

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno \*\*\*\*\*.

## **ROZHODČÍ NÁLEZ**

### **Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky**

#### **VE SPORU**

č. 00041

**§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád .cz)**

**Případ č.** 00041  
**Čas podání** 2011-01-19 14:42:45  
**Správce sporu** Mgr. Tereza Bartošková

**Žalující strana**  
**Jméno / Název:** \*\*\*\*\*

**Žalovaná strana**  
**Jméno / Název:** \*\*\*\*\*

**Sporné doménové jméno:** \*\*\*\*\*.cz, \*\*\*-\*\*\*\*.cz

#### **Jiná právní řízení**

#### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

#### **Faktická situace**

Žalující strana se svým žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“) dne \*\*.\*.\*\*\*\* domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento nález:

Strana žalovaná je povinna zdržet se užívání doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“;

Strana žalovaná je povinna, do tří dnů od právní moci tohoto nálezu, převést doménová jména „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel těchto doménových jmen v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o.;

Strana žalovaná je povinna uhradit straně žalující náklady rozhodčího řízení, a to do 15 dnů od právní moci tohoto nálezu.

S ohledem na vznesenou námitku strany žalované o nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu a vzhledem k mezinárodní povaze tohoto sporu, rozhodce dne \*\*.\*.\*\*\*\* předložil spis předsednictvu Rozhodčího soudu k rozhodnutí o této námitce.

Dne \*\*.\*.\*\*\*\* byla strana žalovaná Rozhodčím soudem vyzvána k zaplacení poplatku za projednání námítky ve výši 17.000,- Kč, ve smyslu § 3 odst. 1 pravidel o nákladech rozhodčího řízení, a to do \*\*.\*.\*\*\*\*, což však žalovaná strana neučinila.

Dne \*\*.\*.\*\*\*\* vydalo předsednictvo Rozhodčího soudu usnesení, kterým bylo rozhodnuto, že námitka nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu vznesená stranou žalovanou se

zamítá, že poplatek za námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) ve výši 17.000,- Kč jde k tíži žalované strany a že se spis vrací rozhodci k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení (ke dni \*.\*.\*\*\*\*\*) došlo k expiraci sporných doménových jmen a následně rovněž k uplynutí ochranné doby ve smyslu bodu 6.2 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, rozhodce svojí žádostí ze dne \*.\*.\*\*\*\*\* požádal CZ.NIC, z.s.p.o. o poskytnutí informací o aktuálním stavu těchto doménových jmen, tj. kdo je jejich držitelem, kontaktní údaje držitele a zda tato doménová jména byla po \*.\*.\*\*\*\*\* na dalšího držitele převedena či z jeho strany došlo k jejich novému zaregistrování, a to do tří (3) pracovních dnů od doručení této žádosti.

Ve své odpovědi ze dne \*.\*.\*\*\*\*\* na výše uvedenou žádost sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. mimo jiné sdělilo, že se jednalo o novou registraci daných jmen, přičemž jejich držitelem je \*\*\*\*\*

Žalující strana svým podáním ze dne \*.\*.\*\*\*\*\* požádala rozhodčí senát o následující:

"1. Rozšíření žalobního návrhu o dalšího žalovaného, a sice s tím, že stávající žalovaný bude označen jako žalovaný č. 1 a výše uvedený žalovaný jako žalovaný č. 2;

2. Změnu žalobních nároků, a to takto:

"Žalobce navrhuje, aby Rozhodčí soud vydal tento n á l e z : Žalovaný č. 2 je povinen zdržet se užívání doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“; Žalovaný č. 2 je povinen, do tří dnů od právní moci tohoto nálezu, převést doménová jména „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ na žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel těchto doménových jmen v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC z.s.p.o.; Žalovaný č. 1 je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení, a to do 15 dnů od právní moci tohoto nálezu."; a konečně

3. Neprodlené vydání zatímního rozhodčího nálezu, kterým se žalovanému č. 2 uloží zákaz převádění obou sporných domén až do doby vydání rozhodčího nálezu."

