

Žalující je vlastníkem řady ochranných známek ⁰⁰⁰⁰⁰⁰, zapsaných pro ***** a ***** a obchod s nimi, která požívají dobrého jména rovněž v ČR. Žalující strana toto žalobní tvrzení dokládá výpisy z WIPO a OHIM. Dále uvádí historii a vývoj této značky a zdůrazňuje, že v průběhu doby si vybuodovala pověst luxusní značky. Značka ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ požívá dobrého jména, což je dáno nejen dlouholetým historickým vývojem, vysokou kvalitou výrobků a jejich oblíbeností u veřejnosti, ale i péčí o udržení tohoto jména.

Žalovaná strana je fyzickou osobou, kterou lze řadit mezi spekulanty s doménovými jmény, což žalující dokládá písemnými důkazy. Žalovaná si zaregistrovala sporné doménové jméno dne **.**.**** a na webových stránkách www.♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz je provozován od roku 2011 internetový obchod se *****, ***** a ***** ***** pod ochrannou známkou ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ společností ***** ***** ***.

Žalující je přesvědčena, že žalovaná si zaregistrovala spornou doménu s vědomím, že obsahuje ochrannou známku žalující strany. V té době již žalující strana podnikala ve velkém rozsahu na území České republiky a ochranná známka ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ již musela být velmi známa. Registrací této domény porušila žalovaná pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz.

Žalovaná není v žádném právním vztahu se žalující, tedy nemá žádné oprávnění k tomu, aby mohla používat ochranné známky žalující, nabídnout je k prodeji nebo k pronájmu a těžit z jejich dobrého jména. Přidání jednoho písmene nemění význam ochranné známky ani její obsah. Navíc toto doménové jméno zapadá do jedné řady doménových jmen spolu i s ♣^{*****}.cz a ♣^{*****}.cz. Ani provozovatel internetových stránek ***** ***** *** není v žádném smluvním vztahu se žalující a nemá žádné oprávnění k tomu, aby mohl nabízet zboží pod ochrannou známkou žalující.

Žalovaná neregistrovala doménové jméno v dobré víře, ale s cílem parazitovat na ochranných známkách žalující. Žalovaná porušuje práva žalující k ochranným známkám ⁰⁰⁰⁰⁰⁰, vzbuzuje pro průměrné spotřebitele klamavý dojem, že internetový obchod provozovaný pod spornou doménou je provozován buď přímo žalující nebo držitelem licence.

Registrací sporného doménového jména došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující k jejím ochranným známkám. Přidání písmene „♣“ nesnižuje pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou žalující. Nebezpečí záměny se zvyšuje tím, že sporné doménové jméno je používáno pro shodné výrobky, pro které jsou ochranné známky zapsány a dále je využíváno při provozování internetového obchodu s těmito výrobky.

Žalující se odvolává na § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách. Registrací sporného doménového jména dochází k nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky žalující, existence této domény je způsobilá přivodit žalující újmu. Není rozhodné, zda se momentálně v uvedeném internetovém obchodě nabízejí originální výrobky žalující. Registrací doménového jména došlo i k neoprávněnému zásahu do práv žalující k ochranným známkám Společenství, které vlastní žalující, přičemž právní nároky vlastníka ochranné známky Společenství jsou v podstatě totožné s právními nároky podle zákona o ochranných známkách. Registrace těchto ochranných známkách ve sporném doménovém jméně nespĺňuje výjimku dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách ani článku 12 písm. c) Nařízení Rady č. 207/2009. Žalující odkazuje též na ustálenou rozhodovací praxi WIPO Arbitration & Mediation center, dle které nemá držitel doménového jména legitimní nárok na užití ochranné známky jejího vlastníka, i kdyby prostřednictvím webových stránek pod tímto doménovým jménem prodává originální výrobky vlastníka ochranné známky.

Žalovaná se svým jednáním dopouští i nekalé soutěže.

B. Žalovaná strana

Žalovaná strana se nevyjádřila, ač jí byla žaloba řádně doručena.

3. Důkazy

2.1. Důkazy předložené stranou žalující

...

2.2. Důkazy předložené stranou žalovanou

Stranou žalovanou nebyly předloženy žádné důkazy.

2.3. Porušení práv k ochranné známce

Žalující strana je vlastníkem ochranných známek ⁰⁰⁰⁰⁰⁰, a to č. ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ s prioritou ze dne ^{00.00.0000}, č. ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ a č. ⁰⁰⁰⁰⁰⁰, což žalující doložila.

