

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. 00097

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

<b>Čas podání</b>	2011-08-22 13:54:05
<b>Správce sporu</b>	Mgr. Tereza Bartošková
<b>Strana žalující</b>	*****
<b>Strana žalovaná</b>	*****
<b>Sporné doménové jméno</b>	*.cz, **.cz, ***.cz, ****.cz

### Jiná právní řízení

Dle informací dostupných jedinému rozhodci bylo mezi stranami sporu ohledně doménových jmen vydáno Městským soudem v Praze předběžné opatření, číslo jednací 000000, kterým byla nařízeno zdržet se převodu doménových jmen „\*.cz“, „\*\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“ na třetí osobu vyjma žalující strany a zdržet se zrušení jejich registrace, proti kterému podala žalovaná strana odvolání.

### Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 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 též „Rozhodčí soud“) domáhala, aby Rozhodčí soud vydal rozhodčí nález, dle kterého bude žalovaná strana povinna ve lhůtě do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu převést doménová jména „\*.cz“, „\*\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu a žalované straně bude stanovena povinnost uhradit náklady řízení.

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* uvedla, že považuje nárok žalující strany na převod uvedených doménových jmen za neopodstatněný a mj. namítla, že nesouhlasí s rozhodováním sporu Rozhodčím soudem. Podle žalované strany žádný, ani stálý rozhodčí soud, nemůže založit svoji pravomoc rozhodovat v konkrétním sporu vydáním specifického řádu pro rozhodování některých typů sporů. Ani jedna ze stran nemůže založit pravomoc rozhodčího soudu nebo rozhodce tím, že k němu podá návrh. Pravomoc Rozhodčího soudu řešit konkrétní spor mezi stranami a navíc pravomoc konkrétního soudu nebo rozhodce může založit pouze platná rozhodčí smlouva (rozhodčí doložka) sjednaná mezi stranami. Nemohou ji založit ani žádná pravidla např. registrátora nejvyšší úrovně sdružení NIC .cz.

S ohledem na vznesenou námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu jediný rozhodce usnesením ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* rozhodl o předložení spisu předsednictvu Rozhodčího soudu k rozhodnutí o námitce nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu věc projednat a rozhodnout. V návaznosti na výzvu Rozhodčího soudu žalovaná strana uhradila poplatek za projednání této námítky dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Předsednictvo Rozhodčího soudu usnesením ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* rozhodlo tak, že zamítlo námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu vznesenou žalovanou stranou a stanovilo, že

poplatek za námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu ve výši 17.000 Kč jde k tíži žalované strany, a že se spis vrací rozhodci k dalšímu řízení.

Ve svém rozhodnutí předsednictvo Rozhodčího soudu mj. dovodilo, že z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „zákon“) vyplývá, že „stále rozhodčí soudy mohou vydávat své statuty a řády, které musí být uveřejněny v Obchodním věstníku. Tyto statuty a řády mohou určit způsob jmenování rozhodců, jejich počet, a mohou výběr rozhodců vázat na seznam uvedený u stálého rozhodčího soudu. Statuty a řády mohou též určit způsob řízení a rozhodování i jiné otázky související s činností stálého rozhodčího soudu a rozhodců. Rozhodčí soud v souladu s tímto ustanovením vydal Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řád pro řešení sporů o domény .cz. Předmětný spor se tedy řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line („Řád on – line“). Otázky neupravené v Řádu .cz se pak řídí ustanoveními Řádu Rozhodčího soudu (dále jen „Řád“), a to s ohledem na mezinárodní povahu sporu.

