

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. 00132

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

Čas podání 2012-02-23 10:58:21

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ****.*****.CZ^{POZN}

Jiná právní řízení

JINÁ PRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Senátu nebyly předloženy informace o jiných probíhajících řízeních

SHRNUTÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

FAKTICKÁ SITUACE

Žalobce (společnost ***** s tímto názvem od **.**.****) je součástí obchodní skupiny *****. Z publikované tiskové zprávy ze dne 1. března 2006 vyplývá informace o sloučení společnosti ***** a společnosti ***** pod společnou značkou ***** ****.*****.

Společnost ***** užívá na základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností cca 800 ochranných známek, mezi jiným též ****, *****.cz a další. V souladu s těmito užívacími právy je žalobce registrovaným držitelem domény např. www.*****.****.cz, která byla zaregistrována dne **.**.****, www.**.****.com a dalších domén s označením ****. Další podstatnou skutečností je zapsání obchodní firmy ***** ****.***** v obchodním rejstříku.

Žalovaný si zaregistroval doménu ****.*****.cz. Žalobce se domáhá návrhem odstranění protiprávního stavu.

TVRZENÍ STRAN

1. Žalující strana

Žalobce má jakožto oprávněný uživatel své obchodní firmy v souladu s ust. § 8 odst. 1, § 9 odst. 2 a § 12 Obchodního zákoníku právo tuto obchodní firmu a její části nerušeně užívat pro své podnikatelské činnosti (tzv. "právo k vývěsnímu štítu") a má tedy také právo na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén. Žalovaný není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky **** obsažené v registrovaném doménovém jméně ****.cz. Žalovaný nemá jakákoliv práva k obchodní firmě ***** ani k její jakékoliv části a též ani k označení ****.

Žalobce má za to, že žalovaný užíváním uvedeného doménového jména se dopouští nekalosoutěžního jednání, neboť jméno ****.cz je způsobilé snadno vyvolat záměnu s označením **** uvedeným doménách v držení žalobce.

Žalobce dále ve uvedl v reakci na vyjádření žalovaného:

V uvedené věci je třeba k faktickému hledisku konstatovat, že žalovanou byl v minulosti předložen návrh projektu, dle kterého mělo dojít k převodu domény ****.cz na žalobce. Ovšem nedošlo k jeho realizaci a předmětná doména zůstala dále ve vlastnictví žalované strany.

Nicméně žalobce má za to, že by bylo možno převod domény ****.cz řešit smírnou cestou a souhlasí s návrhem žalované strany na přerušení řízení dle §10 Řádu pro vnitrostátní spory.

Pokud žalovaný uvádí právní hledisko, je třeba konstatovat, že při určité míře opatrnosti mohl žadatel o registraci doménového jména nahlédnutím do veřejných rejstříků zjistit, zda nezasáhne používáním určitého doménového jména do práv jiných osob.

Žalobci náleží právo k doménovému jménu "*****.cz", registrovanému dne **.**.****, které žalobce používá v sítích ***** za stavu, kdy mu zároveň náleží právo k doménovému jménu ve znění "****.cz". Většina ochranných známek, mezi jinými „****“, právě tento prvek obsahuje a proto je možno jej považovat za výrazný a dominantní v ochranných známkách. To platí o doménách, které tento prvek užívají např. ****.cz, ****-****.cz.

Dalším posouzením je poctivý obchodní styk (§ 265 zák. č. 513/1991 Sb. ObchZ), zde jsou dány určité pochybnosti, byť byl žalovaný veden jakoukoliv snahou, zda žalovaný doménu zapsal poctivě a s respektováním zásady poctivého styku či dobrých mravů. Doména byla žalovaným zapsána dne **.**.****, tedy v době, kdy již strana žalobce byla zavedena ve zdejším prostředí služeb *****.

^{POZN} 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.

Dále je třeba uvést, že bez veškerých pochybností je ochranná známka obsahující prvek „●●●“, a to jak s označením „●●●●●“ nebo jiným prvkem všeobecně známou pro služby ●●●●● ●●●●●, známkou s dobrým jménem a je tedy nositelem označení služby s dobrými a určitými vlastnostmi.

Pokud žalovaný není nijak s žalobcem obchodně, právně či korporátně spřízněn a zároveň nemá žádná práva vyplývající z obchodněprávních vztahů, tj. nemá uzavřené licenční smlouvy, je třeba konstatovat možné nekalosoutěžní jednání.

Žalobce dále poukazuje na oprávněnost převodu domény ve smyslu ust. čl. 21 odst.1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.dubna 2004, a to s ohledem na skutečnost prokázání vlastních subjektivních práv k distinktivní části doménového jména ●●●●●●●●.cz, přičemž je zřejmá absence obdobných práv u žalované strany.

Žalobce trvá na podané žalobě a navrhuje, aby Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobě v řízení č. 00132 zcela vyhověl.

Žalobce dále odkazuje na rozhodnutí NS ČR ze dne 23.10.2003, sp.zn.29 Odo 106/2001, které zcela pregnančně uvádí, že pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 ObchZ.), není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž o to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru a nikoliv záměru jiného. Podstatnou skutečností je, že spol. ●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●● byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne ●●.●●.●●●●, resp. ●●.●●.●●●● - úprava ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●. Žalobci tedy náleží právo k obchodní firmě ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●. Žalovaný zaregistroval doménové jméno ●●●●●●●●.cz dne ●●.●●.●●●●. Tedy až po vzniku spol. ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●● a registraci ochranné známky ●●●● a ●●●●.

Žalobce ve snaze řešit věc mimosoudně a tak předejít případnému rozhodčímu řízení vyzval opakovaně žalovaného písemně dopisem ze dne 23. září 2011 k jednání o převodu doménového jména ●●●●●●●●.cz. Žalovaný však do současné doby reagoval pouze tím, že na předchozí výzvu k jednání uvedl, že na webových stránkách ●●●●●●●●.cz je prodáván ●●●●●●●●.

Doména ●●●●●●●●.cz však není v současné době veřejně přístupná (je užívána k testování správné funkce serveru HTTP Nginx), ale vzhledem k použití označení ●●●● je zde dáno nebezpečí záměny s ostatními žalobcem užívanými doménovými jmény např. ●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●.cz, ●●●●●●●●●●.cz.

2. Žalovaná strana

Žalovaná uvádí, že v dané věci se žalobcem již dříve vedla jednání, při kterých byla žalovaná připravena převést spornou doménu na žalobce. Při těchto jednáních byl ze stany žalované v období let 2008-2009 předložen žalobci projekt, jehož součástí bylo užití domény ●●●●●●●●.cz a její odprodej za symbolickou 1 Kč společnosti ●●●● ●● jako součást projektu. Předložený návrh společnost ●●●● ●● zaujal, proto požádala o vypracování cenové nabídky, jejíž vypracování probíhalo ve spolupráci se společností ●●●, která poskytovala konzultace a nabídla vytvoření testovacího polygonu. Vypracovaná

cenová nabídka, datovaná ke dni 20. července 2008, byla společnosti ***** ** předložena a opakovaně konzultována. Konečné vyjádření k předloženému projektu a k užívání domény *****.cz, která měla být společně s projektem poskytnuta, nebylo žalované sděleno.

V této souvislosti hodlá žalovaná opět vstoupit do jednání se žalobcem a pokusit se vyřešit celou spornou záležitost o užívání domény *****.cz smírnou cestou.

Z těchto důvodů si žalovaná v souladu s § 10 Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory dovoluje požádat o přerušlení řízení.

Pro případ, že by ze strany Rozhodčího soudu nebylo této žádosti vyhověno, případně že by mezi účastníky sporu nedošlo k vyřešení sporu smírnou cestou, předkládá žalovaná toto vyjádření.

