

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. 00128

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

Čas podání 2012-01-31 14:25:12

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ●●■■■■■.cz^{POZN}

Jiná právní řízení

Jiná právní řízení

Městský soud v Praze vydal usnesení (sp. zn. *****), kterým žalované straně uložil povinnost zdržet se nakládání se spornými doménovými jmény, zejména jejich převodu na třetí osobu s výjimkou na žalující stranu.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1.

Faktická situace

1. Žalující strana se žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“ nebo „RS“) dne 24.1.2012 domáhá převodu domény „■■■■■■.cz“ na žalující, in eventum uložení povinnosti žalovanému ukončit provoz internetových stránek www.■■■■■■.cz v rozsahu každého ze specifikovaných výrobků.

V bližším odůvodnění uvedla žalující strana, že podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží a zásilkového prodeje zboží prostřednictvím teleshopingu a internetu pod značnou „*****“. Rovněž tak určité výrobky propaguje v televizním vysílání, podpůrně propaguje a prodává tyto výrobky na internetových stránkách www.*****.cz a www.*****.cz.

Žalovaná je držitelem domény 2. stupně ■■■■■■.cz a podniká v oblasti poskytování webhostingu a registrace internetových domén. Na svých internetových stránkách www.■■■■■■.cz provozuje internetový obchod společnost *** ***** ** ***, která je konkurentem žalující strany a uvádí prostřednictvím internetového obchodu obdobný druh výrobků jako žalující strana, resp. některé výrobky prakticky totožné.

^{POZN} Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménového jména, 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.

Internetové stránky *** ***** ** ***, www.***.cz jsou podobné internetovým stránkám žalobce www.***.cz, přičemž žalující strana konkrétně popisuje, v čem spatřuje tuto podobnost. Společnost *** ***** ** *** na rozdíl od žalující strany žádné výrobky v televizi nenabízí, přičemž na svých internetových stránkách ve své nabídce na „výrobky z TV“ odkazuje. Při propagaci prodávaných výrobků užívá kombinované označení „*** **“. Rovněž tak uvádí na internetových stránkách výrobky, u kterých jsou označeny „běžná cena“ a „Vaše cena“, přičemž jde o cenu, za kterou tato společnost daný výrobek reálně prodává, když za přeškrtnutou cenu nikdy neprodává. Uvedeným jednáním naplňuje znaky nekalé soutěže.

Žalující strana dále uvádí konkrétní výrobky, které *** ***** ** *** nabízí s odkazem na televizní reklamu, aniž by je v televizi sama prezentovala, přičemž se jedná o výrobky prezentované v televizním vysílání žalující stranou. Tím byly naplněny znaky skutkové podstaty klamavého označení zboží a služeb, parazitování na pověsti a vyvolání nebezpečí záměny.

Žalující strana podala žalobu s návrhem na předběžné opatření proti společnosti *** ***** ** ***, kterému bylo částečně vyhověno. Dále podala nový návrh na nařízení předběžného opatření, přičemž Městský soud návrhu vyhověl a vydal předběžné opatření. Žalující se musela domáhat vynucení předběžných opatření návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí ukládáním pokut. Společnost *** ***** ** sice provedla formální úpravu internetové prezentace, nicméně dle názoru žalující stále porušuje povinnost uloženou předběžným opatřením.

Žalovaná vlastní doménu „***.cz“ a společnost *** ***** ** *** nabízí jejím prostřednictvím uvedené výrobky, čímž závažným způsobem poškozuje žalující stranu, která není schopna své originální výrobky propagované v rámci televizního vysílání nabízet a prodávat pod doménou „***.cz“. Je zde dána možnost záměny, kdy zákazníci se mohou domnívat, že na stránkách www.***.cz nakupují výrobky z televize, což neodpovídá skutečnosti.

S ohledem na výše uvedené se žalující domáhá převodu domény „***.cz“ na žalované straně, když žalovaná je společností, která provozuje internetové stránky se závadným obsahem, neboť společnost *** ***** ** ***, která reálně provozuje internetové stránky na adrese www.***.cz, není držitelem doménového jména „***.cz“ a neodsouhlasila Pravidla registrace doménových jmen Doméně.cz a proto není pasivně legitimována.

V případě, že by se Rozhodčí soud s tímto návrhem neztotožnil, in eventum navrhuje uložit žalované ukončit provoz internetových stránek www.***.cz v rozsahu specifikovaných výrobků.