Svým usnesením ze dne \*.\*.\*\*\*\*\* Rozhodčí soud ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 občanského soudního řádu připustil, aby do tohoto řízení vstoupil další účastník (\*\*\*\*\* ) jako žalovaná strana č. 2, a zamítl návrh na vydání zatímního rozhodčího nálezu, kterým se žalované straně č. 2 uloží zákaz převádění obou sporných domén až do doby vydání rozhodčího nálezu, jelikož takový návrh nemá oporu v Řádu Rozhodčího soudu.

Žalovaná strana č. 2 na oznámení o zahájení řízení ve lhůtě stanovené v souladu s Řádem .cz (tj. do \*.\*.\*\*\*\*\*) nikterak nereagovala.

## **Tvrzení stran**

### **1. Žalující strana**

Strana žalující konstatuje, že je součástí globální skupiny firem \*\*\*\*\* , celosvětově známé globální sítě podnikající zejména v odvětví domácích potřeb a drogistického zboží, s mnoha miliony zákazníků po celém světě včetně České republiky. Žalovaná strana č. 1 je společností s ručením omezeným a zabývá se nákupem a prodejem zboží v České republice.

Strana žalovaná č. 1 je ode dne \*.\*.\*\*\*\*\* držitelem doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ registrovaných u CZ.NIC z.s.p.o. Žalující strana opakovaně kontaktovala jednatele strany žalované č. 1 s požadavkem na převod sporných doménových jmen, jenž ve svém dopise ze dne \*.\*.\*\*\*\*\* vyjádřil ochotu sporné domény bez jakéhokoli protiplnění převést, avšak na další urgence již nereagoval.

Dále žalující strana poukazuje na vlastnictví svých ochranných známek obsahujících označení „\*\*\*\*\*“, jež jsou chráněny mimo jiné v České republice. Žalující strana tvrdí, že reputace a

proslulost značky \*\*\*\*\* na území České republiky vznikla před registrací sporných doménových jmen.

Dle informací žalující strany jsou předmětná doménová jména k datu podání žalobního návrhu využívána pouze pasivně; na doméně \*\*\*-\*\*\*\*.cz se nachází oznámení o webu ve výstavbě a druhá doména je přesměrována na webové stránky poskytovatele registračních a webových služeb (www.\*\*\*\*\*.cz).

Žalující strana zdůvodnila pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu vůči žalované straně č. 1 na základě rozhodčí veřejné nabídky obsažené v čl. 16 odst. 3 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „.cz“. Pravidla registrace byla vydána sdružením CZ.NIC a obsahují pravidla pro registraci doménových jmen v doméně „.cz“. Každý žadatel o registraci je povinen odsouhlasit aktuální znění Pravidel registrace jako podmínku registrace doménového jména, jak vyplývá z čl. 2.2 Pravidel registrace. Žalující strana akceptovala rozhodčí veřejnou nabídku podáním žaloby, čímž byla rozhodčí doložka uzavřena.

Žalující strana má za prokázané, že strana žalovaná č. 1 nezaregistrovala sporná doménová jména v dobré víře. Tato jména jsou shodná s ochrannými známkami žalující strany a celosvětově proslulou značkou "\*\*\*\*\*" chráněnou na území České republiky i jako komunitární značka dlouho před registrací sporných doménových jmen. S ohledem na fantazijnost značky „\*\*\*\*\*“ v České republice a na obor podnikání žalované strany č. 1 (nákup a prodej zboží) žalující strana dovozuje, že tato věděla nebo musela vědět před registrací sporných doménových jmen, že předmětná doménová jména obsahují chráněné označení žalující strany, což žalovaná strana č. 1 potvrdila ve svém dopise v roce \*\*\*\*.

Strana žalující konstatuje, že žalovaná strana č. 1 nemá žádná práva nebo právem chráněné zájmy vůči sporným doménovým jménům, nezískala od ní souhlas k používání označení „\*\*\*\*\*“ a ani s ní není nijak jinak spojena.

