

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00149

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

Čas podání	2012-05-07 10:12:30
Správce sporu	Mgr. Tereza Bartošková
Strana žalující	*****
Strana žalovaná	*****
Sporné doménové jméno	*****.cz

Jiná právní řízení

Rozhodci nejsou známa jiná řízení týkající se sporného doménového jména, která by v současné době probíhala nebo již byla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Strana žalující se žalobou doručenou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) ze dne 2.5.2012 domáhala těchto nároků:

- Strana žalovaná je povinna do 10 dnů od právní moci rozhodčího nálezu převést doménové jméno „*****.cz“ na stranu žalující.
- Strana žalovaná je povinna do 10 dnů od právní moci rozhodčího nálezu zaplatit žalobci k rukám jeho právního zástupce náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení.

Strana žalující podáním ze dne 27.8.2012 vzala žalobu zpět a současně požádala o přiznání nákladů rozhodčího řízení a nákladů právního zastoupení v celkové výši 49.900,- Kč.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Strana žalující uvedla, že společnost ***** ***, dříve ***** ***, je předním světovým výrobcem *****. Strana žalující mimo jiné v 70. letech 20. století vyvinula spolu s ***** technologií tzv. ***** (*****) – ***** ***** *****.

Jedním z nejvýznamnějších produktů strany žalující je ***** s názvem *****...

Strana žalující je vlastníkem celé řady ochranných známek včetně následujících, chránících název systému *****:

- národní ochranné známky č. zápisu ***** 00000 (slovní), s právem přednosti od **.**.****, zapsané pro výrobky ve třídě 19 mezinárodní klasifikace, jmenovitě pro

(19) plastické materiály používané při stavbě základů a podloží silnic

- ochranné známky Společenství č. ***** 00000 (slovní), zapsané pro výrobky ve třídách 1, 17, a 19 mezinárodní klasifikace, jmenovitě pro:

(1) Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu.

(17) Pryž, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnící, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové.

(19) Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové); silniční základové a podpůrné plastové síťové archy pro stavbu silnic a prevenci eroze silnic.

Strana žalovaná je českou obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je „zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pokládání zpevňovacích fólií, kromě příloh z. č. 455/1991 Sb., poradenství a konzultace, kromě příloh z. č. 455/1991 Sb., činnost technických poradců v oblasti geotechniky, přípravné práce pro stavby a výroba plastových výrobků a pryžových výrobků“.

Strana žalovaná se v rámci své činnosti zabývá mimo jiné výrobou ***** a výzkumem a vývojem v této oblasti.

V rubrice Profil svých oficiálních webových stránek umístěných na www.00000.cz strana žalovaná tvrdí: „Naše společnost zavedla výrobek 00000 na trh do ČR a SR“ a „Výhradní distributor, zavedení výrobku 00000 (***** ***** *****; *****) na trh do ČR a SR“. Ve vztahu k období let 2000-2009.

Strana žalovaná tato tvrzení uvádí přesto, že mezi stranami sporu proběhly v minulosti pouze neformální diskuse o možnosti strany žalované stát se distributorem výrobků 00000, a že žalovaná strana byla oprávněna distribuovat výrobky 00000 po dobu těchto jednání. Strany sporu nikdy nedosáhly shody na podmínkách exkluzivní distribuční smlouvy a strana žalovaná není již řadu let oprávněna k distribuci výrobků 00000. Není pravdou, že by žalovaná strana „zavedla výrobek 00000 na trh do ČR“. Toto tvrzení implikuje, že výrobky 00000 jsou výrobky strany žalované, přestože to jsou a vždy byly výrobky strany žalující.

V současné době strana žalovaná se stranou žalující nijak neobchoduje a její výrobky 00000 nenabízí ani nedistribuuje.

Dne **.**.**** si žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno „00000.cz“, a to zcela bez vědomí strany žalující jako vlastníka ochranných známek „00000“.

Doménové jméno „00000.cz“ užívá strana žalovaná k umístění svých oficiálních webových stránek. Tyto stránky obsahují kompletní prezentaci podnikání strany žalované, tedy nabídku jeho vlastních výrobků a služeb včetně ***** ***** *****.

Strana žalovaná ve svých webových stránkách uvádí tvrzení o údajném spojení se stranou žalující. S výjimkou tohoto tvrzení neobsahují webové stránky žádné informace o straně žalující, ani o výrobcích 00000 strany žalující. Přestože strana žalovaná užívá označení 00000 spolu se symbolem R, nesděljuje návštěvníkům stránek, komu tato ochranná známka patří, ani kdo je výrobcem takto označeného výrobku.

Doménové jméno „00000.cz“ je zaregistrováno od **.**.****. Národní ochranná známka 00000 strany žalující je prioritně starší. Ochranné známky 00000 jsou v předmětném doménovém jméně zcela obsaženy. Doménové jméno se liší pouze z povahy věci označením domény nejvyššího stupně “.cz“, které je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných

v národní doméně CZ (ccTLD .cz). Mezi srovnávanými označeními je tedy velmi vysoký stupeň podobnosti ze všech známkoprávně rozhodných hledisek.

Je zcela zřejmé, že vzhledem k podobnosti doménového jména **00000.cz** a ochranných známek **00000** je velmi vysoká pravděpodobnost, že si spotřebitelé (uživatelé internetu) budou doménové jméno spojovat s ochrannými známkami a výrobky strany žalující nebo s ní samou.

Internetová doména je adresou a současně jakýmsi „vývěsným štítem“ každé internetové prezentace podnikatelského subjektu. Zákazník či potenciální obchodní partner hledající oficiální stránky výrobce a/nebo autorizovaného dovozce výrobků určité značky v České republice tak činí buď prostřednictvím internetového vyhledávání (např. prostřednictvím google.com) nebo zcela běžně i tak, že značku (v daném případě **00000**) vepíše přímo do pole pro zadání internetové adresy v internetovém prohlížeči. Pokud potenciální zákazník zvolí intuitivní vyhledávání a zadá „**00000.cz**“ s cílem získat informace o výrobcích této značky od vlastníka ochranné známky/výrobce, popřípadě od jiného tuzemského oficiálního výhradního distributora, dostane se na internetové stránky strany žalované. Pokud pak strana žalovaná na webových stránkách užívá ochranné známky „**00000**“ shora popsaným způsobem v rámci nepravdivých tvrzení o vztahu se stranou žalující, je záměna či asociace se stranou žalující nevyhnutelná.

Žalovaná strana nikdy neobdržela od žalující strany souhlas k registraci doménového jména **00000.cz** a ani jí nesvědčí žádné legitimní důvody k této registraci. Je sice pravdou, že strana žalovaná prodávala po omezenou dobu v minulosti v rámci své obchodní činnosti výrobky strany žalující, avšak sama tato skutečnost neprokazuje dobrou víru žalované strany. Naopak ze všech skutečností lze usuzovat, že strana žalovaná si předmětné doménové jméno registrovala s úmyslem neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti ochranných známek strany žalující.

Doména strany žalované je způsobilá vzbudit zdání, že tyto stránky provozuje subjekt, jenž zastupuje zájmy strany žalující či s ní má jiné obchodní vztahy, navozuje dojem zcela oficiálních vztahů, vyvolává zdání u zákazníka, že podnikatel, který takovým způsobem označení spojené s jednou značkou ******* ***** ******* užil, je z vůle vlastníka ochranné známky k takovému užití oprávněn.

Strana žalující je přesvědčena, že jednání strany žalované představuje vedle porušení práv k ochranným známkám rovněž nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 44n. obchodního zákoníku.

Strana žalovaná se tak dopustila jednání v hospodářské soutěži a v rozporu s dobrými mravy, kterým způsobila újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Jednání strany žalované je nekalosoutěžním jednáním ve smyslu § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Vedle toho lze toto jednání kvalifikovat zejména jako klamavé označení zboží a služeb, klamavou reklamu a parazitování na pověsti žalující strany a jejích výrobků.

Strana žalující upozornila stranu žalovanou na protiprávnost jejího jednání dopisem ze dne 15.12.2010, kterým vyzvala stranu žalovanou k bezplatnému převodu doménového jména „**00000.cz**“ na stranu žalující a ke změně obsahu webových stránek. Strana žalovaná však tento požadavek písemně odmítla.

Na nákladech řízení strana žalující účtuje 34.000,- Kč, které se skládají z poplatku rozhodců ve výši 23.500,- Kč a poplatků rozhodčího soudu ve výši 10.500,- Kč. Na nákladech právního zastoupení účtuje strana žalující částku 15.600,- Kč podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Strana žalující požadovala, aby Rozhodčí soud vydal tento nále:

- strana žalovaná je povinna do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu převést doménové jméno „**00000.cz**“ na stranu žalující.

- strana žalovaná je povinna do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu zaplatit straně žalující k rukám jejího právního zástupce náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení.

Strana žalující podala dne 27.8.2012 návrh na zpětvzetí žaloby na převod doménového jména.

K tvrzení strany žalované ze dne 22.8.2012 zaslal strana žalující toto stanovisko:

Strana žalovaná si v roce 2004 zaregistrovala doménové jméno „⁰⁰⁰⁰⁰.cz“ zcela bez vědomí strany žalující jako vlastníka ochranných známek „⁰⁰⁰⁰⁰“. Strana žalující nikdy neudělila straně žalované souhlas s registrací této domény a nikdy o této registraci nebyla stranou žalovanou informována. Strana žalovaná tedy využívala doménové jméno ⁰⁰⁰⁰⁰.cz a ochrannou známku ⁰⁰⁰⁰⁰ tam uváděnou primárně k propagaci svého vlastního podnikání, zaměřeného na vývoj, výrobu, prodej a instalaci výrobků, které jsou vůči výrobkům ⁰⁰⁰⁰⁰ strany žalující výrobky konkurenčními.

Zda strana žalující užívá svoji ochrannou známku ⁰⁰⁰⁰⁰ rovněž jako součást generických a národních doménových jmen, je pro toto řízení nepodstatné. Podstatné je, že si žalovaná strana zaregistrovala doménu bez souhlasu žalující strany a tuto užívala pro prezentaci vlastního podnikání a vlastních konkurenčních výrobků a služeb.

Strana žalující uvedla, že strana žalovaná soustavně odmítala návrhy na smírné řešení sporu a proto musela strana žalující přistoupit k podání rozhodčí žaloby. Po podání rozhodčí žaloby strana žalující iniciovala další jednání o smírném řešení. Došlo dokonce mezi stranami sporu k vypracování návrhu dohody. Součástí tohoto kompromisního návrhu byla i úprava dělení nákladů rozhodčího řízení. Strana žalovaná však tuto dohodu odmítla podepsat. K uzavření dohody tedy nedošlo. Přesto však dne 22.8.2012 byla doména „⁰⁰⁰⁰⁰.cz“ převedena na stranu žalující.

Vzhledem k tomu, že došlo k převodu doménového jména, vzala strana žalující svoji žalobu zpět, neboť odpadl důvod pro její projednávání.

Strana žalující požaduje, aby jí vzhledem ke skutečnosti, že žaloba byla důvodná, byla přiznána náhrada nákladů rozhodčího řízení a nákladů právního zastoupení, které vyčísliła takto:

Náklady rozhodčího řízení 34.000,- Kč (poplatek rozhodců ve výši 23.500,- Kč a poplatek rozhodčímu soudu ve výši 10.500,- Kč).

Náklady právního zastoupení podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 15.900,- Kč (odměna advokáta ve výši 15.000,- Kč a 3 paušální náhrady nákladů v celkové výši 900,- Kč).

Strana žalující s ohledem na zpětvzetí žaloby navrhla, aby rozhodčí řízení bylo zastaveno a straně žalované byla uložena povinnost uhradit straně žalující k rukám jejího právního zástupce náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a náklady právního zastoupení ve výši 15.900,- Kč, tedy celkem 49.900,- Kč.

2. Žalovaná strana

Strana žalovaná se k žalobě vyjádřila podáním ze dne 22.8.2012.

Strana žalovaná uvedla, že žaloba následovala po vzájemné komunikaci stran. Strana žalovaná s ohledem na to, že výrobky ⁰⁰⁰⁰⁰ přestala distribuovat, uvedla, že je připravena doménové jméno převést na stranu žalující, nikoli však bezplatně. Strana žalovaná dále sdělila straně žalující, že je připravena korigovat informaci na svých webových stránkách, ale požaduje uhrazení s tím vzniklých nákladů.

Strana žalovaná má za to, že kroky strany žalující jsou účelové a vyplývají z konkurenčního boje. Strana žalující nemá podle tvrzení strany žalované zaregistrováno doménové jméno ⁰⁰⁰⁰⁰ s žádnou z běžných koncovek com, net, cc, eu, de, co.uk, at.il., Žalující strana tedy

nepoužívá doménové jméno se slovem „00000“, a tedy vůbec neužívá ochrannou známku k uvádění doménových jmen.

Žalovaná strana sdělila, že o své vůli a dobrovolně převedla na stranu žalující doménu „00000.cz“ a také změnila příslušnou textaci na svých webových stránkách.

Strana žalovaná dále vyslovila souhlas s tím, aby věc rozhodl jediný rozhodce.

Strana žalovaná navrhl, aby si každá ze stran nesla své náklady právního zastoupení a poplatky byly neseny stranami sporu rovným dílem, tedy aby žalovaná strana zaplatila straně žalující částku 17.000,- Kč.

Strana žalovaná požadovala, aby byl vydán rozhodčí nález, kterým se žalobní návrh ohledně povinnosti převést doménové jméno „00000.cz“ zamítá a strana žalovaná je povinna do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu zaplatit k rukám právního zástupce strany žalující polovinu poplatků rozhodčího řízení ve výši 17.000,- Kč.

Projednání a zjištění

Ve věci nebylo nařízeno ústní jednání, neboť podle § 14 Řádu pro řešení sporů o domény .cz se ústní jednání nekonají a rozhodnutí se činí na základě dokumentů a jiných listinných důkazů.

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

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, resp. Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Milan Klouda, který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Z tvrzení stran a z předloženého výpisu z Vyhledávání v registru (Whois) je u výsledku hledání 00000.cz uvedeno, že držitelem tohoto doménového jména je společnost ***** *****. Mezi stranami sporu sice nebyla uzavřena písemná dohoda o převodu doménového jména, ale strana žalovaná dobrovolně převedla doménové jméno 00000.cz na stranu žalující.

Strana žalující se domáhala na straně žalované nároků směřujících k užívání a provozování doménového jména 00000.cz, jakož i nároku na převod práv držitele tohoto doménového jména na stranu žalující.

Přestože v průběhu řízení došlo k dobrovolnému převodu doménového jména na stranu žalující a strana žalující proto požádala o zpětvzetí žaloby, strany sporu se nedohodly na úhradě nákladů spojených s touto žalobou.

Rozhodce vycházel ze skutkových tvrzení obou stran sporu. Rozhodce má za prokázané, že strana žalující má práva k užívání systému 00000. Jedná se o národní ochranné známky č. zápisu ***** 00000 (slovní), s právem přednosti od **.**.****, a ochranné známky Společenství č. ***** 00000 (slovní). Existenci těchto známek strana žalovaná nenapadla.

Rozhodce má za prokázané, že strana žalující se snažila se stranou žalovanou nejdříve dohodnout na převodu doménového jména. Protože však k dohodě nedošlo, musela podat žalobu, protože až výsledek rozhodčího řízení mohl ovlivnit převod doménového jména.

Strany sporu akceptovaly příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky a nevznesly námitky ke jmenovanému rozhodci.

Rozhodce se zabýval otázkou, zda se registrací doménového jména „00000.cz“ dopustila strana žalovaná nekalosoutěžního jednání. Z předložených důkazů vyplynulo, že strana žalovaná v určitém období dokonce prodávala výrobky s ochrannou známkou 00000, a to jako výhradní prodejce strany žalující, a to na území České republiky. Rozhodce se ztotožnil s

názorem strany žalující, že doména strany žalované mohla způsobit zdání, že tyto stránky provozuje subjekt jednající v souladu se zájmy strany žalující.

Jednání strany žalované vedle porušení práv k ochranným známkám představovalo rovněž nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 44n. obchodního zákoníku.

Žalovaná strana si zaregistrovala doménové jméno ve stejném znění, jaké je uvedeno na ochranné známce strany žalující. Běžní uživatelé internetu (tedy i zákazníci) nemohli reálně předpokládat, že doména „⁰⁰⁰⁰⁰.cz“ nepatří straně žalující, přestože ta je držitelkou ochranných známek systému ⁰⁰⁰⁰⁰. Lze očekávat, že držitel domény „⁰⁰⁰⁰⁰.cz“ bude v nějakém právním vztahu k ochranné známce ⁰⁰⁰⁰⁰.

Rozhodce se ztotožnil s názorem strany žalující, že jednání strany žalované mohlo přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům. Také vlastní obsah webových stránek, konkrétně způsob užití ochranných známek strany žalující, mohl vyvolat u spotřebitelů domněnku o spojení domény se stranou žalující.

Strany sporu mezi sebou nakonec neuzavřely dohodu, která by řešila kromě převodu doménového jména i úhradu nákladů rozhodčího řízení a nákladů prvního zastoupení, jak to nakonec požadovala strana žalující. Strana žalovaná navrhovala rozdělení těchto nákladů rovným dílem mezi strany. Vzhledem k neochotě stran dohodnout se na úhradě nákladů rozhodčího řízení, musel rozhodce o těchto nákladech rozhodnout nálezem, přestože v průběhu řízení došlo k převodu doménového jména na stranu žalující. Pokud by rozhodce rozhodoval o převodu doménového jména, vyhověl by návrhu strany žalující, která by v tomto sporu byla jednoznačně úspěšnou. Z tohoto důvodu rozhodce přiznal straně žalující náhradu nákladů rozhodčího řízení, uhrazeného na rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a náhradu nákladů prvního zastoupení ve výši 15.600,- Kč (náklady prvního zastoupení ve výši 15.000,- Kč podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb. a dva režijní paušály za dva úkony právní služby podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky 177/1996 Sb.).

Rozhodčí nález

- 1. Rozhodčí řízení se zastavuje.**
- 2. Strana žalovaná je povinna do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu zaplatit straně žalující náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a náklady prvního zastoupení ve výši 15.600,- Kč k rukám právního zástupce strany žalující a to do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Strana žalující se domáhala ochrany před porušováním práv k ochranné známce a před nekalosoutěžním jednáním, kterého se měla dopustit strana žalovaná tím, že si registrovala doménové jméno „⁰⁰⁰⁰⁰.cz“. Strana žalovaná v průběhu řízení převedla doménové jména na stranu žalující. Proto bylo řízení na návrh strany žalující zastaveno a bylo rozhodnuto pouze o povinnosti strany žalované uhradit náhradu nákladů rozhodčího řízení a výlohy právního zástupce.

V Praze dne 17. září 2012

JUDr. Milan Klouda
rozhodce

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

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