

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. 00136

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

Čas podání 2012-03-22 12:39:54

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ●●●■□⁰⁰⁰⁰⁰.CZ^{POZN}

Jiná právní řízení

Dne 10.2.2012 podala žalující strana u Městského soudu v Praze návrh na nařízení předběžného opatření, kterým mělo být žalované straně uloženo zdržet se převodu, postoupení a zatížení či zrušení doménového jména „●●●■□⁰⁰⁰⁰⁰.cz“ (dále též „sporné doménové jméno“) a sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. (dále jen „CZ.NIC“) povinnost zdržet se vykonání změny v rejstříku doménových jmen, která by se týkala sporného doménového jména.

Dne 16.2.2012 vydal Městský soud v Praze usnesení č.j. *****, kterým tomuto návrhu žalující strany zcela vyhověl, a tedy nařídil předběžné opatření s výše uvedeným obsahem.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1.

Faktická situace

Žalující strana se proti žalované straně domáhá zrušení registrace sporného doménového jména a náhrady nákladů řízení.

Pravomoc Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů CZ.NIC (ve znění účinném do 31.3.2012), která žalovaná strana akceptovala tím, že si u CZ.NIC zaregistrovala sporné doménové jméno. Strana žalující pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žaloby u tohoto rozhodčího soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi stranou žalující a žalovanou. V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád .cz“). V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Ing. Michal Matějka, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Z výpisu z obchodního rejstříku žalující strany rozhodce zjistil, že žalující strana je právnickou osobou se sídlem v Rakousku. Z výpisu z obchodního rejstříku žalované strany rozhodce zjistil, že žalovaná strana je právnickou osobou, společností s ručením omezeným se sídlem v České republice.

^{POZN} Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménového jména, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●●, ■□□, ⁰⁰⁰). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

Z centrálního registru doménových jmen CZ.NIC plyne, že dne **.**.**** si žalovaná strana zaregistrovala sporné doménové jméno „****.cz“ a dále, že žalovaná strana je držitelem sporného doménového jména i k datu tohoto rozhodčího nálezu. Ke dni rozhodčího nálezu se pod sporným doménovým jménem nenacházejí žádné webové stránky. K tvrzení žalující strany, že se v minulosti pod sporným doménovým jménem nacházely webové stránky společnosti ***** nabízející výrobky strany žalující, rozhodce nemohl přihlídnout, neboť prosté kopie těchto webových stránek ke dni 4.2.2012 navržené k důkazu stranou žalující byly stranou žalovanou zpochybněny a rozhodce v tomto směru dává za pravdu straně žalované, že strana žalující mohla a měla pořídit úřední zápis o obsahu těchto webových stránek, pokud z jejich obsahu pro sebe v řízení dovozuje příznivé důsledky. Návrh na provedení tohoto důkazu proto rozhodce zamítl.

Z výpisů z rejstříku ochranných známek předložených stranou žalující plyne, že strana žalující je vlastníkem ochranných známek uvedených ve shrnutí tvrzení strany žalující níže. Z veřejně dostupných rejstříků Úřadu průmyslového vlastnictví, Světové organizace duševního vlastnictví a Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu dále plyne, že strana žalující je vlastníkem celé řady dalších ochranných známek obsahujících slovní nebo grafické prvky „****“, které se týkají jak nosných výrobků žalující strany – energetických nápojů, tak mnoha dalších výrobků a služeb.

Z prohlášení ** ***** , prokuristy a právníka strany žalující (datovaného v roce 2011 bez uvedení měsíce a roku) plyne, že strana žalující je světově proslulým výrobcem energetických nápojů, které jsou označovány ochrannými známkami „****“ a distribuovány ve 157 zemích světa včetně České republiky. Značka **** je celosvětově propagována prostřednictvím reklamy v médiích a sponzoringu, a to zejména motoristických závodů, ledního hokeje a kopané, jak je v tomto prohlášení podrobně rozvedeno. Tomu odpovídají i značné náklady na tuto propagaci v České republice i jinde ve světě, které jsou v tomto prohlášení vyčísleny (např. v roce 2010 jen v ČR náklady na inzerci v médiích ve výši 1,5 mil. EUR a další marketingové náklady ve výši 6,52 mil. EUR). Byť jde o prohlášení zaměstnance strany žalující, rozhodce nemá důvod těmto údajům nevěřit, a to i s přihlédnutím k tomu, že strana žalovaná správnost těchto údajů nijak nezpochybnila.

Ze smlouvy o úplatném převodu doménového jména ze dne 15.8.2011 bylo zjištěno, že žalovaná strana převedla sporné doménové jméno na slovenskou společnost ***** . Dopisem ze dne 16.8.2011 žalovaná strana oslovila registrátora, aby jeho prostřednictvím byla provedena změna držitele sporného doménového jména na ***** , doručení tohoto dopisu registrátorovi však strana žalovaná neprokázala. Z notářského zápisu **** ***** , notářky, ze dne **.**.****, č. ***** , ***** , bylo dále zjištěno, že v centrálním registru CZ.NIC byla k tomuto dni jako držitel doménového jména uvedena společnost ***** .

Z e-mailové korespondence mezi právním zástupcem strany žalující a CZ.NIC ze dne 23.5.2012 rozhodce zjistil, že toho dne se právní zástupce strany žalující dotázal CZ.NIC, ke kterému dni byla zaregistrována změna držitele sporného doménového jména ze strany žalované na společnost ***** a obdržel odpověď, že se tak stalo ke dni **.**.****. Následně právní zástupce strany žalující upozornil CZ.NIC, že k této registraci došlo v rozporu s výše uvedeným předběžným opatřením. V návaznosti na to CZ.NIC ujistil právního zástupce strany žalující, že věc uvede do původního stavu, tedy, že jako držitel sporného doménového jména bude nadále registrovaná strana žalovaná, což se následně i stalo.

Z dopisu ze dne 29.8.2011 rozhodce zjistil, že toho dne odeslala strana žalující straně žalované upozornění na porušení práv k ochranným známkám. Z doručky a kopie obálky předložené stranou žalující rozhodce dále zjistil, že toto upozornění bylo dne 1.9.2011 uloženo na poště a strana žalovaná si jej ve stanovené lhůtě nevyzvedla, proto bylo vráceno zpět odesílateli, tj. straně žalující.

Ostatní důkazy navržené stranami rozhodce neprovedl, neboť pro rozhodnutí ve věci nejsou podstatné. To platí zejména o obsáhlých materiálech prokazujících veřejnou známost značky **** na území Německa či Rakouska, které nemají žádný vztah k České republice.

Tvrzení stran

A. Žalující strana

Ve svém žalobním návrhu datovaném dne 27.2.2012 a umístěném na elektronickou platformu dne 8.3.2012 strana žalující zejména uvedla, že:

(a) Žalující strana je nejznámějším a nejúspěšnějším světovým výrobcem energetických nápojů. Tyto energetické nápoje se vyznačují vysokou kvalitou, a jsou proto považovány za špičku ve své oblasti. Tyto výrobky jsou od roku 1987 prodávány v Rakousku a od roku 1992 rovněž v jiných státech, v současnosti ve 157 zemích světa.

(b) Žalující strana již od svého vzniku užívá obchodní firmu **** s.r.l. *****.

(c) Žalující strana je vlastníkem řady ochranných známek, z nichž uvádí zejména mezinárodní ochrannou známku „**** s.r.l. ***** & *****“ č. ***** s právem přednosti od **.*.****, mezinárodní kombinovanou ochrannou známku č. ***** „**** s.r.l.“ s právem přednosti od **.*.****, komunitární slovní ochrannou známku č. ***** „**** s.r.l.“, s právem přednosti od **.*.**** a komunitární ochrannou známku č. ***** „**** s.r.l.“ s právem přednosti od **.*.****, vše zejména ve třídě 32 pro nealkoholické nápoje.

