

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. 00086

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

Čas podání	2011-08-02 10:40:01
Správce sporu	Mgr. Tereza Bartošková
Strana žalující	*****
Strana žalovaná	*****
Sporné doménové jméno	*****.cz

Jiná právní řízení

Dle dostupných informací neprobíhají v současné době jiná řízení týkající se sporného doménového jména, ani taková řízení nebyla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalující strana se žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) dne 2011-07-11 14:51:19 domáhala, aby

- I. žalovaný požádal o změnu registrace subjektu držitele internetových domén druhého stupně *****.cz pod doménou nejvyššího stupně .cz a to tak, aby jako držitel internetových domén druhého stupně *****.cz byl zapsán namísto žalovaného žalobce.
- II. žalovaný byl povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení a náklady právního zastoupení, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu na účet právního zástupce žalující strany.

Formálním datem zahájení Řízení byl den 2011-08-05.

Pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky je založena na čl. 2.1. Pravidel alternativního řešení sporů, který obsahuje rozhodčí veřejnou nabídku následujícího znění:

„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 jakékoliv 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 souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu.“

Žalovaná strana rozhodčí veřejnou nabídku akceptovala registrací doménového jména *****.cz u CZ.Nic s.r.o.

Žalobce akceptoval rozhodčí veřejnou nabídku podáním žaloby, tedy tím výslovně uznal, že Rozhodčí soud má pravomoc ve věci rozhodovat.

Vzhledem k tomu, že žalovaný Vyjádření k Žalobnímu návrhu včas nepodal, jmenoval předseda Rozhodčího soudu jediného rozhodce (Senát), a to i vzhledem k tomu, že strany nesouhlasily, aby spor byl rozhodován třemi rozhodci, jinak ve smyslu § 9 odst. 2 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále také jen „Řád .cz“).

Jediný rozhodce JUDr. Vojtěch Trapl byl jmenován 2011-09-27 09:48:54 a v souladu s § 10 odst. 2 Řádu .cz dne 2011-09-27 10:59:33 učinil prohlášení, že byl Rozhodčím soudem vybrán za rozhodce ve výše uvedeném sporu o doménové jméno v souladu s Řádem.cz a potvrdil, že je obeznámen se svými povinnostmi a je ochoten a schopen působit v souladu s nimi jako Rozhodce. Jediný rozhodce Rozhodčímu soudu předložil Prohlášení o souhlasu se jmenováním a své Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti.

Žádná ze stran Rozhodce neodmítla, i když Strany byly podle § 10 odst. 3 Řádu .cz oprávněny podat návrh na odvolání Rozhodce prostřednictvím formuláře "Námítka proti jmenování Rozhodce", který je dostupný na online platformě Rozhodčího soudu.

Žalovaná strana měla v souladu s § 8 Řádu .cz povinnost předložit Vyjádření k Žalobnímu návrhu do 30 dnů ode dne doručení oznámení na formuláři "Vyjádření k Žalobnímu návrhu", který je podle § 3 Řádu .cz dostupný na online platformě Rozhodčího soudu.

Současně platilo, že pokud nebude Vyjádření k Žalobnímu návrhu odesláno ve lhůtě podle § 8 odst. 3 Řádu .cz, bude se mít za to, že je v žalovaný prodlení. Rozhodčí soud byl však přesto oprávněn jmenovat jediného rozhodce, aby posoudil skutečnosti sporu a případ rozhodl. Přitom platilo, že jediný rozhodce nebyl povinen přihlížet k Vyjádření k Žalobnímu návrhu, které by bylo podáno opožděně anebo by nesplňovalo formální náležitosti a mohl rozhodnout, zda k němu přihlédne na základě vlastního posouzení. Skutečností je, že se žalovaná strana v řízení nijak nevyjádřila.

Jediný rozhodce byl povinen předložit své rozhodnutí do 2011-10-26.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce uvedl, že je obchodní společností, která patří do skupiny společností ***** , je registrovaná v obchodním rejstříku od roku **** a je mezinárodní softwarovou společností zaměřenou zejména na oblast zdravotnictví s tím, že žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky ***** č. zápisu ***** (slovní, datum zápisu ***** , datum přednosti ***** , pro třídy výrobků a služeb - Software, návrhy, tvorby a zpracování software, počítačové manuály, příručky, počítačová dokumentace, tiskoviny, časopisy, periodický a neperiodický tisk a knihy v oboru výpočetní techniky, výrobky výpočetní techniky, zejména počítače a počítačové systémy včetně částí a příslušenství) od roku **** a že na českém trhu nabízí softwarový produkt ***** , který komplexně řeší problematiku administrativy lékařské praxe a je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení.

Žalovaný je fyzickou osobou, která je od roku **** držitelem doménového jména *****.cz, jak bylo zřejmé z výpisu z registru doménových jmen.

Podle žalobce vlastnictví doménového jména *****.cz žalovaným mělo pro žalobce ten důsledek, že se nemohl se svým produktem *****.cz obrátit na české uživatele internetu pod doménovým jménem *****.cz, jak by se vzhledem k názvu daného softwarového produktu (*****) mohli čeští uživatelé internetu domnívat, takže registrace předmětného doménového jména žalovaným porušovala práva žalobce, jakožto držitele ochranné známky ***** .

Žalobce dále uvedl, že žalovaný neměl žádná práva nebo právem chráněné zájmy ve vztahu k doménovému jménu *****.cz a ani nezískal od žalobce žádný souhlas s používáním označení ***** . Žalovaný předmětné doménové jméno ani nikterak nevyužíval, neboť při zadání do vyhledávače na internetu *****.cz se objevila pouze informace o tom, že toto doménové jméno již bylo registrováno. Žalobce se domníval, že žalovaný si mohl uvedené doménové jméno zaregistrovat ze spekulativních důvodů, neboť dle dostupných informací se jednalo o osobu, která je či byla ze spekulativních důvodů držitelem řady dalších doménových jmen.

Žalobce nabídl k důkazu výpis z obchodního rejstříku společnosti ***** ***** , výpis z registru doménových jmen - dle subjektů ***** ***** , výpis z registru doménových jmen – ***** .cz, výpisy z rejstříku ochranných známek č. ***** , program ***** a odkaz na internetové stránky www.*****.cz.

2. Žalovaná strana

Žalovaný nepotvrdil přijetí oznámení o Žalobním návrhu přihlášením na online platformu a proto mu bylo oznámení zasláno poštou dne 2011-08-11.

Lhůta pro podání Vyjádření k Žalobnímu návrhu uplynula dne 2011-09-22 marně.

Vzhledem k tomu, že Vyjádření k Žalobnímu návrhu nebylo podáno, přistoupil Senát (jediný rozhodce) k rozhodnutí ve věci.

Projednáání a zjištění

Žalobce tvrdil, že je obchodní společností, která patří do skupiny společností ***** ***** , že je registrovaná v obchodním rejstříku od roku **** , jako mezinárodní softwarová společnost zaměřená zejména na oblast zdravotnictví a že je od roku **** vlastníkem slovní ochranné známky ***** č. zápisu ***** (slovní, datum zápisu ***** , datum přednosti ***** , zapsané pro třídy výrobků a služeb - Software, návrhy, tvorby a zpracování software, počítačové manuály, příručky, počítačová dokumentace, tiskoviny, časopisy, periodický a neperiodický tisk a knihy v oboru výpočetní techniky, výrobky výpočetní techniky, zejména počítače a počítačové systémy včetně částí a příslušenství).

Žalobce dále tvrdil, že na českém trhu nabízí softwarový produkt ***** , který komplexně řeší problematiku administrativy lékařské praxe a je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení.

Žalovaný byl podle žalobce fyzickou osobou, která je od roku **** držitelem doménového jména ***** .cz.

Rozhodčí soud zjistil, že žalovaný doménové jméno ***** .cz vlastní, když přezkoumal výpis z registru doménových jmen – ***** .cz a to i podle subjektů ***** ***** . Rozhodčí soud nezjistil, že by žalovaný požíval jakýchkoli práv k doménovému jménu, které by předcházely právům žalobce.

Rozhodčí soud zjistil, že žalobce nabízí na českém trhu softwarový produkt ***** , že je obchodní společností, patřící do skupiny společností ***** ***** od roku **** a zejména že od roku **** je vlastníkem slovní ochranné známky ***** č. zápisu ***** .

Protože žalovaný nemá zapsanou žádnou ochrannou známku, která by ho opravňovala k vlastnictví doménového jména, je zřejmé, že registrace a vlastnictví sporného doménového jména žalovaným porušuje práva žalobce jako držitele ochranné známky ***** . Žalovaný neprokázal, že by měl souhlas žalobce s používáním doménového jména ***** .

Blokace sporného doménového jména má pro žalobce závažné negativní důsledky, protože mu brání oslovit české uživatele internetu pod doménovým jménem ***** .cz. Běžný uživatel internetu by se vzhledem k názvu daného softwarového produktu ***** mohl domnívat, že pod doménovým jménem, které vlastní žalovaný může produkt žalobce najít.

Rozhodčí soudu nezjistil, že by žalovaný sporné doménové jméno využíval, protože ověřením ve vyhledávači pod adresou http://www.*****.cz/ zjistil, že k doménovému jménu ***** .cz se objeví informace v angličtině, češtině, polštině a v maďarštině, že doména je registrována, nic více. Pokud však uživatel klikne na vlajku některého z uvedených jazyků u jména "*****", stránka přepojí na server domény http://www.****.com/, o které je na http://www.czdomeny.cz/domena/*****.cz uvedeno, že ***** je ***** ***** ***** , nabízející služby webhostingu, serverhostingu, registrace doménových jmen a www stránky na serverech Windows/Linux pod klíčovými slovy „****, ***** , ***** , *****“ .

Žalobce tvrdil, že se domnívá, že žalovaný mohl sporné doménové jméno registrovat ze spekulativních důvodů, neboť dle dostupných informací se jedná o osobu, která je či byla ze spekulativních důvodů držitelem řady dalších doménových jmen. Další doménová jména nebyla žalobcem prokazována. I když spekulativní úmysl nebyl ve spojení s jinými doménovými jmény žalovaného v řízení žalobcem prokázán, ze zjištěných skutečností Rozhodčí soud dovodil, že žalovaný oprávněným držitelem doménového jména není.

Rozhodčí soud dospěl k závěru, že doménové jméno ***** .cz je identické s ochrannou známkou strany žalující. Sporné doménové jméno "*****.cz" je shodné s ochrannou známkou žalobce

***** a se softwarovým produktem nabízeným pod názvem ***** na tuzemském trhu v oblasti zdravotnictví.

Rozhodčí soud se dále zabýval otázkou, zda již prostou registrací doménového jména, aniž by takové doménové jméno bylo aktivní, dochází k jeho užívání a tedy k užívání chráněného označení strany žalující.

Rozhodčí soud dospěl k závěru, že registrace doménového jména představuje úkon, při kterém se v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně (zde sdružení CZ.NIC, z.s.p.o.) zaznamenaná existence určité domény („*****“), která následně vytvoří doménové jméno („*****.cz“). Bez ohledu na to, že takto doménové jméno není funkční, znamená jeho registrace, že již nelze zaregistrovat identicky znějící doménové jméno a registrace tak brání dalším registracím. Již samotná skutečnost, že doménové jméno není funkční, pak může představovat pro dotčenou stranu újmu, když o ní může ve veřejnosti hledající prostřednictvím doménového jména informace vzniknout klamná představa, že dotčená strana ukončila činnost nebo není schopna se postarat o funkčnost doménového jména. Rozhodčí senát proto dospěl k závěru, že již samotnou registrací dochází k užití označení, které je v doménovém jméně obsaženo, neboť již touto skutečností (užitím) je bráněno jiným osobám, a to i zde zejména žalobci, kterému k danému označení svědčí prioritní právo majitele ochranné známky *****, stejně jako softwarového produktu nabízeného pod stejným označením, aby toto jméno jako doménu zaregistroval.

Žalovaný nedoložil, ale ani netvrdil, že by měl příslušná práva ve vztahu k doménovému jménu *****.cz anebo že by je získal od žalobce na základě souhlasu s používáním označení *****.

Žalovaný se užíváním doménového jména dopustil neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalobce protože slovní prvek „*****“ v doménovém jménu užíval, když prvek ***** je foneticky i vizuálně shodný se zněním ochranných známek žalobce a když ochranná známka ***** je prioritně starší než doménové jméno a když žalovaný nezískal jako držitel doménového jména souhlas k užití ochranných známek žalobce. Tím došlo k porušení práv vlastníka ochranné známky ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce.

Žalovaný se tak dopustil jednání protiprávního jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 obchodního zákoníku a parazitování na pověsti podle § 47 obchodního zákoníku a to již pouhou registrací doménového jména, protože znemožnil žalobci tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným.

Rozhodčí soud proto dospěl k závěru, že žalobní nárok je po právu.

Protože se žalobce domáhal náhrady nákladů rozhodčího řízení i výloh právního zastoupení, Rozhodčí soud o nich musel rozhodnout.

Náklady rozhodčího řízení činily 34.000,- Kč.

Náklady právního zastoupení tvořily výlohy žalobce za advokáta (§ 6 Pravidel o nákladech řízení online), jak byly vyčísleny advokátem žalobce § 6 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o nákladech v občanském soudním řízení a dále ve spojení s § 13 odst. 3 advokátního tarifu vyhlášky č. 177/1996 Sb., pokud šlo o náhradu hotových výdajů advokáta, takže odměna podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb., tak že činí 15.000,- Kč, plus paušální náhrada hotových výdajů za 2 úkony právní služby (příprava a převzetí zastoupení a písemné podání Rozhodčímu soudu) v počtu 2 paušálů x 300,-Kč tj. 600,-Kč, celkem 15.600,- Kč bez daně z přidané hodnoty, s připočtením daně z přidané hodnoty ve výši 20% pak celkovou částku 18.720,- Kč. Výlohy žalobce za advokáta Rozhodčí soud přezkoumal a shledal je oprávněnými, neboť se jedná o výlohy, které by byly žalobci přiznány, pokud by se namísto k Rozhodčímu soudu obrátil na obecný soud.

Rozhodčí soud tak přiznal náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a výlohy žalobce za advokáta ve výši 18.720,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, jak je ve výroku uvedeno.

Výši požadovaných nákladů právního zastoupení shledal Rozhodčí soud za oprávněnou, neboť se jednalo o výši nákladů, která by byla žalobci přiznána, pokud by se namísto rozhodčího soudu obrátil na obecný soud.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání doménového jména *****.cz.
- II. Žalovaný je povinen převést doménové jméno *****.cz na žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto nového jména u doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC z.s.p.o., do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
- III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000 Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
- IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci výlohy spojené se zastoupením advokátem ve výši 18.720,- Kč k rukám ***** *****, advokáta *****, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Sporné doménové jméno "*****.cz" je shodné s ochrannou známkou žalobce ***** a se softwarovým produktem nabízeným pod názvem ***** na tuzemském trhu v oblasti zdravotnictví. Žalovaný držel sporné doménové jméno, ačkoliv neprokázal, že by nějaká práva anebo oprávněné právem chráněné zájmy ve vztahu ke spornému doménovému jménu "*****.cz" měl. I když nebylo prokázáno, že by žalovaný zaregistroval spornou doménu spekulativně, za účelem získání budoucího prospěchu, je zcela zřejmé že registrace nebyla oprávněná a že žalovaný poškodil žalobce tím, že mu zabránil tuto doménu pod označením "*****.cz" v České republice registrovat. Žalovaný neprokázal, že by od žalobce získal k registraci domény ***** předchozí souhlas.

Ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve spojení s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady ES číslo 94/40 platí, že bez souhlasu nikdo nesmí ochrannou známku užívat v obchodním styku, pokud je takové označení chráněno jako ochranná známka, bez souhlasu majitele ochranné známky. Protože majitel ochranné známky, kterým je žalobce, nemůže známku v obchodním styku užívat, když sporná doména *****.cz je národní doménou, určenou pro uživatele internetu v České republice, žalovaný zcela zřejmě porušuje známková práva žalobce. Žalovaný pod doménovým jménem *****.cz provozuje stránky, které odkazují na jiné domény http://www.***.com/, s tím, že *** je ***** ***** ***** , nabízející služby webhostingu, serverhostingu, registrace doménových jmen a www stránky na serverech Windows/Linux pod klíčovými slovy „***, ***** , ***** , *****“, které se žalobcem nemají nic společného, ani s ochrannou známkou *****. Žalovaný tak neoprávněně a bezdůvodně blokuje možnost registrace doménového jména žalobci. Žalovaný již pouhým udržováním registrace doménového jména „*****.cz“ zcela nepochybně zasahuje do práv žalobce k ochranné známce. Žalovaný kromě toho porušil Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, když naprosto zřejmě nevyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno „*****.cz“ nebude porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům. V případě doménových jmen platí, že za soutěžitele je považována i osoba nepodnikající na stejném trhu, která zaregistrovala doménové jméno, čímž vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu, v tomto případě žalobcem. Žalobě proto bylo vyhověno v plném rozsahu a žalobci byly přiznány náklady a výlohy.

V Praze dne 25. října 2011

JUDr. Vojtěch Trapl
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*