

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

č. 00237

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

<b>Čas podání</b>	2013-09-26 12:15:48
<b>Správce sporu</b>	Lada Válková
<b>Strana žalující</b>	*****
<b>Strana žalovaná</b>	*****

**Sporné doménové jméno**    ●●-■■■■■.cz<sup>1</sup>

#### Jiná právní řízení

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

#### Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

#### Faktická situace

Žalující strana se svým žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud") dne

---

<sup>1</sup> Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménového jména, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●, ■■■). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

20.9.2013 domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento nález:

I. Žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména **www.●●-■■■■■.cz**, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši 44 164,- Kč k rukám jeho právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Řízení u Rozhodčího soudu bylo formálně zahájeno dne 4.10.2013.

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

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

## **Tvrzení stran**

### **A. Žalující strana**

#### **(A) Skutkový stav**

Žalující strana zakládá svůj žalobní návrh ze dne 20.9.2013 zejména na následujících skutečnostech:

Žalobce je švédská společnost se sídlem ve Švédsku. Jedním z výrobků vyráběných a prodávaných žalobcem je výrobek "●●", který je používán ke \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. Tento výrobek je v České republice dostupný v řadě lékáren.

Žalobce je vlastníkem národní ochranné známky "●●" č. \*\*\*\*\* zapsané dne \*\*.\*\*.\*\*\*\* u Úřadu průmyslového vlastnictví s právem přednosti ze dne \*\*.\*\*.\*\*\*\*, zapsané pro výrobky a služby ve třídách \*\* a \*\* (dále jen "Ochranná známka").

Žalovaný si zaregistroval, udržuje a užívá v obchodním styku k propagaci a prodeji výrobků "●●" doménové jméno **●●-■■■■■.cz** (dále jen "Doménové jméno" či "sporná doména"), čímž vyvolává dojem, že je autorizovaným distributorem výrobků žalobce, což není podle žalobce pravda.

Žalovaný nemá k užívání sporné domény žádné právo, neboť je Doménové jméno zaměnitelné s Ochrannou známkou a je bez souhlasu žalobce užíváno pro totožné výrobky, pro které je předmětná Ochranná známka chráněna.

Sporná doména může být dle žalobce považována za totožnou, případně velmi podobnou Ochranné známce, neboť předmětné Doménové jméno obsahuje celé znění Ochranné známky "•••" a liší se pouze příponou "-•••••", která není distinktivní.

Svá výše uvedená tvrzení žalující strana dokládá zejména:

- výpisem z obchodního rejstříku;
- výpisem z databáze ochranných známek a registru Whois;
- print screeny webových stránek www. •••-•••••.cz vč. kopie notářského zápisu;
- seznamem lékáren nabízejících v ČR výrobek „•••“ žalobce.

#### (B) Právní kvalifikace

Žalující strana uvedla, že se žalovaný svým jednáním dopouští zásahu do výkonu práv k předmětné Ochranné známce dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tím, že předmětné Doménové jméno i) udržuje a ii) užívá v obchodním styku.

Žalující strana dále uvedla, že se žalovaný uvedeným jednáním dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 44 a násled. obchodního zákoníku, když předmětné Doménové jméno žalovaný i) zaregistroval, neboť dle žalující strany již samotnou registrací sporné domény zaměnitelné s Ochrannou známkou žalobce dochází k nekalosoutěžnímu jednání, jakož i ii) užívá, v obchodním styku.

#### **B. Žalovaná strana**

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

#### **Projednání a zjištění**

Rozhodce na základě tvrzení žalující strany, provedení předložených důkazů a vlastních šetření rozhodl tak, jak je uvedeno ve výročíh tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodce má za prokázané, že má žalující strana práva k užívání shora uvedené Ochranné známky.

V řízení bylo dále prokázáno, že je žalovaná strana držitelem Doménového jména, od  
\*\* \*\* \*\*\*\*\*.

#### (A) Zásah do výkonu práv k Ochranné známce

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

Rozhodce dovedl, že sporná doména je zcela zaměnitelná s Ochrannou známkou žalující strany, neboť slovní kmen Doménového jména obsahuje totožné znění Ochranné známky žalující strany. Rozhodce dále podotýká a souhlasí s tím, že přípona „-xxxxxx“, uvedená ve sporné doméně, je z hlediska rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě nepodstatná, neboť vyjadřuje pouze obecnou informaci a tím postrádá rozlišovací způsobilost. Podle Rozhodčího soudu tak žalobce prokázal, že Doménové jméno je plně zaměnitelné s Ochrannou známkou žalobce.

Žalobce dále prokázal, že z obsahu internetových stránek umístěných na předmětné sporné doméně vyplývá, že Doménové jméno je žalovaným užíváno v obchodním styku k propagaci a prodeji výrobků „•••“.

Rozhodce tak uzavírá, že v důsledku jednání žalované strany došlo k zásahu do výkonu práv žalobce k Ochranné známce.

#### (B) Nekalosoutěžní jednání

Rozhodce má dále za to, že jednáním žalovaného, tj. registrací a užíváním Doménového jména, byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 a násled. obchodního zákoníku.

Je evidentní, že ze strany žalovaného jde o jednání v hospodářské soutěži, jelikož se oba subjekty střetávají na trhu, přičemž registrace Doménového jména, které je svým zněním zcela/téměř zaměnitelné s Ochrannou známkou žalobce, představuje jednání proti dobrým mravům soutěže a je způsobilé přivodit žalující straně újmu, které je znemožněno zaregistrovat si Doménové jméno korespondující její Ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde ke znemožnění registrace identického doménového jména. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménové jméno, které je identické chráněnému označení žalobce, je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou představu, že toto doménové jméno náleží žalované straně.

Lze tedy uzavřít, že v důsledku jednání žalované strany došlo též k nekalosoutěžnímu jednání žalovaného ve smyslu ustanovení § 44 a násled. obchodního zákoníku.

#### (C) Náklady řízení

Pokud jde o náklady řízení, žalující strana požadovala uhrazení 44 164,- Kč, sestávající se z odměny právního zástupce ve výši 10 164,- Kč dle advokátního tarifu a poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34 000,- Kč.

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

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

## **Rozhodčí nález**

I. Žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména **www.●●-□□□□□.cz**, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši 44 164,- Kč k rukám jeho právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

### **Příloha 1**

#### **Shrnutí rozhodčího nálezu**

Žalující strana je obchodní společností a oprávněným držitelem Ochranné známky. Žalovaná strana je právnickou osobou, která si zaregistrovala doménu „**●●-□□□□□.cz**“ bez svolení a vědomí žalobce jako oprávněného vlastníka a užívá ji pro účely podnikání.

Rozhodce žalobnímu návrhu plně vyhověl, když došel k závěru, že v důsledku shora popsaného jednání žalované strany došlo k zásahu do výkonu práv žalobce k Ochranné známce jakož i k nekalosoutěžnímu jednání strany žalované.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o povinnosti žalované strany požádat o zrušení sporné domény, jak požadovala strana žalující.

V Praze dne 28. listopadu 2013

Mgr. Barbora Donathová, LL.M.  
*rozhodce*

RNDr. Zdeněk Somr  
*předseda Rozhodčího soudu  
při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky*

JUDr. Marie Moravcová  
*tajemnice Rozhodčího soudu  
při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky*