

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00118

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

Čas podání 2011-12-28 22:51:10
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ●●□□□□ *****

Strana žalovaná ***** *****

Sporné doménové jméno ●●□□□□.cz¹

Jiná právní řízení

Rozhodci nejsou známa žádná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta. Dle informace rozhodce řízení u Městského soudu v Praze pod sp.zn. ***** týkající se sporného doménového jména již skončilo.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménového jména, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●, □□□). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

Žalující strana se na základě svého žalobního návrhu doručeného Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) dne 21.12.2011 domáhala toho, aby se Žalovaná strana zdržela užívání doménového jména •••••.cz, aby se zdržela převodu doménového jména •••••.cz na třetí osobu vyjma žalující strany, aby žalovaná strana na své náklady bezúplatně převedla doménové jméno •••••.cz na žalující stranu tak, aby žalující strana mohla být zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v „centrálním registru doménových jmen“, spravovaném třetí osobou CZ.NIC, z.s.p.o. a aby žalovaná strana do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu nahradila žalující straně náklady řízení ve výši 34.000 Kč.

Žalující strana ve svém dalším podání doručeném Rozhodčímu soudu dne 9.2.2012 předložila další listiny na podporu svých tvrzení. Jednalo se především o písemnou výpověď *****
***** , *****.

Žalovaná strana se k žalobnímu návrhu i k dalšímu podání žalující strany vyjádřila ve svém podání doručeném Rozhodčímu soudu dne 22.2.2012.

Svoji výzvou ze dne 27.3.2012 Rozhodčí soud požádal žalovanou stranu, aby do pěti dnů soudu sdělila bližší skutečnosti o řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. ***** týkající se doménového jména „•••••.cz“, zejména ohledně účastníků tohoto řízení, jeho předmětu a průběhu. O uvedeném řízení se žalovaná strana zmínila ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu.

Rozhodčí soud obdržel reakci na svoji výzvu dne 2.4.2012, v níž žalovaná strana uvedla, že účastníkem řízení na straně žalobce je ***** ***** , účastníkem na straně žalované je ***** ***** . Žaloba byla podána dne 3.11.2011, přičemž předmětem řízení je „žaloba na ochranu před nekalosoutěžním jednáním a o převod doménového jména „•••••.cz“, ve věci dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

Dne 6.4.2012 žalující strana informovala Rozhodčí soud o tom, že téhož dne obdržela vyjádření ***** obsahující skutečnosti navazující na vyjádření žalované strany. Dále oznámila, že požádala Městský soud v Praze o nahlédnutí do spisu v řízení č. ***** z důvodu pravděpodobného propojení mezi žalobcem a žalovaným, kteří jsou účastníky daného sporu. K tomuto podání přiložila „vyjádření fyzické osoby ke skutečnostem, uvedeným ve vyjádření žalovaného k prohlášením a tvrzením uvedeným v žalobním návrhu, pro účely rozhodčího řízení vedeného pod sp.zn. 00118 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“ ze dne ** ** ***** a sdělení Městského soudu v Praze o vyhovění žádosti na nahlédnutí do spisu ze dne ** ** ***** .

V dalším podání žalující strany ze dne 13.4.2012 tato Rozhodčímu soudu sdělila informace zjištěné ze spisu vedeného u Městského soudu v Praze. Z podání žalující strany vyplývá, že účastníci a předmět sporu týkajícího se řízení sp.zn. ***** se shoduje s tím, jak jej uvedla strana žalovaná. Následně žalující strana cituje právní nárok žalobce v uvedeném řízení: "Žalobkyně vyrábí **** ***** pod označením" ••••• "a to už od roku 1993. Tato Zařízení nachází uplatnění především v technologicky komplikovaných výrobních procesech a při řízení dopravních systému. Označením" ••••• "nemám chráněny ochrannou známkou ani není Součástí obchodní firmy, nicméně Rozhodující je to, že **** ***** vyrábím již od roku 1993 a pro mně ně toto označení užívám. I Když žalovaný podniká v jiné oblasti, je možné, že POkud někdo přijde do styku s označením žalovaného, mohl by nábyť dojmu, že

má něco společného se mnou, resp. mou výrobou, nebe mé výrobky jsou v určitém segmentu obchodních partnerů dostatečně známé."

Žalující strana rovněž konstatuje, že v případě žalobce se nejedná o osobu žalovanému neznámou, ale o jeho osobu velmi blízkou, vzhledem k tomu, že se několik let spolupodílí na registraci doménových jmen příkladmo: *****.cz, *****.cz, překlepové domény *****.cz a *****.cz aj., přičemž přikládá výpisy vztahující se k uvedeným doménovým jménům.

