

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**

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

**Případ č.** 00001  
**Čas podání** \*\*\*\*\_\*\*\_\*\* \*\*:\*\*:\*\*  
**Správce sporu** Mgr. Tereza Bartošková

**Žalující strana 1**  
Jméno / Název: \*\*\*\*\*

**Žalující strana 2**  
Jméno / Název: \*\*\*\*\*

**Oprávněný zástupce Žalující strany 1 a 2**  
Jméno / Název: \*\*\*\*\*

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

**Oprávněný zástupce Žalované strany**  
Jméno / Název: \*\*\*\*\*

**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 1 a žalující strana 2 se žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) dne \*.\*\*\*\*\*, domáhají (i) převodu doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu 2 nebo (ii) zrušení registrace doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ dle volby žalovaného a (iii) náhrady nákladů řízení.

Žalovaná strana se vyjádřila podáním doručeným dne \*.\*\*\*\*\* a navrhla zamítnutí žalobního návrhu a přiznání náhrady nákladů řízení.

Rozhodčí soud usnesením ze dne \*.\*.\*.\*.\* vyzval stranu žalující 1, aby sdělila, čeho se domáhá a aby obě žalující upravily petit. Současně poskytl adekvátní lhůtu k vyjádření i žalované straně.

Po výzvě Rozhodčího soudu upravily strany žalobní petit a to tak, aby žalované byla uložena povinnost: (i) zdržet se užívání doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalobce 2, (ii) převést registraci doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ u CZ.NIC, z.s.p.o. na žalující 2 a (iii) nahradit žalující 1 a žalující 2 veškeré náklady tohoto rozhodčího řízení do 3 dnů ode dne, kdy tento rozhodčí nález nabude právní moci.

Žalující strany se vyjádřily podáním ze dne \*.\*.\*.\*.\* a upravily žalobní návrh. Žalovaná strana se vyjádřila podáním z \*.\*.\*.\*.\*.

Rozhodčí soud usnesením ze dne \*.\*.\*.\*.\* připustil změnu žalobního návrhu v souladu s podáním žalujících stran ze dne \*.\*.\*.\*.\* a rozhodl o tom, že řízení ve věci se končí.

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 toto znění akceptovala registrací doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ u CZ.Nic s.r.o.

Žalující 1 a žalující 2 výslovně v žalobě akceptovaly rozhodčí veřejnou nabídku učiněnou žalovanou a výslovně uznaly, že uvedený rozhodčí soud má pravomoc rozhodovat ve věci.

Předseda Rozhodčího soudu jmenoval v souladu s čl. 9/2 Řádu .cz jediným rozhodcem pro řešení sporů o domény .cz. JUDr. Otakara Švorčíka, který toto jmenování přijal. Rozhodčí senát tak byl řádně konstituován.

## **Tvrzení stran**

### **1. Žalující strana**

Žalující strana 1 a žalující strana 2 uvedly v žalobním návrhu, že žalující strana 1 je správcem insolvenční podstaty společnosti \*\*\*\*\* a žalující 2 je součástí skupiny \*\*\*\*\*. Žalovaná je součástí skupiny \*\*\*\*\*, přičemž jak žalující 2, tak i žalovaná jsou přímí soutěžitelé v segmentu zásilkového prodeje a nakupování po internetu.

Žalující 2 nabyla ochranné známky „\*\*\*\*\*“ na základě smlouvy o koupi podílů a dalších aktiv uzavřené s insolvenčním správcem společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ze dne \*.\*.\*.\*\*\*\*\* ve znění dodatku z \*.\*.\*.\*\*\*\*\*, přičemž k realizaci této koupě došlo dne \*.\*.\*.\*\*\*\*\*.

Registrace žalující 2 jako vlastníka ochranných známek v rejstřících ochranných známek nebyla dosud skončena. Jedná se o následující ochranné známky, a to \*\*\*\*\* č. \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* . Po podpisu citované smlouvy byla informována žalovaná o nabytí ochranných známek \*\*\*\*\* skupinou \*\*\*\*\* a byla jí nabídnuta bezplatná, nevýhradní a nepřevoditelná licence k jejich užívání do doby \*.\*.\*.\*\*\*\*\* za podmínky, že dojde k převodu všech internetových domén na skupinu \*\*\*\*\* k \*.\*.\*.\*\*\*\*\*. Doménové jméno „\*\*\*\*\*.cz“ registrovala žalovaná na základě ústní licenční smlouvy dne \*.\*.\*.\*\*\*\*\* a od té doby ho užívala.

Na základě § 103 německého insolvenčního zákona právní zástupce žalující 1 oznámil dopisem (bez data) žalované a společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*.\*.\*. odmítnutí plnit citovanou licenční smlouvu a tedy dle názoru žalujících tím žalovaná ztratila právní titul k užívání označení „\*\*\*\*\*“ v doménovém jméně.

V souladu s obchodní akviziční smlouvou, která byla uzavřena mezi prodávajícími a skupinou \*\*\*\*\* dne \*.\*.\*.\*\*\*\*\* nabyli současní společníci žalované (mimo jiné) 100% podíl na žalované, přičemž se zavázali změnit obchodní firmu nabytých společností tak, aby neobsahovaly označení „\*\*\*\*\*“ a dále zajistit, aby žalovaná a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*.\*.\*. změnila své internetové domény, jakmile skončí případné oprávnění k jejich užívání tak, aby neobsahovaly označení „\*\*\*\*\*“. Z těchto důvodů dovozují žalující, že žalovaná nemá jakýkoliv právní titul dále užívat doménové jméno a mít registrováno doménové jméno s označením „\*\*\*\*\*“. Žalovaná je však nadále registrována jako držitel uvedené internetové domény, přičemž webová stránka www.\*\*\*\*\*.cz je prázdná. Jakékoliv pokusy o mimosoudní vyřešení věci zůstaly bezúspěšné.

Žalující dále uvádějí, že držením doménového jména a odmítnutím zjednání nápravy, a to buď převedením doménového jména na žalující 2 nebo zrušením jeho registrace, dochází k nekalosoutěžnímu jednání. Podrobně rozebírají jednotlivé znaky nekalé soutěže a dospívají k názoru, že je žalovaná strana svým jednáním naplňuje.

Jde jednak o jednání v hospodářské soutěži, kdy jak žalující 2, tak žalovaná jsou přímými konkurenty. Dále jde i o rozpor s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná znemožňuje užití doménového jména, přestože sama webovou stránku nepoužívá. Internet je klíčovým nástrojem pro přístup k zákazníkovi na tomto segmentu trhu a žalující 2 získala ochranné známky „\*\*\*\*\*“ a další práva duševního vlastnictví k tomuto označení, aby mohla výlučně užívat jejich známosti na všech trzích, přičemž žalované nesvědčí žádný důvod k užívání označení „\*\*\*\*\*“. V současné době žalovaná provozuje webové stránky s označením „\*\*\*\*\*.cz“ a je zřejmé, že žalovaná drží doménové jméno pouze ze spekulativních důvodů. Odvolává se i na judikaturu Vrchního soudu v Praze, dle které i pasivní charakter užívané domény nijak nesouvisející a nepodporující podnikání vlastníka může být jedním z příznaků

spekulativní registrace doménového jména a pasivní užívání doménového jména je jednání ve zlé víře.

Žalovaná dle názoru žalujících rovněž porušuje své závazky dle bodů 13.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz. Její jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, mimo jiné brání žalující 2 a skupině \*\*\*\* v přístupu k jejich zákazníkům i prostřednictvím webových stránek a způsobuje jim tím škodu v podobě ušlého zisku a tím snižuje konkurenci žalující 2 na trhu.

Prázdná webová stránka navíc může vyvolat dojem, že její provozovatel je buď nesolventní nebo dezorganizovaný.

Tímto jednáním žalovaná dále vyvolává nebezpečí záměny a parazitování na pověsti jiného soutěžitele.

Předmětné jednání představuje rovněž porušení práv z ochranné známky. Registrací a užíváním předmětného doménového jména žalovaná porušuje § 8 známkového zákona, neboť žalující 2 nemůže v plném rozsahu a výhradním způsobem užívat označení „\*\*\*\*\*“ chráněné ochrannou známkou, jejímž je vlastníkem za účelem nabízení svých výrobků a služeb v názvu národní domény.cz.

Na podporu svých žalobních tvrzení předložily obě žalující listinné důkazy.

Žalující si vyhradily uplatnit vůči žalované další práva v souvislosti s jejím jednáním.

Podáním ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* žalující strany upravily petit žaloby a současně se vyjádřily i k některým tvrzením žalované strany. Žalující argumentují ukončením ústní licenční smlouvy dle § 103 německého insolvenčního zákona a toto dokládají stanoviskem právní kanceláře znalé německého práva.

Dále citují obchodní akviziční smlouvu, která má obsahovat i závazek, „že ..... společnosti s nepřímými podíly změni svou internetovou adresu ..... tak, aby tato doména již neobsahovala prvek „\*\*\*\*\*“.“

Argumentují i tím, že není rozhodné, zda žalobce jednal v dobré víře při registraci, ale zda tato dobrá víra trvá nadále, což dle názoru žalujících není splněno.

Dále uvádějí, že pasivní užívání domény představuje porušení práv ochranných známek, i když žalovaná předmětnou doménu neužívá k propagaci svého zboží a služeb a toto dokládají judikaturou. Rovněž tak nesouhlasí s názorem žalované, že toto jednání nepředstavuje nekalou soutěž. Polemizují se srovnáním žalované ve vztahu k doméně www.\*\*\*\*.\*\*\*\*.cz, což považují pro tento spor za irelevantní.

Uvádí dále, že žalující 2 žádný závazek z obchodní akviziční smlouvy neporušila a předkládají se svým skutkovým tvrzením další listinné důkazy.

## **2. Žalovaná strana**

Žalovaná strana se vyjádřila podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne \*.\*.\*.\*\*\*\*. Potvrdila tvrzení žalujících o tom, že na užívání označení ochranných známek „\*\*\*\*\*“ nebyla uzavřena písemná licenční smlouva, nýbrž oprávnění k užívání bylo založeno na základě ústní dohody o licenci, díky které každá společnost z tohoto koncernu užívala označení „\*\*\*\*\*“ pro výrobky, služby a doménu shodné s ochrannou známkou.

Nicméně uvádí, že licenční smlouva byla pokynem \*\*\*\*\* \*\*\*\* jako vlastníka ochranných známek k registraci domény www.\*\*\*\*\*.cz a faktickým přenecháním domény k užívání vyčerpána a nelze ji dle německého práva ukončit. Proto se žalovaná stala jediným subjektem k využívání domény na základě faktického přenechání k užívání a ústní licenční smlouvy s \*\*\*\*\* \*\*\*\*. Odvolává se na německý právní řád, dle kterého mělo uzavřením ústní licenční smlouvy a faktickým přenecháním domény dojít k převodu veškerých práv k užívání domény na žalovaného a tím ke ztrátě jakýchkoliv oprávnění ze strany společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\* k vymáhání práv z ochranných známek ve vztahu k této doméně. Zdůrazňuje, že rozhodčí soud není oprávněn posoudit ústní licenční smlouvu uzavřenou mezi \*\*\*\*\* \*\*\*\* a žalovanou. Považuje za neplatné ukončení ústní licenční smlouvy a převedení oprávnění k vymáhání práv z ochranných známek ve vztahu k citované doméně. Z těchto důvodů namítá nedostatek aktivní legitimace insolvenčního správce, jakož i žalující 2, která tedy nemohla získat oprávnění k vymáhání práv z ochranných známek ve vztahu k uvedené doméně.

Současně dále argumentuje i tím, že žalující 2 není dále aktivně legitimována k podání žaloby, neboť převod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám až zápisem do rejstříku ochranných známek, k čemuž dosud nedošlo. Uvádí, že doménu registrovala v roce \*\*\*\*, od té doby ji nepřetržitě užívala v dobré víře až do \*.\*.\*.\*\*\*\*, kdy ji přestala v souladu s akviziční smlouvou aktivně užívat, ačkoliv je jejím držitelem a začala užívat doménu www.\*\*\*\*\*.cz.

Uvádí, že i pokud by byla žalující 2 aktivně legitimována, tak není žaloba po právu, neboť původně žalovaná podnikala pod obchodní firmou „\*\*\*\*\* \*.\*.\*.“ a akviziční smlouva neobsahuje povinnost převést doménu „\*\*\*\*\*.cz“ skupině \*\*\*\*. Akviziční smlouva dle jejího výkladu obsahuje pouze výslovný závazek skupiny \*\*\*\*\* ke změně obchodní firmy a dále závazek, že uvedená doména a obchodní firma „\*\*\*\*\*“ budou užívány nejdéle do \*.\*.\*.\*\*\*\*. Žalovaná tyto povinnosti splnila a k \*.\*.\*.\*\*\*\* přestala užívat tuto doménu.

Rovněž tak nesouhlasí s tím, že by se jednalo o spekulativní stav, když doménu nabyla dříve, než se žalující 2 stala vlastníkem ochranných známek „\*\*\*\*\*“. Doménu nabyla v dobré víře a dokonce na základě ústního pokynu tehdejšího vlastníka ochranné známky „\*\*\*\*\*“ za účelem svého podnikání.

Dále nesouhlasí i s tím, že by mělo docházet k nekalé soutěži, protože doména není užívána k propagaci žalované a jejích výrobků. Dále je nepravdivé tvrzení žalující 2 o tom, že jde o skutečnost způsobitou vyvolat u průměrného spotřebitele zdání, že provozovatel domény je nesolventní, nebo je dezorganizovaný a navíc nemůže plně rozvinout své obchodní aktivity na poli zásilkového prodeje, když sama podniká pod označením www.\*\*\*-\*\*\*\*.cz.

Žalovaná po ztrátě oprávnění k užívání ochranné známky „\*\*\*\*\*“ přejmenovala svou obchodní firmu na \*\*\*\*\* \*.\*.\*. a začala užívat doménu se stejným označením.

Žalovaná dále polemizuje s tvrzeními žalujících a uvádí, že neporušuje práva vlastníka ochranných známek, neboť nepoužívá ochrannou známku „\*\*\*\*\*“ ve spojení se svými

výrobky nebo službami, neužívá žádné označení shodné s ochrannou známkou a nepoužívá žádné označení podobné s ochrannou známkou žalující 2.

Žalovaná sice připouští, pokud jde o nekalou soutěž, že oba subjekty mohou být vzájemnými konkurenty, nicméně žalovaná nemohla provést registraci domény „\*\*\*\*\*.cz“ ve zlé víře již z důvodů, které výše uváděla, přičemž žalující tvrzené porušení také za 13 let nikdy neuplatňovali.

Nesouhlasí s tvrzením žalujících, že se společníci žalované zavázali k převodu domény.

Považuje tvrzení o tom, že neužívání domény je nekalou soutěží, či porušováním práv vlastníka ochranné známky za v rozporu s existující judikaturou, zejména s ohledem na to, pokud se jedná o oprávněné užívání domény, kdy poté došlo ke ztrátě oprávnění užívat ochranné známky a označení obchodní firmy. Nejde tedy o jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy a navíc žalujícím nemůže vzniknout jakákoliv škoda. Současně se ani nedopouští skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti žalujících.

Závěrem žalovaná argumentuje tím, že žalující porušily svým jednáním Nařízení Evropské unie č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

S ohledem na výše uvedené požaduje, aby žaloba byla zamítnuta a žalující uhradily žalované náklady právního zastoupení.