(d) Žalující strana své ochranné známky rozsáhlým způsobem propaguje, a to prostřednictvím televize, kin a rádia a dále sponzorskými aktivitami v oblasti sportu (zejm. motoristických závodů Formule 1, ledního hokeje a kopané). Vzhledem k tomu, že žalující strana užívá výše uvedené ochranné známky na území ČR ve spojení se svými výrobky již po řadu let a za tu dobu investovala žalující strana do propagace těchto ochranných známek značné prostředky, požívají tyto ochranné známky v České republice dobré jméno.

(e) Žalující strana je držitelem mnoha doménových jmen obsahujících označení „**** s.r.l.“ v mnoha doménách nejvyšší úrovně.

(f) Hlavní webová stránka žalující strany - www.****s.r.l.com - obsahuje informace o energetickém nápoji **** s.r.l., zpravodajství o sportovních akcích a aktivitách podporovaných žalující stranou. Na české zákazníky jsou zaměřeny webové stránky žalující strany na adrese www.****s.r.l.cz. K propagaci svých výrobků a sponzorských aktivit používá žalující strana dále webové stránky www.****s.r.l.00000.com.

(g) Žalovaná strana je držitelem sporného doménového jména „****s.r.l.00000.cz“.

(h) Na předmětné doméně jsou umístěny webové stránky společnosti ***** s.r.l., jejichž prostřednictvím uvedená společnost prodává a nabízí k prodeji mimo jiné výrobky opatřené ochrannými známkami „**** s.r.l.“.

(i) Žalující strana má zato, že svým jednáním uvedeným v bodě (g) a (h) výše žalovaná strana neoprávněně zasáhla do práv strany žalující k obchodní firmě a k jejím ochranným známkám a dopustila se vůči žalující straně jednání nekalé soutěže.

(j) S ohledem na skutečnost uvedenou v bodě (i) výše zaslala žalující strana straně žalované dne 29.8.2011 dopis, v němž ji upozornila, že registrace a držení doménového jména „****s.r.l.00000.cz“, jakož i skutečnost, že tato doména je užívána osobou odlišnou od navrhovatele pro prodej výrobků **** s.r.l., představují zásah do práv navrhovatele k ochranným známkám. Současně ji vyzvala ke vzdání se práv k předmětnému doménovému jménu. Žalovaná strana však na tento dopis nijak nereagovala a žalující straně tedy nezbylo, než se ochrany svých práv domáhat v rozhodčím řízení.

Z těchto důvodů se žalující strana domáhá, aby byla žalované straně uložena povinnost požádat o zrušení registrace sporného doménového jména a nahradit žalující straně náklady tohoto rozhodčího řízení.

Dne 31.5.2012 se žalující strana dále vyjádřila k podání žalované strany ze dne 3.5.2012 a uvedla, že:

(k) Žalovaná strana je v tomto řízení pasivně legitimována, neboť pro posouzení této otázky je pouze rozhodné, že žalovaná strana je uvedena jako držitel sporného doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC. Zápis převodu doménového jména na společnost ***** s.r.l. byl proveden na žádost strany žalované dne **.*.****, tedy poté, kdy bylo ve věci vydáno předběžné opatření Městského soudu v Praze, které straně žalované ukládalo mj. zdržet se převodu doménového jména na třetí osoby. Převod sporného doménového jména na společnost ***** s.r.l. je tedy neplatný dle ust. § 76f o.s.ř. Jako takový byl také ze strany CZ.NIC k žádosti strany žalující zrušen a držitelem sporného doménového jména je tedy opět žalovaná strana.