Strana žalující si také všimla, že formátování podané žaloby je totožné s podáními žalované strany a také dovozuje, že se jedná o zřejmé bezúspěšné uplatňování práva ve snaze blokovat řízení před Rozhodčím soudem.

Kromě toho žalující strana uvedla, že proti ochranné známce „•••••.eu“ č. ***** , na kterou se žalovaná strana odvolává, je vedeno řízení o jejím prohlášení za neplatnou dle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

Následným podáním ze dne 18.4.2012 žalující strany tato sdělila, že na jednání nařízené Městským soudem v Praze na den **.**.**** se žádný z účastníků nedostavil, žalobci byla uložena pořádková pokuta, protože se z jednání ani neomluvil. Dále uvedla, že v projednávané věci žalobce dosud neprokázal soudu žádné právo o které opírá svůj nárok, kromě tvrzení, že "od roku 1993 používá tento název v jiném odvětví".

Rozhodce využil svoji diskreční pravomoc plynoucí z ustanovení § 12 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“) a dotazem u Městského soudu v Praze zjistil, že žalovaný vůči žalobci uplatněný nárok uznal, a vydal rozsudek, proti němuž však žalovaný podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, jemuž byl na jeho žádost zapůjčen spis Rozhodčího soudu vztahující se k projednávanému případu. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne **.**.**** řízení přerušil do právní moci rozhodnutí ve věci samé v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu.

Žalovaná strana ve svém podání ze dne 13.6.2013 zaslala Rozhodčímu soudu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne **.**.****, na základě kterého zamítl návrh žalující strany na prohlášení ochranné známky žalované strany č. ***** („•••••.EU“) za neplatnou, přičemž poukázal na str. 14 rozhodnutí, kde Úřad průmyslového vlastnictví dospívá k závěru, že slovní prvky „•••“ a „•••••“, resp. slovní spojení „••• ••••“, které je společně posuzovaným známkám, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, resp. nemůže být příznačné pouze pro navrhovatele a jeho služby.

Ve vyjádření strany žalující ze dne 18.6.2013 tato vyjadřuje názor, že řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví nemá s řízením u Rozhodčího soudu souvislost a poukazuje na to, že uvedené rozhodnutí není pravomocné, poněvadž proti němu podala rozklad, který přiložila. Dále vyjadřuje svůj nesouhlas s uvedeným závěrem Úřadu průmyslového vlastnictví a argumentuje neužíváním doménového jména žalovanou stranou řádným způsobem, což dovozuje z toho, že žalovaná strana na svých stránkách provozovaných na sporném doménovém jménu má zveřejněné pouze čtyři nabídky v ceně 0,- Kč, jak dokládá screenshot internetových stránek žalované strany. Žalující strana považuje jednání žalované strany za nekalosoutěžní a trvá na podaném žalobním návrhu.

Žalovaná strana ve své reakci ze dne 24.6.2013 zpochybňuje tvrzení žalující strany.

Doménové jméno si registrovala v době, kdy žalující strana a její ochranná známka neexistovala. Žalující strana tvrdí, že doménové jméno užívala i před podáním žalobního návrhu. Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví dovozuje, že dané označení „•••••“ může ona i kdokoli jiný užívat pro *** činnost bez vlastnictví ochranné známky. Z nekalosoutěžního jednání naopak podezírám žalující stranu. Cenu nabídek ve výši 0,- Kč zdůvodňuje cenou na dotaz *****.

Dne 27.6.2013 rozhodce informoval účastníky řízení o existenci rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.4.2012, sp.zn. 24 Cdo 3407/2010, kterým uvedený soud judikoval nepřipustnost nároku na převod doménového jména jako formu nároku odstraňovacího („*****.cz“), a poskytl jim lhůtu k zaujetí procesního stanoviska.

