

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. 00262

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

Čas podání 2013-10-23 13:22:24
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ●●■■■■■ *** ***** *****

Strana žalovaná ●● **■■■■■ ***

Sporné doménové jméno ●●■■■■■.cz¹

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 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 22. října 2013 domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento rozhodčí nález:

¹ 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.

1. Strana žalovaná je povinna do pěti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu převést na stranu žalující doménové jméno „●●■■■■■■.cz“;a

2. Strana žalovaná je povinna uhradit straně žalující náklady rozhodčího řízení, a to do pěti dnů od právní moci tohoto nálezu.

Rozhodčí soud dne 29. října 2013 vyzval žalující stranu, aby doložila, že pan ***** je oprávněn jednat za žalující stranu, k čemuž stanovila lhůtu sedmi dnů s poučením, že po jejím marném uplynutí bude řízení zastaveno. Na tuto výzvu právní zástupce žalující strany doklad prokazující danou skutečnost v angličtině a následně v češtině předložil, a to svým podáním ze dne 11. a 12. listopadu 2013.

Strana žalovaná se k žalobnímu návrhu vyjádřila svým podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne 23. prosince 2013.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalující stranou je ●●■■■■■■, ***, korporace sídlící v Kalifornii, USA. Žalující strana poukazuje na reputaci a věhlas ve spojení se svými ochrannými známkami obsahujícími prvek „●●■■■■■■“ ve vztahu k různým službám, zejména souvisejících s tzv. *****. Dle jejího tvrzení je webová stránka www.●●■■■■■■.com ** nejnavštěvovanější webovou stránkou na světě a ** nejnavštěvovanější v České republice.

V **.****, tedy předtím, než bylo sporné doménové jméno registrováno, měl ●●■■■■■■ více než *** registrovaných uživatelů po celém světě. V **.**** žalující strana poskytovala služby ***** ve více než 70 jazycích více než *** registrovaných uživatelů nebo *** uživatelů z celého světa denně. V **.**** bylo uživateli ●●■■■■■■ ***** denně více než *** ***** (***** aj.). V prvním čtvrtletí r. 2013 dosáhly tržby strany žalující 1.46 miliardy USD.

Žalující strana je držitelem mnoha doménových jmen, včetně „●●■■■■■■.com“, „●●■■■■■■.net“, „●●■■■■■■.biz“, „●●■■■■■■.de“ (Německo), „●●■■■■■■.es“ (Španělsko) nebo „●●■■■■■■.fr“ (Francie). Na těchto doménách jsou provozovány webové stránky pro uživatele ●●■■■■■■, ať již žalující stranou nebo jejími dceřinými korporacemi.

Strana žalující rovněž vlastní řadu ochranných známek obsahujících výraz „●●■■■■■■“. Jedná se například o mezinárodní ochrannou známku č. *****, zahrnující Českou republiku, nebo o komunitární ochranné známky č. ***** a č. *****.

Sporné doménové jméno „●●■■■■■■.cz“ bylo zaregistrováno dne **.**.****, tedy po vzniku práva přednosti výše uvedených ochranných známek. První držitel sporného doménového jména (***** *) převedl svou registraci tohoto sporného jména na žalovanou stranu dne **.**.****. Žalovaná strana sídlí v ČR a vznikla dne **.**.****, tj. jen několik dnů před převodem sporného doménového jména.

Sporné doménové jméno přeměrovává uživatele na webovou stránku nabízející zboží se slevou, přičemž webová stránka, na níž jsou uživatelé přeměrováni, obsahuje logo žalující strany a napodobení designu ●●■■■■■■ a směřuje uživatele na účet vytvořený na ●●■■■■■■.

Pro uživatele v České republice toto musí připomínat autentickou webovou stránku ●●■■■■■■. Jedná se o jasné uvedení uživatelů ●●■■■■■■ – zejména spotřebitelů – v omyl a o jasnou nekalou soutěž, která výrazně poškozuje stranu žalující.

Žalující zaslal písemnou výzvu k převodu sporné domény prvnímu držiteli, *****
***** ***, jakmile se o této nekalé registraci dozvěděl. ***** ***** **
odpověděl e-mailem, v němž uvedl, že tuto doménu získal za 5.000 EUR a je ochoten ji převést na stranu žalující za 5.500 EUR. Za dva měsíce poté byla sporná doména převedena na současného držitele. Žalující strana se rozhodla, z důvodu zabránění dalším podezřelým převodům, zaslat výzvu ke smíru současnému držiteli současně s podáním žaloby.

Žalující strana vznáší následující právní argumentaci:

a) sporné doménové jméno je identické s jejími ochrannými známkami platnými na území České republiky

b) doménové jméno bylo získáno a je užíváno žalovanou stranou v nedobré víře a zcela zřejmě nekalosoutěžně.

