

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

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00133

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

Čas podání 2012-02-23 10:59:01

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ****.*****.CZ^{POZN}

Jiná právní řízení

Senátu nejsou známa žádná právní řízení, která probíhají či byla rozhodnuta a týkají se sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalobce podal žalobu dne 14. února 2012 a domáhal se vydání rozhodčího nálezu, že žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména ****.*****.cz; žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména ****.*****.cz na třetí osobu vyjma žalobce; žalovaný je povinen 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., a že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení.

Žalobní návrh byl postoupen k projednávání dne 1. března 2012 a žalovaný byl současně vyzván, aby předložil Vyjádření k Žalobnímu návrhu v souladu s § 8 Řádu .cz.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 2. dubna 2012. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta s tím, že každá ze stran ponese své náklady související s tímto sporem.

Dne 11. dubna 2012 byl jmenován rozhodce JUDr. Vojtěch Trapl. Spis byl postoupen Senátu dne 18. dubna 2012. Senát byl povinen předložit své rozhodnutí do 10. května 2012.

Žalobce doplnil podáním ze dne 23. dubna 2012 předložené listinné důkazy o print screen využití označení ****.***** na vlastních webových stránkách: http://www.***.cz/*****/****/.

Žalovaný doplnil žalobní odpověď dne 26. dubna 2012 a navrhl, aby Rozhodčí soud zvážil, jestli nedošlo k porušení § 8 a §11 zákona číslo 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Dne 27. dubna 2012 se Senát k návrhu žalovaného vyjádřil s tím, kromě jiného, že námitka byla podána pozdě, neboť pětidenní lhůta uplynula marně, nejpozději 18. dubna 2012.

Předsednictvo Rozhodčího soudu nevyhovělo námitce proti jmenování senátu usnesením ze dne 24. května 2012 a spis vrátilo senátu k dalšímu řízení.

^{POZN} Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménového jména, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (•••, ****). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

Rozhodčí soud současně stanovil novou lhůtu pro vydání rozhodčího nálezu na 13. června 2012.

Žalovaný doplnil žalobní odpověď svým podáním ze dne 11. června 2012. Podle žalovaného byla žaloba neoprávněná, bezpředmětná a neodůvodněná.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce uvedl, že

I. Společnost ***** jako žalobce působí pod současnou obchodní firmou od **.*.**** a je součástí obchodní skupiny *****. Tisková zpráva z 1. března 2006 potvrdila sloučení společnosti ***** ** a společnosti ***** ** pod společnou značkou ***** ●●● ***** **. Obchodní firma ***** ●●● ***** ** byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne **.*.****, resp. **.*.**** - úprava ***** ●●● ***** **. Žalobci tedy náleží právo k obchodní firmě ***** ●●● ***** **.

II. Žalobce má "právo k vývěsnímu štítu" v souladu s ust. § 8 odst.1, § 9 odst.2 a § 12 obchodního zákoníku, takže jiné subjekty nesmí užívat shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§ 10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

III. Žalobce užívá cca 800 ochranných známek na základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností Společnost ***** **, mezi jiným též ●●●, *****.cz. V souladu s těmito užívacími právy je žalobce registrovaným držitelem domény např.www.*****●●●.cz, která byla zaregistrována dne **.*.****, www.**.●●●.com a dalších domén s označením ●●●. Žalobce je zapsán v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví jako osoba oprávněná k užívání ochranné známky ●●● a dalších podobných ochranných známek s prvkem ●●●. Většina ochranných známek, mezi jinými samotné „●●●“, právě tento prvek obsahuje a proto je možno považovat za výrazný a dominantní v ochranných známkách. To platí o doménách, které tento prvek užívají např. ●●●*****.cz, ●●●-*****.cz atd. Ochranná známka obsahující prvek „●●●“, a to jak s označením „*****“ nebo jiným prvkem všeobecně známou pro služby ***** žalobce, známkou s dobrým jménem a tedy je nositelem označení služby s dobrými a určitými vlastnostmi.

IV. Žalovaný není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky ●●● obsažené v registrovaném doménovém jméně ●●●●●●.cz. Žalovanému žádná práva k ochranné známce ●●● ani k doméně s tímto prvkem (navíc pro třídu **) nesvědčí. Žalovaný se pokusil registrovat ochrannou známku ●●● ●●●● u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška byla evidována pod č. ***** a podána byla **.*.**** pro třídu **, tj. pro stejnou třídu, v jaké je registrovaná ochranná známka ●●●, jejímž oprávněným uživatelem je žalobce.

V. Žalovaný nedisponuje žádným oprávněním ***** k provozování ***** služeb, a tedy mu nemůže svědčit oprávnění k užívání ochranné známky ●●● ●●●● pro třídu ** – tedy pro *****. (§ 5 písm. b) vyhlášky 97/2004 Sb. ve spojení s Nicejskou úmluvou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, v aktuálním znění.)