Žalující strana v reakci na sdělení rozhodce poukázala na převládající názor českých i slovenských soudů do dubna 2012 o přiznání nároku na převod doménového jména prostřednictvím odstraňovacího nároku. Podotkla, že dané rozhodnutí je napadeno u Ústavního soudu. Má za to, že převodní nárok možný je, a to v důsledku analogické aplikace článku 22 odst. 11 nařízení Komise (ES) č. 874/2004 a v této souvislosti odkázala na rozhodčí nálezy Rozhodčího soudu pod sp.zn. 00060 a 00059. Žalující strana poukazuje na článek 21 odst. 1 nařízení, dle něhož může být doménové jméno odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje přednostní právo, a pokud toto jméno domény:

- a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo
- b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

Dle názoru žalující strany použitím článku 21 odst. 1 cit. nařízení per analogiam je v tomto případě přípustné, protože smyslem skutkové podstaty tohoto článku je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým označením a technické povahy doménových jmen. Specifika doménových sporů přitom současná právní úprava vůbec nereflektuje, čímž dochází k pravé mezeře v právu. Žalující strana argumentuje tím, že došlo ke splnění podmínek spekulativní registrace dle článku 21 odst. 1 daného nařízení.

Proto trvala na petitu žalobního návrhu tak, jak byl formulován. Z opatrnosti však navrhla eventuální petit následujícího znění:

„I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání doménového jména •••••.cz.

II. Žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména •••••.cz na třetí osobu vyjma žalobce.

III. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu zažádat registrátora domény •••••.cz o její zrušení.

IV. Žalovaný je povinen zdržet se opětovné registrace doménového jména •••••.cz.

V. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 34 000 Kč, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto nálezu.“

strana dodává, že žalovaná strana je obecně známou osobou, která vydělává na internetu registrací a následným prodejem zvučných domén, o čemž svědčí nespočet doménových jmen, které vlastní (jejichž je držitelem) nebo parking těchto domén pro reklamní odkazy.

Žalující strana namítá, že sporné doménové jméno nebylo žádným způsobem dosud řádně užíváno, kdy obsah zveřejněný na stránkách www.***.****.cz je v současné době v přímém konfliktu s poskytovanými službami žalující strany. Žalovaná strana podala přihlášku kombinované ochranné známky „***.****.eu“, která je v současnosti v námitkovém řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a pravděpodobně bude zamítnuta pro konflikt s dřívější ochrannou známkou Společenství č. ***** ve vlastnictví žalující strany.

Označení „*** **** *****“ je v rámci Evropské unie užíván žalující stranou, včetně jejího předchůdce - obchodní společností ******) nepřetržitě od roku 2005, přičemž portál „***.****.“ se už dlouhé roky drží na vrcholu návštěvnosti v rámci Slovenské republiky a v jejím blízkém okolí (kam především patří návštěvníci České republiky). Jen za první 4 měsíce roku 2011 zaznamenal portál www.***.****.sk přes 43 tisíc návštěvníků z České republiky.

Držením sporného doménového jména se dle názoru žalující strany žalovaná strana dopouští nekalosoutěžního jednání dle ust. § 44 obchodního zákoníku, neboť neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a dobré pověsti označení „*** ****“ (tj. i ze značky „*** **** *****“, kterou označení „*** ****“ fakticky reprezentuje), a to aniž by se žalovaná strana jakkoliv podílela na propagaci této značky či nesla náklady s tím spojené, kdy v této souvislosti žalující strana poukazuje na náklady na propagaci svojí značky v České a Slovenské republice, což podle ní dokazuje i nákup doménového jména „***.****.eu“ za vysokou částku od původního držitele v roce 2008. Rovněž se dle tvrzení žalující strany jedná o soutěž zabraňovací a jednání žalované strany je způsobilé působit klamavě, tj. že se jedná o obchodní firmu žalující strany nebo o nějakou podobu spojení s ní.

Žalující strana má za to, že žadatel o registraci doménového jména nebo o její prodloužení může nahlédnutím do veřejných rejstříků předem zjistit, zda by užíváním určitého doménového jména mohl zasáhnout do práv jiných osob.

Žalující strana má za to, že provozování portálu žalovanou stranou pod doménovým jménem „***.****.cz“, které je podobné ochranné známce Společenství a jež je užíváno ve spojení s podobnými službami chráněnými touto známkou, zasahuje do práv k její ochranné známce vyvoláním pravděpodobnosti záměny ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1-3 zákona o ochranných známkách, a že žalovaná strana svým jednáním rovněž naplnila skutkovou podstatu zakázané spekulativní a zneužívající registrace doménového jména podle čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Argumentuje tím, že žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno a užívá jej nikoli v dobré víře, a to pro účely prodeje třetí osobě ve smyslu čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení.

Dle žalující strany neexistuje žádná spojitost mezi doménovým jménem a obchodním jménem žalované strany nebo registrovanou ochrannou známkou „***.****.“ a žalovanou stranou, ani jiným nezapsaným (obecně známým) ochranným označením, se kterým by žalovaná strana disponovala.

