

Decision for dispute CAC-ADREU-008183

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Case number | CAC-ADREU-008183 |
| Time of filing | 2021-10-19 16:15:48 |
| Domain names | brnoexpatcentre.eu, brnopolis.eu |

Case administrator

| | |
|--------------|---|
| Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
|--------------|---|

Complainant

| | |
|--------------|--|
| Organization | |
|--------------|--|

Respondent

| | |
|------|------------------|
| Name | Vlastimil Veselý |
|------|------------------|

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporných doménových jmen.

FACTUAL BACKGROUND

A) OBECNĚ

Ke dni podání návrhu byla žalovaná strana držitelem doménových jmen <brnopolis.eu> ("sporné doménové jméno brnopolis.eu") a <brnoexpatcentre.eu> ("sporné doménové jméno brnoexpatcentre.eu") (společně pak „sporná doménová jména“).

Žalující strana je zapsaný spolek Brnopolis z. s., se sídlem Veveří 456/9, Brno, IČ 22819509, která se žalobním návrhem domáhá převedení obou sporných doménových jména na sebe.

Žalující strana byla založena dne 27. 1. 2010 jako sdružení Brnopolis (nyní spolek Brnopolis, z.s.), a byla zapsána do příslušného rejstříku 1. ledna 2014.

Žalovaná strana je fyzická osoba, p. Vlastimil Veselý, bytem Bulharská 1173/37, Královo Pole, Brno, která nároky vznesené v žalobním návrhu zcela odmítá.

Žalovaná strana (p. Veselý) byl spoluzakladatelem a po dlouho dobu členem Žalující strany, do 6. 1. 2021 byl i předsedou rady (statutárního orgánu) Žalující strany, následně až do 19. 5. 2021 jejím členem. Je patrné, že zhruba počátkem 2021 došlo mezi oběma stranami k rozepři, která vyústila (mimo jiné) i ve spor o obě doménová jména.

Vzhledem k tomu, že se spor týká dvou doménových jmen, přičemž tvrzení stran, předložené důkazy, zjištěné skutečnosti i právní projednání a zjištění se (až na výjimky) vztahují vždy jen k jednomu z nich, Senát dále rozděluje jednotlivé části tohoto Rozhodnutí podle toho, ke kterému spornému doménovému jménu se vztahují:

B) FAKTICKÁ SITUACE VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOPOLIS.EU

Sporné doménové jméno <brnopolis.eu> si pro sebe zaregistrovala Žalovaná strana dne 11. 3. 2007.

Žalující strana opírá svůj návrh o:

(i) práva ke svému jménu (názvu zapsaného spolku Brnopolis, z.s.)

a

(ii) práva k zapsané české národní ochranné známce Brnopolis (slovní) s datem práva přednosti 14. 1. 2021; č. zápisu 385836, zapsané dne 9. 6. 2021 pro služby ve třídách 35, 41 a 45 (dále jen "ochranná známka Žalující strany").

Bylo dále zjištěno, a to jak z předložených důkazů, tak šetřením Senátu s pomocí stránek internetového archívu Archive.org, že webové stránky dostupné na adrese zahrnující sporné doménové jméno <brnopolis.eu> (dále jen "webové stránky brnopolis.eu") byly v letech 2008 až 2021 užívány výhradně pro účely prezentace projektu Brnopolis (viz níže), a to od roku 2010 jménem Žalující strany - nejdříve sdružení Brnopolis (právního předchůdce žalující strany), od roku 2016 pak jménem zapsaného spolku Brnopolis z.s.

Ani v jednom případě nesloužil obsah webové stránky www.brnopolis.eu k prezentaci Žalované strany, jejích výrobků či služeb, ani jinak nesouvisel přímo s Žalovanou stranou.

Naopak je patrné, že nejpozději od vzniku Žalující strany byly webové stránky www.brnopolis.eu užívány k její vlastní prezentaci (a to zejména k prezentaci projektu Brnopolis).

Projekt Brnopolis má za cíl budovat aktivní komunitu lidí z kreativních profesí se zkušenostmi a zájmem o mezinárodní rozvoj města Brna, vytvořit a provozovat infrastrukturu pro podporu cizinců z kreativních profesí, kteří působí v Brně a zvyšovat atraktivitu Brno města pro jednotlivce i organizace z kreativních profesí a průmyslů. V kostce řečeno, jde o projekt, který se vztahuje k městu Brnu z pohledu osob (zejména cizinců), které v něm žijí a pracují. Projekt Brnopolis má své počátky v roce 2007 a za jeho vznikem stojí Žalovaná strana, později ve spolupráci se členy Žalující strany (zejména s pány Sparlingem a Schwanzerem, ale i jinými). Od svého vzniku pak projekt zajišťuje a provozuje Žalující strana.

