

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. 00204

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

Čas podání 2013-03-14 19:04:58
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ***** ***** ..

Strana žalovaná ***** *****

Sporné doménové jméno ...cz

Jiná právní řízení

Dle informací dostupných jedinému rozhodci nejsou známa jiná řízení mezi stranami sporu.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalobním návrhem podaným dne 12.3.2013 se žalující strana domáhá po žalované straně nároků souvisejících s doménovým jménem „...cz“ (dále též „sporná doména“ nebo „sporné doménové jméno“) a jmenovitě požaduje, aby byla žalované straně stanovena povinnost (i) zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména „...cz“, (ii) zdržet se převodu doménového jména „...cz“ na třetí osobu s výjimkou žalující strany; (iii) bezplatně převést doménové jméno „...cz“ ve prospěch žalující strany tak, že žalující strana bude zapsaná jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu; a dále byla stanovena povinnost žalované straně zaplatit žalující straně náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši

34.000,- Kč a náklady právního zastoupení ve výši 18.876,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce žalující strany.

Žalující strana dovodila pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále též jen „Rozhodčí soud“) věc projednat a rozhodnout ze skutečnosti, že žalovaná strana, coby držitel sporné domény, její registraci akceptovala Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz (dále jen „Pravidla registrace“) a Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla alternativního řešení sporů“), která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. (dále též „CZ.NIC“). Na základě tzv. rozhodčí veřejné nabídky dle čl. 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů se držitel domény neodvolatelně podrobí pravomoci Rozhodčího soudu, a to pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli domény vůli podřídit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí u Rozhodčího soudu spor o registrovanou doménu. Podle žalující strany došlo podáním Žalobního návrhu k přijetí veřejné rozhodčí nabídky a k založení příslušnosti Rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu ve věci sporné domény.

Žalovaná strana reagovala na podaný Žalobní návrh ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne 15.4.2013. Žalovaná strana nevznesla námitek vůči pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu věc projednat a rozhodnout a souhlasila s tím, aby spor rozhodl jednočlenný senát.

Z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „zákon“) vyplývá, že „stále rozhodčí soudy mohou vydávat své statuty a řády, které musí být uveřejněny v Obchodním věstníku; tyto statuty a řády mohou určit způsob jmenování rozhodců, jejich počet, a mohou výběr rozhodců vázat na seznam vedený u stálého rozhodčího soudu. Statuty a řády mohou též určit způsob řízení a rozhodování i jiné otázky související s činností stálého rozhodčího soudu a rozhodců...“.

Rozhodčí soud v souladu s tímto ustanovením vydal Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řád pro řešení sporů o domény .cz. Spory o domény .cz se tedy řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line („Řád on – line“). Otázky neupravené v Řádu .cz se pak řídí ustanoveními Řádu Rozhodčího soudu (dále jen „Řád“).

Správu domény nevyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz (dále též „Centrální registr“) provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů, která jsou součástí Pravidel registrace. Dle ustanovení odst. 2.2 Pravidel registrace každý subjekt registrující doménové jméno podáním objednávky registrace doménového jména, zaplacením ceny za registraci doménového jména, popřípadě ceny jiné služby, se kterou registrátor registraci doménového jména spojil, zahájením užívání či jakoukoliv změnou záznamů, i jakýkoliv další úkon držitele vůči registrátorovi nebo sdružení CZ.NIC, pokud se takový úkon týká změny záznamů o předmětném doménovém jménu vedených v Centrálním registru, vyslovuje souhlas s Pravidly registrace, tj. včetně Pravidel alternativního řešení sporů.

Dle odst. 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů v relevantním znění, se držitel doménového jména „neodvolatelně veřejně podrobí 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 Řádu pro řešení sporů o domény .cz zveřejněného v Obchodním věstníku (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 tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem .cz. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, či třemi rozhodci na základě pravidel uvedených v Řádu .cz.“ K uzavření rozhodčí smlouvy pak dojde, jakmile již individuálně určená osoba (žalující strana) vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podáním žaloby k Rozhodčímu soudu.

Dle ustanovení odst. 1.2.8 Pravidel registrace je držitelem doménového jména fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno doménové jméno. Dle záznamu v Centrálním registru domén je jako držitel sporné domény vedena žalovaná strana, tj. pan ***** , IČ ***** , se sídlem *****. Žalovaná strana je tedy v souladu s Pravidly registrace držitelem sporné domény, který výslovně souhlasil s Pravidly registrace, respektive, s Pravidly alternativního řešení sporů a učinila tak veřejnou nabídku uzavření rozhodčí smlouvy blíže neomezenému okruhu osob, přičemž v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů bylo předmětem nabídky řešení sporů týkajících se sporné domény s tím, že ve věci má být rozhodováno Rozhodčím soudem. Žalující strana veřejnou nabídku žalované strany přijala podáním Žalobního návrhu. Tím tedy byla uzavřena mezi žalující stranou a žalovanou stranou rozhodčí smlouva.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem nejprve jmenován JUDr. Vladimír Bulinský, který funkci rozhodce nepřijal. Následně byl jmenován rozhodcem JUDr. Ing. Michal Matějka, který taktéž funkci rozhodce nepřijal. Následně byl rozhodcem jmenován Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., který svou funkci přijal. Žádná ze stran jediného rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Žalující strana dne 13.5.2013 adresovala Rozhodčímu soudu podání, ve kterém reagovala na Vyjádření k Žalobnímu návrhu. Na toto podání reagovala žalovaná strana písemným podáním z téhož dne.

