

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. 00176**

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

<b>Čas podání</b>	<b>2012-07-02 13:37:36</b>
<b>Správce sporu</b>	<b>Mgr. Tereza Bartošková</b>
<b>Strana žalující</b>	<b>000000 *****</b>
<b>Strana žalovaná</b>	<b>***** *****</b>
<b>Sporné doménové jméno</b>	<b>000000-♣♣♣.CZ, 000000♣♣♣.CZ POZN.</b>

#### **Jiná právní řízení**

Rozhodci 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**

Strana žalující se žalobou doručenou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) ze dne 29.6.2012 domáhá různých nároků ve vztahu k doménám „000000-♣♣♣.cz“ a „000000♣♣♣.cz“, a to takto:

1. Žalovaná strana je povinna do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu zažádat registrátora domény 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz o jejich zrušení;
2. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání doménového jména 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz a nakládání s nimi jakýmkoliv způsobem kromě jejich převodu na žalující stranu;
3. Žalovaná strana je povinna zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz;
4. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání domény 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz pro e-mailové adresy;
5. Žalovaná strana je povinna zdržet se opětovné registrace doménového jména 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz;
6. Žalovaná strana je povinna zdržet se poskytování doménového jména 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz k užívání třetím osobám;
7. Žalovaná strana je povinna do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení.

---

POZN. Doménová jména byla tvořena výrazem odpovídajícím ochranným známkám a části názvu žalobce a dále obecným výrazem.

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 zaregistroval předmětné doménové jméno u CZ.NIC a stal se jeho držitelem.

V souladu s uzavřenou rozhodčí doložkou/smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, konkrétně Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád.cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Jediným rozhodcem byl v souladu s §9 odst. 2 Řádu.cz jmenován JUDr. Vít Horáček, Ph.D., který svou funkci přijal. Žádná ze stran nenamítla nic proti způsobu jmenování rozhodce, ani proti osobě rozhodce.

## Tvrzení stran

### 1. Žalující strana

Žalobce se domáhá svých nároků na základě níže uvedených skutečností.

Žalobce je jedním z předních světových výrobců \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*. Žalobce má výrobní závody v 18 zemích světa, z nichž dodává své výrobky do 42 zemí a dále je nabízí ve 120 zemích světa. Výrobky žalobce byly v roce 2011 nabízeny a prodávány ve 1218 obchodech vlastněných přímo žalobcem a v 1000 tzv. buticích, které jsou vlastněny licencovanými partnery žalobce. V roce 2011 přesáhly tržby žalobce v obchodu s \*\*\*\*\* přibližně 2,2 mld EUR. V České republice začal žalobce podnikat v roce 2003, kdy otevřel první dva licencované butiky v \*\*\*\*\*, a to na \*\*\*\*\* a v \*\*\*\*\*, v roce 2005 otevřel žalobce obchod v \*\*\*\*\* v \*\*\*\*\*. V současné době je v České republice provozováno 6 obchodů „\*\*\*\*\*“ žalobce a 5 licencovaných butiků „\*\*\*\*\*“. Internetový prodej výrobků žalobce je možný pouze skrze jeho oficiální webovou stránku [www.\\*\\*\\*\\*\\*.com](http://www.*****.com).

Žalobce je vlastníkem ochranných známek, které požívají ochrany v České republice. Všechny registrované ochranné známky \*\*\*\*\* zde níže uvedené jsou zapsány pro \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* a obchod s nimi a požívají dobrého jména, což je dáno dlouholetým historickým vývojem a tradicí značky nejenom v České republice, kvalitou výrobků a jejich oblíbeností u veřejnosti. Udržení dobrého jména značky je jednou z priorit žalobce, neboť dobré jméno značky je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků spojených s touto značkou očekává, a věnuje jí tak svou důvěru. Žalobce je vlastníkem následujících slovních mezinárodních ochranných známek s designací pro Českou republiku registrovaných u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a slovních ochranných známek Společenství registrovaných u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM):

Číslo reg.	Úřad registrace	Výrobky	Známka	Typ	OZ	Datum	reg.
*****	WIPO	*****	slovní	**	.*	****	*****
*****	OHIM	*****	slovní	**	.*	****	*****
*****	OHIM	*****	slovní	**	.*	****	*****

Ochranné známky \*\*\*\*\* požívají nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie dobrého jména. Firma \*\*\*\*\* se světově proslavila svými \*\*\*\*\*, které .... Ochranné známky \*\*\*\*\* žalobce nejsou spojovány pouze s výrobou \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, ale žalobci se podařilo v průběhu historie společnosti vybudovat image spojenou s luxusem, vznešeností a moderním stylem. Historie firmy \*\*\*\*\* spadá do konce 19. století, kdy zakladatel společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* odchází z Čech do Rakouska a zakládá společnost na výrobu \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* . V 70. letech minulého století firma \*\*\*\*\* započala s výrobou \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, jejichž

obliba dosáhla takové intenzity, že koncem 80. let minulého století byl založen klub sběratelů \*\*\*\*\* , který k dnešnímu dni čítá již přes 325.000 členů. O rok později představila firma 000000 poprvé vlastní kolekci \*\*\*\*\* , od té doby představuje firma 000000 novou kolekci vždy dvakrát do roka. Žalobce spolupracuje na designu \*\*\*\*\* s předními designery, kromě designu \*\*\*\*\* se věnuje i designu drobné elektroniky jako jsou např. USB flash disky, příslušenství k mobilním telefonům nebo třeba přívěskům ke klíčům či luxusních psacích per. Žalobce si tak za dobu své existence vybudoval pověst luxusní značky, která dbá na vysokou kvalitu výrobků. Žalobcovy \*\*\*\*\* se objevují ve filmech i na předních stránkách renomovaných celosvětově distribuovaných časopisů určujících životní styl, jako je např. Harpers Bazaar, Elle, Vogue, Marie Claire, FashionAddict.com, Madame Figaro, Glamour apod. \*\*\*\*\* 000000 jsou tak unikátní, že si je oblíbili nejen designeři světových módních značek, ale i takové osobnosti, jako je královna Alžběta II., popová hvězda Britney Spears, světová modelka Karolína Kurková. K udržení své pověsti žalobce vynakládá obrovské finanční prostředky na reklamu a propagaci, jeho kamenné obchody umístěné ve všech významných městech světa na prestižních adresách sjednocené ve stejném stylu se svou nabídkou podílejí na nejnovějších módních trendech. K firemní politice žalobce patří i to, že provozuje pouze jediný internetový obchod, který je provozován na webovém portálu www.000000.com, ačkoliv má žalobce registrované další domény, včetně 000000.cz, 000000.net, jsou tyto domény automaticky přesměrovány na hlavní webový portál www.000000.com, kde jsou zájemcům poskytovány veškeré informace o značce 000000 a jeho výrobcích, které je možné si i prostřednictvím e-shopu ve vybraných zemích zakoupit.

Značka 000000 požívá dobrého jména, což je dáno nejen dlouholetým historickým vývojem, kvalitou výrobků a jejich oblíbeností u veřejnosti, ale i péčí, kterou žalobce vynakládá k jeho udržení. Udržení dobrého jména značky je jednou z priorit žalobce, neboť dobré jméno značky je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků spojených s touto značkou očekává a věnuje jí tak svou důvěru.

Žalovaný je držitelem doménového jména 000000-♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz. Žalovaný si dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*\* zaregistroval u CZ.NIC prostřednictvím registrátora s identifikátorem \*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\* doménové jméno 000000-♣♣♣.cz. Identifikátor \*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\* patří společnosti \*\*\*\*\* \*\* \*\*, IČ: \*\*\*\*\* , se sídlem \*\*\*\*\* , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl \*\*, vložka \*\*\*\* a dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*\* zaregistrovala u CZ.NIC prostřednictvím registrátora s identifikátorem \*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\* doménové jméno 000000-♣♣♣.cz. Identifikátor \*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\* patří společnosti \*\*\*\*\* \*\* \*\*, IČ: \*\*\*\*\* , se sídlem \*\*\*\*\* , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl \*\*, vložka \*\*\*\*.

Na webových stránkách www.000000-♣♣♣.cz je provozován od roku 2011 internetový obchod se \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* pod ochrannou známkou žalobce, doména 000000-♣♣♣.cz je na tento internetový obchod přesměrována. Tento internetový obchod na webových stránkách www.000000-♣♣♣.cz provozuje společnost \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*.

Žalobce je přesvědčen, že žalovaný si zaregistroval domény 000000-♣♣♣.cz, 000000-♣♣♣.cz již s vědomím, že registruje doménu, která v sobě zahrnuje ochrannou známku třetí osoby. Žalobce, jak již bylo řečeno výše, začal na území České republiky podnikat v roce 2003, od té doby jeho známost a obliba u české veřejnosti stoupá a díky cílené reklamní kampani se těší dobrému jménu ze strany nejen české veřejnosti. Žalovaný si tak v roce 2011 zaregistroval vědomě domény, které ve svém názvu obsahují ochrannou známku žalobce, a tím, jak se žalobce domnívá, porušil Pravidla registrace doménových jmen v ccLTD.cz „Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou

porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.“.

Vzhledem k tomu, že žalovaný není v žádném právním vztahu s žalobcem, tj. nemá licenční ani jiné oprávnění k tomu, aby mohl používat jakýmkoliv způsobem ochranné známky 000000 žalobce, a vzhledem k tomu, že držitel domény umožnil třetí osobě (\*\*\*\* \* \*\*\*) provozovat na www.000000-♣♣♣.cz internetový obchod nabízející výrobky označené ochrannými známkami 000000, žalobce je přesvědčen, že žalovaný si registroval domény 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz již s úmyslem spekulace, tj. s úmyslem tuto doménu nabídnout k prodeji nebo k pronájmu a těžit tak z dobrého jména ochranné známky žalobce. Žalobce se domnívá, že přidání koncovky „♣♣♣“ nebo koncovky „-♣♣♣“ s pomlčkou za ochrannou známkou žalobce není náhodné, domény 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz obsahují celý název ochranné známky 000000, „000000“ nepředstavuje žádný popisný nebo obecný pojem, ale jedná se o známou ochrannou známku s celosvětově dobrým jménem, přidáním koncovky „♣♣♣“ nebo koncovky „-♣♣♣“ s pomlčkou za ochrannou známkou žalobce se totiž žádným způsobem nemění význam ochranné známky, ani se tím nemění její obsah. Ochranná známka 000000 v doméně 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz je i nadále čitelná a pro průměrného spotřebitele zaměnitelná s ochrannou známkou 000000, navíc dovětek „♣♣♣“ umocňuje v průměrném spotřebiteli dojem, že se jedná o oficiální stránky žalobce. Žalobce dále podotýká, že vizuál těchto stránek, zejména grafické ztvárnění, využívá ve své prezentaci další ochranné známky žalobce, např. grafické logo labutě a či dokonce využívá i reklamní upoutávky žalobce, čímž opět navozuje v průměrném spotřebiteli dojem, že se jedná o oficiální stránky žalobce. Žalobce považuje takové jednání za protiprávní a proti dobrým mravům hospodářské soutěže.

Žalobce je přesvědčen, že registrace doménového jména neproběhla ze strany žalovaného v dobré víře, ale s cílem parazitovat na ochranných známkách 000000, tomu nasvědčuje i fakt, že na předmětné doméně je provozován internetový obchod se shodnými výrobky jako jsou ty, pro které jsou zapsány ochranné známky žalobce. Průměrný spotřebitel tak při návštěvě internetových stránek provozovaných pod doménami 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz může lehce nabýt dojem, že se pohybuje na oficiálních stránkách žalobce nebo někoho z jeho obchodních partnerů. Provozovatel internetových stránek, tj. společnost \*\*\*\* \* \*\*, není v žádném smluvním vztahu se žalobcem, tj. nemá žádné oprávnění k tomu, aby mohla nabízet zboží pod ochrannou známkou žalobce.

Doménové jméno má dle žalobce nejvyšší informační, vypovídací a rozlišovací hodnotu ve vztahu k průměrnému spotřebiteli pohybujícímu se v internetovém prostředí. Využití ochranné známky 000000 v doméně je pak třeba posuzovat jako označení, které má vysokou rozlišovací schopnost ve vztahu k veřejnosti.

Žalovaný nemá žádné licenční oprávnění od žalobce k užívání ochranných známek 000000 pro provozování maloobchodu s \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* a dalšími doplňky či předměty obsahující \*\*\*\* \* \*\* pod označením 000000. Žalobce považuje takové jednání za protiprávní, neboť průměrný spotřebitel může nabýt klamavého dojem, že internetový obchod provozovaný pod doménou 000000-♣♣♣.cz je provozován buď přímo žalobcem nebo držitelem licence. Průměrný spotřebitel tak nabyde klamavé představy, že internetový obchod pod

doménami žalovaného 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz má záruku kvality a spolehlivosti, jako by šlo o podnik žalobce, což není pravda. Reklamaci výrobku zakoupeného u žalovaného nelze uplatnit v síti prodejen žalobce.