VI. Úřad průmyslového vlastnictví registraci ochranné známky ●●● ●●●● žalovaným podmínil souhlasem vlastníka ochranné známky ve smyslu § 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Žalovanému souhlas nebyl ani vlastníkem ochranné známky ani žalobcem jako výhradním oprávněným uživatelem ochranné známky poskytnut. Návrh na zápis ochranné známky byl dne 18. května 2012 zamítnut, aniž byla přihláška zveřejněna a to pro zjevnou kolizi s ochrannou známkou ●●●.

VII. K registraci domény žalovaným došlo prokazatelně později a prokazatelně ze spekulativního anebo přinejmenším z blokačních důvodů. Žalovaný tedy nemá jakákoliv práva k obchodní firmě ***** ***** ani k její jakékoliv části a též ani k označení ●●●. Žádná skutečnost neopravňovala ani žalovaného, ani jeho bratra, ke spekulativnímu zaregistrování domény. Žalovaný ve svém vyjádření potvrdil, že doména souvisí s podnikáním a podnikem žalobce. Žalovaný potvrdil, že došlo k přesměrování domény ●●●●●●.cz na ***** stránky žalobce, který v té době již provozoval vlastní stránky (www. ●●●.cz*****), kde byly a jsou uvedeny kontakty pro zákazníky.

VIII. Žalovaný se dopouští užíváním uvedeného doménového jména nekalosoutěžního jednání, neboť jméno ●●●●●●.cz je způsobilé snadno vyvolat záměnu s označením ●●● uvedeným v doménách v držení žalobce ve smyslu rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. října 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001, které zcela pregnantně uvádí, že pro úvahu zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 ObchZ.) není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž o to, zda

šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru a nikoliv záměru jiného. Žalovaný není nijak s žalobcem obchodně, právně či korporátně spřízněn, nemá uzavřené licenční smlouvy a dopouští se tak nekalosoutěžního jednání.

IX. Žalovaný zaregistroval doménové jméno ****.cz dne **.**, až po vzniku obchodní společnosti **** a poté, kdy došlo k registraci ochranné známky *** a ****. Žalobce ve snaze řešit věc mimosoudně a tak předejít případnému rozhodčímu řízení vyzval žalovaného písemně dopisem ze dne 23. září 2011 k jednání o převodu doménového jména ****.cz.

X. Žalovaný žalobci potvrdil, že na základě své smlouvy o pronájmu doménového jména a zajištění s tím souvisejících služeb ze dne 20. října se svým bratrem, požadoval po žalobci částku 400.000,- Kč za převod domény jako „kompenzaci za finanční újmu, kterou by na základě uvedené smlouvy utrpěl“. Tento postup byl pro žalobce nepřijatelný, návrh žalovaného byl zřejmě veden snahou o získání finančního zisku, protože jak žalovaný, tak ani jeho bratr žalovaného neměli žádné právo k užívání doménového jména ****.cz, ačkoli na stránkách domény ****.cz jsou žalovaným prezentovány stránky žalobce s nabídkou produktů a služeb, zcela bez jeho souhlasu.

XI. Žalovaný doménu registroval ze spekulativních důvodů jednak proto, že původně požadoval za převod domény 400.000,- Kč. Při dalším pokusu o mimosoudní řešení sporu již v průběhu tohoto řízení požadoval žalovaný, který je bývalým zaměstnancem žalobce a musel tak vědět, že žalobce má specializované oddělení, které se stará o správu domén, požadoval finanční úhradu za převod domény ve výši 138.000,- Kč s tím, že tato částka má představovat náklady, které byly údajně vynaloženy na právní pomoc, konzultace a zastoupení při zakládání občanského sdružení, web hosting, vývoj blíže nespecifikované webové aplikace, ukončení projektu a „finanční satisfakci bratra žalovaného“ ve výši 50.000,- Kč. Žalobce návrh žalovaného na odkup domény za částku 138.000,- Kč odmítl. Výše částky i jednotlivé položky, jimiž byla částka vysvětlována, potvrzují, že žalovaný byl veden snahou o finanční zisk.

XII. Žalovaný uváděl smyšlené položky a několikrát změnil verzi, k čemu měla doména sloužit. Žalovaný původně žalobci tvrdil, že nemůže převést doménu na žádnou třetí osobu, protože se k tomu zavázal ve smlouvě se svým bratrem (ze dne **.**, tj. den před samotnou registrací domény) pod pokutou nejméně 400.000,- Kč. Poté v rámci odůvodňování položek, které požadoval žalovaný zaplatit, se domáhal úhrady nákladů za právní poradenství související se založením jakéhosi blíže nespecifikovaného občanského sdružení. Žádné občanské sdružení však žalovaný nezaložil, ačkoli od registrování domény uplynulo již více jak 18 měsíců. Občanské sdružení mělo sdružovat lidi, kteří chtěli diskutovat o službách a produktech *** nabízených žalobcem. Žalovaný doslova uvedl, že „účastníci **** by mohli být členy takového sdružení a následně by doména byla převedena na toto OS (tehdy to byla má podmínka).“ Ani zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů by nelegitimizoval užívání nelegálně registrované domény, protože nemá-li k užívání ochranné známky práva žalovaný, stěží by je získalo od žalovaného občanské sdružení (nikdo nemůže převést více práv než má sám).

