

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. 00081

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

Čas podání 2011-06-22 15:26:14

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno *****.cz

Jiná právní řízení

Jak plyne z důkazů předložených Žalující stranou, ohledně sporného doménového jména "*****.cz" se vedlo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. ***** řízení o nařízení předběžného opatření, a to na základě návrhu Žalující strany ze dne **.*.****.

Usnesením ze dne **.*.****, č.j. ***** uložil Městský soud v Praze Žalované straně povinnost zdržet se převodu sporného doménového jména na jakoukoliv osobu vyjma Žalující strany.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Vzhledem k tomu, že řízení skončilo smírem, nebylo ve věci prováděno dokazování. Tvrzení obou stran jsou shrnuta níže.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Ve svém Žalobním návrhu Žalující strana tvrdila zejména následující skutečnosti:

(a) Žalující strana je obchodní společností se sídlem ve ***** , která je vlastníkem mj. národní slovní ochranné známky "*****" registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky na základě přihlášky ze dne **.*.****, pod číslem zápisu ***** , ve třídě 12 pro motorová vozidla a jejich části.

(b) Žalovaná strana je fyzickou osobou - podnikatelem s bydlištěm a místem podnikání na území České republiky. Žalovaná strana podniká zejména v oblasti prodeje a servisu automobilů a při této činnosti používá sporné doménové jméno "*****.cz". Žalovaná strana je držitelem tohoto doménového jména od **.*.****.

(c) Mezi Žalující a Žalovanou stranou však neexistuje žádná dohoda, která by opravňovala Žalovanou stranu k užívání výše uvedené ochranné známky „*****“. Držením sporného doménového jména se tedy Žalovaná strana dopouští neoprávněného zásahu do práv Žalující strany k této ochranné známce. Porušení práva Žalující strany k této ochranné známce se navíc Žalovaná strana dopouští i tím, že sporné doménové jméno používá k označení svých www stránek, na nichž propaguje zboží shodné se zbožím, pro které je ochranná známka zapsána.

(d) Držením sporného doménového jména se Žalovaná strana dopouští také nekalosoutěžního jednání dle ust. § 44 obchodního zákoníku, neboť neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a dobré pověsti označení "*****", (tj. i ze značky "*****", kterou označení "*****" fakticky reprezentuje), a to aniž by se Žalovaná strana jakkoliv podílela na propagaci této značky či nesla náklady s tím spojené, včetně povinnosti dodržovat závazná kritéria kvality stanovená koncernem ***** pro osoby oprávněné používat jeho chráněná označení.

Z těchto důvodů Žalující strana navrhovala, aby bylo Žalované straně uloženo převést sporné doménové jméno na Žalující stranu a nahradit Žalující straně náklady tohoto rozhodčího řízení.

Ve svém dalším podání ze dne 22.8.2011 (v reakci na Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu) Žalující strana dále:

(a) opravila chybné označení Žalující strany,

(b) uvedla, že tvrzení Žalované strany o její ochotě převést sporné doménové jméno na Žalující stranu je spekulativní a

(c) uvedla, že nebylo její povinností vyzvat Žalovanou stranu k převodu sporného doménového jména na Žalující stranu před podáním Žalobního návrhu v tomto rozhodčím řízení.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu uvedla, že:

(a) Žalující strana je v Žalobním návrhu označena jako „*****“, což neodpovídá označení subjektu, který je v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví uveden jako vlastník ochranné známky „*****“.

(b) Zahájení řízení je předčasné, protože Žalující strana nikdy nevyzvala Žalovanou stranu k dobrovolnému převodu sporného doménového jména na Žalující stranu.

(c) Žalovaná strana je ochotna převést sporné doménové jméno na majitele národní slovní ochranné známky „*****“ a kdyby byla k tomuto převodu majitelem této ochranné známky vyzvána, tak by se této výzvě bez dalšího podrobila bez nutnosti zahájení soudního řízení.

(d) Žalovaná strana užívala sporné doménové jméno déle než 7 let jako člen dealerské sítě značky ***** s plným vědomím a se souhlasem zástupců majitele ochranné známky „*****“ ve Střední Evropě, a to společnosti:

(e) Užívání předmětné domény Žalovanou stranou jako členem dealerské sítě vozidel ***** přinášelo významné zisky zejména společnosti ******, když právě díky prezentaci Žalované strany prostřednictvím sporného doménového jména byly realizovány prodeje vozidel, z nichž plynuly zisky zejména a právě společnosti ******.

Vzhledem k výše uvedenému pak Žalovaná strana uzavřela, že převede sporné doménové jméno na Žalující stranu, pokud ta jí osvědčí, že je skutečně majitelem ochranné známky „*****“. V návaznosti na to pak Žalovaná strana žádala zastavení tohoto rozhodčího řízení a rozhodnutí, že náklady řízení se nepřiznávají žádnému z účastníků, když Žalovaná strana svým chováním v žádném případě nezapříčinila zahájení tohoto rozhodčího řízení.

Ve svém doplňujícím podání ze dne 6.9.2011 uvedla Žalovaná strana další skutečnosti nasvědčující tomu, že její návrh na smírné vyřešení věci byl míněn vážně, a tudíž nezapříčinila zahájení tohoto rozhodčího řízení. V návaznosti na to Žalovaná strana požadovala, aby „tyto skutečnosti byly zohledněny v nákladovém výroku“.

Projednání a zjištění

Po seznámení se s výše uvedenými tvrzeními stran dospěl rozhodce k závěru, že je namístě usilovat o smírné řešení věci (ust. § 29 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ("Řád") ve spojení s ust. § 1 odst. 2 Řádu .cz). Přípisem ze dne 20.9.2011 proto rozhodce vyzval obě strany, aby zvážily vyřešení věci smírem ve formě rozhodčího nálezu, a to následujícího znění:

* Za čárkou bylo jméno fyzické osoby – pozn. provedená při anonymizaci

„I. Žalovaná strana je povinna převést doménové jméno *****.cz na Žalující stranu tak, že Žalující strana bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“

Žalující strana i Žalovaná strana souhlasily s tímto zněním smíru i s tím, aby byl vydán formou rozhodčího nálezu. Rozhodce proto vydal rozhodčí nález, jak je níže uvedeno.

Rozhodčí nález

- I. **Žalovaná strana je povinna převést doménové jméno *****.cz na Žalující stranu tak, že Žalující strana bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**
- II. **Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Spor mezi Žalující stranou a Žalovanou stranou ohledně doménového jména „*****.cz“ byl vyřešen smírem vydaným ve formě rozhodčího nálezu tak, že Žalovaná strana je povinna sporné doménové jméno převést na Žalující stranu a náhrada nákladů řízení se nepřiznává žádnému z účastníků.

V Praze dne 8. října 2011

JUDr. Ing. Michal Matějka
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*