

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. 00030
Čas podání *****
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

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

Sporné doménové jméno *****.cz, *****.cz

Jiná právní řízení
Dle informací dostupných rozhodci – žádná.

Shrnutí rozhodčího nálezu
Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalující strana se Žalobním návrhem ze dne ***** podaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) domáhala, aby Rozhodčí soud vydal rozhodčí nález, dle kterého bude žalovaná strana povinna ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu požádat o změnu registrace subjektu držitele internetových domén druhého stupně "*****.cz" a "*****.cz" tak, aby jako držitel domén "*****.cz" a "*****.cz" byla zapsána žalující strana namísto žalované strany. Pro případ, že by Rozhodčí soud výše uvedený návrh zamítl, žalující strana navrhla, aby Rozhodčí soud vydal rozhodčí nález, na základě kterého bude stanovena povinnost žalované straně ve lhůtě do 3 (tří) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu požádat o zrušení registrace internetových domén druhého stupně "*****.cz" a "*****.cz" v systému CZ.NIC.

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne ***** uvedla, že považuje nárok žalující strany na převod uvedených doménových jmen za neopodstatněný.

Pravomoc Rozhodčího soudu věc projednat a rozhodnout vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v odst. 2.1 "Pravidel alternativního řešení sporů" ve znění účinném od 1.10.2007 ve spojení s ustanovením odst. 16.3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla“) ve znění účinném od 1.1.2010.

Dle odst. 2.1 "Pravidel alternativního řešení sporů" se držitel doménového jména „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" (dále též „Rozhodčí veřejná nabídka“).

Žalovaná strana registrací doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" jako jejich držitel souhlasila s touto neodvolatelnou Rozhodčí veřejnou nabídkou. Žalující strana rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním Žalobního návrhu k Rozhodčímu soudu.

Jak žalující strana ve svém Žalobním návrhu ze dne ***** tak i žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne ***** nevznesly žádných námitek ani výhrad k pravomoci Rozhodčího soudu věc projednat a rozhodnout.

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 Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalující strana ve svém Žalobním návrhu uvedla, že je akciovou společností založenou a existující podle německého práva. Tato společnost je světově známou mezinárodní společností zabývající se poskytováním telekomunikačních služeb a řadou souvisejících činností, a to včetně prodeje mobilních telefonů a příslušenství k nim. Má více jak 150 milionů zákazníků po celém světě, z čehož nejméně 5 milionů zákazníků má v České republice.

Žalovaná strana je fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Žalovaná podniká pod obchodním jménem ***** (dříve *****) a do předmětu jejího podnikání patří mimo jiné velkoobchod a maloobchod. Žalovaná provozuje také internetový obchod zabývající se prodejem příslušenství k mobilním telefonům a notebookům.

Podle žalující strany je předmětem sporu v tomto řízení porušení práv k ochranným známkám žalující strany a nekalosoutěžní jednání žalované strany spočívající ve skutečnosti, že si na sebe Žalovaná nechala převést doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" a stala se tak od ***** jejich registrovanou držitelkou. Na webových prezentacích umístěných

na těchto doménách žalovaná strana nabízí k prodeji příslušenství k mobilním telefonům a notebookům.

1. Porušení práv k ochranným známkám žalující strany a označení "*****"

Žalující strana uvedla, že je řádným majitelem řady ochranných známek, které obsahují označení "*", "*****" a "*****", mimo jiné i následujících ochranných známek zapsaných a chráněných pro území České republiky:

(a) národní ochranné známky slovní "*****", číslo zápisu *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(b) národní ochranné známky kombinované "*****", číslo zápisu *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(c) mezinárodní ochranné známky slovní "*****", registrované u Světové organizace duševního vlastnictví pod č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(d) mezinárodní ochranné známky kombinované "*****", registrované u Světové organizace duševního vlastnictví pod č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(e) komunitární ochranné známky slovní "*****", s reg. č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42 mezinárodního třídění;

(f) komunitární ochranné známky slovní "*****", s reg. č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 14, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 42 mezinárodního třídění.

Žalující strana shrnula, že všechny tyto ochranné známky jsou chráněny pro širokou škálu výrobků a služeb, mimo jiné i pro přístroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku, obrazu a dat. Z právě uvedeného je zřejmé, že ochranné známky žalující strany se vztahují a zahrnují i prodej mobilních telefonů a jejich příslušenství.

