

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

č. 00284

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

Čas podání	2014-01-28 13:31:16
Správce sporu	Lada Válková
Strana žalující	*****
Strana žalovaná	*****

Sporné doménové jméno ...cz

Jiná právní řízení

Dle dostupných informací v současné době neprobíhají ani nebyla rozhodnuta jiná řízení týkající se sporného doménového jména.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalovaná strana je držitelem doménového jména „...cz“ (dále jen „doménové jméno“). Doménové jméno si žalovaná strana zaregistrovala dne **.*.*.**** a dle šetření rozhodce byla jeho držitelem s výjimkou období **.*.*.**** – **.*.*.****, kdy bylo doménové jméno v držení třetí strany. Doménové jméno bylo žalovanou stranou užíváno tak, že obsahovalo propagaci zboží nabízeného přímým konkurentem žalující strany, s nímž je žalovaná strana personálně a majetkově propojena, a odkaz na internetové stránky „*****.cz“, na kterých je provozován internetový obchod se zbožím tohoto konkurenta.

Žalující strana se žalobou ze dne 24.1.2014 doručitou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) domáhá (po upřesnění žalobního nároku pod bodem III.) vydání rozhodčího nálezu tohoto znění:

- I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání a provozování doménového jména ...cz
- II. Žalovaný je povinen zdržet se všech právních úkonů směřujících k převodu, prodeji a postoupení doménového jména ...cz, s výjimkou jejich zrušení či převodu na žalobce.
- III. Žalovaný je povinen převést registraci doménového jména ...cz na žalobce, a to do 3 dnů od vydání rozhodčího nálezu.

Pokud tomuto nároku nebude vyhověno, žalobce se domáhá, aby Rozhodčí soud rozhodl, že:

Žalovaný je povinen zrušit registraci doménového jména ...cz, a to do 3 dnů od vydání rozhodčího nálezu.

- IV. Žalovaný je povinen zaplatit do 10 dnů žalobcům k rukám jejich právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši celkem 53.567,15 Kč.

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů, která vydal správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. Dle uvedené rozhodčí veřejné nabídky „Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje 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 zvláštního dodatku Řádu rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád on-line“), 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 on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem určeným předsedou rozhodčího soudu“.

Rozhodčí veřejnou nabídku obsaženou v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů CZ.NIC žalovaná strana akceptovala tím, že si u CZ.NIC zaregistrovala sporné doménové jméno. Žalující strana pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žaloby k Rozhodčímu soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi stranou žalující a žalovanou.

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

Tvrzení stran

Žalující strana

Žalující strana (žalobce) ve svém žalobním návrhu a jeho doplnění zejména uvádí:

- a) Žalobce je majitelem české národní ochranné známky č. ***** „•••“ (slovní grafická) s datem priority **.*.*.****, a pozdější ochranné známky Společenství č. ***** „•••“ (obrazová), obě registrované pro třídu výrobků a služeb (**) ***** a (**) *****.
- b) Žalobce dlouhodobě nabízí prodej **** – tzv. ***** a doplňkového sortimentu, např. *****. Nabídka a prodej toho sortimentu je realizována na doméně www.***.cz, s datem registrace **.*.*.****, jejímž je žalobce vlastníkem. Doména je hojně navštěvovaná a žalobce dokládá přehled návštěvnosti a ukázkou faktur z let 2011 – 2013.
- c) Žalovaný je majitelem sporného doménového jména www.***.cz od **.*.*.****. Na webové stránce provozované pod tímto doménovým jménem („stránky ***.cz“) je umístěna reklama na internetový obchod zpřístupněný na doméně *****.cz, kde je nabízeno totožné zboží, které nabízí žalobce na svých webových stránkách •••.cz – *****. Majitelem domény *****.cz je společnost ***** *, jejímž jednatelem je žalovaný.
- d) Žalobce komunikoval se žalovaným ohledně užívání doménového jména žalovaným, zejména ohledně ukončení reklamy na internetový obchod *****.cz umístěné na stránkách •••.cz.
- e) Doména byla následně dočasně převedena na třetí subjekt – pana ***** *, kterému byla dne **.*.*.**** prostřednictvím právního zástupce žalobce zaslána výzva k ukončení aktivit porušujících jeho ochrannou známku a k převedení domény na žalobce.
- f) Třetí strana – pan ***** * – odmítla jakoukoli odpovědnost vyplývající z držby domény dne **.*.*.****.
- g) Kopie výzvy adresované třetí straně byla dne 20.11.2013 zaslána rovněž na ****@*****.cz z toho důvodu, že provozovatel internetového obchodu *****.cz používá doménové jméno a stránky •••.cz jako reklamní prostor pro svůj internetový obchod *****.cz. Dále rovněž z důvodu, že žalovaný, jakožto jednatel společnosti provozující internetový obchod *****.cz, byl držitelem sporného doménového jména a současně partnerská společnost ***** * byla plátcem sporného doménového jména. V následné e-mailové komunikaci byl žalovaný informován, že k podání žaloby na převod domény dosud nedošlo, nicméně pokud nebude doména převedena v prodloužené lhůtě do **.*.*.****, bude podána žaloba k rozhodčímu soudu.
- h) Žalobce uvádí, že doménové jméno •••.cz obsahuje dominantní a určující prvek •••, který je téměř totožný s ochrannými známkami žalobce. Slovní prvek ••• je prvek fantazijní a originální. Průměrný spotřebitel evidentně může být uveden v omyl a domnívat se, že žalobce provozuje i obchod *****.cz, na který je uváděna reklama a který nabízí obdobné výrobky. Dále rozdíl mezi ••• a ••• není pro běžného spotřebitele snadno postřehnutelný.
- i) Žalobce se domnívá, že doménové jméno •••.cz je zjevně drženo žalovaným ze spekulativních důvodů a je užíváno k tomu, aby žalovaný těžil z pověsti a obchodních aktivit žalobce jakožto přímého konkurenta. Dále se domnívá, že přechodný majitel domény, pan ***** *, figuroval pouze jako formální držitel, aby byla ztížena pozice žalobce při vymáhání jeho práv k ochranné známce. Po zaslání výzvy panu ***** * byla doména převedena zpět na žalovaného.

j) Žalobce se domnívá, že žalovaný měl možnost vyřešit spor smírně a doménu převést na žalobce nebo jinak odstranit závadný stav. Této možnosti nevyužil a pokračoval v jednání, kterým porušuje práva k ochranným známkám žalobce, tj. zejména k užívání doménového jména pro propagaci svého internetového obchodu *****.cz.

k) Žalobce je přesvědčen, že žalovaný má v úmyslu parazitovat a těžit z pověsti označení •••, přičemž vybudování této značky a internetového obchodu stálo žalobce značné úsilí a finanční prostředky.

l) Dle názoru žalobce je jednání žalovaného porušením hospodářské soutěže a zároveň porušením práv k ochranným známkám žalobce. Žalobce podrobněji uvádí:

(i) Porušování práv k ochranným známkám: Žalovaný zasahuje do práv žalobce k ochranným známkám ve smyslu § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách samotnou držbou domény •••.cz. Dominantní slovní prvek ••• je vysoce podobný z vizuálního hlediska a z hlediska sémantického je totožný se zněním domény žalobce a relevantní veřejnost může nabýt dojmu, že na této doméně jsou nabízeny výrobky či služby ze sortimentu žalobce nebo že jsou žalovaný a žalobce hospodářsky propojeni.

(ii) Nekalá soutěž: Provozováním či držením domén je konstituováno nekalosoutěžní jednání, které pokračuje i v roce 2014. Žalovaný vstoupil registrací domény do hospodářské soutěže a ztěžuje obchodní pozici žalobce. Jednání žalovaného je způsobilé přivodit újmu žalobci, neboť použitím vysoce zaměnitelného označení pro obchodní činnost společnosti je využíváno obchodní úsilí žalobce k prospěchu žalovaného. Je tak naplněna generální klauzule nekalé soutěže dle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně žalobce spatřuje porušení § 2981 odst. 1 a 2 - vyvolání nebezpečí záměny a § 2982 parazitování na pověsti.

(iii) K vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu žalobce zdůraznil, že (i) dočasná držba sporné domény třetí stranou nebyla podstatná, žalobce komunikoval o doméně včetně nabídky na její odkup a byl žalovaným vyzván k ukončení porušování jeho práv, (ii) výzva k převodu domény byla zaslána na adresu, která byla dostupná v registru domén na nic.cz panu ***** ***** , nicméně žalovaný byl seznámen s jejím obsahem a úmyslným převáděním domény se žalovaný snažil pouze ztížit pozici žalobce a znemožnit mu efektivně uplatňovat svá práva k ochranné známce; (iii) předžalobní výzva prokazatelně byla žalovanému doručena, byť byla adresována ještě na dočasného držitele domény, žalovaný se s obsahem výzvy prokazatelně seznámil a pokračoval v porušování práv k ochranné známce žalobce.

m) Žalující strana svá výše uvedená tvrzení dokládá zejména těmito důkazy:

(i) výpisy z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ohledně ochranných známek •••,

(ii) výpisy z registru nic.cz ohledně domén •••.cz a *****.cz a z registru domena.cz ohledně •••.cz,

(iii) výpis z obchodního rejstříku ohledně společnosti ***** ***** ** ,

(iv) přehled návštěvnosti •••.cz a ukázky faktur realizovaných prodejů a kopie korespondence zákazníků žalobce, kde dochází k záměně internetových obchodů •••.cz a *****.cz nebo k záměně v označení ••• – •••,

(v) výtisk internetových stránek ***.cz, ***.cz a *****.cz,

(vi) kopie výzvy třetí straně – panu ***** *****, odpovědi pana ***** ***** a emailové komunikace ohledně této výzvy s žalovaným,

(vii) kopie emailové komunikace mezi žalobcem a žalovaným s výzvou k ukončení porušování práv žalobce obsahující rovněž nabídku úplatného převodu domény ze strany žalovaného.

Žalobce s návrhem smíru ze strany žalovaného bez úhrady nákladů na řízení nesouhlasí a domáhá se vydání rozhodčího nálezu, jak je uvedeno výše.

Žalovaná strana

Žalovaná strana (žalovaný) ve vyjádření k žalobnímu návrhu a jeho doplnění uvádí zejména následující:

a) Žalovaný nebyl majitelem domény po celou dobu její registrace, majitelem sporné domény se stal až od **.**.****.

b) Žalovaný odmítá tvrzení, že žalobce předložil žalovanému „výzvu k převedení domény“, a upozorňuje na absenci důkazů takové komunikace a výzvy v žalobním návrhu.

c) Žalobce dne **.**.**** jednoznačně odmítl nabídku žalovaného na úplatný převod domény. Firma ***** ** ** následně prodala doménu na základě kupní smlouvy třetí straně – panu ***** *****, který o doménu projevil zájem a na daných stránkách provozoval affiliate marketing.

d) Ohledně výzvy k převodu domény zaslané třetí straně – panu ***** ***** – žalovaný upřesňuje, že výzva byla doručena jiné osobě, než byl majitel domény – ***** *****, ročník ****. S panem ***** ***** (registrovaným držitelem domény) byl žalobce v kontaktu, po celou dobu o výzvě nevěděl, s panem ***** ***** starším (obeslaným) se nestýká. Žalobce rovněž předložil čestné prohlášení ***** ***** (držitele domény), že spornou doménu odkoupil od společnosti ***** ** **, výzvu nikdy neobdržel a ani ji nečetl.

e) Žalovaný souhlasí s převodem domény na žalobce, nesouhlasí však s uhrazením nákladů řízení, a to zejména z titulu prokazatelného nezájmu ze strany žalobce o jakýkoliv odkup domény a skutečnosti, že žalovanému nebyla doručena předžalobní výzva dle ust. § 142a odst. 1 občanského soudního řádu, které je přiměřeně použitelné i pro rozhodčí řízení (ust. § 30 zákona č. 216/1994 Sb.).

f) Žalovaný odkazuje na závěry rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu ve sporu číslo 00210 ze dne 27.6.2013, ve kterém žalobci nebyla přiznána náhrada nákladů řízení z důvodu nesplnění povinnosti zaslat žalovanému předžalobní výzvu (§ 142a odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 30 zákona č. 216/1994 Sb.). Dále se žalovaný domnívá, že v případě domény není možné omluvit absenci předžalobní výzvy důvody hodnými zvláštního zřetele, jelikož ji není možné například ukrýt.

g) Žalovaný svá výše uvedená tvrzení dokládá těmito důkazy:

(i) kopie emailu se žádostí o převod sporné domény ze třetí strany na žalovaného,

- (ii) kopie emailové komunikace s žalobcem obsahující vyjádření k nabídce na odkup domény,
- (iii) čestné prohlášení ***** *****, dočasného držitele domény, že předžalobní výzvu neobdržel a nečetl.