Správu domény nevyšší úrovně .cz (ccTLD.cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje CZ.NIC, z.s.p.o, Americká 23, Praha 2, které vydalo dokument „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz“, který stanoví pravidla pro registraci doménových jmen druhé úrovně pod ccTLD.cz (článek 1.1). Každá osoba registrující doménové jméno přitom objednaním jeho registrace, zaplacením ceny registrace, zahájením užívání doménového jména či jakoukoliv změnou záznamů týkajících se doménového jména (vše viz. článek 2.2 citovaných Pravidel registrace) vyslovuje souhlas s uvedenými Pravidly registrace. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz odkazují, pokud jde o řešení sporů o doménová jména, na jiný dokument vydaný rovněž CZ.NIC, z.s.p.o., a to na „Pravidla alternativního řešení sporů.“ Součástí Pravidel alternativního řešení sporu je tzv. rozhodčí veřejná nabídka obsažená v článku 2.1, dle 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, 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.“

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, podřídit se pravomoci Rozhodčího soudu v případech předpokládaných ve shora uvedeném znění rozhodčí veřejné nabídky. Platnosti veřejné rozhodčí nabídky není na újmu, že neobsahuje individuální určení třetí strany, resp. třetích stran, v jejichž prospěch byla učiněna, postačí, když je taková třetí strana nebo strany na základě objektivních skutečností určitelná. V případě rozhodčí veřejné nabídky je tato podmínka splněna, neboť uvádí, že se aplikuje ve vztahu k osobám, které podají žalobu k Rozhodčímu soudu napadající příslušné doménové jméno, což je objektivní skutečnost. K uzavření rozhodčí smlouvy pak dojde, jakmile již individuálně určená osoba (žalující strana) vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podání žaloby k Rozhodčímu soudu.

Žalovaná strana zaregistrovala u CZ.NIC, z.s.p.o., doménová jména „\*.cz“, „\*\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“, akceptovala Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz i Pravidla alternativního řešení sporu a učinila tak veřejnou nabídku uzavření rozhodčí smlouvy bližší neomezenému okruhu osob, přičemž v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů bylo předmětem nabídky řešení sporu týkajícího se doménových jmen „\*.cz“, „\*\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“ s tím, že ve věci má být rozhodováno Rozhodčím soudem.

Žalující strana veřejnou nabídku žalované strany přijala, když v Žalobním návrhu výslovně uvedla, že jeho podáním akceptuje veřejnou rozhodčí nabídku učiněnou žalovanou stranou. Tím tedy byla uzavřena mezi žalující stranou a žalovanou stranou rozhodčí smlouva.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., který svou funkci přijal. Žádná ze stran jediného rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Usnesením Rozhodčího soudu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* bylo žalující straně umožněno, aby se písemně vyjádřila k Vyjádření žalované strany k Žalobnímu návrhu ze dne \*\* \*\* \*\* \*\*, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vydání usnesení. V návaznosti na usnesení Rozhodčího soudu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* předložila žalující strana ve stanovené lhůtě dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* doplňující vyjádření.

Žalované straně bylo usnesením Rozhodčího soudu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* umožněno vyjádřit se k vyjádření žalující strany ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vydání usnesení. Žalovaná strana této možnosti nevyužila a žádné další doplňující vyjádření ve stanovené lhůtě, ani po jejím uplynutí, nepředložila.

## **Tvrzení stran**

### **1. Žalující strana**

Žalující strana ve svém Žalobním návrhu uvedla, že je \*\*\*\*\* společností, která je předním světovým výrobcem rekreačních dopravních prostředků a spalovacích motorů pro motosport. Žalující strana se opírala o sedmdesátiletou tradici kvality navazující na zakladatele \*\*\*\*\*, vynálezce pásových vozidel pro pohyb v zasněženém terénu, a vlastní továrny v \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*, ve kterých zaměstnává více než 6.000 osob. Podle žalující strany jsou její produkty distribuovány ve více než 100 zemích světa prostřednictvím více než 5.000 dealerů a distributorů. Portfolio značek a výrobků žalující strany zahrnuje sněžné skútry \*\*\*\* a \*\*\*\*\*, plavidla a lodě \*\*\*\*\*, závěsné lodní motory \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*, technologie přímého vstřikování paliva jako např. \*\*\*\*\*, čtyřkolky \*\* nebo motory pro motokáry, motocykly a ultralehké a lehké letouny \*\*\*\*\*. Výrobky žalující strany náleží do světové špičky, pokud jde o úroveň využitých technologií a inovace. Žalující strana a její výrobky proto obdržely celou řadu ocenění.