Podle žalující strany, žalující strana od roku **** drží prostřednictvím společnosti *****, kterou ovládá, podíl ve společnosti ***** IČ: *****, se sídlem ***** (dále jen "*****"). ***** je jedním z největších mobilních operátorů v České republice. Hlavním předmětem jeho podnikání je zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě GSM a poskytování mobilních telekomunikačních služeb, poradenská činnost v oblasti telekomunikací a v oblasti informačních technologií.

Žalující strana dále zdůraznila, že při svém podnikání v oblasti mobilní komunikace používá celosvětově označení "*****", příp. jeho ekvivalenty v národních jazycích. V souvislosti s budováním jednotné marketingové strategie a image celé skupiny společností žalující strana začala používat pro společnosti, v nichž má většinový podíl, značku "*****" nejen pro označení poskytovaných výrobků a služeb, ale i obchodní firmy jednotlivých členů skupiny tak, aby obsahovaly toto označení. Žalující stranou ovládané společnosti působící v oblasti mobilní komunikace tak v současné době tvoří jednu z největších mezinárodních skupin mobilních operátorů, skupinu ***** International. Do propagace označení "*****" a svého podnikání v této oblasti žalující strana celosvětově investovala značné finanční

prostředky. Označení se tak stalo všeobecně známým a spotřebitelé si jej spojují právě se službami mobilní komunikace poskytovanými žalující stranou, resp. společnostmi patřícími do jeho skupiny.

Informace týkající se podnikání žalující strany v oblasti mobilní komunikace jsou zveřejňovány řadu let, takže spotřebitelé byli a jsou informováni o skutečnosti, že žalující strana pro oblast mobilní komunikace a telekomunikačních služeb používá označení "*****". Na základě smluv se žalující stranou začala označení "*****" i řadu dalších ochranných známek a doménových jmen v České republice při své podnikatelské činnosti využívat rovněž společnost *****. Označení "*****" se díky rozsáhlým reklamním kampaním stalo všeobecně známým i v České republice a v povědomí spotřebitelů je spojováno s poskytováním telekomunikačních služeb a tedy se žalující stranou, resp. jím ovládanou společností *****.

Významná část podnikatelské činnosti žalující strany je realizována prostřednictvím Internetu. Jelikož žalující strana působí prostřednictvím společnosti ***** i v České republice, má pochopitelně zájem propagovat výrobky a služby i prostřednictvím webových stránek pod národní doménou "cz". Žalující strana proto registrovala své ochranné známky ***** a ***** jako doménové jméno v doméně "cz", a to ve foneticky zaměnitelných variantách: s písmenem i bez písmene "e" na konci slova, s pomlčkou i bez pomlčky.

Důvodem byla snaha žalující strany předejít omylům uživatelů Internetu při vyhledávání webových stránek. Již v roce **** byla žalující stranou registrována doménová jména *****.cz (*****.cz, *****.cz" (*****), *****.cz" (*****)) a v roce 2002 doménové jméno "*****.cz" (*****). K těmto doménovým jménům jsou připojeny webové stránky www.*****.cz využívané k prezentaci a propagaci výrobků a služeb mobilní komunikace pod označením *****.

Podle žalující strany je doménové jméno přitom elektronickou adresou ve světové síti World Wide Web ("www"), pod kterou lze na Internetu najít webové stránky, které jsou k danému doménovému jménu připojeny. Doménové jméno musí být celosvětově unikátní, neboť nelze zaregistrovat dva zcela shodné názvy pod jednou konkrétní doménou nejvyššího stupně. Internetová síť je celosvětově velmi významným prostředkem komunikace, ale i místem, kde lze velmi jednoduše pouhým připojením počítače k síti získat informace a kontakty o obrovském množství subjektů různého druhu, podnikatelů i nepodnikatelů. Z toho vyplývá jedinečnost doménového jména a jeho důležitost, neboť vykonává řadu funkcí: identifikační, vyhledávací, propagační, informační a soutěžní. Doménové jméno tak má zcela zásadní význam (nejen) pro podnikatelské aktivity.

Všem ochranným známkám žalující strany svědčí lepší právo přednosti nežli doménovým jménům "*****.cz" a "*****.cz", které byly zaregistrovány až ***** a jejichž registrovanou držitelkou se stala žalovaná strana dne *****.

Žalující strana uvedla, že doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" jsou jednoznačně zaměnitelně podobná s výše uvedenými ochrannými známkami žalující strany a všeobecně známým označením služeb "*****". Tato zaměnitelná podobnost vyplývá ze skutečnosti, že se doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" v podstatě liší od ochranných známek žalující strany a označení "*****" pouze v koncovce kmene doménového jména, která je z hlediska rozlišovací způsobilosti irelevantní. Užívání těchto doménových jmen může uživatele internetu zmást a ztížit mu přístup k informacím o výrobcích a službách žalující strany. Podle žalující strany nemá žalovaná strana k výše uvedeným doménovým jménům žádný legitimní nárok. Žalované straně nebyla udělena licence, ani jinak nebyla autorizována žalující stranou k použití ochranné známky a označení "*****", resp. označením s těmito ochrannými známkami a označením podobných. Registrace a užívání doménových jmen

"*****.cz" a "*****.cz" je rovněž klamavé tím, že je způsobilé navozovat u uživatelů internetu a spotřebitelů mylný dojem, že doménová jména patří či jsou nějak spojena, přidružena nebo autorizováno žalující stranou.

Žalující strana uvedla, že žalovaná strana poskytuje prostřednictvím svých webových stránek podobné výrobky a služby jako jsou ty, které poskytuje žalující strana a pro které jsou zapsány výše uvedené ochranné známky žalující strany. Žalovaná strana prodává příslušenství k mobilním telefonům a notebookům, přičemž všechny ochranné známky žalující stranou jsou chráněny pro širokou škálu výrobků a služeb, mimo jiné i pro přístroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku, obrazu a dat s tím, že se vztahují a zahrnují prodej mobilních telefonů a jejich příslušenství. Žalující strana rovněž prodává příslušenství k mobilním telefonům.

Žalující strana dále uvedla, že i kdyby podobnost výrobků a služeb v tomto případě nebyla dána, ochranné známky žalující strany by žalující stranu chránily i proti použití zaměnitelně podobného označení ve vztahu ke zboží a službám, které nejsou podobné. S ohledem na dobré jméno ochranných známek žalující strany v České republice totiž poskytují ochranné známky žalující straně ochranu i ve vztahu k jinému zboží a službám, než pro které jsou registrovány (viz § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění) (dále též „Zákon o ochranných známkách“), neboť využití zaměnitelně podobného označení nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek žalující strany, resp. je žalující straně na újmu.

2. Nekalosoutěžní jednání žalované strany

Žalující strana dále dovodila, že popsané jednání žalované strany současně naplňuje všechny znaky generální klauzule nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obch. zák.“) a současně může naplňovat znaky klamavého označení zboží a služeb dle § 46 obch. zák., vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 obch. zák. a/nebo parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele dle § 48 obch. zák.

Na podporu těchto závěrů žalující strana mj. uvedla, že jednání žalované strany je jednáním v hospodářské soutěži, neboť má z hlediska soutěžitelů i z hlediska spotřebitelů závažný dopad na hospodářskou soutěž jako takovou a zasahuje rovněž do práv žalující strany vyvíjet soutěžní činnost. Žalující strana se zabývá poskytováním telekomunikačních služeb a řadou souvisejících činností, a to včetně internetového prodeje mobilních telefonů a příslušenství k nim. Předmětem podnikání žalované strany je mimo jiné i velkoobchod a maloobchod. Žalovaná strana také provozuje i internetový obchod zabývající se prodejem příslušenství k mobilním telefonům a notebookům. Z uvedeného nepochybně vyplývá soutěžní vztah mezi žalující stranou na jedné straně a žalovanou stranou na druhé straně. Navíc, dle rozhodnutí Městského soudu v Praze o vydání předběžného opatření ve věci doménového jména "www.paegas.cz" (sp. zn. Nc 1072/2001) dospěl Městský soud v Praze k závěru, že pokud se v prostoru sítě Internet střetnou dva hospodářsky aktivní subjekty, navazují mezi sebou nepřímý soutěžní vztah, ať už je jejich obor podnikání jakýkoli. V daném případě však dochází i k přímému soutěžnímu střetu mezi žalující stranou a žalovanou stranou, neboť žalovaná strana se stejně jako žalující strana se mimo jiné zabývá prodejem příslušenství k mobilním telefonům prostřednictvím internetu. Jednání žalované strany je přitom nepochybně v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť jí přináší neodůvodněné výhody získané tím, že využívá známosti a dobré pověsti označení žalující strany k vlastnímu prospěchu a naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži. Registrace doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" žalovanou stranou a jejich užívání způsobuje Žalobci újmu jednak tím, že mu znemožňuje řádně užívat toto pro něj příznačné označení v České republice, jednak mu brání

v plném využívání prostředí internetu pro propagaci jeho výrobků a služeb i vyvíjení podnikatelské aktivity v plném rozsahu.

Dle žalující strany proběhla mezi stranami před podáním Žalobního návrhu vzájemná komunikace. Žalující strana opakovaně upozornila žalovanou stranou dopisy ze dne ***** a ze dne ***** na neoprávněnost jejího počínání a vyzvala ji k upuštění od takového počínání. Žalovaná strana však tyto výzvy připsy ***** a dne ***** odmítla, respektive, nejprve navrhla změnit vzhled internetových stránek provozovaných žalovanou stranou tak, aby byly více rozlišitelné od stránek žalující strany a následně žalovaná strana navrhla prodej domén.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne ***** uvedla, že je přesvědčena, že nárok žalující strany uplatňovaný v tomto řízení je neopodstatněný.

Žalovaná strana zdůraznila, že se na svých internetových stránkách nesoucí dotčená doménová jména zabývá především online prodejem příslušenství k mobilním telefonům a notebookům, nikoli poskytováním telefonních služeb, které je předmětem podnikání žalující strany a které žalující strana také poskytuje na svých internetových stránkách. V souvislosti s těmito skutečnostmi se tedy žalovaná strana nemůže dopouštět nekalosoutěžního jednání ve smyslu klamavého označení zboží a služeb či vyvolání nebezpečí změny, neboť se každý z účastníků řízení zabývá poskytováním rozlišných služeb a každý má jiný okruh zákazníků. Proto také nemůže docházet k porušení práv k ochranné známce, neboť zde neexistuje z důvodu rozdílnosti poskytovaného plnění pravděpodobnost nebo možnost záměny na straně veřejnosti.

Žalovaná strana zmínila, že měla zájem spor s žalující stranou vyřešit mimosoudní cestou a navrhovala žalující straně několik návrhů, na které však žalující strana nepřistoupila. Jednalo se především o pozměnění vzhledu internetových stránek tak, aby byly ještě více odlišitelné od stránek žalující strany i přes to, že se žalovaná strana domnívá, že vzhled a struktura stránek se nijak nepodobá vzhledu ochranné známky ani internetovým stránkám žalující strany. Dalším návrhem byla možnost odkupu sporných domén za cenu, která by odpovídala úsilí, času a investicím, které by musela žalovaná strana vynaložit do fungování online obchodu, který provozuje na předmětných stránkách. Zrušení registrace internetových domén bez jakéhokoli protiplnění, ke kterému žalující strana žalovanou stranu v přípisech před zahájením rozhodčího řízení vyzývala, bylo pro žalovanou stranu neakceptovatelné z důvodu již vynaložených nákladů.

Na podporu svých tvrzení žalovaná strana nepředložila žádné listiny.

Projednání a zjištění

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené žalující stranou a následně se vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a důkazy. Na základě provedení dokazování a nesporných tvrzení stran rozhodce dospěl k následujícímu.

Žalující strana je řádným majitelem řady těchto ochranných známek, které obsahují označení "*", "*****" a "*****", zapsaných a chráněných pro území České republiky:

(a) národní ochranné známky slovní "*****", číslo zápisu ***** , s datem práva přednosti ***** , zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(b) národní ochranné známky kombinované "*****", číslo zápisu *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(c) mezinárodní ochranné známky slovní "*****", registrované u Světové organizace duševního vlastnictví pod č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(d) mezinárodní ochranné známky kombinované "*****", registrované u Světové organizace duševního vlastnictví pod č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění;

(e) komunitární ochranné známky slovní "*****", s reg. č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42 mezinárodního třídění;

(f) komunitární ochranné známky slovní "*****", s reg. č. *****, s datem práva přednosti *****, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 14, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 42 mezinárodního třídění.

(dále též souhrně jako „Ochranné známky“)

Ochranné známky byly ve svém souhrnu zaregistrovány pro mnoho tříd výrobků a služeb souvisejících s oblasti telekomunikací, a s výjimkou komunitární ochranné známky uvedené pod písmenem ad (f) výše, vztahujících se i k mobilním telefonům a jejich příslušenství, jejichž prodej realizuje také žalující strana. Označení "*****" se i díky svým rozsáhlým a dlouhodobým reklamním kampaním stalo všeobecně známým v České republice a v povědomí spotřebitelů je spojováno s poskytováním kvalitních telekomunikačních služeb a souvisejících činností žalující stranou a její skupinou. S přihlédnutím k působení a aktivitám žalující strany lze dovodit, že Ochranné známky žalující strany mají dobré jméno v České republice.

Žalovaná strana měla zaregistrována doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" s určitostí ode dne *****. K registraci a následnému užívání těchto doménových jmen žalovanou stranou došlo mnoho let poté, co si žalující strana zaregistrovala první ze svých Ochranných známek a začala aktivně působit v oblasti telekomunikací. Žalovaná strana se zabývá mj. online prodejem příslušenství k mobilním telefonům, které poskytuje na svých internetových stránkách s využitím dotčených doménových jmen.

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu neuvedla, že by jí náleželo jakékoliv právo, které by bylo starší než Ochranné známky žalující strany, ani nijak nezpochybnila skutečnost, že doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" jsou zaměnitelně podobná s Ochrannými známkami žalující strany.

Rozhodce dospěl k závěru, že doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" jsou zaměnitelně podobná shora uvedeným Ochranným známkám žalující strany. Je přitom zřejmé, že uvedená podobnost vyplývá ze skutečnosti, že se doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" fakticky liší od Ochranných známek žalující strany pouze v koncovce kmene doménového jména písmenem "y", což je z hlediska rozlišovací způsobilosti nepodstatné. Naopak obě doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" obsahují ve své úvodní části písmeno "*" a na ně navazující slovo "*****", což jsou charakteristické prvky slovního kmene jak u obou doménových jmen tak i u Ochranných známek.

Je přitom zřejmé, že Ochranné známky byly registrovány i pro třídy výrobků (mj. mobilní telefony a jejich příslušenství), které jsou nabízeny žalovanou stranou k prodeji s využitím

domén "*****.cz" a "*****.cz" formou online prodeje. Navíc Ochranné známky žalující strany mají dobré jméno na území ČR.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodce dospěl k závěru, že v důsledku registrace doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" a jejich následného užívání nepochybně došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující strany k Ochranným známkám.

Rozhodce dále dovodil, že popsané jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Registrace doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" žalovanou stranou a jejich následné užívání je jednáním v hospodářské soutěži. Registrace doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" (registrace byla provedena žalovanou stranou mnoho let poté, co si žalující strana zaregistrovala první ze svých Ochranných známek, aktivně působí v oblasti telekomunikací a dlouhodobě vyvíjí své aktivity zajištění a propagaci dobré jména označení "*****") a jejich užívání je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalované straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana využívá známosti a dobré pověsti označení "*****" žalující strany k vlastnímu prospěchu a naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu jednak tím, že žalující straně znemožňuje řádně užívat toto pro něj příznačné označení v České republice a brání v plném využívání prostředí internetu pro propagaci výrobků a služeb v plném rozsahu.

Lze tedy shrnout, že v důsledku jednání žalované strany došlo k zásahu do práv k Ochranným známkám žalující strany. Jednání žalované strany je ve vztahu k žalující straně také jednáním nekalosoutěžním. Žalující strana je tedy oprávněna požadovat uložení povinnosti převést doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" na žalující stranu.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl rozhodce k závěru, že nárok uplatněný žalující stranou je důvodný a rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu. Pokud se jedná o úhradu nákladů řízení, rozhodce vycházel ve svých úvahách ze skutečnosti, že žalující strana byla ve sporu úspěšná. Rozhodce proto uložil žalované straně povinnost uhradit rozhodci známé náklady tohoto řízení ve výši 34.000,- Kč, tj. ve výši odpovídající uhrazenému poplatku za rozhodčí řízení.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaná strana je povinna ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu požádat o změnu registrace subjektu držitele doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" tak, aby jako držitel doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" byla zapsána žalující strana namísto žalované strany.
- II. Žalovaná strana je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu uhradit žalující straně náklady tohoto řízení ve výši 34.000,- Kč.

Rozhodci

Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.

V Praze dne 3.2.2011

Příloha 1

Žalující strana se domáhala ochrany před neoprávněným zásahem do práv k ochranným známkám a před nekalosoutěžním jednáním, kterých se měla žalovaná strana dopustit registrováním doménových jmen "*****" a "*****" a jejich následným užívání k internetovému prodeji mj. příslušenství mobilních telefonů.

Rozhodce dospěl k závěru, že tímto jednáním žalovaná strana porušila práva žalující strany jako majitele řady slovních ochranných známek "*****", "*****" zejména registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) zapsaných a chráněných pro území České republiky. V důsledku registrace doménových jmen "*****.cz" a "*****.cz" a jejich následného užívání došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující strany k ochranným známkám a k nekalosoutěžnímu jednání ze strany žalované.

Nárok žalující strany, která požadovala uložení povinnosti převést doménová jména "*****.cz" a "*****.cz" na žalující stranu byl posouzen jako důvodný.

Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.
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