

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. 00212

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

Čas podání 13-04-15 16:05:36
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ... ***** **

Strana žalovaná ** ***** **

Sporné doménové jméno ...cz

Jiná právní řízení

Dle dostupných informací v současné době neprobíhají ani nebyla rozhodnuta jiná řízení týkající se sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalovaná strana (žalovaný) je držitelem doménového jména „...cz“ (dále jen „doménové jméno“), které nabylo převodem od předchozího držitele dne **.*.*.****. Tato skutečnost byla na základě dotazu senátu Rozhodčího soudu potvrzena ze strany CZ NIC.

Doménové jméno je v současné době užíváno, a to sice tak, že na internetové adrese obsahující doménové jméno „...cz“ je zpřístupněna veřejnosti webová stránka (dále jen „webová stránka“) obsahující nekomerční prezentaci **** **, sestávající všehovšudy z několika fotografií a stručného popisu této ***.

Žalující strana (žalobce) se žalobním návrhem (žalobou) ze dne 10. 4. 2013 doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), doplněným a částečně změněným formou nestandardního sdělení ze dne 4. 7. 2013, domáhá vydání rozhodčího nálezu tohoto znění:

I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménového jména •••.cz.

II. Žalovaný je povinen zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména •••.cz., s výjimkou jeho zrušení;

III. Žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména •••.cz, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu;

IV. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení v souladu s ustanovením § 55 řádu Rozhodčího soudu včetně soudního poplatku ve výši 81.000,- Kč.

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. Dle uvedené rozhodčí veřejné nabídky „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“.

Žalující strana pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi stranou žalující a žalovanou.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz je spor na návrh žalující strany rozhodován třemi rozhodci; s tímto návrhem žalovaná strana souhlasila. Za rozhodce byli jmenováni JUDr. Otakar Švorčík (navržen žalující stranou), JUDr. Vít Horáček, Ph.D. (navržen žalovanou stranou) a jako předseda senátu byl určen JUDr. Jiří Čermák, kteří společně tvoří senát ve smyslu §2 Řádu.cz. Rozhodci své funkce přijali. Žádná ze stran žádného z rozhodců neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Žalovaná strana dále navrhuje, aby bylo ve věci nařízeno ústní jednání.

Tvrzení stran

- Výše uvedeným jednáním se žalovaný dopustil nekalé soutěže a neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám •••, neboť (i) žalovaný svým jednáním neumožňuje plné využití internetu žalobcem při užití domény stejnojmenné s jeho obchodní firmou a ochrannými známkami •••, (ii) veřejnost předpokládá nabídky žalobce pod uvedeným doménovým jménem a tak je žalobci znemožněna prezentace tam, kde ji zákazník očekává a (iii) způsob, pod kterým jsou webové stránky prezentovány na ostatních místech internetu uvádí spotřebitele v omyl, že produkty označené ••• a nabízené na webové stránce, nakupují přímo od žalobce.

- Na webových stránkách sice žalovaný uvádí, že tyto stránky nejsou oficiálními webovými stránkami žalobce, avšak ani tímto sdělením nedojde k ochraně proti vyvolání záměny.

- Žalovaný nedisponuje žádnými právy k označení svého zboží či svých služeb značkou ••• a žalobce ani majitele ochranných známek ••• nikdy nekontaktoval v souvislosti s žádostí o poskytnutí licence k takovému označení.

- Částečné a přechodné zdržení se prodávání výrobků ••• prostřednictvím doménového jména žalovaným nemůže brát žalobce za dostatečné odstranění závadného stavu, neboť žalovanému nic nebrání, aby v průběhu či po skončení tohoto řízení opětovně pokračoval v prodeji ***** ••• prostřednictvím předmětné domény, případně aby doménu převedl na třetí osobu, která by se dopouštěla obdobného jednání.

- Žalobce se pokusil o smír s žalovaným, k tomu ale nedošlo, neboť strany se nedohodly na ceně za převod doménového jména.

