

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.: 00503

Čas podání Návrhu dle § 2 písm. (p) Řádu: 2017-10-10 08:53:39

Správce sporu: Iveta Špiclová

Navrhovatel

Jméno / Název: *********, *********

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno: *****

Odpůrce

Jméno / Název: ***** - ***** ***** , ***** *****

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno: *****

Sporné doménové jméno:

XXXXXXXXXXXX, XXXX●¹

Další řízení

Expertovi není známo, že by ohledně doménových jmen „XXXXXXXXXXXX.cz“ a „XXXX●.cz“ (dále též „sporná doménová jména“) bylo vedeno jiné právní řízení.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel se proti odpůrci domáhá převodu sporných doménových jmen na navrhovatele.

Tento spor se řídí Pravidly alternativního řešení sporů vydanými sdružením CZ-NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, která se vztahují na řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou (dále jen „Pravidla ADR“). Pravidla ADR tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) a součást smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu o doménová jména probíhá prostřednictvím platformy provozované správcem, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V souladu s Pravidly ADR byl jako expert k vyřešení tohoto sporu jmenován JUDr. Ing. Michal Matějka, který jmenování přijal (dále jen „expert“). Žádná ze stran experta neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Ke zjištění skutkového stavu expert provedl níže uvedené důkazy a zjistil z nich následující:

(a) Z přílohy navrhovatele č. 2 expert zjistil, že fakturou č. ***** ze dne **.**.**** vyúčtoval odpůrce navrhovateli služby „správa doménového jména XXXX●.cz“ a „webhosting a mailhosting domény XXXX●.cz“ a fakturou č. ***** ze dne **.**.**** vyúčtoval odpůrce navrhovateli služby „rozesílka newsletterů, grafické práce, licence aj., nákup domény XXXXXXXX.cz, servisní práce a technická podpora **“.

(b) Z přílohy navrhovatele č. 3 bylo zjištěno, že dne 6. 10. 2013 probíhala mezi odpůrcem a panem ***** , jednatelem navrhovatele, e-mailová korespondence, jejímž předmětem byla registrace doménového jména XXXX●.cz. Pan ***** přitom uvádí, že má jít o doménu „pro XXXXXXXX“. Odpůrce v odpovědi uvádí, že věc je „zařízená“, a že mu má pan ***** sdělit, jaké e-mailové adresy má na doméně XXXX●.cz zřídit, což pan ***** následně učinil.

(c) Z přílohy navrhovatele č. 4 a č. 8 expert zjistil, že dne 23. 8. 2017 zaslal odpůrce navrhovateli (paní ***** , v kopii mj. pro pana ***** a pana ***** , jednatele navrhovatele) e-mailovou zprávu, v níž odpůrce uvádí, že „zítra kluci mimo jiné dovezou notářsky ověřenou plnou moc pro ***** pro změnu majitele domén. Protože ***** nekomunikoval, tak jsou všechny domény ve prospěch *****“.

(d) Z přílohy navrhovatele č. 5 bylo zjištěno, že dne 16. 12. 2015 přeposlal pan ***** (zřejmě pracovník odpůrce) jednatele navrhovatele panu ***** emailovou korespondenci (v kopii na odpůrce) s

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

tehdejším majitelem doménového jména **XXXX**∞∞∞∞.cz, panem *********, v níž ten uvádí, že by byl ochoten zvážit odprodej tohoto doménového jména za 10.000,- Kč. Na to pan ********* ********* dne 17. 12. 2015 odpověděl mj. „kup ji pro nás za 10.000,- Kč“.

(e) Z přílohy navrhovatele č. 6 expert zjistil, že dne 20. 9. 2017 zaslal právní zástupce odpůrce *********, odpověď na výzvu navrhovatele k převodu sporných doménových jmen, v níž mimo jiné uvádí, že navrhovatel je v prodlení s úhradou faktur v celkové výši 52.594,- Kč. Právní zástupce odpůrce dále uvádí, že je ochoten jednat o dobrovolném převedení sporných doménových jmen na navrhovatele, pokud ten výše uvedenou dlužnou částku uhradí a dále uhradí i nezaplacené pohledávky za společností ********* a dojde k vypořádání půjčky ve výši 13.564,- Kč a dosud nevyúčtovaných závazků ve výši 38.098,- Kč.

(f) Z přílohy navrhovatele č. 9 (výpisu z živnostenského rejstříku odpůrce ke dni ****.*.******) expert zjistil, že odpůrce je podnikatelem mj. v oblasti poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové činnosti a webových portálů.

(g) Z přílohy navrhovatele č. 10 (výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele ke dni ****.*.******) bylo zjištěno, že navrhovatel je podnikatelem s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

(h) Z přílohy navrhovatele č. 11, jakož i z vyjádření CZ-NIC, z.s.p.o. ze dne ****.*.******, expert zjistil, že odpůrce je držitelem sporných doménových jmen **XXXX**•.cz a **XXXX**∞∞∞∞.cz, přičemž u obou z nich byl dán souhlas s Pravidly registrace doménových jmen účinnými od května 2016.

(i) Z přílohy navrhovatele č. 12 bylo zjištěno, že pod doménovým jménem **XXXX**•.cz navrhovatel provozuje webové stránky zaměřené zejména na propagaci služeb týkajících se řízení lidských zdrojů (školení, workshopy, poradenství, atd.), které poskytuje navrhovatel.

(j) Z příloh odpůrce č. 2 až 5 expert zjistil, že existují subjekty, které ve svých obchodních firmách rovněž užívají označení „**XXXX**∞∞∞∞“ jako např. **XXXX**∞∞∞∞ ********* *** nebo **XXXX**∞∞∞∞ ********* *** a že společnost **XXXX**∞∞∞∞ ********* se sídlem ve Velké Británii má u EUIPO zapsanu ochrannou známku „**XXXX**∞∞∞∞“ s právem přednosti k ****.*.******, ve třídách ******, ******, ****** a ******.

(k) Z příloh odpůrce č. 6 a 8 bylo zjištěno, že odpůrce vystavoval v letech ******** a ******** faktury na služby týkající se správy sporných doménových jmen a související služby jako např. webhosting, a mailhosting.

(l) Z přílohy odpůrce č. 7 expert zjistil, že ve dnech 21. 8. - 15. 9. 2017 probíhala mezi stranami e-mailová korespondence, v níž strany řešily otázku přesunu serveru a sporných doménových jmen a následnou fakturaci této služby. V e-mailové zprávě ********* (za navrhovatele) ********* (za odpůrce) ze dne 21. 8. 2017 je uvedeno: „Potřebujeme převést domény **XXXX**∞∞∞∞.cz a **XXXX**•.cz na nového vlastníka a admin. kontakt. V minulosti už o to z naší strany bylo požádáno a stačí, aby to ********* ********* odklikl“. V odpovědi z téhož dne pak ********* uvádí „vše potřebné nachystáme, viz vaše požadavky“. Z přílohy odpůrce č. 16 bylo pak zjištěno, že mezi 15. a 20. 9. 2017 probíhala mezi stranami další korespondence týkající se fakturace těchto prací, kdy navrhovatel zpochybnil fakturovanou částku právě proto, že odpůrce doposud na navrhovatele nepřevedl sporná doménová jména, jak navrhovatel požadoval.

(m) Z přílohy odpůrce č. 12 bylo zjištěno, že již od 18. 7. 2017 do 4. 8. 2017 probíhala mezi stranami korespondence ohledně záměru navrhovatele přesunout servery do Prahy a zajistit jiný způsob jeho správy než ten, který zajišťoval odpůrce.

Výše uvedené důkazy považoval expert za plně dostačující pro objasnění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro rozhodnutí, a žádné další důkazy proto v řízení neprováděl.

Tvrzení stran

A. Navrhovatel

Ve svém návrhu ze dne 4. 10. 2017 (ve znění opravy ze dne 11. 10. 2017) navrhovatel uvedl zejména následující:

(1) Navrhovatel působí v oblasti vzdělávání a zvyšování kompetencí pro společnosti i jednotlivce v České republice. Navrhovatel využíval služby odpůrce, který poskytuje služby IT a internetového marketingu. Navrhovatel není jakkoli právně spřízněn s osobou odpůrce.

(2) Obchodní firmu XXXX∞∞∞∞ ***** využívá navrhovatel od **. **. ****, kdy došlo k jejímu zápisu v obchodním rejstříku. Pro své obchodní účely měl proto navrhovatel již od podzimu **** zájem o registraci internetové domény www.XXXX∞∞∞∞.cz.

(3) Tato doména však byla již dříve v roce **** registrována třetí osobou p. *****; protože zájem navrhovatele o tuto doménu trval, pověřil v roce **** odpůrce, aby se pokusil pro něj převod domény zprostředkovat resp. tuto doménu pro něj získat. Odpůrce tak pana ***** oslovil a vyjednal pro navrhovatele nabídku k převodu této domény za částku 10.000,- Kč. Navrhovatel s tímto projevem souhlas a pověřil odpůrce, aby tento převod domény na jméno navrhovatele zajistil.

(4) Odpůrce následně navrhovateli sdělil, že je převod domény www.XXXX∞∞∞∞.cz zařízen a vystavil navrhovateli fakturu, do které odpůrce zahrnul i kupní cenu 10.000,- Kč za převod domény a kterou následně navrhovatel uhradil (na faktuře je výslovně uvedeno „nákup domény XXXX∞∞∞∞.cz“). Uvedená textace vylučuje jakoukoliv pochybnost o tom, co bylo předmětem dohody mezi navrhovatelem a odpůrcem, tedy zajištění úplatného převodu domény www.XXXX∞∞∞∞.cz na jméno navrhovatele.

(5) Navrhovatel tak byl v dobré víře, že je držitelem domény www.XXXX∞∞∞∞.cz, když na této doméně má umístěny i své webové stránky (resp. ty jsou přesměrovány na www.XXXX●.cz). Po uskutečnění výše popsaných kroků v roce **** se pak navrhovatel s odpůrcem dohodli na další spolupráci, zejména poskytování hostingových služeb ze strany odpůrce navrhovateli.

(6) Jelikož doména www.XXXX∞∞∞∞.cz byla v roce **** registrována třetím subjektem a s ohledem na své obchodní zájmy si tak musel navrhovatel toho času vybrat jinou doménu, na kterou umístí své webové stránky. Jako vhodnou doménu si navrhovatel zvolil doménu www.XXXX●.cz. K registraci domény byl pověřen odpůrce s tím, aby doména byla registrována na jméno navrhovatele (v té době *****). To vyplývá i z předmětu mailové komunikace mezi odpůrcem a p. ***** (jednatel navrhovatele). Dne 6. 10. 2013 odpůrce navrhovateli sdělil, že je vše zařízeno. Navrhovatel tak byl v dobré víře, že je držitelem domény www.XXXX●.cz, když na této doméně má umístěny i své webové stránky.

(7) Až v průběhu roku 2017 se navrhovatel dozvěděl, že sporná doménová jména nejsou registrována na jeho jméno, ale že držitelem je sám odpůrce. Navrhovatel tak kontaktoval odpůrce s tím, aby splnil svou povinnost a převedl sporná doménová jména na navrhovatele. Odpůrce s tím nejprve souhlasil, když dne 23. 8. 2017 mailem navrhovateli sdělil, že posílá notářsky ověřenou plnou moc pro změnu majitele domény. Následně však plnou moc nedoručil a do dnešního dne svou povinnost zajistit převod sporných doménových jmen nesplnil. Naopak, odpůrce prostřednictvím svého právního zástupce oslovil navrhovatele s tím, že pokud navrhovatel nesplní několik jeho podmínek, tak přestane navrhovateli poskytovat sjednané hostingové služby, čímž by navrhovateli způsobil majetkovou škodu.