Na podporu svých tvrzení předložila listinné důkazy.

Žalovaná strana se dále vyjádřila dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Uvedla, že stanovisko kanceláře \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* nepovažuje za nezávislé, neboť tato kancelář byla a je propojená s kanceláří právního zástupce žalujících.

Polemizuje s výkladem akviziční smlouvy provedeným žalujícími stranami. Současný stav považuje v souladu s akviziční smlouvou.

Nepovažuje držení předmětné domény za jednání ve zlé víře, kdy dále polemizuje s tvrzením žalujících stran, že stávající judikatura považuje tuto konkrétní záležitost za existenci spekulativní registrace a dokládá toto platnou judikaturou.

Dále nesouhlasí s tím, že by srovnání domény www.\*\*\*\*.cz a www.\*\*\*\*\*-\*\*\*\*.cz nebylo pro tento případ relevantní. Trvá na svém názoru, že nabídka k uzavření smlouvy, učiněná žalované v dopisech z \*\*.\*\*.\*\*\*\* je porušením Nařízení o kontrole spojování podniků.

Závěrem zdůrazňuje, že nepovažuje tvrzení žalujících stran o tom, že by porušovala práva vlastníka ochranných známek „\*\*\*\*\*“ a dopouštěla se nekalosoutěžního jednání, resp. porušila ustanovení akviziční smlouvy či pravidla registrace domény, za prokázaná. S ohledem na to navrhuje, aby žaloba žalujících stran proti žalované byla zamítnuta a žalující byly zavázány uhradit žalované náklady právního zastoupení.

## Projednání a zjištění

1. Z provedených důkazů vzal rozhodce za prokázané, že žalovaná je od \*.\*.\*.\*.\* držitelem doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“, toto označení užívala a k \*.\*.\*.\*.\* toto užívání na webových stránkách zastavila. Nadále je však držitelem předmětného doménového jména. V insolvenčním řízení ohledně společnosti \*\*\*\*\* správce insolvenční podstaty převedl vlastnictví ochranných známek \*\*\*\*\* , zejména č. \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* kupní smlouvou, která byla realizována dne \*.\*.\*.\*.\* , na koncern \*\*\*\*\* . Koncern \*\*\*\*\* nabytí obchodní podíly mimo jiné na žalované a \*\*\*\*\* obchodní akviziční smlouvou z \*.\*.\*.\*.\* . Koncernové společnosti koncernu \*\*\*\*\* včetně \*\*\*\*\* \*.\*.\*.\*.\* (nynější \*\*\*\*\* \*.\*.\*.\*.\* ), byly oprávněny užívat ochranné známky „\*\*\*\*\*“ a internetová jména na základě ústní licenční smlouvy.

Toto vše je ostatně nesporné i mezi stranami sporu.

2. Ústní licenční smlouva, která opravňovala žalovanou užívat ochranné známky „\*\*\*\*\*“ a internetové jméno www.\*\*\*\*\*.cz měla být dle tvrzení žalujících dle § 103 německého insolvenčního zákona ukončena tím, že insolvenční správce písemným sdělením žalované odmítl plnit citovanou licenční smlouvu. Dle názoru žalujících toto odmítnutí znamená i ztrátu právního titulu k užívání označení „\*\*\*\*\*“ v doménovém jméně.

Na druhé straně dle názoru žalované tím, že byl dán ústní licenční smlouvou souhlas k užívání doménového jména došlo k vyčerpání této licenční smlouvy a ke ztrátě možnosti vymáhat práva z ochranné známky, a to i ve vztahu k předmětnému doménovému jménu.

3. Žalující 1 převedla na žalující 2 vlastnictví ochranných známek, nicméně tento převod je účinný vůči třetím osobám v České republice dle § 15, odst. 3 známkového zákona č. 441/2003 Sb. až dnem zápisu tohoto převodu do známkového rejstříku. Jak rozhodce sám zjistil, k tomu dosud došlo u jedné známky, a to komunitární ochranné známky \*\*\*\*\* č. \*\*\*\*\* .

