

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.:	00484
Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu:	2017-06-27 09:09:02
Správce sporu:	Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: ●●●● ***** ****

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

Sporné doménové jméno:

●●●●-XXXX¹

Další řízení

Žádná další řízení, včetně řízení soudních či rozhodčích nejsou Expertovi známa.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatele, společnost ●●●● ***** ****, založili pod názvem ***** **** v roce **** ve švýcarském Curychu zástupci šesti maloobchodních prodejců. V roce **** došlo k přejmenování na ●●●● ***** **** a sdružení se začalo postupně rozrůstat o další členy z ostatních zemí. Ve stejném roce byla také celosvětově zaregistrována ochranná známka ●●●●. V roce **** se sdružení rozšířilo do celého světa a dalo vzniknout ●●●● ***** ***. ●●●● ***** je dnes prezentován ve ** zemích a představuje široce rozšířené společenství nezávislých podniků. Pod značkou ●●●● je celosvětově sjednoceno více než ** obchodů se ***** . Zhruba ** prodejen se nachází v Evropě a ** ve zbytku světa.

Navrhovatel je, mimo jiné, držitelem doménového jména ●●●●.org registrovaného od **.**.**** a zároveň je vlastníkem následujících ochranných známek, které chrání slovní označení „●●●●“ a jsou účinné na území České republiky:

- 1) Obrazové ochranné známky EU č. ***** s datem přednosti **.**.**** registrované pro výrobky a služby ve třídě **, **, **, ** Niceského třídění;
 - 2) Obrazové ochranné známky EU č. ***** s datem přednosti od **.**.**** registrované pro výrobky a služby ve třídě **, **, **, Niceského třídění;
 - 3) mezinárodní obrazové ochranné známky č. ***** s datem přednosti od **.**.****, registrované mimo jiné pro služby ve ** Niceského třídění;
- (dále jen „ochranné známky ●●●●“).

Dne **.**.**** si právní předchůdce Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz>. Odpůrce si dle svých slov sporné doménové jméno koupil na základě smlouvy o převodu domény a dat z **.**.****. Registrace subjektu ***** u CZ.NIC proběhla **.**.****. Aktualizace sporného doménového jména byla učiněna **.**.****. Od té chvíle tedy Navrhovatel dovozuje registraci a užívání sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz>. Registrace sporného doménového jména je platná do **.**.****. Odpůrcova registrace sporného doménového jména je o ** let mladší než Navrhovatelova nejstarší mezinárodní ochranná známka č. *****.

Sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz> se skládá z označení „●●●●“, popisného slova „XXXX“ a koncovky domény nejvyšší úrovně „.cz“, která nemá žádnou rozlišovací způsobilost. Označení „●●●●“ je shodné s označením chráněným staršími ochrannými známkami ●●●● (viz existence doménového jména <●●●●.org>).

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●●●, XXXX). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

A. Navrhovatel

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že Odpůrce nemá práva ke spornému doménovému jménu <●●●●-XXXX.cz> nebo k chráněnému označení dle článku 3.3. Pravidel ADR, a to z následujících důvodů:

- Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení ●●●●, které je platné na území České republiky;
- Navrhovatel neposkytl Odpůrci souhlas k užívání ochranných známek ●●●● a k registraci a užívání sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz>. Odpůrce registrací sporného doménového jména bez souhlasu Navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranným známkám ●●●● ve smyslu ust. § 8 zákona o ochranných známkách a dopouští se vůči Navrhovateli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ust. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku;
- Odpůrce není v žádném směru spojen s obchodními aktivitami Navrhovatele, není jeho distributorem, neobstarává pro něj žádnou činnost nebo obchod a není s ním v žádném jiném obchodním či personálním propojení;
- Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem <●●●●-XXXX.cz> a ani nikdy nebyl znám pod označením „●●●●“.

Navrhovatel je dále přesvědčen o tom, že Odpůrce při registraci sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jejím užívání. Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při a po registraci sporného doménového jména ze strany Odpůrce zejména z následujících skutečností:

- Odpůrci k označení ●●●● a ke spornému doménovému jménu <●●●●-XXXX.cz> nenáleží žádná práva ve smyslu článků 2.3. a 3.3. Pravidel ADR;
- ochranné známky ●●●● byly na území České republiky platné několik let předtím, než si Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz> totožné s označením chráněným ochrannými známkami ●●●●;
- informace o existenci ochranných známek ●●●● a skutečnost, že vlastníkem ochranných známek ●●●● je Navrhovatel, si může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba zjistit z veřejně dostupných rejstříků;
- v souladu s článkem 21.1. Pravidel registrace domén .cz vzal Odpůrce na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Odpůrce podáním žádosti o registraci sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> rovněž potvrdil, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že sporné doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat;
- jak je zřejmé z webových stránek www.●●●●-XXXX.cz, Odpůrce provozuje na doméně <●●●●-XXXX.cz> shodné podnikatelské aktivity tj. nákupní sdružení ***** na jedné doméně: „●●●●-XXXX je zprostředkovatelem obchodu mezi zákazníkem a prodejcem, jakož i samotným prodejcem různého zboží. Najdete u nás širokou nabídku zboží *****“. Navrhovatel má v tomto ohledu za to, že Odpůrce záměrně užívá doménu ●●●●-XXXX.cz s cílem profitovat na značce ●●●● – jedná se tedy o tzv. „free riding“ - parazitování na pověsti.

• Odpůrce nadále užívá na svých webových stránkách oranžovou barvu, která je ve spojení s prodejem ***** příznačná pro navrhovatele a která je také chráněná mezinárodní ochrannou známkou č. *****. Jde tak o další znak špatné víry a „free riding“, jelikož zákazníci si mohou spojit služby Odpůrce se službami poskytovanými Navrhovatelem.

• Navrhovatel zaslal odpůrci dne 24.10.2015 dopis, ve kterém jej informoval o svých právech a o Odpůrcově porušujícím jednání společně s požadavkem zrušení domény <●●●●-XXXX.cz>. Odpůrce na dopis reagoval tak, že porušování odmítl a zaslal Navrhovateli smlouvu o převodu sporného doménového jména z **.**.****, která je však ze strany kupujícího – tj. Odpůrce, nepodepsaná, bez podpisu odpůrce taky taková smlouva nemůže být platná;

• Navrhovatel nepopírá skutečnost, že sporné doménové jméno Odpůrce bylo registrováno **.**.**** zřejmě společností ***** ●●●● ***, který byl do roku **** členem sítě prodejců české pobočky Navrhovatele. Po ukončení podnikatelské činnosti ***** ●●●● *** v **/**** však Navrhovatel v žádném případě neudělil souhlas s tím, aby sporné doménové jméno <●●●●-XXXX.cz> bylo nadále kýmkoliv užíváno, tj. ani Odpůrcem.

• Navrhovatel zaslal Odpůrci předžalobní výzvu k dobrovolnému převodu sporného doménového jména 1.6.2017. Navrhovatel neobdržel žádnou reakci.

• s ohledem na výše uvedené skutečnosti muselo být Odpůrci minimálně po datu zakročovacího dopisu z 24.10.2015 známo, že práva k označení ●●●● a ochranným známkám ●●●● náleží třetí osobě – Navrhovateli, a že registrací a užíváním sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> do práv Navrhovatele neoprávněně zasáhne a zasahuje a že již není v dobré víře, jelikož byl na neoprávněný zásah do práv Navrhovatele upozorněn.

Vzhledem k výše uvedenému je Navrhovatel přesvědčen o tom, že prokázal splnění podmínek stanovených v člancích 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, neboť Odpůrci nenáleží ke spornému doménovému jménu <●●●●-XXXX.cz> ani k označení ●●●● právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. Registrace a následné užívání sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> byla Odpůrcem učiněna při absenci dobré víry. Přitom k rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména by stačilo splnění i jen jedné z podmínek v člancích 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR s ohledem na použití spojky „nebo“.

V souladu s článkem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel tímto domáhá převodu registrace sporného doménového jména <●●●●-XXXX.cz> na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se do vydání rozhodnutí k věci vůbec přes opakované výzvy 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 a posoudil předložené důkazy.

Odpůrce svá práva nijak nebránil, vůbec se k věci nevyjádřil.

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 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.

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.

I. ZAMĚNITELNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Je nesporné, že doménové jméno, které se liší jen dodatkem, v tomto případě ještě obecným "-~~XXXX~~", je zaměnitelné. Konstantní judikatura národní i mezinárodní potvrzuje, že rozlišení domény v jednom znaku, např. tzv. obecném dodatku (tento případ), pomlčce, písmenu, číslici nepostačuje k rozlišení doménových jmen.

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 více než ** let.

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.

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

Rozhodnutí

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

Expert

- JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Datum:

2017-08-30

Příloha 1

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu sporného doménového jména <●●●●-XXXXX.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 Odpůrce se nevyjádřil, nic netvrdil ani neprokazoval. Z těchto důvodů Expert návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu sporného doménového jména <●●●●-XXXXX.cz> na Navrhovatele.