XIII. Konstrukce žalovaného o odškodňování bratra žalovaného částkou 50.000,- Kč za převod domény, o neexistujícím občanském sdružení, o placení nákladů spojených s jeho přípravou a že žalobce má platit náklady za rešerše u ÚPV ohledně ochranných známek jsou podle žalobce typické kroky u spekulativních registrací (domain squatting), kdy se registrující následně pokouší ospravedlnovat registraci „legitimními cíli“.

XIV. Použitím označení *** v doméně ****.cz je dáno nebezpečí záměny s ostatními žalobcem užívanými doménovými jmény např. ****, ****.cz, ****.cz. Žalobce proto opíral nárok na převod domény o čl. 21 odst.1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.dubna 2004, z titulu prokázání subjektivních práv žalobce k distinktivní části doménového jména ****.cz za současné absence obdobných práv u žalované strany.

XV. Žalobce navrhl, vydání rozhodčího nálezu:

1. žalovaný je povinen zdržet se trvalé užívání a provozování doménového jména ****.cz;
2. žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména ****.cz na třetí osobu vyjma žalobce;
3. žalovaný je povinen 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., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;
4. žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení.CZ.NIC, z.s.p.o., to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;

2. Žalovaná strana

1. Žalovaný dovozoval, že žalobce působí na ***** trhu pod značkou **** od roku ****, protože žalobce požádal ke dni **.**.**** o výmaz názvu právního subjektu "***** **** ***** **" z obchodního rejstříku a o zápis nového názvu "***** ***** **". Z toho žalovaný dovozoval, že žalobce nemá svolení od držitele ochranné známky (dále jen OZ) **** ***** k jejímu používání, protože petit žalobního návrhu nebyl podle žalovaného doplněn o licenční smlouvu s **** *****. Proto je žaloba bezpředmětnou a neodůvodněnou. Žalobní návrh je podán „ve jménu žalobce a proto se nedá ani dovodit, že zastupuje v tomto řízení držitele OZ.“

2. Žalovaný odkázal na print screen webové stránky na http://www.***.cz/****/****/ bez odkazu na datum vzniku tohoto ****, dovozoval, že důkaz není relevantní ke vztahu k tomuto sporu. **** žalobce na jeho webových stránkách vzniklo koncem června 2011, zatímco sporná doména byla žalovaným registrována dne **.**.****.

3. Žalovaný uvedl příklady webových stránek, které provozují otevřená ***** **** podle zásad UDRP androidforum.cz - ANDROID je OZ firmy Google Inc. lgoptimus.cz - LG je OZ firmy LG Corp. forum-orange.com - ORANGE je OZ firmy Orange Brand Services Limited, která poskytuje licenci telekomunikačnímu operátorovi France Télécom.

4. K tvrzení žalobce, že žalovaný inicializoval pokus o smír, žalovaný uvedl, že žalobce nabídl žalovanému v době před podáním žaloby částku (satisfakci) 5.000,- Kč plus náklady spojené s provozem domény za převod domény. Tuto nabídku nemohl žalovaný přijmout. Žalovaný potvrdil jednání o položkové náklady s vedením sporu a náklady spojené s projektem internetového ****, kde byla samostatnou položkou satisfakce za odstoupení od projektu v částce 50.000,- Kč, když se nejednalo o samotnou doménu jako takovou, ale „o projekt a tomu odpovídala přiměřeně i částka, tedy vyšší než ta původně nabídnutá.“ Náklady se vztahovaly zatím jen k právním konzultacím spojeným se vznikem občanského sdružení. Závěrečná dohoda byla, že se žalobce vyjádří, což žalobce nesplnil. Proto žalobce nemyslel snahu o mimosoudní urovnání sporu upřímně, chtěl toho využít na podporu své argumentace o spekulativní registraci domény.

5. Žalovaný uvedl, že podal přihlášku ochranné známky dne **.**.**** pod č. ***** a to „v dobré víře s tím, že registrace slovní OZ ve stejném znění jako doména je doporučována odbornými publikacemi, portály, ale tak i samotným ÚPV.“ Popřel tvrzení žalobce, že podání bylo zamítnuto a odkázal na „registr OZ na upv.cz.“

6. Žalovaný uvedl, že slovní OZ ve znění "**** ****" je registrována pro třídu výrobků a služeb "*****". Jeho přihláška OZ se vztahovala k třídě ** (jako "***** **** * ***** ***** *****"), což je třída výrobků a služeb pro ***** **** a ***** ****, což dokládá vyjádřením ředitelky Odboru ochranných známek *****.

7. Žalovaný odmítl, že by účastníci ***** **** museli být členy občanského sdružení a že takový model funguje např. u OS SOS (Sdružení Ochrany Spotřebitele), OS Balbutik, OS Epistop, OS pacientů s IBD a jiných. Občanské sdružení k tomuto **** by mohlo vzniknout až po rozhodnutí AS(?) o této doméně.

8. Podle žalovaného byla žaloba neoprávněná a že jediným jejím účelem bylo potlačit svobodnou diskuzi na téma kvality služeb žalobce.

Projednání a zjištění

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., která zní, že „Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále také 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 online“), 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 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“.

Žalobce tuto veřejnou nabídku akceptoval podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, čímž došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi žalobcem a žalovaným. Podle rozhodčí smlouvy se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line.

Dne 11. dubna 2012 byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Vojtěch Trapl ve smyslu § 9 odst. 2 Řádu .cz. (dále také jen „Senát“), který funkci přijal dne 12. dubna 2012 a který v souladu s § 10 odst. 2 Řádu .cz předložil Prohlášení o souhlasu s jmenováním a Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti. Strany byly podle § 10 odst. 3 Řádu.cz oprávněny podat návrh na odvolání Rozhodce ve lhůtě stanovené Řádem.

Žalovaný doplnil žalobní odpověď dne 26. dubna 2012 a dodatečně namítl, že rozhodce JUDr. Vojtěch Trapl nevedl v Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti, že jím vlastněná právnická osoba pod IČ 27418049 (Dr.Trapl a partner advokáti s.r.o.) je v přímém obchodně právním závislém vztahu se žalobcem. Žalovaný proto navrhl, aby Rozhodčí soud zvážil, jestli nedošlo k porušení zákona číslo 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle § 8 a § 11 a pokud došlo k formální či úřední chybě v Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti, žalovaný požádal o pravdivé doplnění prohlášení o všech vazbách rozhodce na žalobce a o vztazích k tomuto rozhodčímu řízení, neboť „v opačném případě by to odporovalo nejen zákonu, ale i interním směrnicím a etického kodexu žalobce.“

Dne 27. dubna 2012 se jediný rozhodce k návrhu žalovaného vyjádřil s tím, že námitka byla podána pozdě, neboť pětidenní lhůta uplynula marně, nejpozději 18. dubna 2012. Pokud právnická osoba pod IČ 27418049 (Dr.Trapl a partner advokáti s.r.o.) je v obchodním vztahu se žalobcem, rozhodce se žalobcem závisle nijak spojen není. Jediný rozhodce osobně nezná nikoho za žalobce, nikoho ani z vedení společnosti žalobce, není v žádném důvěrně osobním ani jinak významném styku se žádným z pracovníků žalobce, takže nemohla vzniknout pochybnost o jakémkoli ovlivnění jediného rozhodce při rozhodování sporu. Třetí osoba řádně platí účty a standardně využívá obecně nabízené služby ***** prostřednictvím příslušného technického zařízení žalobce. Stejně by tomu bylo i u jakékoli jiné společnosti, poskytující ***** služby. Jde o zcela běžný a rutinní vztah.

Předsednictvo Rozhodčího soudu rozhodlo o námitce proti jmenování senátu svým usnesením ze dne 24. května 2012, když námitce nevyhovělo a spis vrátilo senátu k dalšímu řízení. Z odůvodnění vyplývá, že podle ustanovení § 10 odst. 3 Řádu .cz může každá ze stran podat proti jmenování rozhodce námitky, které musí být zdůvodněny a musí být podány do 5 dnů od přijetí oznámení o jmenování rozhodce, nebo poté, co se strana dozví o okolnostech vedoucích ke vzniku důvodných pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti rozhodce. Ve vyjádření ze dne 2.4.2012 žalovaný uvedl, že jeho preferovaným způsobem komunikace v rámci řízení je komunikace pomocí elektronických prostředků. V souladu s § 3 odst. 4 Řádu .cz, je písemná komunikace prováděna prostřednictvím zabezpečené on-line platformy přístupné na webové stránce <https://domeny.soud.cz>. Podle odst. 7 se pak oznámení zasílají elektronicky přes Internet, tedy i prostřednictvím on-line platformy, pokládají za doručena v den přenosu oznámení. Jestliže tak žalovanému bylo jmenování rozhodce oznámeno 12. dubna 2012, lhůta pro podání námitek uplynula 17. dubna 2012 a námitka ze dne 26. dubna 2012 tak byla podána opožděně. Předsednictvo Rozhodčího soudu bylo názoru, že byl-li žalovaný schopen zjistit, zda je rozhodcem vlastněná obchodní společnost uživatelem služeb ***** poskytovaných žalobcem, byl tak jistě schopen zjistit již ve stanovené 5ti denní lhůtě. Ani pro případ, že by se žalovaný o okolnostech vedoucích ke vzniku důvodných pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti rozhodce dozvěděl později, však předsednictvo Rozhodčího soudu námitku žalovaného neshledalo důvodnou. Z podání žalovaného nevyplývalo, jaký smluvní vztah mezi rozhodcem vlastněnou obchodní společností a žalobcem je namítán, předsednictvo Rozhodčího soudu tak vycházelo z vyjádření rozhodce, který uvedl, že jím vlastněná obchodní společnost je účastníkem ***** a odebírá tak od žalobce *****. Ve shodě s jediným rozhodcem nepovažovalo předsednictvo Rozhodčího soudu tuto skutečnost za znak závislého vztahu, ať již rozhodce (nebo jeho společnosti) vůči žalobci, či žalobce vůči rozhodci. Poskytování služeb ***** a zejména ***** je natolik rutinní činností, že nelze hovořit o tom, že by tato skutečnost mohla vést k závislosti uživatele takových služeb na jejich poskytovateli či naopak. Na trhu služeb ***** působí desítky srovnatelných poskytovatelů těchto služeb s veřejně dostupnými standardizovanými ceníky a obchodními podmínkami, takže rozhodce nemůže být ve svém rozhodování ovlivněn ani potenciální pohružkou směřující k ukončení poskytování takových služeb, neboť změna poskytovatele v případě, že by se snad měl žalobce snažit takového smluvního vztahu využít k ovlivnění tohoto řízení, je otázkou několika málo okamžiků. Předsednictvo konečně neshledalo pochybení rozhodce ani v tom, že takovou skutečnost nevedl v prohlášení o nestrannosti a nezávislosti, neboť vzájemný vztah rozhodce a žalobce, navíc zprostředkovaný přes další osobu, má tak nízkou míru intenzity z hlediska možnosti pochybovat o nestrannosti či nezávislosti rozhodce, že nevyžaduje jeho uvádění v prohlášení rozhodce.

Rozhodčí senát přezkoumal a posoudil žalobní návrh a důkazy, které byly Rozhodčímu soudu předloženy spolu s žalobním návrhem. Rozhodčí soud rovněž přihlédl k žalobní odpovědi a k důkazům, předloženým žalovaným.

Mezi stranami nebylo sporné, že žalobce působí na ***** trhu pod značkou ●●●, odpovídající mezinárodně zapsané ochranné známce, od roku 2006. Žalovaný však tvrdil, že žalobce nepředložil licenční smlouvu s ●●● ***** ***** a proto je žaloba bezpředmětnou a neodůvodněnou. Žalobní návrh tak byl podán „ve jménu žalobce a proto se nedá ani dovodit, že zastupuje v tomto řízení držitele ochranné známky.“ Dále žalovaný namítal, že ■■■■ žalobce na webových stránkách vzniklo koncem června 2011, zatímco sporná doména byla žalovaným registrována dne **.**.****. Mezi stranami nebylo sporné, že žalovaný podal přihlášku ochranné známky dne **.**.**** pod č. ***** , žalovaný však popřel tvrzení žalobce, že podání bylo zamítnuto a odkázal na „registr OZ na upv.cz.“ Mezi stranami nebylo rovněž sporné, že došlo k jednání o náklady spojené s vedením sporu a o náklady spojené s projektem ***** ■■■■, kde byla samostatnou položkou satisfakce za odstoupení od projektu v částce 50.000,- Kč. Podle žalovaného nešlo o samotnou doménu jako takovou, ale o jeho „projekt“ a tomu odpovídala přiměřeně i částka, tedy vyšší než ta původně nabídnutá, tj. vyšší než předsoudní nabídka žalobce ve výši 5.000,- Kč. Náklady se vztahovaly k právním konzultacím spojené se vznikem občanského sdružení.

Rozhodčí soud proto musel posoudit zásadní obranu žalovaného, že ■■■■ žalobce vzniklo koncem června 2011, když sporná doména byla žalovaným registrována dne **.**.**** a že žalovaný podal přihlášku ochranné známky ●●● dne **.**.**** pod č. ***** , o které tvrdil, že nebyla zamítnuta.

Rozhodčí soud tak musel posoudit, zda registrace domény předcházející vytvoření ***** žalobce byla z tohoto důvodu oprávněná, když nebylo pochyb, že žalobce působí na ***** trhu pod značkou ●●● od roku 2006 a že žaloba byla oprávněná i tehdy, když žalobce nepředložil licenční smlouvu s ●●● ***** ***** . Otázku zastoupení majitele ochranné známky v tomto řízení však nepovažoval Rozhodčí soud za rozhodné, protože působení žalobce na českém trhu pod ochranným označením ●●● od roku 2006 bylo mezi stranami nesporné. Jistě byl proto žalobce oprávněn k podání této žaloby vlastním jménem.

Rozhodčí soud z pouhé nesporné skutečnosti, že žalobce působí pod značkou ●●● více než šest let až do okamžiku rozhodování tohoto sporu musel dovodit, že působení žalobce na českém trhu s ochranou tohoto označení oprávněné je. Okamžik vzniku ***** ■■■■ žalobce v nějakém okamžiku tak nebylo nijak rozhodné, protože sporné doménové jméno označení ●●● používá a obsahuje. Žalovaný kromě námitky, že nebyla v tomto řízení předložena licenční smlouva k ochranné známce žalobce, kterou samozřejmě vyvrátit nemohl, neprokázal, že by sám měl k tomuto ochrannému označení nějaké právo. Pokud by tomu tak bylo, pak by sám byl nositelem práv potřebných k registraci sporného doménového jména a žaloba by tak v tomto řízení musela být zamítnuta. Jestliže však nebyl žalovaný schopen svá práva prokázat, když prokazoval pouze podání přihlášky k ochranné známce až dne **.**.****, pak i kdyby nebylo tvrzeno a prokazováno, že přihláška žalovaného byla zamítnuta, aniž by byla vůbec zveřejněna, je zřejmé, že ani v době registrace sporného doménového jména žádná práva k předmětné doméně neměl.

Z výpisu z obchodního rejstříku Rozhodčí soud zjistil, že obchodní firma žalobce jako ***** ●●● ***** ***** ** byla zapsána od **.**.**** do **.**.****. Od té doby je žalobce zapsán pod svoji současnou obchodní firmou ***** ***** ***** **.

Je zřejmé, že žalobce měl právo k používání označení „●●●“ ke dni **.**.**** a je tomu tak dosud.

Rozhodčí soud zjistil, že žalobce je vlastníkem slovní komunitární ochranné známky ve znění „***** ●●● ***** *****“, č. spisu ***** Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), dále obrazové komunitární ochranné známky ve znění „***** ●●●“, č. spisu ***** Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) a slovní komunitární ochranné známky ve znění „***** ●●●“, č. spisu ***** Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), aktuální nejpozději k datu výpisu Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. listopadu 2011, jinak k 2. listopadu 2011.

Ochranná známka je právo chráněné tuzemským právním řádem i právem EU, tedy platí, že žalobce podmínky ochrany splňuje. Registrace doménového jména žalovaným byla učiněna zřejmě později než byla registrována ochranná známka žalobce v souvislosti se zahájením působení žalobce na trhu v České republice v roce 2006. Zatímco žalobce užívá oprávněně svoji ochrannou známku od roku 2006, doménové jméno bylo nesporné registrováno až dne **.**.****. Skutečností však je, že žalobce užíval obchodní firmy již před tímto dnem. I když v současné době firma žalobce chráněné označení ●●● již neobsahuje, je obecně známo, že označení „●●●“ se zásadně vztahuje ke službám žalobce, jak žalobce prokázal. Podle Rozhodčího soudu tak žalobce prokázal, že doménové jméno je plně zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce.

Již pouhou registrací sporného doménového jména žalovaným tak došlo k nekalému jednání ze strany žalovaného proti ochraně soutěže podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, neboť okamžikem, kdy žalovaný sporné doménové jméno zaregistroval, vznikl mezi stranami sporu soutěžní vztah. Žalovaný

prokázal, ale mezi stranami to nebylo sporné, že žalovaný registroval a dosud užívá sporné doménové jméno k provozování své webové stránky, takže toto doménové jméno ve znění „•••• ****“ i pro třídu výrobků a služeb „***** **** * ***** ***** ***** *****“ je zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce, kterou v obchodním styku běžně užívá. Pokud se snad přihláška žalovaného vztahovala k třídě ** v jím uváděném znění, které jinak platí pro „*****“, pak tato skutečnost, nijak nevylučovala naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže ve smyslu § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Registrace sporného doménového jména současně znamenala neoprávněný zásah do práv k ochranné známce v smyslu § 8 odst. 2 písm. b a písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (ve vztahu k ochranné známce Společenství), neboť ta je nepochybně ve prospěch žalobce jako jejího majitele zapsána.

Žalovaný se tak užíváním sporného doménového jména dopustil neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalobce a také nekalé soutěže, neboť slovní prvek „••••“ a také „****“ užíval v doménovém jménu jak v obchodním styku a v rámci soutěžního vztahu se žalobcem, tak pro shodné služby, pro které je ochranná známka •••• zapsána, když doménové jméno je shodné a vizuálně zaměnitelné se zněním ochranné známky ••••. Mezi stranami bylo nesporné, že ochranná známka •••• je prioritně starší než doménové jméno a žalovaný neprokázal, že by měl souhlas k užití ochranné známky ••••. Registrací sporného doménového jména a jeho užíváním žalovaným bylo neoprávněně zasaženo do práv žalobce. Tím žalovaný porušil čl. 13.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz.

