

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.	00019
Čas podání	****_**_** **:**:**
Správce sporu	Mgr. Tereza Bartošková
Žalující strana	
Jméno / Název:	*****
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 doručitou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) ze dne 31.8.2010 domáhá různých nároků ve vztahu k doméně „*****“, a to takto:

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 doménového 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, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů, které vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., a která žalovaný akceptoval tím, že zaregistroval předmětné doménové jméno u CZ.NIC a stal se jeho držitelem.

V souladu s uzavřenou rozhodčí doložkou/smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, konkrétně Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Žalobce navrhl, aby byl spor projednáván jediným rozhodcem, kterým byl v souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz jmenován JUDr. Vít Horáček, Ph.D., který svou funkci přijal. Žádná ze stran nenamítla nic proti způsobu jmenování rozhodce, ani proti osobě rozhodce.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce se domáhá svých nároků na základě níže uvedených skutečností.

Žalobce je součástí obchodní skupiny ***** **. Společnost ***** ** ***** **, *.* užívá na základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností cca 800 ochranných známek, mezi jinými „**“. V souladu s těmito užívajícími právy je žalobce, společnost ***** ** ***** **, *.*., registrovaným držitelem domény např. www.*****.cz, která byla zaregistrována dne *.*.****, www.cz.**.com a dalších domén s označením **.

Další podstatnou skutečností je zapsání obchodní firmy ***** **, *.*. v obchodním rejstříku a jakožto oprávněný uživatel této obchodní firmy má žalobce v souladu s ust. § 8 odst. 1, § 9 odst. 2 a §12 ObchZ. právo tuto obchodní firmu a její části nerušeně užívat při své podnikatelské činnosti. Žalobce má také právo na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§ 10 ObchZ), totéž ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

Žalovaný není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky ** obsažené v zaregistrovaném doménovém jméně *****.cz. Žalovaný nemá jakákoliv práva k obchodní firmě ***** **, *.*. ani k její jakékoliv části a obsahem uvedených stránek se dopouští nekalosoutěžního jednání (např. parazitováním na pověsti, vyvoláváním záměny či klamavého označení zboží či služeb).

Žalobce dále odkazuje na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky.

Pro dokreslení situace je třeba uvést, že společnost ***** **, *.*. byla zapsána v obchodním rejstříku dne *.*.****, resp. *.*.**** a žalovaný zaregistroval doménové jméno *****.cz **.

Žalobce vyzval žalovaného dne *.*.**** písemnou formou ke zdržení se použití všech prvků typických pro značku **, a to v jakékoli internetové či jiné prezentaci s návrhem na uhrazení všech přímých nákladů spojených s registrací uvedeného doménového jména, bohužel do této doby nedošlo k dohodě.

Z emailové korespondence se žalovaným je možné dovodit, že doménu zaregistroval se spekulativním účinkem a z jejího převodu se snažil získat poměrně vysokou finanční částku.

Žalobce předložil k důkazu následující dokumenty:

- internetový článek;

- výpisy z obchodního rejstříku žalobce;
- výpis z „Whois“ CZ.NIC ve vztahu k doméně „*****.cz“;
- vyhledávání „Whois“ ve vztahu ke jménu žalovaného;
- dopis žalobce ze dne **.*.****;
- emailovou korespondenci obou stran;
- pověření pro ***** ***** ze dne **.*.****.

2. Žalovaná strana

Žalovaný v žádném případě nesouhlasí s uplatňovanými žalobními nároky uvedenými v žalobním návrhu.

Žalovaný doménu *****.cz řádně a bez postranních úmyslů zakoupil pro franchisu ** ***** ***** od společnosti ***** **, *.*., neboť tato doména nebyla registrovaná a byla tedy volná ke koupi. Jméno žalovaný zakoupil po dohodě s ** ***** ***** ***** poté, kdy ředitel ** ***** ***** ***** odsouhlasil tvorbu webových stránek a e-shopu. Tato prezentace byla provozována od roku **** do roku ****, kdy byla franchisové prodejně ** ***** ***** ***** zakázána mateřskou společností ***** ***** **, *.*. i přesto, že prezentace včetně domény byla mateřskou společností v roce **** odsouhlasena.