(l) Skutečnost, že se pod sporným doménovým jménem již nenachází webové stránky společnosti ***** s.r.l., není rozhodující, neboť je prokázáno, že se tyto stránky pod sporným doménovým jménem nacházely ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření i ke dni podání žaloby a na těchto stránkách docházelo mj. i k nabízení výrobků žalobce, a tedy provozováním těchto stránek docházelo k porušování práv žalující strany k ochranným známkám a k obchodní firmě a k nekalosoutěžnímu jednání. I když se v současnosti tyto stránky pod sporným doménovým jménem již nenacházejí, je třeba žalobě vyhovět mimo jiné z důvodu prevence dalších zásahů žalované strany do práv strany žalující.

(m) Tvzení strany žalované, že žalující strana nikdy v minulosti nevyužila možnosti registrovat si sporné doménové jméno pro sebe, je pro projednávanou věc bez významu. Je pouze věcí žalující strany, jaká doménová jména si bude registrovat, a naopak povinností žalované strany je nezasahovat do práv žalující strany k ochranným známkám a obchodní firmě a zdržet se vůči ní nekalosoutěžního jednání.

(n) Dopis žalující strany žalované straně ze dne 29.8.2011 s upozorněním na porušování práv žalující strany stranou žalovanou byl uložen na poště, avšak žalovaná strana si jej nevyzvedla. Žalující strana však dle Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) ani dle žádného právního předpisu neměla žádnou povinnost žalované straně takový dopis zaslat, neboť povinnost vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení sporu o doménové jméno stíhá dle čl. 16.1 Pravidel registrace pouze stranu žalovanou.

Z těchto důvodů žalující strana setrvala na svém výše uvedeném žalobním návrhu.

Dne 19.6.2012 se žalující strana ještě vyjádřila k replice žalované strany ze dne 13.6.2012, v tomto svém podání však již pouze polemizovala s tvrzeními žalované strany, ale neuvedla žádné nové tvrzení, které by mohlo mít význam pro rozhodnutí ve věci.

B. Žalovaná strana

Žalovaná strana se vyjádřila k žalobnímu návrhu svým podáním ze dne 3.5.2012, v němž uvedla, že:

(i) Žalovaná strana není v tomto řízení pasivně legitimována, neboť dne **.**.**** smluvně převedla sporné doménové jméno na slovenskou společnost ***** ***, a tato změna byla již zaregistrována v centrálním registru doménových jmen CZ.NIC, jak dokládá i přiložený notářský zápis o obsahu webových stránek. Soudobá právní praxe považuje práva k držbě domény za jinou majetkovou hodnotu ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 občanského zákoníku, a k účinnosti převodu dochází bez dalšího již účinností převodní smlouvy, aniž by k tomu bylo třeba také registrace tohoto převodu centrálním registru doménových jmen CZ.NIC, která má pouze deklaratorní charakter, neboť rejstřík doménových jmen CZ.NIC není veřejným seznamem, v němž by zápisy měly konstitutivní charakter. Žalující strana se tedy měla domáhat svých práv po společnosti ***** ***.

(ii) Není pravdou, že se na předmětných webových stránkách nachází prezentace společnosti ***** ***, která údajně prodává výrobky žalující strany. Ve skutečnosti se na těchto stránkách žádná prezentace nenachází, stránky jsou zcela prázdné.

(iii) Žalující strana není vlastníkem slovní ochranné známky „•••• ■■ 00000“.

(iv) Žalující strana až do doby registrace sporného doménového jména stranou žalovanou nikdy neprojevila zájem o registraci tohoto doménového jména, i když svá ostatní doménová jména (např. „••••■■.cz“, či „••••■■00000.com“) drží již několik let.

(v) Doménové jméno „••••■■00000.info“ je podobně jako sporné doménové jméno v držení jiné osoby, než je žalující strana, aniž by žalující strana proti ní vznášela obdobné nároky jako v tomto řízení.

(vi) Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost vzdát se doménového jména ve prospěch třetího subjektu. Ani skutečnost, že žalující strana může mít „silnější právo“ ke spornému doménovému jménu neznamená, že může bez dalšího požadovat po žalované straně zrušení sporného doménového jména.

(vii) Žalovaná strana si není vědoma, že by jí kdy byla doručena výzva žalující strany ke vzdání se práv ke spornému doménovému jménu. Žalující strana tedy neosvědčila, že učinila všechny nezbytné kroky ke smírnému vyřešení sporu, jak požadují Pravidla registrace.

Z těchto důvodů navrhla žalovaná strana, aby byl žalobní návrh zamítnut a aby byla žalující straně uložena povinnost nahradit žalované straně náklady tohoto rozhodčího řízení.

Dne 13.6.2012 podala strana žalovaná ještě repliku k vyjádření strany žalující ze dne 31.5.2012, v níž uvedla, že:

(viii) Postup CZ.NIC, kdy byl k žádosti strany žalující zrušen převod sporného doménového jména na společnost ***** *** byl v rozporu s nařízeným předběžným opatřením, a tudíž je neplatný dle ust. § 76f o.s.ř.

(ix) Některá ujednání Pravidel registrace (např. čl. 13.7 o omezení odpovědnosti CZ.NIC) jsou neplatná, žalovaná strana navíc nebyla v procesu registrace vůbec vyzvána k vyslovení souhlasu s těmito pravidly.

(x) Je třeba otevřít širší debatu ohledně správy doménových jmen .cz, neboť současný systém je předmětem kritiky jak ze strany laické veřejnosti, tak odborníků.

Projednáni a zjištění

Rozhodce v první řadě nesdílí názor strany žalované, že není v tomto řízení pasivně legitimována. Úvahy strany žalované o právní povaze doménového jména a charakteru zápisů do centrálního registru doménových jmen CZ.NIC jsou sice podnětné, avšak pro posouzení věci zcela irelevantní. Dle § 2 písm. e) Řádu .cz je držitelem doménového jména právnická nebo fyzická osoba, která je jako držitel doménového jména vedena v centrálním registru. Dle ust. § 2 písm. n) Řádu .cz je žalovanou stranou držitel doménového jména, jež je předmětem žalobního návrhu, obdobně i ust. § 6 odst. 1 Řádu .cz. Jak Pravidla registrace, tak Řád .cz tedy zcela jednoznačně vychází z toho, že držitelem doménového jména je ta osoba, která je jako držitel zapsána v centrálním registru CZ.NIC. Tato osoba je také pasivně legitimována v rozhodčím řízení, které se týká takového doménového jména dle Řádu .cz (shodně i rozhodčí nález č. 00018). Dispozice strany žalované se sporným doménovým jménem, které se v centrálním registru neprojeví, jsou tedy z hlediska pasivní legitimace strany žalované v tomto rozhodčím řízení zcela bez významu.

Žalovaná strana byla držitelem sporného doménového jména ve výše uvedeném smyslu ke dni podání žalobního návrhu a tímto držitelem je i ke dni vydání tohoto rozhodčího nálezu. Je tedy v tomto rozhodčím řízení zcela nepochybně pasivně legitimována.

Převod sporného doménového jména na společnost ***** stranou žalovanou považuje rozhodce za čistě účelový a vedený úmyslem zmařit straně žalující účinnou ochranu svých práv. Ačkoli je smlouva o převodu datována 15.8.2011, k registraci změny držitele sporného doménového jména došlo až **.**.****, tedy *****, co byla ze strany rozhodčího soudu odeslána žaloba na kontaktní e-mailovou adresu strany žalované uvedenou při registraci sporného doménového jména (viz položka „zahájení řízení“ na online platformě). Dopis ze dne 16.8.2011, kterým se strana žalovaná snaží doložit, že již v té době požádala registrátora o změnu držitele sporného doménového jména, rozhodce považuje za zcela nevěrohodný, neboť jednak nebylo prokázáno, že tento dopis byl vůbec kdy registrátorovi doručen, ale zejména žalovaná strana nijak nevysvětluje, proč k registraci změny držitele sporného doménového jména došlo až **.**.****, tedy ***** po odeslání žalobního návrhu na e-mailovou adresu strany žalované a v rozporu s výše uvedeným předběžným opatřením. Zásah CZ.NIC, kterým byly k žádosti strany žalující následky tohoto převodu napraveny, považuje rozhodce za zcela správný, a to zejména s ohledem na ust. § 76f o.s.ř. K porušení tohoto ustanovení totiž došlo nezákonným převodem sporného doménového jména stranou žalovanou a nikoli nápravou jeho následků ze strany CZ.NIC, jak zcela účelově tvrdí strana žalovaná.

Rozhodce se dále neztotožňuje s názorem strany žalované, že nevyjádřila v procesu registrace sporného doménového jména souhlas s Pravidly registrace, a tedy jimi není vázána. Dle čl. 2.2 Pravidel registrace je povinností každého registrátora získat souhlas každého žadatele o doménové jméno s aktuální verzí Pravidel registrace jako podmínku registrace předmětného doménového jména, s tím, že za vyslovení souhlasu s Pravidly registrace se považují mj. podání objednávky registrace doménového jména nebo zaplacení jeho ceny, což jsou úkony, které strana žalovaná nepochybně učinila a tím svůj souhlas s pravidly projevila.

Žalující strana prokázala, že je vlastníkem výše uvedených ochranných známek. Označení „●●●■□○○○○○“, které je základem sporného doménového jména, v sobě obsahuje nosný prvek „●●● ■□“, který je shodný s výše uvedenými ochrannými známkami strany žalující. Oproti tomu, prvek „○○○○○“ (tj. obchod) rozlišovací způsobilost zcela postrádá. Obdobně nemá rozlišovací způsobilost ani koncovka doménového jména „.cz“, která je společná všem doménovým jménům v národní doméně nejvyšší úrovně .cz. Lze tedy uzavřít, že sporné doménové jméno je ve své distinktivní části shodné s výše uvedenými ochrannými známkami žalující strany. Se stranou žalující lze dále souhlasit i v tom, že její ochranné známky „●●● ■□“ mají v České republice dobré jméno, což plyne jak z důkazů předložených stranou žalující, tak z obecně známých skutečností v běžném životě.

Pod sporným doménovým jménem se v současnosti nenacházejí žádné webové stránky. Existenci takových webových stránek v minulosti se straně žalující nepodařilo prokázat. Za těchto okolností vzniká otázka, zda je registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku a její udržování bez dalšího užitím takové ochranné známky v obchodním styku ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Tato otázka není v praxi rozhodčích řízení týkajících se doménových jmen .cz řešena jednotně, když část rozhodců zastává názor, že již sama registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku a její udržování takovým užitím je (viz např. rozhodčí nálezy č. 00001, 00015, 00026, 00086 nebo 00106), avšak část rozhodců vychází z toho, že tomu tak (bez dalšího) není (viz např. rozhodčí nálezy č. 00041, 00059, 00060 nebo 00115). Všeobecně je však v

této rozhodovací praxi zastává názor, že užití označení chráněného ochrannou známkou v doménovém jméně bez souhlasu jejího vlastníka a bez oprávněného zájmu na takovém užití je nekalou soutěží. K tomu viz např. rozhodčí nález č. 00024:

„...již pouhou registrací doménového jména došlo ze strany žalované strany k jednání v nekalé soutěži (...), neboť již tím, že žalovaná strana doménové jméno zaregistrovala, znemožnila žalobci tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným. Tento vztah nazývá teorie „soutěžní vztah ad hoc“. (...) Žalovaný se tady pouhou samotnou registrací doménového jména dostal do soutěžního vztahu s žalobcem jako subjektem, jehož práva byla registrací sporného doménového jména dotčena (viz též rozhodnutí Vážný č. 14743, podle nějž 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). To, že žalovaná strana bez jakýchkoliv práv registrací blokuje doménové jméno, ke kterému jí nesvědčí žádná práva a ani nemá k jeho registraci žádný jiný legitimní důvod, a ke kterému naopak náleží práva žalující straně (což žalované muselo být známo), je třeba považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.“

Obdobně i rozhodčí nálezy č. 00001, 00015, 00026, 00041, 00059, 00086 nebo 00115. Od tohoto právního názoru nemá rozhodce důvod se odchýlit ani v projednávané věci. Strana žalovaná se registrací sporného doménového jména a jejím udržováním postavila do soutěžního vztahu se stranou žalující. Vzhledem k dobrému jménu ochranných známek strany žalující přitom žalovaná strana musela vědět, že k označení „...“ náleží výlučná práva právě straně žalující. V tomto rozhodčím řízení žalovaná strana netvrdila ani neprokázala, že by měla k této registraci souhlas žalující strany, ani žádný svůj (tím méně oprávněný) zájem na registraci či užívání sporného doménového jména. V tomto směru lze podotknout, že prodej originálních výrobků označených ochrannou známkou obsaženou v doménovém jméně může (za určitých okolností) takový oprávněný zájem představovat, a to i s přihlédnutím k ust. § 10 odst. 1 zákona o ochranných známkách (blíže k této otázce viz např. rozhodčí nález č. 00047). Je-li tedy pravdivé tvrzení žalující strany, že v minulosti byly na webových stránkách „...“ nabízeny k prodeji originální výrobky „...“, odstraněním těchto stránek se žalovaná strana o svůj případný oprávněný zájem sama připravila. Žalovaná strana po podání žaloby účelově a v rozporu s předběžným opatřením soudu převedla sporné doménové jméno na třetí osobu, čímž se pokusila zmařit ochranu práv žalující strany. Tato skutečnost dle názoru rozhodce vylučuje dobrou víru strany žalované při registraci a užívání sporného doménového jména. Jednání žalované strany je tak zcela zjevně v příkrém rozporu s dobrými mravy soutěže. Její jednání je zároveň způsobilé přivodit újmu soutěžiteli - straně žalující, která nemůže sporné doménové jméno využívat. Újma může být způsobena i spotřebitelům, kteří pod sporným doménovým jménem oprávněně očekávají prezentaci výrobků žalující strany. Jsou tedy naplněny všechny podmínky tzv. generální klauzule ust. § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, a jednání žalované strany spočívající v registraci sporného doménového jména a jejím udržování je tedy jednáním nekalosoutěžním, a tudíž zakázaným.

Oproti tomu, z hlediska právního posouzení projednávané věci jako nekalosoutěžního jednání nejsou relevantní námitky strany žalované, že žalující strana až do doby registrace sporného doménového jména stranou žalovanou nikdy neprojevila zájem o registraci tohoto doménového jména, i když svá ostatní doménová jména (např. „...“, „...“) drží již několik let, nebo že žalující strana nevznáší obdobné nároky proti dalším stranám, které mají v držení doménová jména obsahující označení „...“. Postup v těchto věcech je plně na uvážení žalující strany a na existenci jejího nároku proti straně žalované uplatňovaného v tomto rozhodčím řízení nemá sebemenší vliv. Stejně tak je tomu i s tvrzením strany žalované, že ji žalující strana neupozornila na porušení svých práv, neboť k žádnému takovému upozornění žalující strana povinna nebyla (čl. 16.1 Pravidel registrace stanoví povinnost usilovat o smírné řešení sporu pouze straně žalované). Tato skutečnost může sice za určitých okolností mít vliv na výrok o náhradě nákladů řízení, tak by tomu ovšem mohlo být pouze v případě, kdyby žalovaná strana vyhověla žalobnímu návrhu bez zbytečného odkladu po té, co se o něm dozvěděla, což se nestalo. Vůbec pak už nemají na oprávněnost nároku strany žalující vliv úvahy strany žalované o procesu registrace doménových jmen a o platnosti omezení odpovědnosti CZ.NIC v Pravidlech registrace.

Dle ust. § 53 obchodního zákoníku se může osoba, jejíž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Žalující strana má jako rakouská právnická osoba na území ČR právo na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání dle ust. § 43 odst. 2 obchodního zákoníku ve spojení s čl. 10bis a 10ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (publikované pod č. 64/1975 Sb.). Zrušení registrace sporného doménového jména, jehož se domáhá strana žalující, nijak nevybočuje z mezí odstraňovacího nároku (byť se k

úplně ochraně práv zpravidla upřednostňuje nárok na převod sporného doménového jména na stranu žalující; toho se však v tomto případě žalující strana nedomáhala a rozsah uplatněných nároků je přirozeně pouze její věcí).

Vzhledem k tomu, že prokázané nekalosoutěžní jednání strany žalované plně postačuje k tomu, aby bylo žalobě vyhověno, nepovažuje rozhodce za účelné se dále zabývat otázkou porušení ochranných známek strany žalující, ani porušením práv strany žalující k obchodní firmě, proti nimž by žalující straně příslušel obdobný odstraňovací nárok.

Rozhodce tedy žalobnímu návrhu vyhověl a vydal rozhodčí nález, jak je uvedeno níže.

Jelikož měla žalující strana ve věci plný úspěch, náleží jí také náhrada nákladů tohoto rozhodčího řízení, a to poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a odměny za právní zastupování advokátem ve výši 16.500,- Kč (z toho paušální odměna za zastupování advokátem ve výši 15.000,- Kč dle ust. § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pět režijních paušálů po 300 Kč). Rozhodce proto v rozhodčím nálezu uložil žalované straně též povinnost tyto náklady žalující straně nahradit.

Rozhodčí nález

I. Žalovaná strana je povinna požádat o zrušení registrace doménového jména „**.cz“, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

II. Žalovaná strana je povinna nahradit straně žalující náklady tohoto rozhodčího řízení ve výši 50.500,- Kč, a to do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu, k rukám právního zástupce strany žalující.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se domáhala, aby byla žalované straně uložena povinnost požádat o zrušení registrace doménového jména „****.cz“, neboť registrací tohoto doménového jména a jeho užíváním žalovanou stranou dochází k porušení práv k ochranným známkám žalující strany, které mají v ČR dobré jméno, porušení práv žalující strany k obchodní firmě a k nekalosoutěžnímu jednání.

Žalovaná strana navrhovala zamítnutí žaloby, neboť sporné doménové jméno údajně převedla na třetí osobu a navíc pod sporným doménovým jménem nejsou provozovány žádné webové stránky, a k zásahu do práv žalující strany tudíž nedochází.

Rozhodce dospěl k závěru, že žalovaná strana je v řízení pasivně legitimována, neboť je jako držitel sporného doménového jména uvedena v centrálním registru CZ.NIC, její převod na třetí osobu byl účelový a v rozporu s nařízeným předběžným opatřením a jako takový byl také ze strany CZ.NIC z centrálního registru zcela správně odstraněn.

Rozhodce dále shledal, že strana žalovaná jednala vůči straně žalující v nekalé soutěži, a to i přesto, že pod sporným doménovým jménem nejsou provozovány žádné webové stránky (tvrzenou existenci takových stránek v minulosti se straně žalující nepodařilo prokázat). V tomto směru vyšel rozhodce z rozhodovací praxe v předchozích rozhodčích řízeních o domény .cz, že i registrace a udržování doménového jména obsahujícího ochrannou známku bez souhlasu jejího vlastníka a bez oprávněného zájmu jeho držitele na takovém doménovém jméně je nekalou soutěží (tím spíše, když ochranné známky požívají v ČR dobrého jména) a z tohoto důvodu žalobnímu návrhu vyhověl.

V Praze dne 20. června 2012

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*