B) FAKTICKÁ SITUACE VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOEXPATCENTRE.EU

Sporné doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> si pro sebe zaregistrovala Žalovaná strana dne 1. 11. 2010.

Žalující strana opírá svůj návrh pouze o práva k nezapsanému označení Brno Expat Centre, které odvozuje od názvu projektu a centra pro cizince, které provozuje od roku 2010.

Žalovaná strana nemá žádná zapsaná práva k označení Brno Expat Centre. Žalující strana pouze dne 14. 1. 2021 podala přihlášku české národní slovní ochranné známky stejného znění (č. přihlášky 569030). Řízení o ní stále probíhá, neboť ÚPV shledal přihlašované označení za nezpůsobilé k zápisu podle § 4 písm. b), c) a d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ("ZOZ") pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Následně ÚPV vyzval Žalující stranu (přihlašovatele) k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti podle § 5 ZOZ. O tom doposud ÚPV nerozhodl.

Bylo dále zjištěno, a to jak z předložených důkazů, tak šetřením Senátu s pomocí stránek internetového archívu Archive.org, že webové stránky dostupné na adrese zahrnující sporné doménové jméno brnoexpatcentre.eu (dále jen "webové stránky brnoexpatcentre.eu") byly v letech 2010 až 2021 užívány výhradně pro účely prezentace centra a služeb Brno Expat Centre (viz níže), a to jménem sdružení Brnopolis (právního předchůdce žalující strany), od roku 2016 pak jménem Žalující strany (zapsaného spolku Brnopolis z.s.).

Ani v jednom případě nesloužil obsah webové stránky www.brnoexpatcentre.eu k prezentaci Žalované strany, jejích výrobků či služeb, ani jinak nesouvisel přímo s Žalovanou stranou.

Brno Expat Centre je název pro komunitní centrum pro cizince (tzv. expaty) žijící a pracující v Brně, jehož cílem je poskytovat jim podporu, informace a vybrané služby. Toto centrum od roku 2010 provozuje Žalující strana.

A. COMPLAINANT

Žalující strana v žalobním návrhu uvádí tyto pro spor relevantní skutečnosti a tvrzení:

A) TVRZENÍ VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOPOLIS.EU

Sporné doménové jméno <brnopolis.eu> je v zásadě totožné jako název Žalující strany a její ochranná známka.

Název Žalující strany jakožto zapsaného spolku a ochranná známka Žalující strany představují chráněné jméno ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ("Nařízení").

Sporné doménové jméno <brnopolis.eu> je a vždy bylo užíváno výhradně pro aktivity a prezentaci Žalující strany. Žalovaná strana vždy jednala za Žalující stranu (tj. za sdružení, resp. později spolek), nikoliv samostatně.

Žalovaná strana nikdy doménové jméno <brnopolis.eu> nepoužívala svým jménem v souvislosti s nabídkou svého zboží nebo svých služeb. Žalovaná strana není pod doménovým jménem <brnopolis.eu> známa, nejde o její označení ani jméno. Žalovaná strana proto nemá žádná práva ani oprávněný zájem na doménovém jménu <brnopolis.eu> ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Žalovaná strana byla registrací doménové jméno <brnopolis.eu> pověřena a měla po vzniku Žalující strany jej na ní převést; to však nikdy neučinila. Žalovaná strana proto registrovala doménové jméno ve špatné víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 Nařízení. Žalovaná strana dále držením doménového jméno <brnopolis.eu> brání Žalující straně v tom, aby užívala označení „brnopolis“ (ke kterému ji svědčí práva) v tomto doménovém jméně. Žalovaná strana proto drží (užívá) doménové jméno <brnopolis.eu> ve špatné víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 Nařízení.

Žalující strana se domáhá převodu doménového jméno <brnopolis.eu> na sebe.

