

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. 00155**

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

<b>Čas podání</b>	<b>2012-05-31 08:46:57</b>
<b>Správce sporu</b>	<b>Mgr. Tereza Bartošková</b>
<b>Strana žalující</b>	*****
<b>Strana žalovaná</b>	*****
<b>Sporné doménové jméno</b>	00000-****.CZ <sup>POZN.</sup>

#### **Jiná právní řízení**

Řízení vedené u Městského soudu v Praze pod č. j.: \*\*\*\*\*, v rámci kterého se žalobce domáhal, aby bylo společnosti \*\*\*\*\* 00000, IČ: \*\*\* \*\*\*, sídlem \*\*\*\*\*, uloženo zdržet se v rámci svého podnikání veškerého užívání označení "00000 \*\*\*\*", "www.00000-\*\*\*\*.cz", "www.00000\*\*\*\*.cz", "00000 \*\*\*\* \*\*\*\*\*".

Dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* vydal Městský soud v Praze v uvedené věci rozsudek pro zmeškání, který nabyl právní moci ke dni \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Řízení je tedy pravomocně skončeno.

#### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

#### **Faktická situace**

Žalující strana se svým žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) dne 25. 5. 2012 domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento nález:

- I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání (provozování) doménového jména "00000-\*\*\*\*.cz", jakož i jeho převodu na třetí osobu s výjimkou převodu na žalobce.
- II. Žalovaný je povinen bezplatně převést doménové jméno "00000-\*\*\*\*.cz" na žalobce, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
- III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení v celkové výši 52.720,- Kč, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce žalobce, \*\*\*\*\*.

Řízení u Rozhodčího soudu bylo formálně zahájeno dne 4. 6. 2012.

---

<sup>POZN.</sup> Doménové jméno bylo tvořeno dvěma výrazy oddělenými pomlčkou – jedním z výrazů byl druh sportu, druhým běžné anglické slovo

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1. Pravidel alternativního řešení sporů, která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. (dále jen „CZ.NIC“), a která žalovaný akceptoval tím, že zaregistroval předmětné doménové jméno u CZ.NIC a stal se jeho držitelem. Žalující strana pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žalobního návrhu Rozhodčímu soudu, čímž byla uzavřena rozhodčí smlouva mezi žalující stranou a žalovaným.

Dle ustanovení odst. 1.2.8. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz je držitelem doménového jména fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno doménové jméno. Pokud není v záznamu o držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci doménového jména. Pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za držitele považuje tato společnost nebo organizace.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Řádem pro řešení sporů o domény.cz (dále jen „Řád.cz“). V souladu s § 9 odst. 2 Řádu.cz byla jediným rozhodcem jmenována Mgr. Barbora Donathová, LL.M., která svoji funkci přijala. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

## **Tvrzení stran**

### **1. Žalující strana**

#### **(A) Skutkový stav**

Žalující strana zakládá svůj žalobní návrh ze dne 25. 5. 2012 zejména na následujících skutečnostech:

Žalobce je obchodní společností zřízenou dle právního řádu Spolkové republiky Německo, zabývající se provozováním velkoobchodu a maloobchodu se zaměřením na \*\*\*\*\* vybavení a \*\*\*\*\* módu.

Žalobce svůj obchod provozuje prostřednictvím 16ti kamenných prodejen a formou internetového obchodu, ve všech případech pod označením “\*\*\*\*\*”, jež odpovídá kmeni obchodní firmy žalobce. Za účelem nabídky zboží a služeb v síti internet využívá žalobce zaregistrované doménové jméno “\*\*\*\*\*.de”.

V daném odvětví vystupuje žalobce na svém národním trhu již od sedmdesátých let minulého století, a dle tvrzení žalobce zde má značnou tradici a renomé. V současné době podniká žalobce i na trhu celoevropském.

Žalobce je vlastníkem komunitární ochranné známky č. \*\*\*\*\* zapsané dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) s právem přednosti ode dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*. Ochranná známka se vztahuje na výrobky a služby tříd 16, 18, 25 a 28. Jedná se tedy o (i) papír, lepenku a výrobky z těchto materiálů zařazené do třídy 16; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); umělohmotné balící materiály (zařazené do třídy 16); (ii) kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; (iii) oděvy, obuv, pokrývky hlavy; (iv) gymnastické a sportovní zboží. Dominantním prvkem ochranné známky je slovní označení “\*\*\*\*\*” (dále jen „Ochranná známka”).