Právní zástupce žalující strany dne 15.4.2011 odeslal výzvu žalované straně k převodu doménového jména, přičemž na tuto smírnou výzvu žalovaná strana nereagovala.

V podání ze dne 26.4.2012 žalující strana předložila předběžné opatření nařízené Městským soudem v Praze dne **.**.****, kterým soud ukládá žalované straně povinnost zdržet se převodu, postoupení, zrušení doménového jména „•••••.cz“ s výjimkou převodu tohoto jména na žalující stranu, a to do právní moci rozhodnutí ve věci samé v rozhodčím řízení vedeném pod sp. zn. ***** u Rozhodčího soudu.

Strana žalující dne 16.5.2012 Rozhodčí soud informovala o tom, že v návaznosti na předběžné opatření nařízené Městským soudem v Praze požádala CZ.NIC o blokadu doménového jména, jelikož dne **.**.**** má vypršet standardní doba pro blokadu doménového jména bez nutnosti vydání předběžného opatření. Žalovaná strana však i přes nařízené předběžné opatření dne **.**.**** učinila úkon k převodu práv k tomuto jménu na třetí osobu, což CZ.NIC i přes blokadu nejprve mylně v databázi vyznačil, následně vrátil toto jméno zpět žalující straně. Žalující strana předložila výpisy z rejstříku doménových jmen ze dne **.**.****. Dle žalující strany takové jednání prokazuje nepravdivost tvrzení žalované strany o tom, že v minulosti doménové jméno prodat nechtěla.

Strana žalující na doložení svých tvrzení předložila následující listiny:

1. výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti •••••*****
2. osvědčení o registraci ochranné známky Společenství
3. osvědčení o národní ochranné známce v rámci SR
4. historii domény www. •••••.sk s časovou osou
5. kopii portálu a nezapsaného označení „•••••“ provozovaného od roku 2005
6. výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti •••••.cz ***** a její přihlášky ochranné známky k označení „••••• *****“.
7. kopii portálu www. •••••.cz jehož držitelem je také žalovaná strana a kde je umístěn jen „parking“ reklamních odkazů s odkazem na prodej domény k **.**.**** (datum pořízení screenshotu)
8. záznam z databáze WHO.IS k doménovému jménu „•••••.eu“ s časovou osou
9. výběr článků o žalované straně z období 2001 - 2011
10. úplný výpis z živnostenského rejstříku žalované strany
11. kopii obsahu portálu www. •••••.cz krátce před podáním žalobního návrhu
12. výpis z rejstříku ochranných známek pro přihlášku kombinované známky •••••.EU

13. úplný výpis z obchodního rejstříku SR - *****
14. analýzu návštěvnosti českých zákazníků žalující strany za měsíc leden – duben 2011
15. fakturu k převodu doménového jména „•••••.eu“
16. faktury prokazující náklady za reklamní služby ***** a další
17. výzvu k upuštění od porušování práv a k převodu domény .cz na žalující stranu s mezinárodní doručenkou
18. výpis z rejstříku doménových jmen CZ.NIC pro doménové jméno „•••••.cz“
19. písemnou výpověď fyzické osoby jako svědka pro potřeby rozhodčího řízení ze dne 6.2.2012 učiněnou ***** , *****
20. přílohy k písemné výpovědi pana ***** sestávající z e-mailové korespondence mezi ním a žalovanou stranou ohledně prodeje sporného doménového jména
21. vyjádření fyzické osoby ke skutečnostem uvedeným ve vyjádření žalovaného, k prohlášením a tvrzením uvedeným v žalobním návrhu, pro účely rozhodčího řízení vedeného pod sp.zn. ***** u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne **.**.****
22. podrobné informace o doménovém jméně „*****.cz“, „*****.cz“, „*****.cz“ a „*****.cz“
23. předběžné opatření Městského soudu v Praze ze dne **.**.****
24. výpisy z rejstříku doménových jmen ze dne **.**.****

B. Žalovaná strana

Strana žalovaná nárok žalující strany zcela neuznává a v souvislosti s jeho neexistencí poukazuje na časovou souslednost:

- **.**.**** – Žalovaná strana registruje doménu „•••••.cz“
- **.**.**** – Zapsána do obchodního registra SR společnost ***** (nyní •••••*****), tj. žalující strana
- **.**.**** – Změněna obchodní firma společnosti ***** na •••••*****
- **.**.**** – Podána žalující stranou přihláška národní (slovenské) ochranné známky „••••• *****“ – zapsaná
- **.**.**** – Podána žalující stranou přihláška ochranné známky Společenství „••••• *****“ s právem seniority pro Slovenskou republiku od **.**.**** - zapsaná