Pokud se týká registrace neaktivních doménových jmen, shodných či podobných s ochrannými známkami, žalující strana odkazuje na rozhodovací praxi Arbitrážního a mediačního centra WIPO (například rozhodnutí ve sporu Testra Corporation v. Nuclear Marsmallows, D2000-0003) a dále na konsenzuální stanovisko rozhodců v těchto případech dle Přehledu WIPO o stanoviscích rozhodců ve vybraných otázkách UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), dle něhož pasivita webové stránky neznamena obranu proti nekalosoutěžnímu jednání, naopak ukazuje na jednání v nedobré víře tehdy, pokud je webová stránka provozována pod doménou shodnou či zaměnitelnou s všeobecně známou ochrannou známkou a pokud držitel nijak aktivně nereagoval na výzvu k převodu sporného doménového jména na majitele práva k příslušnému označení.

S ohledem na to, že žalovaná strana č. 1 věděla či musela vědět o společnosti žalující strany a její značce „\*\*\*\*\*“ a přesto si sporné domény zaregistrovala a odmítá je převést, resp. na veškerá oznámení nereaguje, považuje žalující strana za prokázané, že si žalovaná strana č. 1 tyto domény registrovala se spekulativními cíli, za účelem získání budoucího prospěchu. Dle názoru žalující strany registrováním sporných doménových jmen ji žalovaná strana č. 1 zjevně poškodila, jelikož ji připravila o možnost si tato doménová jména, shodná s jejím chráněným označením, sama registrovat, přičemž jde o tzv. nekalou soutěž zabraňovací.

Není relevantní to, že si žalující strana nezaregistrovala sporná doménová jména dříve než žalovaná strana č. 1 a nezakládá to právo třetích osob registrovat si doménová jména obsahující chráněná označení žalující strany.

Žalující strana má rovněž zato, že žalovaná strana č. 1 porušila práva k jejím ochranným známkám, a to ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách a čl. 9 odst. 3 nařízení Rady č. 94/40, dle nichž nikdo nesmí bez souhlasu majitele ochranné známky užívat v obchodním styku označení, které je chráněno jako ochranná známka, kdy takovým zakázaným

užíváním je také užívání, které brání majiteli práv k příslušné ochranné známce tuto známku v obchodním styku užívat.

## **2. Žalovaná strana č. 1**

Strana žalovaná č. 1 namítá nedostatek pravomoci a příslušnosti Rozhodčího soudu, jelikož neuzavřela s žalující stranou žádnou rozhodčí smlouvu ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Dále uvádí, že pravomoc a příslušnost nemůže založit žádná rozhodčí veřejná nabídka a žádnou takovouto nabídku žalovaná strana č. 1 nikdy neakceptovala.

Žalovaná strana č. 1 konstatuje, že si zaregistrovala předmětná doménová jména, avšak popírá, že by se tak stalo nikoli v dobré víře. Naopak jednala v dobré víře bez vědomosti o možném porušení práv žalující strany, a je přesvědčena, že její žádná práva neporušila.

Dále odkazuje na svůj dopis ze dne \*.\*\*\*\*\*, v němž deklarovala vůli převést na žalující stranu předmětná doménová jména, k čemuž však žalující strana nevyvinula žádnou součinnost.

Rovněž namítá absenci své pasivní věcné legitimace s odůvodněním, že předmětná doménová jména spolu s dalšími jí byla odcizena v neurčené době po dobu nepřítomnosti jejího jednatele v ČR.

Žalovaná strana č. 1 navrhuje buď odmítnutí žaloby z důvodu nedostatku pravomoci a příslušnosti Rozhodčího soudu nebo zamítnutí žaloby pro absenci její pasivní věcné legitimace.

Ke svému vyjádření žalovaná strana č. 1 přiložila pouze plnou moc pro zastupování svým právním zástupcem.

## **3. Žalovaná strana č. 2**

Jak již bylo uvedeno výše, žalovaná strana č. 2 se k oznámení o zahájení řízení ve lhůtě stanovené v souladu s Řádem .cz vůbec nevyjádřila.

### **Projednání a zjištění**

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností.

Rozhodce nejprve konstatuje, že žalovaná strana č. 1 již není vlastníkem sporných doménových jmen, přičemž rozhodující je stav v době vyhlášení rozhodčího nálezu. S ohledem na právě uvedené je rozhodce nucen nároky žalující strany vznesené proti žalované straně č. 1 zamítnout. I přesto však provede posouzení nároků uplatněných žalující stranou vůči ní.

