

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. 00267

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

Čas podání 2013-12-02 15:15:29
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ***** **

Strana žalovaná ***** *****

Sporné doménové jméno ...cz

Jiná právní řízení

Dle sdělení stran je mezi stranami vedeno na základě žaloby podané dne **. **.**** pod sp. zn. ***** u Městského soudu v Praze soudní řízení o žalobě o zdržení se nekalosoutěžního jednání a užívání ochranné známky. Před Úřadem průmyslového vlastnictví se pak žalobce domáhá prohlášení ochranné známky č. ***** (*****). Žalovaná pak zrušení ochranné známky č. ***** (*****).

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalobce ***** **, se domáhal, aby žalovaná ***** ***** byla uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména ...cz, jeho převodu na třetí osobu vyjma žalobce, dále povinnost bezúplatně převést doménové jméno ...cz na žalobce tak, aby žalobce mohl být

zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména a konečně povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Tvrzení stran

A. Žalující strana

Žalobce uvedl, že je obchodní společností podnikající od roku **** v oblasti výroby farmaceutických a parafarmaceutických přípravků, zejména doplňků stravy a prostředků léčebné kosmetiky, od roku **** je pak držitelem povolení k *****. Žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky „•••“ č. ***** s právem přednosti od **.**.****, která je zapsána pro třídy výrobků **, ** a **. Označení „•••“ užívá žalobce po dobu více než 7 let pro stejnojmenný doplněk stravy - *****.

Žalovaná je dle žalobce vlastníkem slovní grafické ochranné známky „•••“ č. ***** , která je od **.**.**** chráněna pro třídy výrobků ** a **. Od **.**.**** je žalovaná držitelem doménového jména •••.CZ a pod adresou www. •••.cz a s uvedením kontaktních e-mailových adres •••.**@seznam.cz a •••.**@gmail.com provozuje internetový obchod, v jehož rámci nabízí kosmetické přípravky, krémy, doplňky stravy a další výrobky.

Výrobky žalobce, pro něž je označení „•••“ jakožto ochranná známka žalobce chráněno, a kosmetické výrobky nabízené prostřednictvím internetového portálu s dominantním slovem „•••“ žalované jsou dle žalobce zaměnitelné, vzájemně provázané z hlediska účelu a v některých případech jde i o shodné kategorie. Kosmetické přípravky slouží především ke zlepšení nebo ochraně vzhledu nebo vůně lidského těla. Farmaceutické a parafarmaceutické výrobky pak zahrnují mj. i přípravky pro péči o tělo, vlasy a pleť s léčebnými účinky a rovněž také vitamíny, minerály, stopové prvky, bylinky či potravní doplňky obsahující tyto složky. Oba typy výrobků využívají shodné distribuční síť (lékárny, specializované obchody, drogerie apod.), jsou zpravidla zaměřeny na stejný segment klientely a často jsou vyráběny stejnými výrobci. Starší ochranná známka žalobce je přitom mj. chráněna i pro položky jako jsou balzámy, krémy a *****.

Při posouzení zaměnitelnosti z hlediska známkového a z hlediska práva proti nekalé soutěži není rozhodující rozdělení výrobků do jednotlivých tříd, nýbrž rozhodující je skutečnost, zda si porovnávané výrobky jsou či nejsou podobné, resp. zda by mohly být u veřejnosti vnímány jako podobné (zaměnitelné), resp. slouží obdobnému účelu. Žalovaná tudíž pod shodným označením (ochrannou známkou) jako žalobkyně nabízí a prodává pod napadeným doménovým jménem výrobky, které jsou zčásti shodné (případně podobné) s výrobky, pro něž má žalobkyně registrovanou ochrannou známku s právem přednosti, což u koncového spotřebitele může vyvolat myšlenkovou asociaci s ochrannou známkou žalobkyně, resp. jí chráněnými výrobky a v důsledku toho také nebezpečí záměny.

Žalovaná přitom pod označením ••• (resp. doménovým jménem •••.CZ) nabízí výrobky *****. Jedná se tak o výrobky, které nelze označit jako kosmetické, ale o výrobky označené jako „lék“ či „léčivé“, u nichž se žalovaná dostává do přímého konkurenčního střetu se žalobcem.

Žalovaná se dle žalobce dopouští i jednání v nekalé soutěži, a to vyvoláním nebezpečí záměny či klamně představy o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky a výkony žalobce, parazitováním na pověsti žalobce. Žalovaná neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a dobré pověsti označení „•••“, které má fantazijní povahu, aniž se žalovaná

jakkoliv na propagaci této značky podílela, když označení webových stránek má charakter zvláštního označení dle § 47 obchodního zákoníku.

