

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. 00171

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

Čas podání	2012-06-21 17:25:22
Správce sporu	Mgr. Tereza Bartošková
Strana žalující	*****
Strana žalovaná	*****
Sporné doménové jméno	*****.cz

Jiná právní řízení

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

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalobce se žalobou doručenou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud") dne 15.6.2012 domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost: (1) zdržet se nakládání s právy plynoucími z registrace doménového jména *****.cz, včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce; (2) převést registraci doménového jména *****.cz na žalující stranu; (3) uhradit žalující straně náklady rozhodčího řízení ve výši poplatku 49.000,- Kč.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce je mezinárodní ***** společnost založená dle zákonů Švýcarské konfederace, která vznikla spojením dvou ***** společností **** a *****. Žalobce je mimo jiné majitelem následující řady ochranných známek, platných na území České republiky:

- IR s designací pro ČR č. ***** 00000 – slovní
- IR s designací pro ČR č. ***** 00000 – kombinovaná
- CTM č. ***** 00000 - slovní
- CTM č. ***** ***** 00000 - slovní
- CTM č. ***** ***** 00000 ***** - slovní
- CTM č. ***** 00000 ***** ***** - slovní

Výše uvedené ochranné známky jsou zapsány ve třídě 9 pro kontaktní čočky, jejichž výroba je mimo jiné také předmětem činnosti žalobce. Výroba kontaktních čoček spadá do žalobcovy divize označované jako ***** ***** , která se specializuje na péči o zrak. Žalobce navíc v roce 2011 uzavřel smlouvu o fúzi se společností ***** , přičemž spojením společností ***** , ***** ***** a ***** ***** došlo k vytvoření jedné světové společnosti v oblasti péče o zrak nabízející bohatou škálu produktů pro péči o zrak.

Žalobce se tak prostřednictvím výše uvedené divize ***** ***** může mimo jiné specializovat na výrobu různých druhů čoček, přičemž jedním z těchto druhů kontaktních čoček jsou i jednodenní kontaktní čočky, které žalobce označuje jako 00000. Tyto výrobky pak široce prodává prostřednictvím různých optik po celé České republice.

Žalovaný je právnickou osobou založenou podle polských zákonů, jeho zakladatelé jsou pan ***** ***** a ***** ***** . Jde o společnost se sídlem v Krakově, která se na polském trhu specializuje na marketing v internetových vyhledávačích a sponzorovaných odkazů, kterým zajišťuje přední pozice vyhledávaných subjektů ve výsledcích vyhledávačů, u vybraných klíčových frází apod.

Důkaz: výpis z obchodního rejstříku žalobce v anglickém a německém jazyce

výpis z rejstříku žalovaného

výpis z rejstříku ochranných známek

prohlídkou webových stránek www.*****.cz

výtisk z webovských stránek *****.cz dokládající mapu prodeje výrobků 00000 v České republice

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. a která žalovaný akceptoval tím, že si dne **.**.**** prostřednictvím hostingové společnosti *** zaregistroval doménové jméno 00000.cz a stal se tak jeho držitelem.

Pravidla alternativního řešení sporů stanoví v článku 2.1. následující:

2.1 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. (...)

Podáním této žaloby k rozhodčímu soudu došlo k přijetí této veřejné nabídky a k založení příslušnosti Rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu ve věci domény 00000.cz. Žalobce předkládá věc k rozhodnutí v rámci rozhodčího řízení v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény.cz.

Ke konci roku 2011 žalobce zjistil, že existuje doména 00000.cz, která je zcela shodná s jeho výše uvedenými ochrannými známkami, které užívá v souvislosti se svými výrobky. Žalobce současně zjistil, že doména není užívána. Z výpisu z rejstříku domén vyplývá, že držitelem domény je žalovaný a doména byla registrována dne **.**.****. Ochranné známky žalobce tedy mají zřejmě starší právo přednosti než předmětné doménové jméno.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto žalobce prostřednictvím jedné ze svých divizí zabývající se produkty o péči o zrak (*****) upozornil žalovaného e-mailem ze dne 17.1.

2012 na skutečnost, že jde z jeho strany o protiprávní jednání, neboť znění doménového jména je ochrannou známkou žalobce, a proto jej vyzval k převodu této domény ve prospěch žalobce. Žalovaný však na přípis a další jednotlivé výzvy žalobce ke vzdání se doménového jména nijak nereagoval ani neučinil žádné takové kroky.

Důkaz: výzva žalobce žalovanému

Výpis z databáze *****

Žalovaný si bez souhlasu žalovaného dne **.**.**** zaregistroval doménové jméno 00000.cz. Jde o slovní označení, které je naprosto shodné se staršími ochrannými známkami žalobce. Přičemž je patrné, že jde o slovo pocházející z anglického jazyka a nejedná se o běžné nebo obecné označení či slovo, které by nějak frekventovaně používalo nebo vůbec existovalo jak v českém, tak i v polském jazyce. Není tudíž ani možné, že by si žalobce tuto doménu jen náhodně zaregistroval, ale naopak se nabízí zřejmá domněnka, že tak učinil účelově.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce označení „00000“ dlouhodobě umísťuje na své výrobky, které navíc nabízí nejen na trhu v České republice, ale po celém světě, a které pro svou dlouholetou tradici a především kvalitu získaly dobrou pověst, jak ostatně bylo prokázáno na základě přiložených dokladů, je zřejmé, že žalovaný nemá k označení „00000“ žádné právo.

Žalovaný tak tím, že si bez souhlasu žalobce jako majitele starších ochranných známek zaregistroval předmětné doménové jméno, jedná v rozporu se zákonem o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., tj. porušuje práva k ochranným známkám žalobce, neboť takovým jednáním znemožnil žalobci výlučně užívat jeho ochranné známky v souvislosti s národní doménou.cz a prezentovat se tak na národní úrovni prostřednictvím internetové sítě českému spotřebiteli. Žalovaný tak brání žalobci nerušeně užívat jeho výše uvedené starší ochranné známky a zásadně tak zasahuje do výlučných práv žalobce k jeho ochranným známkám.

Registrace domény již sama o sobě představuje úkon, při kterém se v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně zaznamená existence určité domény, která následně vytvoří doménové jméno. To v praxi tudíž znamená, že již není možné registrovat shodné doménové jméno a taková registrace pak následně brání dalším shodným registracím. Ve světle této skutečnosti tedy žalobce již nemůže registrovat doménu 00000.cz shodnou s jeho ochrannými známkami a oprávněně je tak užívat a prezentovat se tak na národní české úrovni místnímu spotřebiteli. Je přirozené, že pokud český spotřebitel bude hledat výrobky žalobce označené 00000, primárně zadá označení 00000 s doménovým dodatkem .cz, neboť bude očekávat, že takto zadaná doména bude obsahovat nejen prezentaci žalobce a jeho výrobků, tj. kontaktních čísel 00000 v českém jazyce, ale že zde bude např. i katalog a přehled těchto výrobků, popř. i možnost jejich zakoupení on-line v elektronickém obchodě. V případě, že si je tedy bude chtít takto zakoupit, je zřejmé a přirozené, že takový obchod bude očekávat právě na oficiálních stránkách žalobce. S ohledem na tuto skutečnost proto nelze než konstatovat, že už samotná registrace doménového jména shodného s ochrannými známkami žalobce je užitím těchto ochranných známek.

Žalobce je jako majitel starších ochranných známek platných v České republice ve smyslu ustanovení § 1, § 2 a § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn domáhat se u příslušného soudu, aby žalovanému bylo zakázáno užívat označení shodné s jeho ochrannými známkami a aby byly následky porušení práva odstraněny. Na základě těchto ustanovení je žalobce oprávněn požadovat převod doménového jména, neboť se jedná o odstranění následku porušení práva k ochranným známkám 00000 dle zákona č. 211/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že registrací shodného označení 00000.cz jako doménového jména dochází k porušování práv k ochranným známkám žalobce jakožto majitele starších ochranných známek, má tak žalobce právo se soudně domáhat, aby tomuto porušování bylo zamezeno a následky byly odstraněny.