2. Žalující strana se dále vyjádřila k vyjádření žalovaného podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne 25.4.2012.

Nejprve obšírně uvedla argumenty proti námitce nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, kterou považuje za ryze účelovou. Porušování práv žalující strany vidí žalující v tom, že žalovaná umožňuje společnosti *** ***** ** *** provoz internetových stránek pod předmětnou doménou ***.cz a tato společnost porušuje práva žalující strany samotným provozováním těchto internetových stránek, resp. naplňováním obsahu stránek.

Předmětem soudního sporu mezi žalující a společností *** ***** ** je nekalosoutěžní jednání této společnosti. S ohledem na to, že žalovaná umožňuje jako držitel doménového jména této společnosti zcela vědomě provoz závadných internetových stránek, je žalobce oprávněn domáhat se ochrany i proti této společnosti a námitka nedostatku pasivní legitimace žalované strany je proto neopodstatněná.

K prezentované reklamě na TV ***** společností *** ***** ** uvádí, že se jedná pouze o jednorázovou, zcela účelovou reklamu, která není signifikantní a nemá žádný dopad ve vztahu k jednotlivým výrobkům, přičemž si zákazníci nespojí prezentované výrobky se společností *** ***** **.

Žalující strana sice uznává, že nemá k označení „***.cz“ žádná prioritní práva, nicméně na druhé straně uvádí, že se jedná o nedistinktivní slovní označení popisující způsob prodeje výrobků prostřednictvím televize, ke kterému nemůže mít prioritní práva žádná osoba. Nicméně nelze dle jejího názoru připustit, aby toto označení bylo užíváno nekalým způsobem tak, jak specifikuje dále, když takové užití domény může znamenat nekalé soutěžní jednání. Toto užívání považuje za součást nekalé obchodní strategie společnosti *** ***** **. Zdůrazňuje, že bez rozhodčího nálezu na převod

domény není žalovaná strana schopna čelit vytýkanému nekalosoutěžnímu jednání, které opětovně popisuje. Navíc uvádí, že i přes vykonatelné předběžné opatření Městského soudu společnost *** ***** ** dále užívá označení *****&*****, což dokladuje i zakoupením tohoto výrobku a následným sepsaným notářským zápisem.

Žalovaná strana tedy umožňuje společnosti *** ***** ** pokračovat v jednání zakázaném předběžným opatřením Městského soudu v Praze. Žalující proto setrvává na svém žalobním návrhu a trvá na převodu domény •••*****.cz na žalobce. Svá žalobní tvrzení dokládá přiloženými důkazy.

3. Žalující strana se dále vyjádřila podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne 14.5.2012.

V podstatě v něm zopakovala dosavadní skutková tvrzení, doložila známkoprávní ochranu *** ***** , jakož i zdůvodňovala podanou přihlášku ochranné známky „••• *****“. S ohledem na to trvá na vyhovění žaloby.

1. Žalovaná strana se vyjádřila podáním, které bylo doručeno Rozhodčímu soudu dne 14.3.2012.

Navrhuje zamítnutí žaloby v plném rozsahu a přiznání náhrady nákladů právního zastoupení.

Žalovaná nejprve vznesla námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu. Napadla platnost tzv. rozhodčí veřejné nabídky, kterou považuje za porušení práva na spravedlivý proces vyplývající z čl. 36 a 38 Listiny základních práv a svobod. Namítá též i nedostatky konstrukce tzv. rozhodčí veřejné nabídky, kdy držitel akceptováním podmínek veřejně prohlašuje, že se podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu ve sporu s neurčitou třetí osobou, která projeví zájem na podání žaloby k rozhodčímu soudu. Smlouva o registraci doménového jména je uzavírána mezi držitelem doménového jména a sdružením CZ.NIC, rozhodčí řízení má být vedeno mezi držitelem a třetí osobou. Nebyla však uzavřena platná rozhodčí smlouva mezi účastníky, což je předpokladem rozhodčího řízení. Žalovaná nesouhlasí v tomto směru s existující judikaturou, ani s argumentací dle kogentních ustanovení § 276 – 280 Obch. z. Žalovaná uzavírá, že ustanovení čl. 16.3. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz a čl. 2. Pravidel alternativního řešení sporů nelze považovat za platné a i kdyby bylo, není možnost v projednávaném případě dovodit a postavit najisto, že mezi žalující a žalovanou byla uzavřena rozhodčí doložka ve smyslu § 2 a § 3 ZRŘ. Proto žádá soud o posouzení námitky nedostatku pravomoci a zastavení řízení.

