

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. 00232

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

Čas podání 2013-09-04 13:22:20
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ●● ■■■° & ***** **

Strana žalovaná ■■■ ***** ***** **

Sporná doménová jména ●●■■■.cz, ●●■■■°.cz¹

Jiná právní řízení

1. Dle informací, které jsou dostupné rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, dále jen „rozhodčí soud“, neprobíhají jiná právní řízení týkající se sporného doménového jména, ani taková věc nebyla v jiném řízení rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (●●, ■■■, °). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménových jmen.

Faktická situace

2. Žalobce se žalobou podanou u rozhodčího soudu domáhal, aby žalovaný převedl doménová jména ve znění „*****.***.cz**“ a „*****.***.cz**“ na žalobce a aby se žalovaný zdržel užívání a provozování těchto doménových jmen a dále, aby žalovaný nahradil žalobci náklady řízení.

3. Rozhodčí soud prozkoumal svou pravomoc a dospěl k právnímu závěru, že se jedná o majetkový spor, k jehož projednání a rozhodnutí je dána pravomoc tohoto stálého rozhodčího soudu podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zák. č. 216/1994 Sb.“.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

4. Žalobce tvrdí, že je obchodní společností podle německého práva, která provozuje prestižní ******* řetězec s 208 ******* a ******** v 11 evropských zemích, známý pod označením „******* *******“, a to na základě franšízových smluv. Na českém území tak činí od r. 1997 prostřednictvím ******* * ******** v *********. Uvedl též, že ******* se vyznačují vysokou mírou kvality služeb.

2. Žalovaná strana

5. Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že výrazy „*******, *******, *******“ jsou používány řadou podnikatelů, což se týká i běžného slova „*******, popř. *******“. Dále poukázal na to, že slovo ******* představuje pouze jeden z prvků ochranných známek žalobce. Namítl též nedostatek přednosti u namítaných ochranných známek žalobce. Žalovaný rovněž poukázal na to, že ochranné známky žalobce mají malou rozlišovací způsobilost a je jím tudíž poskytována nižší úroveň ochrany než známce s vyšší rozlišovací způsobilostí, což by bylo lze překonat jen letitým intenzivním užíváním, reklamou a propagací. Namítl též nedostatek užívání známek na českém území. Žalovaný též poukázal na nedostatek soutěžně právní ochrany známek žalobce, a to i s ohledem na popisnost. Navrhnul zamítnutí žaloby.

Účastníci řízení podali ve sporu další repliky a dupliky.

Projednání a zjištění

6. Rozhodčí soud věc projednal a má skutkově prokázáno, že:

Žalobce je součástí mezinárodní franšízové sítě ******* řetězců *******, do níž je v Česku zahrnut ******* * ******** v ********* od roku 1996, původně ******* ********* * ********, přičemž nabídky ******* a ******** služeb stran tohoto ******* řetězce jsou veřejně dostupny přinejmenším elektronicky i z českého území. ******* a ******** služby v síti ******* ******* jsou na českém území propagovány a spojovány s činností nebo postavením žalobce, a to nejen v rámci shora uvedeného jednoho *******, ale též prostřednictvím médií. Na českém území také platí kombinovaná zapsaná mezinárodní ochranná známka žalobce č. zápisu ********* s právem přednosti ode dne ******.******.******** pro tř. ******, ******, ******.

Žalovaný je soutěžitelem žalobce a ostatních osob, které se účastní ******* řetězce *******, aniž

ale on sám se tohoto řetězce účastní. Žalovaný dále drží obě naříkaná doménová jména, pod nimiž nabízí shodné nebo podobné služby, pro něž je zapsána shora uvedená mezinárodní ochranná známka žalobce, a které také poskytují účastníci franšízové sítě žalobce včetně ●● ■■■ * **** v *****.

7. Svá shora popsaná skutková zjištění rozhodčí soud opřel o následující provedené a zhodnocené důkazy, které shledal věrohodnými, použitelnými, vesměs podstatnými a dostatečnými k učinění přesvědčivého skutkového závěru za stavu, kdy další důkazy účastníci řízení nenavrhovali. Jedná se o tyto provedené důkazy, které jsou převážně důkazy přímými: tvrzení účastníků řízení, výpisy z rejstříku ochranných známek žalobce, výpis z rejstříku, v němž je žalobce zapsán, výpis z obchodního rejstříku žalovaného, výpisy z databáze doménových jmen (Whois), Application form ■■■■ ***** * **** z **.**.****, tisk z www.*****.cz, **.**.****, ***** z www.*****.cz **.**.****.

8. Skutkové závěry podané shora a opřené o výše popsané provedené a zhodnocené důkazy rozhodčí soud posoudil po právní stránce následovně:

Žalovaný je odborníkem v soutěžním odvětví, v němž se setkává se žalobcem, a to i v místě města Prahy. Žalovaný si jako odborník měl a mohl být vědom, že existuje franšízový ■■■■ řetězec ●● ■■■■^o, který se týká činnosti žalobce, a to i na českém území a navíc ve stejném městě, kde má žalovaný sídlo, resp. svůj ■■■■. Žalovaný proto měl a mohl zvolit pro sebe taková jiná doménová jména, aby nedošlo k vyvolání nebezpečí záměny s označeními nebo ochrannými známkami používanými žalobcem nebo v souvislosti s jeho činností nebo postavením na trhu ■■■■ a podobných služeb, resp. aby nedošlo k napodobení franšízové sítě týkající se žalobce, a tak vyvolání klamné představy o spojení obou osob, například zařazením žalovaného do franšízové sítě ■■■■ řetězce žalobce. Napadená doménová jména žalovaného, registrovaná dne **.**.**** (●●■■■■^o.cz) a **.**.**** (●●■■■■.cz) jsou přitom mladšího data nežli kombinovaná zapsaná mezinárodní ochranná známka žalobce, číslo zápisu ***** , rejstřík Světové organizace duševního vlastnictví, s účinností pro Česko ode dne **.**.****, pro tř. **, **, **, mj. pro ■■■■ a ***** služby a *****.

Vedle toho rozhodčí soud posoudil další zapsané ochranné známky žalobce, a to obrazové ochranné známky Společenství č. spisu ***** , tř. **, **, ** s datem podání přihlášky **.**.****, dále známky č. spisu ***** , tř. **, **, **, **, s datem podání přihlášky **.**.**** a slovní známky č. spisu ***** , tř. **, **, s datem podání přihlášky **.**.****.

Ačkoliv tyto ochranné známky jsou mladšího data nežli napadená doménová jména žalovaného, tudíž by bylo možno dovozovat právo žalovaného jako předchozího uživatele nezapsaných označení (obou doménových jmen) ve smyslu zákona o ochranných známkách, nemá tato skutečnost význam z hlediska ochrany před nekalou soutěží na trhu; tj. před soutěží zaměnitelnou, klamavou nebo zabraňující. Rozhodčí soud právně posoudil případ z hlediska ochrany před nekalou soutěží na trhu, tudíž z hlediska průměrného (běžného) spotřebitele služeb ■■■■ a *****. Jelikož rozhodčí soud případ právně kvalifikoval jako věc nekalé soutěže, což je plně dostačující k rozhodnutí sporné věci podle žalobního návrhu, nezabýval se již otázkami ryze známkoprávními, které proto nebylo nutno právně posuzovat.

Rozhodčí soud tak dospěl k závěru, že žalovaný přinejmenším objektivně vyvolal nebezpečí záměny mezi žalovaným použitými doménovými jmény „●●■■■■.cz“ a „●●■■■■^o.cz“ a žalobcovou sítí – řetězcem ■■■■ „●●“. Proto se ze strany žalovaného soutěžně právně jedná o záměnnou soutěž, která je proti dobrým mravům soutěže a která je způsobilá přivodit újmu

žalobci, jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a tudíž je zakázanou soutěží nekalou [§ 47 písm. c) obch. zák.].