- Žalobce se domáhá vydání rozhodčího nálezu, jak je uvedeno výše.

Svá výše uvedená tvrzení žalující strana dokládá zejména těmito důkazy:

- výpisy z obchodního rejstříku žalobce a žalovaného

- výpisy z databáze ochranných známek ohledně ochranných známek •••

- licenční smlouvou ze dne **.**.**** uzavřenou mezi žalobcem a majitelem ochranných známek •••, včetně překladu do českého jazyka

- potvrzením ze dne 21.6.2013 opravňujícím žalobce k vymáhání práv k ochranným známkám •••

- certifikátem tajemníka společnosti ••• ***** ** potvrzující oprávnění osoby, které podepsala potvrzení výše, tak učinit

- seznamem proslulých ochranných známek dle Úřadu průmyslového vlastnictví

- výtiskem (screenshotem) webových stránek

- emailovou komunikací mezi stranami ohledně jednání o smíru

Dále žalující strana uvádí a důkazy dokládá další skutečnosti, které však nejsou po toto řízení podstatné.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana (žalovaný) ve vyjádření k žalobnímu návrhu a jeho doplnění zejména uvádí:

- Žalovaný zpochybňuje oprávnění žalobce vymáhat práva z ochranných známek •••, a to zejména s poukazem na formální nedostatky licenční smlouvy uzavřené mezi žalobcem a majitelem ochranných známek (jak je v podrobnostech uvedeno níže).
- Žalovaný odmítá, že by registrace doménového jména měla nekalosoutěžní charakter, neboť doménové jméno je tvořeno z iniciál křestních jmen, v tomto případě ***** a ***** , a slova „*****“.
- Žalovaný odmítá, že by jednal nekalosoutěžně, neboť v době prodeje ***** ••• prostřednictvím webové stránky veškeré zákazníky upozorňoval na titulní stránce takto: „** ***** ** tímto prohlašuje, že •••.cz není internetový obchod ani oficiální webová stránka společnosti ••• ***** , držitele ochranné známky ••• . Oficiální stránky ••• ***** naleznete zde.“
- Žalovaný poukazuje na skutečnost, že na webové stránce je v současné době zpřístupněna nekomerční prezentace *** •••.
- S ohledem na výše uvedené žalovaný dovozuje, že žádným způsobem nejednal protiprávně, zejména že se nedopouští nekalé soutěže.
- Žalovaný dále shodně s žalobcem popisuje jednání o smíru, které mezi sebou strany vedly.
- Žalovaný se domáhá zamítnutí žalobního návrhu.

Svá výše uvedená tvrzení žalovaná strana dokládá zejména odkazem na důkazy žalující strany a dále těmito svými důkazy:

- článkem z časopisu ***** & ***** ohledně internetové prezentace žalované strany na webové stránce
- náhledy (screenshoty) webových stránek
- korespondenci mezi stranami

Dále žalovaná strana (stejně jako strana žalující) uvádí a důkazy dokládá další skutečnosti, které však nejsou po toto řízení podstatné.

Projednání a zjištění

V první řadě senát uvádí, že neshledal žádné důvody pro nařízení ústního jednání, jak navrhovala žalovaná strana, neboť tvrzení a zejména důkazy předložené stranami, byly dostatečné pro rozhodnutí senátu. Návrh na nařízení ústního jednání proto senát zamítl.

Po provedení důkazů předložených oběma stranami a na základě provedených šetření dospěl senát k následujícím závěrům:

I. PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM; AKTIVNÍ LEGITIMACE ŽALUJÍCÍ STRANY

Žalující strana prokázala, že jí na základě licenční smlouvy k označení „•••“ náležejí užívací práva z ochranných známek •••, a že je oprávněna tato práva na základě souhlasu uvedeném v potvrzení majitele ochranných známek vymáhat v souladu s § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví („ZVPPV“), ve znění pozdějších předpisů.

Námítka žalované strany, že žalující není oprávněna práva z ochranných známek ••• vymáhat, není důvodná. Žalovaná strana ve své námítce poukazuje zejména na skutečnost, že písemná licenční smlouva, uzavřená mezi majitelem ochranných známek ••• (jako poskytovatelem licence) a žalující stranou (jako nabyvatelem licence) dne **.**.**** není platná, neboť zákon č. 174/1988 Sb. v tehdy platném znění stanovil, že licenční smlouva k ochranným známkám nabude platnosti a účinnosti teprve její registrací v příslušném rejstříku, což se nestalo. Toto tvrzení je sice správné, ale nelze jej formalisticky vykládat tak, že třetí strana (která není stranou dotčené licenční smlouvy) je oprávněna se dovolávat neplatnosti licenční smlouvy, kterou obě její strany souhlasně prohlašují za platnou a účinnou. Požadavek na registraci licenční smlouvy pro účely její platnosti byl poplatný době tzv. socialistického zákonodárství a stal se obsoletním změnou hospodářských poměrů po roce 1989, nejpozději pak spolu s novou právní úpravou (zákonem č. 137/1995 Sb.), která zákon č. 174/1988 Sb. nahradila a jež takový požadavek již neobsahovala. Tedy, nejpozději dnem účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. došlo ke konvalidaci licenční smlouvy, která se tak stala bez dalšího platnou a účinnou.

I kdyby nebyl závěr o konvalidaci učiněný výše správný, přesto nelze vyloučit, že strany (žalující strana a majitel ochranných známek •••) spolu uzavřely novou licenční smlouvu, což souhlasně prokazují prohlášením ze dne 21.6.2013 („prohlášení“). Je třeba si uvědomit, že licenční smlouva k ochranným známkám nemusí mít písemnou podobu (nemluvě o tom, že mohla být uzavřena podle jiného než českého právního řádu), a tudíž prohlášení stran (byť vykazuje určité formální nedostatky na straně identifikace vlastníka ochranných známek •••, které však nejsou na újmu jeho platnosti) je dostatečným důkazem o tom, že bylo (a stále je) vůlí stran, že žalující strana je oprávněným uživatelem práv z ochranných známek ••• v souladu s požadavky § 2 ZVPPV.

Dále senát shledal, že je splněn i požadavek § 2 odst. 2 ZVPPV, neboť majitel ochranných známek prohlášením udělil žalující straně souhlas k vymáhání řečených práv.

Pro úplnost senát uvádí, že ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů („ZOZ“), které stanoví, že licenční smlouva (k ochranným známkám) je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku, nelze vykládat tak, že bez zápisu příslušné licenční smlouvy není nabyvatel licence oprávněn práva z ochranných známek vymáhat vůči třetím osobám. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, žádné takové omezení nestanoví a vzhledem k tomu, že jde o zákon novější a speciální vůči zákonu o ochranných známkách, je třeba takový výklad odmítnout.

Lze tedy shrnout, že senát má za prokázané, že žalující strana je oprávněna vymáhat práva z ochranných známek •••, tj. že má ve vztahu k těmto právům tzv. aktivní legitimaci.

II. NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH DO PRÁV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

Žalující strana prokázala, že žalovaná strana registrovala a užívala (alespoň pro určitý čas) doménové jméno k provozování webových stránek za účelem prodeje výrobků •••.

Žalující strana dále prokázala, že ochranné známky ••• jsou na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známy, požívají dobrou pověst a lze je považovat za ochranné známky, které mají v České republice dobré jméno ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ, a to i proto, že slovní ochranná známka ••• č. zápisu ***** byla prohlášena již v roce 1995 za proslulou podle tehdy platného zákona o ochranných známkách, přičemž význam, dobrá pověst a vysoká rozlišovací schopnost této známky od jejího prohlášení za proslulou, nebyla nijak snížena.