Podle žalující strany jsou její výrobky v České republice distribuovány společnostmi \*\*\*\*\*. (výrobní řady \*\*, \*\*\*\* a \*\*\*\*\*) a \*\*\*\*\* (výrobní řady \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*). Žalující strana, resp. distributori jejich výrobků, vynakládají nemalé finanční prostředky na propagaci výrobků žalující strany, a to například prostřednictvím tištěných médií.

Žalující strana dále uvedla, že je vlastníkem celé řady ochranných známek, mimo jiné:

- slovní ochranné známky \* č. 000000 "\*\*\*\*\*", s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*;
- slovní ochranné známky \*\* č. 000000 "\*\*\*\*\*", s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*;
- slovní ochranné známky \*\*\*\* č. 000000 "\*\*\*\*\*", s právem přednosti od \*\*.\*\*.\*\*\*\*, s účinností pro ČR od \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Ochranné známky žalující strany jsou označeními všeobecně známými v motoristických kruzích, kde se výrobky žalující strany těší díky své tradici a kvalitě dobré pověsti. Známost značek a povědomí relevantní veřejnosti o nich dokládají přiložené články ze zpravodajského portálu \*\*\*\*\*.cz a z webových stránek věnovaných čtyřkolkám a motorismu obecně. Žalující strana shrnula, že výrobky žalující strany opatřené uvedenými ochrannými známkami patří mezi nejprodávanější výrobky ve své kategorii a tuto skutečnost dokládala přehledy prodeje (výše tržeb) značek "" a "" v letech 2009-2011, přehledy výše prodeje všech výrobků žalující strany v ČR v letech 2010-2011 a konečně přehledy prodeje v Evropské unii.

Dle názoru žalující strany, s ohledem na všeobecnou známost a dobrou pověst výše uvedených ochranných známek je třeba tyto ochranné známky považovat za ochranné známky s dobrým jménem v České republice a Evropské unii.

Podle žalující strany, je žalovaná strana společností s ručením omezeným, jejíž předmět podnikání zahrnuje mimo jiné položky „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, opravy silničních vozidel a opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů“. V rámci svého podnikání provozuje žalovaná strana internetový obchod s motocykly, čtyřkolkami, sněžnými skútry a příslušenstvím umístěný na adrese "www.\*\*\*\*\*.cz". Nabídka žalované strany zahrnuje výrobky značek \*\*\*\*\*, \*\* (tj. výrobky žalující strany), \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a dalších. Na výše uvedených webových stránkách provozuje žalovaná strana rovněž bazar.

Podle žalující strany žalovaná strana není v žádném smluvním vztahu se žalující stranou jako např. výhradní zástupce žalující strany v České republice, který by jí zajišťoval zvláštní postavení mezi ostatními prodejci výrobků žalující strany na trhu v České republice.

Žalovaná strana je registrovaným držitelem doménových jmen "\*.cz" a "\*\*\*.cz" a od \*\*.\*\*.\*\*\*\* rovněž držitelem doménových jmen "\*\*\*\*.cz" a "\*\*\*\*\*.cz". Domény "\*.cz" a "\*\*\*.cz" jsou žalovanou stranou užívány pro přesměrování uživatelů Internetu na adresu jejího internetového obchodu "www.\*\*\*\*\*.cz". U domén "\*\*\*\*.cz" a "\*\*\*\*\*.cz" se po jejich zadání do vyhledávače zobrazí pouze sdělení, že doména je zaregistrována.

#### A. Porušování práv k ochranné známce

Ve vztahu k porušení práv k Ochranným známkám, žalující strana zdůraznila, že domény žalované strany jsou zaregistrovány od \*\*.\*\*.\*\*\*\* resp. od \*\*.\*\*.\*\*\*\*; ochranné známky žalující strany jsou tedy prioritně starší. Ochranné známky žalující strany jsou v předmětných doménových jménech zcela obsaženy. Liší se pouze z povahy věci označením domény nejvyššího stupně ".cz", které je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD.cz) a případně domény "\*\*\*.cz" navíc vynecháním pomlčky. Mezi srovnávanými označeními je tedy velmi vysoký stupeň podobnosti ze všech známkoprávně rozhodných hledisek.

