

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *****.

ROZHODČÍ NÁLEZ

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

VE SPORU

č. 00026

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

Případ č. 00026
Čas podání *****
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce Žalované strany
Jméno / Název: *****

Sporné doménové jméno *****.CZ

Jiná právní řízení

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Strana žalující se žalobou doručenou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) ze dne **.**.**** domáhala těchto nároků:

1. Strana žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu převést registraci doménového jména „*****.cz“ u CZ.NIC, z.s.p.o. na stranu žalující.
2. Strana žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu nahradit straně žalující náklady tohoto řízení.

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů, která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., a která strana žalovaná akceptovala tím, že zaregistrovala předmětné doménové jméno u CZ.NIC a stala se jeho držitelem.

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“),

kteřý je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Milan Klouda, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Strana žalující uvedla, že označení „*****“ vytvořil již v srpnu **** pan ***** v rámci spolupráce se stranou žalovanou. Strana žalující již od roku 2004 užívá v souvislosti se svými výrobky slovní označení „*****“, jak také vyplývá z katalogu těchto výrobků z téhož roku. Jedním z distributorů těchto výrobků byla mimo jiné strana žalovaná.

Strany sporu spolu založily společnost ***** a.s., IČ *****, která byla do obchodního rejstříku zapsána dne **.*.****.

Strana žalovaná u správce domény nejvyšší úrovně CZ.NIC, z.s.p.o. zaregistrovala doménové jméno „*****.cz“. Z registru doménových jmen CZ.NIC je zřejmé, že k registraci doménového jména došlo **.*.****, dlouho po zahájení užívání tehdy nezapsaného slovního označení „*****“ stranou žalující.

Strana žalující uvedla, že je vlastníkem slovní ochranné známky „*****“ s právem přednosti k *.*.****, zapsané dne **.*.**** do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod č. ***** pro třídu 1, 9, 41 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Vlastníkem ochranné známky byla původně společnost ***** a.s. a ta ji smlouvou převedla na stranu žalující.

Na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (akcií) obchodní společnosti ***** a.s., uzavřené dne *.*.**** mezi stranami sporu, došlo k převodu akcií společnosti ***** a.s. ze strany žalované na stranu žalující, která se tak stala jediným akcionářem společnosti ***** a.s.

Strana žalující v červenci **** zjistila, že doménové jméno „*****.cz“ je registrováno ve prospěch strany žalované. Strana žalovaná navíc zrušila všechny e-mailové účty s doménou „*****.cz“, čímž byla společnost ***** a.s. poškozena, protože na e-mailové adresy s doménou „*****.cz“ byly orientovány objednávky a technická podpora. Strana žalující podala k Městskému soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření, kterému bylo vyhověno usnesením Městského soudu v Praze dne **.*.****, č.j. *****. Tímto rozhodnutím byla strana žalovaná povinna zdržet se převodu doménového jména „*****.cz“ na třetí osobu s výjimkou převodu na stranu žalující.

Strana žalující dále uvedla, že doménové jméno „*****.cz“ je identické s označením společnosti ***** a.s.

Podle názoru strany žalující již samotná registrace doménového jména „*****.cz“, které je totožné s ochrannou známkou strany žalující, a jeho blokování představuje nedovolený zásah do práv k ochranné známce strany žalující ve smyslu ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách. Strana žalovaná nemá k užívání uvedeného doménového jména žádný titul. Z výpisu z obchodního rejstříku strany žalované vyplývá, že jejím předmětem podnikání je mimo jiné výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, výroba chemických látek a chemických přípravků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, což jsou činnosti, které se úplně či částečně překrývají s oborem podnikání strany žalující a s výrobky a službami chráněnými ochrannou známkou strany žalující. Užívání doménového jména „*****.cz“ by ve spojení s výrobky a službami zapsanými u ochranné známky vedlo k

záměně na straně relevantní veřejnosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách.

Podle názoru strany žalující taková situace konstituuje nekalosoutěžní jednání, jakožto ohrožovací delikt ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, a v návaznosti na to vyvolává nebezpečí záměny dle ustanovení § 47 a parazitování na pověsti ve smyslu ustanovení § 48 obchodního zákoníku.

Strana žalující dále uvedla, že užívání ochranné známky ve formě doménového jména je dále způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu spojení s podnikem, zvláštním označením nebo výrobky nebo výkony strany žalující. Podle názoru strany žalující užíváním tohoto označení ze strany žalované by tato získala pro své podnikání prospěch, jehož by jinak nedosáhla. Je tak naplněna druhá ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže parazitování na pověsti dle ustanovení § 48 obchodního zákoníku.

2. Žalovaná strana

Strana žalovaná se k žalobě vyjádřila podáním ze dne **.**.****. V první řadě vznesla námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, která byla usnesením jediného rozhodce zamítnuta.

Dále uvedla, že z její strany nedochází k žádnému zásahu do práv strany žalující k ochranné známce. Označení ***** pro své výrobky a služby užívala strana žalovaná již od roku ****, což doložila příkladným výčtem objednávek a faktur přiložených k vyjádření.

Strana žalovaná si dne *.*.**** zaregistrovala doménové jméno „*****.cz“. Dále pak strpěla převod ochranné známky „*****“ na společnost ***** a.s., protože se jednalo o společný projekt. Během roku **** však strana žalovaná zjistila, že strana žalující na sebe a své majetkově propojené společnosti, jako např. ***** s.r.o., převádí bez vědomí žalované strany majetkové hodnoty patřící společnosti ***** a.s. Předmětem takového převodu byl i převod práva k ochranné známce *****. Strana žalující si tuto ochrannou známku převedla ze společné obchodní společnosti bez vědomí strany žalované na sebe Smlouvou o převodu ochranné známky a licenční smlouvy k ochranné známce ze dne *.*.****.

Strana žalovaná nesouhlasí s tím, že byly naplněny všechny znaky nekalé soutěže, když v daném případě je zde absolutní absence jakéhokoli jednání v hospodářské soutěži, natož pak takového, které by mohlo vyvolat nebezpečí záměny, jak popisuje ve svém návrhu strana žalující. Nekalosoutěžní delikt je ohrožovacím deliktem jen ve vztahu k nebezpečí vzniku újmy z konkrétního jednání a nemůže být vnímán jako ohrožovací vůči komukoli, o kom si soutěžitel pouze myslí, že by mohl v budoucnu činit jakékoli konkurenční jednání. Strana žalující se nemůže dopouštět nekalosoutěžního jednání pouhým vlastnictvím věci či jiné majetkové hodnoty, jakou je doménové jméno, zvláště v momentě, kdy právo k této majetkové hodnotě vzniklo dříve, než vznikla práva k předmětné ochranné známce. Podle názoru strany žalované je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky. Pokud registrace domény předchází registraci ochranné známky, pak se nemůže majitel ochranné známky domáhat zrušení registrace, jelikož vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Podle názoru strany žalované se vlastník ochranné známky nemůže dožadovat domény jen proto, že odpovídá názvu jeho později zaregistrované ochranné známky. Neexistuje právní

nárok na doménové jméno, který by se kryl s nezaměnitelným obchodním jménem, značkou, ochrannou známkou apod.

Strana žalovaná dále uvedla, že ochranná známka strany žalující má na rozdíl od domény fungující v prostředí celosvětového internetu omezenou územní působnost a je registrována pouze pro konkrétní výrobky a služby. Nelze automaticky odebrat doménové jméno na základě národní ochranné známky, když toto doménové jméno lze na rozdíl od ochranné známky užívat pro celý svět a pro všechny výrobky a služby.

Projednání a zjištění

Strana žalovaná namítla nedostatek pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu. Tuto námitku jediný rozhodce usnesením zamítl, protože dospěl k názoru, že pravomoc (příslušnost) Rozhodčího soudu je dána, protože strana žalující akceptovala pravomoc Rozhodčího soudu vyplývající z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1. Pravidel alternativního řešení sporů, která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., a která strana žalovaná akceptovala tím, že dne **.*.**** zaregistrovala doménové jméno „*****.cz“ u CZ.NIC a stala se jeho držitelkou.

Jediný rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností.

Z úplných výpisů z obchodního rejstříku dotčených společností (tj. stran sporu a společnosti ***** a.s.) vyplývá, že jde o spor spoluvlastníků stran tohoto sporu. Pan *** **** je od *.*.**** jediným společníkem a jednatelem strany žalované. Naopak společníky a/nebo jednatele strany žalující jsou ***** ***** , ***** ***** ***** , ***** ***** ***** a ***** a ***** ***** . Uvedené osoby byly také členy představenstva a dozorčí rady společnosti ***** a.s. Od *.*.**** do *.*.**** byl členem dozorčí rady pan *** ***** , který v čestném prohlášení ze dne *.*.**** potvrdil, že v srpnu roku **** vytvořil označení „*****“.

Uvedené osoby se podílely na založení společnosti ***** a.s., která byla zapsána do obchodního rejstříku dne *.*.**** . Před jejím založením požádala společnost ***** s.r.o. o zápis doménového jména „*****.cz“ . K zápisu doménového jména došlo dne *.*.**** . Krátce po založení společnosti ***** a.s. došlo k podání žádosti o zápis ochranné známky. Žádost byla Úřadu průmyslového vlastnictví podána dne *.*.**** s datem zápisu *.*.**** .

Registrace doménového jména „*****.cz“ byla provedena stranou žalovanou již dne *.*.**** prostřednictvím společnosti ***** s.r.o., která vystavila straně žalované fakturu č. ***** ze dne *.*.**** , na které je kromě jiného výslovně uvedeno: „poplatek za doménu *****.cz ve výši *.*.***,- Kč“. Stejnou částku pak strana žalovaná přeučtovala společnosti ***** a.s. svojí fakturou č. ***** ze dne *.*.**** .

Na základě posouzení předložených důkazů jediný rozhodce dospěl k závěru, že spolupráce ve společnosti ***** a.s. si zcela jistě vyžadovala otevření doménového jména „*****.cz“ . Název společnosti (firma) i označení doménové stránky zní stejně. Je velmi nepravděpodobné, že by strana žalovaná potřebovala právě doménu takového jména. V době kdy společnost ***** a.s. ještě nebyla založena (zapsána do obchodního rejstříku), strana žalovaná svým jménem požádala o zřízení domény „*****.cz“ a tyto zřizovací náklady pak později přeučtovala společnosti ***** a.s. O tom svědčí i stranou žalovanou vystavená faktura č. ***** , ve které účtuje již založené a do obchodního rejstříku zapsané společnosti ***** a.s. mimo jiné poplatek za doménu *****.cz ve výši *.*.***,- Kč (cena bez DPH) a kolek na zápis do obchodního rejstříku ve výši *.*.***,- Kč. Protože poplatek za doménu se kryje přesně s poplatkem za doménu vyúčtovaným společností ***** s.r.o. ve faktuře č. ***** adresované straně žalované, jediný

rozhodce dospěl k názoru, že doména byla určena výhradně pro potřeby společnosti ***** a.s., když tento poplatek byl vyměřen na období pěti let. Tvzení strany žalované, že se v tomto případě jedná pouze o přefakturování skutečných nákladů strany žalované, které měla s tím, že obchodní společnost ***** a.s. umístila svou prezentaci pod doménou strany žalované, postrádá logiku. Strana žalovaná toto tvrzení nedoložila žádným důkazem (např. smlouvou prokazující spolupráci při správě a užívání této domény uzavřenou se stranou žalující).

Strana žalovaná se ve svých podáních nevyjádřila k čestnému prohlášení pana ***, ***** *****, kterým potvrdil, že to byl právě on, kdo vytvořil v srpnu ***** označení „*****“. Strana žalovaná ve svém vyjádření k žalobě pouze uvádí, že používala označení ***** pro své výrobky a služby již od roku *****. Nesdělila však, na základě jakého titulu tak činila.

Kdyby strana žalovaná upozornila stranu žalující již v roce *****, že doménu založila výhradně po své potřeby a nemá zájem na převodu domény na společnost ***** a.s., asi by k založení společnosti ***** a.s. vůbec nedošlo. Strany sporu chtěly pravděpodobně svoji další obchodní činnost rozvíjet právě prostřednictvím spolupráce ve společnosti ***** a.s. Tato spolupráce se však nevydařila a mezi stranami došlo k nepřekonatelným rozporům, které vyvrcholily až prodejem akcií v této společnosti straně žalující.

Jediný rozhodce dospěl k názoru, že již registrace doménového jména, které je totožné s ochrannou známkou strany žalující a následné bezdůvodné blokování tohoto doménového jména stranou žalovanou představuje nedovolený zásah do práv strany žalující k ochranné známce *****.

I když držitel domény tuto aktivně nevyužívá, může být existence ochranné známky použita jako argument na podporu tvrzení o tom, že doménu strana žalovaná registrovala ve zlé vůli, protože si byla vědoma kroků spojených s přípravou registrace ochranné známky. Statutární orgán strany žalované se osobně podílel na činnosti zakládané společnosti ***** a.s. jako člen představenstva. Věděl tedy, nebo mohl vědět, že označení „*****“ bude chráněno ochrannou známkou. Muselo mu být zřejmé, že společnost ***** a.s. bude mít zájem i na užívání domény „*****.cz“, kterou za její peníze dokonce zřídil. Lze jednoznačně říci, že dlouhodobá nečinnost vlastníka domény nasvědčuje jeho spekulativním úmyslům týkajícím se domény. Tato doména je zcela podobná ochranné známce „*****“ žalobce, kterou vlastní strana žalující.

Žalovaná strana se evidentně dopustila jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy, neboť doménové jméno zaregistrovala jako své vlastní, i když věděla, že právě tato doména bude využívána pro společnou činnost ve společnosti ***** a.s. Tím straně žalující odňala možnost dispozice s touto stránkou.

Jednání, kterým strana žalovaná blokuje doménové jméno „*****.cz“, k jehož registraci nemá důvod a ke kterému naopak náleží práva strany žalující, což bylo straně žalované známo, je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Pokud strana žalovaná zaujala pasivní pozici při řešení dalšího užívání doménového jména, nemá strana žalující jinou možnost, jak získat právě tuto doménu shodnou s její ochrannou známkou.

Protože na této doméně nalezne náhodný uživatel veškeré informace o společnosti ***** a.s. a o jejich produktech a službách, lze dospět k názoru, že strana žalovaná tuto doménu vůbec nepotřebuje, protože není vlastníkem ochranné známky „*****“ a ani se nepodílí na činnosti společnosti ***** a.s. Nečinnost strany žalované je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilá přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Strana žalovaná totiž rozhoduje o obsahu stránek strany žalující tím, že předmětnou doménu drží a s obsahem stránky může libovolně nakládat. Takovéto jednání může u třetích osob (např.

spotřebitelů) vyvolat mylnou představu, že obsah stránky obsahuje informace odpovídající zájmům a vůli společnosti ***** a.s., tedy i strany žalující, jako jediného akcionáře společnosti ***** a.s. a držitele ochranné známky. Strana žalovaná jako stávající držitel domény nemůže mít žádný ekonomický zájem na aktualizaci obsahu domény v souladu s vůlí strany žalující. Pokud by zde existovala vůle ke spolupráci, jistě by strana žalovaná neprodala své akcie ve společnosti ***** a.s. a určitě by se na její činnosti podílela i nadále.

Pokud jde o nárok na náhradu nákladů, strana žalující tento nárok nijak nespécifikovala, ani jej nijak nedoložila. Z těchto důvodů byla straně žalující přiznána pouze náhrada zaplaceného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč.

Rozhodčí nález

1. Strana žalovaná je povinna převést doménové jméno „*****.cz“ bezplatně ve prospěch strany žalující tak, že strana žalující bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
2. Strana žalovaná je povinna uhradit náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodci

JUDr. Milan Klouda

V Praze dne 28.2.2011

Příloha 1

Strana žalující se domáhala, aby strana žalovaná přestala užívat doménové jméno „*****.cz“ a převedla je na stranu žalující.

Žalující strana opírala svůj nárok o práva k ochranné známce „*****“.

Strana žalovaná se bránila tím, že doména „*****.cz“ byla volná a ona si ji tedy zaregistrovala jako první.

Jediný rozhodce dospěl k závěru, že strana žalovaná se dopustila jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalé soutěže se strana žalovaná dopustila již pouhou registrací doménového jména. Jednání, kterým strana žalovaná blokuje doménové jméno „*****.cz“, k jehož registraci nemá důvod a ke kterému naopak náleží práva strany žalující, což bylo straně žalované známo, je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Pokud strana žalovaná zaujala pasivní pozici při řešení dalšího užívání doménového jména, nemá strana žalující jinou možnost, jak získat právě tuto doménu shodnou s její ochrannou známkou.

JUDr. Milan Klouda
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