméno, které je shodné či zaměnitelné s chráněným označením „●●●●“ z titulu všeobecně známé ochranné známky ke které 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 tvrzení Odpůrce shledal Expert jako účelové. Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu doménového jména „●●●●.cz“ na Navrhovatele.

Expert

- JUDr. Otakar Švorčík

Datum:

2017-05-10

Příloha 1