Žalobci svědčí právo přednosti, neboť si ochrannou známku s označením „●●“ zaregistroval již v roce **** a předmětný výrobek nabízený pod tímto označením pak uvádí na trh více než 7 let, zatímco předmětné doménové jméno bylo registrováno až v ** **** a ochranná známka žalované pak až v ** ****.

Jako reakci na vyjádření žalované, že odstranila ze svých webových stránek sporný obsah, uvedl žalobce, že žalovaná i nadále pod napadeným označením ●●.CZ nabízí mimo jiné kosmetické výrobky označené jako „Péče o krásu těla“, „Dekoratívni kosmetika“, „Péče o pleť“ apod., tj. výrobky, které jsou z hlediska běžného spotřebitele do značné míry shodné či podobné a tudíž zaměnitelné s výrobky, pro něž má registrovanou ochrannou známku s právem přednosti žalobce.

Asociace označení „●●“ s výrazem *****, *****, ***** apod. je dost dobře představitelná jak pro kosmetický přípravek, tak pro doplněk stravy a tato asociace bude vždy lákat pozornost zejména žen, jakožto cílové skupiny zákazníků, bez ohledu na jejich věk, postavení apod., tedy mj. také žen v *****. Obě kategorie, tj. kosmetické přípravky a doplňky stravy, do značné míry u průměrného spotřebitele splývají, neboť z pohledu spotřebitele není rozhodující zařazení příslušného výrobku do konkrétní kategorie (léčivo/doplněk stravy/kosmetický přípravek), nýbrž jeho předpokládaný účinek. Výrobek spadající do kategorie doplněk stravy tak může mít například zkrášlující účinek na lidské tělo (skutečný či deklarovaný) stejně jako kosmetický přípravek může mít některé léčivé účinky, resp. účinky ovlivňující příznivě zdraví.

Stejně tak se překrývají i cílové skupiny zákazníků na straně žalobce i žalované, byť je zřejmé, že nemusí být vždy zcela totožné. Je evidentní, že kosmetické výrobky nabízené žalovanou jsou určeny především ženám (obecně), a to všech věkových kategorií, tedy i ženám v *****, které jsou cílovou skupinou výrobku ●● chráněného ochrannou známkou žalobce. Oba účastníci řízení tudíž nabízejí v zásadě zaměnitelné výrobky prostřednictvím stejného typu distribučního kanálu (web) a v zásadě míří na stejnou kategorii spotřebitelů.

B. Žalovaná strana

Žalovaná uvedla, že vedle ochranných známek žalobce a žalované existuje ještě slovní ochranná známka ●● s právem přednosti k **, **.**** pro třídy ** a **, která je registrována u WIPO. Upozornila dále, že žalobce nevyužil možnosti zaregistrovat si jiné volné domény, které by pro něj mohly být potenciálně zajímavé, a to např. ●●.info.

Pokud jde o možný překryv výrobků a služeb do žalobcem zapsaných tříd, žalovaná uvedla, že sporný obsah ze svých webových stránek www.●●.cz odstranila a nabízí přes ně pouze to, co nekoliduje s žalobcem registrovanou ochranou ve třídě **.

Žalobce po dobu delší než zákonem (§31, odst. 1 zák. o ochranných známkách) předjímaných pěti let od data zápisu své známky ke dni **, **.**** předmětnou známku nevyužíval v plném rozsahu registrované ochrany pro třídy **, ** a **. Žalovaná proto dne **, **.**** podala návrh na zrušení ochranné známky ●● č. *****, na právech z níž žalobce staví svůj tento před tímto rozhodčím soudem projednávaný návrh. Podání tohoto návrhu je v projednávané

věci zásadní, neboť na jeho výsledku závisí, zda je žalobce vůbec ve sporu aktivně legitimován.

Žalobci uplynula pětiletá lhůta, po kterou mohl pro sebe známkoprávně rezervovaná práva plně nevyužívat, dne **.**.****. Žalovaná proto požádala o zápis své ochranné známky dne **.**.**** a v dobré víře začala užívat i doménu stejného označení. I z tohoto srovnání je zřejmé a nepopiratelné, že se tak stalo po marném a nevratném uplynutí lhůty, kterou žalobce promarnil, když plně pro výrobky a služby k ochraně přihlášené označení nezačal využívat.

Ochrannou známku žalobce užívá pouze pro jediný výrobek, který sám definuje jako doplněk stravy. Žalobce nevytvořil pro zboží prodávané žalovanou žádnou příznačnost. Žalovaná nesouhlasí s tím, že označení ●● je fantazijní, neboť jde o běžná ***** slova, která průměrně vzdělaného spotřebitele navedou k základnímu významu, tj. *****, či *****. Vyslovená forma známky je schopná u průměrného spotřebitele vytvořit představu, že se jedná o prostředek zkrášlující, kosmetický, nikoliv potravinový doplněk.