#### **1. porušení práv z ochranných známek žalující strany**

Nejprve je třeba zmínit, že samotná registrace doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou, automaticky nepředstavuje dle dikce níže citovaných právních předpisů užívání ochranné známky znamenající zásah do práv z ní. Pro učinění závěru o porušení práv z ochranných známek musí být totiž ve smyslu právní úpravy splněny určité předpoklady. Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), potažmo článku 9 odst. 1 nařízení o ochranné známce společenství (nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (kodifikované znění)) nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat v obchodním styku:

- a) označení, které je identické s ochrannou známkou pro výrobky a služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označení existuje

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace na straně veřejnosti mezi označením a ochrannou známkou,

- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, resp. v Evropské unii, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Rozhodce konstatuje, že sporná doménová jména jsou téměř shodná s některými z ochranných známek strany žalující, k nimž žalující straně svědčí práva před registrací daných doménových jmen (především se slovní komunitární ochrannou známkou „\*\*\*\*\*“ č. \*\*\*\*\* s datem zápisu \*.\*.\*\*\*\*), přičemž rozhodce při komparaci těchto jmen s ochrannými známkami strany žalující odhlíží od koncovky „.cz“, jež identifikuje doménu nejvyššího stupně, tj. národní doménu České republiky („cc TLD .cz“). Stejně tak není relevantní absence znaku „mezera“ v doménovém jménu „\*\*\*\*\*“ nebo dodatečném znaku „pomlčka“ v doménovém jménu „\*\*-\*“; jelikož znak „mezera“ nemůže tvořit součást doménových jmen (viz například a contrario bod 10.1.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz) a znak „pomlčka“ nemá na závěr o značné podobnosti předmětných označení vliv, a to navíc s ohledem na skutečnost, že znak „pomlčka“ se v doménových jménech někdy používá právě pro nahrazení nepřijatelného znaku „mezera“. Daná doménová jména jsou rovněž zaměnitelně podobná s dalšími ochrannými známkami známkové řady žalující strany, například s ochrannou známkou Společenství „\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*“ zapsané dne \*.\*.\*\*\*\* pod č. \*\*\*\*\*.

Skutečnost, že strana žalovaná č. 1 na doménovém jménu buď neprovozuje žádnou webovou prezentaci (oznámení o webu ve výstavbě) nebo dochází k přesměrování na webové stránky jiného subjektu poskytujícího odlišné služby (registrační a webové služby), nenaplnuje podmínky uvedené výše pod písm. a) nebo b).

V úvahu nepřichází ani ochrana známky s dobrým jménem ve smyslu písm. c) výše. Žalující strana sice hovoří o „celosvětové proslulosti značky „\*\*\*\*\*“, ovšem k prokázání existence atributu dobrého jména svých ochranných známek nepředložila žádný důkaz.

S ohledem na výše uvedené rozhodce dospívá k závěru o tom, že registrací doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*-\*cz“ nedošlo k zásahu do práv žalující strany z jejich ochranných známek.

## 2. nekalosoutěžní jednání strany žalované č. 1

Rozhodce je toho názoru, že jednání žalované strany č. 1 splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Je evidentní, že ze strany žalované strany č. 1 jde o jednání v hospodářské soutěži, jelikož oba subjekty se střetávají na trhu, přičemž registrace doménových jmen téměř shodných s ochrannými známkami žalující strany představuje jednání proti dobrým mravům hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit straně žalující újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující její ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde k zablokování možnosti zaregistrovat identické doménové jméno v příslušné doméně nejvyššího řádu. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménová jména tvořená chráněnými označeními strany žalující jsou na straně veřejnosti způsobilá vyvolat mylnou domněnku, že tato doménová jména náleží straně žalující.

Není rozhodné, jakým způsobem strana žalovaná č. 1 doménová jména užívá. Za užití označení a projev nekalosoutěžního jednání se považuje již samotná registrace doménových jmen obsahujících ochranné známky žalující strany. Rovněž lze tedy dovodit naplnění znaků i zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, a to vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu ustanovení § 47 obchodního zákoníku, jelikož žalovaná strana č. 1 užíla označení příznačného pro stranu žalující (její ochrannou známku), kdy toto jednání je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou

představu o spojení s podnikem, obchodní firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony žalující strany.