Registrací doménových jmen 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalobce k jeho ochranným známkám ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) a b) ZOZ, který stanoví, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

a) „označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána“.

b) „označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou“

Žalobce je dále přesvědčen, že přidání koncovky „♣♣♣“ nebo koncovky „-♣♣♣“ s pomlčkou v názvu domény za ochrannou známkou žalobce nijak nesnižuje pravděpodobnost záměny ochranné známky žalobce na straně veřejnosti. Rozdíl v počtu slov mezi názvem domény a ochrannou známkou žalobce, aniž by byl podstatně změněn název ochranné známky, není dle žalobce dostatečně odlišující se od ochranné známky a pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou žalobce na straně veřejnosti je tak velmi vysoká. Ochranná známka 000000 v doméně 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz je i nadále čitelná a pro průměrného spotřebitele zaměnitelná s ochrannou známkou 000000. Zcela jistě u doménového jména 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz existuje minimálně pravděpodobnost asociace s ochrannými známkami 000000 žalobce, pravděpodobnost asociace a záměny je zvětšena ještě tím, že doménová jména 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz jsou používána pro shodné výrobky, pro které jsou ochranné známky zapsány a že kolizní označení 000000-♣♣♣.cz je používáno v prostředí internetu, kde je možnost ověření si původu zboží, důvěryhodnosti obchodníka minimální. Dále vzhledem k tomu, že doménová jména 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz jsou využívána k provozování internetového obchodu www.000000-♣♣♣.cz se \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, které jsou údajně originálními výrobky žalobce a provozovatel internetového obchodu je nabízí pod ochrannou známkou žalobce, aniž by k tomu měl žalobcem udělenou licenci či byl jinak smluvně zavázán ke spolupráci, např. jako jeho distributor, žalobce je přesvědčen, že žalovaný ani provozovatel e-shopu nejednají v dobré víře a snaží se parazitovat na pověsti a dobrém jménu žalobce.

Celková prezentace zboží na webových stránkách www.000000-♣♣♣.cz, včetně odkazů na historii firmy žalobce, jeho reklamních spotů a používáním dalších ochranných známek žalobce bez jeho vědomí, zvyšuje pravděpodobnost asociace mezi podnikem žalobce a jeho výrobky nesoucími ochrannou známkou 000000 a internetovým obchodem provozovaným pod doménovými jmény 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz žalovaného.

S ohledem na to, že ochranné známky 000000 požívají dobrého jména mezi spotřebiteli v České republice a v členských zemích Evropské unie, registrací doménových jmen 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalobce k jeho ochranným známkám ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ, který stanoví, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

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, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.

Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora a podle logického výkladového pravidla a minore ad maius – od slabšího k silnějšímu, logicky co platí pro nepodobné výrobky a služby musí platit i pro shodné či podobné výrobky a služby, jako je tento případ.

Žalobce tvrdí, že užitím podobného označení v doménovém jméně 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz je užitím podobného označení se staršími ochrannými známkami 000000 žalobce, které nepoctivě těží z jejich dobrého jména, které si získaly zejména pro \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a další předměty obsahující \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, protože si tak získává důvěru spotřebitelů, kterou by jinak podnikání pod tímto doménovým jménem nemělo, identifikuje se s podnikem žalobce a inzeruje tak, že nabízí shodnou kvalitu a důvěru v kvalitu a spolehlivost nejen prodeje, ale post-prodejního a záručního servisu, kterou spotřebitel očekává od žalobce pod tímto doménovým jménem.

Žalobce se domnívá, že název domény obsahující ochrannou známku žalobce tak nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti ochranné známky žalobce. Nehledě na to existence různých spekulativních domén odvozených od ochranných známek 000000, včetně dotčených domén 000000-♣♣♣.cz a 000000♣♣♣.cz, je způsobilá přivodit žalobci újmu spočívající v rozmělnění rozlišovací způsobilosti jeho ochranných známek a v likvidaci důvěry, kterou si žalobce buduje v prostředí internetu prostřednictvím vlastního internetového obchodu a presentace svého podniku a výrobků na www.000000.cz.