(8) Dále navrhovatel tvrdí, že odpůrce registroval na svou osobu obě sporná doménová jména ve zlé víře. Odpůrce s navrhovatelem dlouhodobě spolupracoval, a znal tedy obchodní záměry navrhovatele. Registrací doménových jmen na své vlastní jméno ze strany odpůrce došlo k ryze spekulativnímu úkonu, což se nyní prokazuje právě činěnými kroky, kdy zápis doménových jmen a hrozba jejich „odpojení“ odpůrce využívá jako nátlakovou metodu k zajištění různých profitů, které se dokonce týkají zcela nesouvisejících obchodních vztahů (viz dopis právního zástupce ***** ze dne 20. 9. 2017, kde převod podminuje úhradou faktur společnosti *****). Nadto je zcela zřejmé, že pokud je zde prokazatelná vůle směřující ke „koupi“ domény ze strany navrhovatele (nikoliv nějaké zajištění koupě panem ***** na své jméno), což se následně odrazilo i v textu uvedeném na faktuře za doménové jméno XXXX∞∞∞∞.cz, měl navrhovatel zájem výlučně o vlastnictví resp. registraci sporných doménových jmen na svou společnost.

(9) Chráněným označením, které je shodné s doménovými jmény, je obchodní firma **XXXX**, pod kterou je navrhovatel na trhu dlouhodobě znám. Jak je uvedeno výše, sporná doménová jména navrhovatel dlouhodobě užívá k provozu svých webových stránek. Doménové jméno **www.XXXX.cz** přímo koresponduje a je shodné s chráněným označením obchodní firmy navrhovatele a doménové jméno **www.XXXX.cz** navrhovatel užívá, ale toto doménové jméno je na trhu spojováno výhradně s obchodní firmou navrhovatele. Naopak odpůrce není držitelem žádného chráněného označení shodného s doménovými jmény.

Z těchto důvodů tedy navrhovatel navrhuje, aby byla sporná doménová jména převedena na navrhovatele.

Dne 30. 11. 2017 podal navrhovatel ještě repliku k vyjádření odpůrce k žalobnímu návrhu, v níž uvedl, že:

(a) Chráněné označení, které je shodné se spornými doménovými jmény, je obchodní firma navrhovatele **XXXX**, pod kterou je navrhovatel na trhu dlouhodobě znám. Firma **XXXX** jistě nemůže působit klamavě nebo být zaměnitelná, když právě rozlišovacím prvkem je slovo „**XXXX**“. Navrhovatel tak odmítá argument odpůrce, že by firmu používal v rozporu s ustanovením § 424 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

(b) Odpůrce nemohl doménová jména nabýt se souhlasem a vědomím navrhovatele, když z mailové komunikace jasně vyplývá, že odpůrce měl registrovat doménová jména na jméno navrhovatele. Je nelogické a nesmyslné, aby registrace a tedy vlastnictví doménového jména bylo součástí správy těchto domén ze strany odpůrce. Jak sám uvádí odpůrce, jde o movitou věc a je třeba ji tedy rozlišit od služby, kterou odpůrce poskytoval. Doména jako movitá věc pak logicky patří do majetku navrhovatele a navrhovatel si pouze objednáva správu svého majetku – službu webhostingu apod. Vlastnictví doménového jména samo o sobě nemůže mít vliv na model poskytování správy webu.

(c) Navrhovatel dále uvádí, že odpůrce skutečně přerušil poskytování hostingu a tím vznikla navrhovateli škoda, která stále narůstá. Tuto škodu navrhovatel hodlá započíst na dlužné faktury uvedené odpůrcem (tímto však neuznává žádný dluh vůči odpůrci, jelikož část faktur navrhovatel reklamoval). Dle ustanovení § 1396 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, nemůže zadržet cizí věc ten, kdo ji má u sebe neprávem. Vzhledem k tomu, že odpůrce doménová jména registroval v přímém rozporu s dohodou s navrhovatelem, zmocnil se tak dle navrhovatele doménových jmen lší a má je u sebe neprávem, a tudíž mu nesvědčí právo zadržet cizí věc.