- **.**.**** – Podána žalovanou stranou přihláška ochranné známky „... *****.eu“ – zapsaná

- **.**.**** – Zapsána do obchodního rejstříku ČR společnostcz *****, vlastněná stejnými osobami jako společnost žalující strany

- **.**.**** – Podána společnostícz ***** přihláška ochranné známky „... *****.cz“ – není dosud zapsána

- **.**.**** – Podána společnostícz ***** přihláška ochranné známky „... ***** **** *****“ – není dosud zapsána

- 28.12.2011 – Podán žalobcem předmětný žalobní návrh

Z této chronologie žalovaná strana dovozuje, že neměla a ani nemohla mít úmysl dopouštět se vůči žalující straně nekalosoutěžního jednání, jelikož v okamžiku registrace domény „... *****.cz“ žalující strana ještě ani neexistovala.

Strana žalovaná dále poukazuje na existenci jiných obchodních společností v České i Slovenské republice, které mají v názvu prvek „... *****“. Dle názoru žalované strany z časové chronologie a tvrzení žalující strany navíc vyplývá, že i žalující strana údajně začala provozovat svoji „slovenskou doménu“ v okamžiku, kdy neměla ani obchodní společnost, ani ochrannou známku, ani produkt stejného názvu, zatímco v té době již několik subjektů se stejným, resp. zaměnitelným označením na slovenském i českém trhu vyvíjelo podnikatelskou činnost. Žalovaná strana je toho názoru, že se nekalosoutěžního jednání dopustila strana žalující, která účelově založila obchodní společnost v České republice a registrovala ochrannou známku, a to poté, co se dozvěděla o existenci domény „... *****.cz“ a neochotě žalované strany tuto doménu převést.

Žalovaná strana se domnívá, že slovní spojení „... *****“, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost a není možno jej identifikovat pouze s jedním konkrétním subjektem a jeho službami, kdy z tohoto důvodu jsou ochranné známky žalující strany registrovány jako kombinované. V této souvislosti zmiňuje slovní ochrannou známku „**“ s právem přednosti od **.**.****, jejímž vlastníkem je osoba odlišná od účastníků tohoto řízení.

Strana žalovaná konstatuje, že nařízení Komise (ES) č. 874/2004 se vztahuje na domény nejvyšší úrovně .eu a nelze jej aplikovat na nekalosoutěžní jednání podle § 44 a násl. obchodního zákoníku, jde-li o spor o doménu .cz. Z důvodu časové souslednosti popírá zlou víru tvrzenou žalující stranou. I kdyby žalovaná strana vlastnila některé domény ze spekulativních důvodů, což dle ní nebylo nikdy prokázáno, nelze toto tvrzení brát jako premisu v daném sporu, a to dokonce ani ve světle prohlášení učiněného panem *****

Dále strana žalovaná zpochybňuje prohlášení učiněné panem ***** *****, jež předložila žalující strana.

Žalující straně nespovídá dle názoru žalované strany práva k označení „... *****“ a s ohledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Žalovaná strana na doložení svých tvrzení předložila následující listiny:

1. e-mailovou komunikaci ze strany žalující strany
2. e-mailovou komunikaci s ***** *****
3. seznam společností obsahujících prvek „••• *****“ v České republice
4. seznam společností obsahujících prvek „••• *****“ ve Slovenské republice
5. výpis z rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pro ochrannou známku „*••• *****“
6. výpis z rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pro ochrannou známku „•••*****.EU“
7. výpis z rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pro ochrannou známku „•••*****.CZ“
8. screenshot stránky •••*****.cz - 22.8.2011
9. screenshot stránky •••*****.cz - 20.10.2011
10. screenshot stránky •••*****.cz - 22.2.2012

Projednání a zjištění

Rozhodce využil své pravomoci dle ustanovení § 13 Řádu.cz a připustil další tvrzení a dokumenty účastníků řízení předložených po podání žalobního návrhu a vyjádření k němu, poněvadž je považuje za relevantní pro toto řízení. Aby byl zachován princip rovnosti plynoucí z ustanovení § 12 odst. 2 Řádu.cz rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností.

1. Paralelní řízení u Městského soudu v Praze

Rozhodce konstatuje, že předmětem řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. ***** , které bylo zahájeno před rozhodčím řízením, je rovněž převod doménového jména „•••*****.cz“. Jako žalovaný vystupuje ***** ***** , což je totožná osoba se stranou žalovanou v tomto řízení. Žalobu podal ***** ***** .