Vzhledem k podobnosti doménových jmen žalované strany a ochranných známek žalující strany resp. identitě dominantního prvku doménového jména a ochranných známek a rovněž vzhledem ke známosti ochranných známek žalující strany a jejich dobrému jménu je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že si spotřebitelé (uživatelé Internetu) budou doménová jména spojovat s ochrannými známkami a výrobky žalující strany nebo se žalující stranou samotnou.

Žalovaná strana nikdy neobdržela od žalující strany souhlas k registraci doménových jmen „.cz“, „\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“, ani ji nesvědčí žádné legitimní důvody k této registraci. Je sice pravdou, že obchodní společnost, jejímž je žalovaná strana jednatelem, prodává v rámci své obchodní činnosti výrobky žalující strany, avšak sama tato skutečnost neprokazuje dobrou víru žalované strany. Naopak, ze všech okolností lze usuzovat, že žalovaná strana si předmětné doménové jméno zaregistrovala s úmyslem neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek žalující strany.

Průměrný uživatel Internetu, který vyhledává informace např. o aktuální nabídce své oblíbené značky, o autorizovaných prodejcích nebo servisech daného zboží, technická data o výrobcích či jiné informace o značce zadá v případě nejznámějších ochranných známek a značek zpravidla jako první adresu tvořenou pouze ochrannou známkou a označením domény nejvyššího stupně. Pokud chce vyhledat informace ve svém jazyce, vybere nejčastěji označení své národní domény. Na této adrese pak očekává webové stránky výrobce (vlastníka ochranné známky), jeho pobočky či jiné s výrobcem propojené osoby, na kterých získá oficiální informace pocházející přímo od těchto osob.

Žalující strana shrnula, že její výše uvedené ochranné známky je třeba považovat za ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Podle žalující strany žalovaná strana svým jednáním nepoctivě těží z dobrého jména ochranných známek žalující strany a rovněž, že žalující straně způsobuje újmu v podobě oslabení reklamní funkce jejich ochranných známek, pod nimiž nemá na českém trhu možnost přímo prezentovat své výrobky prostřednictvím Internetu.

#### (2) Nekalosoutěžní jednání žalované strany

Žalující strana dále uvedla, že jednání žalované strany představuje vedle porušení práv k ochranným známkám rovněž nekalosoutěžní jednání ve smyslu §§ 44 a násl. obchodního zákoníku.

Žalovaná strana si zaregistrovala jako doménová jména ochranné známky žalující strany (resp. označení s ochrannou známkou žalobce zaměnitelné), pod nimiž má žalující strana zájem prezentovat své výrobky českým spotřebitelům a dvě z domén aktivně užívá k prodeji a propagaci ve vztahu k motocyklům, čtyřkolkám, skútrům a příslušenství různých značek. Soutěžní vztah mezi žalující stranou a žalovanou stranou je zde tedy nepochybně dán.

Žalovaná strana získala pro sebe předmětná doménová jména ve zlé víře s cílem získat pro sebe prospěch, který by jinak nezískala, pokud by používala například pouze svoji doménu \*\*\*\*\*.cz. Učinila tak navíc bez souhlasu žalující strany jako vlastníka ochranných známek "\*", "\*\*\*" a "\*\*\*\*\*". Žalovaná strana zároveň blokuje žalující straně možnost prezentovat v prostředí Internetu své výrobky prostřednictvím domény shodné s jejími ochrannými známkami. Již samotnou registrací předmětných

doménových jmen tedy došlo k zásahu do práv žalující strany. Ve dvou případech navíc dochází prostřednictvím přesměrování k užití doménových jmen k prezentaci podnikání žalované strany.

Užití ochranné známky v doménovém jméně žalované strany je způsobilé vyvolat mezi spotřebiteli a uživateli internetu nesprávný dojem, že provozovatel webových stránek, které se po zadání domény do vyhledávače zobrazí, je společností nějak ekonomicky propojenou se žalobcem či že je oficiálním autorizovaným dovozcem nebo distributorem výrobků žalující strany či že mezi touto osobou a žalující stranou existuje zvláštní typ smluvního či jiného vztahu. Tímto získala žalovaná strana nepoctivým způsobem soutěžní výhodu vůči ostatním prodejčům stejného zboží. Pokud jde o domény dosud tímto způsobem ze strany žalované strany neužívané, lze se důvodně domnívat, že zde existuje reálně nebezpečí rozšíření závadného způsobu užití ochranných známek žalující strany (tj. přesměrování na stránky internetového obchodu "www.\*\*\*\*.cz") i na tyto domény.

