

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků.

ROZHODČÍ NÁLEZ

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

VE SPORU

č. 00077

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

Čas podání 2011-09-13 23:11:46

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ***.cz

Jiná právní řízení

Rozhodci nejsou známa žádná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalobce se žalobou doručenou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud") dne **.**.**** domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost: (1) zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména www.***.cz; (2) zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „****“ v jakémkoli zobrazení; (3) zdržet se převodu doménového jména www.***.cz na třetí osobu s výjimkou žalobce; (4) bezplatně převést doménové jméno www.***.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., to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu; (5) zaplatit žalující straně náhradu nákladů řízení.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce je mezinárodní společností, která provozuje mezinárodní síť restaurací zabývajících se rychlým občerstvením a prodejem sendvičů a jiných produktů, které jsou celosvětově známé pod označením ***®. Žalobce je majitelem ochranné známky ***® registrované v národní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky od **.**.****, která je stále v platnosti, pro zboží a služby podle Nicejského třídění zboží a služeb pod č. **, **, **, **, **, **, **, ** a **, s číslem zápisu ***** v národní databázi ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, s číslem zápisu ***** , ***** , ***** v databázi Společenství ochranných známek registrovaných Úřadem pro harmonizaci vnitřního druhu (OHIM) a s číslem zápisu ***** v mezinárodní databázi ochranných známek registrovaných Mezinárodní organizací průmyslového vlastnictví OSN (WIPO).

Žalovaný je držitelem sporné domény, která má totožné označení s označením ochranné známky ***®. Žalovaný je jediným společníkem a zároveň jediným jednatelem společnosti *****, IČO: *** ** **, se sídlem ***** , jejíž hlavní činností je působení na internetovém trhu, zejména jako registrátor .cz domén, přičemž se aktivně zabývá internetovým marketingem a je jedním z největších prodejců českých internetových domén.

Žalovaný, ani společnost *****, není vlastníkem ani oprávněným uživatelem licence, či sublicence, ochranné známky, která by jej opravňovala k registraci a oprávněné držbě sporné domény registrované v NIC.CZ.

Žalovaný registroval sporné doménové jméno dne **.**.****, přičemž ochranná známka ***®, byla registrovaná v národní databázi ochranných známek dne **.**.**** s právem přednosti od **.**.****.

S odkazem na činnost žalovaného prostřednictvím jeho společnosti máme za to, že ze strany žalovaného šlo především o spekulativní registraci sporné domény, kterou by následně mohl prodat jiným obchodním subjektům. Tato skutečnost je o to víc zřejmá a potvrzující spekulativní zápis sporné domény ze strany žalovaného, neboť žalovaný nabídl žalobci spornou doménu k odkoupení za minimální kupní cenu 10.000 Euro. Tuto skutečnost potvrdil také sám žalovaný v e-mailové komunikaci ze dne **.**.****, když se žalobce prostřednictvím svého právního zástupce obrátil na držitele registrace sporné domény o možnosti řešení převodu sporného doménového jména na žalobce. Výsledkem vzájemné komunikace bylo odmítnutí ze strany žalovaného spornou doménu převést na žalobce mimosoudně.

Vzhledem na výše uvedené a odkazem na neaktivní spornou doménu v držbě žalovaného máme za to, že žalovaný registroval spornou doménu ve zlé víře („in bad faith“) a s nekalými úmysly s odkazem na Pravidla určená pro unifikované řešení sporů k doménovým jménům („Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“) vydaných organizací ICANN dne 30.09.2009 ve spojení s Unifikovanými zásadami řešení sporů o doménová jména („Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ alebo „UDRP“) ze dne 24.10.1999, přičemž v tomto sporném případě platí „výkon práv v rozporu s dobrými mravy nepoživá právní ochrany“.

Žalovaný přes výzvy a žádosti o převod domény na žalobce pokračuje v držení sporné domény. Žalovaný, jak bylo uvedeno výše, nemá žádná práva nebo právem chráněné zájmy ve vztahu ke spornému doménovému jménu. Žalovaný nezískal souhlas žalobce k užívání označení ***®, ani není se žalobcem nijak jinak spojený. Žalovaný věděl anebo musel vědět před registrací sporného doménového jména, že sporná doména obsahuje označení vztahující se k mezinárodně chráněné ochranné známce ***®. Jak bylo uvedeno výše, žalobce je provozovatelem a vlastníkem celosvětově známé restaurace rychlého občerstvení s nabídkou sendvičů a jiných produktů a služeb, chráněných mezinárodní ochrannou známkou ***®, po celém světě, stejně jako v České republice.

WIPO vydalo celou řadu rozhodnutí ve sporech, kde se diskutovala právoplatnost registrace domén shodných či zaměnitelných s ochrannými známkami, pro neaktivní webové stránky. Konsenzuální stanovisko rozhodců v těchto případech podle Přehledu WIPO o stanoviscích rozhodců ve vybraných otázkách UDRP zní, že pasivita webové stránky neznamená obranu proti nekalosoutěžnímu jednání, naopak ukazuje na jednání ve zlé víře („in bad faith“) v případech, pokud je webová stránka provozována pod doménou shodnou či zaměnitelnou se všeobecně známou ochrannou známkou (jako v našem případě) a pokud držitel nijak aktivně nereagoval na výzvu k převodu sporné domény na majitele práva k příslušnému označení.

Máme za to, s odkazem na konání, resp. nekonání žalovaného, že spornou doménu registroval žalovaný se spekulativními úmysly, za účelem získání budoucího majetkového prospěchu, což v konečném důsledku prokazuje také fakt, že se žalovaný prostřednictvím své společnosti ***** prezentuje jako jeden z největších prodejců českých internetových domén nejvyšší úrovně s koncovou .cz. Je prokázáno na základě důkazů přiložených k tomuto žalobnímu návrhu, že žalovaný registrováním sporného doménového jména zjevně poškodil žalobce, protože jej připravil o možnost si tuto doménu, shodnou s chráněným označením, registrovat. Máme za to, že konáním žalovaného jsou naplněné zákonné znaky nekalé soutěže ve smyslu Obchodního zákoníku platného v ČR. Žalobce je sám provozovatelem a držitelem velkého množství doménových jmen po celém světě a není možné po něm spravedlivě požadovat, aby v případě sporné domény registrované v NIC.CZ, reagoval v co možná nejkratší době na její převod anebo registraci na majitele práv k příslušnému označení.

Zastáváme názor, že žalovaný se dopustil porušení práv k ochranným známkám žalobce.

Podle § 8 ods. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) ve spojení s čl. 9 odst. 3 Nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) nikdo nesmí bez souhlasu majitele ochranné známky užívat v obchodním styku označení, které

je chráněné jako ochranná známka. Užíváním v obchodním styku se rozumí především návrh anebo poskytování služeb pod tímto označením a dále užívání označení v obchodních listinách a reklamě.

Podle § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách ve spojení s čl. 9 ods. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, je zakázané používat v obchodním styku jakékoli označení, kde vzhledem na jeho shodnost nebo podobnost se zbožím nebo službami, které jsou chráněné ochrannou známkou Společenství a označením, existuje pravděpodobnost záměny veřejností; pravděpodobnost záměny zahrnuje pravděpodobnost asociace označení s ochrannou známkou.

Podle § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách ve spojení s čl. 9 ods. 1 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, je zakázané používat v obchodním styku jakékoli označení, které je shodné anebo podobné ochranné známce Společenství, pokud jde o zboží anebo služby, které nejsou podobné tomu zboží anebo službám, pro které je zapsaná ochranná známka Společenství, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by používání tohoto označení bez náležitého důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti anebo dobrého jména ochranné známky Společenství.

Máme za to, že žalovaný naplnil svým spekulativním konáním, výše uvedeným, všechny znaky zákazu používání označení ***® v obchodním styku, i když zboží nebo služby prezentované na sporné doméně, nejsou podobné zboží a službám, pro které je zapsaná ochranná známka, přičemž sporná doména vytváří nebezpečí záměny veřejností a záměny asociace označení s ochrannou známkou, neboť ochranná známka ***® požívá celosvětově dobré jméno. K posouzení a prokázání tvrzených skutečností stačí vyvolání anebo pravděpodobnost záměny označení s ochrannou známkou. Registraci sporné domény v nedobré víře prokazuje i ta skutečnost, že obsahově shodné webové stránky mají jiné označení a webová stránka sporného doménového označení se ani mezi nimi nenachází v mezinárodním vyhledávači.

Vzhledem na prokázané nekalosoutěžní jednání ze strany žalovaného, žalobce se domáhá taktéž ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) ve spojení s § 53 Obchodního zákoníku, aby se porušovatel práva (žalovaný) zdržel jednání, kterým dochází k porušení anebo ohrožení práva.

Máme za to, že činnost žalovaného ve spojení s výše uvedeným ve smyslu zákona o ochranných známkách a Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, je konáním, které je ve smyslu zákonných znaků podle § 44 a násl. Obchodního zákoníku o nekalé soutěži, klamavým označením zboží a služeb ve smyslu §46 Obchodního zákoníku a §47 Obchodního zákoníku vyvolává nebezpečí záměny. V případě registrace sporné domény se žalovaný dostal do soutěžního vztahu se žalobcem jako subjektem, jehož práva byla registrací žalovaného dotčena. Tato skutečnost byla ustálena výrokem Městského soudu v Praze, vydáním předběžného opatření pod sp. zn. *****, podle kterého pokud se v prostoru sítě internet střetnou dva hospodářsky aktivní subjekty, navazují mezi sebou přímý soutěžní vztah, v případech i když oblast jejich podnikání je jakákoliv.

K prokázání výše uvedených tvrzení ke sporné doméně žalobce prezentuje i splnění podmínek žalovaným podle čl. 4 (a) UDRP, podle kterých:

- (i) doménové jméno je shodné anebo zaměnitelné s ochrannou známkou anebo známkou služby, ke které má žalobce práva;
- (ii) žalovaný nemá k doménovému jménu žádná práva nebo oprávněné zájmy;
- (iii) doménové jméno bylo registrované ve zlé víře.

Z jednání žalovaného při žádosti o převod sporné domény na žalobce je prokázané, že používání, resp. nečinnost žalovaného, i s odkazem na předmět podnikatelské činnosti žalovaného je ve zlé víře.

Ve smyslu výše uvedeného a prokázaného žádáme příslušný rozhodčí soud, aby žalobnímu návrhu žalobce v plném rozsahu vyhověl, a to tak, že:

1. Žalovaný je povinný zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména www.***.cz;
2. žalovaný je povinný zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „****“ v jakémkoli jeho zobrazení;

3. žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména www.***.cz na třetí osobu s výjimkou žalobce;
4. žalovaný je povinný bezplatně převést doménové jméno www.***.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;
5. žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a nákladů právního zastoupení ve výši 15.600,- Kč (podle § 6 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb.: 15.000,- Kč, paušální náhrada hotových výdajů za 2 úkony právní služby ve výši 2x 300,- Kč, t.j. 600,- Kč), a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

2. Žalovaná strana

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne **.**.****, doručeným Rozhodčímu soudu poštou dne **.**.****, ve kterém uvedl: „Sděluji vám tímto, že v souladu s platnou legislativou ČR, s rozhodčím řízením NESOUHLASÍM, ani jsem s ním nikdy v minulosti nesouhlasil. Dovoluji si vás tímto dále upozornit na nebezpečí vzniku značné finanční škody, která by v případě pokračování tohoto protiprávního řízení, mohla vzniknout jak mé osobě, tak i zahraničnímu subjektu na základě uzavřených smluv.“

Rozhodčí soud upozornil v souladu s § 8 odst. 3 Řádu .cz žalovaného, že jeho podání vykazuje tyto nedostatky:

- Vyjádření k Žalobnímu návrhu není podáno na předepsaném formuláři prostřednictvím online platformy Rozhodčího soudu [§8 odst. 2 písm. g Řádu .cz].
- Ve Vyjádření k Žalobnímu návrhu není uvedena plná identifikace (název/jméno, poštovní a emailová adresa, telefonní a faxové číslo) Žalované strany [§ 8 odst. 2 písm. a Řádu .cz].
- Ve Vyjádření k Žalobnímu návrhu není uveden preferovaný způsob komunikace [§ 8 odst. 2 písm. b Řádu .cz].
- Vyjádření k Žalobnímu návrhu neuvádí v závěru prohlášení dle § 8 odst. 2 písm. e Řádu .cz.

Rozhodčí soud dále vyzval žalovaného, aby uvedené nedostatky odstranil a předložil opravené vyjádření k žalobnímu návrhu do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Výzva byla žalované straně oznámena dne **.**.****, a to jak prostřednictvím online platformy, tak doporučenou poštou. Na základě doručení, v souladu s §3 odst. (7) písm. (c) Řádu .cz, je za den doručení považováno **.**.****.

Lhůta pro podání opraveného vyjádření k žalobnímu návrhu uplynula dne **.**.****.

Žalovaný se nad rámec již uvedeného nevyjádřil, ani své vyjádření neupravil.

Projednání a zjištění

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené žalující stranou a na základě provedených důkazů a vypořádání se s rozhodnými skutečnostmi rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

Ve věci nebylo nařízeno ústní jednání, neboť podle 14 Řádu pro řešení sporů o domény.cz se ústní jednání nekonají a rozhodnutí se činí na základě dokumentů a jiných listinných důkazů.

K OTÁZCE UZAVŘENÍ ROZHODČÍ SMLOUVY

Žalovaný ve svém vyjádření mimo jiné uvedl: „Sděluji vám tímto, že v souladu s platnou legislativou ČR, s rozhodčím řízením NESOUHLASÍM, ani jsem s ním nikdy v minulosti nesouhlasil.“

Rozhodce se proto zabýval otázkou, zda mezi stranami byla rozhodčí smlouva skutečně uzavřena.

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., Americká 23, Praha 2. Tato organizace stanovila pravidla pro registraci doménových jmen v druhé úrovni v doméně .cz, která zakotvila v dokumentu nazvaném „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“. Každá osoba registrující doménové jméno objednaním jeho registrace, zaplacením ceny registrace, zahájením užívání doménového jména či jakoukoli změnou záznamů doménového jména vyslovuje souhlas s uvedenými pravidly registrace. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz odkazují, pokud jde o řešení sporů o doménová jména, na dokument „Pravidla alternativního řešení sporů“, který vydala rovněž CZ.NIC, z.s.p.o. a

jehož součástí je tzv. Rozhodčí veřejná nabídka „obsažená v článku 2.1, podle které: „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, zaražené 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“.

Pravidla registrace a Pravidla alternativního řešení sporů a jejich akceptace ze strany držitele registrace domény v doméně nejvyšší úrovně .cz představují smlouvu mezi držitelem registrace a sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. Obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti držitele registrace a CZ.NIC, z.s.p.o., jako správce domény nejvyšší úrovně .cz ve vztahu k registraci a zároveň představují smluvní závazek držitele doménového jména ve prospěch třetí strany – žalobce ve sporu ohledně tohoto doménového jména, podřídít se pravomoci Rozhodčího soudu v případech předpokládaných ve shora uvedeném znění rozhodčí veřejné nabídky. K uzavření rozhodčí smlouvy dojde, jakmile strana žalující vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podáním žaloby k Rozhodčímu soudu.

K otázkám týkajícím se rozhodčí veřejné nabídky se vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 27.04.2011 č.j. 3Cmo 367/2010-101, když uvedl, že veřejný návrh v daném případě splňuje podmínky dané v obchodním zákoníku v § 276 a není na závadu, že je dán a spojen s určitou žádostí o registraci, neboť s touto registrací a tedy také s veřejným návrhem (jako součástí Pravidel) jsou všichni registrovaní účastníci sítě, zájemci o registraci doménových jmen i další uživatelé seznámeni. Veřejný návrh vyhlášený jako součást podmínek v návrhu na registraci doménového jména je v souladu s úpravou uzavření rozhodčí smlouvy, dané v § 3 odst. 2 zákona 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení. Vrchní soud v Praze rovněž dospěl k závěru, že předmětnou smlouvu lze považovat za smlouvu ve prospěch třetího (§ 50 občanského zákoníku). (viz. také Rozhodčí nález ve sporu č. 00080 Rozhodčího soudu <https://domeny.soud.cz/adr/decisions/index.php>)

Na základě výše uvedeného rozhodce dospěl k závěru, že přes obsah svého vyjádření žalovaný nepochybně s aplikací rozhodčího řízení na řešení sporů v souvislosti s registrací či obnovením registrace předmětné domény souhlasil.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se tak 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. A není pochybností o pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován Mgr. Přemysl Líbal, který funkci rozhodce přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

POSOUZENÍ NÁROKŮ ŽALOBCE

V řízení bylo prokázáno, že žalobce je mimo jiné majitelem ochranných známek *** č.spisu ***** s právem přednosti od **.*.****, a dále s číslem zápisu *****, *****, *****, ***** v databázi Společenství ochranných známek registrovaných Úřadem pro harmonizaci vnitřního druhu (OHIM) a s číslem zápisu ***** v mezinárodní databázi ochranných známek registrovaných Mezinárodní organizací průmyslového vlastnictví OSN (WIPO), zapsaných převážně pro restaurační služby, saláty, sendviče a občerstvení.

Rozhodce na základě tvrzení stran a předložených důkazů dospěl k závěru, že označení *** je v České republice běžně a pravidelně užíváno pro označení restaurací rychlého občerstvení převážně prodávajícími sendviče a saláty, kteří jsou k užívání označení oprávněni na základě licence poskytované žalobcem. Rozhodce proto dospěl k závěru, že označení *** je v České republice označením všeobecně známým.

Při posuzování shodnosti či podobnosti sporného doménového jména s ochrannými známkami žalobce nebylo přihlíženo k označení domény nejvyšší úrovně „.cz“, která je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz). Dále nebylo přihlíženo k žalobcem uvedenému označení „www“ jako k označení domény třetí úrovně. Obě výše uvedená

označení nemají v souvislosti s posuzováním shodnosti či podobnosti doménového jména s ochrannými známkami rozlišovací působilost.

Doménové jméno *****.cz** je zaměnitelně podobné ochranné známce žalobce, neboť při pomnutí domény první úrovně (.cz) a třetí úrovně (www) obsahuje beze zbytku označení „****“, které je celé obsaženo ve všech zmíněných ochranných známkách žalobce.

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna.

Žalovaný v řízení nepřednesl žádná tvrzení ani neprokázal, že by mu svědčila jakákoliv práva, která by byla starší než registrované ochranné známky žalobce, která by zakládala právo žalovaného užívat označení „****“ a registrovat doménové jméno toto označení obsahující.

Rozhodce proto dospěl k závěru, že žalovaný registrací doménového jména „***.cz“ a jeho následným užíváním zasahuje do práv k ochranným známkám žalobce, protože (i) doménové jméno je shodné anebo zaměnitelné s ochrannou známkou anebo známkou služby, ke které má žalobce práva; (ii) žalovaný neprokázal v řízení k doménovému jménu žádná práva nebo oprávněné zájmy; (iii) doménové jméno bylo registrované ve zlé víře.

Na základě výše uvedeného rozhodce vyhověl návrhu žalobce a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodčího nálezu, protože jedním ze základních nároků 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) či osobě, jejíž název byl neoprávněně použit (§19b odst. 2 občanského zákoníku).

Uložená povinnost převést doménové jméno *****.cz** na žalobce je nápravným opatřením, které vede k odstranění stavu, v jehož důsledku dochází k zásahu do práv žalobce.

Žalobce se dále domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „****“ v jakémkoli jeho zobrazení. Rozhodce dospěl k závěru, že každý případ užití slova, které má také obecný význam, je nutné posuzovat samostatně a v rámci tohoto řízení je proto možné rozhodnout pouze o existujícím, nikoli o hypotetickém porušení práv k chráněnému označení. Proto byl návrh žalobce, aby žalovaný byl povinen zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „****“ v jakémkoli jeho zobrazení, zamítnut.

Žalobce požadoval přiznání náhrady nákladů řízení spočívající v zaplaceném poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a nákladů právního zastoupení v celkové výši 15.600,- Kč sestávající z částky 15.000,- Kč podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. a paušální náhrady hotových výdajů za dva úkony právní služby po 300,- Kč, tj. Celkem 600,- Kč. Výše požadovaných nákladů právního zastoupení odpovídá výši nákladů, která by byla žalobci přiznána, pokud by spor rozhodoval obecný soud, proto byla uznána za oprávněnou.

Žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení a právního zastoupení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto nálezu.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaný je povinný zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména *****.cz**,**
- II. návrh žalobce, že žalovaný je povinný zdržet se registrace doménového jména v doméně .cz, které by obsahovalo výraz „****“ v jakémkoli jeho zobrazení, se zamítá,**
- III. žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména *****.cz** na třetí osobu s výjimkou žalobce,**
- IV. žalovaný je povinný bezplatně převést doménové jméno *****.cz** ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

- V. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a nákladů právního zastoupení ve výši 15.600,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal nároků z ochranných známek obsahujících označení „***“ a nároků z nekalé soutěže. Protiprávního jednání se měl žalovaný dopustit registrací .cz domény shodné s chráněným označením žalobce.

Žalovaný namítl pouze, že nesouhlasil s rozhodčím řízením a dále se věcně v řízení přes výzvy Rozhodčího soudu nevyjadřoval.

Rozhodce dospěl k závěru, že žalovaný právo žalobce porušil a uložil žalovanému povinnost převést doménové jméno ***.cz na žalobce.

V Praze dne 29. prosince 2011

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*