9. Rozhodčí soud konstatuje, že vedle toho, souběžně, je shora popsané jednání žalovaného objektivně způsobilé působit na veřejnosti klamavě tak, že se může jednat o internetové stránky žalobce anebo o nějakou podobu obchodního nebo právního propojení žalovaného se žalobcem, např. v rámci franšízové sítě apod. Toto všechno jsou skutečnosti, které se přitom nezakládají na pravdě a které jsou jako mylná domněnka způsobilé uvést veřejnost v omyl (klamat) o činnosti žalobce nebo o osobě žalovaného a o jeho obchodním nebo právním poměru k žalobci. Žalovaný proto alespoň objektivně vyvolává klamnou představu o svém spojení se žalobcovým podnikem, ochrannými známkami, zvláštním označením nebo výrobky či výkony. Žalovaný se již tímto svým jednáním na českém trhu přinejmenším objektivně ocitá v soutěžní situaci se žalobcem, přičemž klamavá soutěž je proti dobrým mravům soutěže.

10. Současně tím žalovaný stále zabraňuje žalobci uplatnit jeho hospodářský zájem na plném informačním sebeurčení na českém trhu včetně bránění žalobcově možnosti používat dotčená doménová jména pro sebe. Jednání žalovaného tak představuje zneužití technické soustavy registrace doménových jmen na úkor žalobce. Ze strany žalovaného se jedná o zabraňovací soutěž, kterou žalovaný získává neoprávněnou soutěžní výhodu a která je proti dobrým mravům soutěže a jež je způsobilá přivodit újmu žalobci, jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a tudíž je zakázanou soutěží nekalou (§ 44 odst. 2 obch. zák.).

11. Rozhodčí soud právně posoudil situaci, která nastala mezi účastníky řízení, jako situaci soutěžní ve smyslu hospodářské soutěže, která je situací objektivní, v níž se strany vzájemně hospodářsky ocitly na trhu **xxxx** a ********* služeb, přičemž z provedeného a zhodnoceného dokazování vyplývá, že žalovaný na trhu jednal se soutěžním záměrem hospodářským, nikoli snad se záměrem odlišným, např. politickým nebo náboženským aj. Strany se střetly v hospodářské soutěži při výkonu svých činností týkajících se sítě elektronických komunikací, přičemž každá z nich projevila hospodářský zájem o své představení pod dotčenými doménovými jmény. Soukromoprávní odpovědnost žalovaného za nekalé soutěžní jednání má právní povahu objektivní (přísné) odpovědnosti za následek své hospodářské činnosti při účasti v hospodářské soutěži bez možnosti zproštění se této právní odpovědnosti.

12. Žalobcův zdržovací nárok vyplývá z ustanovení § 53 obch. zák., přičemž žalobci svědčí žalobní legitimace ve věci.

13. Rozhodčí soud si je vědom, že soudy i rozhodčí soud mívaly běžně v podobných věcech právně za to, že převodní nárok je součástí nároku odstraňovacího [asi až do rozsudku Nejvyššího soudu v Brně ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010 (***.cz)], aniž by se ale pokaždé zabývaly důkazem ohrožení žalobcova práva, pokud by nedošlo k převodu doménového jména na žalobce, ale jen k jeho zrušení (uvolnění prostoru). Soudy a rozhodčí soud tím jakoby vycházely z předpokladu budoucího nepoctivého nebo protiprávního jednání veřejnosti (nejen žalovaného), ovšem bez důkazního doložení ohrožovacího skutku, což takto nelze brát jako směrodatné vodítko pro další rozhodovací činnost. Rozhodčí soud je však toho právního názoru, že převod doménového jména je nárokem samostatným jdoucím nad rámec odstranění závadného stavu, který v minulosti nastal, a tudíž nad rámec obnovení původního stavu, který byl po právu a který existoval před neoprávněným zásahem. Důvodem je ta skutečnost, že původním stavem byl stav, kdy dotčené doménové jméno vůbec neexistovalo, neboť žalobce si je o své vůli nezhotovil ani nedal zhotovit, ani takto v jeho prospěch nejednal