Tedy, žalovaná strana se užíváním doménového jména popsaným způsobem dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám •••, neboť slovní prvek „•••“ v doménovém jménu užívala (i) v obchodním styku pro účely nabídky výrobků, (ii) pro shodné výrobky, pro které jsou ochranné známky ••• zapsány, (iii) prvek ••• je foneticky i vizuálně shodný se zněním ochranných známek •••, (iv) ochranné známky ••• jsou starší než doménové jméno a (v) žalovaná strana (držitel doménového jména) nezískala souhlas k užití ochranných známek •••.

Tím porušila práva vlastníka ochranné známky ve v smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a písm. c) ZOZ.

III. NEKALÁ SOUTĚŽ

(a) Užívání doménového jména pro propagaci výrobků ••• je nekalou soutěží

Jednání popsané výše v bodě II. spočívající v užívání (alespoň pro určitý čas) doménového jména k provozování webových stránek za účelem propagace výrobků ••• je jednáním v nekalé soutěži.

Soutěžní vztah mezi stranami a je zde primárně dán střetem nabídky výrobků žalující strany (přitom je nerozhodné, v jakém stupni prodejního řetězce se právě nacházejí) a výrobků téhož druhu nabízených žalovanou stranou na společném tuzemském trhu, a tedy jejich shodným soutěžním záměrem výrobky téhož druhu zde co nejvýhodněji prodat určitému okruhu možných zákazníků.

Tedy, žalovaná strana se tak dopustila (i) jednání v hospodářské soutěži, které (ii) je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná strana neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a pověsti označení ••• (iii) je způsobilé přivodit újmu žalující v podobě ušlých zisků, možného negativního vlivu na její pověst atp. Tím se dopustila zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“ anebo „obchodní zákoník“), zejména pak parazitování na pověsti podle § 48 ObchZ.

(b) Pouhá registrace doménového jména je nekalou soutěží

Nadto již pouhou registrací doménového jména došlo ze strany žalované k jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 ObchZ, neboť již tím, že žalovaná strana doménové jméno

zaregistrovala, znemožnila žalující straně tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalující a žalovanou stranou. Tento vztah nazývá teorie „soutěžní vztah ad hoc“. V případě registrace doménových jmen jde o vztah mnohem častější, než klasický dlouhodobý soutěžní vztah. Žalovaná strana se tady pouhou samotnou registrací doménového jména dostala do soutěžního vztahu s žalující stranou jako subjektem, jehož práva byla registrací sporného doménového jména dotčena (viz též rozhodnutí Vážný č. 14743, podle nějž poškozený a škůdce „nemusí být soutěžiteli, stačí, staly-li se závadné projevy v hospodářském styku“ či Hajn, P.: Soutěžní jednání a právo proti nekalé soutěži, 1. vydání, Brno, MU, 2000, str. 71 a zejména str. 119). Tím, že žalovaná strana bez jakýchkoliv práv registrací blokuje doménové jméno, ke kterému jí nesvědčí žádná práva a ani nemá k její registraci žádný jiný legitimní důvod, a ke kterému naopak náleží práva žalující (což žalované straně muselo být známo), je třeba považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.

Shodně Vrchní soud v Praze, sp. zn. 3 Cmo 23/2007 uvádí, že užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitela k registraci domény je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a je objektivně způsobilé přivodit újmu žalující straně jako tomuto dalšímu soutěžiteli, ale i jiným soutěžitelům, neboť žalovaná strana si přisvojila neoprávněně určitou výhodu a v soutěži pro sebe výhodnější pozici, kterou by jinak neměla. Za užití označení a projev jednání nekalé soutěže je třeba považovat přitom již samotnou registraci označení žalovanou stranou.

Z uvedeného plyne, že pokud si žalovaná strana uvedené označení – aniž by pro toto označení jí svědčil jakýkoli právní důvod – registrovala, vstoupila v soutěžní vztah se žalující stranou, do jejíž soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání její nabídky potenciálním zákazníkem na internetu, když tento zákazník bude při zadání předmětného doménového jména pravidelně očekávat otevření stránek s prezentací žalující strany a/či její produkce) žalovaná strana zasáhla a na úkor žalující strany získala svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod označením •••.

Přestože nelze žalovanou stranu označit za tzv. doménového spekulanta, je zcela jednoznačné, že označení ••• bylo žalovanou stranou (jako podnikatelem v oblasti, v níž žalující strana již léta podniká) zvoleno k registraci úmyslně a vedle jednání dle § 44 odst. 1 ObchZ jde i o parazitní soutěž dle § 48 ObchZ.

IV. ROZPOR S PRAVIDLY REGISTRACE DOMÉNOVÝCH JMEN

Žalovaná strana si musela být při registraci doménového jména vědoma (jak plyne z článku 13.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz závazných pro všechny držitele doménových jmen .CZ), 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. Žalovaná strana ostatně akceptací těchto Pravidel potvrdila, že „vyvinula veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila, že registrované doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat“. Je přitom na každém jednotlivém držiteli, aby si ověřil, že neregistruje či neužívá doménové jméno, které taková práva či právní předpisy porušuje.

V. K OBRANĚ VZNESENÉ ŽALOVANOU STRANOU

Žalovaná strana tvrdí, že v důsledku změny obsahu webové stránky na nekomerční prezentaci **** ••• je vyloučeno jakékoliv nekalosoutěžní jednání, a tedy že není důvod k tomu, aby

bylo vyhověno žalobním nárokům na (mimo jiné) zrušení registrace doménového jména. S tímto názorem se senát neztotožnil, neboť, jak je uvedeno výše, již samotným zápisem doménového jména a jeho následnou držbou dochází k protiprávnímu jednání.

Taktéž skutečnost, že žalovaný na webových stránkách uváděl, že nejde o oficiální webové stránky žalující strany, nemá vliv na skutečnost, že již samotnou registrací doménového jména došlo k jednání v nekalé soutěži ve smyslu § 44 odst. 1 a § 48 ObchZ. Do určité míry tím sice mohlo být zmírněno nebezpečí vyvolání záměny podle § 47 ObchZ, avšak není tím nijak zhojen neoprávněný zásah do práv k ochranné známce (jak je uvedeno v bodu II. výše), ani tím nejsou vyloučeny jiné formy nekalé soutěže.

Za zcela absurdní považuje senát obranu žalované strany, že doménové jméno je složením jmen ***** , ***** a ***** , což žalovaná strana nijak nedokládá. I kdyby tomu tak bylo, nemělo by to žádný vliv na závěry učiněné výše, neboť žalující straně ani tak nic nebránilo zvolit doménové jméno jiné, dostatečně odlišné od ochranných známek
•••.

Pro úplnost senát uvádí, že neúspěch jednání o smíru mezi stranami nelze přičítat k tíži ani jedné ze stran (tedy ani straně žalující, jak se snaží naznačit ve svých podáních strana žalovaná). Naopak, došlo-li k porušení práv strany žalující (respektive majitele ochranných známek •••) žalovaným (jak dovodil senát výše), neexistuje žádná povinnost, aby se žalující strana (která je takovým jednáním poškozena) se stranou žalovanou „rozumně dohodla“, jak se pravděpodobně mylně domnívá strana žalovaná. Je proto zcela nerozhodné, kdo činil a inicioval v tomto směru jednání.

Naopak, do určité míry lze dovodit, že snaha o prodej doménového jména žalující straně, ke kterému strana žalovaná neměla žádná práva, svědčí o spekulativním jednání žalovaného, které samo o sobě má znaky nekalé soutěže. Bohužel, stalo se jistou normou v současném podnikatelském prostředí, že strana, která si je vědoma (anebo si musí být z okolností vědoma) že bez legitimního důvodu užívá věc (ať již hmotnou či nehmotnou), ke které náleží práva někomu jinému, nabude dojmu, že jí takovým neoprávněným užíváním (byť někdy dlouhodobým) vznikla k takové věci určitá práva. S odkazem na tato domnělá práva pak požaduje po straně oprávněné protiplnění za to, že od svého protiprávního jednání upustí. Takové jednání nelze připustit. Senát zde poukazuje i na analogii s držbou věci ve zlé víře.

V neposlední řadě, senát je toho názoru, že tvrzené (avšak neprokázané) investice ze strany žalované do propagace svého podnikání s výrobky ••• nijak neospravedlňují požadavky žalované strany na úplatný převod doménového jména na stranu žalující. Náhradu nákladů vynaložených na zhodnocení držené věci (zde doménového jména, i když i tak zůstává sporné, zda tyto náklady je možné přičítat v plném rozsahu zvýšení hodnoty doménového jména, neboť zřejmě spíše byly vynaloženy na propagaci výrobků značky •••, které však žalovaná strana prodávala, čímž pro sebe realizovala zisk - tedy nešlo o vynaložení nákladů k tíži strany žalované a ve prospěch strany žalující) může požadovat toliko držitel věci (zde doménového jména) jednající v dobré víře, že mu věc či právo patří (zde právo na označení tvořící doménové jméno), tedy držitel oprávněný. Tím však strana žalovaná z důvodů uvedených výše není a nebyla.

VI. NÁROKY ŽALUJÍCÍ STRANY A JEJICH POSOUZENÍ

Podle § 53 obchodního zákoníku a § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z

průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, se oprávněná osoba může mimo jiné domáhat, aby se rušitel zdržel jednání, jímž dochází k porušení práva a aby byly následky porušení jejího práva odstraněny.

Je pravdou, že v období od podání žalobního návrhu do dne rozhodnutí žalovaná strana přestala užívat doménové jméno k provozování webových stránek za účelem prodeje výrobků •••, to však nelze považovat za odstranění závadného stavu v dostatečném rozsahu, neboť, jak je uvedeno výše, senát shledal již samotnou registraci a držení doménového jména za protiprávní. Dále je třeba vedle odstranění škodlivých následků porušení práva i zamezit k dalšímu porušování práva.

Senát proto dospěl k závěru, že nároky žalující strany, zejména nárok na zrušení registrace doménového jména, jsou oprávněné a žalobnímu návrhu v plném rozsahu vyhověl. Senát v tomto smyslu rozhodl jednomyslně.

VII. NÁKLADY ŘÍZENÍ

Co se týče nákladů řízení, senát přiznává žalující straně vzhledem k úplnému úspěchu ve věci náhradu nákladů řízení. Tyto náklady byly vyčísleny takto:

Žalobce žádá náhradu nákladů zastoupení v celkové výši 94.552,- Kč sestávající se ze:

(i) 4 úkonů právní služby (z tarifní hodnoty dle ustanovení § 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d), vyhlášky č. 177/1996 Sb., tzn. 1 úkon 2.500,- Kč) tj. celkem 10.000,- Kč:

- 10.4.2013 – převzetí a příprava zastoupení,

- 10.4.2013 – podání soudu ve věci samé - žaloba,

- 10.6.2013 – výběr rozhodce,

- 4.7.2013 – vyjádření k vyjádření žalovaného,

(ii) náhrady hotových výdajů (§13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) celkem 1.200,- Kč:

4 úkony x 300,- Kč

(iii) DPH ve výši 21 %

DPH ve výši 21 % z částky 11.200,- Kč v celkové výši 2.352,- Kč

(iv) soudní poplatek

soudní poplatek 81.000,- Kč

Senát rozhodl, že položku „výběr rozhodce“ nelze považovat za úkon právní služby, a tedy přiznává žalobci náhradu nákladů řízení v tomto rozsahu:

- (i) 3x úkon právní služby po 2.500 Kč, celkem 7.500 Kč;
- (ii) náhrada hotových výdajů paušálem 3x 300 Kč, celkem 900 Kč;
- (iii) DPH ve výši 21 % z částek uvedených výše (zástupce žalující strany řádně doložil, že je plátcem DPH);
- (iv) poplatek ve výši 81.000 Kč;

celkem tedy 91.164 Kč.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání a provozování doménového jména •••.cz.
- II. Žalovaná strana je povinna zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména •••.cz., s výjimkou jeho zrušení.
- III. Žalovaná strana je povinna požádat o zrušení doménového jména •••.cz, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalovaná strana (žalovaný) je držitelem doménového jména „•••.cz“ (dále jen „doménové jméno“), které nabyla převodem od předchozího držitele.

Žalující strana (žalobce) se domáhala, aby se žalovaná strana zdržela užívání a provozování doménového jména •••.cz, dále se zdržela všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména, s výjimkou jeho zrušení, a aby do tří dnů od nabytí právní moci rozhodčího nálezu požádala o zrušení tohoto doménového jména.

Své nároky žalující strana opírala zejména o práva ke starším ochranným známkám •••, ke kterým je žalující strana oprávněna jakožto nabyvatel licence vymáhat práva, dále k právům z obchodní firmy a v neposlední řadě z titulu nekalé soutěže, neboť žalovaná strana užívala doménové jméno bez legitimního důvodu pro propagaci obchodní činnosti, která je předmětem podnikání žalující strany, a k prodeji výrobků, pro které jsou zapsány ochranné známky •••.

Žalovaná strana se bránila proti nárokům žalující strany zejména poukazem na nedostatek aktivní legitimace žalující strany ve vztahu k právům z ochranných známek a dále poukazovala na to, že doménové jméno bylo užíváno způsobem, který nemohl na straně spotřebitelů vést k omylu, že webové stránky provozované pod touto doménou jsou oficiálními stránkami žalující strany.

Senát shledal, že se žalovaná strana užíváním doménového jména popsáním způsobem dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám •••, neboť slovní prvek „•••“ v doménovém jménu užívala (i) v obchodním styku (ii) pro účely nabídky pro shodné

výrobky, pro které jsou ochranné známky zapsány, (iii) prvek ••• je foneticky i vizuálně shodný se zněním těchto ochranných známek, (iv) ochranné známky jsou prioritně starší než doménové jméno a (v) žalovaná strana (držitel doménového jména) nezískala souhlas k užití ochranných známek.

Dále rozhodl, že se tak žalovaná strana dopustila jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná strana neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a pověsti označení •••, které je způsobilé přivodit újmu žalující v podobě ušlých zisků, možného negativního vlivu na její pověst a postavení na trhu. Tím se dopustila zakázaného jednání v nekalé soutěži. Senát dovodil, že nekalé soutěže se žalovaná strana dopustila již pouhou registrací doménového jména, neboť již tím, že žalovaná strana doménové jméno zaregistrovala, znemožnila žalobci tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným. Tím, že žalovaná strana bez jakýchkoliv práv registrací blokuje doménové jméno, ke kterému jí nesvědčí žádná práva a ani nemá k jeho registraci žádný jiný legitimní důvod a k němuž naopak náležejí práva žalující (což žalované muselo být známo), je třeba toto považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.

Senát je toho názoru, že zrušení registrace doménového jména (jak se dožaduje žalující strana) je cestou k odstranění protiprávního stavu a zejména k zajištění toho, aby k dalšímu porušování práv žalující strany nedocházelo. Proto senát žalobnímu návrhu v plném rozsahu vyhověl.

V Praze dne 5. srpna 2013

JUDr. JUDr. Jiří Čermák
předseda rozhodčího senátu

JUDr. Otakar Švorčík
rozhodce za žalující stranu

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
rozhodce za žalovanou stranu

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*