Společnost ***** ***, která se mj. zabývá tvorbou a realizací projektů v internetovém prostředí, připravovala na začátku roku 2007 projekt internetového prodeje a propagace ***** * *****. Pro tento projekt se jako nejvhodnější jevílo doménové jméno *****.cz, které bylo dříve registrováno a v době přípravy projektu se stalo volným. Vhodnost tohoto doménového jména pro popsaný projekt spočívala v přímé vazbě na obsah webových stránek provozovaných pod touto doménou - zde se dá mluvit až o určité popisnosti domény ve vztahu k obsahu webových stránek, kde jako stěžejní obsah bylo nabízení a propagace ***** pod označením *****. Jako přidružený obsah byly na webových stránkách uváděny reklamní bannery, kde jedním z nich byl banner bezplatně odkazující na webové stránky ***** ** s textem „*****“. Součástí úvodní webové prezentace také bylo uvedeno „*****“.

Výše popsaný projekt prodeje ***** byl pozastaven na žádost žalobce poté, co žalovaná vstoupila v jednání se žalobcem ohledně projektu, který v období let 2008-2009 žalovaná připravila a který měl být provozován pod doménou *****.cz. Návrh nového projektu byl předložen společnosti ***** **, kterou návrh zaujal, proto požádala o podrobnější zpracování projektu včetně cenové nabídky. Podrobnější zpracování projektu včetně cenové nabídky probíhalo ve spolupráci žalované se společností ***, která poskytovala konzultace a nabídla vytvoření testovacího polygonu. Podrobnější zpracování projektu včetně cenové nabídky, datované ke dni 20. července 2008, bylo společnosti ***** ** předloženo a opakovaně konzultováno.

Přes opakované předložení projektu neobdržela žalovaná do dnešního dne od společnosti ***** ** konečné stanovisko k předloženému projektu, ať kladné či odmítavé. S ohledem na dlouhodobé mlčení společnosti ***** ** byl projekt prodeje ***** opět spuštěn a opětovně pozastaven až na žádost právního zástupce ***** **.

Do doby, kdy byl připraven nový projekt, který žalovaná předložila společnosti ***** **, neprojevila společnost ***** ** žádný zájem o doménové jméno *****.cz. Ten nastal až po odprezentování projektu, ve kterém bylo doménové jméno *****.cz nabídnuto k odkoupení za symbolickou 1,- Kč společnosti ***** ** jako součást projektu.

V této souvislosti si žalovaná dovoluje poukázat na skutečnost, že počátkem roku 2007 se doména ****.cz stala volnou po předchozí registraci, a tudíž měl žalobce stejnou možnost registrovat si doménu ****.cz jako žalovaná. Takovéto možnosti však žalobce nevyužil a žalovanou ponechal užívat předmětnou doménu i přesto, že o registraci a užívání věděl.

Jak je z výše popsaného zřejmé, žalované při registraci uvolněné domény od počátku nešlo o spekulativní záměr, ale pouze o využití v té době volného doménového jména ****.cz pro svůj projekt, posléze pro projekt nový.

Žalobce ve svém žalobním návrhu uvádí, že společnost **** **** ** byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne **.**.****, a že žalobci tedy náleží právo k obchodní firmě **** **** **. V této souvislosti žalobce dále odkazuje na registraci domény ****.cz, která proběhla dne **.**.****. Žalovaná k tomu uvádí, že žalobce si dne **.**.**** zaregistroval doménové jméno ****.cz, které koresponduje s jeho obchodní firmou. Pokud měl žalobce zájem užívat doménové jméno ****.cz, měl dostatečný časový prostor pro registraci tohoto doménového jména, resp. dojednání převodu v případě předchozí registrace. Samotné označení „****“ je jen částí obchodní firmy žalobce, která je však natolik obecná, že pouze na jejím základě nelze dovozovat shodu či zaměnitelnost doménového jména ****.cz s obchodní firmou žalobce.

Žalobce ve svém žalobním návrhu dále uvádí, že je na základě uzavřené licenční smlouvy uživatelem ochranných známek ****, ****.cz a dalších ochranných známek. Žalovaná je přesvědčena, že z její strany nedochází k porušování práv k ochranným známkám užívaným žalobcem, jelikož žádná z žalobcem užívaných ochranných známek není registrována pro výrobky nebo služby vztahující se k prodeji ****. Součástí všech těchto ochranných známek, chráněných pro konkrétní seznam výrobků a služeb, je sice označení ****, avšak toto označení pro svoji obecnost nemůže požívat ochrany pro veškeré výrobky a služby. To dokazují registrované ochranné známky jiných subjektů pro jiné výrobky a služby, než jsou výrobky a služby u registrovaných ochranných známek užívaných žalobcem.

Žalovaná je dále přesvědčena, že vzhledem k výše popsaným okolnostem registrace a užívání domény ****.cz se nedopouštěla a nedopouští jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, když tuto uvolněnou doménu registrovala pro svůj projekt nabízení a propagace **** pod označením **** a posléze tuto doménu hodlala použít pro další projekt, navíc realizovaný ve spolupráci se žalobcem. Žalovaná je také přesvědčena, že její jednání není způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, zejména pak žalobci, když pod doménou ****.cz provozovala internetové nabízení a propagaci **** pod označením ****. Navíc na straně žalované byla snaha nezpůsobit žalobci újmu, proto na jí provozované webové stránky umístila odkazy „*****“ a „*****“. Za jednání soutěžitele, které je způsobilé přivodit újmu, nelze považovat ani předložení návrhu projektu žalobci, jehož součástí bylo i převedení doménového jména ****.cz. Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny základní podmínky ustanovení § 44 odst. 1 zák. č. 513/1999 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být jednání žalované považováno za jednání nekalosoutěžní.

Žalovaná navrhuje, aby Rozhodčí soud žalobu zamítl a uložil žalobci zaplatit žalované náhradu nákladů řízení a právního zastoupení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezů k rukám právního zástupce žalovaného.

PROJEDNÁNÍ SENÁTEM A ODŮVODNĚNÍ NÁLEZU

Senát podrobně prozkoumal tvrzení a provedl důkazy navrhované stranami.

Konstatoval, že pokud se týče skutkového stavu, obě strany je potvrzují shodně, liší se však v právním posouzení situace.

Senát se ztotožnil s právním názorem žalobce zejména v tom, že:

- a) Žalobce má jakožto oprávněný uživatel své obchodní firmy v souladu s ust. § 8 odst.1, § 9 odst.2 a § 12 Obchodního zákoníku právo tuto obchodní firmu a její části nerušeně užívat pro své podnikatelské činnosti (tvz. "právo k vývěsnímu štítu")
- b) Žalobce má právo na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.
- c) Žalovaný není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky **** obsažené v registrovaném doménovém jméně ****.cz. Žalovaný nemá jakákoliv práva k obchodní firmě **** ** ani k její jakékoliv části a též ani k označení ****.
- d) Při registraci doménového jména by měl žadatel o registraci doménového jména nahlédnutím do veřejných rejstříků zjistit, zda nezasáhne používáním určitého doménového jména do práv jiných osob.
- e) Ochranná známka obsahující prvek "****", a to jak s označením „*****“ nebo jiným prvkem je všeobecně známou pro služby *****, známkou s dobrým jménem a je tedy nositelem označení služby s dobrými a určitými vlastnostmi.
- f) Pokud žalovaný není nijak s žalobcem obchodně, právně či korporátně spřízněn a zároveň nemá žádná práva vyplývající z obchodněprávních vztahů, tj.nemá uzavřené licenční smlouvy, je třeba konstatovat možné nekalosoutěžní jednání.