V návaznosti na vyjádření Žalované strany (viz níže) doplnila Žalující strana svá tvrzení takto:

- Autorem označení Brnopolis není žalující strana a toto označení ani nepožívá autorskoprávní ochrany;
- Žalující strana strpěla současný stav (tedy více než 13 let trvající registraci doménového jména <brnopolis.cz> pro Žalovanou stranu), protože nevěděla, že vlastníkem tohoto doménového jména je Žalovaná strana;
- Skutečnost, že Žalovaná strana hradila udržovací poplatky k doménovému jménu <brnopolis.eu> a další náklady spojené s projektem Brnopolis (které ji pak byly navíc nahrazeny), nezakládá práva Žalované strany k tomuto označení.

B) TVRZENÍ VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOEXPATCENTRE.EU

Sporné doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> je v zásadě totožné jako nezapsané označení Brno Expat Centre.

Práva k nezapsanému označení Brno Expat Centre náležejí Žalující straně (jakožto provozovateli tohoto centra). Zároveň toto označení představuje chráněné jméno ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení, neboť práva z nezapsaného označení jsou uznána § 7 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 2 ZOZ.

Sporné doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> je a vždy bylo užíváno výhradně pro aktivity a prezentaci Žalující strany.

Žalovaná strana vždy jednala za Žalující stranu (tj. za sdružení, resp. později spolek), nikoliv samostatně.

Žalovaná strana nikdy doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> nepoužívala svým jménem v souvislosti s nabídkou svého zboží nebo svých služeb. Žalovaná strana není pod doménovým jménem <brnoexpatcentre.eu> známa, nejde o její označení ani jméno.

Žalovaná strana proto nemá žádná práva ani oprávněný zájem na doménovém jménu <brnoexpatcentre.eu>.

Žalovaná strana byla registrací doménového jména <brnoexpatcentre.eu> pověřena a měla jej na ní převést; to však nikdy neučinila. Žalovaná strana proto registrovala doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> ve špatné víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 Nařízení.

Žalovaná strana dále držením doménového jméno <brnoexpatcentre.eu> brání Žalující straně v tom, aby užívala označení Brno Expat Centre (ke kterému ji svědčí práva) v tomto doménovém jméně. Žalovaná strana proto drží (užívá) doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> ve špatné víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 Nařízení.

Žalující strana se domáhá převodu doménového jméno <brnoexpatcentre.eu> na sebe.

V návaznosti na vyjádření Žalované strany (viz níže) doplnila Žalující strana svá tvrzení takto:

- Označení Brno Expat Centre navrhl člen Žalující strany (p. Sparling), nikoliv Žalovaná strana;
- Žalující strana strpěla současný stav (tedy 11 let trvající registraci doménového jména <brnoexpatcentre.cz> pro Žalovanou stranu), protože nevěděla, že vlastníkem tohoto doménového jména je Žalující strana;
- Skutečnost, že Žalovaná strana hradila udržovací poplatky k doménovému jménu <brnoexpatcentre.eu> a další náklady spojené s projektem Brno Expat Centre (které ji pak byly navíc nahrazeny), nezakládá práva Žalované strany k tomuto označení.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana uvádí ve svém vyjádření k žalobním návrhu tyto pro spor relevantní skutečnosti a tvrzení:

A) TVRZENÍ VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOPOLIS.EU

Projekt Brnopolis byl vymyšlen a vytvořen Žalovanou stranou jako součást aktivit její společnosti VIP park.cz s.r.o. (později známá jako FIRST Innovation Park). Projekt Brnopolis vymyslela Žalovaná strana jako svůj autorský projekt v roce 2007, a vznikl tedy před založením Žalující strany.

Označení Brnopolis vymyslela Žalovaná strana a náležejí jí k němu autorská práva.

Sporné doménové jméno <brnopolis.eu> bylo registrováno jak před vznikem Žalující strany, tak i před právem přednosti ochranné známky Žalující strany (v tomto případě o bezmála 14 let dříve).

Registrace ochranné známky Žalované strany byla účelová a žalovaná strana podala návrh na její zrušení (či výmaz).

Není pravda, že Žalující strana pověřila Žalovanou stranu (p. Veselého) k registraci doménového jména <brnopolis.eu>, a už vůbec nebylo dohodnuto, že Žalovaná strana převede toto doménové jméno na Žalující stranu. Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno <brnopolis.eu> nikoliv ve zlé víře.

Žalovaná strana hradila náklady spojené s projektem Brnopolis i se sporným doménovým jménem <brnopolis.eu> (zejména udržovací poplatky).