Není sporu o tom, že registrace doménového jména byla stranou žalovanou provedena v dobré víře a na základě ústního (mezi stranami nesporného) souhlasu vlastníka ochranné známky.

Je však skutečností, že v současné době došlo k převodu ochranných známek, kdy již minimálně u komunitární ochranné známky \*\*\*\*\* č. \*\*\*\*\* je tento převod účinný vůči třetím osobám. Jak žalující 1, tak i žalující 2 nesouhlasí dále s tím, aby žalovaná zůstala nadále držitelem předmětného doménového jména a tím blokovala jeho využití pro žalující č. 2. Žalovaná přestala toto doménové jméno užívat na webových stránkách v souladu s obchodní akviziční smlouvou a užívat takto ani nehodlá, což lze i dovodit z jejího vyjádření. Nechce se však vzdát registrace předmětného doménového jména a odmítá převést toto doménové jméno na žalující č. 2 s poukazem na to, že se k tomu nikdy nezavázala.

Žalující 1 a potažmo i žalující 2 argumentují tím, že trvajících registrace doménového jména žalovanou představuje porušení práv k ochranným známkám. Žalující 2 argumentuje dále tím, že i registrace doménového jména bez jeho užívání představuje nekalou soutěž, neboť se jedná o spekulativní přístup, v důsledku něhož žalující 2 nemůže toto doménové jméno užívat

(ač žalovaná ho vůbec sama neužívá a nehodlá užívat a přitom užívá odlišné doménové jméno), brání v rozvoji jejího podnikání a tím ji poškozuje v hospodářské soutěži.

4. Pokud jde o první námitku žalované strany v tom směru, že udělením souhlasu s registrací doménového jména formou ústní licenční smlouvy došlo k vyčerpání možnosti vymáhat práva z ochranných známek a jednáním žalované nedochází k porušování známkových práv, tak s tím nelze dle rozhodce souhlasit. Je skutečností, že žalovaná toto doménové jméno registrovala a užívala ho na webové stránce do \*\*.\*.\*\*\*\* po právu, nicméně v současné době s registrací nesouhlasí současný vlastník ochranné známky „\*\*\*\*\*“. Existující judikatura považuje za pasivní užívání i registraci doménového jména, neboť její držitel tímto blokuje internetový prostor pro oprávněného držitele internetového jména. Žalovaná poukazuje na to, že rozhodce není oprávněn tuto otázku posuzovat dle německého práva. Tato námitka je nepatřičná, neboť v tomto případě se nejedná vůbec o otázku německého práva, neboť se v souladu se zásadou teritoriality jedná o otázku, zda dochází na území České republiky k porušování práv k ochranné známce (a nekalosoutěžnímu jednání). Pouze na okraj rozhodce uvádí, že insolvenčnímu správci přísluší oprávnění v souladu s § 103 německého insolvenčního zákona (tzv. Insolvenzordnung) ukončit licenční smlouvu (toto oprávnění vyplývá jak ze zákona, tak je podpořeno i judikaturou). V dané věci jde tedy o posouzení, zda se může stát registrace doménového jména (provedená se souhlasem vlastníka ochranné známky) později neoprávněnou, tedy, když nový vlastník ochranné známky nesouhlasí s trvajícím registrací doménového jména.

Tvrzení žalované, že žalující 2 již nemůže vymáhat práva z ochranných známek vůči registrované doméně, není správné a nelze se s ním ztotožnit. Pokud žalovaná nerozporuje platnost převodu ochranných známek, nemůže rozporovat to, že by na žalující nepřešel s vlastnictvím ochranných známek (a nepřislušel jí) i jeden z atributů vlastnictví k ochranným známkám, a to právo vymáhat (resp. prosazovat) práva z ochranných známek vůči případným zneuživatelům. Toto právo vlastníku ochranné známky náleží a nemohlo dojít k jeho vyčerpání. Tedy, rozhodce se neztotožňuje s tím, že by oprávněnou registrací doménového jména případný nový vlastník ochranné známky ztratil právo proti držiteli doménového jména, jehož registrace se stala později neoprávněnou, zasáhnout. Průměrný spotřebitel očekává, že pod označení „\*\*\*\*\*.cz“ najde nabídku společnosti, která je oprávněna užívat toto označení (jako vlastník ochranné známky) a je pro ni příznačné.