Žalovaná dále namítá nedostatek pasivní legitimace. Dle jejího názoru není pasivně legitimována, když žalující se žalobou domáhá nároků z nekalé soutěže, které mají příčinu v prezentaci na internetových stránkách umístěných pod doménou •••*****.cz a má se jí dopouštět osoba odlišná od žalované, a to společnost *** ***** ** **. Mezi žalující a touto společností je přitom veden soudní spor před Městským soudem, který je založen na shodných tvrzeních žaloby.

Žalovaná se zabývá podnikáním v oblasti internetových domén a webhostingu, přičemž žalující se zabývá prodejem spotřebního zboží. Nejsou tedy tyto dvě osoby v soutěžním vztahu a není dána základní podmínka nekalosoutěžního jednání dle § 44 a n. obch. z. Žalující nesvědčí žádná práva k doméně •••*****.cz. Žalovaná se ničeho i podle tvrzení žaloby nedopouští.

Z tohoto pohledu je žaloba zcela nedůvodná, a to jak petit, tak i eventuální petit. Žalovaná nemá jakoukoliv možnost ukončit provoz internetových stránek ve vztahu k vyjmenovaným výrobkům, když na obsah internetových stránek vytvořených a upravovaných třetí osobou nemá jakýkoliv vliv.

Pokud jde o nekalosoutěžní jednání, žalovaná uvádí, že uváděná soudní řízení probíhají, nicméně jsou všechna ve stadiu odvolacích řízení. Není pravdivé tvrzení, že *** ***** ** ** porušuje vykonatelná rozhodnutí Městského soudu v Praze. *** ***** ** ** provádí reklamu v televizním vysílání, a proto neporušuje tato společnost předběžná opatření. I kdyby jednání této společnosti bylo nekalosoutěžní (což však žalované popírá), mohla by tato společnost stejnou internetovou prezentaci vytvořit pod jinou doménou.

Je zřejmé, že žalující strana má zájem o tuto doménu, neboť je zajímavá a podala si i přihlášku ochranné známky, a to až poté, co společnost *** ***** ** ** počala toto označení používat na trhu. K označení „•••*****“ nemá žalující jakákoliv práva a zmiňovaná označení výrobků nejsou jejím

duševním vlastnictvím. Rovněž tak internetové stránky www.●●●●●●.cz nejsou v žádném případě kopií stránek www.*****.cz žalující.

Rozpor s dobrými mravy soutěže nelze shledat ani v tom, pokud na internetu jsou nabízeny i produkty, které nejsou propagovány v televizi v ČR pod jedinou webovou stránkou, s produkty, které v televizním vysílání jsou propagovány. Dovojuje též, že označení „●●●●●●“ neznamená automaticky informaci o tom, že jde o výrobky nabízené a prodávané v televizi.

Ze všech těchto skutečností navrhuje zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

2. Žalovaná strana se dále vyjádřila podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne 3.5.2012.

Nesouhlasí s tvrzením, dle kterého požaduje rozhodnutí tříčlenným senátem s úmyslem pozdržet vydání rozhodčího nálezu. Důvodem je dosáhnout co nejkvalifikovanější rozhodnutí. Opětovně zdůvodňuje, že nemá možnost ovlivnit obsah internetových stránek svých klientů. Soutěžní vztah lze dovést pouze stěží. Odkaz na rozhodnutí 23 Cdo 1345/2009 považuje za nepatřičný. Podotýká, že v právu nekalé soutěže je podstatné, zda jednání je vedeno soutěžním záměrem, což není tento případ, když žalovaná registruje pro své klienty pouze domény a nezajímá ji obsah.

Žalovaná je přesvědčena, že žalující se měla obrátit s nároky na společnost *** ***** ** **. Za nezpochybnitelné považuje, že byla odvysílána televizní reklama společnosti *** ***** ** ** a jedná se tedy o výrobky prezentované v TV. Ve vztahu k označení „●●●●●●“ žalobce odkazuje na usnesení Městského soudu o vydání předběžných opatření a uvádí, že tvrzení žalující strany o tom, že se Městský soud ztotožnil s tvrzením žalobce o nekalosoutěžním jednání, není pravdivé. Tato usnesení neobsahují jakákoliv odůvodnění. Jednak nešlo o rozhodnutí o věci samé, jednak se týkala konkrétních výrobků za předpokladu, že žalovaný je nepropaguje v televizní reklamě. Žalující sama přiznává, že k označení ●●●●●●.cz jí nespovídá prioritní práva.

Nelze proto spravedlivě požadovat převod domény ●●●●●●.cz na žalující stranu. Poukaz na nákup produktů *****&***** od společnosti *** ***** ** nemá jakoukoliv relevanci k předmětu tohoto řízení.

3. Žalovaná strana se dále vyjádřila podáním doručeným Rozhodčímu soudu dne 14.5.2012.

Namítla v něm, že mezi členy předsednictva, kteří rozhodli o zamítnutí námítky nedostatku pravomoci (příslušnosti) byl i ***** ***** **, který je právním zástupcem sdružení CZ.NIC a lze důvodně pochybovat o jeho nestrannosti.

Projednání a zjištění

1. Pravomoc Rozhodčího soudu

Pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky je založena na čl. 2.1. Pravidel alternativního řešení sporů, který obsahuje rozhodčí veřejnou nabídku následujícího znění:

„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 souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem určeným předsedou rozhodčího soudu.“

Žalovaná strana platnost této doložky napadla a vznesla námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu a navrhla zastavení řízení. Podle žalované je aplikace tzv. rozhodčí veřejné nabídky porušením práva na spravedlivý proces, kdy poukazuje na nedostatky její konstrukce. Zejména se jedná o skutečnost, že ač je smlouva o registraci doménového jména uzavírána mezi držitelem doménového jména a sdružením CZ.NIC, rozhodčí řízení má být vedeno mezi držitelem a třetí osobou. Rozhodčí řízení předpokládá platnou rozhodčí smlouvu uzavřenou mezi účastníky a

taková smlouva uzavřena nebyla. Nesouhlasí s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 367/2010 – 101 a v tomto směru rozvíjí svou argumentaci. Dle jejího názoru nelze aplikovat ani ustanovení § 276 – 280 Obch. zákoníku.

S ohledem na tuto námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) RR stranou žalovanou jediný rozhodce usnesením ze dne 4.4.2012 předložil tento spis dle § 23 Řádu Rozhodčího soudu předsednictvu Rozhodčího soudu k rozhodnutí.

Předsednictvo Rozhodčího soudu tuto námitku usnesením ze dne 26.4.2012 zamítlo.

2. Důkazy

2.3. Nesporné skutečnosti

Z provedených důkazů vzal rozhodce za prokázané, že žalovaná je držitelem domény 2. stupně **•••••.CZ**, podniká v oblasti webhostingu a registrace internetových domén. Na internetových stránkách **www.***.cz** provozuje internetový obchod společnost ***** ***** ** *****. Zde jsou nabízeny výrobky, které jsou specifikovány v žalobě s odkazem na televizní reklamu. Dále pak na těchto internetových stránkách jsou vyobrazeny výrobky, u kterých jsou označeny „běžná cena“ a „Vaše cena“. Toto je mezi stranami nesporné.

Dále probíhají i spory mezi žalující stranou a společností ***** ***** ** *****, kdy došlo k vydání dosud nepravomocných předběžných opatření.

2.4. Tvrzené nekalosoutěžní jednání

Žalující argumentuje nekalosoutěžním jednáním třetí osoby, společnosti ***** ***** ** *****, jejíž jednání žalovaná nejenže toleruje, ale ani nepodnikla patřičné kroky, aby mu zabránila. Žalovaná vznesla námitku, že v tomto sporu není pasivně legitimována, když dle názoru žalované se domáhá žalující nároků z nekalé soutěže, které mají příčinu v prezentaci na internetových stránkách pod doménou **•••••.CZ**, přičemž tuto prezentaci provádí osoba odlišná od žalované. Mezi žalující a touto společností jsou vedeny soudní spory před Městským soudem v totožné skutkové záležitosti. Žalovaná dále tvrdí, že se nemůže jednat o nekalosoutěžní jednání, když obě osoby nejsou v soutěžním vztahu. Pokud jde o tuto otázku, je nutné konstatovat následující:

K naplnění nekalosoutěžního jednání musí být současně splněny v souladu s § 44 a násl. obch. zákoníku následující podmínky:

- a) musí se jednat o jednání v hospodářské soutěži,
- b) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže,
- c) jednání musí být objektivně způsobit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Soutěžní vztah je nutné interpretovat ve vztahu k pojmu „soutěžitel“ velmi široce, když v soutěžním vztahu jsou nejen přímí soutěžitelé poskytující totožná plnění, ale i všechny ostatní subjekty, včetně nepodnikatelů, kteří působí v navazujících nebo navzájem substituovaných oborech nebo hospodářských činnostech. Za soutěžitele tak lze dokonce považovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy nedojde k přímému konkurenčnímu střetu. Jak bylo již konstatováno v ustálené judikatuře, za soutěžitele lze považovat i osobu nepodnikající na stejném trhu, která si zaregistrovala doménové jméno a tak vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu (viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu 23 Cdo 1345/2009, Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. NC 1072/2001).

Rozhodce dospěl k závěru, že strana žalující a strana žalovaná se střetávají v hospodářské soutěži, a to v oblasti internetu, když každá ze stran má zájem se prezentovat pod označením „••••••••“. Nelze tedy přisvědčit tvrzení žalované strany, že s ohledem na skutečnost, že se žalovaná zabývá podnikáním v oblasti internetových domén a webhostingu a žalující se naopak zabývá prodejem zboží, že nemůže dojít ke vzniku soutěžního vztahu mezi těmito dvěma subjekty, když naopak zde soutěžní vztah vzniká.

Pokud jde o další atribut nekalé soutěže, tedy rozpor s dobrými mravy soutěže, tato podmínka dle názoru jediného rozhodce splněna není.

Žalující strana tvrdí, že subjekt provozující webové stránky pod spornou doménou (třetí osoba) se dopouští nekalé soutěže, resp. jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Na podporu svých tvrzení uvádí, že zejména prezentuje výrobky s tím, že odkazuje na výrobky z TV, ač žádné výrobky v televizi nepropaguje. Toto dokládá jednak předloženými důkazy, jakož i nepravomocnými rozhodnutími Městského soudu v Praze, kterými byla vydána předběžná opatření.

Žalovaná strana k tomu uvádí, že se žádného nekalosoutěžního jednání nedopouští a zdůrazňuje, že s ohledem na probíhající reklamu v televizi nejsou vůči ní aplikovatelná ani vydaná předběžná opatření.

Žalující strana však netvrdí, natož dokladuje, že by žalovaná strana svým jednáním naplnila znaky nekalé soutěže, tedy užila označení strany žalující a tím by mohla vyvolat nebezpečí záměny či klamnou představu spojení s podnikem či parazitování na pověsti, atd. Jediný rozhodce v jednání žalované strany neshledal jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy soutěže. Za této situace se již nemusel jediný rozhodce zabývat naplněním znaků způsobilosti přivodění újmy jiným spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Neshledal tak naplnění jak generální skutkové podstaty nekalé soutěže dle § 44, odst. 1, Obch. z., či některé ze skutkových podstat nekalé soutěže dle § 44, odst. 2, když se žalovaná strana takového jednání nedopustila.

Jediný rozhodce přisvědčil námitce žalované strany, že není v této věci pasivně legitimovaná.

Jediný rozhodce poukazuje na Pravidla alternativního řešení sporů, dle kterých (čl. 2.1.) cit: „....lze vést rozhodčí řízení 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“.

Jediný rozhodce je však toho názoru, že rozhodnutí o tom, zda se pod doménovým jménem v daném případě třetí osoba dopouští nekalé soutěže, vybočuje mimo rámec předmětného rozhodčího řízení, neboť žalující strana nenapadá doménové jméno držitele jako takové, nýbrž jednání třetí osoby pod tímto doménovým jménem. Žalující netvrdí, že se jedná o jednání držitele doménového jména. Tato třetí osoba se však nezavázala prostřednictvím rozhodčí veřejné nabídky podřídit se pravomoci Rozhodčího soudu.

Jediný rozhodce se proto nezabýval otázkou, zda jde o nekalé jednání třetí osoby vůči žalující, když takové jednání nemůže být předmětem rozhodčího řízení z hlediska nedostatku pravomoci.

2.5. Porušení práv k ochranné známce

Žalovaná strana je vlastníkem doménového jména „••••••••.cz“, přičemž žalující strana si přihlásila ochrannou známku „••••••••“ - přihláška je vedena pod č. ***** s datem přednosti z **.**.****. Žalovaná z toho dovozuje evidentní snahu žalující strany zmocnit se i doménového jména.

Jediný rozhodce v této souvislosti konstatuje, že žalující strana nemá jakákoliv práva či oprávněný zájem k označení „••••••••“, když ochranná známka byla ve vztahu k doménovému jménu přihlášená až delší dobu po registraci a provozování tohoto doménového jména a dle názoru jediného rozhodce tato přihláška nebyla podána v dobré víře, když jediným odůvodněním je snaha zabránit tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání třetí osoby. Žalující strana tedy nemůže opřít své nároky o případné porušení známkových práv a ani tak v podstatě nečiní, když naopak tvrdí, že se jedná o nedistinktivní

označení, popisující způsob prodeje výrobku prostřednictvím televize, ke kterému nemůže mít prioritní práva žádná osoba (když si však do jisté míry protiřečí podáním přihlášky ochranné známky).

2.6. Požadavek žalující strany na převod doménového jména

I když právo domáhat se uložení povinnosti převést doménové jméno na stranu žalující v případě porušení práv k ochranné známce či v případě nekalosoutěžního jednání z právních předpisů nelze výslovně dovodit, existující judikatura dovodila, že nápravnými opatřeními u zásahu do práv k ochranné známce, či v případě nekalosoutěžního jednání jsou uloženy povinnosti zdržet se závazného jednání a povinnosti odstranit následky ohrožení, nebo-li porušení. Uložení povinnosti převést doménové jméno na osobu, jejíž práva byla porušena, je tak jedním ze způsobů, jak povinnost zdržovací a odstraňovací realizovat. Nicméně v tomto případě jediný rozhodce nemohl vyhovět návrhu žalující strany, když tato nejenže netvrdila, ale ani nedoložila jakékoliv právo či oprávněný zájem k označení „•••••“.

Z těchto důvodů jediný rozhodce tento návrh zamítl.

2.7. Požadavek strany žalující in eventum uložit žalované straně ukončit provoz internetových stránek www.***.cz v rozsahu specifikovaných výrobků a současně se zdržet užívání domény ***.cz pro každý z takto vyjmenovaných produktů

Pro případ, že by senát nevyhověl návrhu na převod doménového jména, požaduje žalující strana v eventuálním petitu, aby bylo žalované straně uloženo ukončit provoz internetových stránek www.***.cz v rozsahu specifikovaných výrobků a současně se zdržet užívání domény ***.CZ pro každý z takto vyjmenovaných výrobků.

Jak bylo již výše uvedeno, žalující strana neprokázala jakákoliv práva či oprávněný zájem k označení „•••••“, tedy není vlastníkem ochranné známky či jiných práv, ani nezískala registraci ve špatné víře či nekalosoutěžním jednáním. Neprokázala též, že by se žalovaná strana ve vztahu k žalující straně dopouštěla nekalé soutěže. Žalované straně navíc nelze uložit povinnost ukončení provozu internetových stránek pouze pro určité výrobky a současně požadovat další zdržení se užívání této domény pro tyto výrobky. Takto formulovaný eventuální petit je neurčitý a nevykonatelný. S ohledem na odůvodnění výše, když zejména nebylo prokázáno nekalosoutěžní jednání žalované, jediný rozhodce i tento eventuální nárok zamítl.

2.8. Náklady řízení

Žalující strana požadovala náhradu nákladů řízení. Ve sporu však nebyla úspěšná, proto jí nebyla náhrada nákladů řízení přiznána.

Žalovaná strana požadovala též náhradu nákladů řízení. S ohledem na to, že byla ve sporu zcela úspěšná, byla jí náhrada nákladů právního zastoupení přiznána.

Rozhodčí nález

Po provedeném řízení vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky tento

Rozhodčí nález:

1. Návrh žalující strany, aby byla žalovaná strana uznána povinnou do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu požádat o změnu registrace subjektu držitele internetové domény druhého stupně

•••••.cz pod doménou nejvyššího stupně .cz tak, že jako držitel této internetové domény druhého stupně •••••.cz bude namísto žalovaného bezplatně registrována žalující, **se zamítá.**

2. Návrh žalující strany, aby Rozhodčí soud vydal (eventuální) rozhodčí nález, dle kterého je žalovaná povinna ukončit provoz internetových stránek www.~.cz v rozsahu každého z dále uvedených výrobků, a to ***** podprsenka, přístroj na cvičení *****; masážní přístroj *, ***** horkovzdušná trouba *****; prací kulička *, krájecí přístroj **, sada úložných pytlů ** sada obalů, *** matrace, ***** polštář, ***** matrace, ***** polštář, a současně je povinna zdržet se užívání domény •••••.cz pro každý z dále uvedených výrobků, a to ***** podprsenka, přístroj na cvičení *****; masážní přístroj *, ***** horkovzdušná trouba *****; prací kulička *, krájecí přístroj **, sada úložných pytlů ** sada obalů, *** matrace, ***** polštář, ***** matrace, ***** polštář, **se zamítá.**

3. Žalující strana je povinna uhradit žalované straně náklady řízení spočívající v nákladech na právní zastoupení ve výši 9 600,- Kč + 20% DPH ve výši 1 920,- Kč, celkem 11 520,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se domáhá převodu domény „~.cz“ na žalující stranu, in eventum uložení povinnosti žalované ukončit provoz internetových stránek www.~.cz, a současně se zdržet užívání sporné domény v rozsahu každého ze specifikovaných výrobků.

Uvedla, že podniká v oblasti nákupu zboží a prodeje zboží, resp. zásilkového prodeje prostřednictvím teleshopingu a internetu, přičemž žalovaná poskytuje služby webhostingu a registrace doménových jmen. Na internetových stránkách www.~.cz provozuje internetový obchod společnost *** ***** ** ***, přičemž tato společnost se dle tvrzení žalující strany dopouští nekalé soutěže, přičemž žalovaná strana proti tomuto nekalosoutěžnímu jednání dosud ničeho nepodnikla, aby mu zabránila.

Žalovaná strana namítá nedostatek pasivní legitimace, když dle jejího názoru se žalující domáhá nároku z nekalé soutěže, které mají příčinu v prezentaci na internetových stránkách pod spornou doménou, které se má však dopouštět třetí osoba. S ohledem na to, že se zabývá podnikáním v oblasti internetových domén a webhostingu, nemůže dojít k soutěžnímu vztahu se žalující. Dále namítá, že se ani třetí osoba, společnost *** ***** ** ***, provozující internetové stránky pod spornou doménou, nekalosoutěžního jednání nedopouští. Navrhuje proto zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Jediný rozhodce dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná. Pokud jde o tvrzené nekalosoutěžní jednání, je sice skutečností, že mezi žalující a žalovanou soutěžní vztah existuje, nicméně nedochází k naplnění podmínky jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a tím i k vzniku nekalosoutěžního jednání. Jediný rozhodce je však toho názoru, že rozhodnutí o tom, zda se pod doménovým jménem v daném případě třetí osoba dopouští nekalé soutěže, vybočuje mimo rámec předmětného rozhodčího řízení, neboť žalující strana nenapadá doménové jméno držitele jako takové, nýbrž jednání třetí osoby pod tímto doménovým jménem. Žalující netvrdí, že se jedná o jednání držitele doménového jména. Tato třetí osoba se však nezavázala prostřednictvím rozhodčí veřejné nabídky podřídit se pravomoci Rozhodčího soudu. Žalující netvrdí, natož dokladuje, že by žalovaná naplnila svým jednáním znaky nekalé soutěže. Pokud jde o případné porušení práv k ochranné známce či porušení jiných práv žalující strana si sice přihlásila totožnou ochrannou známku, nicméně prioritní práva k doménovému jménu má strana žalovaná. Žalující tudíž nemůže prokázat jakákoliv prioritní práva či oprávněný zájem ke spornému označení.

Za této situace jediný rozhodce návrh na převod doménového jména, jakož in eventum uložení povinnosti ukončení provozu internetových stránek www.~.cz v rozsahu specifikovaných

výrobků a současně zdržení se užívání domény „•••••.cz“ pro každý z takto vyjmenovaných výrobků jako nedůvodný zamítl.

Žalované straně byla přiznána náhrada nákladů řízení.

V Praze dne 18. května 2012

JUDr. Otakar Švorčík
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*