

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. 00013
Čas podání ****_**_** **.*.*.*
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno: *****

Žalovaná strana
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

Strana žalující se žalobou ze dne 28.7.2010 doručenu Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) dne 29.7.2010 domáhala, aby žalovanému byla uložena povinnost (i) zdržet se užívání doménového jména *****_*****.cz a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalobce samotného, (ii) zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu www.*****_*****.cz včetně užívání jména ***** v internetových adresách, (iii) převést registraci doménového jména www.*****_*****.cz u CZ.NIC, z.s.p.o. na žalobce, (iv) zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „*****“ a (v) uhradit žalobci náklady rozhodčího 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 která žalovaný akceptoval tím, že si dne *.*.*.* zaregistroval u CZ.NIC, z.s.p.o., doménové jméno *****_*****.cz a stal 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 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“. 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 JUDr. Petr Hostaš, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Strana žalující uvedla, že je světoznámým výrobcem vodky *****, kterou v České republice distribuuje od roku ****. Vodka ***** dle strany žalující patřila v letech ****-**** mezi předních ** značek v této kategorii, v roce **** dosahovalo podnícené povědomí o značce ***** u spotřebitelů okolo **%, cca **% spotřebitelů uvedlo, že vodku ***** ochutnali alespoň jedenkrát v životě. V roce **** byla vodka ***** uvedena mezi předními *** značkami působícími v České republice, v průběhu posledního čtvrtletí roku **** pak objemy prodeje vodky ***** dosahovaly ** mil. Kč.

Strana žalující uvedla, že je vlastníkem národní slovní ochranné známky č. ***** registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví, který v řízeních č.sp. *_***** a č.sp. *_***** konstatoval dobré jméno této známky, a vlastníkem ochranné známky Společenství č. ***** registrované u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM). Uvedla rovněž, že ochranná známka ***** získala v České republice dobré jméno, a to díky dlouhodobému působení na trhu a masivní reklamní kampani, přičemž straně žalující se podařilo vytvořit jedinečnou image spojenou s moderním životním stylem. Společným jmenovatelem reklamních kampaní je přitom spojení označení ***** s jiným druhovým označením, jménem města, státu či umělce (např. ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****, ***** *****). Strana žalující je vlastníkem řady ochranných známek tvořených označením ***** a dalším prvkem, přičemž jde např. o známky ***** (OHIM *****), ***** (OHIM *****), ***** (OHIM *****) apod.

Strana žalující uvedla, že žalovaný si doménové jméno *****_*****.cz zaregistroval dne *_**_* a v průběhu roku **** na webové stránky www.*****_*****.cz umístil inzerce erotických služeb doprovázenou erotickým obsahem. Upozornila přitom na skutečnost, že žalovaným zaregistrované doménové jméno obsahující označení ***** ***** bez všimnutí zapadá do známkové řady strany žalující, ačkoliv jde o spojení, se kterým strana žalující nemá a ani nechce mít nic společného.

Strana žalující tak uzavřela, že doménové jméno *****_*****.cz porušuje práva strany žalující k jejím ochranným známkám, protože jde o označení zaměnitelně podobné, a byť není užíváno pro podobné výrobky a služby, pro něž jsou registrovány ochranné známky strany žalující, je toto užívání na újmu dobrému jménu těchto známek a vzhledem ke zveřejňovanému obsahu i poškozují dobrou pověst strany žalující a jeho ochranných známek, když strana žalující si nepřeje, aby značka ***** byla jakýmkoliv způsobem spojována s poskytováním erotických služeb, neboť takové spojení může významnou část spotřebitelů pohoršovat a odvrátit jejich pozornost od značky ***** a její dosavadní prezentace a propagace. Spojení označení ***** + ***** přitom parazituje na reklamním nápadu ***** + obecný název, dlouhodobě propagovaném stranou žalující. Způsob použití označení ***** v předmětném doménovém jménu přitom může vést až k rozmělnění značky *****.