Tvrzení stran

Žalující strana

ŽALOBNÍ NÁVRH

(A) SKUTKOVÝ STAV

Žalující strana ve svém Žalobním návrhu uvedla, že je ***** s hlavním sídlem v Rio de Janeiru, která je jedním z předních hráčů na celosvětovém trhu s ***** produkty.

Žalující strana dále uvedla, že dne **.**.*.**** si žalovaná strana prostřednictvím hostingové společnosti **** zaregistrovala sporné doménové jméno „...cz“ a stala se tak držitelem sporné domény.

Žalující strana shrnula, že je mimo jiné majitelkou následující řady ochranných známek, platných na území České republiky, a to (i) slovní ** č. ***** "...", zapsané pro třídy **, **, **, s právem přednosti od **.*.****; (ii) slovní ** č. ***** "...", zapsané pro třídu **, s právem přednosti od **.*.****, (iii) národní slovní ochranné známky "...", zapsané

pod č. ***** u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro třídy **, **, **, **, **, **, **, s právem přednosti od **.**.***** (dále jen "Ochranné známky").

Podle žalující strany právo přednosti Ochranných známek tak předchází datum registrace sporné domény žalovanou stranou.

Označení "... " (zkratka z názvu **** *) žalující strana dlouhodobě používá v souvislosti s prodejem svých výrobků, a to nejen ve světě, ale i v České republice. Výrobky žalující strany získaly pro svoji dlouholetou tradici a především kvalitu dobrou pověst.

Žalující strana dále uvedla, že se o existenci sporné domény dozvěděla počátkem roku 2013. Znění sporné domény je zcela shodné s částí názvu obchodní firmy žalující strany a zněním jejich Ochranných známek. Na první pohled je patrné, že označení tvořící spornou doménu není obecné slovo, které by se jakkoli frekventovaně používalo, a to ani v českém, ani v cizím jazyce. Naopak, po zadání výrazu "... " do jakéhokoli internetového vyhledávače se ve výsledcích zobrazí pouze odkazy související se žalující stranou. Dle názoru žalující strany tudíž není možné, aby si žalovaná strana spornou doménu zaregistrovala náhodně.

Podle žalující strany se ke dni podání Žalobního návrhu pod spornou doménou nenacházejí žádné aktivní webové stránky. Tato skutečnost dokládá, že si ji žalovaná strana zaregistrovala se spekulativními úmysly. Žalovaná strana věděla nebo alespoň před registrací vědět mohla, že sporná doména obsahuje označení zasahující do práv k Ochranným známkám. Na podporu tohoto závěru žalující strana odkázala na rozhodčí nálezy č. 00132 Rozhodčího soudu, dle kterého při registraci doménového jména by měl žadatel o registraci doménového jména nahlédnutím do veřejných rejstříků zjistit, zda nezasáhne používáním určitého doménového jména do práv jiných osob.

Žalovaná strana však své povinnosti nedbala a označení "... " si jako doménové jméno zaregistrovala, ačkoli k němu žádná práva či případně souhlas žalující strany neměla.

(B) PRÁVNÍ KVALIFIKACE

Podle žalující strany otázka, zda je registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku a její udržování bez dalšího užití takové ochranné známky v obchodním styku ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách, není v praxi rozhodčích řízení týkajících se .cz doménových jmen řešena jednotně. 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 rozhodovací praxi Rozhodčího soudu zastáván 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 nálezy č. 00024, dle kterého 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 žalující straně tuto doménu užívat, čímž vznikl soutěžní vztah mezi žalující a žalovanou stranou. To, že žalovaná strana bez jakýchkoliv práv registrací blokuje doménové jméno, ke kterému jí nespovídá žádná práva a ani nemá k jeho registraci žádný jiný legitimní důvod, a ke kterému naopak náleží práva žalující straně (což žalované straně 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.

Podle žalující strany jednáním žalované strany, tj. registrací a držením sporné domény, byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obchodního zákoníku), neboť za projev nekalosoutěžního jednání se považuje již samotná registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku žalující strany a není tedy rozhodné, zdali či jakým způsobem žalovaná strana spornou doménu užívá.

Žalovaná strana registrací sporné domény znemožnila žalující straně výlučně užívat její Ochranné známky v souvislosti s národní doménou .cz a prezentovat se tak na národní úrovni prostřednictvím internetové sítě českému zákazníkovi či jiným obchodním partnerům. Žalovaná strana tak zabránila žalující straně nerušeně užívat její starší Ochranné známky a zásadně tak zasáhla do jejich výlučných práv. Podle žalující strany jsou tak její nároky související s doménovým jménem „...cz“ důvodné.