Rozhodce je toho názoru, že existující registrace doménového jména představuje zásah do známkových práv žalující 2, což v podstatě potvrzuje i existující judikatura.

5. Pokud jde o námitku žalované strany, že jejím jednáním nemůže docházet k nekalé soutěži, s touto námitkou se rozhodčí senát neztotožňuje, když dospěl k názoru, že se žalovaná registrací předmětného doménového jména dopouští vůči žalující 2 i nekalé soutěže. Pokud jde o nekalosoutěžní jednání, musí vykazovat dle § 44 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku tři znaky:

Musí se jednat o jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli.

To, že žalující 2 a žalovaná jsou soutěžiteli, je v podstatě nesporné, neboť obě strany podnikají ve stejném segmentu trhu, tj. zásilkovém prodeji a nakupování po internetu, jde tedy o jednání v hospodářské soutěži. Že se jedná o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, tomu rozhodce taktéž přisvědčil, když žalující 2 je vlastníkem ochranné známky



„\*\*\*\*\*“, přičemž právo k jejímu užívání žalovaná pozbyla. Tím pozbyla i oprávnění nejen předmětné doménové jméno aktivně užívat (což dobrovolně učinila a doménové jméno na webové stránce dále neuvádí), ale i mít ho registrováno (pasivně užívat). Je zřejmé, že žalovaná úmyslně svým jednáním blokuje možnost oprávněného využití předmětné domény pro žalující 2 evidentně ze soutěžních důvodů, když doménové jméno ani nezrušila, ani není ochotna převést ho na žalující 2. S ohledem na všechny okolnosti případu je zřejmé, že toto doménové jméno není oprávněna a ani nezamýšlí aktivně užívat. Jedná se tedy o blokační registraci se spekulativním úmyslem. Je naplněn i třetí znak, neboť toto jednání je způsobilé přivodit újmu žalující 2, protože v tomto segmentu podnikání je internet v podstatě základním prostředkem nabídky a komunikace a žalující 2 není schopna rozvíjet své podnikání s využitím označení „\*\*\*\*\*“ zejména oslovováním potenciálních zákazníků, přičemž stávající situace jí v podstatě znemožňuje možnost prezentace svých výrobků na internetu v národní doméně pod označením „\*\*\*\*\*.cz“. Tento závěr je i v souladu s platnou judikaturou.

6. Nelze přisvědčit tvrzení žalované, že by registrace byla nadále oprávněná, neboť jak dovedl rozhodce, žalovaná tímto jednáním, tedy registrací doménového jména, porušuje známková práva žalující 2 k ochranné známce „\*\*\*\*\*“ a dopouští se vůči ní nekalé soutěže.

7. Pokud jde o prostředky nápravy závadného stavu, žalující 1 a žalující 2 se domáhají zdržení se užívání doménového jména „\*\*\*\*\*“ (s výjimkou jeho převodu na žalující 2) a jeho převodu na žalující 2.

Je skutečností, že ustálená soudní judikatura (viz např. Vrchní soud 10.8.2004 ceskapojistovna.cz) vychází z toho, že převod doménového jména na žalobce je konkrétním způsobem odstranění protiprávního stavu v doménových sporech. Uložení převodu doménového jména se při tom zároveň zajistí nejen odstraňovací, ale zároveň i zdržovací nárok.

Žalující se domáhají jak zdržení se závadného jednání, ale současně i převodu doménového jména. Mezi stranami je nesporné, že žalovaná toto doménové jméno na webové stránce neuvádí a ani nebylo tvrzeno či prokázáno, že by takové užívání hrozilo. Již z těchto důvodů tedy nelze vyhovět nároku na zdržení se závadného jednání. Navíc vyhověním nároku na odstranění závadného stavu se stává zdržovací nárok redundantním.

8. Rozhodce tedy vyhověl návrhu žalující 2 na převod doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ s tím, že stanovil lhůtu k plnění v délce 3 dnů. Zamítl však návrh na zdržení se užívání doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“.

Vyhověl však námitce žalované strany o nedostatku aktivní legitimace žalující 1, neboť žalující 1 již žádná práva k ochranným známkám nenáleží a ani není v soutěžním vztahu s žalovanou, proto rozhodce její žalobu v plném rozsahu zamítl.

9. Pokud jde o náklady řízení, protože žalující strany (ani žalovaná strana) nespécifikovaly a nedoložily výši nákladů řízení, rozhodce přiznal pouze náhradu vlastních nákladů spočívající v poplatku za rozhodčí řízení uhrazeným žalující 2, která byla ve sporu úspěšná vůči žalované.

## **Rozhodčí nález**

- I. Žalovaná strana \*\*\*\*\* \*.\*.\* je povinna převést registraci doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ u CZ.NIC z.s.p.o. na stranu žalující 2 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu,
- II. žaloba žalující 1 \*\*. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* se zamítá,
- III. žaloba s návrhem, aby žalované straně \*\*\*\*\* \*.\*.\* byla uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ (s výjimkou jeho převodu na žalující 2) se zamítá,
- IV. žalovaná strana \*\*\*\*\* \*.\*.\* je povinna do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu uhradit straně žalující 2 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*, náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč.

## Rozhodci

**JUDr. Otakar Švorčík**

V Praze dne 26.10.2010

### Příloha 1

Žalující 1 a žalující 2 se domáhaly původně převodu doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ na žalovanou 2 nebo dle volby žalované zrušení předmětného doménového jména. Po změně žalobního petitu se domáhaly zdržení se užívání doménového jména s výjimkou jeho převodu na žalovanou 2 a převodu doménového jména na žalovanou 2.

Argumentovaly tím, že žalující 1 prodala ochranné známky „\*\*\*\*\*“ žalované 2 s tím, že v souladu s § 103 německého insolvenčního zákona ukončila ústní licenční smlouvu se žalovanou na užívání ochranných známek „\*\*\*\*\*“ a tím žalovaná ztratila i právo užívat toto označení v doménovém jménu. Žalovaná přestala užívat označení \*\*\*\*\*.cz na webových stránkách, nicméně odmítá ho převést na žalující 2. Její jednání představuje dle názoru žalujících porušení práv k ochranným známkám a nekalou soutěž.

Žalovaná s tím nesouhlasí a argumentuje tím, že přetrvávající registrací nedochází k porušování práv k ochranným známkám (když tento převod se dosud nestal účinným vůči třetím osobám) a nekalé soutěži.

Rozhodce po provedeném řízení dospěl k názoru, že žaloba je, pokud jde o žalujícího 2, pokud požaduje převod doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“, po právu. Pokud však jde o nárok na zdržení se užívání předmětního doménového jména, ten zamítl, když jednak bylo nesporné, že žalovaná to označení neužívá a ani nebylo tvrzeno, natož prokázáno, že by užívání hrozilo, a navíc je tento nárok ve vztahu k nároku na odstranění závadného stavu redundantní.

Žalovaná se registrací předmětného doménového jména dopouští zásahu do známkových práv žalující 2, jakož i nekalé soutěže, neboť bez oprávněných důvodů blokuje možnost pro žalující 2 využívat doménové jméno totožné s její ochrannou známkou.

Registrace doménového jména pro žalovanou se tedy stala po nabytí práv k ochranným známkám „\*\*\*\*\*“ žalující neoprávněnou a rozhodce rozhodl o tom, že žalovaná je povinna ji převést na žalující 2.

Vůči žalující 1 žalobu z důvodu nedostatku aktivní legitimace zamítl.

JUDr. Otakar Š v o r č í k  
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