Podle žalující strany žalovaná strana je fyzickou osobou, která je jediným akcionářem společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, zabývající se, stejně jako žalobce, prodejem \*\*\*\*\* vybavení, oblečení a doplňků spjatých s \*\*\*\*\* disciplínou, přičemž nabízí svým zákazníkům zboží od totožných výrobců jako žalobce, jakož i související služby.

Žalovaný je držitelem doménového jména „\*\*\*\*\*.cz“ (dále jen „Doménové jméno“ či „sporná doména“) od \*\*.\*\*.\*\*\*\*, kdy byl žalovaný předsedou představenstva společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a oprávněný za společnost samostatně jednat. Od \*\*.\*\*.\*\*\*\* je pak žalovaný předsedou dozorčí rady této společnosti. Pod Doménovým jménem je provozován internetový obchod s \*\*\*\*\* vybavením a oblečením pod označením “\*\*\*\*\*” či případně “\*\*\*\*\*”, “\*\*\*\*\*-

\*\*\*\*.cz” či “00000 \*\*\*\* \*\*\*\*\*”. Provozovatelem internetového obchodu 00000 \*\*\*\* je společnost \*\*\*\*\* 00000 .

V návaznosti na skutečnost, že žalobce je vlastníkem řádně zapsané komunitární Ochranné známky a společnost \*\*\*\*\* 00000 bez jakéhokoliv souhlasu žalobce či jiného zákonného důvodu používá označení, jež se shoduje s danou Ochrannou známkou, jako označení, pod nímž vystupuje na trhu, a zároveň jako doménové jméno, pod nímž v síti internet provozuje internetový obchod, podal žalobce na společnost \*\*\*\*\* 00000 dne 3. 11. 2011 žalobu k Městskému soudu v Praze.

Rozsudkem uvedeného soudu ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, č. j.: \*\*\*\*\* , bylo návrhu žalobce vyhověno, když společnosti \*\*\*\*\* 00000 bylo uloženo zdržet se ve lhůtě tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí v rámci svého podnikání užívání označení “00000 \*\*\*\*”, “www.00000-\*\*\*\*.cz”, www.00000\*\*\*\*.cz“ a “ 00000 \*\*\*\* \*\*\*\*\*”.

Dle tvrzení žalující strany je na doménové jméno „00000-\*\*\*\*.cz“ v současné době automaticky přeměrována i doména “00000\*\*\*\*.cz”, jejímž držitelem je společnost \*\*\*\*\* . Ve vztahu k doménovému jménu “00000\*\*\*\*.cz” přitom žalovaný vystupuje jako kontaktní osoba, která byla zároveň v období let 2007 a 2008 jediným společníkem, jednatelem a prokuristou společnosti \*\*\*\*\* . Jako jediný jednatel společnosti \*\*\*\*\* dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* zaregistroval žalovaný jejím jménem doménové jméno “00000\*\*\*\*.cz”. Následně pak dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* rozdělil žalovaný svůj obchodní podíl na společnosti \*\*\*\*\* na dvě stejné části a obě převedl na třetí osoby.

Žalující strana na základě výše uvedených skutečností dovozuje, že žalovaný měl a má v úmyslu podnikat v oblasti obchodu spojeného s 00000\*\*\*\*, resp. se účastnit na majetku, kontrole a řízení společností s tímto předmětem činnosti, přičemž k těmto úkonům používal a používá označení totožné s obchodní firmou a Ochrannou známkou žalobce, a to aniž by kdy disponoval jakýmkoliv oprávněním k užívání těchto označení.

Důsledkem výše uvedeného jednání je mj. omezení žalobce v užívání jeho chráněných označení na tuzemském trhu, kdy žalovaný svým nedůvodným držením sporné domény blokuje možnou a oprávněnou aplikaci těchto označení do národní domény .cz ze strany žalobce a de facto mu tak znemožňuje podnikat na internetu či jej minimálně v tomto směru výrazně omezuje. Tento zásah je přitom pro žalobce o to citelnější tím, že na Doménové jméno je v současné době vinou žalovaného přeměrována i doména “00000\*\*\*\*.cz”, jakožto další možná alternativa znění národní domény, kterou by žalobce pro prezentaci výrobků a služeb mohl použít.

Důsledkem neoprávněného zásahu do práv žalobce je dále i skutečnost, že z důvodu vzájemné vazby mezi Doménovým jménem a pod ním provozovaným internetovým obchodem 00000 \*\*\*\* je pro výrobky a služby, jež jsou totožné s těmi, které nabízí žalobce a pro které je Ochranná známka zapsána, používáno označení, které je shodné s Ochrannou známkou. Tímto je nastolen objektivní stav nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a Ochrannou známkou, popř. obchodní firmou žalobce.

Svá výše uvedená tvrzení žalující strana dokládá zejména:

- výpisy z obchodních rejstříků vč. kopií notářských zápisů;
- výpisy z databáze ochranných známek a registru Whois;
- print screeny webových stránek www.00000-\*\*\*\*.cz a www.00000\*\*\*\*.de;
- rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, č.j.: \*\*\*\*\* .

(B) Právní kvalifikace

Žalující strana uvedla, že se žalovaný svým jednáním dopouští neoprávněného užívání obchodní firmy žalující strany ve smyslu § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObchZ“), když užívá pro své služby (resp. služby

společnosti \*\*\*\*\* 00000) označení 00000-xxxx.cz, které je téměř totožné s obchodní firmou žalobce a umožňuje užití tohoto označení společnosti \*\*\*\*\* 00000.

Výše uvedeným jednáním se žalovaný dopouští též nekalosoutěžního jednání, a to dle jeho obecné skutkové podstaty ve smyslu § 44 ObchZ, dále též v podobě vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 ObchZ a parazitování na pověsti dle § 48 ObchZ.

V neposlední řadě se žalovaný dopouští zásahu do práv a oprávněných zájmů žalobce vyplývajících z jeho Ochranné známky, ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26.2.2009 a § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném a účinném znění.

## **2. Žalovaná strana**

Žalovaná strana byla vyzooměna o podání žalobního návrhu postupem dle § 3 odst. 2 Řádu.cz. Žalovaná strana se ve lhůtě dle § 8 odst. 1 Řádu.cz ani po skončení této lhůty k žalobnímu návrhu nevyjádřila.

### **Projednání a zjištění**

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

Rozhodce tedy má za prokázané, že má žalující strana práva k užívání shora uvedené Ochranné známky, jakož i výše uvedené obchodní firmy.

Je nesporné, že žalovaná strana je držitelem doménového jména 00000-xxxx.cz. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný zaregistroval doménové jméno 00000-xxxx.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Žalovaná strana je fyzickou osobou, která v období od \*\*.\*\*.\*\*\*\* do \*\*.\*\*.\*\*\*\*, tedy v době, kdy došlo k registraci sporné domény, byla předsedou představenstva společnosti \*\*\*\*\* 00000 a podle výpisu z obchodního rejstříku je žalovaná strana jediným akcionářem, jakož i předsedou dozorčí rady této společnosti. Žalovanou stranu nelze v daném případě považovat za spotřebitele. Žalovaná strana totiž při výkonu funkce předsedy představenstva, resp. předsedy dozorčí rady jednala, resp. jedná se společností \*\*\*\*\* 00000 ve shodě při nakládání se spornou doménou, kterou žalovaná strana užívala, resp. umožňuje její užívání společností \*\*\*\*\* 00000 pro účely podnikání. Z provedených důkazů vyplynulo, že mezi žalující stranou ani žalovanou stranou nebyla uzavřena žádná smlouva, kterou by bylo možné označit jako spotřebitelská.

#### **(A) Obchodní firma a ochranné známky**

V uvedeném sporu je třeba nejprve zhodnotit, zda registrací doménového jména bylo skutečně zasaženo do práv k Ochranné známce respektive k obchodní firmě žalující strany. Nelze přitom konstatovat, že pouhou registrací doménového jména dochází bez dalšího k užití ochranné známky nebo obchodní firmy. Byť v některých případech i samotná registrace doménového jména může přímo zasáhnout do výkonu práv k ochranné známce nebo k obchodní firmě (typicky tam, kde je doménové jméno zcela či téměř totožné s ochrannou známkou či obchodní firmou).

Rozhodce dovedil, že sporná doména je zcela zaměnitelná s obchodní firmou a Ochrannou známkou žalující strany, neboť slovní kmen Doménového jména je téměř shodný se slovním kmenem obchodní firmy a Ochranné známky žalující strany. Rozhodce dále podotýká, že znaménko, “-”, uvedené ve sporné doméně, je z hlediska rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě nepodstatné a z hlediska běžného spotřebitele nezpůsobilé odlišit subjekty či služby.

Podle Rozhodčího soudu tak žalobce prokázal, že Doménové jméno je plně zaměnitelné s Ochrannou známkou a obchodní firmou žalobce.

#### **(B) Nekalosoutěžní jednání**

Rozhodce má dále za to, že jednáním žalovaného, tj. registrací a užíváním Doménového jména, resp. umožněním jeho užívání společností \*\*\*\*\* 00000 pro účely podnikání, byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ).

Je evidentní, že ze strany žalovaného jde o jednání v hospodářské soutěži, jelikož se oba subjekty, navíc konkurenti, střetávají na trhu, přičemž registrace Doménového jména, které je svým zněním totožné s Ochrannou známkou žalobce, představuje jednání proti dobrým mravům soutěže a je způsobilé přivodit žalující straně újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující její Ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky či služby, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde ke znemožnění registrace identického doménového jména. Žalované straně dále tak přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana využívá chráněného označení obsaženého v obchodní firmě žalující strany k vlastnímu prospěchu, resp. prospěchu společnosti \*\*\*\*\* 00000. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménové jméno, které je identické chráněnému označení žalobce, je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou představu, že toto doménové jméno náleží žalované straně.

Rozhodce by rád upozornil i na to, že velmi podobnou situaci řešil již i Nejvyšší soud (rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 447/2006), který v případě, kdy předmětem sporu byla registrace domény shodné jednak s ochrannou známkou a jednak s obchodní firmou jiného soutěžitele, dospěl k závěru, že: "...jednání podnikatele B, který ..... zaregistroval doménu, jejímž základem je slovo tvořící kmen obchodní firmy podnikatele A a jež je současně chráněno zapsanou ochrannou známkou, je třeba považovat za nekalosoutěžní. Takovým jednáním byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže a znaky skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Žalovaný těžil z úsilí jiného podnikatele, využil jeho zkušeností, zneužil nápadů, které byly vloženy do reklamy a vývoje databáze jiného podnikatele, a tím získal výhodu nejen ve snížených nákladech, ale také v časové úspoře, tedy získal prospěch, jehož by vlastním vývojem databáze a zásadním odlišením svých internetových stránek nezískal."

Lze tedy uzavřít, že v důsledku jednání žalované strany došlo k nekalosoutěžnímu jednání žalovaného ve smyslu § 44, § 47 a § 48 ObchZ.

#### (C) Náklady řízení

Pokud jde o náklady řízení, žalující strana požadovala uhrazení 52.720,- Kč, sestávající se z odměny právního zástupce dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 15.000,- Kč, 2 režijních paušálů dle § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. po 300,- Kč, daně z přidané hodnoty u právě uvedených položek a poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že žalující strana byla v řízení ohledně požadovaných nároků úspěšná, specifikovala a doložila výši nákladů řízení, přiznal rozhodce v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a § 6 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line žalující straně náhradu nákladů řízení v požadované plné výši.

Ze všech výše uvedených důvodů dospěl rozhodce k závěrům tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodčího nálezu.

#### **Rozhodčí nález**

- I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání (provozování) doménového jména "00000-  
-###.cz", jakož i jeho převodu na třetí osobu s výjimkou převodu na žalobce.**
- II. Žalovaný je povinen bezplatně převést doménové jméno "00000-###.cz" na žalobce, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

**III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení v celkové výši 52.720,- Kč, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce žalobce, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*.**

#### **Příloha 1**

##### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Žalující strana je obchodní společností a oprávněným držitelem Ochranné známky. Žalovaná strana je fyzickou osobou, která si zaregistrovala doménu „<sup>00000</sup>-~~xxxx~~.cz“ bez svolení a vědomí žalobce jako oprávněného vlastníka a užívá ji, resp. umožňuje její užívání společností <sup>00000</sup> \*\*\*\*\* pro účely podnikání. Žalovanou stranu nelze v daném případě považovat za spotřebitele.

Žalovaná strana se svým jednáním dopouští zásahu do výkonu práv k ochranné známce a obchodní firmě žalující strany.

Rozhodce žalobnímu návrhu plně vyhověl, když došel k závěru, že v důsledku shora popsaného jednání žalované strany došlo k nekalosoutěžnímu jednání strany žalované.

V Praze dne 23.8.2012

Mgr. Barbora Donathová, 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*