Žalovaný má za to, že ze současného přístupu společnosti ***** ** ***** ***** **, *.*. je zřejmé, že chce tato 4 roky po vstupu společnosti na trh získat svévolně doménu, kterou žalovaný jako reklamní agentura řádně zakoupil pro shora uvedenou franchisovou prodejnu.

Žalovaný v žádném případě nesouhlasí s tvrzením žalobce, že by ho svým jednáním jakkoli poškozoval nebo že by doména byla z jeho strany zaregistrována spekulativně, jak je naznačeno v žalobě. Naopak, veškeré marketingové aktivity vždy byly plánovány a realizovány za účelem zvýšení prodeje produktů a služeb společnosti ***** ** ***** ***** **, *.*.

Žalovaný zdůrazňuje, že je pouze vlastníkem domény, nepoužívá žádné prvky typické pro značku **, ať už v internetové nebo jiné prezentaci. Na základě výzvy žalobce ze dne **.*.**** měl žalovaný zájem se s tímto dohodnout o případném převodu domény, ovšem nikoli z důvodu a za podmínek, které jsou uvedeny v žalobě. Žalovaný má za to, že vzhledem k tomu, že doménu, která byla volně k prodeji, řádně v dobré víře zakoupil, nedopustil se tímto jednáním žádného nekalého úmyslu a nepoškodil tímto jednáním jiný subjekt.

Žalovaný dále předkládá různé dokumenty, zejména emailovou korespondenci a nákresy, kterou dokládá, že poskytoval služby franchisové prodejně na základě jejich objednávek, které byly vždy schváleny **. Vyslovuje názor, že proplacením faktur franchisantovi a následně žalovanému se rozumí souhlas s realizovanou zakázkou.

Na výše uvedené vyjádření žalovaného a další nestandardní sdělení ze *.*.***** sdělila žalující strana, že vztah žalované k franchisové ***** ***** ***** je v tomto případě irelevantní; že žalovaný nedoložil souhlas žalobce s registrací doménového jména *****.cz na svoji osobu.

Projednání a zjištění

Rozhodce prostudoval vyjádření stran a provedl veškeré důkazy žalobce i žalovaného. Rozhodce konstatuje, že skutkový stav je mu znám, a že jde zejména o právní hodnocení a nikoli o rozpor ve zjištění skutkových.

Rozhodce má za prokázané následující skutečnosti.

Žalovaný zaregistroval doménové jméno *****.cz dne *. *. ***** *****.

Žalobce přesně v této době měnil obchodní firmu a stával se součástí koncernu ***** ** *. Společnost ***** ** ***** ***** *, *. byla zapsána v obchodním rejstříku *. ***** ****, resp. *. ***** ****, a stejně tak existovaly internetové a marketingové aktivity, které byly veřejně známy, které směřovaly k tomu, že nově vzniklý hospodářsky významný subjekt bude označení ** či ***** běžně v obchodním styku užívat.

Žalovaný sám do určité míry potvrdil, že se mohlo jednat o spekulativní zápis, když spornou doménu nabízel žalobci sám k odkoupení.

Je nesporné, že žalobce a jeho mateřská společnost užívá cca 800 ochranných známek, mezi jinými „**“, z nichž většina z nich právě tento prvek obsahuje a je proto možné považovat tento prvek za výrazný a dominantní v uvedených ochranných známkách.

To samé platí o doménách, které tento prvek užívají, např. www.*****.cz, která byla zaregistrována dne *.*.***** nebo www.cz.**.com a dalších doménách opět s výrazným prvkem „**“.

Tyto skutečnosti byly zjištěny nejen z tvrzení sporných stran, ale také z veřejných zdrojů, ať už z registrů obchodních rejstříku, registrů známkových či registrů doménových.

Rozhodujícím v obdobných sporech je vždy poctivý obchodní styk, obecná morálka a právo přednosti.

Pokud jde o poctivý obchodní styk (§ 265 zák. č. 513/1991 Sb., ObchZ), dospěl rozhodce k názoru, že zde nastávají důvodné pochybnosti o tom, zda si žalovaný zapsal doménu poctivě a s respektováním zásady poctivého styku či dobrých mravů. Argumentem proto je to, že i) si doménu zapsal právě v době, kdy *****/** vstoupila na trh a začala zde vyvíjet hospodářské a marketingové aktivity; ii) označení „**“ je natolik fantazijní, že je velmi malá pravděpodobnost, že by někdo takové označení bez dalšího vodítka, např. v používání obdobného označení v cizině, dovedl a začal používat. Protože nebyl prokázán opak, je možné se domnívat, že žalovaný jen využil situace a svých znalostí a zároveň toho, že uvedená doména je volná, tuto doménu si zaregistroval; iii) je nesporné, že z hlediska práva přednosti i zde má žalobce oprávněný nárok. Bylo prokázáno nejen jeho tvrzením, ale i z veřejně dostupných zdrojů, že žalobce sám anebo společnosti koncernu, zejména jeho ovládací osoba, používá cca 800 ochranných známek, které obsahují prvek „**“, a který je obsažen v ochranných známkách i doménách zapsaných dříve nejen v cizině, ale i v České

republiky. K tomu viz. také zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že beze všech pochybností je ochranná známka obsahující prvky „**“, a to jak ve spojení s označením „*****“ nebo jiným prvkem všeobecně známou známkou pro telekomunikační služby, a také známkou s dobrým jménem, tedy známkou, která je široké veřejnosti známa jako známka označující služby s dobrými a určitými vlastnostmi.

Pokud žalovaný nemá žádný vztah k žalobci, a to jak vztah faktický tak právní, tj. není s žalobcem nijak obchodně, právně/korporátně spřízněn a zároveň nemá žádná práva vyplývající z obchodněprávních vztahů, tj. nemá uzavřené licenční smlouvy, je třeba přisvědčit tomu, že v takovém případě se jedná o nekalosoutěžní vztah (srovnej § 44 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., ObchZ) a tomu, že doména byla zaregistrována se spekulativním účinkem a s pohnutkou získání prospěchu z používání označení „**“.

Ze všech výše uvedených důvodů a na základě výše uvedeného právního hodnocení rozhodl rozhodce, tak jak níže uvedeno.

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 bezplatně 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 uhradit náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodci

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

V Praze dne 16. listopadu 2010

Příloha 1

Žalobce se domáhal, aby žalovaný přestal užívat doménové jméno „*****.cz“ a převedl jej na žalobce.

Důvodem pro toto tvrzení bylo to, že:

- i) žalovaný neužíval doménu v dobré víře;
- ii) žalovaný zaregistroval doménu spekulativně;

iii) žalovaný užívá doménu v rozporu s oprávněnými zájmy žalobce, tedy bez souhlasu žalobce a proti jeho obchodním zájmům s tím, že žalobce prokazuje prioritu jak z důvodu známkoprávního, tak doménového.

Žalovaný se bránil tím, že doména „*****“ byla volná, byť obsahovala označení „**“, avšak toto označení je fantazijní a nebylo zaregistrováno se spekulativním důvodem.

Bylo prokázáno, že žalobce má prioritu pokud jde o označení zaměnitelné a obsahující označení „**“ a zároveň, že zřejmě došlo ke spekulativnímu zápisu v okamžiku, kdy žalobce používá ochranné známky a domény, které jsou zaměnitelné nebo shodné s tímto označením.

Ze všech výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o převodu doménového jména „*****“ na žalobce.

JUDr. Vít H o r á č e k , Ph.D.
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