Žalující strana po celou dobu věděla, že doménové jméno <brnopolis.eu> vlastní Žalovaná strana a strpěla to po dobu více než 14 let.

Z výše uvedených důvodů má Žalovaná strana na sporném doménovém jménu <brnopolis.eu> oprávněný zájem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Žalovaná strana navrhuje zamítnutí žalobního návrhu

V návaznosti na doplnění žalobního návrhu (viz výše) Žalovaná strana dále:

- Zpochybňuje tvrzení Žalující strany o tom, že projekt Brnopolis vznikl především za přispění členů Žalující strany;
- Uvádí, že Žalovaná strana věděla o tom, že sporné doménové jméno <brnopolis.eu> bylo po celou dobu od své registrace v držení Žalované strany (což mimo jiné dokládá tím, že Žalující strana nahradila Žalované straně náklady spojené s registrací a držením tohoto doménového jména);
- Obhajuje svůj právní výklad týkající se autorskoprávní ochrany označení Brnopolis;
- Rozporuje tvrzení Žalující strany, že uhradila Žalované straně veškeré náklady spojené s registrací a udržováním doménového jména <brnopolis.eu>.

B) TVRZENÍ VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOEXPATCENTRE.EU

Projekt Brno Expat Centre vznikl v rámci projektu Brnopolis jako jedna z mnoha aktivit Žalované strany. Označení Brno Expat Centre poprvé použila Žalovaná strana. Teprve později pro účely tohoto projektu (zejména pro snadnější čerpání dotací) založila Žalovaná strana (p. Veselý) spolu s dalšími osobami Žalující stranu (Brnopolis, z.s.).

Žalující strana nemá k označení Brno Expat Centre žádná práva; nevlastní žádná zapsaná práva k tomuto označení a nesvědčí jí ani práva majitele nezapsaného označení. Přihláška ochranné známky ve znění Brno Expat Centre byla podána Žalující stranou účelově, a navíc zatím k zápisu této ochranné známky nedošlo pro nedostatek její rozlišovací způsobilosti.

Není pravda, že Žalující strana pověřila Žalovanou stranu (p. Veselého) k registraci doménového jména <brnoexpatcentre.eu>, a už vůbec nebylo dohodnuto, že Žalovaná strana převede toto doménové jméno na Žalující stranu.

Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> nikoliv ve zlé víře.

Žalovaný hradil veškeré náklady spojené se sporným doménovým jménem <brnoexpatcentre.eu> (zejména udržovací poplatky).

Žalující strana po celou dobu věděla, že doménové jméno <brnoexpatcentre.eu> vlastní Žalovaná strana a strpěla to po dobu více než 11 let.

Z výše uvedených důvodů má Žalovaná strana na sporném doménovém jménu <brnoexpatcentre.eu> oprávněný zájem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Žalovaná strana navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

V návaznosti na doplnění žalobního návrhu (viz výše) Žalovaná strana dále:

- Obhajuje svá tvrzení ohledně původu označení Brno Expat Centre;
- Obhajuje svůj právní výklad týkající se autorskoprávní ochrany označení Brno Expat Centre a autorství Žalované strany k němu;
- Rozporuje tvrzení Žalující strany, že uhradila Žalované straně veškeré náklady spojené s registrací a udržováním doménového jména <brnoexpatcentre.eu>.

DISCUSSION AND FINDINGS

Na úvod by Senát rád uvedl, že tento spor je nešťastný a je důsledkem hrubého zanedbání vzniklé situace oběma stranami. Nejde o klasický doménový spor, kdy buď jedna strana více či méně zjevně zneužívá doménové jméno na úkor strany druhé nebo naopak, kdy držitel práva k označení se snaží zamezit legitimnímu užívání doménového jména, obvykle v rámci

konkurenčního boje.

Naopak, je patrné, že obě strany po dlouhou dobu jednaly ve shodě, užívaly sporná doménová jména k dosažení společného cíle, aniž by však vzájemně upravily vztah k těmto doménovým jménům, zejména jejich vlastnictví a právo na jejich užívání. Tudíž, obě strany mají ke sporným doménovým jménům určitý právní i faktický vztah a existují skutečnosti podporující nárok obou stran ke každému z těchto doménových jmen.

Senát však musí rozhodnout jednoznačně, a proto postupoval takto:

Podle čl. 21 Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) Pravidel Senát vydá nález přiznávající žalobní nároky, pokud Žalující strana prokáže, že (i) sporné doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu EU a/nebo právo Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo; a buď (ii) sporné doménové jméno bylo Žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na něm nebo (iii) sporné doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

K tomu Senát uvádí následující:

1. PRÁVA ŽALUJÍCÍ STRANY K OZNAČENÍ TVOŘÍCÍ SPORNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO

A) VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOPOLIS.EU

Koncept zaměnitelnosti vychází zejména z rozhodovací praxe soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a expertů ve sporech podle UDRP nebo Nařízení. Ve všech případech se zkoumá zejména fonetická, vizuální a sémantická (významová) zaměnitelnost s přihlédnutím ke vnímání doménového jména průměrným uživatelem internetu.

Žalující strana prokázala, že jí svědčí práva k (i) názvu spolku Brnopolis, z.s. a (ii) ochranným známkám Žalující strany, která jsou shodná s doménovým jménem <brnopolis.eu>.

Název zapsaného spolku i ochranná známka jsou označením ve smyslu čl. 21 Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR, neboť české právo jim přiznává ochranu na základě § 134 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, respektive ochranu podle zákona o ochranných známkách.

Senát pro úplnost uvádí, že (i) dodatek názvu Žalující strany ve znění "z. s." určující právní formu (zapsaný spolek) i (ii) označení domény nejvyššího stupně ".eu", mají předepsané znění a není možné je vypustit, a nemají tudíž rozlišovací způsobilost. Proto je nelze při posuzování shody či zaměnitelnosti brát v zřetel.

Senát tedy shledal, že Žalující straně náleží práva k označení „brnopolis“, které je identické s doménovým jménem <brnopolis.eu>, a proto že Žalující strana splňuje podmínky čl. 21 odst. 1 Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR.

B) VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOEXPATCENTRE.EU

Žalující strana není držitelem žádného zapsaného práva k označení "Brno Expat Centre".

Může tedy přicházet do úvahy pouze ochrana k "nezapsanému označení" (ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ("Nařízení") a čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR), neboť české právo mu přiznává ochranu podle § 7 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Této ochrany se také Žalující strana dovolává a předložila důkazy, které mají vznik takového práva dokládat.

Řada těchto důkazů sice pojednává o projektu Brno Expat Centre (jeho existenci, náplni a podobně) a je z nich i patrné, že Žalující strana se na tomto projektu významně podílela. To však samo o sobě nezakládá právo Žalující strany k označení Brno Expat Centre. Taktéž je z důkazů patrné, že označení projektu pravděpodobně navrhla Žalovaná strana ve spolupráci s členy Žalující strany. Původ (autorství) názvu (byť nejasné) však nepostačuje ke vzniku práva k označení Brno Expat Centre jako nezapsaného chráněného označení. Je též nepodstatné, jak toto označení vnímá Žalující strana.

Rozhodující pro vznik ochrany je, zda (nezapsané) označení splňuje požadavky na ně kladené zákonem a příslušnou judikaturou, a sice:

- a) musí jít o označení užívané v obchodním styku;
- b) označení musí být přeznačené pouze pro svého držitele (tj. Žalující stranu);
- c) označení nesmí mít pouze místní dosah.

Lze přisvědčit tomu, že je splněna podmínka uvedená pod písm. a) a že označení Brno Expat Centre je užíváno v obchodním styku.

Avšak z žádného důkazu neplyne, že by šlo o projekt výhradně provozovaný Žalující stranou, natož že by si veřejnost (průměrný spotřebitel) označení "Brno Expat Center" spojovala právě a pouze se službami jí poskytovanými. Naopak, z

předložených dokumentů (zejm. přílohy č. 16 Žalobce) vyplývá, že projekt "Brno Expat Centre" je přičitatelný spíše městu Brnu, které pověřilo Žalobce k poskytování služeb v rámci tohoto projektu, k čemuž mu i poskytovalo dotace.