Žalovaná strana č. 1 o existenci ochranných známek žalující strany věděla, nebo musela vědět, poněvadž jejich zápis lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících, a při registraci předmětných doménových jmen tak jednala ve zlé víře. Navíc žalovaná strana č. 1 ve svém dopise ze dne \*.\*.\*\*\*\* vyjádřila svoji připravenost převést doménové jméno „\*\*\*\*\*.cz“ na stranu žalující bez jakéhokoli protiplnění. Je zjevné, že si žalovaná strana č. 1 byla vědoma toho, že jí žádná práva k chráněnému označení „\*\*\*\*\*“ nenáleží.

### 3. nárok strany žalující na zdržení se užívání sporných doménových jmen a na jejich převod

Zdržovací nárok vyplývá z ustanovení § 53 obchodního zákoníku, dle něhož se osoba, jejíž práva byla nekalou soutěží ohrožena nebo porušena, může domáhat toho, aby se rušitel tohoto jednání zdržel.

I když nárok na převod doménového jména ze strany žalované na stranu žalující není v právním řádu explicitně zakotven, lze jej subsumovat pod nárok na odstranění závadného stavu ve smyslu výše citovaného ustanovení obchodního zákoníku.

### 4. námitka žalované strany č. 1 o neexistenci její věcné pasivní legitimace

Nelze akceptovat námitku žalované strany č. 1 o neexistenci její pasivní věcné legitimace z důvodu odcizení sporných doménových jmen v době nepřítomnosti jejího jednatele v České republice. Ze sdělení CZ.NIC, z.s.p.o. ze dne \*.\*.\*\*\*\* jednoznačně vyplývá, že žalovaná strana č. 1 byla ke dni zahájení tohoto řízení vlastníkem obou doménových jmen a byla tak v tomto řízení samozřejmě pasivně věcně legitimována.

### 5. jednání žalované strany č. 2

Žalovaná strana č. 2 si sporná doménová jména zaregistrovala v týž den, kdy došlo ke zrušení jejich registrace, tj. \*.\*.\*\*\*\*. V tomto řízení však byla zcela pasivní, nepotvrdila přijetí oznámení o zahájení rozhodčího řízení zasláné Rozhodčím soudem elektronickou cestou a ani nepřevzala toto oznámení zasláné soudem poštou, které se z tohoto důvodu vrátilo zpět. Žalovaná strana č. 2 se ve věci nevyjádřila a tedy žádným způsobem neprokázala, že by jí ve vztahu ke sporným doménovým jménům náležela nějaká relevantní práva.

Rozhodce proto využil možnost plynoucí z ustanovení § 8 odst. 6 Řádu .cz a rozhodl tento spor výhradně na základě žalobního návrhu, kterému v intencích výše uvedené argumentace vyhověl.

### 6. poplatek za projednání námítky nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu a náklady rozhodčího řízení

S ohledem na usnesení předsednictva Rozhodčího soudu ze dne \*.\*.\*\*\*\*, kterým byla námitka nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu vznesená stranou žalovanou zamítnuta, nese poplatek za projednání této námítky ve výši 17.000,- Kč žalovaná strana č. 1. Rozhodce je rozhodnutím předsednictva Rozhodčího soudu vázán.

Vzhledem k zamítnutí nároků žalující strany vůči straně žalované č. 1, a to včetně náhrady nákladů řízení, a s ohledem na to, že žalující strana náhradu nákladů po straně žalované č. 2 nepožadovala, rozhodce náklady tohoto řízení straně žalující nepřiznal.

## **Rozhodčí nález**

1. Návrh žalující strany, že strana žalovaná č. 1 je povinna zdržet se užívání doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\_\*.\*\*\*\*.cz“, se zamítá.