I kdyby provozovatel internetových stránek provozovaných pod doménou 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz prodával originální výrobky žalobce, neopravňuje to držitele domény používat v názvu domény ochrannou známku 000000 žalobce a tuto doménu dále poskytovat do užívání třetím osobám. Z pohledu sporu o doménová jména 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz není rozhodné, zda se momentálně nabízí v internetovém obchodě na www.000000-♣♣♣.cz originální výrobky žalobce, či nikoliv, protože z podstaty věci vyplývá, že velmi snadno lze dát souhlas k užívání doménových jmen 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz a tím i k presentaci na internetu prostřednictvím webových stránek www.000000-♣♣♣.cz komukoliv jinému, resp. ani u současného provozovatele \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* není žádná záruka, že nabízí, nebo bude nabízet jen originální výrobky zn. 000000 od žalobce.

#### Komunitární úprava

Registrací doménového jména 000000♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz došlo k neoprávněnému zásahu do práv žalobce k jeho ochranným známkám Společenství, a tak se na jednání žalovaného aplikuje i Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Podle tohoto nařízení Rady článek 11 odst. 1) – 3) je vlastník ochranné známky Společenství oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

(1) „označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky a služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

(2) Označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

(3) Označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

Vzhledem k tomu, že právní nároky vlastníka ochranné známky Společenství podle nařízení Rady č. 207/2009 jsou totožné s právními nároky podle zák. č. 441/2003 Sb., platí i pro ochranné známky Společenství při použití komunitárního práva to samé, co již bylo řečeno výše.

Užití ochranných známek 000000 v doménovém jméně 000000-♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz nespĺňuje výjimku dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. v platném znění, ani podle Článku 12 písm. c) nařízení Rady č. 207/2009, které upravují omezení účinků ochranné známky. Užití ochranných známek 000000 v doménovém jméně není nezbytné k označení účelu výrobků či služby a vzhledem k tomu, jak je doménové jméno využíváno pro provozování internetového obchodu www.000000-♣♣♣.cz jde o užívání, které není v souladu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, ani v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. To vyplývá zejména z toho, že doménové jméno neobsahuje žádný údaj o skutečném držiteli domény či provozovateli internetového obchodu, jediným identifikátorem původu je zde ochranná známka 000000, která zcela nepochybně vede k jejímu vlastníkovi, a to k žalobci a jeho podniku. V návaznosti na výše uvedené žalobce odkazuje i na ustálenou rozhodovací praxi „WIPO Arbitration and Mediation Center“ ve sporech z doménových jmen generických domén .com (gTLD .com), dle které nemá držitel doménového jména legitimní nárok na užití ochranné známky jejího vlastníka, i kdyby prostřednictvím webových stránek pod tímto doménovým jménem prodával originální výrobky vlastníka ochranné známky (např. rozhodnutí v případě č. D2006-0186 Burberry Limited v. Kang Kyunghnam, článek 6, písm. B o doménové jméno \*\*\*\*\*.com). Tato právní úvaha dopadá i na výklad omezení práv vlastníka ochranných známek dle zákona o ochranných známkách a nařízení Rady o ochranné známce Společenství, jelikož se v ní posuzují shodné parametry (užití ochranné známky jinou osobou než jejím vlastníkem a její užití v souladu s dobrými mravy soutěže).

Žalobce a žalovaný jsou v soutěžním vztahu, jelikož doménové jméno 000000-♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz dal žalovaný do užívání podnikajícimu subjektu, který prostřednictvím těchto domén na www.000000-♣♣♣.cz provozuje internetový obchod se \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* pod označením 000000, který přímo konkuruje žalobci. Žalovaný tedy použil doménové jméno v hospodářské soutěži, sice nikoliv tak, že by internetový obchod sám provozoval, ale tím, že umožnil jinému, aby tak učinil.

S ohledem na to, že žalovaný nemá žádný právní titul, který by jej opravňoval k užití ochranných známek 000000, a přesto si zaregistroval doménové jméno, které při použití na internetu navozuje klamavý dojem o spojení s podnikem a výrobky žalobce, je žalobce přesvědčen, že se žalovaný dopustil jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže.

V návaznosti na rozhodčí nález Rozhodčího soudu č. 00060, kdy se jediný rozhodce přiklonil k použití Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 per analogiam i pro doménová jména v doméně první úrovně (nTLD) .cz, ačkoliv toto Nařízení výslovně upravuje právní režim pro doménová jména s doménou první úrovně .eu, žalobce odkazuje i na pravidla stanovená tímto právním předpisem, konkrétně na ustanovení článku 21 „Spekulativní a zneužívající registrace“. Ve smyslu tohoto ustanovení je registrace doménového jména 000000-♣♣♣.cz a 000000-♣♣♣.cz žalovaným spekulativní registrací, jelikož si ji žalovaný zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem a nebylo registrováno v dobré víře. Absenci dobré víry při registraci lze zejména dovodit z toho, že bylo registrováno pro účely jeho pronájmu dalšímu podnikatelskému subjektu (článek 21 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 874/2004) a bylo úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku www.000000-♣♣♣.cz vytvořením pravděpodobnosti záměny s vlastními internetovými stránkami žalobce provozovanými na www.000000.com a podnikem a výrobky žalobce zn. 000000.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce je vlastníkem ochranných známek chránících označení 000000, které nejenom v České republice požívají dobrého jména. Doménové jméno 000000-♣♣♣.cz, 000000♣♣♣.cz žalovaného a obsah webových stránek, představuje významný zásah do práv žalobce k jeho ochranným známkám a způsobuje škodu dobrému jménu a pověsti značky 000000, na jejíž dlouhodobě budované image žalobce pracuje a může ve svém důsledku mít i přímé negativní ekonomické následky spočívající zejména v odlivu zákazníků žalobce a s tím souvisejícím poklesu tržeb.

Ze všech výše uvedených důvodů žádá žalobce rozhodnout ve smyslu jeho petitu.

Žalobce předložil k důkazu následující dokumenty:

- ...

## 2. Žalovaná strana

Žalovaná se k žalobnímu návrhu vyjádřila dne 14.7.2012 následovně:

Žalovaný, tedy fyzická osoba slečna \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , si zaregistrovala domény www.000000-♣♣♣.cz a www.000000♣♣♣.cz v rámci přípravy založení internetového obchodu, který, jak správně uvádí žalobce, byl na podzim roku 2011 spuštěn, a který provozuje společnost \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , založená rovněž na podzim roku 2011, kde je slečna \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* jednatelkou. Uvedené domény jsou společností \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* užívány bezplatně. Časová posloupnost jednotlivých událostí a spojení slečny \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* se společností \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , jejímž je současně jediným vlastníkem, a bezplatné užívání shora uvedených domén obvinění ze spekulace jednoznačně vyvracejí.

Při zadání výrazu 000000 do internetového prohlížeče v českém internetovém prostředí vyjede stovky odkazů na internetové obchody, nabízející \*\*\*\*\* 000000, \*\*\*\*\* 000000 a \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* se 000000 \*\*\*\*\* atd., některé z nich rovněž obsahující slovo 000000 v adrese shopu (namátkou www.000000-\*\*\*\*\*.cz; www.000000\*\*\*.cz ; www.\*\*\*\*\*\_000000.cz atd). K doménovým jménům www.000000-♣♣♣.cz a www.000000♣♣♣.cz obsahujícím slovo 000000 je tedy třeba uvést, že tradice této firmy a jejich typických výrobků vytvořily v dlouhodobém horizontu podvědomé asociace spojení slova 000000 s pojmy kvalitní \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Z toho lze vyvodit, že slovo 000000 je široce vnímáno jako synonymum pro kvalitní \*\*\*\*\* a komponenty, a tudíž i obecný pojem. Účelem použití slova 000000 v kombinaci se slovem ♣♣♣ v internetové adrese mělo dva důvody: prvním je odlišení od oficiálních internetových adres firmy 000000 a druhým je jakési podtržení a zdůraznění toho, že v internetovém obchodě 000000 ♣♣♣ jsou prezentovány, nabízeny a prodávány skutečně a pouze originální výrobky firmy 000000, i když nejsou nakupovány přímo od výrobce, tj. od společnosti 000000; na rozdíl od ostatních internetových obchodů, nabízejících \*\*\*\*\* nebo \*\*\*\*\* , kde byly použity 000000 \*\*\*\*\* (000000 \*\*\*\*\*), ale celé výrobky jako takové nepocházejí z dílen žalobce. Symbol labutě s nápisem 000000 ♣♣♣, používaný na stránkách internetového obchodu má skutečně navozovat spojení s výrobky této firmy, avšak na první pohled je patrné, že to není originální logo 000000, ať již z barvy a provedení vlastní labutě, nebo použitého fontu sazby písma, který není fontem, použitým v logu 000000, natožpak z názvu 000000 ♣♣♣. Nepředpokládá se tedy, že by firma 000000 měla výhradní celosvětové právo na použití labutě jako symbolu, stejně tak jako firma \*\*\*\*\* nedisponuje výhradním právem na využití symbolu určitého druhu lastury. K video upoutávkám firmy 000000, prezentovaným v minulosti na internetových stránkách 000000-♣♣♣, je třeba dodat, že jsou pro kohokoli volně přístupné ke stažení na internetových stránkách www.youtube.com, ze kterých byly rovněž získány. V současné době již tyto upoutávky na internetových stránkách 000000-♣♣♣ prezentovány nejsou.

Přestože společnost \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* není smluvním partnerem / prodejcem společnosti 000000, prodává originální zboží žalobce nakoupené v České republice, čímž ochrannou známku výrobce, tedy firmy 000000, nikterak neporušuje. Společnost \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* rovněž nepoužívá na svých stránkách ani kdekoli jinde oficiální logo firmy 000000, ani neprohlašuje, že je oficiálním zástupcem / prodejcem / dealerem žalobce, ani že s ním je v jakémkoli jiném smluvním



vztahu. Z důvodu, že zboží prodávané na internetových stránkách 000000-♣♣♣ je pouze a výhradně originálním zbožím firmy 000000, tedy žalobce, odpadají logicky rovněž argumenty, uvedené v žalobě pod body 5 a) a 5 b), neboť se skutečně jedná o výrobky, pro které je ochranná známka 000000 zapsána. Zákazníci internetového obchodu 000000-♣♣♣ jsou v obchodních podmínkách upozorněni na to, že post-prodejní a záruční servis lze požadovat pouze po prodejci, od kterého předmětné zboží zakoupí, tj. po společnosti \*\*\*\*\* \*\*\*. Úroveň poskytovaných služeb včetně dalšího záručního servisu lze posoudit z reakcí zákazníků, dostupných na serveru Heuréka.

Ve shrnutí výše uvedené argumentace je třeba uvést, že žalobce si musí být velmi dobře vědom skutečnosti, že na internetových stránkách domén www.000000-♣♣♣.cz a www.000000♣♣♣.cz se nabízejí a prodávají pouze a skutečně originální výrobky z jeho produkce. S ohledem na shora uvedené argumenty žalovaný tvrdí, že celá konstrukce žaloby postavená na spekulativním záměru, zneužití dobrého jména žalobce, nekalých praktik hospodářské soutěže, klamání spotřebitele a parazitování na dobrém jménu žalobce je neobhajitelná. Vezme-li se v úvahu skutečnost, že výrobky prodávané ve shora uvedeném internetovém obchodě jsou skutečně originálními výrobky žalobce, což lze pomocí nezávislé analýzy jednoduše prokázat, argumenty o odlivu zákazníků a poklesu tržeb zcela postrádají smysl, jestliže předmětné výrobky sám žalobce vyrobil a uvedl na trh. Slovo 000000 v koncepci jména domény bylo chápáno jako dlouhodobě vžitý obecný pojem pro kvalitní \*\*\*\*\* , nikoli jako ochranná známka. Právě z tohoto důvodu bylo doplněno výrazem ♣♣♣, aby nedocházelo k dojmům, že se jedná o oficiální stránky výrobce a současně podtrhlo důraz na nabízené originální produkty. Z tohoto důvodu na stránkách rovněž nikde není obsaženo oficiální logo žalobce.

Z obecného hlediska je pak třeba zdůraznit, že v rámci korektních obchodních vztahů a pravidel hospodářské soutěže, kterými se žalobce v tomto sporu opakovaně zaštiťuje, by žalovaný očekával jakýkoli kontakt ze strany žalobce s výkladem jeho stanoviska vzhledem k rozporu, který vidí v použití slova 000000 v doménovém názvu. V takovém případě by byl žalovaný ochoten přijmout řešení, které by nebylo žalobcem chápáno jako poškozování jeho práv. Žalovaný se naopak domnívá, že respekt, úcta a snaha posilovat dobré jméno žalobce, jeho společnosti a výrobků musí být z internetového obchodu provozovaného na doméně www.000000-♣♣♣.cz zcela patrná.

S ohledem na výše uvedené argumenty a především s ohledem na skutečnost, že žalovaný v internetovém obchodě na doménách www.000000-♣♣♣.cz a www.000000♣♣♣.cz prezentuje originální výrobky společnosti 000000 a nemá tudíž zájem žalobce jakkoli poškozovat. Pokud tento zastává ve spojení s registrací předmětných domén takovéto stanovisko, žalovaný se nebrání dostát všem žalobním nárokům žalobce s výjimkou bodu VII, kde žalovaný opakovaně uvádí, že nebyl žalobcem nijak předběžně vyrozuměn ani informován o skutečnosti, že tento považuje použití slova 000000 ve víceslovném názvu domény za porušení ochranné známky a tudíž v této souvislosti žalovaný považuje požadavek na úhradu rozhodčího řízení za neadekvátní.

### **Projednáání a zjištění**

Rozhodce prostudoval vyjádření stran a provedl veškeré důkazy žalobce a žalované.

Rozhodce konstatuje, že skutkový stav je mu znám a že jde zejména o právní hodnocení a nikoliv o rozpor ve zjištěných skutkových.

Žalovaný zaregistroval své doménové jméno 000000♣♣♣.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* a doménové jméno 000000-♣♣♣.cz dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*.

Tyto skutečnosti byly zjištěny nejen z tvrzení sporných stran, ale také z veřejných zdrojů, ať už z obchodních rejstříků, registrů známkových či registrů doménových.

Rozhodce obdržel bezprostředně před rozhodnutím ve věci od žalovaného návrh na smír, který by byl zahrnut v rozhodčím nálezu.

K dotazu rozhodce sdělil žalobce, že s návrhem na smír souhlasí, a v tomto smyslu oznámil obsah uzavřeného smíru podáním ze dne 17.9.2012. Proto rozhodce bez dalšího odůvodnění přistoupil k vydání nálezu ve znění navrženém stranami.

Ze všech výše uvedených důvodů se vydává:

#### **Rozhodčí nález**

- A. Žalovaná strana do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uzavřeném smíru (nálezu) převede (povinnost převést) domény <sup>000000</sup>-♣♣♣.cz a <sup>000000</sup>♣♣♣.cz na stranu žalující;**
- B. Žalovaná strana uhradí do 3 dnů od nabytí právní moci nálezu ½ polovinu nákladů řízení.**
- C. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání domény <sup>000000</sup>-♣♣♣.cz a <sup>000000</sup>♣♣♣.cz pro e-mailové adresy;**
- D. Žalovaná strana je povinna zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu <sup>000000</sup>-♣♣♣.cz a <sup>000000</sup>♣♣♣.cz;**
- E. Žalovaná strana je povinna zdržet se registrace doménového jména, které by obsahovalo ochrannou známku <sup>000000</sup>;**
- F. Žalovaná strana je povinna zdržet se poskytování doménového jména <sup>000000</sup>-♣♣♣.cz a <sup>000000</sup>♣♣♣.cz k užívání třetím osobám;**
- G. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání doménového jména <sup>000000</sup>-♣♣♣.cz a <sup>000000</sup>♣♣♣.cz a nakládání s nimi jakýmkoliv způsobem kromě jejich převodu na žalující stranu.**

#### **Příloha 1**

##### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Žalobce se žalobou domáhal uložení povinnosti žalované straně zažádat registrátora sporných doménových jmen o jejich zrušení, dále zdržet se jejich užívání a nakládání s nimi jakýmkoliv způsobem kromě jejich převodu na žalující stranu, zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na domény, zdržet se užívání domén pro e-mailové adresy, zdržet se opětovné registrace doménových jmen, zdržet se jejich poskytování k užívání třetím osobám a konečně náhrady nákladů řízení.

V průběhu řízení uzavřely sporné strany smír, který byl zahrnut do výroku rozhodčího nálezu.

V Praze dne 27. září 2012

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.  
*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*