Distribuční kanály a cílové skupiny zákazníků žalobce a žalované nejsou shodné, když žalobce cílí výlučně na ženy v ***** trpící zdravotními problémy s tímto obdobím spjatými, tedy na poměrně stálou skupinu, která bude výrobek bez nutnosti investice do reklamy vyhledávat v lékárně, nikoliv drogérii. Naproti tomu žalovaná distribuuje pouze výrobky jednoho konkrétního výrobce, přičemž tyto výrobky jsou určeny nejen ženám, ale i mužům a dětem. Její cílovou skupinou jsou přitom pouze koncoví zákazníci ve webshopu, nikoliv specializované obchody či drogérie.

Pokud jde o nucený převod domény, uvedla žalovaná, že v českém právu ani v evropském právním prostředí není aplikován jako sankce, ale jako řešení trvajících jednání.

Projednání a zjištění

PROVEDENÉ DŮKAZY

(1) Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené žalobcem: A) výpis z obchodního rejstříku žalobce; B) výtah z internetových stránek www.*****.eu; C) výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví; D) výpis z webových stránek koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy z registru hlavního hygienika; E) výpis z registru domén CZ.NIC; F) dopis žalované ze dne 1.8.2013; G) obsah internetových stránek www.●●.cz zjištěný ve formě notářského zápisu; H) reklamní aktivity značky ●● (*****) ****_**** ze dne **.**.****; CH) návrh žalobce na prohlášení neplatnosti ochranné známky ze dne **.**.****; I) dopis žalobkyně ze dne 9.6.2013.

(2) Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené žalovanou: 1) návrh na zrušení ochranné známky *****; 2) otisk stránky www.●●.com z **.**.****; 3) kopie stránky www.*****.com s obsazeností domén „●●“ k **.**.****; 4) vyjádření žalované k návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky.

ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

(3) Rozhodce ve věci nenařizoval ústní jednání, když podle § 14 Řádu pro řešení sporů o domény .cz se ústní jednání nekonají a rozhodnutí se činí na základě dokumentů a jiných listinných důkazů. Přestože Řád připouští konání ústního jednání na základě vlastního uvážení

senátu (rozhodce) a v důsledku mimořádných okolností, rozhodce k nařízení jednání v dané věci nepřistoupil, neboť neshledal mimořádné okolnosti, které by nařízení jednání odůvodňovaly, a dospěl k závěru, že ve věci lze rozhodnout pouze na základě předložených podání stran a písemných důkazů.

PRAVOMOC (PŘÍSLUŠNOST) ROZHODČÍHO SOUDU

(4) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je v souladu s § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s § 19 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, v platném znění, stálým rozhodčím soudem.

(5) Z ustanovení § 13 odst. 2 zákona vyplývá, že stále rozhodčí soudy mohou vydávat své statuty a řády, které musí být uveřejněny v Obchodním věstníku; tyto statuty a řády mohou určit způsob jmenování rozhodců, jejich počet, a mohou výběr rozhodců vázat na seznam vedený u stálého rozhodčího soudu. Statuty a řády mohou též určit způsob řízení a rozhodování i jiné otázky související s činností stálého rozhodčího soudu a rozhodců včetně pravidel o nákladech řízení a odměňování rozhodců. Rozhodčí soud v souladu s tímto ustanovením vydal Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řád pro řešení sporů o domény .cz. Předmětný spor se tedy řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line („Řád on-line“). Otázky neupravené v Řádu .cz se pak řídí ustanoveními Řádu Rozhodčího soudu (dále také jen „Řád“).

(6) Podle § 2 zákona mohou strany sjednat rozhodčí smlouvu, jde-li o (i) majetkový spor, (ii) k projednání a rozhodnutí sporu by jinak byla dána pravomoc soudu a (iii) o předmětu sporu je možno uzavřít smír. Všechny tři uvedené podmínky arbitrability sporu jsou přitom v daném případě splněny, když se jedná o spor o doménové jméno představující majetkovou hodnotu (právní teorie hovoří o tom, že doménové jméno je tzv. jinou majetkovou hodnotou dle § 118 odst. 1 občanského zákoníku a doménové jméno má bez jakýchkoliv pochybností svou hodnotu vyjádřenou cenou, za kterou je registrováno či převáděno, náklady, se kterými je provozováno, případně obratem, jenž je jeho prostřednictvím realizován), o kterém by jinak mohl rozhodnout obecný soud a o jehož předmětu může být mezi stranami uzavřen smír. O předmětu sporu lze uzavřít rozhodčí smlouvu a založit tak pravomoc (příslušnost) Rozhodčího soudu.