Žalující strana v rámci svého podání vyčíslila jí požadované náklady řízení, které byly tvořeny: (i) zaplaceným poplatkem za rozhodčí řízení ve výši 34.000 Kč (sestavajícího z poplatku rozhodce ve výši 23.500 Kč a z administrativního poplatku rozhodčího soudu ve výši 10.500 Kč); (ii) náklady právního zastoupení ve výši 18.720 Kč, vypočtenými dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o nákladech v občanském soudním řízení a dále ve spojení s § 13 odst. 3 advokátního tarifu vyhlášky č. 177/1996 Sb., pokud jde o náhradu hotových výdajů. Požadované náklady právního zastoupení byly vyčísleny a dle žalující strany tvořeny (i) odměnou podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb.: 15.000 Kč; (ii) paušální náhradou hotových výdajů za 2 úkony právní služby (příprava a převzetí zastoupení a zpracování žaloby) ve výši 2 x 300Kč t.j. 600 Kč; DPH ve výši 21% z těchto částek, tj. 3.276 Kč.

VYJÁDŘENÍ ŽALUJÍCÍ STRANY ZE DNE 13.5.2013

Žalující strana doplnila svůj Žalobní návrh podáním ze dne 13.5.2013, a to v návaznosti na Vyjádření k Žalobnímu návrhu žalované strany.

Žalující strana ve svém vyjádření odmítla tvrzení žalované strany, že by důvodem registrace sporné domény byl fakt, že ji pro svou prezentaci bude v budoucnu využívat akciová společnost ***** ** a uvedla, že pouze plánované založení obchodní společnosti nemůže mít při posuzování nároků na oprávněnost registrace doménového jména přednost před platnou ochrannou známkou žalující strany.

Podle žalující strany je v souladu s rozhodovací praxí Rozhodčího soudu užití označení chráněného ochrannou známkou v doménovém jméně bez souhlasu jejího vlastníka nebo bez oprávněného zájmu na takovém užití nutno považovat za nekalou soutěž.

Žalující strana upozornila na skutečnost, že součástí doménového portfolia žalované strany jsou mimo jiné doménová jména (i) ****-.****.cz, (ii) *****.cz, (iii) *****.cz, (iv) *****.cz., (v) *****.cz, (vi) *****.cz, (vii) *****.cz, (viii) *****.cz. Podle žalující strany doménové portfolio žalované strany obsahuje doménová jména, o kterých není pochyb, že byly zaregistrovány ne pro podporu obchodu nebo konkrétní osoby, ale s čistě spekulativními úmysly.

Spekulativní úmysly však žalovaná strana odmítá a své tvrzení opírá o skutečnost, že v rámci sporné domény nejsou obsaženy žádné reklamní odkazy. Pro ilustraci však žalující strana uvádí, že hned několik registrovaných domén žalované strany (www.*****.cz,

www.*****.cz, www.*****.cz atd.) nic jiného než reklamní odkazy neobsahuje. Některé další internetové stránky žalované strany pak sice obsahují i srozumitelný text (např. www.****_****.cz), tento však slouží pouze k tomu, aby žalovaná strana vydělávala na reklamních bannerech, které jsou na internetové stránce přítomny. Minimálně v případě domény ****_****.cz je pak nesporné, že, stejně jako v případě sporné domény, její registrací žalovaná strana zasáhla do práv třetích osob, čímž porušila Pravidla registrace.

Žalující strana uvedla, že měla v době před zahájením řízení informace o velkém množství doménových jmen v držení žalované strany, které bez nejmenších pochyb nesouvisely ani s jejím předmětem podnikání ani s prezentací její vlastní osoby. Naopak, tyto domény parazitovaly na některých chráněných označeních. Žalující strana měla proto za to, že registrace a držení sporné domény je zřejmým, úmyslným a promyšleným nekalosoutěžním jednáním. Vzhledem k velikosti doménového portfolia žalované strany (a z něj zákonitě plynoucí zkušenosti žalované strany při jednání proti majitelům práv) pak žalující strana nepovažovala jakýkoli kontakt se žalovanou stranou před podáním žaloby (a před zablokováním sporné domény) za prozíravý. Poskytla by tak žalované straně pouze prostor k převodu domény na třetí osobu nebo případně jinému způsobu znemožnění domoci se jejích práv. Jelikož bez zahájeného řízení není možné požádat CZ.NIC o blokaci, nezbylo žalující straně než zahájit arbitrážní řízení.

Opatrnost žalující strany při postupu ve sporu se ukázala jako klíčová. Okamžitě po zahájení sporu žalovaná strana začala převodem na třetí osobu hrozit a faktickému převodu sporné domény zabránila pouze skutečnost, že převod sporné domény byl na žádost žalující strany k okamžiku zahájení sporu zablokovan národním registrátorem CZ.NIC. Podle žalující strany podání Žalobního návrhu bez předchozí výzvy žalované straně je nutno považovat za oprávněné. Žalující strana se tak pouze snažila domoci svých práv bez toho, aby dala příležitost žalované straně převod domény v budoucnu znemožnit či minimálně zkomplikovat.

Na podporu svých tvrzení žalující strana předložila a navrhla v rámci svých podání provedení následujících důkazů:

- Výsledek vyhledávání doménového jména „...cz“ v registru CZ.NIC
- Výpis z obchodního rejstříku žalující strany, stanovy, v anglickém jazyce
- Výpisy z rejstříku ochranných známek ohledně slovní komunitární ochranné známky č. ***** "..." , zapsané pro třídy **, **, **, **, **, s právem přednosti od **.**.****, zapsané dne **.**.****, slovní komunitární ochranné známky č. ***** "..." , zapsané pro třídu ** dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****, národní slovní ochranné známky "...", zapsané pod č. ***** u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro třídy **, **, **, **, **, **, ** dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****.
- Odkaz na obsah internetové stránky www...cz
- Výpis registračních údajů k doménám *****.cz, *****.cz, *****.cz, *****.cz, ****_****.cz, *****.cz, *****.cz, *****.cz
- Obsah internetových stránek www.*****.cz, www.*****.cz, www.*****.cz a www.****_****.cz

- Výpis z databáze DomainTools ke dni **.**.**** týkající se žalované strany

- Výpis z databáze DomainTools ke dni **.**.**** týkající se žalované strany

Žalovaná strana

VYJÁDŘENÍ K ŽALOBNÍMU NÁVRHU ZE DNE 15.4.2013

Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu uvedla následující.

Žalující strana namítla, že žalující strana nemá zájem na smírném řešení sporu. Podle žalované strany spor mezi stranami sporu neexistuje, respektive, byl vyvolán bezdůvodně žalující stranou, která tak měla naplnit § 16 odst. 2 Řádu .cz s tím, že došlo ke zneužití tohoto řízení. Žalující strana mohla mít spornou doménu i bez tohoto řízení a této možnosti opakovaně nevyužila. Žalovaná strana uvedla, že se o zájmu žalující strany poprvé dozvěděla až od Rozhodčího soudu, kdy jí přišlo vyrozumění o zahájení tohoto řízení. Žalovaná strana ihned poté spornou doménu žalující straně nabídla a tři týdny urgovala odpověď. Žalující strana převod odmítla a naopak možný převod sporné domény zablokovala.

Žalovaná strana poukázala na skutečnost, že se v důsledku jednání žalující strany dostala do situace, kdy je sice ochotna spornou doménu žalující straně poskytnout, ale v důsledku podaného Žalobního návrhu je nucena se hájit a odvrátit tak hrozbu hradit náklady na toto zbytečně vyvolané řízení. Podle žalované strany už samotná skutečnost, že ji někdo žene před soud je psychicky naprosto zdrcující a dosud nepředstavitelná, neboť se považuje za bezkonfliktní typ člověka, jenž rozhodně nemá v úmyslu zasahovat někomu do jeho práv. Bohužel však neměla příležitost se řízení vyhnout.

Žalující strana odmítla získat spornou doménu smírným způsobem. Žalovaná strana v tomto ohledu odkázala na postoj České advokátní komory (ČAK) ohledně smírného řešení sporů, nové ustanovení § 142a občanského soudního řádu, čl. 16 Pravidel registrace, dle kterého, pokud se sporné strany nedohodnou na smírném řešení sporu, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů, tedy prostřednictvím rozhodčího řízení nebo obecných soudů.

Žalovaná strana uvedla, že místo jediného mailu s dotazem, zda spornou doménu poskytne na základě smíru, absolvoval právní zástupce žalující strany minimálně tři měsíce příprav a kroků k tomu, aby podal Žalobní návrh a se silnou firmou v zádech ochotně zaplatil 34 000 Kč za řízení před Rozhodčím soudem a svou práci si propočítal na 18 720 Kč s tím, že jeho výpočty neodpovídají. Pokud by se žalující strana dotázala žalované strany, zjistila by, že žalovaná strana spornou doménu bez problému a zdarma přenechá. Žalovaná strana shrnula, že motivací právního zástupce bylo získat cca 18 720 Kč.

Žalovaná strana uvedla, že sporná doména byla zakoupena za účelem internetové prezentace akciové společnosti ***** **. Jiná akciová společnost tohoto jména neexistovala, žádné ochranné známky se na ***** ** nevztahovaly a doména byla volná, respektive neexistovala. "Nevýhodou" domén je to, že nemohou obsahovat háčky, čárky, tečky ani mezery. Mohou tak vznikat tyto paradoxní situace, že různé ochranné známky mohou bez těchto znaků vytvářet stejné znění a tím i stejné znění domény.

Žalovaná strana uvedla, že dohledala, že •• je také firma v Argentině, "*****" znamená podle žalované strany španělsky "*****" a ***** je také existující mužské jméno.

Žalovaná strana v této souvislosti uvedla, že na sporné doméně neměla v úmyslu poškozovat zájmy brazilské firmy a o její existenci se dozvěděla až ze Žalobního návrhu.

Žalovaná strana shrnula, že byla panem **** * požádána koncem roku 2011, zda by nevytvořila internetovou prezentaci pro jeho firmu ***** ** s tím, že založení akciové společnosti je otázka maximálně 1. kvartálu 2012 a že se jí posléze ozve a dohodne se na podrobnostech.

Jelikož čas běžel, pan ***** se neozýval a doména měla po roce propadnout, žalovaná strana kontaktovala pana ***** na telefon, který si tehdy poznamenala a chtěla vědět, zda společnost vznikla či skutečně vznikne a dojde k avizované spolupráci, nebo zda má nechat doménu propadnout. Žalovaná strana na telefonu klienta nezastihla. Proto žalovaná strana raději spornou doménu ještě o další rok prodloužila, aby nebyla za nesoriozního partnera pro případ, že společnost vznikne později, než bylo plánováno. Žalovaná strana dále uvedla, že se jí v souvislosti se zahájením řízení podařilo zjistit na internetu, že společnost ***** ** zřejmě dosud založena nebyla a neví, zda bude nebo nebude založena.

Pakliže by žalovaná strana věděla o zájmu žalující strany vlastnit spornou doménu, doporučila by ***** doménu jinou, například *****.cz a neviděla by v tom problém.

Žalovaná strana dále uvedla, že se žalující strana nepokusila o smírné řešení sporu, jak vyplývá z Pravidel registrace i Pravidel alternativního řešení sporů, které žalující strana porušila.

Žalující strana má právo přednosti na slovo "••" a mohla si spornou doménu zaregistrovat. Nebylo zasaženo do práv žalující strany ani do práv v uvedených třídách Ochranných známek, které se vztahují na ***** apod. V doménách nelze dělat tečky nebo mezery, tudíž došlo k paradoxní situaci, kdy název bez teček a mezer tvoří slovo "••", byť s žalující stranou nemá nic společného. To samo o sobě nesvědčí o úmyslu žalující stranu poškozovat.

Žalovaná strana odmítla, že by registrace sporné domény proběhla ze spekulativních úmyslů a sdělila, že neví, jak toto nařčení obhajovat, neboť netuší, co je myšleno "spekulativními úmysly" a co trestného je na podnikatelských záměrech. Poukázala na to, že je absurdní, že by se žalovaná strana jako malý venkovský podnikatel s knihami, karnevalovým zbožím a dárkovými předměty zajímala o firmy, *** po světě ***** , registrovala jejich názvy v podobě domén s koncovkou .cz a chtěla na tom vydělat. Pokud by měla žalovaná strana vydělávat na reklamě, pak by ji na spornou doménu logicky umístila. Jak by ale na reklamě vydělala, když doména vykazuje téměř nulovou návštěvnost, slovo "••" nikdo nehledá a ani na doménu nikde neodkazuje, aby její návštěvnost podpořila, tudíž této úvaze také nerozumí.

Žalovaná strana dále polemizovala nad tím, že neví, z čeho žalující strana dovozuje, že spornou doménu hodlá žalovaná strana prodat od roku 2011 za částku vyšší, které by převýšily náklady tohoto řízení. Podle žalované strany by byl žalobní nárok opodstatněný ve chvíli, kdy by provozovala prezentaci, která by se buď tvářila jako oficiální prezentace firmy ••, nebo by se snažila využít jejího jména pro prezentaci produktů, na něž má registrovanou ochrannou známku. Nic takového se nestalo.

Podle žalované strany je evidentní, že na žalující straně neparazitovala, ani se neobohacovala na jejím jméně. Registrací sporné domény jí naopak vznikly náklady.

Žalovaná strana uvedla, že neznemožnila žalující straně spornou doménu užívat. Žalující strana mohla mít spornou doménu třicet minut poté, kdy zjistila, že ji vlastní. Dokonce

odmítla spornou doménu převzít i poté, kdy zahájila řízení, ačkoliv k tomu byla vyzvána. Žádný soutěžní vztah tedy nevznikl.

V rozporu s dobrými mravy je podle žalované strany naopak postup právního zástupce žalující strany, neboť v důsledku jeho jednání došlo k zablokování sporné domény. Žalovaná strana uvedla, že po zahájení řízení nabízela převod sporné domény ihned a zdarma.

Žalovaná strana odmítla, že by registrací sporné domény znemožnila žalující straně výlučně užívat její Ochranné známky v souvislosti s národní doménou .cz a prezentovat se tak na národní úrovni prostřednictvím internetové sítě českému zákazníkovi či jiným obchodním partnerům. Podle žalované strany je internet obrovský prostor a je nesmysl žalovanou stranu osočovat, že zakoupením jediné sporné domény zabránila žalující straně, brazilské společnosti, se prostřednictvím internetové sítě prezentovat českému zákazníkovi či jiným obchodním partnerům. Prezentovat se českým zákazníkům může i na doméně ...com, ...eu.

Z dosavadních rozhodnutí vyplývá, že povinnost platit náklady řízení jsou na žalovanou stranu přeneseny v případech, kdy prokazatelně poškozovala žalující stranu a odmítala smírné řešení. To není tento případ.

Žalovaná strana v závěru svého Vyjádření k Žalobnímu návrhu shrnula, že žádá zamítnutí Žalobního návrhu z těchto důvodů:

- Žalující strana odmítla získat spornou doménu smírným způsobem;
- Žalující strana zneužila toto řízení;
- Plná moc neobsahuje podpis právního zástupce žalující strany, že zmocnění přijímá;
- Žalovaná strana je nadále ochotna spornou doménu žalující straně přenechat nehledě na rozhodnutí Rozhodčího soudu;
- Žalující strana spekuluje o záměrech žalované strany ji poškodit, aniž by k jakémukoliv poškození nebo parazitování na jejím jméně došlo nebo tomu obsah sporné domény nasvědčoval;
- Sporná doména je určena pro firmu ***** ***, což je naprosto legitimní důvod k jejímu držení;
- Obsah sporné domény nezasahuje do žádné třídy, pro něž má firma ... ochranné známky;
- Žalující strana špatně vyčíslila náklady na toto řízení, které si nárokuje, a nelze jí i pro tyto pochybnosti vyhovět;
- Žaloba měla dle Řádu on-line obsahovat důkazy. Jediným předloženým důkazem o zásahu do práv žalující strany je screen obrazovky bez obsahu;
- Považuje za neadekvátní, aby náklady hradila strana, která jediná vyvinula veškeré aktivity pro smírné řešení a ve sporu se ocitla bez předchozího uvědomění a dokonce bez zájmu se o samotný předmět sporu přít;

- Své náklady na toto řízení po žalující straně uhradit nepožaduje.

Pro případ, že Rozhodčí soud odmítne zamítnout Žalobní návrh v plném rozsahu, žádala žalující strana o naplnění § 32 Řádu s tím, že smírem by bylo předání sporné domény žalující straně s tím, že náklady na řízení nebude po žalované straně nárokovat.

VYJÁDRĚNÍ ŽALOVANÉ STRANY ZE DNE 13.5.2013

Žalovaná strana reagovala na podání žalující strany ze dne 13.5.2013 podáním z téhož dne.

Žalovaná strana namítla, že žalující stranu vlastnictví sporné domény nezajímá, neboť její stanovisko se opěť týká spekulací.

Žalovaná strana uvedla, že hlavním oborem podnikání je eshop www.*****.cz s pestrou škálou produktů, které nabízí a postupně rozšiřuje. Žalovaná strana dlouhodobě platila lištu s odkazy (linky) v ceně cca 5000 Kč měsíčně, která pomohla větší návštěvnosti eshopu, v lepší dohledatelnosti na jednotlivá klíčová slova, respektive na produkty, které prodává žalovaná strana. Než ovšem platit 60 000 Kč ročně, rozhodla se žalovaná strana, že si raději sama vytvoří síť odkazů, které budou na eshop odkazovat a které se vzájemně propojí. Proto žalovaná strana v aukci koupila několik propadlých domén, kde byly internetové prezentace, na které vedly spousty odkazů. Na domény, které již majitelé nevyužívají, domény propadly a přes aukci na www.*****.cz byly volně ke koupi, postupně umisťuje ministránky s odkazem na eshop. Tím si žalovaná strana snaží zajistit síť odkazů, aniž by za to někomu pravidelně platila.

Žalovaná strana uvedla, že většinu domén koupila "volných" podle klíčových slov produktů ze své nabídky. Vzhledem k tomu, že není v jejích silách časově umístit obsah, tak domény „zaparkuje“. To znamená, že na ně nasadí reklamní systém. Jeho efekt je však naprosto mizivý, a pokud některá doména vykáže příjem 50 Kč za rok, je to hodně. Záměr tedy není vydělat na reklamě, ale budování sítě odkazů (prodloužení domény na rok stojí cca 150 Kč, tudíž je evidentní, že mluvit o výdělcích z reklamy je zbytečné). Žalující strana hledala u domén žalované strany ty, které se jí jeví jako tématicky "mimo" okruh zájmů žalované strany.

Zlomek z držených domén slouží pro klienty žalované strany, která je má na svém účtu, ale jsou klienti, pro které připravovala žalovaná strana internetovou prezentaci, nemají zkušenosti s jejich obsluhou a mají obavu, že by neuhlídaly jejich expiraci apod. Jde např. o ...cz, *****.cz, *****.cz, *****.cz apod. Žalovaná strana uvedla přehled domén, které dle jejího názoru argumentaci žalující strany vyvrátí, a to www.*****.com, www.*****.cz,

Žalovaná strana zdůraznila, že není spekulant. Jedinou spekulací u vlastněných domén je to, že jí podpoří eshop. Žalovaná strana v závěru svého podání uvedla, že preferuje smírné řešení sporu s tím, že dojde k převodu sporné domény a náklady řízení zůstanou v režii žalující strany.

Na podporu svých tvrzení žalovaná strana nepředložila žádné listinné důkazy.

Projednání a zjištění

Žalovaná strana v průběhu tohoto řízení žádné listinné důkazy nepředložila. Jediný rozhodce proto provedl v průběhu tohoto řízení veškeré důkazy předložené pouze žalující stranou.

Na základě provedeného dokazování s přihlédnutím k procesním stanoviskům stran sporu a sdělení sdružení CZ.NIC se jediný rozhodce vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a dospěl k následujícím závěrům.

Jediný rozhodce dospěl k závěru, že podání Žalobního návrhu v daném případě bez předchozí výzvy k plnění žalované straně či realizace pokusu o smírné řešení sporu není porušením ustanovení § 16 odst. 2 Řádu .cz a nepředstavuje zneužití tohoto řízení. Je na uvážení každého subjektu, zda se o smírné řešení sporu pokusí či se mu v rámci své procesní strategie při vymáhání nároků vyhne. V doménových sporech je přitom nezbytné reflektovat specifika doménových jmen a možnost jejich rychlé převoditelnosti jejich držitelem na třetí osoby, pokud je vyzván k plnění ohledně příslušných doménových jmen. Absence pokusu o mimosoudní vyrovnání sporu před podáním Žalobního návrhu může mít však vliv na výši případně přiznaných nákladů straně sporu, která takto postupovala, a byla ve sporu nakonec úspěšná.

Jediný rozhodce nepovažuje za relevantní námitku žalované strany, že plná moc udělená žalující stranou právnímu zástupci žalující strany neobsahuje podpis právního zástupce, že zmocnění přijímá. Plná moc je jednostranný úkon zmocnitele, kterým zmocnitel prohlašuje vůči třetí osobě či osobám, že zmocnil jinou osobu jako oprávněnou, aby ho v rozsahu uvedeném v plné moci zastupovala. Není potřeba, aby plná moc byla výslovně přijata (viz Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 284).

Žalující strana je obchodní společností se sídlem v Rio de Janeiru, Brazílie, založenou podle brazilského práva, podnikající mj. v oblasti *****.

Žalující strana je vlastníkem Ochranných známek platných na území České republiky, a to: (i) OZ 1, tj. slovní komunitární ochranné známky č. ***** "•••", zapsané pro třídy **, **, **, **, **, s právem přednosti od **.**.****, zapsané dne **.**.****; (ii) OZ 2, tj. slovní komunitární ochranné známky č. ***** "•••", zapsané pro třídu ** dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****; (iii) OZ 3, tj. národní slovní ochranné známky "•••", zapsané pod č. ***** u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro třídy **, **, **, **, **, **, **, dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****.

Žalovaná strana si jako podnikatel zaregistrovala dne **.**.**** sporné doménové jméno, tj. doménu „•••.cz“, a ode dne **.**.**** je držitelem sporného doménového jména.

Jediný rozhodce dovedl, že doménové jméno „•••.cz“ je zaměnitelné s Ochrannými známkami žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména „•••.cz“ je shodný se slovním kmenem „•••“ obsaženým ve slovních ochranných známkách OZ 1, OZ 2 i OZ 3.

Žalovaná strana v průběhu řízení neuvedla ani nedoložila, že by jí náleželo jakékoliv prioritní právo, které by se vztahovalo k označení „•••“. Okamžik vzniku práva přednosti k Ochranným známkám a také okamžik zápisu OZ 1 a OZ 3 předchází datu registrace sporné domény provedené žalovanou stranou.

Z provedeného dokazování i sdělení stran sporu vyplynulo, že se na sporné doméně nenacházejí žádné aktivní webové stránky, a že sporná doména nebyla od okamžiku její registrace žalovanou stranou využívána.

Jediný rozhodce v této souvislosti dovedl, že popsané jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Žalovaná strana jako podnikatel registrovala i užívala označení „...“ chráněné Ochrannými známkami v doménovém jméně žalovanou stranou bez souhlasu žalující strany, čímž bylo znemožněno žalující straně spornou doménu užívat a vznikl soutěžní vztah mezi žalující a žalovanou stranou. Žalovaná strana jako držitel sporné domény může ovlivňovat způsob jejího využívání, třeba i tím, že právo užívat spornou doménu odejme či udělí. Na rozdíl od žalující strany žalované straně nenáleží k označení „...“ žádná práva, žalovaná strana nedoložila k registraci sporné domény oprávněný zájem. Takové jednání je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalované straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana má možnost využívat chráněného označení „...“ obsažené v Ochranných známkách k vlastnímu prospěchu, a naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu tím, že jí znemožňuje užívat toto chráněné označení v prostředí Internetu v plném rozsahu.

Lze tedy shrnout, že v důsledku jednání žalované strany došlo k nekalosoutěžnímu jednání na straně žalované strany ve smyslu § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

S ohledem na skutečnost, že žalující strana požadovala také převod sporné domény, jediný rozhodce při posuzování tohoto nároku analogicky přihlédl také k přímo aplikovatelným komunitárním předpisům, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (dále jen „Nařízení I“) a Nařízením Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu (dále jen „Nařízení II“). Nařízení I a Nařízení II stanovují zásady, jimiž se řídí registrace regulující právo doménových jmen pro doménová jména s doménou nejvyšší úrovně .eu.

Dle čl. 21 odst. (1) Nařízení II může být registrované jméno domény odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem (např. ochranná známka) nebo právem Společenství (např. ochranná známka) za podmínek tam uvedených. Dle ustanovení čl. 22 odst. (11) Nařízení II, pokud je registrace domény zneužívající nebo spekulativní ve smyslu čl. 21 Nařízení I, a pokud o to stěžovatel zažádá v případě řízení proti držiteli jména domény, doménové jméno se převede na stěžovatele, pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v č. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení I.

