

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

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00095

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

Čas podání 2011-11-15 13:02:37

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporná doménová jména **.cz, **.cz

Jiná právní řízení

Dle dostupných informací v současné době neprobíhají ani nebyla ukončena jiná řízení týkající se sporných doménových jmen.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalovaná strana byla ke dni podání žalobního návrhu držitelem doménových jmen „**.cz“ a „**.cz“ (dále jen „doménová jména“). Doménové jméno „**.cz“ si žalovaná strana zaregistrovala dne **.**.**** a doménové jméno „****“ pak dne **.**.****.

Doménová jména byla alespoň po určitou dobu žalovanou stranou užívána, zejména byl na webových stránkách, které byly dostupné pod internetovou adresou obsahující doménová jména, zpřístupňován obsah (více k povaze tohoto obsahu viz dále).

S žalovanou stranou vedla strana žalující počínaje dnem 3. 8. 2011 prostřednictvím své právní zástupkyně písemnou komunikaci, ve které poukazovala na porušování práv žalující strany k duševnímu vlastnictví (spočívající zejména v registraci a užívání doménového jména, k němuž svědčí prioritně starší práva - zejména práva z ochranných známek - žalující straně) a požadovala bezúplatný převod doménových jmen na sebe.

Žalovaná strana odmítla vyhovět požadavkům žalující strany s poukazem, že dle jejího názoru k neoprávněnému zásahu do řečených práv nedochází.

Strany si poté vyměnily několik návrhů, jak řešit spornou situaci smírně, nicméně k dohodě stran nakonec nedošlo.

Žalující strana se následně obrátila na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) a žalobou ze dne 9. 11. 2011 se domáhá vydání rozhodčího nálezu tohoto znění:

- I. Žalovaný je povinen zdržet se trvalé užívání doménového jména **.cz a doménového jména **.cz;
- II. Žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména **.cz a doménového jména **.cz na třetí osobu vyjma žalobce;

- III. Žalovaný je povinen bezplatně převést doménové jméno **.cz a doménové jméno ***.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném zájmovým sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří (3) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;
- IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení v celkové výši 39.760,- Kč, spočívající v náhradě uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a dále v náhradě nákladů na právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve výši 5.760,- Kč: mimosmluvní odměna za 2 úkony právní služby á 2.100,- Kč (§ 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d) a s § 11 odst. 1 písm. a), d) advokátního tarifu), režijní paušál za 2 úkony právní služby á 300,- Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a DPH ve výši 960,- Kč (§ 14a odst. 1 advokátního tarifu), a to do tří (3) dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Podle tvrzení žalované strany, což bylo ověřeno šetřením rozhodce a potvrzeno sdružením CZ.NIC, byla obě doménová jména na základě požadavku jejich držitele (žalované strany) ke dni **.**.**** zrušena.

Následně byla doménová jména jako volná registrována žalující stranou.

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. Dle uvedené rozhodčí veřejné nabídky „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“.

Žalující pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovali podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi stranou žalující a žalovanou.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line a 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. Jiří Čermák, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

A. Žalující strana

Žalující strana v žalobním návrhu uvádí zejména, že:

- Žalující strana je na základě licenční smlouvy ze dne **.**.**** jakožto nabyvatel licence oprávněným uživatelem celé řady ochranných známek ve znění „****“, jmenovitě:
- (a) *** – slovní mezinárodní ochranná známka s ochranou pro Českou republiku a EU, registrovaná pod číslem ***** pro třídu výrobků a služeb **, zapsaná dne **.**.**** u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“),
 - (b) *** - slovní komunitární ochranná známka (ochranná známka Společenství) registrovaná pod číslem ***** pro třídy výrobků a služeb **, **, **, **, **, **, **, **, zapsaná Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné a průmyslové vzory) (dále jen: „OHIM“) dne **.**.****,
 - (c) *** – slovní mezinárodní ochranná známka s ochranou pro Českou republiku a EU, registrovaná pod číslem ***** pro třídu výrobků a služeb **, zapsaná dne **.**.**** u WIPO a
 - (d) *** – slovní mezinárodní ochranná známka s ochranou pro Českou republiku EU, registrovaná pod číslem ***** pro třídu výrobků a služeb **, zapsaná dne **.**.**** u WIPO,