(7) Správu domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz provozuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., Americká 23, Praha 2, které vydalo dokument „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“, který stanoví pravidla pro registraci doménových jmen druhé úrovně pod ccTLD .cz (článek 1.1). Každá osoba registrující doménové jméno přitom objednaním jeho registrace, zaplacením ceny registrace, zahájením užívání doménového jména či jakoukoliv změnou záznamů týkajících se doménového jména (vše viz článek 2.2 citovaných Pravidel registrace) vyslovuje souhlas s uvedenými Pravidly registrace. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz odkazují, pokud jde o řešení sporů o doménová jména, na jiný dokument vydaný rovněž CZ.NIC, z.s.p.o., a to na „Pravidla alternativního řešení sporů“. Součástí Pravidel alternativního řešení sporů je tzv. rozhodčí veřejná nabídka obsažená v článku 2.1, dle které „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“.

(8) Pravidla registrace a Pravidla alternativního řešení sporů a jejich akceptace ze strany držitele registrace domény v doméně nejvyšší úrovně .cz představují smlouvu mezi držitelem registrace a sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. Obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti držitele registrace a CZ.NIC, z.s.p.o., jako správce domény nejvyšší úrovně .cz ve vztahu k registraci a zároveň představují smluvní závazek držitele doménového jména ve prospěch třetí strany – žalobce ve sporu ohledně tohoto doménového jména, podřídit se pravomoci Rozhodčího soudu v případech předpokládaných ve shora uvedeném znění rozhodčí veřejné nabídky. Platnosti veřejné rozhodčí nabídky není na újmu, že neobsahuje individuální určení třetí strany, resp. třetích stran, v jejichž prospěch byla učiněna; postačí, když je taková třetí strana nebo strany na základě objektivních skutečností určitelná (Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, str. 438). V případě rozhodčí veřejné nabídky je tato podmínka splněna, neboť uvádí, že se aplikuje ve vztahu k osobám, které podají žalobu k Rozhodčímu soudu napadající příslušné doménové jméno, což je objektivní skutečnost. K uzavření rozhodčí smlouvy pak dojde, jakmile již individuálně určená osoba (strana žalující) vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podáním žaloby k Rozhodčímu soudu.

(9) Veřejný návrh v daném případě splňuje podmínky dané v § 276 obchodního zákoníku a není na závadu, že je dán a spojen s určitou žádostí o registraci, neboť s touto registrací a tedy také s veřejným návrhem (jako součástí Pravidel) jsou všichni registrovaní účastníci sítě, zájemci o registraci doménových jmen i další uživatelé seznámeni. Veřejný návrh vyhlášený jako součást podmínek v návrhu na registraci doménového jména je v souladu s úpravou uzavření rozhodčí smlouvy, dané v § 3 odst. 2 zákona 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení. Předmětnou smlouvu lze rovněž považovat za smlouvu ve prospěch třetího (§ 50 občanského zákoníku). Z právní úpravy plyne, že tato třetí osoba je ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Není přitom třeba, aby třetí osoba byla individuálně určena, postačí, je-li určena dostatečně objektivními skutečnostmi, na jejichž základě může být individualizována (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Odo 824/2005 z 30.11.2005).

(10) Ze shora uvedených důvodů proto rozhodce dospěl k závěru, že u sporu týkajícího se doménového jména může být na základě veřejné rozhodčí nabídky učiněné při registraci doménového jména obecně dána pravomoc (příslušnost) Rozhodčího soudu k rozhodnutí.

(11) Jak z podání žalobce, tak z předložených důkazů a z podání žalované vyplývá, že žalovaná je a před zahájením řízení byla držitelem předmětného doménového jména. Při registraci doménového jména přitom žalovaná akceptovala Pravidla registrace i Pravidla alternativního řešení sporů, čímž učinila ve smyslu shora uvedeném rozhodčí veřejnou nabídku. Rozhodčí veřejnou nabídku pak žalobce v souladu s podmínkami v ní uvedenými akceptoval tím, že podal k Rozhodčímu soudu žalobu.

(12) Rozhodce proto dospěl k závěru, že na základě písemné rozhodčí veřejné nabídky učiněné žalovanou elektronickými prostředky a na základě akceptace této rozhodčí veřejné nabídky učiněné žalobcem podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, byla uzavřena rozhodčí smlouva, na jejímž základě může být spor rozhodován v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Žádná ze stran přitom nevznesla námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu.

(13) V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, resp. 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 byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Petr Hostaš, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

POSOUZENÍ NÁROKŮ ŽALOBCE

(14) Žalobce se domáhal vydání rozhodčího nálezu, kterým by byla žalované uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména •••.cz, jeho převodu na třetí osobu vyjma žalobce, dále povinnost bezúplatně převést doménové jméno •••.cz na žalobce tak, aby žalobce mohl být zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména a konečně povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. Svůj nárok přitom žalobce opíral o nárok z práv k ochranným známkám a dále o nárok proti jednání v nekalé soutěži.