Strana žalující nikdy nedala souhlas žalované straně k jakémukoliv užívání svých ochranných známek. Žalovaná strana není nijak spojená s žalující stranou, která má za to, že žalovaná strana musela vědět o straně žalující, její činnosti a jejím klíčovém chráněném označení „■■■■■■“ v době, kdy získala sporné doménové jméno. ■■■■■■ a jeho služby jsou široce známé v České republice.

Žalující strana dále poukazuje na to, že obchodní firma žalované strany „●●■■■■■■“ je zaměnitelně podobná s ochrannou známkou „■■■■■■“. Vzhledem k tomu, že žalovaná strana vznikla jen několik dnů předtím, než na ni bylo sporné jméno převedeno, a to krátce poté (po dvou měsících), co předchozí držitel obdržel písemnou výzvu strany žalující o převodu sporného doménového jména, kdy při zohlednění celosvětové proslulosti strany žalující, se jedná o příliš velkou shodu náhod!

Dle názoru žalující strany je spíše pravděpodobné, že si žalovaná strana vybrala svou obchodní firmu s cílem zabránit právoplatnému držiteli označení „■■■■■■“ užívat toto označení pro uživatele v České republice ve spojení s národní doménou .cz. Název firmy „●●■■■■■■“ představuje jasné porušení práv žalující strany k jejímu chráněnému označení „■■■■■■“ a zakládá hrubé nekalosoutěžní jednání, což dokládá i přesměrování na webovou stránku nabízející širokou škálu zlevněných produktů a užívání loga a designu strany žalující, což vede k vyvolání omylu na straně českých uživatelů, kteří budou mít velmi negativní uživatelskou zkušenost.

Strana žalující rovněž poukazuje na různá rozhodnutí doménových sporů týkajících se doménového jména obsahujícího výraz „■■■■■■“, v nichž byla úspěšná.

Strana žalující na doložení svých tvrzení předložila následující listiny:

1. kopie korporace registrace ■■■■■■, ***.
2. výpis z obchodního rejstříku žalované strany

3. kopie výpisu z rejstříku ochranných známek žalující strany
4. výpisy z databáze WHOIS vztahující se k doménovému jménu „●●■■■■■■.cz“
5. kopie obrazovek zachycujících webové stránky na doméně „●●■■■■■■.cz“
6. e-mailová odpověď předchozího držitele doménového jména „●●■■■■■■.cz“

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana konstatuje, že korporace ●● ■■■■■■ ■■■ byla založena ■■.■■.■■■■ a smyslem jejího vzniku byl obchodní plán v oblasti výroby a prodeje náramkových hodinek, který nekoliduje v žádném případě s aktivitami žalující strany, ani neporušuje její jedinou ochrannou známku známou v době vzniku korporace ani dnes. Pro daný účel bylo mj. zakoupeno doménové jméno „●●■■■■■■.CZ“ od zahraničního subjektu, přičemž k jeho převodu došlo ■■.■■.■■■■. Toto jméno není zatím žalovanou stranou využíváno k žádné aktivitě, žalovaná strana dále neplánuje vystupovat pod obchodní značkou „●● ■■■■■■“, od realizace plánu výroby náramkových hodinek ustoupila.

Strana žalovaná respektuje existenci korporace žalující strany i existenci jejich ochranných známek, což nezakládá automaticky právo k doménovému jménu „●●■■■■■■.cz“, které může mít pouze jeden držitel ze všech oprávněných.

Pokud se týká přesměrování, doménové jméno není využíváno, a proto je dočasně přesměrováno na jiné stránky, které přinášejí užitek případným návštěvníkům, kteří doménové jméno náhodně zadají do adresního řádku prohlížeče. Tento stav je mnohem lepší než zobrazení chybové hlášky „stránka neexistuje“.

Tvrzení žalující strany o zaměnitelnosti webu je cíleně zavádějící. Barvy webu, funkce, smysl i způsob použití webových stránek je zcela odlišný.

Vzhledem k tomu, že žalovaná strana již před dvěma měsíci po vyhodnocení situace usoudila, že původní obchodní záměr nebude realizovat, doménové jméno nevyužije, a proto souhlasí s jeho převodem na žalující stranu.

S ohledem na to, že žalující strana před zahájením sporu žalovanou stranu nikterak nekontaktovala, i když údaje o ní jsou veřejně dostupné, nesouhlasí s náhradou nákladů rozhodčího řízení. Považuje za absurdní, že se s ní žalující strana nespojila před zahájením řízení za účelem smírného řešení.

Žalovaná strana na doložení svých tvrzení předložila kopie obrazovek přesměrované (cílové) webové stránky www.*****.cz a www.■■■■■■.com.

Projednání a zjištění

Z vyjádření žalované strany jednoznačně vyplývá, že nárok žalující strany na převod sporného doménového jména uznává a s tímto převodem souhlasí. Není tudíž třeba rozhodčí nález komplexně odůvodňovat. I kdyby žalovaná strana nárok žalující strany odmítala, rozhodce by

žalobnímu návrhu z důvodů uvedených níže vyhověl. Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností.

1. Porušení práv z ochranné známky žalující strany

Nejprve je třeba zmínit, že samotná registrace a užívání doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou nebo obchodní firmou, automaticky nepředstavuje zásah do práv k těmto nehmotným statkům.

Pro učinění závěru o porušení práv z ochranných známek musí být ve smyslu právní úpravy splněny určité předpoklady. Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), potažmo článku 9 odst. 1 nařízení o ochranné známce společenství (nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (kodifikované znění)) nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat v obchodním styku:

- a) označení, které je identické s ochrannou známkou pro výrobky a služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace na straně veřejnosti mezi označením a ochrannou známkou,
- 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, resp. v Evropské unii, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne **.**.****, tj. několik let přede dnem práva přednosti ochranných známek žalující strany, což má rozhodce za prokázané z výpisu z registru Whois CZ.NIC a výpisu z rejstříku ochranných známek předloženého žalující stranou. Doménové jméno „**••••••••.cz**“, jež je třeba posuzovat bez dodatku „.cz“, který identifikuje doménu nejvyššího stupně, tj. národní doménu České republiky („cc TLD .cz“), je identické s ochrannými známkami žalující strany, konkrétně s mezinárodní ochrannou známkou č. ***** a komunitárními ochrannými známkami č. ***** a č. *****.

Vzhledem k tomu, že tyto ochranné známky jsou zapsány mimo jiné pro služby ve třídě 35 (reklamní činnost, propagace výrobků a služeb jiných na internetu atp.) a žalovaná strana umožnila skrze doménové jméno „**••••••••.cz**“ přesměrování na internetovou stránku třetí osoby nabízející slevy na výrobky a služby, jedná se i o shodu mezi službami chráněnými ochrannými známkami žalující strany a službami poskytovanými stranou žalovanou.

S ohledem na výše uvedené dospívá rozhodce k závěru o tom, že registrací a užíváním doménového jména „**••••••~••.cz**“ došlo k zásahu do práv z ochranných známek žalující strany.

2. Nekalosoutěžní jednání žalované strany

Vzhledem k tomu, že žalující strana je úspěšná se svým nárokem z titulu práv ke svým ochranným známkám, nebylo by třeba posuzovat, zda se žalovaná strana rovněž dopustila

nekalosoutěžního jednání. Přesto se však touto otázkou rozhodce bude v nezbytném rozsahu zabývat.

K učinění závěru o nekalosoutěžním jednání žalované strany je třeba posoudit naplnění tří znaků generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, resp. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, mezi něž patří:

- a) jednání v hospodářské soutěži, resp. hospodářském styku,
- b) rozpor tohoto jednání s dobrými mravy soutěže, a
- c) jeho způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

ad a)

Je evidentní, že ze strany žalované jde o jednání v hospodářském styku, jelikož oba subjekty se střetávají na trhu, a to prostřednictvím sítě internet. Navíc jak strana žalující, tak strana žalovaná jsou podnikateli.

ad b)

V době, kdy žalovaná strana získala sporné doménové jméno, bylo korespondující označení celosvětově známé. Žalovaná strana si tohoto faktu musela být vědoma. Její tvrzení o tom, že hodlala vyrábět náramkové hodinky, není s ohledem daného případu (především na časovou souslednost jednotlivých událostí) vůbec přesvědčivé, navíc jej nikterak neprokázala.

Není rozhodné, jakým způsobem strana žalovaná doménové jméno užívá. Za užití označení a projev nekalosoutěžního jednání se považuje již samotná registrace doménového jména obsahujícího ochranné známky žalující strany.

Žalovaná strana o existenci ochranných známek žalující strany věděla, nebo musela vědět, poněvadž předmětné označení je celosvětově známé a zápis daných známek lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících. Žalované straně žádné právo k označení „•••□□□□□“ nenáleží. Lze proto dospět k závěru, že žalovaná strana při získání doménového jména nejednala v dobré víře.

ad c)

Jednání žalované strany je způsobilé přivodit straně žalující újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující její obchodní firmě a jejím ochranným známkám a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde k zablokování možnosti zaregistrovat identické doménové jméno v příslušné doméně nejvyššího řádu. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménové jméno tvořené označením strany žalující je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že toto doménové jméno náleží straně žalující.

Z výše uvedených skutečností rozhodce dovodil, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, resp. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku.

3. Nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů mohou řady stálých rozhodčích soudů mimo jiné určit pravidla o nákladech řízení a odměně rozhodců. Tuto problematiku upravuje ve svém ustanovení § 45 Řád Rozhodčího soudu. Dle tohoto Řádu není žalující strana povinna vyzvat stranu žalovanou k plnění nejméně sedm dnů před podáním žalobního návrhu, jak je tomu v případě občanského soudního řízení ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 občanského soudního řádu, jež bylo do tohoto právního předpisu vloženo jeho novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) Řádu tvoří náklady rozhodčího řízení poplatek za rozhodčí řízení, který je specifikován v sazebníku, jenž tvoří přílohu k Řádu pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“). V ustanovení § 30 zákona č. 216/1994 Sb. se uvádí, že občanský soudní řád se použije přiměřeně na řízení před rozhodci, pokud tento zákon nestanoví jinak. Jak bylo poukázáno výše, ustanovení § 13 odst. 2 daného zákona umožňuje stálým rozhodčím soudům, tj. i Rozhodčímu soudu pravomoc ve svých řádech určit pravidla o nákladech řízení. Této možnosti Rozhodčí soud využil a předmětná pravidla ve svém Řádu stanovil. Rovněž lze z hlediska vztahu obou právních předpisů odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. června 2007, sp.zn. 32 Odo 1528/2005, v němž se konstatuje následující: „Z použití termínu „přiměřeně“ vyplývá, že rozhodčí řízení nepodléhá občanskému soudnímu řádu přímo a jeho jednotlivá ustanovení nelze použít v rozhodčím řízení mechanicky. Ono přiměřené znamená především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí české rozhodčí řízení, to znamená použití norem občanského soudního řádu pod obecným rámcem zásad českého rozhodčího řízení...“.

Dle názoru rozhodce se na toto rozhodčí řízení ustanovení § 142a občanského soudního řádu neaplikuje. I kdyby byl rozhodce vázán ustanovením § 142a občanského soudního řádu, byl by oprávněn ve smyslu odst. 2 tohoto ustanovení žalující straně náhradu nákladů řízení přiznat, i když žalované straně nezaslala předmětnou výzvu k plnění, jsou-li tu okolnosti hodné zvláštního zřetele. Rozhodce má za to, že s ohledem na jednání strany žalované popsané výše zde takové okolnosti existují. Žalující strana má tudíž na náhradu nákladů rozhodčího řízení sestávající se z uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení nárok.

Rozhodčí nález

1. Žalovaná strana je povinna do pěti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu převést na stranu žalující doménové jméno „●●■■■■■■.cz“; a
2. Strana žalovaná je povinna uhradit straně žalující náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do pěti dnů od právní moci tohoto nálezu.

Příloha 1

Žalující strana se v rozhodčím řízení domáhala z titulu práv z ochranných známek a z nekalé soutěže po žalované straně převodu doménového jména „●●■■■■■■.cz“ na žalující stranu a náhrady nákladů tohoto řízení.

Žalovaná strana s nárokem na převod sporného doménového jména souhlasila, odmítla však nahradit náklady, poněvadž ji žalující strana před podáním návrhu nekontaktovala.

Rozhodce konstatoval, že samotná registrace doménového jména, jež je shodné či podobné s ochrannou známkou, automaticky neznamená nedovolený zásah do práv z této ochranné známky. Sporné doménové jméno je totožné s ochrannými známkami žalující strany. Propagace zboží jiného subjektu pomocí přesměrování na webové stránky se shoduje s některými službami chráněnými ochrannými známkami žalující strany.

Rozhodce dále dospěl k závěru, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, resp. § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, jelikož jde o jednání v hospodářské soutěži, přičemž registrace doménového jména identického s ochrannými známkami žalující strany představuje jednání proti dobrým mravům hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit straně žalující újmu spočívající ve znemožnění zaregistrovat si doménové jméno korespondující její ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky a služby na internetu. Bez ohledu na způsob užívání doménových jmen se za užití označení a projev nekalosoutěžního jednání považuje již samotná registrace sporného doménového jména obsahujícího ochranné známky žalující strany.

Žalovaná strana o existenci ochranných známek žalující strany věděla, nebo musela vědět, poněvadž předmětné označení je celosvětově známé a zápis daných známek lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících. Žalované straně žádné právo k označení „•••••“ nenáleží. Lze proto dospět k závěru, že žalovaná strana při získání doménového jména nejednala v dobré víře.

I když žalující strana před podáním žalobního návrhu žalovanou stranu nevyzvala k plnění, rozhodce jí přiznal náhradu nákladů řízení ve formě poplatku za rozhodčí řízení, poněvadž dle názoru žalobce se ustanovení § 142a občanského soudního řádu s ohledem na dikci ustanovení § 13 odst. 2 a § 30 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů na rozhodčí řízení neaplikuje.

V Brně dne 11. února 2014

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. 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*