Náklady rozhodčího řízení požadované žalobcem se stávají se soudního poplatku ve výši 34.000,- Kč a z nákladů právního zastoupení, které tvoří výlohy na právní zastoupení žalobce ve výši 15.600,- Kč dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb., advokátní tarif, v aktuálním znění ve spojení s § 13 odst. 3 advokátního tarifu vyhlášky č. 177/1996 Sb., pokud jde o náhradu hotových výdajů.

Na základě výše uvedeného navrhuje, aby Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydal následující rozhodčí náleze:

Žalovaný je povinen zdržet se nakládání s právy plynoucími z registrace doménového jména **00000**.cz, včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce.

Žalovaný je povinen převést registraci doménového jména **00000**.cz na žalobce.

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši poplatku 49.000,- Kč.

2. Žalovaná strana

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 2.7.2012, ve kterém uvedl:

Společnost ********* je opravdu majitelem domény **00000**.cz a nenarušuje něčí práva k ochranné známce. V současné době na této doméně není žádná služba, která by porušovala chráněné území ochranné známky zapsána firmou *********. Slovo **00000** je běžně používané slovo v anglickém jazyce (viz: *********). Máme v plánu poskytovat služby o každodenních návycích Čechů - není to v žádném případě konkurenční a nepoškozuje ochrannou známku kontaktních čoček.

Projednání a zjištění

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

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

PRAVOMOC (PŘÍSLUŠNOST) ROZHODČÍHO SOUDU

Rozhodce se nejdříve zabýval otázkou pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu k vydání rozhodnutí.

Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., Americká 23, Praha 2. Tato organizace stanovila pravidla pro registraci doménových jmen druhé úrovně v doméně .cz, která zakotvila v dokumentu nazvaném „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“. Každá osoba registrující doménové jméno objednáním jeho registrace, zaplacením ceny registrace, zahájením užívání doménového jména či jakoukoli změnou záznamů doménového jména vyslovuje souhlas s uvedenými pravidly registrace. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz odkazují, pokud jde o řešení sporů o doménová jména, na dokument „Pravidla alternativního řešení sporů“, který vydala rovněž CZ.NIC, z.s.p.o. a jehož součástí je tzv. Rozhodčí veřejná nabídka obsažená v článku 2.1, podle které: „Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“), v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem podle zvláštního dodatku Řádu rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád on-line“), a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoliv Doménové jméno Držitele, 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. K uzavření rozhodčí smlouvy dojde, jakmile strana žalující vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podáním žaloby k Rozhodčímu soudu.

K otázkám týkajícím se rozhodčí veřejné nabídky se vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 27.4.2011 č.j. 3 Cmo 367/2010, když uvedl, že veřejný návrh v daném případě splňuje podmínky dané v obchodním zákoníku v § 276 a není na závalu, že je dán a spojen s určitou žádostí o registraci, neboť s touto registrací a tedy také s veřejným návrhem (jako součástí Pravidel) jsou všichni registrovaní účastníci sítě, zájemci o registraci doménových jmen i další uživatelé seznámeni. Veřejný návrh vyhlášený jako součást podmínek v návrhu na registraci doménového jména je v souladu s úpravou uzavření rozhodčí smlouvy, dané v § 3 odst. 2 zákona 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vrchní soud v Praze rovněž dospěl k závěru, že předmětnou smlouvu lze považovat za smlouvu ve prospěch třetího (§ 50 občanského zákoníku). (viz. také Rozhodčí nález ve sporu č. 00080 Rozhodčího soudu <https://domeny.soud.cz/adr/decisions/index.php>)

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

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se tak projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, resp. Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. A není pochybností o pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu.

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

POSOUZENÍ NÁROKŮ ŽALOBCE

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

V řízení bylo prokázáno, že žalobce je mimo jiné majitelem následující řady ochranných známek, platných na území České republiky: IR s designací pro ČR č. ***** 00000, IR s designací pro ČR č. ***** 00000 – kombinovaná, CTM č. ***** 00000 – slovní, CTM č. ***** ***** 00000 – slovní, CTM č. ***** ***** 00000 ***** – slovní, CTM č. ***** 00000 ***** ***** – slovní, zapsaných ve třídě 9 pro kontaktní čočky.

Rozhodce na základě tvrzení stran a předložených důkazů dospěl k závěru, že pod označením 00000 jsou v České republice běžně a pravidelně prodávány a distribuovány kontaktní čočky s užitím ochranných známek žalobce. Rozhodce proto dospěl k závěru, že označení 00000 je v České republice označením všeobecně známým.

Při posuzování shodnosti či podobnosti sporného doménového jména s ochrannými známkami žalobce nebylo přihlíženo k označení domény nejvyšší úrovně „.cz“, které je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz). Výše uvedené označení nemá v souvislosti s posuzováním shodnosti či podobnosti doménového jména s ochrannými známkami rozlišovací způsobilost.

Doménové jméno **00000.cz** je zaměnitelně podobné ochranné známce žalobce, neboť při pomínutí domény první úrovně (cz) a třetí úrovně (www) obsahuje beze zbytku označení „**00000**“, které je celé obsaženo ve všech zmíněných ochranných známkách žalobce.

Žalovaný se vyjádřil, že nenarušuje práva k ochranné známce. Dále uvedl, že v současné době na této doméně není žádná služba, která by porušovala chráněné území ochranné známky zapsána firmou *********. Slovo **00000** je běžně používané slovo v anglickém jazyce a žalovaný má v plánu poskytovat služby o každodenních návycích Čechů, což není to v žádném případě konkurenční a nepoškozuje ochrannou známku kontaktních čoček.

Žalovaný v řízení mimo výše uvedené tvrzení neprokázal, že by mu svědčila jakákoliv práva, která by byla starší než registrované ochranné známky žalobce, která by zakládala právo žalovaného užívat označení „**00000**“ a registrovat doménové jméno toto označení obsahující.

Žalovaný registrací domény **00000.cz** znemožnil žalobci výlučně užívat jeho ochranné známky v souvislosti s národní doménou.cz a prezentovat se tak na národní úrovni prostřednictvím internetové sítě českému spotřebiteli. Žalovaný tak bránil žalobci nerušeně užívat jeho výše uvedené starší ochranné známky a zásadně tak zasahoval do výlučných práv žalobce k jeho ochranným známkám.

Na základě výše uvedeného rozhodce vyhověl návrhu žalobce a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodčího nálezu, protože jedním ze základních nároků osoby, jejíž práva k ochranné známce byla dotčena, je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, právo, aby se porušovatel práva zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva.

Uložená povinnost převést doménové jméno **00000.cz** na žalobce je nápravným opatřením, které vede k odstranění stavu, v jehož důsledku dochází k zásahu do práv žalobce.

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

Žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení a právního zastoupení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto nálezu, neboť měl ve sporu plný úspěch.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaný je povinen zdržet se nakládání s právy plynoucími z registrace doménového jména **00000.cz**, včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce.**
- II. Žalovaný je povinen převést registraci doménového jména **00000.cz** na žalobce do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.**
- III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši 49.600,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.**

Příloha 1
Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal nároků z ochranných známek obsahujících označení „^{oooo}“. Protiprávního jednání se měl žalovaný dopustit tím, že si bez souhlasu žalobce jako majitele ochranných známek zaregistroval předmětné doménové jméno, jednal v rozporu se zákonem o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., tj. porušil práva k ochranným známkám žalobce, neboť takovým jednáním znemožnil žalobci výlučně užívat jeho ochranné známky v souvislosti s národní doménou.cz a prezentovat se tak na národní úrovni prostřednictvím internetové sítě českému spotřebiteli. Žalovaný tak bránil žalobci nerušeně užívat jeho výše uvedené starší ochranné známky a zásadně tak zasahoval do výlučných práv žalobce k jeho ochranným známkám.

Žalovaný v řízení neprokázal, že by mu svědčila jakákoliv práva, která by byla starší než registrované ochranné známky žalobce, která by zakládala právo žalovaného užívat označení „^{oooo}“ a registrovat doménové jméno toto označení obsahující.

Rozhodce dospěl k závěru, že registrací předmětného doménového jména žalobce, který neprokázal právo žalobce porušil a uložil žalovanému povinnost převést doménové jméno ^{oooo}.cz na žalobce.

V Praze dne 12. srpna 2012

Mgr. Přemysl Líbal
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*