B. Odpůrce

Odpůrce se k žalobnímu návrhu vyjádřil dne 15. 11. 2017 a uvedl, že:

(1) Navrhovateli nepřísluší k doménovým jménům, jejichž převodu se domáhá, žádné chráněné označení ve smyslu článku 3.1. Pravidel ADR. Doménové jméno **XXXX.cz** nemá s obchodní firmou navrhovatele žádnou souvislost a není pro navrhovatele ani příznačné. Pokud jde o doménové jméno **XXXX.cz**, navrhovateli nepřísluší práva k obchodní firmě „**XXXX**“. Pokud je navrhovatel od **XX.XX.XXXX** zapsán v obchodním rejstříku pod názvem „**XXXX**“, jde o užívání v rozporu s ustanovením § 424 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, neboť obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě. Již před uvedeným datem **XX.XX.XXXX** byla v obchodním rejstříku zapsána společnost **XXXX**, IČO: **XXXXXX**, se sídlem **XXXXXX** (od **XX.XX.XXXX**) a **XXXX**, IČO: **XXXXXX**, se sídlem **XXXXXX** (od **XX.XX.XXXX**). Užívání slova **XXXX** ze strany navrhovatele je rovněž v rozporu se zapsanými ochrannými známkami jiných subjektů. Mj. pro služby spočívající ve vzdělávání, školení, pořádání a vedení konferencí, seminářů, výukových programů a pracovních setkání; vzdělávání a školení vztahující se k pomoci při řízení obchodní činnosti, obchodnímu rozvoji má s platností na území ČR slovní ochrannou známku „**XXXX**“ zapsanou s právem přednosti od **XX.XX.XXXX** přihlašovatel **XXXX**, Velká Británie (zdroj EUIPO, číslo přihlášky **XXXXXX**).

(2) Dále odpůrce uvádí, že předmětná doménová jména nabyli se souhlasem a vědomím

navrhovatele, a to v souvislosti s jejich dohodnutou správou a dalšími souvisejícími službami. Při jejich registraci byl tedy odpůrce v dobré víře. O uvedené skutečnosti svědčí již to, že na obou předmětných doménách byly a jsou dostupné webové stránky navrhovatele. Z obsahu doložené emailové komunikace nevyplývá, že by odpůrce s navrhovatelem dohodl registraci předmětných domén na jméno navrhovatele. Ten ostatně ani nedoložil žádné zmocnění, které by odpůrce k takové registraci jménem a na účet navrhovatele registraci předmětných domén opravňovalo. Pojem „registrace“ uváděný v komunikaci byl zamýšlen jako součást správy těchto domén ze strany odpůrce ve prospěch navrhovatele, což je model pro správu domén a další služby z technického hlediska jednodušší. Z dalších služeb, které jsou navrhovatel ze strany odpůrce dosud poskytovány, se jedná např. o webhosting, kdy na uvedených doménách jsou umístěny stránky navrhovatele.

(3) Není však pravdou, že se odpůrce s navrhovatelem dohodl na registraci těchto domén na jméno navrhovatele. Doménové jméno **XXXX●.cz** má odpůrce zaregistrováno od ****.**.******, tedy více než ****** roky, a doménové jméno **XXXX∞∞∞∞** od ****.**.******, což činí téměř ****** roky. Navrhovatel o této skutečnosti od počátku věděl a souhlasil s ní. Jinak by se ostatně převodu domén začal domáhat mnohem dříve než nyní. Uvedenou skutečnost odpůrce dokládá emailovou komunikací jeho spolupracovníků s navrhovatelem, kdy z emailové zprávy ze dne 21. 8. 2017 odeslané z adresy *******@XXXX●.cz** vyplývá, že v rámci dohodnutého přesunu serveru a poskytování některých služeb bylo mezi účastníky za tímto účelem dohodnuto také převedení předmětných domén.