Byla tedy vytvořena situace, kdy spotřebitelé mající zájem o koupi výrobků žalující strany nebo o získání oficiálních informací o značkách přímo od žalující strany se při intuitivním vyhledávání na internetu dostávají na webové stránky internetového obchodu žalované strany, které ovšem žádný vztah k žalující straně nemají a obsahují nabídku zahrnující i výrobky konkurenčních značek resp. nezískají informace žádné. Jednání žalované strany je, jak bylo uvedeno výše, způsobilé přivodit újmu žalující straně v podobě ztráty zákazníků původně usilujících o koupi výrobků žalobce a tím i znehodnocení investic žalující strany do propagace jejich značek. Žalovaná strana také přilákáním pozornosti prostřednictvím ochranných známek žalující strany získává zákazníky na úkor jiných prodejců tohoto typu zboží, kteří poctivě informují o charakteru svého podnikání. Popsané jednání je zároveň způsobilé poškodit spotřebitele tím, že může vyvolat ekonomické rozhodnutí o koupi určitého výrobku na základě klamavého dojmu vyvolaného obsahem webových stránek, které by jinak neučinili. Z výše uvedeného vyplývá, že jednání žalované strany je nekalosoutěžním jednáním ve smyslu generální klauzule nekalé soutěže (§44 odst. 1 obchodního zákoníku). Vedle toho lze toto jednání kvalifikovat zejména jako klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti žalobců a jejich výrobků.

Žalující strana dále uvedla, že žalovaná strana byla na protiprávnost registrace a užívání předmětné domény upozorněna dopisem právního zástupce žalující strany ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Tento dopis byl žalované straně doručen dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Žalující strana neobdržela na dopis žádnou odpověď a proto kontaktovala žalovanou stranu znovu dopisem ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, který se žalovanému nepodařilo doručit. Žalující strana byla proto nucena vymáhat své nároky cestou soudního, resp. rozhodčího řízení. Za účelem umožnění rozhodnutí ve věci bez průtahů vyvolaných možnými změnami v okruhu účastníků na žalované straně a rovněž bezodkladného výkonu případného rozhodnutí podala žalující strana u Městského soudu v Praze návrh na nařízení předběžného opatření. Městský soud v Praze návrhu žalující strany vyhověl a vydal dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* usnesení č.j. 000000, kterým bylo žalované straně nařízeno zdržet se převodu doménových jmen „.cz“, „.cz“, „.cz“ a „.cz“ na třetí osoby vyjma žalující strany a zdržet se zrušení jejich registrace a zároveň bylo žalující stranou uloženo, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení usnesení podal žalobu ve věci samé.

V návaznosti na usnesení Rozhodčího soudu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* dále předložila žalující strana dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* vyjádření k Vyjádření žalované strany k Žalobnímu návrhu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, ve kterém setrvala na svém původním procesním stanovisku.

K námitce žalované strany, že žalovaná strana není oprávněným držitelem doménových jmen žalující strana uvedla, že žalovaná strana byla ke dni podání rozhodčí žaloby a rovněž ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření (sp. zn. Městského soudu v Praze 000000) držitelem doménových jmen „.cz“, „.cz“, „.cz“ a „.cz“, tedy subjektem, který pro sebe měl a má registrována tato doménového jména. Registrovaný držitel fakticky ovládá doménové jméno, zejména určuje obsah webu, má rovněž právo disponovat s doménovým jménem, zejména právo prodloužit registraci doménového jména a doménové jméno převést. Žalující strana shrnula, že žalovaná strana je pasivně legitimována ve sporu, jehož předmětem je požadavek na převod těchto domén na žalující stranu. Žalující strana dále dovodila, že případné smluvní vztahy registrovaného držitele domény s dalšími osobami týkající se údajného převodu předmětných domén jsou pro tento spor zcela bezpředmětné. Navíc tvrzení žalované strany o údajném převodu doménových jmen bylo neúplné, neboť zcela chyběla identifikace údajného nového nabyvatele a rovněž nebyly žalovanou stranou doloženy údajné smlouvy o převodu doménových jmen.

V návaznosti na odkaz žalované strany na odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* číslo jednací 000000, žalující strana uvedla, že se týkají řízení o předběžném opatření a tato skutečnost je pro toto řízení nepodstatná.



(b) komunitární ochranné známky slovní "\*\*\*", č. 000000, s datem podání přihlášky \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 mezinárodního třídění, datum zápisu \*\*.\*\*.\*\*\*\*;

(dále jen „Ochranná známka B“)

(c) komunitární ochranné známky slovní "\*\*\*\*\*", č. 000000, s datem podání přihlášky \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zapsané pro výrobky a služby ve třídách 00, 00 mezinárodního třídění, datum zápisu \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

(dále jen „Ochranná známka C“)

(Ochranná známka A a Ochranná známka B a Ochranná známka C dále též souhrnně označovány jako „Ochranné známky“)

Ochranné známky byly ve svém souhrnu zaregistrovány pro mnoho tříd výrobků a služeb. Zejména třída (00) zahrnovala oblast dopravních prostředků včetně rekreačních vozidel, sněžných skútrů, terénních vozidel, osobních plavidel, lodí, motorových lodí, motokár, motocyklů, mopedů, skútrů, terénních vozidel pro přepravu cestujících a nákladu, tříkolových motorizovaných vozidel a jejich příslušenství, jejichž prodej realizuje také žalující strana na území České republiky.

Označení "\*\*\*\*", "\*\*\*\*\*" jsou označeními všeobecně známými v motoristických kruzích, vztahujícími se k výrobkům žalující strany. Portfolio značek a výrobků žalující strany zahrnuje sněžné skútry \*\*\*\* a \*\*\*\*\*, plavidla a lodě \*\*\*\*\*, závěsné lodní motory \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*, technologie přímého vstřikování paliva jako např. \*\*\*\*\*, čtyřkolky \*\* nebo motory pro motokáry, motocykly a ultralehké a lehké letouny \*\*\*\*\*. Výrobky žalující strany jsou v České republice distribuovány společnostmi \*\*\*\*\* (výrobní řady \*\*, \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*) a \*\*\*\*\* (výrobní řady \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*). Žalující strana prostřednictvím svých distributorů realizuje na území České republiky řadu aktivit na propagaci prodeje výrobků žalující strany. V kontextu uvedeného lze dovodit, že Ochranné známky žalující strany mají dobré jméno na území ČR.

Žalovaná strana je společností s ručením omezeným, jejíž předmět podnikání zahrnuje mimo jiné položky „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, opravy silničních vozidel a opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů“. V rámci svého podnikání provozuje žalovaná strana internetový obchod s motocykly, čtyřkolkami, sněžnými skútry a příslušenstvím umístěný na adrese "www.\*\*\*\*\*.cz". Nabídka žalované strany zahrnuje výrobky značek \*\*\*\*\*, \*\* (tj. výrobky žalující strany), \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a dalších. Žalovaná strana není v žádném smluvním vztahu se žalující stranou jako např. výhradní zástupce žalující strany v České republice, který by ji zajišťoval zvláštní postavení mezi ostatními prodejci výrobků žalující strany na trhu v České republice. Na uvedených stránkách je obsažen také odkaz na kamennou prodejnu žalované strany. Prostřednictvím těchto webových stránek provozuje žalovaná strana také bazar.

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu neuvedla ani nedoložila, že by jí náleželo jakékoliv právo, které by se vztahovalo doménovým jménům "\*.cz", "\*\*.cz", "\*\*\*\*.cz", "\*\*\*\*\*.cz", ani nijak nezpochybnila skutečnost, že doménová jména "\*.cz", "\*\*.cz", "\*\*\*\*.cz", "\*\*\*\*\*.cz" jsou zaměnitelná, respektive, zaměnitelně podobná s Ochrannými známkami žalující strany.