Rozhodčí soud také posoudil výhradu žalovaného, že žalobce nepřistoupil na návrh smíru předložený žalovaným. Rozhodčí soud vycházel z té skutečnosti, že návrh smíru byl pro žalobce zřejmě nepřijatelný, což nijak nezbavuje žalovaného odpovědnosti za zásah do práv žalobce. Navíc svým jednáním žalovaný potvrdil, že postrádá dobré víry k registraci sporného doménového jména, protože nabídl žalobci převod doménového jména za zcela fiktivní částku 400.000,- Kč. Tato částka zřejmě vyplývá ze smlouvy žalovaného se svým bratrem, která však legitimitu a legalitu užívání doménového jména nezaložila, neboť bratr žádného potřebného práva nepožíval a nepožívá. Žalovaný to ani netvrdil. Nabídka nižší částky za převod doménového jména při smírném jednání v průběhu tohoto sporu nic na věci nemění. Navíc je i z vyjádření žalovaného v tomto řízení zřejmé, že byla jen částí skutečně uplatňované částky žalovaným. Ani odůvodnění registrace a držení sporného doménového jména za účelem založení občanského sdružení nemohla žalovanému svědčit. I sdružení by muselo odvozovat svá práva od žalovaného. Ten však žádná práva k označení „••••“ bohužel nemá, jak shora uvedeno. Žalovanému navíc nic nebránilo i bez smírného urovnání sporu, aby od svého protiprávního jednání upustil a zrušil registraci sporného doménového jména bez dalšího. K tomuto však žalovaný nepřistoupil ani poté, kdy byla podána žaloba v tomto rozhodčím řízení.

Protože žalovaný svým zřejmě protiprávním jednáním tento spor vyvolal, Rozhodčí soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení a výloh za zastoupení advokátem v plné výši. Náklady rozhodčího řízení se podle § 1 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line rozumí poplatky za rozhodčí řízení, zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu a vlastní výlohy stran.

Rozhodčí soud tak přiznal náhradu nákladů rozhodčího řízení celkem ve výši 42.640,- Kč, sestávající z náhrady uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a dále z náhrady nákladů na právní zastoupení žalobce advokátem podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve výši 6.300,- Kč za mimosmluvní odměnu a za 3 úkony právní služby á 2.100,- Kč (§ 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d) a s § 11 odst. 1 písm. a), d) advokátního tarifu), režijní paušál ve výši 900,- Kč za 3 úkony právní služby á 300,- Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), celkem 6.640,- Kč s připočtením daně z přidané hodnoty ve výši 1.440,- Kč (§ 14a odst. 1 advokátního tarifu) tak celkem 8.640,- Kč. Rozhodčí soud stanovil pariční lhůtu v trvání tří (3) dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Výlohy za právní zastoupení advokátem byly žalobci přiznány, protože měl plný úspěch ve sporu.

Rozhodčí nález

- 1. Žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména ••••****.cz;**
- 2. Žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména ••••****.cz na třetí osobu vyjma žalobce;**
- 3. Žalovaný je povinen převést doménové jméno ••••****.cz na žalobce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;**

4. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši 42.640,- Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce podal žalobu dne 14. února 2012 proto, že má "právo k vývěsnímu štítu" v souladu s ust. § 8 odst.1, § 9 odst. 2 a § 12 obchodního zákoníku, takže jiné subjekty nesmí užívat shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§ 10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén, protože obchodní firma ***** byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne **, **, **, resp. **, **, ***** - úprava *****. Žalovaný se pokusil registrovat ochrannou známku **** u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška byla evidována pod č. ***** a podána byla **, **, **. Přihláška žalovaného byla zamítnuta. K registraci domény žalovaným došlo prokazatelně později a prokazatelně ze spekulativního anebo z blokačních důvodů. Žalovaný potvrdil, že došlo k přeměrování domény ****.cz na ***** stránky žalobce, který v té době již provozoval vlastní stránky (www.****.cz*****), kde byly a jsou uvedeny kontakty pro zákazníky. Žalovaný se dopustil užíváním uvedeného doménového jména nekalosoutěžního jednání, neboť jméno ****.cz bylo způsobitelné snadno vyvolat záměnu s označením **** uvedeným v doménách v držení žalobce ve smyslu rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. října 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001. Žalovaný potvrdil, že požadoval po žalobci částku 400.000,- Kč za převod domény jako „kompenzaci za finanční újmu, kterou by na základě uvedené smlouvy utrpěl“. Žalobce se domáhal vydání rozhodčího nálezu, že žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména ****.cz; žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména ****.cz na třetí osobu vyjma žalobce; žalovaný je povinen 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., a že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení.

Žalovaný dovozoval, že žalobce nemá svolení od držitele ochranné známky (dále jen OZ) **** k jejímu používání a proto je žaloba bezpředmětnou a neodůvodněnou. **** žalobce na webových stránkách vzniklo koncem června 2011, zatímco sporná doména byla žalovaným registrována dne **, **, **. Žalovaný potvrdil, že vedl jednání o položkové náklady s vedením sporu a náklady spojené s projektem ***** ****, kde byla samostatnou položkou satisfakce za odstoupení od projektu v částce 50.000,- Kč, když se nejednalo o samotnou doménu jako takovou, ale „o projekt a tomu odpovídala přiměřeně i částka, tedy vyšší než ta původně nabídnutá.“ Žalovaný uvedl, že podal přihlášku ochranné známky dne **, **, ** pod č. ***** a to „v dobré víře s tím, že registrace slovní OZ ve stejném znění jako doména je doporučována odbornými publikacemi, portály, ale tak i samotným ÚPV.“ Popřel tvrzení žalobce, že podání bylo zamítnuto a odkázal na „registr OZ na upv.cz.“ Žalovaný uvedl, že slovní OZ ve znění „****“ je registrována pro třídu výrobků a služeb „*****“. Jeho přihláška OZ se vztahovala k třídě ** (jako „***** * ***** *****“), což je třída výrobků a služeb pro ***** a ***** **, **, **, což dokládá vyjádřením ředitelky Odboru ochranných známek ***** *****. Podle žalovaného byla žaloba neoprávněná a že jediným jejím účelem bylo potlačit svobodnou diskuzi na téma kvality služeb žalobce.