Za povšimnutí stojí to, že v řízení u Městského soudu v Praze byla žalovaná strana zcela pasivní, dokonce uplatněný nárok proti ní, nepodložený žádnými důkazy, uznala. V rozhodčím řízení byla naopak dosti aktivní a nárokům žalující strany se usilovně bránila. Jak žalující strana prokázala, osoba žalobce je žalovanému rozhodně známa, jelikož na něj převedla doménová jména „*****.cz“, „*****.cz“, „*****.cz“ a „*****.cz“, což nasvědčuje tomu, že řízení u Městského soudu v Praze bylo zahájeno účelově ve snaze zkomplikovat či zmařit probíhající rozhodčí řízení. To potvrzuje skutečnost, že i přes uznání nároku se žalovaný proti rozsudku Městského soudu v Praze odvolal. Vrchní soud v Praze však řízení přerušil do pravomocného skončení rozhodčího řízení, na což

žalovaný reagoval tak, že své odvolání vzal zpět. V návaznosti na to Vrchní soud v Praze řízení zastavil, avšak předběžné opatření nařízené na návrh žalující strany tím není dotčeno.

Rozhodce se zabýval překážkou litispendence ve smyslu ustanovení § 83 občanského soudního řádu, které se dle ustanovení § 30 zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů uplatní i na toto řízení. Aby se tato překážka dle ustanovení § 83 odst. 1 OSŘ mohla uplatnit, musí se jednat o totožnou věc, což představuje mimo jiné i totožnost účastníků, která v tomto řízení není dána. Překážka litispendence se však dle ustanovení § 83 odst. 2 OSŘ aplikuje v taxativně vymezených věcech i tehdy, nejedná-li se o stejné žalobce. Jedním z těchto případů je zahájení řízení o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věci práv ohrožených nebo porušených nekalým soutěžním jednáním. Vzhledem k tomu, že ***** v řízení před Městským soudem v Praze existenci žádného práva k označení „•••••“ neprokázal, naopak žalující strana v rozhodčím řízení ano, a s ohledem na účelovost soudního řízení a na veškeré okolnosti vztahující se k danému řízení, se rozhodce přiklonil k aplikaci preventivní funkce obsažené v ustanovení § 2 OSŘ, dle níž jsou soudy (tj. i Rozhodčí soud) povinny dbát na to, aby nedocházelo k porušování práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. Zneužití práv se týká nejen práv hmotných, ale i procesních. S ohledem na výše uvedené rozhodce dospěl k závěru, že v rozhodčím řízení bude pokračovat.

2. Porušení práv na označení žalující strany

Nejprve je třeba zmínit, že samotná registrace a užívání doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou nebo obchodní firmou, automaticky nepředstavuje zásah do práv k těmto nehmotným statkům.

Pro učinění závěru o porušení práv z ochranných známek musí být ve smyslu právní úpravy splněny určité předpoklady. Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), potažmo článku 9 odst. 1 nařízení o ochranné známce společenství (nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (kodifikované znění)) nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat v obchodním styku:

- a) označení, které je identické s ochrannou známkou pro výrobky a služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace na straně veřejnosti mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, resp. v Evropské unii, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

K tomu rozhodce dodává, že dle dikce ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky povinen strpět užívání shodného či podobného označení v obchodním styku, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním

3. Nekalosoutěžní jednání žalované strany

K učinění závěru o nekalosoutěžním jednání žalované strany je třeba posoudit naplnění tří znaků generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, mezi něž patří:

- a) jednání v hospodářské soutěži,
- b) rozpor tohoto jednání s dobrými mravy soutěže, a
- c) jeho způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.

ad a)

Je evidentní, že ze strany žalované jde o jednání v hospodářské soutěži, jelikož oba subjekty se střetávají na trhu, a to prostřednictvím sítě internet. Jak strana žalující, tak v současné době i strana žalovaná, nabízí a prezentuje služby související s *****, z čehož vyplývá, že jsou přímými konkurenty.

ad b)

