

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. 00292

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

Čas podání 2014-03-06 15:53:04
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ●●●-□□□□ ***

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ●●●-□□□□.cz¹

Jiná právní řízení

Jiná právní řízení k doméně vedena nejsou. Probíhají řízení o ochranných známkách u Úřadu průmyslových práv a civilních soudů.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalovaná strana (žalovaný) je držitelem doménového jména „●●●-□□□□.cz“ (dále jen Předmětné doménové jméno).

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, 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.

Předmětné doménové jméno je v současné době užíváno tak, že odkazuje na webové stránky žalovaného.

Žalobce se žalobním návrhem domáhá toho, aby Rozhodčí soud rozhodl nálezem tak, že:

- 1/ Žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménového jména www.-xxxx.cz;
- 2/ Žalovaný je povinen zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména www.-xxxx.cz, s výjimkou jeho zrušení;
- 3/ Žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména www.-xxxx.cz, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu;
- 4/ Žalovaný je povinen poskytnout žalobci zadostiučinění za způsobenou újmu v penězích ve výši 200.000,- Kč;
- 5/ Žalovaný je povinen zaplatit žalobci peněžitou částku ve výši 300.000,- Kč jako náhradu škody.
- 6/ Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení v souladu s ustanovením § 55 řádu Rozhodčího soudu, které spočívají v soudním poplatku ve výši určené soudem a celkové náklady spojené s právním zastupováním advokátem v celkové výši 29.400,- Kč, tj. náklady dle vyhl. 177/1996 Sb. ve výši 28.500,- Kč, dle téže vyhl. režijní paušál ve výši 900,- Kč za tři úkony právní pomoci (3x 300,- Kč) a náhradu hotových výdajů ve výši 3.630,- Kč za vyhotovení notářského zápisu a ve výši 10.366,- Kč za zpracování znaleckého posudku, jako rovněž 21% DPH z částky 29.400,- Kč,

a to vše do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce ***** *****, advokáta se sídlem *****.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalující strana (žalobce) v žalobním návrhu a jeho doplnění a dalších podáních zejména uvádí:

Žalovaný působí jako statutární orgán ve spol. ***** ***** ** a prokurista ve spol. ***** ***** ***** ***** **. Shodným předmětem podnikání žalobce i společností, ve kterých působí žalovaný, je ***** ***** **. Žalovaný je zapsaným držitelem předmětného doménového jména www.-xxxx.cz.

Dne **. **. **** žalovaný registroval doménu www.-xxxx.cz a je stále jejím držitelem. Žalovaný na internetové stránce pod doménou www.-xxxx.cz ode dne **. **. **** minimálně do doby, kdy společnosti ***** ***** ***** ***** ** byla doručena výstraha a uplatnění nároků ze strany žalobce ze dne 30. 11. 2013 (výstraha a uplatnění nároků ze strany žalobce ze dne 30. 11. 2013 předána k poštovní přepravě dne 4. 12. 2013, v souladu s domněnkou doby dojití dle § 573 zák. č. 89/2012 Sb. doručeno žalovanému nejpozději dne 9. 12. 2013), ve které žalobce upozorňoval a odrazoval i od dalších zásahů do jeho práv, nabízel formou reklamy ve prospěch společností, ve kterých žalovaný působí pod slovním spojením „.... xxxx“ shodné služby jako žalobce tj. ***** ***** **. Slovní spojení „.... xxxx“ přitom tvoří žalobcův název, tvoří kmen žalobcovy obchodní firmy, dále jediný společník žalobce pan ***** ***** **, nar. **. **. **** jakožto statutární orgán žalobce, je

vlastníkem slovní ochranné známky **** ■■■■, číslo zápisu v národní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví č. *****, s datem práva přednosti ze dne **.**.****, zapsaná pro výrobky anebo služby ve třídě (**) ******, přitom žalobce je jediným oprávněným uživatelem této ochranné známky s oprávněním uplatňovat práva z ochranné známky a žalobce je rovněž od dne **.**.**** držitelem domény www.****■■■■.cz. Žalovaný nedisponuje žádnými právy k označení značkou „**** ■■■■“ a žalobce, ani vlastníka ochranné známky nikdy nekontaktoval v souvislosti s žádostí o poskytnutí licence (souhlasu) k tomuto označení.

Žalovaný v současnosti, tj. ke dni podání žaloby, již pod doménou www.****-■■■■.cz nenabízí shodné služby jako žalobce. Žalovaný je však nadále držitelem této domény, jejíž název je ve vztahu k názvu žalobce, jeho obchodní firmě, výše uvedené ochranné známce a registrované doméně www.****■■■■.cz žalobce vysoce matoucí a snadno zaměnitelný mezi ostatními soutěžiteli a spotřebiteli, neboť jediná odlišnost názvu domény www.****-■■■■.cz a názvu, obchodní firmy, ochranné známky a domény žalobce spočívá v oddělení slov „**** ■■■■“ pomlčkou v doménovém jménu žalovaného. I současný právní stav (tj. ke dni podání žaloby), kdy se již pod doménou žalovaného nenacházejí internetové stránky nabízející shodné služby nabízené žalobcem, brání žalovaný žalobci v plnohodnotném způsobu své internetové prezentace a lze jej v souladu se současnou judikaturou českých soudů důvodně považovat za nekalosoutěžní jednání v rozporu s generální klauzulí nekalé soutěže (zabraňující nekalá soutěž) a ze strany společností, ve kterých působí, za parazitování na pověsti (viz rozhodnutí Městského soudu v Praze *****). Vzhledem k tomu, že doména žalobce (bez pomlčky) je dlouhodobě mezi spotřebitelskou i soutěžitelskou veřejností známá, přičemž žalobce této známosti dosáhl za cenu značných a dlouhodobých nákladů, nelze jednání žalovaného, kdy registroval doménu shodného názvu (s pomlčkou) právně hodnotit jinak, než jako zřejmou snahu o využití nákladů žalobce ve svůj vlastní prospěch, potažmo ve prospěch společností, ve kterých působí, jednáním v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, čímž však sledoval cíl vlastního obohacení. Částečné a přechodné zdržení se nabízení služeb v oblasti ***** 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 nabízení ***** prostřednictvím předmětné domény ve prospěch společností, ve kterých působí, případně aby doménu převedl na třetí osobu, která by se dopouštěla obdobného jednání. Přinejmenším, pokud nadále bude trvat právní stav, kdy pod doménou nebudou dostupné žádné internetové stránky, může se v souladu s rozhodovací praxí WIPO arbitrážního a mediačního centra jednat o známku nepřipustné spekulativní registrace doménového jména (viz *****). Žalobci není znám jediný legitimní právní důvod, na základě kterého by žalovaný měl či mohl být držitelem domény www.****-■■■■.cz a žalobce by byl nucen tento právní stav strpět.

Již pouhou registrací doménového jména www.****-■■■■.cz došlo ze strany žalovaného k jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., neboť již tím, že žalovaný doménové jméno zaregistroval, znemožnil žalobci tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným. V případě registrace doménových jmen jde o vztah mnohem častější než klasický dlouhodobý soutěžní vztah.

Jednání žalovaného tak bylo jednáním v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, a které je způsobilé přivodit újmu žalobci. Žalovanému nic nebránilo v běžné soutěžní a právní obezřetnosti na trhu s ohledem na druh, povahu a určení služeb, kterou lze rozumně požadovat i předpokládat, a již se mohl vyvarovat zásahu do soutěžního práva žalobce.

Vedle toho žalovaný neoprávněně zasáhl do práva žalobce k slovní ochranné známce ****
****, číslo zápisu v národní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví ***** , s datem práva
přednosti ze dne **.**.****, zapsaná pro výrobky anebo služby ve třídě (**) *****.
Tím žalovaný spáchal soukromoprávní delikt zásahu do známkového práva a odpovídá za něj
bez ohledu na zavinění.

Žalovaný svým jednáním neoprávněně zasáhl do statusového práva žalobce k názvu
právnícké osoby dle § 19b zák. č. 64/1964 Sb., stejně jakož i do souvisejícího práva k
obchodní firmě dle § 8 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Tím žalovaný spáchal soukromoprávní
delikt zásahu do práva k názvu právnícké osoby a obchodní firmě, za nějž odpovídá bez
ohledu na zavinění.

Jednání žalovaného je objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci. Újma na straně žalobce již
nastala. Újma spočívá v odůvodněných obavách žalobce o jeho hospodářskou investici, o jeho
dobrou pověst v soutěžitelstských, spotřebitelských a obchodních kruzích a v obavách o
možnost jejího řádného zhodnocování v běžných hospodářských poměrech, prostých
nekalých útoků.

Přítěžující okolností protiprávního jednání žalovaného je nejméně to, že: - přinejmenším
proto, že v dané skutkové souvislosti je výdělečně činný a svým rozhodováním v
konkurenčních společnostech sleduje dosažení zisku jak těchto společností, tak svého
vlastního a že se protiprávního jednání dopustil v hospodářské soutěži, jednal na úkor žalobce
ziskuchtivě, což lze alespoň předpokládat. Na základě výše uvedeného je žalobce toho názoru,
že spravedlivé odčinění výše popsané újmy, kterou žalovaný žalobci způsobil, nelze
vzhledem k četnosti, závažnosti a uvedeným přítěžujícím okolnostem odčinit nepeněžitým
zadostiučiněním. Žalobce proto považuje za správné a spravedlivé, aby mu žalovaný poskytl
peněžitě zadostiučinění minimálně ve výši 200.000,-Kč. Výši nároku žalobce kromě výše
uvedeného dále zdůvodňuje tím, že tento nárok, který představuje nárok na plnění za újmu
nemajetkové povahy, má plnit funkci sankční, neboť jeho účelem je postihnout žalovaného
nerespektujícího zásady hospodářské soutěže a působit do budoucna preventivně tak, aby se
obdobného jednání vyvaroval.

Jelikož žalovaný svým výše popsaným skutkem způsobil žalobci majetkovou újmu (škodu),
spočívající v ušlém zisku, přísluší žalobci právo na náhradu škody. V důsledku protiprávního
jednání žalovaného utrpěl žalobce majetkovou újmu spočívající ve snížení tvorby zisku v
důsledku omezení volné podnikatelské úvahy. Jednání žalovaného bylo nepoctivé. Jelikož
žalobci není nic známo o jednání žalovaného v dobré víře a jelikož jak shora uvedeného
plyne, předpoklady vzniku nároku na náhradu škody jsou splněny, přísluší žalobci právo na
náhradu škody.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana (žalovaný) ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu a v dalších vyjádřeních
zejména uvádí:

Obchodní společnost žalobce vznikla dne **.**.**** pod obchodní firmou *****
*****. Tato obchodní firma byla dne **.**.****
pozměněna na *****. Rozhodnutím
jediného společníka žalobce byla dne **.**.**** následně opětovně změněna obchodní firma
žalovaného na ****. Tato nová obchodní firma byla zapsána do obchodního rejstříku
dne **.**.****.

Jediným společníkem obchodní společnosti žalobce je již od jejího založení *****
***** , nar. **.**.**** , bytem ***** (dále jen „*****“). *****
***** je také od počátku existence společnosti jejím jednatelem, zpočátku spolu s
***** , nyní již od konce roku **** jako jednatel jediný.

Jednatel žalobce ***** si přihlásil a má zapsány následující ochranné známky:

Znění ochranné známky: ●●● ■■■■, číslo zápisu: ***** , číslo spisu: *****

Datum podání přihlášky: **.**.****

Datum zápisu: **.**.****

Přihlašovatel/vlastník: ***** , *****

Seznam výrobků a služeb: (**) *****.

Znění ochranné známky: ***** , číslo zápisu: ***** , číslo
spisu: *****

Datum podání přihlášky: **.**.****

Datum zápisu: **.**.****

Přihlašovatel/vlastník: ***** , *****

Seznam výrobků a služeb: (**) *****.

Znění ochranné známky: ***** , číslo zápisu: ***** ,
číslo spisu: *****

Datum podání přihlášky: **.**.****

Datum zápisu: **.**.****

Přihlašovatel/vlastník: ***** , *****

Seznam výrobků a služeb: (**) *****.

Z výpisů z rejstříku ochranných známek vyplývá, že jediný společník žalobce *****
***** podal přihlášku všech tří výše uvedených ochranných známek dne **.**.**** , tedy
krátce poté, kdy byla v obchodním rejstříku zapsána změna obchodní firmy žalovaného na ●●●
■■■■ (**.**.****).

***** si přihlásil následující ochranné známky, které dosud nebyly do rejstříku
ochranných známek zapsány:

Znění ochranné známky: ●●● ■■■■, číslo spisu: *****

Datum podání přihlášky: **.**.****

Příhlašovatel/vlastník: *****, *****, *****

Stav: Podaná

Seznam výrobků a služeb: dle výpisu z databáze ochranný známek ÚPV-ČR

Znění ochranné známky: *****, *****, číslo spisu: *****

Datum podání přihlášky: **.**.****

Příhlašovatel/vlastník: *****, *****, *****

Stav: Podaná

Seznam výrobků a služeb: dle výpisu z databáze ochranný známek ÚPV-ČR

Z výše uvedených přihlášek ochranných známek (v různém znění) **** a **** je patrné, že **** hodlá registrovat tyto ochranné známky pro množství výrobků a služeb bez ohledu na skutečný předmět činnosti žalovaného.

Žalovaný má tak za to, že uvedené označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochranných známkách, neboť se jedná o označení postrádající rozlišovací způsobilost k odlišení služeb téhož druhu pocházejících od různých osob, vzhledem k tomu, že se jedná o běžně užívaný zeměpisný údaj, vymezuje konkrétní územní celek, bez jakéhokoliv grafického či jiného rozlišovacího prvku. Nad tyto skutečnosti je třeba rovněž zdůraznit, že zcela účelově došlo ke změně obchodní firmy žalobce, která je z tohoto pohledu klamavá, což je rovněž společností žalobci vytýkáno a je zahájeno řízení u Městského soud v Praze (viz níže), nelze tedy hovořit o dlouhodobosti či spojitosti žalobce a poskytované služby. Tyto služby dlouhodobě (déle než žalobce) poskytují i jiné subjekty.

Žalovaný si dovoluje na tomto místě uvést, že má za to, že obchodní firma žalobce, tj. „****“, se shoduje se zeměpisným označením **** lokality.

Jako **** je označována lokalita **** v ****. Tuto skutečnost žalobce dokládá pomocí řady důkazů, které prokazují jak historické užívání tohoto zeměpisného označení jdoucí až do 17. století, tak jeho používání v současnosti.

Toto označení se pro **** používá již historicky, přičemž původ tohoto označení lze vysledovat až do poloviny 17. století. K doložení této skutečnosti předkládají žalobci studii **** „****“. O této lokalitě pojednává kapitola **** na str. ** - ** této studie (geografie a původ označení lokality). O období vzniku označení **** pojednává studie v kapitole „****“ na str. ** - **.

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o historický název, který je hojně užíván řad staletí a není tedy charakteristické pro jakéhokoli podnikatele či obchodní společnost či pro výrobky či služby jakékoli fyzické či právnické osoby. Jedná se o místopisný údaj všeobecně známý, mající publicitu i ve veřejných sdělovacích prostředcích a z tohoto důvodu známý spotřebitelům.

Společnosti v lokalitě ●●● ■■■■ prokazatelně podnikají, jak již bylo uvedeno výše. Ale je zcela zřejmé, že žalobce v této oblasti podniká, s ohledem na uvedené obchodní společnosti, nejkratší dobu. Např. ●●● ***** ** nechala zpracovat v roce ****, tedy už před téměř **, Studii *****. Autorem studie je ***** , *** a ***** . Z této studie vyplývá tehdejší záměr žalobce 3 realizovat ***** . Jedním z cílů **** měly být i ●●● ■■■■ , které jsou zmiňovány na str. ** dole a str. ** této studie.

Z výše uvedených skutečností a důkazů k nim je zřejmé, že Společnosti působí v oblasti ●●● ■■■■ dlouhodobě a používaly při své podnikatelské činnosti pojem ●●● ■■■■ prokazatelně před zápisem nové obchodní firmy žalobce s totožným zněním, i před zápisem jeho ochranných známek ●●● ■■■■ , ***** a ***** ** .

S ohledem na uvedené skutečnosti obchodní společnost ***** ** podala návrhy na prohlášení ochranných známek - ●●●-■■■■ – č. zápisu ***** , č. spisu ***** , ***** , č. zápisu ***** , č. spisu ***** , ***** – č. zápisu ***** , č. spisu ***** , ve smyslu ustanovení § 32 a násl. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, za neplatné.

Obchodní společnost ***** ** podala připomínky k přihlášce ochranné známky - ●●●-■■■■ – č. spisu ***** , ***** – č. spisu ***** , ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce ve svém návrhu sděluje, že dlouhodobě užívá uvedenou obchodní firmu, z již shora uvedeného je zřejmé, že tato informace žalobce je zcela zavádějící, neboť žalobce obchodní firmu užívá v uvedeném znění pouze cca 2 roky. Žalovaný je tak přesvědčen, že uvedené jednání žalobce, a to i změna obchodní firmy žalobce měla sloužit pouze k tomu, aby došlo k získání neoprávněné výhody v podnikání žalobce a limitaci konkurence v uvedené lokalitě.

S ohledem na uvedené skutečnosti byl ze strany obchodní společnosti ***** , obchodní společnosti ***** a obchodní společnosti ●●● ***** ** podán žalobní návrh – žaloba na ochranu proti nekalé soutěži na žalobce. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. ***** (datum zahájení řízení **.**.****).

V uvedeném žalobním návrhu se žalobci rovněž domáhají změny obchodní firmy ●●● ■■■■ **, neboť změna obchodní firmy uskutečněná tak, jak bylo uvedeno výše, byla ryze účelová, jejím účelem bylo znemožnit podnikání v uvedené oblasti i jiným subjektům.

Žalovaný s ohledem na výše uvedené a rovněž s ohledem na nároky, které jsou obsaženy v žalobním návrhu, uvádí, že tyto nároky v žádném případě neuznává a s tvrzeními, která jsou v tomto žalobním návrhu, naprosto nesouhlasí. Žalovaný je držitelem domény www.●●●-■■■■.cz, ale s ohledem na skutečnosti, které jsou obsaženy v žalobním návrhu, má za to, že jednání, kterých se měl žalovaný dle tvrzení žalobce dopustit, nenaplňují znaky nekalosoutěžního jednání.

Žalobce rovněž uvádí, že doména žalobce, tedy www.●●●■■■■.cz, je spotřebitelské a soutěžitelské veřejnosti známa, přičemž žalobce této známosti dosáhl za cenu značných a dlouhodobých nákladů. K těmto skutečnostem žalobce rovněž neuvádí důkazy, na základě

kterých by bylo možné uvedené skutečnosti dokladovat či hodnotit. Žalovaný má spíše za to, a to vzhledem k výše uvedenému, že uvedená oblast je natolik známá, a to s ohledem na historické konsekvence, že není zásluhou žalobce, že by uvedená oblast byla známa s ohledem na jeho činnost, je to tedy zcela opačně než jak uvádí žalobce. Žalobce se tím, že si uvedený místopisný název, který je dlouhodobě obecně užíván, „přisvojil“, resp. činil veškeré naprosto neadekvátní právní kroky k tomu, aby si uvedený pojem „přisvojil“, pokusil získat neoprávněné výhody při podnikatelské činnosti.

Právo k obchodní firmě nenabyl žalobce v dobré víře. Jeho jednání spočívající ve změně obchodní firmy na **** s.r.l., bylo od počátku realizací jeho nekalosoutěžního záměru. Pravým účelem tohoto kroku je záměr odstranit konkurenci v jeho dominantním předmětu podnikání, kterým jsou ***** v lokalitě ****.

Takovéto jednání žalobce se neslučuje s dobrými mravy hospodářské soutěže.

V daném případě má ovšem žalovaný za to, že uvedenou registrací domény nemohlo jít o jinou skutečnost, než tu, že žalobce i žalovaný vystupují na stejném trhu, resp. zabývají se stejným druhem podnikatelské činnosti, uvedenou registrací domény žalovaný pouze realizuje možnost dalšího oslovení případných zákazníků. S ohledem na výše uvedené, tedy důvody proč není možné uvedenou ochrannou známku považovat za „řádně“ registrovanou v rámci zákona o ochranných známkách, je možné konstatovat, že uvedené označení je volně dostupné, a to obdobně jak např. ***** či jiná místopisná označení. Není tedy „doménou“ pouze žalobce a není možné, aby tímto způsobem docházelo k poškozování jiných soutěžitelů.

Žalobce k vytvoření uvedené ochranné známky žádným způsobem nepřispěl, není výsledkem jeho tvůrčí činnosti, či jakékoli činnosti, a proto nemůže podléhat takovéto ochraně. Jednání žalovaného, resp. společností, ve kterých žalovaný působí, je soutěžní, je konkurenční, ale v žádném ohledu není jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. Žalovaný použil a registroval doménu ve znění, které je odlišné od domény žalobce, a to zcela podstatným způsobem, žalovaný má za to, že právě použití uvedené pomlčky mezi slovy názvu je odlišujícím znakem, který je s to zcela adekvátně odlišit doménu žalobce a doménu žalovaného.

K žalobcem tvrzenému parazitování na ochranné známce žalobce ovšem nemohlo dojít, neboť o parazitování by se jednalo v případě, že by žalovaný využil výsledku činnosti žalobce, v případě zapsané ochranné známky žalobce, se o žádný výsledek činnosti žalobce nejedná.

Žalobce ve svém návrhu uvádí, že jednání žalovaného je objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci, újma spočívá v odůvodněných obavách o žalobcovu hospodářskou investici a jeho dobrou pověst. Žádnou z uvedených skutečností žalobce nedokládá, ale pouze tvrdí. Z tohoto pohledu jsou zcela irelevantní tvrzení žalující strany, že „újma žalobce proto spočívá v jeho zklamání z nenaplnění tohoto oprávněného očekávání v důsledku jednání žalovaného“. Není možné se k těmto jednotlivým tvrzením zevrubně vyjádřit, neboť se jedná o pouhé domněnky žalobce bez toho, aby je prokazoval, či navrhl provedení důkazů k jejich provedení.

Žalovaný si dovoluje k těmto tvrzením obecně sdělit, že se choval v rámci hospodářské soutěže tak, aby tato probíhala korektně, nebyl to žalovaný, kdo provedl zásadní právní kroky k tomu, aby tuto rovnováhu na trhu zcela neadekvátně zvrátil na svou vlastní stranu.

Žalobce požaduje poskytnutí zadostiučinění v peněžité formě (200.000,- Kč) s tím, že peněžítá částka představuje nárok na plnění za újmu nemajetkové povahy, má plnit funkci sankční i reparační.

Dle judikatury Nejvyššího soudu je přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, pouze jedním z nároků, který může být případně poskytnut. Nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, jímž se reparuje újma nemateriální povahy. Tento aspekt vyvěrá již z podstaty tohoto nároku, který se označuje jako zadostiučinění, neboli satisfakce, kde se již v názvu zdůrazňuje jeho imateriální povaha. Ve formě zadostiučinění není možno brát ohled na prvky, které mají materiální povahu, poněvadž k materiální reparaci tento právní prostředek neslouží. Nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, který má převážně, popřípadě výlučně, objektivní charakter. Přiměřenost peněžitého zadostiučinění musí být posuzována jak z objektivních, tak subjektivních hledisek. Z hlediska výše přiměřeného zadostiučinění má peněžní satisfakce rovněž povahu sankční, neboť zaplacení zadostiučinění představuje pro rušitele finanční újmu, tedy nejen újmu morální, která má vyrovnat porušenou rovnováhu v postavení rušitele a postižené osoby. Již ze samotné formulace ustanovení § 53 obchodního zákoníku vyplývá, že zákon upřednostňuje nemateriální satisfakci, avšak pro zcela specifické a výjimečné případy umožňuje zadostiučinění i ve formě peněžní. Zákon tudíž nevyklučuje ani jednu ani druhou formu zadostiučinění, ale nevyklučuje ani jejich souběh, tj. případně přiznání obou forem zadostiučinění vedle sebe.

Právě proto, že nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, který podléhá volné úvaze soudu, je třeba vycházet z povinností tvrdit a dokazovat, jež stíhají žalobce podle § 79 odst. 1 a § 120 odst. 1 o. s. ř., ve smyslu kterých bylo jeho povinností způsobem určitým a srozumitelným vylíčit a prokázat rozhodné skutečnosti, jimiž byl veden k uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění v požadované peněžité formě (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne ze dne 5. května 2006, sp. zn. 32 Odo 5 11/2006). Přiměřené zadostiučinění ve smyslu ustanovení § 53 obchodního zákoníku jako právnímu prostředku ochrany proti nekalé soutěži je nárokem satisfakčním, který slouží k reparaci nemateriální újmy a má proto v podstatě objektivní charakter. Materiální a subjektivní hlediska mají při poskytování zadostiučinění pouze podružný, popřípadě zanedbatelný význam (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001: uveřejněný v Časopise Právo a podnikání, Č. 2, ročník 2003, s. 29). Sám žalobce uvádí, že jednání žalovaného, resp. subjektu, jenž by dle tvrzení žalobce měl narušit hospodářskou soutěž, již nepokračuje, z tohoto pohledu a s přihlédnutím k výše uvedenému je tedy zřejmé, že žalující strana spíše než reparaci újmy, a to imateriálním způsobem, požaduje reparaci ve formě peněžní a to tak, aby reparovala především své ekonomické neúspěchy.

V žalobním návrhu tedy není uvedeno tvrzení, ze kterého by bylo možné usuzovat na tu skutečnost, že jakékoli jednání bylo s to způsobit újmu imateriální povahy. Tyto skutečnosti jsou pouze v rovině „možného“ poškození, což je pro prokázání tohoto nároku zcela nedostatečným tvrzením.

Žalobce ve svém podání rovněž požaduje náhradu škody ve výši 300.000,- Kč. Tento další majetkový nárok žalobce ovšem spočívá na jiných skutkových tvrzeních, které žalobní návrh opětovně neobsahuje. Předpokladem pro vznik škody je protiprávní jednání žalovaného a příčinná souvislost mezi tímto jednáním a vznikem škody. Jak již bylo uvedeno výše, žalobce požaduje náhradu ušlého zisku. Ten je charakterizován jako „majetková újma spočívající v tom, že poškozený nedosáhl zisku, resp. obecně majetkového prospěchu, kterého by dosáhl při pravidelném běhu věcí, tedy kdyby nebylo došlo k porušení závazku.“ Jedná se tedy o

předpokládané zvětšení majetku poškozeného subjektu, jemuž však bylo zabráněno, a to v důsledku škodné události, resp. v našem zkoumaném případě v důsledku nekalosoutěžního jednání. Potencionální zvětšení či jinak řečeno rozmnožení majetku poškozeného subjektu však musí být reálné, nikoli založené pouze na hypotetických odhadech či předpokladech.

Žalovaný má tedy s ohledem na závěry především Nejvyššího soudu České republiky za to, že nedošlo k jakémukoli prokázání jednání žalovaného v nekalé soutěži, a zároveň nedošlo ani k prokázání příčinné souvislosti tak, jak předpokládá v případě uplatnění tohoto nároku zákon a příslušné závěry uvedených soudů. Lze poznamenat i s ohledem na již uvedené, že se jedná o šikanózní návrh žalobce. Žalovaný, resp. ostatní subjekty (viz výše), činí taková právní jednání, kterým by bylo možné zamezit uvedenému protiprávnímu stavu, který je zapříčinen jen a pouze jednáním žalobce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalovaný navrhuje, aby rozhodce vydal následující rozhodčí nález:

I. Návrh žalobce, že žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménového jména www.●●●●-□□□□.cz, se zamítá.

II. Návrh žalobce, že žalovaný je povinen zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména www.●●●●-□□□□.cz, s výjimkou jeho zrušení, se zamítá.

III. Návrh žalobce, že žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména www.●●●●-□□□□.cz, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu, se zamítá.

IV. Návrh žalobce, že žalovaný je povinen poskytnout žalobci zadostiučinění za způsobenou újmu v penězích ve výši 200.000,- Kč, se zamítá.

V. Návrh žalobce, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci peněžitou částku ve výši 300.000,- Kč jako náhradu škody, se zamítá.

VI. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady rozhodčího řízení.

Projednání a zjištění

Rozhodčí senát má za to, že jsou mu známa veškerá skutková tvrzení a rozhodnutí ve věci je otázkou právního posouzení. Rozhodčí senát si sám zjistil informace z veřejně dostupných zdrojů, zejména tedy z obchodního rejstříku, rejstříku ochranných známek, atd.

I. ZAMĚNITELNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Je nesporné, že doménové jméno, které se liší jen pomlčkou mezi slovy, je zaměnitelné. Konstantní judikatura národní i mezinárodní potvrzuje, že rozlišení domény v jednom znaku, např. pomlčce, písmenu, číslici nepostačuje k rozlišení doménových jmen.

II. PRÁVO PŘEDNOSTI

Jak u doménových jmen, tak u ochranných známek důsledně platí právo přednosti pro toho, kdo si uvedené označení zaregistroval jako první. Je třeba konstatovat, že všechna označení použitá žalobcem byla řádně zapsána a užívána minimálně po dobu dvou let od jejich zápisu.

Pokud jde o doménové jméno www.***.****.cz, toto bylo registrováno dne ****.***.****** a od té doby je řádně užíváno.

Pouhým kliknutím na toto doménové jméno anebo vyhledáním „*****.******“ standardními vyhledávací dochází k odkazu na internetovou stránku žalobce, což má význam i pro hodnocení v rámci soutěžního vztahu potenciální nekalé soutěže a zadostiučinění či náhrady škody.

Je tedy možné konstatovat, že právo přednosti ve všech institutech průmyslových práv, včetně doménových práv, má žalobce.

III. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pro posouzení nároků žalobce mají význam i jiné skutečnosti související celkově s označováním služeb žalobce.

V tomto smyslu je pro senát rozhodující také to, zda a kdy byly žalobcem přihlášeny a užívány ochranné známky.

Je nesporné, že společník a jednatel žalobce má zapsanou ochrannou známku *****.****** s právem přednosti ze dne ****.***.******. I v tomto případě tedy svědčí právo přednosti žalobci.

Na tom nemění nic ani ta skutečnost, že žalovaný podal návrh na prohlášení ochranných známek za neplatné. Pokud by se žalovaný správně bránil a použil veškeré argumenty, které měl a mohl, pak by měl podat již námitky v rámci přihlášky uvedených ochranných známek. Je také s podivem, že návrh na prohlášení ochranných známek za neplatné byl podán až v březnu 2014.

IV. FIRMA

Označení podnikatele v obchodním styku neboli firma má také význam pro posouzení této věci. Je zřejmé, že firma žalobce je užívána od ****.***.******, i zde tedy svědčí právo přednosti žalobci.

Firma *****.******, (*******) je beze vší pochybnosti způsobilá zápisu, a to z toho důvodu, že je rozlišení způsobilá vůči ostatním soutěžitelům a je zápisu schopná, když ji zapsal obchodní rejstřík. Nic nebránilo žalovanému (či jinému subjektu), aby se domáhal změny firmy dříve anebo si tuto firmu sám zaregistroval ještě před žalobcem, ani jedno z toho se však nestalo.

V. ZADOSTIUCINĚNÍ ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU V PENĚZÍCH VE VÝŠI 200.000,- KČ

Žalobce se domnívá, že má nárok na újmu spočívající v odůvodněných obavách žalobce o jeho hospodářskou investici, o jeho dobrou pověst v soutěžitelských, spotřebitelských a obchodních kruzích a v obavách o možnost jejího řádného zhodnocování v běžných hospodářských poměrech, prostých nekalých útoků.

Rozhodčí senát se domnívá, že v tomto případě jsou tyto obavy liché, a to zejména z následujících důvodů.

Pokud jde o hospodářskou investici, tuto již žalobce učinil a učinil by ji i bez toho, že by byla zaregistrována zaměnitelná předmětná doména. Tomu svědčí i to, že internetové vyhledávače automaticky generují/směrují poptávku na „*****.******“ směrem k žalobci.

Senát se nedomnívá, že pouhým užíváním zaměnitelné domény může dojít k tomu, že by utrpěla dobrá pověst žalobce, a to zejména proto, že žalovaný žádným způsobem žalobce nejmenuje, neoznačuje, atd.

VI. NÁHRADA ŠKODY 300.000,- Kč

I z výše uvedených důvodů, ale hlavně proto, že žalobce jen škodu, ušlý zisk, tvrdil, ale nijak neprokázal, nárok na náhradu škody musí být zamítnut.

VII. NÁROKY ŽALUJÍCÍ STRANY A JEJICH POSOUZENÍ

Senát tedy dospěl k závěru, že nároky žalující strany, zejména nárok na zrušení registrace doménového jména, je oprávněný, avšak nároky zadostiučinění a náhradu škody oprávněné nejsou, proto rozhodl tak, jak je dále uvedeno.

V souladu s podáními stran výše uvedenými je možné ve zkratce konstatovat následující závěry senátu:

- právo přednosti ve všech průmyslových právech svědčí žalobci;
- žalovaný měl a mohl uplatnit svá práva, a to jak ve správním řízení, tak v soudních řízeních dříve. Toto však bez zbytečného odkladu a bezdůvodně neučinil;
- žalobce se nemůže domáhat náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění tam, kde tyto nároky neprokázal. Zejména ušlý zisk je třeba prokázat s přihlédnutím k výsledku minulých let a předpokládaným výsledkům let budoucích. Toto žalobce nejen neprokázal, ale ani netvrdil;
- je tedy zřejmé, že žalobce prokázal právo přednosti z hlediska průmyslových práv a neprokázal nárok na zadostiučinění či nárok na škody z hlediska soukromého práva, obchodního/občanského/.

VIII. NÁKLADY ŘÍZENÍ

Protože žádná ze stran neměla plný úspěch ve věci, rozhodl rozhodčí senát, že žádné ze stran náhradu nákladů nepřizná.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménového jména **www.
.....cz.**
- II. Žalovaný je povinen zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména **www.-.....cz,** s výjimkou jeho zrušení.
- III. Žalovaný je povinen požádat o zrušení doménového jména **www.-.....cz,** a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
- IV. Ostatní nároky žalobce se zamítají.
- V. Žádná ze stran nemá nárok na náhradu nákladů tohoto řízení.

VI. Žalobci se vrací část poplatku ve výši 9.600,- Kč (rozdíl mezi původně zaplaceným navýšením a tím, které je vypočítáno z opravné žaloby, tj. z 500.000,-).

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal, aby žalovaný přestal užívat doménu „••••-••••“ a tuto zrušil a dále aby žalovaný zaplatil přiměřené zadostiučinění a náhradu škody. Důvodem je právo přednosti žalobce k jeho doméně „••••••••“, dále jeho priorita při užívání shodné firmy a žalobcových zapsaných ochranných známek. Žalovaný namítal, že si žalobce nemůže přisvojit všeobecně známý a zaužívaný výraz •••• ••••. Rozhodčí senát žalobci vyhověl, pokud jde o zdržení se užívání a zrušení zaměnitelné domény. Hlavním argumentem je národní i mezinárodní rozhodovací praxe, podle které drobný jediný rozlišovací znak jako je pomlčka mezi slovy nemůže postačovat pro odlišení domény. Žalobce zároveň prokázal právo přednosti ke své doméně a dalším průmyslově právním institutům. Rozhodčí senát zamítl nároky žalobce na přiměřené zadostiučinění a náhradu škody, protože tyto své nároky žalobce neprokázal.

V Praze dne 19. června 2014

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
rozhodce

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

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