(15) Žalovaná opakovaně navrhla, aby rozhodčí řízení bylo přerušeno do skončení řízení vedených u Městského soudu v Praze či Úřadu průmyslového vlastnictví, případně aby strany byly odkázány na mediální řízení. Rozhodce dospěl k závěru, že rozhodnutí v těchto soudních a správních řízeních není pro rozhodnutí sporu, který je předmětem tohoto rozhodčího řízení, relevantní. Pokud jde o návrh na mediaci, obě strany měly naprostou volnost v tom, aby se navzájem na mediaci nebo jiném smírném způsobu řešení sporu dohodly. Z toho, že mezi nimi jsou již vedena čtyři řízení týkající se téže věci, a dále z postoje žalobce, který trvá na projednání sporu a jeho rozhodnutí, vyplývá, že možnost smírného řešení je velmi malá. Z tohoto důvodu proto rozhodce návrhům žalované nevyhověl a ve věci samé tímto nálezem rozhodl.

(16) Rozhodce v první řadě uvádí, že při posuzování práv žalobce a žalované nepřihlížel k označení domény nejvyšší úrovně „.cz“, která je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz) a nemá tudíž rozlišující způsobilost. Při posuzování práv žalobce a žalované přitom nebylo přihlíženo ani k tomu, zda jsou žalobcem namítané výrazy v doménových jménech použity s velkým či malým písmenem, neboť u doménových jmen nehraje použití velkých či malých písmen žádnou roli.

Práva k ochranným známkám

(17) V řízení bylo prokázáno, že jak žalobce tak žalovaná jsou vlastníky ochranných známek „•••“ zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Z hlediska předmětu tohoto řízení je přitom nerozhodné, že žalovaná je vlastníkem slovní grafické ochranné známky (číslo zápisu ••••••, číslo spisu ••••••, právo přednosti od ••.••.••••••), zatímco žalobce vlastní ochranou známku slovní (číslo zápisu ••••••, číslo spisu ••••••, právo přednosti od ••.••.••••••), neboť pro účely doménových jmen není rozhodné grafické provedení ochranné

známky. Slovní grafická ochranná známka žalované se přitom od slovní ochranné známky žalobce prakticky neliší, když grafický prvek v ochranné známce žalované spočívá pouze v jiném fontu použitého písma a podstatným je tak textový obsah, který je u obou známek shodný.

(18) Starší ochranná známka žalobce je zapsána pro třídy výrobků a služeb **, ** a **, a to pro: *****

(19) Mladší ochranná známka žalované je zapsána pro třídy výrobků a služeb ** a **, a to pro: *****

(20) Z hlediska tohoto sporu je nerozhodné, zda existují ještě další ochranné známky obsahující shodné označení. Spekulace, zda vlastníci těchto dalších, a třeba i starších, ochranných známek nemají „větší“ práva než žalobce nebo žalovaná, nehraje v tomto sporu roli, neboť jeho předmětem je pouze posouzení práv žalobce a žalované. Stejně tak je nerozhodné, zda existují jiná dosud volná doménová jména obsahující označení ••, která by bylo možné zaregistrovat v jiných doménách nejvyšší úrovně, neboť předmětem tohoto řízení je pouze doménové jméno ••.CZ, jehož registrací a užíváním se žalobce cítí být dotčen na svých právech. Je věcí každého z uživatelů sítě internet, zda bude sebe či své výrobky a služby prezentovat v jedné či více doménách nejvyšší úrovně a zda se cítí být dotčen na svých právech registrací doménového jména v jedné nebo více konkrétních doménách nejvyšší úrovně v závislosti na zaměření své činnosti. Nerozhodné je konečně i to, zda žalobce předmětné doménové jméno měl možnost zaregistrovat a neučinil tak, neboť je věcí každého, zda se rozhodne nevyužívat nějakou formu komunikace své činnosti či prezentace svých výrobků, to nicméně neznamená, že se tímto rozhodnutím vzdává pro takovou formu komunikace práva na ochranu; i v takovém případě může dotčená osoba požadovat, aby její práva či oprávněné zájmy nebyly rušeny, byť sama tento způsob komunikace a prezentace nevyužívá.

(21) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. V řízení přitom nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by ochranná známka žalobce či žalované byla známkou s dobrým jménem, když žádnou z těchto známek nelze považovat za natolik silnou, že by měla svého vlastníka odlišovat od jiných subjektů bez omezení na druh zboží či služeb, pro které jsou zapsány.

(22) Zatímco doménová jména jsou ze samotné své technické podstaty ovládána zásadou jedinečnosti doménového jména v rámci jedné domény nejvyšší úrovně, registrace ochranných známek je determinována mimo jiné zásadou speciality, která vyplývá ze skutečnosti, že ochranná známka se zapisuje vždy pro konkrétní výrobky či služby a pouze pro ně požívá ochrany. Zatímco v praxi týkající se výlučně ochranných známek tato specialita v zásadě nepřináší problémy a mohou vedle sebe existovat shodné ochranné známky užívané pro různé druhy výrobků nebo služeb, v případě doménových jmen se tato zásada střetává s požadavkem jedinečnosti doménového jména, kdy vedle sebe nemohou (v rámci jedné domény nejvyšší úrovně) reálně existovat dvě shodná doménová jména.

(23) Z hlediska známkoprávní ochrany jsou si práva žalobce i žalované k jejich ochranným známkám rovnocenná, neboť v době vydání tohoto rozhodnutí jde v obou případech o

známky řádně registrované. V zásadě tak platí, že žalobce i žalovaná mají stejné výlučné právo své ochranné známky užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž jsou tyto ochranné známky chráněny. Jak žalobce tak žalovaná tak mají mimo jiné i právo užívat ve spojení s těmito výrobky či službami doménové jméno. Bez významu ovšem není skutečnost, že žalovaná nejprve registrovala předmětné doménové jméno (**.**.**.****) a teprve o více než měsíc později podala přihlášku ochranné známky (**.**.**.****). V době registrace doménového jména tak žalované žádné práva k označení „***“ nesvědčila a žalovaná netvrdila ani neprokazovala, že by označení *** v dobré víře užívala ještě před registrací doménového jména. K zásahu do práv žalobce přitom došlo již prostou registrací doménového jména. Registrace doménového jména představuje úkon, při kterém se v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně (zde sdružení CZ.NIC, z.s.p.o.) zaznamená existence určité domény („***“), která následně vytvoří doménové jméno („***. CZ“). Registrace přitom znamená, že již nelze zaregistrovat identicky znějící doménové jméno a registrace tak brání dalším registracím. Z tohoto hlediska je proto již samotná registrace doménového jména obsahující chráněné označení užitím tohoto chráněného označení. Fakt, že žalovaná po registraci doménového jména podala přihlášku ochranné známky a posléze byla tato ochranná známka zaregistrována, přitom nemůže legalizovat zásah do práv žalobce k označení ***, které má chráněno prostřednictvím své starší ochranné známky.

(24) Je přitom otázkou, zda žalovaná při registraci doménového jména a následné přihlášce ochranné známky postupovala v dobré víře, nebo zda po registraci doménového jména nezjistila, že existuje starší ochranná známka žalobce a podání přihlášky ochranné známky tak nebylo způsobem, jak získat srovnatelná práva k označení ***.

(25) Žalovaná je pochopitelně oprávněna užívat označení *** pro výrobky a služby, pro které má řádně zaregistrovanou svou ochrannou známku. Toto označení začala jeho registrací ve formě doménového jména nicméně používat ještě před zápisem a dokonce i přihlášku své ochranné známky a již tím začala porušovat práva žalobce. Na tom nic nemění ani skutečnost, že od registrace ochranné známky žalobce již uplynula lhůta 5 let a kdokoliv je tak oprávněn podat návrh na zrušení ochranné známky podle § 31 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Do doby pravomocného rozhodnutí o zrušení ochranné známky žalobci náleží ochrana v plném rozsahu, pro který je ochranná známka zaregistrována a uplynutí lhůty 5 let na tuto ochranu samo o sobě nemá žádný vliv.

(26) Žalovaná přitom práva žalobce porušovala nejen samotnou registrací doménového jména, ale i užíváním, kterým zasahovala přímo do práv žalobce na užívání označení *** pro výrobky, pro které má svou ochrannou známku zaregistrovanou. Jak vyplývá z obsahu webových stránek dostupných pod doménovým jménem ***.CZ ke dni **.**.**.****, žalovaná nabízela v sekci „bylinné přípravky“ mimo jiné *****. Tyto výrobky dle jednotlivých popisků mají léčebné funkce pro léčbu oparů, proti bolestem a revmatismu a pro snížení tuku v organismu. Jedná se tak o léčiva či přípravky pro léčivé účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky apod., tedy o výrobky ve třídě **, pro které má svou ochrannou známku registrovanou žalobce. Žádný z těchto výrobků přitom nelze podřadit pod výrobky, pro které má svou ochrannou známku registrovanou žalovaná.

(27) Jak bylo prokázáno otiskem webových stránek dostupných pod doménovým jménem ***.CZ ke dni **.**.**.****, uvedené výrobky se na těchto webových stránkách k tomuto datu nenacházejí a chybí i sekce „bylinné přípravky“. Tento stav přitom trvá i ke dni tohoto rozhodnutí, jak bylo rozhodcem ověřeno zobrazením těchto stránek.

(28) Rozhodce proto dospěl k závěru, že žalovaná registrací doménového jména ●●.CZ a jeho následným užíváním porušila práva žalobce ke slovní ochranné známce „●●“ č. *****.

Nekalosoutěžní jednání

(29) Účastníkem hospodářské soutěže a tedy osobou, která se může dopustit nekalosoutěžního jednání, jsou fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikateli. Soutěžní vztah je přitom třeba interpretovat s přihlédnutím k pojmu soutěžitel široce, neboť v soutěžním vztahu jsou nejen přímí soutěžitelé, poskytující totožná plnění, ale i všechny ostatní subjekty, včetně nepodnikatelů, které působí v podobných, navazujících nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Jako přímí soutěžitelé vystupují vůči sobě navzájem i ti, kteří působí v oboru výroby či služeb vzájemně zaměnitelných. Soutěžiteli jsou tudíž všichni, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků nebo služeb, dojde na trhu k hospodářskému střetu. Za soutěžitele tak lze považovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde. V případě doménových jmen tak může být za soutěžitele považována dokonce i osoba nepodnikající na stejném trhu, která si zaregistrovala doménové jméno, a která tak vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu.

(30) Jednání žalované je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť v rámci doménového jména ●●.CZ užívá běžně užívané (a ve formě ochranné známky chráněné) označení výrobků žalobce. Jednání žalované je rovněž způsobilé přivodit újmu žalobci, či třetím osobám, neboť její činnost pod doménou ●●.CZ může být spojována se žalobcem, aniž s tím žalobce udělil souhlas, a webové stránky na adrese ●●.CZ tak mohou být mylně vnímány jako stránky spojené s osobou žalobce či s výrobkem žalobce. U třetích osob pak nelze vyloučit újmu, která jim může vzniknout ze skutečnosti, že budou mylně stránky na doméně ●●.CZ považovat za stránky spojené se žalobcem, výrobkem žalobce či jím podporované.

(31) Rozhodce se přitom ztotožňuje s názorem žalobce, že léčebný přípravek, pro který žalobce užívá označení „●●“ je velmi blízký kosmetickým přípravkům, pro které toto označení užívá žalovaná. V obou případech se jedná o přípravky, které zlepšují kvalitu života jejich uživatelů. I cílová skupina uživatelů se přinejmenším zčásti shoduje. Žalovaná navíc pod označením ●● nabízela i výrobky, u kterých přímo deklarovala léčebné účinky a v tomto případě tak došlo k přímému průniku výrobků žalované a žalobce.

(32) Rozhodce proto dospěl k závěru, že jednání žalované spočívající v registraci a způsobu následného užívání doménového jména „●●.CZ“ nebylo jednáním v dobré víře a žalovaná se dopustila nekalosoutěžního jednání, a to ve formě vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obchodního zákoníku).

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ ŽALOBCEM

(33) Jedním ze základních nároků osoby, jejíž práva k ochranné známce byla dotčena, je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, právo, aby se porušovatel práva zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva. Týž nárok pak náleží i osobě dotčené nekalosoutěžním jednáním (§ 53 obchodního zákoníku).

(34) Vzhledem k existenci řádně zapsané ochranné známky žalované se rozhodce zabýval otázkou, zda lze žalované uložit povinnost zdržet se užívání doménového jména za situace, kdy sama má právo užívat označení ••• chráněné ochrannou známkou. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že k registraci a zahájení užívání doménového jména žalovanou došlo ještě před podáním přihlášky této ochranné známky, dospěl rozhodce k závěru, že přiznání práva užívat doménové jméno •••.CZ pro výrobky, pro které má žalovaná zaregistrovanou svou ochrannou známku, by představovalo legitimizaci porušování práv žalobce, ke kterému došlo již registrací doménového jména. Z tohoto důvodu proto rozhodl, že návrh žalobce, aby žalované byla uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména •••.CZ jako celku, je po právu.

(35) Právo domáhat se uložení povinnosti převést doménové jméno na žalobce v případě porušení práv k názvu právnické osoby či k ochranným známkám ani v případě nekalosoutěžního jednání z právních předpisů výslovně nevyplývá. Nápravná opatření nicméně zahrnují možnost domáhat se uložení povinnosti zdržet se užívání názvu (ochranné známky) a odstranění závadného stavu. Má-li přitom být rozhodnutí týkající se porušení takových práv a uložení nápravných opatření vykonatelné, musí obsahovat konkrétní způsob, jak se má rušitel zdržet závadného jednání a jak má odstranit následky svého jednání. Uložení povinnosti převést doménové jméno na osobu, jejíž práva byla porušena, je pak nikoliv samostatným institutem ochrany práva, ale jedním ze způsobů, jak povinnost zdržovací a odstraňovací stanovit konkrétně. Ke stejným závěrům přitom došla i rozhodovací praxe obecných soudů, pokud se obecné soudy problematikou sporů o doménová jména zabývaly.

(36) Jak bylo konstatováno v rozhodnutí Rozhodčího soudu č. 00060, dostupného na <https://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00060.pdf>, jsou na základě analogie pro rozhodování o doménách .CZ použitelná i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu a Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, když se jedná o přímo aplikovatelné součásti sekundárního práva Evropské unie, které je prostřednictvím ust. čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, součástí právního řádu České republiky.

(37) V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství (...) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým označením a technické náтуры doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace. Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením, respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé mezeře v právu.

(38) Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné

doménové jméno registrováno. Čl. 1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost citovaného nařízení na „domény nejvyšší úrovně .eu“. Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické. Rozdíl v tom, pod kterou doménou první úrovně je předmětné doménové jméno registrováno, nepovažuje rozhodce za natolik závažný, aby vyloučil analogickou aplikaci Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Rozhodce tedy nevidí důvod k tomu rozlišovat pod toutéž jurisdikcí ohledně právního režimu mezi doménovými jmény registrovanými pod doménami první úrovně .CZ a .EU. Právě naopak - vyloučení aplikace evropského doménového práva na doménová jména pod národními doménami první úrovně členských států EU by bylo z podstaty věci diskriminační a bezdůvodně by omezilo část oprávněných subjektů v proporcionálním uplatnění specificky konstruovaných, legitimně založených, předvídatelných a z hlediska věcné působnosti speciálních nároků.

(39) Z uvedených důvodů aplikoval Rozhodce na zjištěný skutkový stav ust. čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Žalobce v tomto směru, jak uvedeno shora, prokázal existenci vlastních subjektivních práv k označení ••• tvořícímu součást doménového jména •••.CZ. Rovněž byla prokázána absence obdobných práv žalované ke dni registrace doménového jména. Z ust. čl. 21(1) první věta Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 přímo vyplývá, že na základě žalobního návrhu může být „[r]egistrované jméno domény (-) odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem.“ Na základě ust. čl. 22(11), druhá věta Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 se pak doménové jméno „převéde na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto jméno domény zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002.“

(40) Z těchto důvodů proto rozhodce vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost převést doménové jméno •••.CZ na žalobce, neboť provedením takového převodu dojde k odstranění závadného stavu, v důsledku něhož dochází k zásahu do práv žalobce jak uvedeno shora.

NÁKLADY ŘÍZENÍ

(41) Pokud jde o nárok na náhradu nákladů řízení, žalobce uplatnil nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 34.000,- Kč, tj. na náhradu uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení. Protože byl žalobce ve sporu plně úspěšný, rozhodce náhradu uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč žalobci přiznal.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaná je povinna zdržet se od právní moci rozhodčího nálezu užívání doménového jména •••.CZ.
- II. Žalovaná je povinna zdržet se od právní moci rozhodčího nálezu převodu doménového jména •••.CZ na třetí osobu vyjma žalobce.
- III. Žalovaná je povinna na své náklady bezúplatně převést doménové jméno •••.CZ na žalobce tak, aby žalobce mohl být zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v „centrálním registru doménových jmen“ spravovaném třetí osobou CZ.NIC, z.s.p.o., IČ: 67985726, zapsanou pod č. reg. ZS 30/3/98 v registru

zájmových sdružení právnických osob vedeném Magistrátem hlavního města Prahy, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

- IV. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 34.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce žalobce, *****, advokáta advokátní kanceláře *****.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal ochrany před porušováním svých práv k ochranné známce ••• a proti nekalé soutěži, když žalovaná se měla porušení těchto práv dopustit tím, že zaregistrovala a užívala doménové jméno •••.CZ, které obsahovalo označení •••, chráněné ochrannou známkou žalobce. Žalovaná namítala, že je rovněž vlastníkem ochranné známky •••, zapsané pro jiné třídy výrobků a služeb. Výrobky zasahující do známkoprávní ochrany žalobce již z prezentace na stránkách •••.CZ odstranila a navíc jí distribuované kosmetické výrobky nejsou zaměnitelné s léčivými výrobky, pro které užívá označení ••• žalobce.

Rozhodce dospěl k závěru, že žalovaná porušila práva žalobce, když označení ••• zaregistrovala jako doménové jméno v době, kdy sama ještě ani přihlášku ochranné známky ••• nepodala. Rovněž bylo zjištěno, že žalovaná pod tímto doménovým jménem nabízela výrobky s deklarovanými léčivými účinky, tedy výrobky, pro které má označení ••• chráněno žalobce. Rozhodce rovněž došel k závěru, že kosmetické výrobky nabízené žalovanou jsou blízké výrobkům nabízeným pod tímtež označením žalobcem, a že tedy jednání žalované může být považováno za nekalosoutěžní.

Rozhodce tak uzavřel, že došlo k porušení práv žalobce, a proto bylo žalované uloženo zdržet se užívání doménového jména •••.CZ a dále povinnost toto doménové jméno převést na žalobce.

V Praze dne 17. února 2014

JUDr. Petr Hostaš
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*