S ohledem na uvedené skutečnosti byl shledán nárok žalující strany na převod sporné domény jako důvodný. Jediný rozhodce shledal jako důvodný také požadavek žalující strany na zdržení se převodu doménového jména „...cz“ s výjimkou jeho převodu na žalující stranu a zdržení se trvale užívání a provozování sporného doménového jména žalovanou stranou.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl jediný rozhodce k závěrům tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodčího nálezu.

Žalující strana v řízení požaduje uhrazení zaplaceného poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000 Kč a uhrazení nákladů právního zastoupení ve výši 18.720 Kč. Žalující strana byla ve sporu úspěšná. Z předložených důkazů a vyjádření stran vyplynulo, že se žalující strana nepokusila o smírné vyrovnaní sporu před podáním Žalobního návrhu. Je skutečností, že žalovaná strana objektivně neměla možnost před podáním Žalobního návrhu nárokům žalující strany dobrovolně vyhovět, pokud tak chtěla učinit. Na druhou stranu je zřejmé, že výzvou k mimosoudnímu plnění držiteli domény ve věci užívání a/nebo převodu domén může dojít s

ohledem na snadnou a rychlou převoditelnost domén k poškození práv subjektu, který tuto výzvu k mimosoudnímu plnění učinil. Jediný rozhodce k těmto skutečnostem přihlédl a žalující straně přiznal nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 34.000 Kč odpovídající zaplacenému poplatku za rozhodčí řízení.

Proti tomuto rozhodčímu nálezu je možné podat k soudu návrh na jeho zrušení.

Rozhodčí nález

I. Žalovaná strana je povinna zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména „...cz“, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

II. Žalovaná strana je povinna zdržet se převodu doménového jména „...cz“ na třetí osobu s výjimkou žalující strany, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

III. Žalovaná strana je povinna bezplatně převést doménové jméno „...cz“ ve prospěch žalující strany tak, že žalující strana bude zapsaná jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

IV. Žalovaná strana je povinna žalující straně zaplatit náklady rozhodčího řízení ve výši 34.000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana je vlastníkem Ochranných známek platných na území České republiky, a to: (i) OZ 1, tj. slovní komunitární ochranné známky č. ***** "●●", zapsané pro třídy **, **, **, **, s právem přednosti od **.**.****, zapsané dne **.**.****; (ii) OZ 2, tj. slovní komunitární ochranné známky č. ***** "●●", zapsané pro třídu ** dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****; (iii) OZ 3, tj. národní slovní ochranné známky "●●", zapsané pod č. ***** u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro třídy **, **, **, **, **, **, ** dne **.**.****, s právem přednosti od **.**.****.

Žalovaná strana si jako podnikatel zaregistrovala dne **.**.**** sporné doménové jméno, tj. doménu „...cz“ a ode dne **.**.**** je držitelem sporného doménového jména.

Doménové jméno „...cz“ je zaměnitelné s Ochrannými známkami žalující strany, neboť slovní kmen doménového jména „...cz“ je shodný se slovním kmenem „...“ obsaženém ve slovních ochranných známkách OZ 1, OZ 2 i OZ 3.

Žalovaná strana v průběhu řízení neuvedla ani nedoložila, že by jí náleželo jakékoliv prioritní právo, které by se vztahovalo k označení „...“. Okamžik vzniku práva přednosti k Ochranným známkám a také okamžik zápisu OZ1 a OZ 3, předchází datum registrace sporné domény provedené žalovanou stranou. Na sporné doméně se nenacházejí žádné aktivní webové stránky, sporná doména nebyla od okamžiku její registrace žalovanou stranou využívána.

Jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Žalovaná strana jako podnikatel registrovala a užívala, respektive, měla možnost užívat označení „...“ chráněné staršími Ochrannými známkami v doménovém jméně žalovanou stranou bez souhlasu žalující strany, čímž bylo znemožněno žalující straně spornou doménu užívat a vznikl soutěžní vztah mezi žalující a žalovanou stranou. Žalovaná strana jako držitel sporné domény může

ovlivňovat způsob jejího využívání, třeba i tím, že právo užívat spornou doménu odejme či udělí. Na rozdíl od žalující strany žalované straně nenáleží k označení „...“ žádná práva, žalovaná strana nedoložila k registraci sporné domény oprávněný zájem. Takové jednání je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalované straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana má možnost využívat chráněného označení „...“ obsažené v Ochranných známkách k vlastnímu prospěchu, a naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu tím, že jí znemožňuje užívat toto chráněné označení v prostředí Internetu v plném rozsahu.

Nároky žalující strany, na základě kterých požadovala uložení povinnosti převést doménové jméno „...cz“, respektive, zdržení se trvalého užívání a provozování doménového jména „...cz“ žalovanou stranou, byly posouzeny jako důvodné.

V Praze dne 7. června 2013

Mgr. Aleš Chamrád, 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*