Pravdou je, že žalovaná strana si zaregistrovala sporné doménové jméno několik let před tím, než došlo ke vzniku práv strany žalující k označením obsahujícím prvek „...“ . Tato skutečnost však nemusí nutně vést s ohledem na veškeré okolnosti případu k tomu, že postup žalované strany nepředstavuje jednání proti dobrým mravům soutěže. Žalující strana předložila znění webových stránek umístěných na doméně „...“ ke dni 13.6.2011, kde se nacházely sponzorované odkazy a nabídka na prodej sporného doménového jména. Žalovaná strana nerozporovala, že by dané doménové jméno nevyužívala k nabízení *** služeb před uvedeným dnem a že by jej nepoužívala za účelem parkingu. Z výpisu ze živnostenského rejstříku žalované strany má rozhodce za prokázané, že tato až do **.**.**** neměla oprávnění k provozování *** činnosti. Změna v jednání žalované strany časově spadá do období řízení ADR č. ***** ve věci doménového jména „...“ mezi identickými účastníky, v rámci něhož došlo dne **.**.**** k vydání rozhodčího nálezu stanovujícímu povinnost žalované strany převést uvedené doménové jméno na stranu žalující. Rozhodce má rovněž za prokázané, že o žalované straně se na serveru *****.cz věnujícímu se internetové problematice v letech 2001-2002 psalo jako o osobě registrující doménová jména ze spekulativních důvodů, v obdobném duchu také na serveru *****.cz v roce 2010, z čehož však nelze dovodit, že by tak žalovaná strana učinila i v tomto konkrétním případě. Jak také vyplývá ze seznamu společností obsahujících prvek „...“ v České republice předloženého žalovanou stranou, před registrací sporného doménového jména existovaly obchodní společnosti s obchodními firmami obsahující výraz „...“ a taktéž národní ochranná známka obsahující tento prvek, čehož si strana žalovaná byla nebo musela být vědoma.

Jednání žalované strany spočívající ve spekulativní registraci doménového jména obsahujícího dominantní části označení třetích osob, které do zahájení rozhodčího řízení využívala k parkingu za účelem dosažení zisku a nabízela jej k prodeji, lze považovat za jednání proti dobrým mravům soutěže.

K tomu rozhodce ještě pro dokreslení faktické situace podotýká, že z písemné výpovědi pana ***** (******) ze dne 6.2.2012 a e-mailové korespondence mezi ním a žalovanou stranou v období října 2011 až ledna 2012 přiložené k jeho písemné výpovědi je zřejmé, že žalovaná strana hodlala předmětné doménové jméno prodat za částku tři miliony korun českých, poté za 1,35 mil. Kč a nabízela k prodeji i další doménová jména za statisícové částky, doménové jméno „*****.cz“ za tři miliony korun českých.

Užívání doménového jména žalovanou stranou obsahujícího dominantní prvek ochranné známky žalující strany v souvislosti s *** službami lze charakterizovat jako klamavé jednání, jež je rovněž v rozporu s dobrými mravy soutěže.

Pokud se týká ochranné známky žalované strany ve znění „••• *****.EU“, přihlášku této známky žalovaná strana podala až **.*.****, což spadá do období sporu o doménové jméno „•••*****.eu“ mezi týmiž účastníky. K tomu rozhodce dodává, že užití i zapsané ochranné známky může být jednání proti dobrým mravům soutěže, a tudíž jednání nekalosoutěžní, jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.1995, sp.zn. 3 Cmo 1446/94. Není tudíž podstatné, že Úřad průmyslového vlastnictví nepravomocně nevyhověl návrhu žalující strany na prohlášení ochranné známky strany žalované („••• *****.EU“) za neplatnou.

ad c)

Jednání žalované strany je způsobilé přivodit straně žalující újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující její obchodní firmě a dominantnímu prvku její ochranné známky a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde k zablokování možnosti zaregistrovat identické doménové jméno v příslušné doméně nejvyššího řádu. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménové jméno tvořené označením strany žalující je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že toto doménové jméno náleží straně žalující.

Z výše uvedených skutečností rozhodce dovedl, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku.

4. Nárok strany žalující na zdržení se užívání sporného doménového jména

Zdržovací nárok vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (zákon č. 221/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dle něhož se oprávněná osoba může domáhat toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny. Stejně tak se podle ustanovení § 53 obchodního zákoníku může osoba, jejíž práva byla nekalou soutěží ohrožena nebo porušena, domáhat toho, aby se rušitel tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav.

5. Nárok strany žalující na převod sporného doménového jména

Nárok na převod doménového jména ze strany žalované na stranu žalující není v právním řádu explicitně zakotven. Nejvyšší soud České republiky ve výše zmíněném rozsudku ze dne 19.4.2012 dovedl, že nárok na odstranění závadného stavu formou převodu doménového jména je v rozporu s hmotným právem. V odkazovaném rozsudku však nebyla řešena otázka analogické aplikace nařízení Komise (ES) č. 874/2004, jehož ustanovení článku 22 odst. 11

převod doménového jména jako prostředek nápravy spekulativní a zneužívající registrace ve smyslu článku 21 přípouští.