Senát dále poukazuje na to, že označení "Brno Expat Centre" je popisné, neboť v podstatě znamená "Centrum pro cizince města Brna", a proto samo o sobě postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám, které jsou v takovém centru poskytovány. Pro takováto popisná (obecná) označení jsou požadavky na prokázání příznačnosti přísnější než u nezapsaných fantazijních (v běžném jazyce se nevyskytujících) označení. Senát proto dospěl k závěru, že označení Brno Expat Centre není v dostatečné míře příznačné pro Žalující stranu tak, aby si ho ona mohla pro sebe monopolizovat jako chráněné nezapsané označení (viz např. Městský soud v Praze, 7 Ca 180/2008., Čermák K.: Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce, 2006, č. 3 str. 4 a násl.).

Dále má Senát za to, že označení "Brno Expat Centre" má pouze místní význam, a to jak z územního (zeměpisného), tak i hospodářského hlediska. Kritéria, která je v této souvislosti třeba hodnotit, zahrnují zejména intenzitu využívání, geografický dosah a dobu užívání tohoto nezapsaného označení, výše investic vynaložených Žalující stranou na jeho propagaci, okruh veřejnosti (spotřebitelů), kterým jsou služby Brno Expat Centra poskytovány atp., jakož i výzkumy veřejného mínění a podobně (viz např. NSS 9 As 108/2014). Přestože v daném případě je nezapsané označení užíváno poměrně dlouhou dobu, okruh veřejnosti, která toto označení vnímá (tj. okruh spotřebitelů služeb centra) je značně omezený. To platí i pro územní rozsah, který je omezen v podstatě jen na město Brno.

Lze shrnout, že žádný z poskytnutých dokumentů neprokazuje, že by označení Brno Expat Centre bylo nezapsaným označením, ke kterému náleží práva Žalobci ve smyslu čl. § 7 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Z tohoto důvodu nejde ani o označení ve smyslu čl. 21 ve spojení s čl. 10 Nařízení.

Protože není splněn první požadavek čl. 21 odst. 1 Nařízení, nelze žalobnímu návrhu ve vztahu k doménovému jménu <brnoexpatcentre.eu> vyhovět.

2. ZPŮSOBILOST ŽALUJÍCÍ STRANY K ZÁPISU <.EU> DOMÉNY

Vzhledem k tomu, že Žalující strana je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a se sídlem v České republice, splňuje požadavky čl. 22 odst. 11 Nařízení a čl. 4 odst. 2 (b) nařízení ES 733/2002 a je způsobilá k tomu, aby (za splnění dalších podmínek) na ní bylo sporné doménové jméno převedeno.

3. SPORNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO BYLO ŽALOVANOU STRANOU ZAREGISTROVÁNO BEZ OPRÁVNĚNÍ K DOMÉNOVÉMU JMÉNU NEBO BEZ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU NA NĚM

A) VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOPOLIS.EU

Nařízení v čl. 21 odst. 2 uvádí demonstrativní výčet okolností, které mohou svědčit o právu Žalované strany k doménovému jménu nebo oprávněném zájmu na něm.

V daném sporu přichází do úvahy buď (i) oprávněný zájem založený na užívání sporného doménového jména, nebo (ii) oprávněný zájem odvozený od původcovských práv k označení tvořícímu doménové jméno (zejména autorská práva).

ad i)

Nařízení v čl. 21 ve spojení s čl. B odst. 11 (e) (1) Pravidel ADR stanoví, že pokud před oznámením sporu použila Žalovaná strana doménové jméno (nebo jméno odpovídající doménovému jménu) v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedla přípravy k takovému postupu, může taková skutečnost dokazovat právo Žalované strany k spornému doménovému jménu nebo oprávněný zájem na něm.

Jak bylo prokázáno, Žalovaná strana doménové jméno <brnopolis.eu> vůbec neužívala, ale přenechala jej zcela k užívání (resp. umožnila jeho užívání) Žalující straně. Nešlo tedy o užívání, které by bylo přičitatelné Žalované straně a už vůbec nešlo o užívání v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb této strany.

Proto v důsledku takového užívání doménového jména <brnopolis.eu> nevzniklo právo Žalované strany k tomuto doménovému jménu nebo její oprávněný zájem na něm.

ad ii)

Žalovaná strana dále odvozuje svá práva k doménovému jménu <brnopolis.eu> z toho, že jí údajně svědčí autorská práva k označení Brnopolis.

Přestože není z předložených důkazů původ (autorství) označení Brnopolis zcela zřejmý, není tato skutečnost pro rozhodnutí

sporu podstatná.