Strana žalující na doložení svých tvrzení předložila následující listiny:

- Kopii usnesení Městského soudu v Praze č.j. * ** ***/****_** ze dne **.*.****, kterým bylo nařízeno předběžné opatření zakazující žalovanému převod doménového jména *****_*****.cz na třetí osobu
- Pravidla registrace a Pravidla alternativního řešení sporů CZ.NIC z.s.p.o.
- Kopii osvědčení o zápisu strany žalující do obchodního rejstříku
- Kopii osvědčení o ochranné známce ***** , č. zápisu *****
- Kopii osvědčení o ochranné známce společenství ***** , č. reg. *****
- Výtisk z databáze doménových jmen ze dne 12. července 2010
- Výtisk z internetových stránek www.*****_*****.cz
- Kopii rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne **.*.**** o rozkladu ve věci *- *****
- Kopii rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne **.*.**** o námítkách ve věci *- *****
- Výtisk z obsahu internetové prezentace reklamní a marketingové kampaně strany žalující umístěné na www.*****.***
- Výtisk z internetových stránek ***.*****.*** v českém jazyce, který obsahuje seznam reklam ***** v českých časopisech, koktejly ***** a novinky ve vztahu ke straně žalující a jejím produktům
- Kopie faktur vztahující se k prodeji výrobků žalobce v České republice v letech 2002, 2003 a 2004
- Článek z časopisu ***** „*****“, řadícím značku ***** na světové **. místo
- Kopie článků z českých periodik vztahující se ke značce ***** (deníky *****; časopisy: *****, ***** , ***** , ***** , ***** , *****, ***** , ***** , *****)
- Kopie článků z různých internetových stránek
- Kopii článku *****
- Kopie propagačních materiálů vztahujících se k používání označení ***** v rámci ***** v roce ****
- Kopii zprávy o prodeji vodky ***** v roce 2007
- Kopii zprávy ***** z **. *****
- Kopii části zprávy o prodeji vodky ***** v roce 2007

- Kopii dopisu od distributora vodky ***** s informací o obratu za poslední čtvrtletí roku 2008
- Dopis od distributora vodky ***** s informací o obratu za rok 2009
- Kopii zprávy ***** o prodeji vodky v roce 2008
- Kopii části knihy *****
- Kopii tiskové zprávy ***** ***** ***** *****
- Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví s ochrannými známkami strany žalující obsahujícími výraz ***** ze dne *. ***** *****
- Překlad rozhodnutí WIPO *****_***** a *****_*****
- Přehled výsledků řízení WIPO o doménových sporech z doménových jmen obsahujících prvek *****

2. Žalovaná strana

Žalovaný se ve věci vyjádřil podáním ze dne 2.8.2010, když uvedl „Nevidím žádný důvod na spor o doménu *****_*****.cz a *****_*****.sk kež o danou doménu nemám a ani som nikdy nemal výraznejší záujem a v podstate mi je k ničomu. Bez najmenších problémov ju môžem previesť na žalujúcu stranu pokiaľ si táto zabezpečí administratívne náležitosti prevodu tejto domény. Doménu som v minulosti zaregistroval pre svojho známeho ktorý hodlal prevádzkovať nočný koktejl-bar s podobným názvom a zameraním ale nakoniec od svojho plánu upustil takže predmetná doména je nám zbytočná.“

Strana žalující na uvedené podání žalovaného nijak nereagovala.

Projednání a zjištění

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranou žalující a následně se vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a důkazy a rozhodl tak, jak uvedeno, na základě následujících skutečností.

Pokud jde o doménové jméno samotné, rozhodce v první řadě uvádí, že při posuzování jeho shodnosti či podobnosti s ochrannými známkami strany žalující nepřihlížel k označení domény nejvyšší úrovně „cz“, která je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz) a nemá tudíž rozlišující způsobilost.

1. Ochranné známky strany žalující

Rozhodce dospěl k závěru, že doménové jméno „*****_*****.cz“ je zaměnitelně podobné národní slovní ochranné známce strany žalující „*****“ č. zápisu *_***** s právem přednosti od *.* *****, která má dobré jméno, jakož i komunitárním ochranným známkám strany žalující „*****“ č. zápisu ***** s právem přednosti od *.*.*****.

Doménové jméno je tvořeno z domény první (cz) a druhé (*****_*****) úrovně a při pomnutí domény první úrovně (cz) tak doménové jméno obsahuje beze zbytku označení „*****“, které je celé (a jako jediný prvek) obsaženo v uvedených ochranných známkách. Označení ***** je v doménovém jméně *****_*****.cz sice doplněno označením „-*****“, je však umístěno na prvním místě a lze jej tak považovat za dominantní prvek předmětného doménového jména.

Doménové jméno „*****_*****.cz“ přitom evokuje příbuznost se známkovou řadou strany žalující, ve které je používáno označení „*****“ doplněné o další slovo. Fakt, že mezi označením „*****“ a „*****“ v doménovém jméně je použit spojovník „-“,

zatímco ve známkové řadě strany žalující jsou použita dvě slova vždy oddělována mezerou, je přitom nerozhodný, neboť znak „mezera“ se při přepisu do doménového jména nahrazuje právě spojovníkem „-“ nebo se zcela vynechává, neboť znak „mezera“ je z použití v doménovém jménu technickými pravidly tvorby doménového jména striktně vyloučen. Doménové jméno „*****.*****.cz“ je tak zaměnitelně podobné s komunitárními ochrannými známkami strany žalující ***** ***** (*****/OHIM), ***** *** (*****/OHIM), ***** *** (*****/OHIM), ***** ***** (*****/OHIM), ***** ***** (*****/OHIM), ***** ***** (*****/OHIM) a ***** ***** (*****/OHIM).

K zásahu do práv strany žalující k ochranným známkám přitom došlo již prostou registrací doménového jména. Registrace doménového jména představuje úkon, při kterém se v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně (zde sdružení CZ.NIC, z.s.p.o.) zaznamená existence určité domény („*****.*****“), která následně vytvoří doménové jméno („*****.*****.cz“). Registrace přitom znamená, že již nelze zaregistrovat identicky znějící doménové jméno a registrace tak brání dalším registracím. Z tohoto hlediska je proto již samotná registrace doménového jména obsahující chráněné označení užitím tohoto chráněného označení.

V rozhodčím řízení přitom nebylo prokázáno, a žalovaný to ostatně ani netvrdil, že by žalovanému svědčilo jakékoliv právo, které by bylo starší než ochranné známky strany žalující a které by zakládalo právo žalovaného registrovat doménové jméno obsahující označení „*****“.

Rozhodce tak konstatuje, že žalovaným registrací doménového jména „*****.*****.cz“ a jeho následným užíváním prostřednictvím internetové adresy „www.*****.*****.cz“ zasahuje do práv strany žalující k ochranným známkám.

2. Nekalosoutěžní jednání žalovaného

Účastníkem hospodářské soutěže a tedy osobou, která se může dopustit nekalosoutěžního jednání, jsou fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikateli. Soutěžní vztah je přitom třeba interpretovat s přihlédnutím k pojmu soutěžitel velmi široce, neboť v soutěžním vztahu jsou nejen přímí soutěžitelé, poskytující totožná plnění, ale i všechny ostatní subjekty, včetně nepodnikatelů, které působí v podobných, navazujících nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Jako přímí soutěžitelé vystupují vůči sobě navzájem i ti, kteří působí v oboru výroby či služeb vzájemně zaměnitelných. Soutěžiteli jsou tudíž všichni, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků nebo služeb, dojde na trhu k hospodářskému střetu. Za soutěžitele tak lze považovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde. V případě doménových jmen tak může být za soutěžitele považována i osoba nepodnikající na stejném trhu, která si zaregistrovala doménové jméno, a která tak vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu. Rozhodce proto dospěl k závěru, že strana žalovaná a žalovaný se střetávají v hospodářské soutěži, a to v oblasti internetu, na kterém má každá z nich zájem se prezentovat pod označením *****.

Žalovaný v hospodářské soutěži užil označení produktu strany žalující, které je pro stranu žalující příznačné, které strana žalující intenzivně a dlouhodobě propaguje, a toto jednání je

způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony strany žalující.

Jednání žalovaného lze přitom považovat i za parazitování na pověsti strany žalované, neboť registrací doménového jména *****_*****.cz a jeho užitím k nabízení erotických služeb využil neoprávněně pověsti podniku a výrobků strany žalující s cílem získat pro výsledky vlastního podnikání prospěchu, kterého by jinak nedosáhl.

Rozhodce proto dospěl k závěru, že jednání žalovaného spočívající v registraci a způsobu následného užívání doménového jména „*****_*****.cz“ nebylo jednáním v dobré víře a žalovaný se dopustil nekalosoutěžního jednání, a to ve formě vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obchodního zákoníku) a dále ve formě parazitování na pověsti (§ 48 obchodního zákoníku).

3. Závěry

Ad (i) - Pokud jde o požadavek strany žalující na zdržení se užívání doménového jména a nakládání s ním, kromě jeho převodu na stranu žalující, rozhodce uvádí, že základním nárokem osoby, jejíž práva k ochranné známce byla dotčena, je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, právo, aby se porušovatel práva zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva. Týž nárok pak náleží i osobě dotčené nekalosoutěžním jednáním (§ 53 obchodního zákoníku). Z těchto důvodů proto rozhodčí senát vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost zdržet se užívání doménového jména „*****_*****.cz“ a nakládání s ním, kromě jeho převodu na stranu žalující, jak uvedeno ve výroku tohoto nálezu.

Ad (ii) - Pokud jde o požadavek strany žalující, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu www.*****_*****.cz, rozhodce je toho názoru, že zákaz umístovat obsah na doménu www.*****_*****.cz je implicitně obsažen již v zákazu užívat doménové jméno *****_*****.cz, jehož se strana žalující rovněž domáhala. Zákaz užívat doménové jméno je třeba požadovat za zákaz absolutní, který zahrnuje i zákaz vytvářet pod daným doménovým jménem další adresy (www.*****_*****.cz) a stejně tak zahrnuje i zákaz zpřístupňovat pod doménovým jménem jakýkoliv obsah. Přesto rozhodce dospěl k závěru, že lze i tomuto nároku uplatněnému stranou žalující vyhovět. Jestliže se však strana žalující domáhala, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání jména „*****“ v internetových adresách, dospěl rozhodce k závěru, že tento nárok nelze straně žalující přiznat. Předně je třeba konstatovat, že rozhodčí smlouva, uzavřená, jak uvedeno shora, mezi stranami na základě rozhodčí veřejné nabídky žalovaného a její akceptace stranou žalující, se týká pouze sporů týkající se doménových jmen v doméně nejvyšší úrovně .cz. Strana žalující přitom svůj nárok nijak neomezila pokud jde o rozsah internetových adres, v nichž se má žalovaný zdržet užívání označení „*****“ a zákaz, jehož vydání se strana žalující domáhá, by tak měl mít platnost ve všech doménách nejvyšší úrovně, bez ohledu na to, že takové domény nepodléhají pravomoci Rozhodčího soudu. Dále je třeba uvést, že ačkoliv žalovaný v tomto řízení netvrdil (a ani nepředložil žádné důkazy), že mu svědčí právo, na jehož základě by byl označení „*****“ oprávněn v doménovém jméně (internetové adrese) použit, nelze automaticky uzavřít, že mu toto právo neschází v jiných případech či v jiných souvislostech. Označení „*****“ v českém jazyce může být součástí (kmenem) jiných slov či zkratk, přičemž není vyloučeno, že registrace jiného takového slova by práva strany žalované neporušovala. Rozhodce je proto přesvědčen, že každý případ užití obecného slova (či kmenu jiných slov)

„*****“ je třeba posuzovat samostatně a v tomto řízení proto nelze na základě jednoho použití označení „*****“, které porušilo práva strany žalující, preventivně zabránit žalovanému v použití tohoto označení en bloc. Z tohoto důvodu byl proto takto uplatněný nárok strany žalující zamítnut.

Ad (iii) - Pokud jde o požadavek strany žalující, aby žalovanému byla uložena povinnost převést registraci doménového jména `www.*****_*****.cz` u CZ.NIC, z.s.p.o. na stranu žalující, právo domáhat se uložení povinnosti převést doménové jméno na stranu žalující v případě porušení práv k ochranné známce či v případě nekalosoutěžního jednání z právních předpisů výslovně nevyplývá. Nápravná opatření u zásahu do práv k ochranné známce či v případě nekalosoutěžního jednání nicméně zahrnují možnost domáhat se uložení povinnosti zdržet se závadného jednání a povinnosti odstranit následky ohrožení nebo porušení. Má-li přitom být rozhodnutí týkající se porušení takových práv a uložení nápravných opatření vykonatelné, musí obsahovat konkrétní způsob, jak se má rušitel zdržet závadného jednání a jak má odstranit následky svého jednání. Uložení povinnosti převést doménové jméno na osobu, jejíž práva byla porušena, je pak nikoliv samostatným institutem ochrany práva, ale jedním ze způsobů, jak povinnost zdržovací a odstraňovací stanovit konkrétně. Z těchto důvodů proto rozhodce vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost převést doménové jméno „*****_*****.cz“ na stranu žalující jak uvedeno ve výroku tohoto nálezu.

Ad (iv) - Jestliže se konečně strana žalující domáhala, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „*****“, rozhodce opět poukazuje na skutečnost, že ačkoliv žalovaný v tomto řízení netvrdil (a ani nepředložil žádné důkazy), že mu svědčí právo, na jehož základě by byl označení „*****“ oprávněn v doménovém jméně použít, nelze automaticky uzavřít, že mu toto právo nespovídá v jiných případech či v jiných souvislostech. Rozhodce je přesvědčen, že každý případ užití obecného slova (či kmenu jiných slov) „*****“ je třeba posuzovat samostatně a v tomto řízení proto nelze na základě jednoho použití označení „*****“ preventivně zabránit žalovanému v použití tohoto označení en bloc. Strana žalující ostatně ani netvrdila, že by se žalovaný takového jednání dopouštěl, či že by takové jednání žalovaného reálně hrozilo. V tomto rozhodčí řízení přitom bylo možno rozhodnout pouze o existujícím, nikoliv o hypotetickém porušení práv strany žalující. Z tohoto důvodu byl proto takto uplatněný nárok strany žalující zamítnut.

Ad (v) - Pokud jde o nárok na náhradu nákladů, strana žalující tento nárok nijak nspecifikovala a výši nákladů řízení, jejichž úhradu požadovala, nijak nedoložila. Z těchto důvodů byla straně žalující přiznána pouze náhrada uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč.

Rozhodčí nález

I. Žalovaný je povinen

- a) zdržet se užívání doménového jména `*****_*****.cz` a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na stranu žalující,
- b) zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu `www.*****_*****.cz`,
- c) převést registraci doménového jména `*****_*****.cz` u CZ.NIC, z.s.p.o. na stranu žalující, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

- II. Žaloba s návrhem, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání jména „*****“ v internetových adresách, se zamítá.
- III. Žaloba s návrhem, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „*****“, se zamítá.
- IV. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu uhradit straně žalující náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč.

Rozhodci

JUDr. Petr Hostaš

V Praze dne 22.9.2010

Příloha 1

Strana žalující se domáhala ochrany před neoprávněným zásahem do práv k ochranným známkám a před nekalosoutěžním jednáním, kterého se měl žalobce dopustit registrací doménového jména *****_*****.cz a jeho užívání k nabízení erotických služeb. Rozhodce dospěl k závěru, že tímto jednáním žalovaný porušil práva strany žalující jako vlastníka slovních ochranných známek "*****" registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM). Strana žalující prokázala známost a dobré jméno svých ochranných známek, jakož i dlouholeté užívání a propagování značky "*****", přičemž jako podstatné bylo shledáno užívání označení ***** v kombinaci s dalšími označeními či slovy. Předmětné doménové jméno přitom zdánlivě do této známkoprávní řady strany žalující zapadá a kromě neoprávněného užití chráněného označení "*****" se tak žalovaný dopustil i nekalosoutěžního jednání ve formě vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti strany žalující.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného převést předmětné doménové jméno na stranu žalující a zdržet se jeho užívání.

Návrh, aby žalovanému byl uložen zákaz užívat označení "*****" v internetových adresách a zákaz zaregistrovat označení "*****" v doménovém jméně v doméně .cz byl zamítnut, neboť takový zásah by překračoval pravomoc Rozhodčího soudu, který je povolán jen k rozhodování sporů o doménová jména v doméně .cz a nikoliv obecně ke sporům týkajícím se "internetových adres". Požadované zákazy přitom byly preventivního charakteru a strana žalující ani netvrdila, že by takové jednání žalovaného hrozilo, či se jej dokonce dopouštěl. V tomto řízení přitom může být rozhodnuto pouze o existujícím porušení práv strany žalující.