Jediný rozhodce dospěl k závěru, že doménové jméno "\*.cz" je zaměnitelné s Ochrannou známkou A žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména "\*" je shodný se slovním kmenem Ochranné známky A. Také Doménové jméno "\*\*.cz" je zaměnitelné s Ochrannou známkou B žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména "\*\*" je shodný se slovním kmenem Ochranné známky B. Doménové jméno "\*\*\*\*.cz" je zaměnitelné s Ochrannou známkou C žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména "\*\*\*\*" je shodný se slovním kmenem Ochranné známky C. Taktéž doménové jméno "\*\*\*\*\*.cz" je zaměnitelně podobné s Ochrannou známkou C žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména "\*\*\*\*\*" je téměř shodný se slovním kmenem Ochranné známky C žalující strany. Liší se pouze absencí "pomlčky" uprostřed slovního kmene doménového jména, což je z hlediska rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě nepodstatné. Doménové jméno "\*\*\*\*\*.cz" přitom obsahuje slovní spojení "\*\*\*\*\*", což jsou charakteristické prvky slovního kmene u Ochranné známky C.

Ochranné známky byly registrovány i pro třídy výrobků (mj. dopravní prostředky), které jsou nabízeny žalovanou stranou k prodeji s využitím domén "\*.cz", "\*\*.cz" formou online prodeje pro přesměrování uživatelů Internetu na webovou stránku internetového obchodu žalované strany "www.\*\*\*\*\*.cz", prostřednictvím které je ze strany žalované strany realizován obchod s motocykly, čtyřkolkami, sněžnými skútry (vozidly) a příslušenstvím od různých výrobců, obsažen odkaz a propagace kamenné prodejny žalované strany či provozován bazar. Jediný rozhodce dospěl k závěru, že v důsledku

registrace doménových jmen ".cz", ".cz" ve spojení s následným užíváním žalovanou stranou výše popsaným způsobem došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující strany k Ochranné známce A a k Ochranné známce B.

Žalující strana používá dlouhodobě již po mnoho let označení "\*\*\*\*\*" pro výrobní řadu sněžných vozidel (\*\*\*\*\*) a zaujímá v této oblasti významné postavení. Uvedená skutečnost se mj. projevila tím, že již v roce \*\*\*\* byla oficiálním dodavatelem sněžných vozidel při konání zimních olympijských her. Ochranná známka C obsahuje slovní kmen "\*\*\*\*\*" byla zapsána dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Jedna z kategorií prodávaného zboží, které je ze strany žalované strany prostřednictvím internetového obchodu žalované strany "www.\*\*\*\*\*.cz" nabízeno, je kategorie "\*\*\*\*\*" - sněžné vozidlo. Doménová jména "\*\*\*\*\*" a "\*\*\*\*\*.cz" registrovaná až dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* ve prospěch žalované strany. Žalovaná strana v řízení nijak nedoložila, že by od registrace doménových jmen v roce \*\*\*\* uvedená doménová jména jakkoliv užívala. Žalovaná strana jako registrovaný držitel přitom fakticky ovládá doménové jméno, zejména určuje obsah webu, má rovněž právo disponovat s doménovým jménem, zejména právo prodloužit registraci doménového jména a doménové jméno převést. Jediný rozhodce dospěl k závěru, že i v důsledku registrace doménových jmen ".cz" a ".cz" došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující strany k Ochranné známce C. Žalující straně byla způsobena újma zejména tím, že nemůže pod slovním označením obsaženým v Ochranné známce C na českém trhu přímo prezentovat své výrobky prostřednictvím Internetu pod typickou národní doménou .cz., kterou dlouhodobě drží žalovaná strana, zaměřující se jako prodejce na prodej stejných či obdobných výrobků jako žalující strana, avšak od výrobců různých značek.

Jediný rozhodce dále dovodil, že popsané jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Registrace doménových jmen ".cz", ".cz", ".cz" a ".cz" žalovanou stranou a jejich následné užívání je jednáním v hospodářské soutěži. Žalující strana totiž aktivně působí v oblasti výroby vybraných dopravních prostředků a jejich příslušenství, dlouhodobě vyvíjí své aktivity zajištění a propagaci dobrého jména jednotlivých výrobních/prodejních řad výrobků či označení žalující strany odpovídajícím výše uvedeným doménovým jménům. Žalovaná strana v rámci svých podnikatelských aktivit realizuje prodej jak výrobků žalující strany, tak prodej výrobků přímo konkurujících výrobků žalující strany či provozuje bazar. Užívání doménových jmen ".cz", ".cz", ".cz" a ".cz" je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana využívá známosti a dobré pověsti označení "\*\*\*\*\*", "\*\*\*\*\*", "\*\*\*\*\*" obsažených ve slovních Ochranných známkách žalující strany k vlastnímu prospěchu a naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu 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", ".cz", ".cz" a ".cz" na žalující stranu.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl jediný rozhodce k závěru, že nárok uplatněný žalující stranou je důvodný a rozhodl, jak je uvedeno ve výročních tohoto rozhodčího nálezu.

Žalující strana v řízení požadovala uhrazení 34.000,- Kč sestávající se z poplatku rozhodců ve výši 23.500 Kč a z poplatků rozhodčího soudu ve výši 10.500 Kč, nákladů právního zastoupení ve výši 15.600 Kč. Výše nákladů právního zastoupení byla vypočtena podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o nákladech v občanském soudním řízení a dále ve spojení s § 13 odst. 3 advokátního tarifu vyhlášky č. 177/1996 Sb., pokud jde o náhradu hotových výdajů. Žalující strana požadovala odměnu podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb: 15.000 Kč, paušální náhradu hotových výdajů za 2 úkony právní služby ve výši 2x300 Kč, tj. 600 Kč.

Poplatek za rozhodčí řízení jde zpravidla k tíži té strany, která ve sporu podlehla. Žalující strana uhradila Rozhodčímu soudu poplatek ve výši 34.000 Kč. Žalující strana byla v řízení ohledně požadovaného nároku zcela úspěšná. Jediný rozhodce proto uložil žalované straně povinnost zaplatit uhrazený poplatek ve výši 34.000 Kč.

V návaznosti na námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu vznesenou žalovanou stranou, předsednictvo Rozhodčího soudu, rozhodlo tak, že námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu zamítlo, a dále rozhodlo, že poplatek za námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) ve výši 17.000 Kč jde k tíži žalované strany. Žalovaná strana poplatek za vznesenou námitku uhradila již dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Každá strana nese zpravidla sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být straně přiznána náhrada jejich výloh, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu. Žalující strana byla ve sporu ohledně požadovaného nároku zcela úspěšná. Při stanovení výše nákladů právního zastoupení jediný rozhodce také přihlédl k vyčíslení nákladů předloženém žalující stranou a přiznal žalující straně náklady právního zastoupení ve výši 15.600 Kč.

Jediný rozhodce proto uložil žalované straně povinnost uhradit náklady tohoto řízení ve výši 49.600 Kč.

## **R o z h o d č í   n á l e z**

- I. **Žalovaná strana je povinna do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu převést doménová jména „\*.cz“, „\*\*.cz“, „\*\*\*.cz“ a „\*\*\*\*.cz“ na žalující stranu.**
- II. **Žalovaná strana je povinna do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu zaplatit žalující straně náklady rozhodčího řízení ve výši 49.600 Kč.**

### **Příloha 1**

#### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

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 "\*.cz", "\*\*.cz" a jejich následným užíváním k internetovému prodeji formou online prodeje pro přesměrování uživatelů Internetu na webovou stránku internetového obchodu žalované strany "www.\*\*\*\*\*.cz" a registrováním doménových jmen "\*\*\*.cz" a "\*\*\*\*.cz" a jejich užíváním.

Jediný rozhodce dospěl k závěru, že tímto jednáním žalovaná strana porušila práva žalující strany jako majitele řady slovních ochranných známek ochranných známek, které obsahují označení "\*", "\*\*", "\*\*\*", "\*\*\*\*" zapsaných u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) a chráněných pro území České republiky. V důsledku registrace doménových jmen "\*.cz", "\*\*.cz", "\*\*\*.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", "\*\*.cz", "\*\*\*.cz" a "\*\*\*\*.cz" na žalující stranu, byl posouzen jako důvodný.

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*