Pokud se týče právní argumentace žalovaného, senát se s předloženými argumenty neztotožnil a to zejména v následujících zdůvodněních:

- a) Fakt, že žalovaný v minulosti vedl se žalobcem jednání o vyřešení protiprávního stavu a že žalobce návrhy žalovaného nepřijal, nemůže být zdůvodněním dalšího trvání protiprávního stavu.
- b) Skutečnost, že v době registrace byla doména **** volná a žalobce měl dost času, aby si tuto doménu zaregistroval, není argumentem pro to, aby žalovaný porušoval právo žalobce na to,

aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

- c) Označení **** téměř v jakémkoliv spojení evokuje na současném trhu primárně spojení s žalobcem a to bez ohledu na to, za jak obecné je žalovaná považuje, z tohoto důvodu je také způsobilé způsobit újmu žalobci.
- d) Okolnosti registrace sporné domény s ohledem na plánované projekty žalované sice umožňují interpretovat úmysly žalované jako nikoliv spekulativní; prodlužování protiprávního stavu s účelovým zdůvodněním však docela jistě neobstojí.

Senát se dále zabýval otázkou žádosti o přerušení řízení podle § 10 Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory s vědomím toho, že žalobce ve své reakci na vyjádření k žalobě s tímto přerušením vyjádřil souhlas. S ohledem na oběma stranami popsany průběh jednání o smírném odklizení sporu se Senátu nejeví pravděpodobné, že by přerušení vedlo k urychlenému smíru a splnění účelu tohoto rozhodčího řízení, jehož významným atributem je rychlost, a efektivní průběh by byl ohrožen. Senát má ostatně za to, že strany mohou ke smíru či narovnání dospět kdykoliv i po vydání rozhodčího nálezu.

Poslední věc, kterou se Senát zabýval, je otázka náhrady nákladů rozhodčího řízení. Obě strany sporu uplatnily nárok na náhradu nákladů řízení a nákladů právního zastoupení, učinily tak však pouze v obecné rovině, aniž by tyto náklady dostatečně specifikovaly. Vzhledem k tomu, že otázka uplatnění nároku na náhradu nákladů řízení je zcela v dispozici stran a je také zcela na nich, jak tento nárok uplatní, Senát nepovažoval za potřebné strany vyzývat k upřesnění. Vzhledem k tomu, že strany náklady, jejichž nákladu požadovaly, v potřebné míře nspecifikovaly, nemohl Senát bez ohledu na výsledek sporu přiznat náklady straně, která v řízení uspěla nad rámec zaplaceného poplatku za arbitrážní řízení, jehož výši Senát zjistil ze spisu.

ROZHODČÍ NÁLEZ

- 1. Žalovaný je povinen zdržet se trvalé užívání a provozování doménového jména ****.cz;**
- 2. žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména ****.cz na třetí osobu vyjma žalobce;**
- 3. žalovaný je povinen převést doménové jméno ****.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;**
- 4. žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 34.000,- Kč jako náhradu nákladů řízení spočívající v zaplaceném poplatku za arbitrážní řízení.**
- 5. ostatní nároky žalobce se zamítají.**

Příloha 1

SHRNUTÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU

Žalobce se domáhal, aby mu byla převedena doména, kterou si zaregistroval žalovaný, a jejíž používání porušovalo zákonná práva žalobce používat své obchodní jméno, a to svou podobností a zaměnitelností. Žalobce se bránil tím, že žalobci nezpůsobuje újmu a že již v minulosti jednal o smíru a převodu doménového jména. Rozhodčí Senát se ztotožnil s právním názorem žalobce a žalobnímu návrhu vyhověl. Náklady řízení byly přiznány jen co do zaplaceného poplatku za arbitrážní řízení, náklady za právní zastoupení nebyly přiznány, protože je žalobce nedostatečně specifikoval.

V Praze dne 9. května 2012

JUDr. Martin Maisner
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*