- dále jen („ochranné známky ****“).
- Všechny ochranné známky *** jsou prioritně starší než je datum první registrace obou doménových jmen.
 - Žalující strana je osobou oprávněnou vymáhat práva z těchto ochranných známek ve smyslu § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění, neboť je nabyvatelem licence k výše uvedeným ochranným známkám *** a byl jí k vymáhání práv udělen souhlas ze strany majitele těchto známek.
 - Žalující je součástí obchodní skupiny *** ***** a pod tímto označením v rámci své obchodní činnosti provozuje síť ***** ***** na celém území České republiky. Označení *** je tzv. vývěsním štítem žalující strany a jako takové je chráněno proti užívání jiným subjektem obdobně jako obchodní firma.
 - Žalující strana je pod výše uvedeným označením obecně známa na trhu s ***** ***** a těší se dobrému jménu a pověsti. Označení *** žalující běžně používá v obchodním styku, m.j. provozuje internetové stránky na adrese http://www.***.cz/, vydává několikrát do roka vlastní katalog produktů pod názvem „***** ****“, produkuje pod označením *** vlastní řadu ***** * ***** ***** , je pod tímto označením registrována např. na sociální síti Facebook a podobně.
 - Dle názoru žalující dochází ze strany žalované k nekalosoutěžnímu jednání, které žalující spatřuje jak v naplnění tzv. generální klauzule nekalé soutěže podle § 44 obchodního zákoníku (ObchZ), tak ve vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 ObchZ a parazitování na pověsti podle § 48 ObchZ. Toho se žalovaná strana dle názoru žalující dopustila zejména tím, že
 - (a) využívala vysoké míry podobnosti doménových jmen **.cz a ***.cz s vývěsním štítem žalující (to jest označením „****“) a též vysoké míry podobnosti internetových stránek provozovaných pod těmito doménovými jmény s internetovými stránkami žalující za účelem zvýšení návštěvnosti internetových stránek provozovaných pod doménovými jmény **.cz a ***.cz, a tím i za účelem dosažení nezákonného zisku na úkor žalující,
 - (b) si doménová jména **.cz a ***.cz zaregistrovala se spekulativním záměrem, vedena snahou se převodem doménových jmen nezákonně obohatit. Spekulativní záměr žalované dovozuje žalující mj. ze skutečnosti, že doménová jména **.cz a ***.cz byla žalovanou užívána pro provozování internetových stránek informačního charakteru, přičemž tyto obsahovaly odkazy na různé společnosti zabývající se prodejem ***** a ***** (včetně odkazu na společnost žalující) a zároveň se grafickou úpravou a použitím barev velmi nápadně podobaly internetovým stránkám žalující.
 - Žalující strana dále předkládá odkazy na příslušná ustanovení právní úpravy a judikaturu soudů.
 - Dále žalující strana odkazuje na nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace a dovozuje, že popsáním jednáním žalující strana rovněž naplnila skutkovou podstatu zakázané spekulativní a zneužívající registrace podle výše uvedeného nařízení.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana ve vyjádření k žalobnímu návrhu uvádí zejména, že:

- Registraci doménových jmen po podání žalobního návrhu zrušila, nemá je nadále ve své držbě, a proto jsou požadavky žalující strany bezpředmětné a nelze jim vyhovět. Rozhodčí řízení je vedeno zbytečně, není o čem rozhodovat. Ze stejného důvodu odmítá požadavek žalující strany na úhradu nákladů řízení.
- Aktivity žalované strany (online marketing, tvorba webových stránek, nákup a prodej reklamy) jsou zcela odlišné od předmětu podnikání žalující strany, z čehož vyvozuje, že s žalující stranou není v konkurenčním (soutěžním) vztahu.
- Doménová jména si žalovaná strana registrovala jako volně a jejich registrace je v souladu s pravidly pro registraci domén v zóně .CZ
- V době registrace doménových jmen neexistovaly a stále neexistují žádné ochranné známky zapsané pro slovní prvek „****“ resp. „***“.

- Obsah webových stránek „**.cz“ a „***.cz“ je generován automaticky, neboť tyto stránky zobrazují tematické odkazy dle klíčových slov, která hledají návštěvníci na dané doméně, čili bez jakékoliv preference a ohledu na odkazované weby. Ovlivňování podoby webu majitelem systému či domény je vyloučeno. Stránky nebyly dělány s cílem poškodit kohokoliv, pouze nabízely obsah, který je volně dostupný na internetu a dle použité technologie pravděpodobně vyhledávaný návštěvníky takové domény. Na stránkách se nic neprodávalo, nesbíraly se žádné osobní údaje a nikde nebylo uvedeno, ani v nejmenším naznačeno, že se jedná o stránky žalující.
- Na uvedených stránkách se zobrazoval kontaktní formulář a informace o tom, že doména je na prodej. To je dle tvrzení žalované strany standard, který se zobrazuje na všech webech v tomto systému, což dokládá odkazem na webové stránky www.****.cz, www.****.cz a www.****.cz
- Doména je pouze slovní překlad číselné IP adresy serveru, na který doména odkazuje. Jakýkoliv rozdíl, byť jen v jednom znaku, znamená zcela jinou cílovou IP adresu serveru. Proto dle názoru žalované strany je v prostředí internetu zásadní psát adresy korektně, jakýkoliv překlep znamená jiný cílový server.
- Žalovaná strana vysvětluje, proč podle jejího názoru nedošlo k zásahu do práv žalující strany, zejména poukazuje na skutečnost, že vzhled webových stránek žalované nebyl zaměnitelný se vzhledem webových stránek žalující a vylučuje spekulativní charakter registrace doménových jmen (aniž by vysvětlila, jaká tedy byla skutečná motivace takové registrace)
- Dále se žalovaná zabývá tím, proč nemohla vyhovět návrhu na smír ze strany žalující, a to z důvodu údajné faktické nesplnitelnosti požadavků žalující, a vyjadřuje se i k dalším bodům vzájemné komunikace, zejména poukazuje na možnosti zneužití systému registrace doménových jmen, tato vyjádření však nejsou (jak je uvedeno níže) pro posouzení sporu podstatná.
- V neposlední řadě žalovaná strana zpochybňuje možnost aplikovat na daný případ nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu, neboť jde o řízení ohledně doménových jmen úrovně .cz

Projednání a zjištění

Po provedení důkazů předložených oběma stranami a na základě rozhodcem provedených šetření dospěl Senát k následujícím závěrům:

Žalovaný skutečně obě doménová jména ke dni **.**.**** zrušil. Tím se stala doménová jména volná a následně si je pro sebe zaregistrovala žalující strana, která je k dnešnímu dni jejich držitelem. Z tohoto důvodu není možné žalobním nárokům uvedeným pod body I. až III. výše vyhovět, neboť neodpovídají skutkovému stavu a jsou tudíž neproveditelné.

Mohlo by se tedy zdát, že není o čem v tomto řízení rozhodovat. Žalující strana však vedle výše uvedených nároků uplatňuje i nárok na náhradu škody (viz nárok č. IV.), o kterém je třeba rozhodnout.

Rozhodce je přesvědčen, že za takové situace je třeba přiměřeně uplatnit ust. § 146 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.), který stanoví, že „...Byl-li pro chování žalovaného vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný“.

Vzhledem k odlišné povaze rozhodčího řízení nedošlo ke zpětvzetí žaloby, nicméně je třeba výše uvedené principy aplikovat i na případ, kdy nelze oprávněně a důvodně podané žalobě vyhovět jen v důsledku jednání žalovaného. To jest v případě, kdy žalovaný teprve pod vlivem podané žaloby a probíhajícího řízení vyhoví oprávněným nárokům žalující strany. Nelze připustit, aby strana, která je v právu, bez jakékoliv náhrady nesla veškeré náklady spojené s vymáháním svého práva, zatímco strana druhá, která do práv neoprávněně zasáhla, a tak zadala příčinu k zahájení rozhodčího řízení, by neměla žádnou povinnost tyto náklady nahradit. Takový přístup by vedl k neúměrnému přenášení nákladů na stranu žalující, protože zejména ve sporech o doménová jména by žalovaná strana neměla až do poslední chvíle co ztratit a nic by ji nemotivovalo k tomu, aby závadný stav odstranila již na základě oprávněné žádosti žalující strany před zahájením rozhodčího řízení.

Z výše uvedeného důvodu je třeba posoudit, zda žalující strana podala žalobní návrh důvodně a zda nároky v něm uplatněné byly oprávněné. Tedy zejména, zda by za normálního běhu věcí (kdyby

žalovaný dobrovolně nevyhověl nárokům žalující ještě před vynesením nálezu) bylo žalobnímu nároku vyhověno.

K tomu rozhodce uvádí:

Žalující prokázala, že jí na základě licenční smlouvy k označení „****“ náleží uživatelská práva z ochranných známek *** a že žalující je oprávněna tato práva na základě souhlasu majitele ochranných známek vymáhat v souladu s § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění.

Žalující dále prokázala, že obchody a výrobky označené ochrannou známkou *** jsou na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známy, požívají dobrou pověst a lze je považovat za ochranné známky, které mají v České republice dobré jméno ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 441/2003 o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) a za ochranné známky všeobecně známe ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy a § 2 písm. d) ZOZ.

Označení „****“ a „***“, která tvoří doménová jména, jsou zaměnitelně podobná, a to jak vizuálně, tak foneticky, s ochrannými známkami ***, neboť se liší pouze v jediném písmenu, které navíc nevede k rozdílné výslovnosti těchto označení.

Obě doménová jména byla zapsána až po dni podání přihlášek všech ochranných známek *** (respektive po dni, kdy těmto známkám svědčí priorita) a ochranné známky *** jsou tedy prioritně starší, než doménová jména.

Nastává tedy otázka, proč si žalovaná strana doménová jména zapsala. V této souvislosti rozhodce poukazuje na to, že označení „****“ je označení ryze fantazijní, které nemá v českém jazyce (ani jiném běžně užívaném jazyce) žádný význam. Proto je vyloučené, aby si žalovaná strana registrovala doménová jména čirou náhodou, bez toho, aniž by si byla vědoma starších ochranných známek ***. Je zřejmé, že za registrací doménových jmen stojí snaha využít jejich podobnosti právě se všeobecně známými ochrannými známkami ***. Jde o případ tzv. typosquattingu (z angl. „typo“ - chyba, překlep). Takové jednání je motivováno snahou využít podobnosti doménového jména se všeobecně známou ochrannou známkou, kdy držitel doménového jména počítá s tím, že uživatel buďto nezná přesné znění (hláskování) označení, které hledá, anebo se při psaní doménového jména (zadávaní internetové adresy, která doménové jméno obsahuje) přepíše. Jde o nekalou praxi, kdy z výše popsané zaměnitelnosti neoprávněně těží majitel doménového jména.

Tím, že si žalovaná strana registrovala doménové jméno, ke kterému jí nesvědčí žádná práva a ani nemá k její registraci žádný jiný legitimní důvod a ke kterému naopak náleží práva žalující (což žalované muselo být známo), došlo k jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.

Žalovaná strana se tak dopustila zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“ anebo „obchodní zákoník“), zejména pak vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 ObchZ.

Neobstojí námitka žalované strany, že nebyla s žalující stranou v konkurenčním (soutěžním) vztahu. Již pouhou registrací doménového jména došlo ze strany žalované strany k jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 ObchZ, neboť již tím, že žalovaná strana doménové jméno zaregistrovala, vznikl soutěžní vztah mezi žalující a žalovaným. Tento vztah nazývá teorie „soutěžní vztah ad hoc“. V případě registrace doménových jmen jde o vztah mnohem častější, než klasický dlouhodobý soutěžní vztah. Žalovaný se pouhou samotnou registrací doménového jména dostal do soutěžního vztahu s žalující stranou jako subjektem, jehož práva byla registrací sporného doménového jména dotčena (viz též rozhodnutí Vážný č. 14743, podle něž poškozený a škůdce „nemusí být soutěžiteli, stačí, staly-li se závadné projevy v hospodářském styku“ či Hajn, P.: Soutěžní jednání a právo proti nekalé soutěži, 1. vydání, Brno, MU, 2000, str. 71 a zejména str. 119).

Nadto žalující dále prokázala, že žalovaná strana registrovala a užívala (alespoň po určitý čas) doménová jména k provozování webových stránek (dále jen „webové stránky“) jejichž obsah byl spojen s nabídkou *****. Tedy, že doménové jméno, které je zaměnitelně podobné s ochrannými známkami ***, bylo v obchodním styku užíváno v souvislosti s výrobky, pro které jsou ochranné známky *** zapsány. Taktéž tímto jednáním došlo ze strany žalované k nekalé soutěži ve smyslu § 44 odst. 1 ObchZ a dále pak k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce v smyslu § 8 odst. 2 písm. b a písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (ve vztahu k ochranné známce Společenství ***).

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že není rozhodné, jakým způsobem byl obsah webových stránek vytvářen. Zejména není podstatné, zda žalovaná strana vytvářela svůj vlastní obsah pro tyto stránky, anebo zda pro ně přebírala obsah třetích stran. Žalovaná měla kontrolu nad obsahem těchto stránek, určovala, jakým způsobem bude tento obsah generován a měla možnost jej ovlivnit, a proto, přestože pravděpodobně pouze přebírala obsah z jiných webových stránek, je za něj odpovědná. Žalovanou nic nenutilo k tomu, aby takový obsah na webové stránky umístila, respektive učinila kroky k tomu, aby byl takový obsah na jejích stránkách zobrazován. Mohla stejně tak dobře upravit algoritmus tak, aby obsah stránek byl zcela odlišný a neměl nic společného s ***** a ***** vůbec, což ale neučinila. Je tedy zřejmé, že bylo úmyslem žalované spojit doménová jména a webové stránky s konkrétním obsahem.

Taktéž neobstojí srovnání s vyhledávači, jako je například Seznam.cz, který generuje obsah stránek s výsledky vyhledávání na základě konkrétního dotazu (zadání hledaného slova) uživatele, proto se obsah stránek s výsledky vyhledávání neustále dynamicky mění a je závislý na konkrétním dotazu, kdežto webové stránky žalující byly tématicky zaměřeny na ***** a *****.

S ohledem na výše uvedené se žalovaná strana užíváním doménového jména popsaným způsobem dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalující strany a dále se dopustila nekalé soutěže, neboť slovní prvek „***“, respektive „****“ v doménovém jménu užívala (i) v obchodním styku a v rámci soutěžního vztahu s žalující stranou, (ii) pro shodné výrobky, pro které jsou ochranné známky *** zapsány, (iii) prvek „***“, respektive „****“ je foneticky shodný a vizuálně zaměnitelně podobný se zněním ochranných známek ***, (iv) ochranné známky *** jsou prioritně starší než doménové jméno a (v) žalovaná strana nezískala souhlas k užití ochranných známek ***.

Tím porušila práva vlastníka ochranné známky ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b a písm. c) ZOZ a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (ve vztahu k ochranné známce Společenství ***) a dále se dopustila zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 ObchZ.

Výše uvedeným jednáním žalující strana též porušila čl. 13.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz.

Lze tedy shrnout, že registrací doménových jmen i jejich následným užíváním žalovanou stranou bylo neoprávněně zasaženo do práv žalující strany.

Je třeba ještě posoudit, zda je oprávněná výhrada žalované strany, že nezavdala příčinu ke sporu, neboť z důvodů objektivní nemožnosti nemohla přistoupit na návrh smíru předložený žalující stranou. V tomto ohledu má rozhodce za to, že není rozhodné, zda byl návrh dohody o smíru pro žalovanou stranu přijatelný. Skutečnost, že žalovaná považovala návrh na dohody o smíru předložený žalující stranou za neakceptovatelný, nijak nelegitimizuje ani neospravedlňuje zásah do práv žalující strany. Žalovaná strana mohla i bez jakékoliv dohody s žalující stranou upustit od svého protiprávního jednání, to jest zrušit registraci doménových jmen a učinit je tak volným, což nakonec i bez dohody s žalující stranou učinila. K tomuto kroku však přistoupila až poté, co bylo zahájeno rozhodčí řízení. Tudíž lze shrnout, že svým jednáním žalovaná strana zavdala příčinu k zahájení rozhodčího řízení.

Z výše uvedených důvodů rozhodce i přesto, že s ohledem na skutkový stav není možné žalobnímu nároku vyhovět, přiznává žalující straně náhradu nákladů řízení v plné výši, neboť má za prokázané, že žalovaná teprve pod vlivem podané žaloby a probíhajícího řízení vyhověla oprávněným nárokům žalující strany.

Tyto náklady vyčíslila žalující takto:

Náhrada nákladů rozhodčího řízení v celkové výši 39.760,- Kč, spočívající v náhradě uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a dále v náhradě nákladů na právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve výši 5.760,- Kč: mimosmluvní odměna za 2 úkony právní služby á 2.100,- Kč (§ 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d) a s § 11 odst. 1 písm. a), d) advokátního tarifu), režijní paušál za 2 úkony právní služby á 300,- Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a DPH ve výši 960,- Kč (§ 14a odst. 1 advokátního tarifu), a to do tří (3) dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Výši požadovaných nákladů právního zastoupení považuje rozhodce za oprávněnou, neboť se jedná o výši nákladů, která nepřevyšuje částku, která by byla žalující straně přiznána, pokud by se namísto rozhodčího soudu obrátila na obecný soud.

Rozhodčí nález

I. Žalobní návrh se v bodech I. až III. zamítá.

- II. **Žalovaná strana je povinna do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu zaplatit žalující straně k rukám jejího právního zástupce náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení ve výši 39 760 Kč.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalovaná strana byla ke dni podání žalobního návrhu držitelem doménových jmen „**.cz“ a „***.cz“.

Žalující strana byla na základě licenční smlouvy ke dni podání žalobního návrhu oprávněným uživatelem ochranných známek zapsaných pro slovní prvek *** a taktéž byla osobou oprávněnou k vymáhání práv z těchto známek ve smyslu zákona č. 221/2006 Sb.

Žalující strana se domáhala toho, aby se žalovaná strana zdržela užívání doménového jména **.cz a doménového jména ***.cz, dále aby se zdržela převodu těchto doménových jmen na třetí osobu vyjma žalující a bezplatně převedla tato doménová jména ve prospěch žalující a aby uhradila žalující náhradu nákladů řízení, a to vše do tří (3) dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Žalující strana odůvodňovala své nároky tím, že zápisem a užíváním doménových jmen došlo k neoprávněnému zásahu do práv z ochranných známek a k nekalé soutěži.

Doménová jména byla po zahájení rozhodčího řízení na základě požadavku jejich držitele (žalované strany) zrušena a následně byla jako volná registrována žalující stranou. Z tohoto důvodu nemohl rozhodčí soud nárokům žalující strany vyhovět, neboť neodpovídaly skutkovému stavu a nebyly proto proveditelné. Rozhodčí soud žalobní návrh zamítl.

Co se náhrady nákladů řízení týče, rozhodčí soud přiměřeně uplatnil ust. § 146 odst. 2 občanského soudního řádu, tedy, že žalovaná strana uhradí náklady řízení, pokud návrhu, který byl podán důvodně, nebylo možno vyhovět pouze pro chování žalované strany. Z výše uvedeného důvodu rozhodčí soud přistoupil k posouzení, zda žalující strana podala žalobní návrh důvodně a zda nároky v něm uplatněné byly oprávněné.

Rozhodčí soud shledal, že se žalovaná strana užíváním doménového jména dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalující strany a dále se dopustila nekalé soutěže, neboť slovní prvek „***“, respektive „****“ v doménovém jménu užívala (i) v obchodním styku a v rámci soutěžního vztahu s žalující stranou, (ii) pro shodné výrobky, pro které jsou ochranné známky *** zapsány, (iii) prvek „***“, respektive „****“ je foneticky shodný a vizuálně zaměnitelně podobný se zněním ochranných známek ***, (iv) ochranné známky *** jsou prioritně starší než doménová jména a (v) žalovaná strana nezískala souhlas k užití ochranných známek ***.

Tím porušila práva vlastníka ochranné známky ve v smyslu § 8 odst. 2 písm. b a písm. c) ZOZ a čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství a dále se dopustila zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 44 odst. 1 ObchZ.

Lze tedy shrnout, že registrací doménových jmen i jejich následným užíváním žalovanou stranou bylo neoprávněně zasaženo do práv žalující strany.

Z výše uvedených důvodů rozhodce i přesto, že s ohledem na skutkový stav nebylo možné žalobnímu nároku vyhovět, přiznal žalující straně náhradu nákladů řízení v plné výši, neboť má za prokázané, že žalovaná teprve pod vlivem podané žaloby a probíhajícího řízení vyhověla oprávněným nárokům žalující strany.

V Praze dne 24. února 2012

JUDr. Jiří Čermák
rozhodce

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

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