Žalovaná strana je vlastníkem doménového jména www.000000.cz, přičemž je zřejmé, že žalovaná nemá žádné oprávnění od žalující strany k užívání ochranných známek ⁰⁰⁰⁰⁰⁰. V doménovém jménu ⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz je zcela obsažena ochranná známka žalující ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ a je jeho nosným prvkem. Přidání pouze souhlásky „0“ nemůže vést k tomu, že by toto označení získalo rozlišovací způsobilost a nebylo by zaměnitelně podobné s ochrannými známkami žalující strany, jedná se pouze o generické označení. Obdobně nemá rozlišovací způsobilost ani koncovka doménového jména „cz“, která je společná všem doménovým jménům v národní doméně nejvyšší úrovně .cz.

Rozhodce v této situaci považuje i za prokázané, že ochranné známky žalující ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ jsou známkou s dobrým jménem ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Žalující strana prokázala rozsáhlé a dlouhodobé užívání ochranné známky ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ v České republice a její známost a dobré jméno. Dobré jméno ochranné známky je vyjádřením vztahu spotřebitelské veřejnosti k ochranné známce. Spotřebitelé takovou ochrannou známkou znají a pro její dobré vlastnosti ji věnují svoji důvěru. Vybudovat si dobré jméno lze jen skutečným dlouhodobým užíváním ochranné známky na výrobcích a službách, což lze podpořit jejich propagací. Předpokladem pro to, aby se známka stala známkou s dobrým jménem, je, že ji zná spotřebitelská veřejnost a spojuje si ji tradičně s dobrými vlastnostmi výrobků anebo úrovní poskytovaných služeb a důvěruje jí v souvislosti s produkty, na kterých je užívána. Protistrana splnila požadavky na kvalifikaci této ochranné známky, jakožto známky s dobrým jménem ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Je zřejmé, že ochranná známka ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ je nesporně dominantní v doménovém jménu, a to vyvolává asociaci doménového jména s výše uvedenými ochrannými známkami žalující strany, která je zvýšena i tím, že je pod touto doménou provozován internetový obchod třetí strany s originálními výrobky žalující strany. Rozhodce je toho názoru, že není zcela rozhodující, jaký obchod provozuje provozovatel internetových stránek pod spornou doménou (v tomto případě prodává originální výrobky žalující strany), neboť není oprávněn používat v názvu domény ochranné známky žalující strany ⁰⁰⁰⁰⁰⁰. V tomto směru odkazuje per analogiam i na platnou judikaturu WIPO Arbitration & Mediation Center ve sporech generických domén „.com“.

Již samotnou registrací sporného doménového jména došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalující strany k ochranným známkám dle z. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (když ochranná známka ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ je známka s dobrým jménem), jakož i Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Převzetí celé slovní ochranné známky žalující strany do doménového jména tedy nemůže být považováno za užití označení nezbytné k určení účelu výrobků či služeb, jelikož se jedná o užívání, které je v rozporu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské

soutěže, a nemůže požívat výjimky dle § 10, odst. 1, písm. c) z. č. 441/2003 Sb., o ochranných zámkách či čl. 12, písm. c) Nařízení Rady ES č. 207/2009 (viz též např. rozsudek ESD - BMW C 63/97).

Žalovaná v řízení neprokázala, že by jí svědčila jakákoliv práva, která by byla starší než registrované ochranné známky žalující strany a která by zakládala právo žalované strany užívat označení ^{oooooo} a registrovat doménové jméno, které toto označení obsahuje.

Rozhodce dospěl tedy k názoru, že registrací a přenecháním užívání tohoto doménového jména třetí straně porušila žalovaná strana práva k ochranným známkám žalující strany.

2.4. Tvrzené nekalosoutěžní jednání

Žalující dále argumentuje nekalosoutěžním jednáním.

Účastníkem hospodářské soutěže a tedy osobou, která se může dopustit nekalosoutěžního jednání, jsou obecně fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikateli. Soužení vztah je nezbytné interpretovat široce, neboť v soutěžním vztahu nejsou jen přímí soutěžitelé, ale i všechny ostatní subjekty včetně nepodnikatelů, kteří působí v podobných navazujících nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech.

Za soutěžitele tak lze považovat i subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde. V případě doménových jmen tak může být za soutěžitele považována i osoba nepodnikající na stejném trhu, která si zaregistrovala doménové jméno a která tak vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu.

V souladu s převažující rozhodovací praxí Rozhodčího soudu je registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku bez souhlasu jejího vlastníka a bez oprávněného zájmu na takovém užití nekalou soutěží, neboť je toto jednání považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.

V daném případě žalovaná strana přenechala uvedené doménové jméno do užívání třetí společnosti, a to firmě ^{***** ***** ***}, která provozuje pod těmito webovými stránkami internetový obchod. Tento postup, kdy žalovaná strana přenechala doménové jméno třetímu subjektu konkurujícímu žalující straně k realizaci jejich podnikatelských aktivit, je nutné považovat za nekalosoutěžní jednání, neboť jím dochází k užití chráněné ochranné známky v doménovém jméně bez souhlasu jejího vlastníka.

Doména žalovaného může na spotřebitele působit klamavě tím, že budí představu u spotřebitelů, že existuje obchodní propojení mezi žalovaným a žalující stranou a že se jedná o součást distribuční sítě žalobce.

Rozhodce tedy dospěl k názoru, že registrací a přenecháním užívání tohoto doménového jména třetí straně se žalovaná strana dopustila nekalé soutěže.

2.5. Žalobní nároky

Žalující strana uplatňuje několik žalobních nároků.

Jednak se domáhá uložení povinnosti žalované zažádat registrátora domény ^{♣oooooo}.cz o její zrušení.

Rozhodce vyhověl tomuto návrhu žalující, když tento způsob je v souladu s platnou judikaturou k odstranění protiprávního stavu.

Na druhé straně rozhodce neshledal důvodnými další nároky, které žalující strana uplatňovala, a to zdržení se užívání doménového jména a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalující stranu, zdržení se umísťování jakéhokoliv obsahu

na doménu, zdržení se užívání domény pro e-mailové adresy, zdržení se opětovné registrace doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz**, zdržení se poskytování doménového jména k užívání třetím osobám. Jednak jejich současné přiznání se svou povahou vylučuje, jednak se vztahují k budoucímu možnému jednání, které nebylo a nemůže být předmětem posouzení k datu rozhodování ve věci, tyto nároky nelze s ohledem na vyhovění nároku výše uvedenému přiznat.

2.6. Náklady řízení

Žalující strana požadovala náhradu nákladů řízení, a to uhrazený poplatek Rozhodčímu soudu ve výši 34.000,- Kč a paušální náhradu nákladů za zastupování advokátem dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění ve výši 15.000,- Kč.

Žalovaná strana žádné nároky na náhradu nákladů řízení neuplatnila.

Protože byla žalující strana ve sporu úspěšná, byla jí přiznána úhrada poplatku za rozhodčí řízení.

Pokud jde o uplatněnou paušální náhradu nákladů za zastupování, rozhodce ji nepřiznal, když v tomto řízení lze přiznat náhradu nákladů právního zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. a v důsledku toho náklady právního zastoupení nebyly řádně specifikovány.

Rozhodčí nález

Po provedeném řízení vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky tento

R o z h o d č í n á l e z :

- 1) Žalovaná strana ******* ******* je povinna do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu zažádat registrátora domény **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** o její zrušení.
- 2) Žaloba s návrhem, aby žalované straně byla uložena povinnost
 - zdržet se užívání doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalující stranu,
 - zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz**,
 - zdržet se užívání domény **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** pro e-mailové adresy,
 - zdržet se opětovné registrace doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** a
 - zdržet se poskytování doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** k užívání třetím osobám,se zamítá.
- 3) Žalovaná strana je povinna uhradit žalující straně náklady řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu. Co do zbytku se nárok na úhradu nákladů řízení zamítá.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se domáhá uložení povinnosti žalované straně zažádat registrátora domény **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** o její zrušení a dále zdržení se užívání doménového jména jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalující stranu, zdržení se umísťování jakéhokoliv obsahu na doménové jméno, zdržení se užívání domény pro e-mailové adresy, zdržení se opětovné registrace doménového jména a zdržení se poskytování doménového jména k užívání třetím osobám.

Uvedla, že je vlastníkem ochranné známky **000000** s dobrým jménem, neposkytla žalované straně souhlas s registrací a užívání doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz**, přičemž žalovaná toto doménové jméno poskytla třetí osobě, která pod ním provozuje internetový obchod s originálními výrobky žalující strany. Tím se měla dopustit porušování práv k ochranným známkám žalující strany a nekalé soutěže.

Žalovaná strana se k žalobě nevyjádřila.

Rozhodce dospěl k závěru, že žaloba je po právu, když žalovaná strana registrací a přenecháním k užití domény **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** třetí osobě porušila práva žalující strany k ochranné známce **000000** s dobrým jménem, jakož se i dopustila nekalé soutěže.

Pro tento případ nelze aplikovat výjimku týkající se omezení účinku ochranné známky, když užití ochranných známek **000000** v doménovém jméně není nezbytné k označení účelu výrobků či služeb a provozování internetového obchodu pod www.♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz představuje užívání, které není v souladu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Registrací a přenecháním užívání doménového jména **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz**, obsahující ochranné známky žalující strany bez jejího souhlasu třetí osobě se žalovaná strana dopustila též nekalé soutěže.

Rozhodce rozhodl o uložení povinnosti žalované straně zažádat registrátora domény **♣⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz** o její zrušení. V ostatním další žalobní návrhy zamítl.

Dále rozhodl o nákladech řízení tak, že žalující straně přísluší úhrada poplatku za rozhodčí řízení.

V Praze dne 27. září 2012

JUDr. Otakar Švorčík
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*