2. Návrh strany žalující, že strana žalovaná č. 1 je povinna do tří dnů od právní moci tohoto nálezu převést doménová jména „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel těchto doménových jmen v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., se zamítá.
3. Návrh žalující strany, že strana žalovaná č. 1 je povinna uhradit straně žalující náklady rozhodčího řízení, a to do 15 dnů od právní moci tohoto nálezu, se zamítá.
4. Strana žalovaná č. 2 je povinna zdržet se užívání doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“.
5. Strana žalovaná č. 2 je povinna převést doménová jména „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel těchto doménových jmen v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
6. Strana žalovaná č. 1 je povinna zaplatit Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky náklady za projednání vznesené námitky nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu ve výši 17.000,- Kč do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

V Brně dne 3. srpna 2011

## **Rozhodce**

**JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.**

### **Příloha 1**

#### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Žalující strana se v rozhodčím řízení domáhala z titulu práv z ochranných známek a z nekalé soutěže po žalované straně zdržení se užívání doménových jmen „\*\*\*\*\*.cz“ a „\*\*\*-\*\*\*\*.cz“ a jejich převodu na žalující stranu.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení (ke dni \*.\*.\*\*\*\*) došlo k expiraci sporných doménových jmen a následně rovněž k uplynutí ochranné doby ve smyslu bodu 6.2 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, došlo k připuštění vstupu dalšího účastníka (\*\*\*\*\*\*) do řízení jako žalované strany č. 2. S ohledem na to, že rozhodující je stav v době vydání rozhodčího nálezu, rozhodce nároky uplatněné vůči žalované straně č. 1 zamítl, ale přesto provedl jejich posouzení.

Rozhodce konstatoval, že samotná registrace doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou, automaticky neznamená nedovolený zásah do práv z této ochranné známky. Sporná doménová jména jsou téměř identická s některými z ochranných známek žalující strany, ovšem neprovozování žádné webové prezentace nebo přesměrování na webové stránky jiného subjektu poskytující odlišné služby nekonstituuje zásah do práv z ochranných známek ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o ochranných známkách, resp. článku 9 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení o ochranné známce Společenství. Vzhledem k tomu, že žalující strana neprokázala ani dobré jméno svých ochranných známek, nemůže se uplatnit ani ochrana dle písm. c) odkazovaných ustanovení právních předpisů.

Rozhodce dále dospěl k závěru, že jednání žalované strany č. 1 splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, jelikož jde o jednání v hospodářské soutěži, přičemž registrace doménového jména vysoce podobného ochranným

známkám žalující strany představuje jednání proti dobrým mravům hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit straně žalující újmu spočívající ve znemožnění zaregistrovat si doménové jméno korespondující její ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu. Rovněž je takové jednání způsobilé přivodit újmu spotřebitelům, jelikož se tito mohou mylně domnívat, že doménová jména náleží straně žalující. Bez ohledu na způsob užívání doménových jmen se za užití označení a projev nekalosoutěžního jednání považuje již samotná registrace sporných doménových jmen obsahujících ochranné známky žalující strany. Rozhodce také dovodil naplnění znaků i zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, a to vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu ustanovení § 47 obchodního zákoníku.

Žalovaná strana č. 1 o existenci ochranných známek věděla, nebo musela vědět, poněvadž jejich zápis lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících, a při registraci předmětných doménových jmen tak jednala ve zlé víře. Žalované straně č. 1 žádné právo k označení „\*\*\*\*\*“ nenáleží, čehož si byla vědoma, jak vyplývá i z jejího dopisu, v němž vyjádřila svoji připravenost převést doménové jméno „\*\*\*\*\*.cz“ na stranu žalující bez jakéhokoli protiplnění.

Rozhodce neakceptoval námitku žalované strany č. 1 o neexistenci její pasivní věcné legitimace z důvodu údajného odcizení doménových jmen, když sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. v tomto řízení potvrdilo, že držitelem obou doménových jmen byla strana žalovaná.

Žalovaná strana č. 2 na oznámení o zahájení řízení ve lhůtě stanovené v Řádu .cz nikterak nereagovala a žádná relevantní práva k daným jménům tak neprokázala. Rozhodce proto využil možnost plynoucí z ustanovení § 8 odst. 6 Řádu .cz a rozhodl tento spor výhradně na základě žalobního návrhu, kterému v intencích výše uvedené argumentace vyhověl.

JUDr. Radim Ch a r v á t, Ph.D. LL.M. LL.M.  
rozhodce

RNDr. Zdeněk S o m r  
předseda Rozhodčího soudu  
při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky

JUDr. Marie M o r a v c o v á  
tajemnice Rozhodčího soudu  
při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky