

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

VE SPORU

č. 00060

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

Čas podání 2011-04-07 15:35:58

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno *****.cz

Jiná právní řízení

1 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 č. 1

Faktická situace

2 Žalující stranou je česká akciová společnost *****, Žalovanou stranou je fyzická osoba ***** s registrovaným domicilem v *****.

3 Žalující strana podala dne 4. 4. 2011 u zdejšího rozhodčího soudu Žalobní návrh, kterým se domáhá zákazu užívání a zákazu převodu na třetí osobu doménového jména *****.CZ, jakož i převodu registrace tohoto doménového jména na Žalující stranu a náhrady nákladů rozhodčího řízení.

4 Ve smyslu ust. § 7 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád .cz) bylo dne **.*.**** zdejším rozhodčím soudem zasláno Žalované straně oznámení Žalobního návrhu a výzva k vyjádření.

5 Ve smyslu ust. § 9 Řádu .cz byl dne **.*.**** jmenován Senát o jednom Rozhodci.

6 Ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Rozhodce svou pravomoc. Ta byla založena Žalující stranou přijetím veřejné nabídky na uzavření dohody o rozhodci učiněné Žalovanou stranou článkem 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů. Vzhledem k tomu, že Rozhodce neshledal žádný důvod dle § 15 odst. 1, věta druhá, zákona č. 216/1994 Sb., a ani Žalovaná strana nevznesla námitku dle § 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., konstatuje Rozhodce, že zdejší rozhodčí soud má pravomoc v této věci rozhodnout.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

1 Žalující strana ve svém Žalobním návrhu uvádí, že je součástí obchodní skupiny ***** a že užívá na základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností cca 800 ochranných známek, mezi jiným též ** a *****.cz.

2 Dále Žalující strana uvádí, že je držitelem domény např.www.*****.cz, která byla zaregistrována dne **.*.****, *****.com a dalších domén s označením **.

3 Žalující strana tvrdí, že má právo užívat obchodní firmu *****, a.s. a její části pro své podnikatelské činnosti, tj. má právo i na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy a totéž ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

4 Žalující strana dále tvrdí, že Žalovaná strana není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky **, nemá jakákoliv práva k obchodní firmě *****, a.s. ani k její jakékoliv části a užíváním uvedeného doménového jména se dopouští nekalosoutěžního jednání, neboť jméno *****.CZ je způsobilé snadno vyvolat záměnu s označením **.cz. To dokládá Žalující strana i tvrzením, že Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno *****.CZ dne **.*.****, tj. až po vzniku spol. *****, a.s.a registraci doménových jmen ** a *****.

5 Žalující strana konečně uvádí, že ve snaze řešit věc mimosoudně a tak předejít případnému rozhodčímu řízení vyzvala Žalovanou stranu písemně dopisem ze dne **.*.**** k jednání o převodu doménového jména *****.CZ, na který reagovala Žalovaná strana negativně s tím, že doménu hodlá využít pro svoje webové stránky.

6 Z uvedených důvodů se Žalující strana domáhá dle ust. § 6 odst. 2 písm. g) Řádu .cz následujících žalobních nároků:

"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 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 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."

2. Žalovaná strana

7 Žalovaná strana byla vyrozuměna o podání Žalobního návrhu postupem dne ust. § 3 odst. 2 Řádu .cz a autentizovaným přístupem k on-line platformě se s Žalobním návrhem i fakticky seznámila.

8. Žalovaná strana se ve lhůtě dle § 8 odst. 1 Řádu .cz ani po skončení této lhůty k Žalobnímu návrhu nevyjádřila.

Projednání a zjištění

SKUTKOVÝ STAV

9 Žalující strana se domáhá na Žalované straně zdržujících nároků směřujících k užívání a dispozici s doménovým jménem *****.CZ, jakož i nároku na převod práv držitele tohoto doménového jména na Žalující stranu. Předmětem posouzení Rozhodcem bylo, zda jsou tyto nároky právně důvodné.

10 Rozhodce vycházel z nesporně zjištěného skutkového stavu, k němuž dospěl na základě prokázaných skutkových tvrzení Žalující strany. Žalovaná strana nevznesla proti těmto skutkovým tvrzením ani proti předloženým důkazům žádných námitek.

11 Rozhodce tedy má za prokázané, že má Žalující strana práva k užívání shora uvedených ochranných známek, jakož i shora citované obchodní firmy. Rovněž má Rozhodce za prokázané, že

se Žalující strana pokusila o smírné řešení vzniklého sporu. Žalovaná strana na tento pokus reagovala s tím, že plánuje sama aktivně využít doménové jméno *****.CZ pro svoji potřebu a o převod na Žalující stranu nemá zájem, přičemž Žalující strana doposud toto doménové jméno nijak neužívá.

OBCHODNÍ FIRMA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

12 Práva k distinktivní části ochranné známky či obchodní firmy, zde „***“, mají charakter práv absolutních. To znamená, že jejich vlastník, držitel či vykonavatel může se jich domáhat vůči neurčitému okruhu ostatních osob. To však neznamená, že by ochranná známka, obchodní firma nebo jiné označení chráněné absolutními právy dávaly oprávněnému subjektu totální restriktivní kontrolu nad jejich veškerým užíváním respektive nad užíváním kterékoli jejich části. Žalující strana tedy nemůže požadovat, aby jakékoli užití kombinace písmene „*“ a čísla „*“, byť jde nepochybně o distinktivní část chráněných označení, vždy a za všech okolností podléhalo jejímu předchozímu schválení (licenci).

13 V tomto případě je tedy třeba předně zhodnotit, zda registrací doménového jména obsahujícího distinktivní část označení, k němuž má Žalující strana absolutní subjektivní práva, bylo skutečně zasaženo do práv k ochranné známce respektive k obchodní firmě Žalující strany. Nelze přitom konstatovat, že pouhou registrací doménového jména dochází bez dalšího k užití ochranné známky nebo obchodní firmy. Byť v některých případech může i samotná registrace doménového jména přímo zasáhnout do výkonu práv k ochranné známce nebo k obchodní firmě (typicky tam, kde je doménové jméno ve své distinktivní části s nimi totožné), v tomto případě nelze jednoznačně a bez dalšího kvalifikovat registraci doménového jména jako zásah do práv Žalující strany k ochranné známce a obchodní firmě.

14 To, zda je registrace doménového jména *****.CZ vzhledem k právům plynoucím z ochranných známek respektive obchodní firmy právně vadná, je tedy třeba posoudit z dalších souvisejících skutečností. V tomto směru však Žalující strana nepředložila Rozhodci žádné tvrzení ani nenavrhl žádný konkrétní důkaz. Rozhodce tedy konstatuje, že v tomto případě nebyl prokázán konkrétní zásah do práv k ochranným známkám nebo obchodní firmě Žalující strany.

NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ

15 Rozhodce se dále zabýval otázkou, zda se registrací doménového jména *****.CZ dopustila Žalovaná strana nekalosoutěžního jednání. Lze v tomto směru přisvědčit právnímu názoru Žalující strany, že pro posouzení existence soutěžního vztahu není podstatné, zda je Žalovaná strana podnikatelem. Tam, kde není soutěžní vztah zřejmý z povahy subjektů, však je nutno jeho existenci prokázat prostřednictvím dalších skutečností, typicky tím, že jednání Žalované strany má nebo může mít negativní dopad na soutěžní činnost Žalující strany.

16 V tomto případě tedy bylo možno dovodit existenci soutěžního vztahu a naplnění znaků generální klauzule nekalé soutěže například ze skutečnosti, že Žalující strana by měla prokazatelně v úmyslu využít předmětného doménového jména ke konkrétní obchodní aktivitě a registrace tohoto doménového jména Žalovanou stranou tento záměr (a případné dosavadní investice) zhatila. Žádné takové tvrzení ani související důkazy však Žalující stranou předloženy nebyly a Rozhodce tedy nemohl ani posoudit, v čem konkrétně spatřuje Žalující strana naplnění partikulární skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny.

17 Častým případem nekalosoutěžního jednání je situace, kdy je doménové jméno registrováno za účelem jeho blokování. Konkurent nebo spekulant se takovým jednáním snaží těžit z technicky determinované exkluzivity registrace a nemravně si sjednávat soutěžní prospěch, ať už je jím konkurenční výhoda nebo takzvané doménové výpalné.

18 Skutečnosti, že jde v posuzovaném případě o nekalosoutěžní blokační registraci doménového jména, by nasvědčovalo to, že Žalovaná strana registrovala doménové jméno „*****.CZ“ až poté, kdy

pod distinktivní částí tohoto doménového jména veřejně oznámila Žalující strana vstup na Český trh. Opačnému závěru však svědčí následné jednání Žalované strany, která doménové jméno sama konkurenčně neprovozuje a ani neprojevila zájem o jeho úplatný převod. Žalující strana v tomto směru opět nepředložila Rozhodci žádné další tvrzení ani důkaz stran toho, že by zde šlo o blokační registraci naplňující generální klauzuli nekalé soutěže. Rozhodce tedy v otázce naplnění znaků nekalé soutěže uzavírá, že nekalosoutěžní jednání Žalované strany nebylo v tomto případě prokázáno.

PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN

19 Vzhledem k tomu, že Žalující strana vznesla mezi jinými i nárok na převod doménového jména, zabýval se Rozhodce otázkou, zda je tento nárok důvodný nejen z hlediska ochrany obchodní firmy, práv plynoucích z ochranných známek nebo ochrany před nekalosoutěžním jednáním, ale též z hlediska specifických norem evropského práva doménových jmen.

20 K tomu, aby mohl Rozhodce na předmětný případ přímo aplikovat evropské právo doménových jmen, je třeba vyřešit otázku, zda je právo doménových jmen pro doménová jména s doménou první úrovně .EU přímo použitelné též na spory z doménových jmen s doménou první úrovně .CZ.

21 Právo doménových jmen pro doménová jména s doménou první úrovně .EU sestává z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu a z Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Jedná se o přímo aplikovatelné součásti sekundárního práva Evropské unie, které je prostřednictvím ust. čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, součástí právního řádu České republiky.

22 Jednou ze základních interpretačních metod soukromého práva je logická metoda za užití argumentu per analogiam. Není-li tedy v soukromém právu pro posouzení sporu k dispozici typická zákonná úprava, lze užít úpravu, která se příslušnému skutkovému stavu co do svých subsumpčních podmínek nejvíce blíží.

23 V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství (...) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým označením a technické náture doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace. Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé mezeře v právu.

24 Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné doménové jméno registrováno. Čl. 1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší úrovně .eu“.

25 Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické.

26 Rozdíl v tom, pod kterou doménou první úrovně je předmětné doménové jméno registrováno, nepovažuje Rozhodce za natolik závažný, aby vyloučil analogickou aplikaci Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Rozhodce tedy nevidí důvod k tomu rozlišovat pod toutéž jurisdikcí ohledně právního režimu mezi doménovými jmény registrovanými pod doménami první úrovně .CZ a .EU. Právě naopak - vyloučení aplikace evropského doménového práva na doménová jména pod národními doménami první úrovně členských států EU by bylo z podstaty věci diskriminační a bezdůvodně by omezilo část oprávněných subjektů v proporcionálním uplatnění specificky konstruovaných, legitimně založených, předvídatelných a z hlediska věcné působnosti speciálních nároků.

27 Z uvedených důvodů aplikoval Rozhodce na zjištěný skutkový stav ust. čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Žalující strana v tomto směru, jak uvedeno shora, prokázala existenci vlastních subjektivních práv k distinktivní části doménového jména *****.CZ. Rovněž byla vzhledem k absenci námitek Žalované strany nesporně prokázána Žalující stranou absence obdobných práv Žalované strany.

28 Z ust. čl. 21(1) první věta Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 přímo vyplývá, že v předmětném případě, tj. na základě Žalobního návrhu Žalující strany, může být „[r]egistrované jméno domény (-) odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem.“ Na základě ust. čl. 22(11), druhá věta Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 pak se doménové jméno „převéde na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto jméno domény zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002.“ Rozhodce tedy na základě uvedených ustanovení rozhodl o převodu doménového jména *****.CZ na Žalující stranu.

29 Vzhledem k tomu, že doménové jméno není Žalovanou stranou užíváno, byl nárok Žalující strany na zdržení se užívání doménového jména zamítnut. Vzhledem k tomu, že Rozhodce přiznal Žalující straně nárok na převod registrace doménového jména, byl zamítnut rovněž subsidiární nárok Žalující strany na zdržení se převodu doménového jména na třetí osobu vyjma Žalující stranu.

NÁKLADY ŘÍZENÍ

30 Náklady rozhodčího řízení u zdejšího rozhodčího soudu se dle ust. § 1 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line rozumí poplatky za rozhodčí řízení, zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu a vlastní výlohy stran.

31 Vzhledem k tomu, že Žalující strana se svým nárokem uspěla, přiznal Rozhodce v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line Žalující straně náhradu poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč. Zvláštní náklady zdejšímu rozhodčímu soudu nevznikly a vlastní výlohy nesly v souladu s ust. § 6, první věta, Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line Strany.

Rozhodčí nález

- I. **Žalovaná strana je povinna převést na Žalující stranu registraci doménového jména *****.CZ, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**
- II. **Žalovaná strana je povinna uhradit Žalující straně náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**
- III. **Ostatní nároky vznesené Žalující stranou se zamítají.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se domáhala ochrany před registrací doménového jména *****.CZ, přičemž prokázala svá subjektivní práva k ochranným známkám a obchodní firmě obsahující distinktivní prvek „**“, jakož i absenci obdobných práv Žalované strany.

Užití části chráněných označení v doménovém jméně nemusí nutně samo o sobě znamenat zásah do práv k obchodní firmě nebo ochranné známce. Vzhledem k tomu, že Žalující strana nespécifikovala ani neprokázala, v čem konkrétně spatřuje zásah do uvedených subjektivních práv, konstatoval Rozhodce, že zásah do práv k obchodní firmě ani k ochranným známkám nebyl prokázán.

Obdobně Žalující strana nespécifikovala ani neprokázala své tvrzení ohledně nekalosoutěžního jednání Žalované strany. Z tohoto důvodu Rozhodce rovněž konstatoval, že nekalosoutěžní jednání Žalované strany nebylo prokázáno.

Aplikací evropského práva doménových jmen per analogiam dospěl rozhodce k závěru, že nárok Žalující strany na převod doménového jména je důvodný, neboť jsou kumulativně splněny podmínky vyžadované čl. 21(1) Nařízení (ES) č. 874/2004, tj. že Žalující strana má práva k distinktivnímu označení obsaženému v doménovém jméně ***** a že Žalovaná strana obdobná práva nemá. Z tohoto důvodu přiznal Rozhodce Žalující straně právo na převod registrace doménového jména *****.

V Brně dne 8. června 2011

JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
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*