

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. 00042

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

Případ č. 00042
Čas podání 2011-01-26 11:54:38
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

Sporné doménové jméno *****.CZ

Jiná právní řízení

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Strana žalující se žalobou doručenu Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud") ze dne **. ***** domáhala, aby žalované straně byla uložena povinnost: (i) zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména *****.cz; (ii) zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu vyjma žalobce; (iii) převést doménové jméno *****.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o. (iv) uhradit žalující straně náhradu nákladů řízení.

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů, která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., a kterou žalovaná strana akceptovala tím, že si dne *.***** zaregistrovala u CZ.NIC, z.s.p.o., doménové jméno *****.cz a stala se tak jeho držitelem. Dle uvedené rozhodčí veřejné nabídky „Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“), v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem podle zvláštního dodatku Řádu rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád on-line“), a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoli Doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že

písemně zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu v souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem určeným předsedou rozhodčího soudu“. Strana žalující pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žaloby k Rozhodčímu soudu a tím tak vznikla rozhodčí smlouva mezi stranou žalující a žalovaným.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, resp. Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován Mgr. Přemysl Líbal, který funkci jediného rozhodce přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalující strana uvedla, že je součástí obchodní skupiny *****. Z publikované tiskové zprávy ze dne *. ***** **** vyplývá informace o sloučení ***** a společnosti ***** pod společnou značkou *****.

Strana žalující užívá základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností cca 800 ochranných známek, mezi jinými **. V souladu s těmito užívajícími právy je žalující strana, společnost ***** registrovaným držitelem domény např. www.*****.cz, která byla zaregistrována dne *.****, *****.com a dalších domén s označením **. Žalující strana dále uvedla, že další podstatnou skutečností je zapsání obchodní firmy ***** v obchodním rejstříku a jakožto oprávněný uživatel této obchodní firmy má v souladu s ust. § 8 odst.1, § 9 odst.2 a § 12 Obch. zákoníku právo tuto obchodní firmu a její části nerušeně užívat při své podnikatelské činnosti (tzv. „právo k vývěsnímu štítu“). Žalující strana dále uvedla, že má také právo na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§ 10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

Žalující strana uvedla, že žalovaná strana není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky ** obsažené v registrovaném doménové jméně *****.cz. Žalovaná strana nemá jakákoliv práva k obchodní firmě ***** ani k její jakékoliv části a uváděním doménového jména *****.cz se může dopouštět nekalosoutěžního jednání (např. parazitováním na pověsti, vyvoláváním záměny či klamavého označení zboží či služeb). Žalující strana dále odkázala na rozhodnutí NS ČR ze dne 23.10.2003 sp.zn. 29 Odo 106/2001, které uvádí, že pro úvahu zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 ObchZ.) není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru a nikoliv záměru jiného. Dále uvedla, že spol. ***** byla zapsána v obchod. rejstříku dne *. ***** **, resp. ** ***** - úprava *****

Žalovaná strana registrovala doménové jméno *****.cz dne **. ***** **. Podstatnou skutečností je datum registrace prakticky totožného doménového jména *****.cz dne **.**** žalující stranou, tedy dva měsíce před registrací předmětného doménového jména žalovanou stranou.

Žalující strana vyzvala žalovanou stranu dne *.*.**** písemnou formou ke zdržení se použití všech prvků typických pro značku **, a to v jakékoliv internetové či jiné presentaci s návrhem na uhrazení všech přímých nákladů spojených s registrací uvedeného doménového jména, bohužel do podání žaloby nedošlo k dohodě a písemná výzva žalující strany zůstala bez odezvy. Z data

registrace domény *****.cz žalovanou stranou je možno dovést, že doménu zaregistrovala zřejmě se spekulativním záměrem.

Žalující strana dále uvedla, že v době podání žaloby po přihlášení se na doménu *****.cz dojde k převedení na další doménu žalované strany a sice: *****.cz, kde žalovaná strana nabízí zboží tzv. skin - tedy fólie na polep mobilních telefonů. Stejně zboží tedy fólie na mobilní telefony nabízí žalobce na své doméně *****.cz.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana se i přes výzvu k žalobnímu návrhu nevyjádřila.

Projednání a zjištění

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené žalující stranou a na základě provedených důkazů a vypořádání se s rozhodnými skutečnostmi rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodce dospěl k závěru, že doménové jméno „*****.cz“ obsahuje prvek **, který je součástí obchodní firmy žalující strany a je obsaženo v ochranných známkách licencovaných žalující stranou. Doménové jméno *****.cz evokuje příbuznost s obchodní firmou a ochrannými známkami licencovanými žalující stranou.

Žalovaná strana v hospodářské soutěži užila označení obsahující část obchodní firmy žalující strany, tedy „**“, zároveň registrovala doménu snadno zaměnitelnou s doménou registrovanou žalující stranou a takto registrovanou doménu používala k přesměrování na stránky *****.cz, kde žalovaná strana nabízí zboží podobné zboží nabízenému žalující stranou na doméně „*****.cz“.

Toto jednání je způsobilé vyvolat nebezpečí změny nebo klamnou představu o spojení s firmou, označením služeb anebo produktů nabízených žalující stranou.

Jednání žalované strany je možné považovat za parazitování na pověsti žalované strany, neboť registrací domény „*****.cz“ žalující stranou a užitím domény k směřování návštěvníků a potenciálních zákazníků na vlastní doménu „*****.cz“ využila žalovaná strana neoprávněně pověsti podniku a služeb žalující strany s cílem získání prospěchu, který by jinak žalovaná strana nedosáhla.

Rozhodce dospěl k závěru, že jednání žalované strany spočívající v registraci domény *****.cz dne **. *****, tj. necelé dva měsíce poté, co prakticky shodné doménové jméno *****.cz registrovala žalovaná strana, a způsobu užívání doménového jména „*****.cz“ nebylo jednáním v dobré víře. Žalovaná strana se dopustila nekalosoutěžního jednání ve formě vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 obchodního zákoníku a ve formě parazitování na pověsti dle § 48 obchodního zákoníku.

Podle § 53 obchodního zákoníku se může osoba, jejíž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, domáhat proti rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Proto rozhodce vyhověl žalobě a uložil žalované straně povinnost zdržet se užívání doménového jména „*****.cz“ a nakládání s ním, kromě převodu na žalující stranu, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

Žalující straně byla s ohledem na její úspěch ve sporu přiznána náhrada nákladů rozhodčího řízení, uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč, neboť s výjimkou zaplaceného poplatku za rozhodčí řízení žalující strana požadovaný nárok na náhradu nákladů řízení nespécifikovala, ani nijak nedoložila.

Rozhodčí nález

1. Žalovaná strana je povinna

- a) zdržet se trvalé užívání a provozování doménového jména *****.cz;
- b) zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu vyjma žalující strany;
- c) převést doménové jméno *****.cz ve prospěch žalující strany tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

2. Žalovaná strana je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu uhradit žalující straně náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč.

V Praze dne 21. dubna 2011

Rozhodce

Mgr. Přemysl Líbal

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Strana žalující se domáhala ochrany před nekalosoutěžním jednáním, kterého se měla žalovaná strana dopustit registrováním doménového jména *****.cz a jeho užíváním k nabízení produktů podobných produktům nabízeným žalující stranou prostřednictvím stránky s téměř shodným označením *****.cz. Bylo prokázáno, že žalovaná strana se dopustila nekalosoutěžního jednání ve formě vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti žalující strany.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o povinnosti žalované strany převést doménové jméno *****.cz na žalující stranu a zdržet se jeho užívání.

Mgr. Přemysl Líbal
rozhodce

RNDr. Zdeněk Somr
předseda Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky

JUDr. Marie Moravcová
tajemnice Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky