

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. 00191

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

Čas podání 2013-01-21 14:44:50
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující 000000 *****

Strana žalovaná ***** *****

Sporné doménové jméno 000000-~~xxxx~~.cz^{POZN.}

Jiná právní řízení

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

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalující strana se svým žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "rozhodčí soud") dne 18. ledna 2013 domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento nálezn:

^{POZN.} Doménové jméno bylo tvořeno výrazem odpovídajícím části obchodní firmy žalující strany a ochranným známkám žalující strany a dále obecným výrazem odpovídajícím výrobku, pro který byly ochranné známky zaregistrovány.

(i) žalovaná strana je povinna do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu zažádat registrátora domény **000000-xxxxx.cz** o její zrušení;

(ii) žalovaná strana je povinna do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu uhradit žalující straně náklady rozhodčího řízení, a to ve výši 34.000,- Kč (poplatek za řízení před Rozhodčím soudem), dále částku 15.000,- jako náhradu nákladů právního zastoupení advokátem ve smyslu § 137 odst. 1 osť vypočtenou v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb., o paušální sazbě odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, v platném znění, a dále režijní paušál na náhradu hotových nákladů poštovního a telekomunikačního provozu ve výši 3x300,- Kč v souladu s § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, a dále náhradu nákladů důkazů žalobce ve výši 7.220 Kč, celkem tedy 57.120,- Kč plus DPH.

Pravomoc Rozhodčího soudu je dána na základě rozhodčí veřejné nabídky uvedené v bodu 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., které provozuje registr doménových jmen v doméně nejvyššího stupně .cz. Registrací předmětného doménového jména žalovaná strana vyjádřila s těmito pravidly souhlas. Dle uvedené rozhodčí veřejné nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu v rozhodčím řízení před ním podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen "Řád .cz"), 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 Rozhodčího soudu v souladu s Řádem .cz, a to zejména tím, že zahájí takový spor u Rozhodčího soudu.

Tvrzení stran

Žalující strana

Žalující strana je švédskou obchodní společností založenou v roce *****, která vyrábí a distribuuje ***** výrobky do celého světa a je světoznámým výrobcem **xxxxx 000000**, kterou distribuuje v České republice od roku *****. Žalující strana je členem nadnárodní skupiny společností ***** *****, která vlastní jedno z nejprestižnějších portfolií značek v oblasti ***** výrobků na světě.

Žalující strana dále uvádí, že je vlastníkem národních ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví a ochranných známek Společenství, chránících označení **000000**. Žalobce je zejména vlastníkem národní slovní ochranné známky **000000** (č. zápisu *****), zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pro **xxxxx**, a slovní ochranné známky Společenství **000000** (č. *****), zapsané pro **xxxxx** ve třídě **.

Žalující strana je dále držitelem řady doménových jmen obsahující nebo zahrnující ochrannou známku **000000 – 000000.cz**, **000000.eu**, **000000.org**, **000000.net** a **000000.com**.

O straně žalované žalující strana uvádí, že je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti dle Obchodního rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Dne **.**.**** si zaregistrovala u CZ.NIC doménové jméno **000000-xxxxx.cz**. Na webových stránkách **www.000000-xxxxx.cz** je umístěn český text vztahující se k historii **xxxxx 000000**, obsah webových stránek je takový, že návštěvník těchto stránek (průměrný spotřebitel) může získat dojem, že se nachází na oficiálních stránkách strany žalující, zejména proto, že:

i. text těchto stránek obsahuje informace o vzniku 000000-000000,

ii. výčet druhů 000000-000000,

iii. v záložce "promo akce" jsou umístěné fotografie z reklamní kampaně žalující strany.

Z toho, že si strana žalovaná zaregistrovala doménové jméno 000000-000000.cz, které ve svém názvu obsahuje ochrannou známku žalující strany, tato dovozuje, že porušila Pravidla registrace doménových jmen v ccLTD.cz "Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob."

Žalující strana má za to, že doménové jméno má nejvyšší informační, vypovídací a rozlišovací hodnotu ve vztahu k průměrnému spotřebiteli pohybujícímu se v internetovém prostředí. Doménové jméno je prvním a zásadním identifikátorem obsahu webových stránek, které jsou pod dotčenou doménou zveřejněny. Z domény 000000-000000.cz může průměrný spotřebitel pohybující se v prostředí internetu jednoznačně vyvodit závěr a mít očekávání, že webové stránky www.000000-000000.cz obsahují informaci o výrobcích žalující strany, tj. o 000000 000000. Vzhledem k tomu, že doménové jméno neobsahuje žádný další identifikátor, který by jej jednoznačně odlišil od žalující strany, žalující strana dovozuje, že ten samý průměrný spotřebitel může nabyt klamného dojmu, že na dotčených webových stránkách inzeruje svůj výrobek strana žalující. Průměrný spotřebitel ani z domény 000000-000000.cz, ani z obsahu webových stránek (který je však až druhotného významu), nemůže získat pravdivou objektivní neklamavou informaci o tom, že webové stránky jsou provozovány žalovaným a nemají nic společného s podnikem žalující strany.

Registrací doménového jména 000000-000000.cz došlo dle názoru žalující strany k neoprávněnému zásahu do práv k jejím ochranným známkám ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách.

Dle § 8 odst. 3 písm. b) a d) zákona o ochranných známkách se za užívání v obchodním styku považuje mimo jiné nabídka výrobků nebo služeb pod tímto označením a užívání označení v reklamě. V této souvislosti žalující strana poukazuje na to, že strana žalovaná doménové jméno 000000-000000.cz využívá k provozu webových stránek www.000000-000000.cz, kde inzeruje výrobky žalující strany, tj. 000000 000000 a užívá dokonce jeho reklamní fotografie. Žalující strana tvrdí, že již samotné užití její ochranné známky 000000 v doménovém jméně 000000-000000.cz lze považovat za užívání v reklamě okamžikem, kdy strana žalovaná pod doménou 000000-000000.cz začala provozovat veřejně přístupné webové stránky www.000000-000000.cz.

Registrace domény 000000-000000.cz mající v názvu nejenom ochranné známky 000000 žalující strany, ale i druh výrobku, pro který jsou ochranné známky zapsány, je z jejího pohledu jednáním, které naplňuje znaky uvedené v ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách. Jedná se o označení, u kterého z důvodu shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou žalující strany a názvem domény strany žalované

existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Spotřebitelé si mohou mylně zaměnit webové stránky strany žalované s webovými stránkami strany žalující a tím dochází k narušení budování jednotného image značky ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ žalující stranou.

Obsah internetových stránek domény ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz může u návštěvníka těchto stránek vyvolat dojem, že se jedná o oficiální stránky žalující strany nebo jeho distributora. Žalovaná strana na internetových stránkách domény používá ochranné známky strany žalující a její reklamní materiály bez jejího souhlasu. Internetové stránky domény na úvodní stránce svým obsahem odkazují na historii ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ a jejího hlavního odlišujícího se prvku od ostatních ^{*****} ^{*****} druhu ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ - tvaru ^{****}. ^{****} ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ je registrovanou komunitární prostorovou ochrannou známkou č. ^{*****} pro třídu ^{**} výrobku ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ a prostorovou komunitární ochrannou známkou č. ^{*****} pro ^{*****} ^{*****}. V záložce „^{*****}“ žalovaná strana neoprávněně užívá reklamní materiály žalující strany obsahující její další ochranné známky, zejména komunitární obrazovou ochrannou známkou č. ^{*****}, dále kombinované ochranné známky č. ^{*****} a č. ^{*****} registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví pro třídu ^{**} (⁰⁰⁰⁰⁰⁰). Tyto reklamní materiály žalovaná strana převzala z oficiální reklamní kampaně strany žalující bez jejího souhlasu. Uváděním propagačních materiálů obsahující ochranné známky žalující strany mohou dle jejího názoru v běžném návštěvníkovi internetové sítě vyvolat dojem, že se jedná o její oficiální stránky nebo jejího distributora a že se jedná o internetový obchod, i když tak není stránka označena. Grafické zpracování a text umístěný v záložce označené jako „Kontakty“ může u běžného spotřebitele navodit dojem, že se jedná o objednávkový list nabízených produktů či že se jedná o nabídku spolupráce např. k prodeji uvedených produktů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je žalující strana přesvědčena, že název domény ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz s obsahem internetových stránek domény spravovaných stranou žalovanou porušuje práva žalující strany k jejím ochranným známkám, a že na tento případ nelze použít výjimku z omezení účinku ochranné známky dle § 10 zákona o ochranných známkách.

Žalující strana konstatuje, že registrací doménového jména ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz došlo rovněž k neoprávněnému zásahu do práv k jejím ochranným známkám Společenství ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Vzhledem k tomu, že rozsah právní ochrany ochranné známky Společenství a právní nároky vlastníka ochranné známky Společenství podle čl. 9 nařízení Rady č. 207/2009 jsou totožné s právními nároky podle ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách, platí i pro ochranné známky Společenství totéž, co již bylo uvedeno výše.

Strana žalující dále tvrdí, že registrací domény ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-⁰⁰⁰⁰⁰⁰.cz žalovaná strana vstoupila do soutěžního vztahu s žalující stranou tím, že registrací předmětné domény získala soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod označením obsahující její ochrannou známkou. Registrací předmětné domény taktéž získala možnost držet doménu jen pro sebe nebo s ní disponovat jako s předmětem obchodu za účelem dalších spekulací. Žalující strana se domnívá, že strana žalovaná si registrovala doménu obsahující její ochrannou známkou úmyslně a v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Žalovaná strana si musela být vědoma, že registrací předmětné domény bude klamat spotřebitele hledající na internetu informace ohledně žalující strany. Tito spotřebitelé nemusí rozpoznat, že webová prezentace strany žalované není skutečnou webovou prezentací žalující strany, za kterou ji mylně pokládají. Nekalým způsobem tak žalovaná strana zvýšila také návštěvnost svých webových stránek, když využila nekalým způsobem popularity, dobrého jména výrobku žalující strany (⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ⁰⁰⁰⁰⁰⁰) a ochranných známek ⁰⁰⁰⁰⁰⁰.

Svým jednáním tak naplnila skutkovou podstatu nekalé soutěže vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 Obchodního zákoníku a parazitování na pověsti podniku, výkonů a výrobků ⁰⁰⁰⁰⁰⁰ strany žalující podle § 48 Obchodního zákoníku.

Žalující strana dále odkazuje na rozhodčí nález Rozhodčího soudu č. 00060, v němž se jediný rozhodce přiklonil k použití Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 per analogiam i pro doménová jména v doméně první úrovně (nTLD).cz. I když toto Nařízení výslovně upravuje právní režim pro doménová jména s doménou první úrovně .eu, žalující strana odkazuje i na pravidla stanovená tímto právním předpisem, konkrétně na ustanovení článku 21 (spekulativní a zneužívající registrace).

Žalující strana ve svém dalším podání ze dne 27. února 2013 uvedla, že ji kontaktovala strana žalovaná, která projevila zájem o smírné řešení tohoto sporu, v návaznosti na což žalující strana navrhla vydání smíru formou rozhodčího nálezu následujícího znění:

"1. žalovaná strana do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uzavřeném smíru převede doménu ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-~~xxxx~~.cz na stranu žalující;

2. žalovaná strana uhradí straně žalující do 3 dnů od nabytí právní moci část nákladů řízení, konkrétně částku 45 000 Kč + DPH;

3. žalovaná strana je povinna zdržet se užívání domény ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-~~xxxx~~.cz pro e-mailové adresy;

4. žalovaná strana je povinna zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-~~xxxx~~.cz;

5. žalovaná strana je povinna zdržet se registrace doménového jména, které by obsahovalo ochrannou známku ⁰⁰⁰⁰⁰⁰;

6. žalovaná strana je povinna zdržet se poskytování doménového jména ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-~~xxxx~~.cz k užívání třetím osobám;

7. žalovaná strana je povinna zdržet se užívání doménového jména ⁰⁰⁰⁰⁰⁰-~~xxxx~~.cz a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalující stranu."

Žalovaná strana

Žalovaná strana ve svém podání ze dne 23. února 2013 uvedla, že ji kontaktovala žalující strana a na základě jednání s ní schvaluje, aby byl vydán smír formou rozhodčího nálezu ve výše uvedeném znění, což zopakovala ve vyjádření k žalobnímu návrhu ze dne 7. března 2013.

Projednání a zjištění

Rozhodce konstatuje, že dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů lze na žádost stran uzavřít smír ve formě rozhodčího nálezu. Vzhledem k tomu, že obě strany sporu navrhly schválení smíru shodného znění, jenž rozhodce neshledává v rozporu s právními předpisy, schválil smír ve znění shodně navrženým stranami.

Rozhodčí nález

1. Žalovaná strana do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu převede doménu 000000-xxxxx.cz na stranu žalující;
2. žalovaná strana uhradí straně žalující do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu část nákladů řízení, konkrétně částku 45 000 Kč + DPH;
3. žalovaná strana je povinna zdržet se užívání domény 000000-xxxxx.cz pro e-mailové adresy;
4. žalovaná strana je povinna zdržet se umístování jakéhokoliv obsahu na doménu 000000-xxxxx.cz;
5. žalovaná strana je povinna zdržet se registrace doménového jména, které by obsahovalo ochrannou známku 000000;
6. žalovaná strana je povinna zdržet se poskytování doménového jména 000000-xxxxx.cz k užívání třetím osobám;
7. žalovaná strana je povinna zdržet se užívání doménového jména 000000-xxxxx.cz a nakládání s ním jakýmkoliv způsobem kromě jeho převodu na žalující stranu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

V dané věci se jednalo o nárok žalující strany na zrušení registrace doménového jména 000000-xxxxx.cz a náhradu nákladů tohoto řízení. Strany se dohodly na smíru, který rozhodce schválil. Dle schváleného smíru je žalovaná strana povinna převést sporné doménové jméno na stranu žalující, uhradit jí část nákladů tohoto řízení a zdržet se specifikovaného jednání vztahujícího se k uvedenému doménovému jménu.

V Brně dne 22. dubna 2013

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M.
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*