(4) Následně mezi účastníky došlo ke sporu a odpůrce odmítl převést předmětné domény navrhovateli do doby uhrazení poskytnutých a schválených služeb. Navrhovatel tyto služby uhradit odmítá a převodu domén se domáhá tímto návrhem, přestože tento způsob řešení sporů je určen pouze za situace, kdy spekulativní registrací domény nikoliv v dobré víře dojde k poškození práv k chráněnému označení navrhovatele.

(5) Odpůrce tak ve smyslu článku 3.1.2 Pravidel ADR předmětná doménová jména registroval, získal a užívá v dobré víře a ve smyslu článku 3.3.4 Pravidel ADR užívá obě doménová jména k poctivému účelu (poskytování služeb navrhovateli), aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele ani jeho chráněné označení. Jak ostatně uvádí také navrhovatel, přes obě předmětná doménová jména je zajištěn přístup na webové stránky navrhovatele.

(6) Pro případ, že by byla shledána za existující povinnost odpůrce převést předmětné domény navrhovateli (aniž by odpůrce jakkoli uznával nárok navrhovatele na převod předmětných domén), uplatňuje odpůrce tímto vůči navrhovateli k předmětným doménovým jménům zadržovací právo ve smyslu ustanovení § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku (ve smyslu ust. § 489 ve spojení s § 498 odst. 2 občanského zákoníku je doménové jméno movitou věcí v právním smyslu) k zajištění svých splatných pohledávek za navrhovatelem z titulu poskytnutých služeb, které byly vyúčtovány následujícími fakturami:

- č. ********* ze dne ****.**.****** na 12.615 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 7.548 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 19.481 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 17.108 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 3.179 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 725 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 10.921 Kč se splatností k ****.**.******
- č. ********* ze dne ****.**.****** na 20.661 Kč se splatností k ****.**.******

Z těchto důvodů odpůrce navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Dne 13. 12. 2017 podal odpůrce ještě vyjádření k replice navrhovatele ze dne 30. 11. 2017, v níž uvedl, že

(a) Sporné doménové jméno „**XXXX∞∞∞∞.cz**“ není shodné s obchodní firmou navrhovatele.

(b) Navrhovatel byl srozuměn s tím, že sporná doménová jména jsou v držení odpůrce a tuto skutečnost začal zpochybňovat až když mezi stranami došlo k obchodnímu sporu.

(c) Není pravdou, že by odpůrce přerušil navrhovateli poskytování služeb hostingu. Navrhovatel ostatně ohledně tohoto tvrzení ani nedoložil žádné důkazy. Odpůrce také nikdy navrhovateli nevyhrožoval odpojením hostingových služeb. Jeho upozornění se týkalo pouze služeb, za které navrhovatel nehradil úplatu. Mezi tyto služby hosting předmětných domén nepatří.

Projednání a zjištění

Návrhu je třeba vyhovět.

Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR expert podle konkrétního návrhu navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud (1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR) a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2)(a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),

nebo

(2)(b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky pod bodem (1) bude splněna byť i jedna z podmínek uvedených pod bodem 2(a) nebo 2(b) výše.

Za „chráněné označení“ se považuje podle čl. 2.3 Pravidel ADR 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.

Pravidla ADR pak v čl. 3.3 stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít expert za prokázané, že držitel (odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení právo (tedy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(a) výše). V čl. 3.4 Pravidel ADR je pak uveden příkladný výčet situací, kdy expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (tedy, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky dle bodu (2)(b) výše).

S ohledem na výše uvedené je proto klíčové posouzení, zda jsou v rozhodovaném sporu splněny podmínky uvedené v čl. 3.1 a násl. Pravidel ADR (jak jsou uvedeny výše).