nikdo jiný, ačkoli mohl. Proto rozhodčí soud právně posoudil žalobcem uplatněný nárok na převod dotčeného doménového jména v doméně .cz, jímž žalobce projevil zájem na tomto způsobu svého informačním sebeurčení, obdobně jako nárok na převod doménového jména v doméně nejvyšší úrovně .eu podle čl. 22 odst. 11 věta druhá nař. č. (ES) 874/2004, jenž se týká doménových jmen v doméně .eu. Rozhodčí soud dospěl k právnímu názoru opřenému o rozšiřující výklad nař. (ES) č. 874/2004 na doménová jména v doméně nejvyšší úrovně .cz, a to na základě podobnosti při sledování podobného účelu. Podobný výklad a použití tohoto právního předpisu, který je součástí českého právního řádu, není v daném případě vyloučeno, protože práva k doménovým jménům v doménách .eu a .cz a předměty těchto práv si jsou svou povahou, obsahem a účelem navzájem natolik podobné, že není vyloučena podobná soukromoprávní ochrana těchto práv pomocí převodního nároku. Rozdíl spočívající pouze v tom, pod kterou doménou nejvyšší úrovně je určité doménové jméno technicky zavedeno (uloženo), není podstatný pro to, aby vyloučil rozšiřující výklad a použití nař. (ES) č. 874/2004, a to pokud jde o převodní nárok pro případ převodu doménových jmen v doméně nejvyšší úrovně .cz. Rozhodčí soud shledal, že tento právní názor je v souladu s příkazem ústavní konformity výkladu a používání právních předpisů, neboť nezjistil nic, čím by se tento postup protivil Listině základních práv a svobod; (§ 1 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve spojení s čl. 112 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky). Rozhodčím soudem použitá výkladová metoda podobnosti (analogie), a to i ve spojení s použitou výkladovou metodou účeloslovnou (teleologickou), je obecně uznávána a používána při řešení právních otázek, neboť je součástí teorie argumentace. Vedle toho – z důvodů podobných – rozhodčí soud použil rozšiřující výklad § 53 obch. zák., který rovněž opřel o podobnost při zachování sledovaného nápravného účelu.

14. Povinnosti žalovaného týkající se dotčeného doménového jména, které jsou stanoveny ve výroku tohoto rozhodčího nálezu, jsou žalovaným splnitelné, a to i se zřetelem na předpokládanou součinnost žalovaného se třetí osobou, správcem domény .cz, CZ.NIC, z. s. p. o., sídlem v Praze, a s ohledem na působení této třetí osoby, jež je rozhodčímu soudu známo z jeho činnosti.

15. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn plným úspěchem žalobce ve sporu, a proto mu rozhodčí soud přiznal plnou náhradu nákladů řízení (§ 30 zák. č. 216/1994 Sb. a § 142 odst. 3 o. s. ř.). Náklady řízení jsou tvořeny poplatkem rozhodčímu soudu při rozhodování o jednom sporném doménovém jménu jedním rozhodcem podle sazebníku Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řádu .cz), stanoveného rozhodčím soudem s účinností ode dne 15. 6. 2010, a náklady právního zastoupení při 4 úkonech právní služby za 10 000 Kč, náhradě hotových výdajů při 4 úkonech ve výši 1200 Kč, DPH 2 352 Kč.

Rozhodčí nález

1. Žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménových jmen „**••••••••.cz**“ a „**••••••••.cz**“.
2. Žalovaný je povinen převést doménová jména „**••••••••.cz**“ a „**••••••••.cz**“

na žalobce tak, aby žalobce mohl být zapsán jako nový držitel těchto doménových jmen v „centrálním registru doménových jmen“, spravovaném třetí osobou CZ.NIC, z. s. p. o.,

zapsanou pod č. reg. ***** v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeném Magistrátem hlavního města Prahy,

a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

3. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 47 552 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal ochrany svého známkového práva a ochrany před nekalou soutěží ze strany žalovaného, který používá podobná doménová jména.

Rozhodčí soud provedl a zhodnotil důkazy, přičemž zjistil skutkový stav, který právně posoudil jako jednání nekalosoutěžní spočívající v záměnné, klamavé a zabraňovací hospodářské soutěži na úkor žalobce. Takovéto jednání žalovaného je zakázáno obchodním zákoníkem.

Žalobcem uplatněný převodní nárok rozhodčí soud právně posoudil na základě obdobného výkladu a použití cit. nař. (ES) č. 874/2004, resp. rozšiřujícího výkladu obchodního zákoníku.

Žalobě bylo vyhověno a žalobci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

V Brně dne 14. listopadu 2013

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
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*