Za prvé, Senát má za to, že samotné označení Brnopolis není autorským dílem, neboť nesplňuje požadavek "jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora" ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Byť autorskoprávní ochrana jednoslovných názvů není pojmově zcela vyloučena, je velmi vzácná. Přestože označení Brnopolis odráží určitou kreativitu autora, jde koneckonců jen o spojení slov Brno (název města) a polis (řecky město) a je modifikací na slova metropolis, akropolis a podobně.

Za druhé, i kdybychom připustili, že označení Brnopolis je chráněným autorským dílem Žalované strany, toto označení nezakládá práva podle čl. 10 Nařízení (nejde o titul chráněné literární nebo umělecké práce), což lze podpůrně použít i pro výklad požadavků na práva k doménovému jménu tvořenému tímto označením podle čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Za třetí, v tomto případě by případná práva Žalované strany k autorskému dílu ustoupila "silnějším" právům ze zapsané ochranné známky Žalující strany. Tento princip je u ochranných známek (a práv k označení obecně) častý – autor (původce) označení či jiná osoba mající primární práva k označení užívanému v obchodním styku (např. iPad, Gucci) je omezen právy majitele ochranné známky, který má pro sebe takovou ochrannou známku zapsanou (není-li tato zneplatněna). Tento princip dobře vynikne u osobnostních práv návrhářů v módním průmyslu, kdy tyto osoby (nositelé osobních jmen) nejsou zpravidla oprávněny je užívat v obchodním styku, pokud by došlo k zaměnitelnosti s ochrannou známkou na jméno této osoby po právu zapsanou pro jiného.

Lze shrnout, že Žalovaná strana neprokázala, že by ji náležela práva k doménovému jménu <brnopolis.eu> nebo že by měla oprávněný zájem na něm.

A) VE VZTAHU KE SPORNÉMU DOMÉNOVÉMU JMÉNU BRNOEXPATCENTRE.EU

Vzhledem k tomu, že Žalující strana neprokázala práva k označení "Brno Expat Centre" (viz výše), Senát se touto otázkou již nezabýval.

5. ŽALOVANÁ STRANA SI NEZAREGISTROVALA DOMÉNOVÉ JMÉNO VE ŠPATNÉ VÍŘE

Vzhledem k tomu, že tento požadavek již není třeba ve vztahu ani k jednomu spornému doménovému jménu zkoumat, Senát jen pro úplnost konstatuje, že Žalující strana nepředložila jediný důkaz o tom, že by Žalovaná strana byla pověřena registrací doménových jmen pro Žalující stranu, tedy že by Žalovaná strana jednala v rozporu s dohodou stran, když doménová jména nepřevedla na Žalující stranu.

6. ROZHODNUTÍ

Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky čl. 21 odst. 1, písm. (a) Nařízení (čl. B odst. 11 (d) (1) (i) a (ii) Pravidel ADR) Senát nařizuje, aby doménové jméno <brnopolis.eu> bylo převedeno na Žalující stranu.

Vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky čl. 21 odst. 1 Nařízení (čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR), Senát žalobní návrh ve vztahu k doménovému jménu <brnoexpatcentre.eu> zamítá.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o:

- zamítnutí Žalobního nároku ve vztahu k doménovému jménu <BRNOEXPATCENTRE.EU>; a
- převodu doménového jména <BRNOPOLIS.EU> na Žalující stranu.

PANELISTS

| | |
|------|---|
| Name | Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák |
|------|---|

DATE OF PANEL DECISION 2021-10-19

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: BRNOEXPATCENTRE.EU, BRNOPOLIS.EU

II. Country of the Complainant: the Czech Republic, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: BRNOEXPATCENTRE.EU: 1 November 2010

BRNOPOLIS.EU: 11 March 2007

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. word trademark registered in the Czech Republic, reg. No. 385836, for the term BRNOPOLIS, filed on 14 January 2021, registered on 9 June 2021 in respect of goods and services in classes 35, 41 and 45

2. unregistered trademark: BRNO EXPAT CENTRE

3. business identifier: BRNOPOLIS, z.s.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name/s are identical to the protected rights of the Complainant: Yes (BRNOPOLIS.EU), No (BRNOEXPATCENTRE.EU)

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

1. No

2. Why: No actual use of either domain name by Respondent; both domain names used (with Respondent's consent) by the Complainant.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

n/a

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: n/a

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name BRNOPOLIS.EU

Complaint denied with respect to domain name BRNOEXPATCENTRE.EU

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes