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. Žalobce veřejnou nabídku akceptoval podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, čímž došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi žalobcem a žalovaným. Podle rozhodčí smlouvy se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line.

Žalovaný navrhl, aby Rozhodčí soud zvážil, jestli nedošlo k porušení § 8 a § 11 zák. č. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Předsednictvo Rozhodčího soudu rozhodlo o námitce proti jmenování senátu svým usnesením ze dne 24. května 2012, když námitce nevyhovělo a spis vrátilo senátu k dalšímu řízení.

Podle žalovaného nešlo o samotnou doménu jako takovou, ale o jeho „projekt“ a tomu odpovídala přiměřeně i částka, tedy vyšší než ta původně nabídnutá, tj. vyšší než předsoudní nabídka žalobce ve výši 5.000,- Kč. Náklady se vztahovaly k právním konzultacím spojeným se vznikem občanského sdružení.

Rozhodčí soud posoudil zásadní obranu žalovaného, že **** žalobce vzniklo koncem června 2011, když sporná doména byla žalovaným registrována dne **, **, ** a že žalovaný podal přihlášku ochranné známky **** dne **, **, ** pod č. ***** , o které tvrdil, že nebyla zamítnuta. Rozhodčí soud z pouhé nesporné skutečnosti, že žalobce působí pod značkou **** více než šest let až do okamžiku

rozhodování tohoto sporu musel dovodit, že působení žalobce na českém trhu s ochrannou tohoto označení oprávněné je. Okamžik vzniku ***** žalobce v nějakém okamžiku tak nebylo nijak rozhodné, protože sporné doménové jméno označení používá a obsahuje. Jestliže nebyl žalovaný schopen svá práva prokázat, když prokazoval pouze podání přihlášky k ochranné známce až dne **.**.****, pak i kdyby nebylo tvrzeno a prokazováno, že přihláška žalovaného byla zamítnuta, aniž by byla vůbec zveřejněna, je zřejmé, že ani v době registrace sporného doménového jména žádná práva k předmětné doméně neměl.

Doménové jméno bylo registrováno dne **.**.****. Žalobce užíval obchodní firmy již před tímto dnem. I když v současné době firma žalobce chráněné označení výslovně neužívá, je obecně známo, že označení „....“ se zásadně vztahuje ke službám žalobce, který toto označení běžně v obchodním styku užívá. Podle Rozhodčího soudu tak žalobce prokázal, že doménové jméno je plně zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce.

Již pouhou registrací sporného doménového jména žalovaným tak došlo k nekalému jednání ze strany žalovaného proti ochraně soutěže podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Registrace sporného doménového jména současně znamenala neoprávněný zásah do práv k ochranné známce v smyslu § 8 odst. 2 písm. b a písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (ve vztahu k ochranné známce Společenství), neboť ta je nepochybně ve prospěch žalobce jako jejího majitele zapsána.

Žalovaný se tak užíváním sporného doménového jména dopustil neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalobce a také nekalé soutěže, neboť slovní prvek „....“ a také „....“ užíval v doménovém jménu jak v obchodním styku a v rámci soutěžního vztahu se žalobcem, tak pro shodné služby, pro které je ochranná známka zapsána, když doménové jméno je shodné a vizuálně zaměnitelné se zněním ochranné známky

Žalovaný neprokázal, že by měl souhlas k užití ochranné známky Registrací sporného doménového jména a jeho užíváním žalovaným bylo neoprávněně zasaženo do práv žalobce. Tím žalovaný porušil čl. 13.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz.

Svým jednáním žalovaný potvrdil, že postrádá dobré víry k registraci sporného doménového jména, protože jednak nabídl žalobci převod doménového jména za zcela fiktivní částku 400.000,- Kč. Ani odůvodnění registrace a držení sporného doménového jména za účelem založení občanského sdružení nemohla žalovanému svědčit. I sdružení by muselo odvozovat svá práva od žalovaného. Ten však žádná práva k označení „....“ bohužel nemá, jak shora uvedeno.

Protože žalovaný svým zjevně protiprávním jednáním tento spor vyvolal, Rozhodčí soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení a výloh za zastoupení advokátem v plné výši.

V Praze dne 13. června 2012

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