Pokud jde o shodnost či zaměnitelnost sporných doménových jmen s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, je třeba předně uvést, že navrhovatel není vlastníkem ochranné známky k žádnému označení odpovídajícímu sporným doménovým jménům. Nicméně, obchodní firma navrhovatele obsahuje označení „~~XXXX~~∞∞∞∞“, s tím, že jde o prvek, který má nesporně vyšší rozlišovací způsobilost, než označení „*****“. Pod označením „~~XXXX~~●“ zase navrhovatel provozuje své webové stránky a rovněž e-mailové adresy svých jednatelů a zaměstnanců, a jde tedy o označení, které je, přinejmenším ve vztahu k těmto službám, pro navrhovatele příznačné. Jde tedy o nezapsaná označení, k nimž má práva navrhovatel. Ve vztahu mezi navrhovatelem a odpůrcem je dle názoru experta zcela bez významu, že označení „~~XXXX~~∞∞∞∞“ je užíváno i dalšími subjekty nebo dokonce tvoří zapsanou ochrannou známku ve vlastnictví třetí osoby, neboť tyto osoby se doménového sporu proti navrhovateli neúčastní. Odpůrce lze přisvědčit pouze v tom, že rozlišovací způsobilost těchto označení ve vztahu k navrhovateli není nikterak vysoká. Nicméně za situace, kdy odpůrce nemá k těmto označením právo vůbec žádné (jak je uvedeno níže), je třeba dospět k závěru, že podmínka shodnosti či zaměnitelnosti sporných doménových jmen s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, v tomto případě splněna je.

Expert je dále přesvědčen, že odpůrce nemá ke sporným doménovým jménům ani ke chráněným označením (které jsou shodné nebo zaměnitelné se spornými doménovými jmény) žádné právo ve smyslu

čl. 3.3 Pravidel ADR. Z důkazů provedených expertem plyne, že navrhovatel již od počátku usiloval o to, aby se stal držitelem sporných doménových jmen (obě sporná doménová jména měla být získána slovy navrhovatele „pro nás“, resp. „pro XXXX“ a odpůrce mu měl toliko registraci sporných doménových jmen obstarat (ve vztahu k doménovému jménu „XXXX.cz“ s předchozím odkoupením od dřívějšího držitele). Z žádného provedeného důkazu neplyne, že se strany dohodly na tom, že by se držitelem sporných doménových jmen měl stát přímo odpůrce. Registrace sporných doménových jmen přímo na odpůrce by byla také v rozporu s obvyklou praxí, kdy držitelem doménového jména je zpravidla subjekt, jemuž svědčí právo k chráněnému označení odpovídajícímu příslušnému doménovému jménu a provozuje pod takovým doménovým jménem své webové stránky. Oproti tomu poskytovatel hostingových služeb doménové jméno pouze spravuje a poskytuje s ním související služby. Registrace doménových jmen přímo na poskytovatele hostingů je naopak mnohdy vnímána jako nežádoucí praktika některých agresivních poskytovatelů směřující k tomu, aby se zákazníkům co nejvíce ztížila případná budoucí výměna tohoto poskytovatele (což se ostatně potvrdilo i v tomto případě, kdy doménový spor vznikl podle všeho právě, když navrhovatel začal řešit přesun svého serveru pod jinou správu). Za těchto okolností má expert za to, že právo odpůrce ke sporným doménovým jménům (a to zřejmě právo dle čl. 3.3.4 Pravidel ADR) by mohla založit pouze dohoda mezi navrhovatelem a odpůrcem, aby odpůrce registroval doménová jména přímo na sebe. Existence takové dohody však z žádného provedeného důkazu neplyne.

Za zcela účelový pokládá expert rovněž argument odpůrce, že navrhovatel musel být srozuměn s držením sporných doménových jmen odpůrcem, jinak by v ** roku **** nepožadoval jejich převod spolu s přesunem serveru. Z příslušné korespondence jednak plyne, že o převod sporných doménových jmen navrhovatel žádal odpůrce již v minulosti, ale hlavně odpůrce požadavky navrhovatele v emailové korespondenci odsouhlasil, a tím tedy tento požadavek navrhovatele potvrdil (avšak následně nesplnil).

Ani námitka odpůrce, že ke sporným doménovým jménům uplatnil zadržovací právo, není dle názoru experta důvodná. V obecné rovině je jednak otázkou, zda může vůbec doménové jméno vzhledem ke své specifické povaze být předmětem zadržovacího práva. Dále je otázkou, zda i v případě kladné odpovědi uplatnění zadržovacího práva k doménovému jménu zakládá právo k doménovému jménu ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR (jehož výčet je úplný a nelze jej tedy rozšiřovat o další tam neuvedené body). I kdyby tomu tak bylo, v našem případě dle názoru experta nebylo zadržovací právo uplatněno v souladu se zákonem, když dle ustanovení § 1396 odst. 1 zákona č.89/2012, občanského zákoníku, zadržet cizí věc nesmí ten, kdo ji má u sebe neprávem, což je vzhledem k výše uvedenému případ odpůrce.

Odpůrce tedy ke sporným doménovým jménům nemá žádné právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR. Podmínky pro vyhovění žalobnímu návrhu jsou tedy splněny.

Již jen pro úplnost expert dodává, že okolnosti tohoto případu se asi nejvíce blíží situaci svévolné registrace ochranné známky obstaravatelem dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. I zde má vlastník ochranné známky právo domáhat se změny zápisu vlastníka ochranné známky ve svůj prospěch (ust. § 16 uvedeného zákona). Tento princip je třeba dle názoru experta aplikovat analogicky i na situaci, kdy je tímto způsobem ze strany poskytovatele hostingových služeb svévolně zaregistrováno doménové jméno patřící zákazníkovi a zároveň není prokázána dohoda mezi poskytovatelem a zákazníkem, aby poskytovatel doménové jméno ohledně kterého poskytuje zákazníkovi hostingové služby, registroval přímo na sebe.

Z těchto důvodů rozhodl expert tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodnutí

Dle čl. 4.1.2. Pravidel ADR se návrhu vyhovuje a registrace doménových jmen „XXXX.cz“ a „XXXX●.cz“ budou převedeny na navrhovatele v souladu s čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert

- JUDr. Ing. Michal Matějka

Datum:

2017-12-19

Příloha 1

Odpůrce poskytoval navrhovateli službu správy doménových jmen a webhostingu. Sporná doménová jména, která měl dle dohody s navrhovatelem pro navrhovatele obstarat, si však zaregistroval na sebe. Odpůrce následně nevyhověl žádostem navrhovatele o převod sporných doménových jmen na navrhovatele mj. s odůvodněním, že navrhovatel odpůrci dluží platby za některé poskytnuté služby, a uplatnil tedy ke sporným doménovým jménům zadržovací právo.

Expert dospěl k závěru, že i přes absenci ochranných známek odpovídajících sporným doménovým jménům jsou tato doménová jména shodná s chráněnými označeními, k nimž má právo navrhovatel, neboť v prvním případě jde o součást obchodní firmy navrhovatele a ve druhém případě jde o označení, pod kterým navrhovatel provozuje své e-mailové adresy a webové stránky. Byť rozlišovací způsobilost těchto označení ve vztahu k navrhovateli není dle názoru experta vysoká, za situace, kdy odpůrce nemá k těmto označením práva vůbec žádná, je třeba dospět k závěru, že obě tato označení jsou chráněnými označeními ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR.

Dle názoru experta za dané situace nesvědčilo odpůrci k doménovým jménům žádné právo ve smyslu čl. 3.3 Pravidel ADR, neboť v řízení nebyla prokázána žádná dohoda mezi navrhovatelem, aby si odpůrce jako poskytovatel služeb správy doménového jména a hostingu v rozporu s obvyklou praxí při poskytování těchto služeb zaregistroval sporná doménová jména přímo na sebe. Jen taková dohoda by za dané situace mohla založit právo odpůrce ke sporným doménovým jménům (a to nejspíše právo dle čl. 3.3.4 Pravidel ADR), k čemuž v tomto případě nedošlo. Expert nepřisvědčil odpůrci ani v otázce uplatnění zadržovacího práva ke sporným doménovým jménům, když zadržovací právo nemůže uplatnit ten, kdo má věc u sebe neprávem (ustanovení § 1396 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku), což je vzhledem k výše uvedeným okolnostem případ odpůrce.