Rozhodce se ztotožňuje s argumentací uvedenou v rozhodčím nálezu Rozhodčího soudu sp.zn. 00059, 00060 a 00195 týkající se analogické aplikace nařízení Komise (ES) č. 874/2004 na spory o doménová jména v doméně nejvyššího řádu .cz. Rozhodce nenachází důvod, který by analogickou aplikaci uvedeného nařízení vylučoval.

S ohledem na okolnosti tohoto případu uvedené výše je zřejmé, že se žalovaná strana dopustila spekulativní registrace ve smyslu článku 21 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 874/2004, a proto rozhodce žalující straně tento nárok přiznal.

I když lze proto považovat nárok na zdržení se převodu doménového jména na třetí osobu vyjma žalobce za nadbytečný, rozhodce jej pro opatrnost přiznal také.

6. Náhrada nákladů rozhodčího řízení

Žalující strana uplatnila nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč představující poplatek za rozhodčí řízení ve smyslu § 45 odst. 1 písm. a) Řádu rozhodčího soudu a sazebníku Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Vzhledem k tomu, že žalující strana byla ve sporu zcela úspěšná, rozhodce jí tuto náhradu v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu přiznal.

Rozhodčí nález

1. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání doménového jména „•••••.cz“.
2. Žalovaná strana je povinna zdržet se převodu doménového jména „•••••.cz“ na třetí osobu vyjma žalobce.
3. Žalovaná strana je povinna na své náklady bezúplatně převést doménové jméno „•••••.cz“ na žalující stranu tak, aby žalující strana mohla být zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v „centrálním registru doménových jmen“ spravovaném třetí osobou CZ.NIC, z.s.p.o., zapsanou pod č. reg. ***** v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeném Magistrátem hlavního města Prahy, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
4. Žalovaná strana je povinna nahradit žalující straně náklady řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se v rozhodčím řízení domáhala z titulu práv z ochranných známek a z nekalé soutěže po žalované straně zdržení se užívání a převodu doménového jména „•••••.cz“ na třetí osobu, jeho převodu na žalující stranu a náhrady nákladů rozhodčího řízení.

Rozhodce konstatoval, že samotná registrace doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou, automaticky neznamená nedovolený zásah do práv z této ochranné

známky. Sporné doménové jméno je podobné ochranné známce Společenství žalující strany. Rozhodce dospěl k závěru, že žalované straně nesvědčí právo předchozího uživatele dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Provozování webových stránek na tomto doménovém jméně v souvislosti s *** službami je tak způsobilé vyvolat pravděpodobnost záměny, z čehož vyplývá zásah do práv z ochranné známky žalující strany ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách, resp. článku 9 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství.

Rozhodce dále dospěl k závěru, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, jelikož jde o jednání v hospodářské soutěži, přičemž registrace doménového jména vysoce podobného ochranným známkám žalující strany, snaha o její zpeněžení a následné užívání pro identické služby s žalující stranou představuje jednání proti dobrým mravům hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit straně žalující újmu spočívající ve znemožnění zaregistrovat si doménové jméno korespondující její ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu. Rovněž je takové jednání způsobilé přivodit újmu spotřebitelům, jelikož se tito mohou mylně domnívat, že doménové jméno náleží straně žalující.

Rozhodce žalující straně přiznal nárok nejen na zdržení se užívání sporného jména žalovanou stranou, ale i na jeho převod, jelikož lze na daný případ analogicky aplikovat nařízení Komise (ES) č. 874/2004, které tento nárok výslovně připouští. Rozhodce si je vědom rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.4.2012, sp.zn. 24 Cdo 3407/2010, v němž Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nárok na odstranění závadného stavu formou převodu doménového jména je v rozporu s hmotným právem, nicméně v daném rozsudku není řešena možnost užití analogické úpravy obsažené v uvedeném nařízení na spory o doménová jména v doméně nejvyššího řádu .cz a rozhodce nenašel důvod vylučující analogickou aplikaci uvedeného nařízení.

Vzhledem k úplné úspěšnosti žalující strany jí rozhodce přiznal náhradu nákladů řízení v částce 34.000,- Kč představující poplatek za rozhodčí řízení.

V Brně dne 4. července 2013

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. 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*