Projednáání a zjištění

Po provedení důkazů předložených oběma stranami a na základě provedených šetření dospěl rozhodce k následujícím závěrům:

I. NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAH DO PRÁV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

Žalovaný se registrací domény ...cz dopustil zásahu do práv žalobce k ochranným známkám ve smyslu § 8, odst. 1 a § 8 odst. 2, písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („ZOZ“).

Žalobce je vlastníkem ochranné známky ... a vlastníkem domény ...cz s datem priority ochranné známky a datem registrace domény předcházející registraci sporného doménového jména ...cz. Dále žalobce prokázal, že žalovaný registroval a užíval doménové jméno ...cz k propagaci internetových stránek přímého konkurenta žalobce, provozovatele internetového obchoducz, jehož prostřednictvím bylo nabízené zboží stejného či obdobného charakteru jako zboží nabízené žalobcem (***** ***), pro které jsou zapsány ochranné známky žalobce.

Označení „...“, které tvoří sporné doménové jméno, je zaměnitelně podobné, a to jak vizuálně, tak foneticky, s ochrannou známkou ..., a liší se pouze v jediném písmenu, které navíc nevede k rozdílné výslovnosti tohoto označení. Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi spornou doménou a ochrannou známkou, je velice vysoká. Žalující navíc prokázal, že výrobky označené ochrannou známkou ... jsou na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známy a že docházelo k případům záměny ze strany jeho zákazníků.

Žalovaná strana se tedy užíváním doménového jména popsáním způsobem dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám žalobce, neboť slovní prvek „...“ v doménovém jménu užívala (i) v obchodním styku pro účely nabídky výrobků, (ii) pro shodné či podobné výrobky, pro které jsou ochranné známky žalobce zapsány, (iii) prvek „...“ je foneticky shodný a vizuálně zaměnitelně podobný se zněním ochranných známek žalobce, (iv) ochranné známky žalobce jsou starší než doménové jméno a (v) žalovaná strana (držitel doménového jména) nezískala souhlas k užití ochranných známek žalobce.

Tím porušila práva vlastníka ochranné známky ve smyslu § 8, odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ.

II. NEKALÁ SOUTĚŽ

Žalovaný se rovněž dopustil zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zejména vyvolání nebezpečí záměny dle § 2981 a parazitování na pověsti dle § 2982 uvedeného zákona.

Žalovaná strana se dopustila jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná strana neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a pověsti označení „...“ neoprávněným užíváním označení „...“, které je s ním zaměnitelné. Těto schopnosti záměny využívá ve prospěch internetového obchodu přímého konkurenta žalobce,

s nímž je žalovaný personálně a majetkově propojen. Toto jednání je způsobilé přivodit újmu jak žalobci v podobě ušlých zisků a poškození jeho pověsti atp., tak i spotřebitelům, kteří mohou být uvedeni v omyl, že výrobky nabízené na konkurenčním internetovém obchodě nakupují přímo od žalující strany či jí pověřených osob, i když tomu tak není.

Vzhledem k tomu, že žalovaný neprokázal žádný legitimní důvod, proč si registroval ryze fantazijní doménové jméno, které nemá v českém jazyce (ani jiném běžně užívaném jazyce) žádný význam, je vyloučené, aby si žalovaná strana registrovala doménové jméno náhodou, aniž si byla vědoma starších ochranných známek žalobce jako svého přímého konkurenta.

Jde o případ tzv. typosquattingu (z angl. „typo“ - chyba, překlep). Takové jednání je motivováno snahou využít podobnosti doménového jména s ochrannou známkou či jiným označením, kdy držitel doménového jména počítá s tím, že uživatel buďto nezná přesné znění (hláskování) označení, které hledá, anebo se při psaní doménového jména (zadávaní internetové adresy, která doménové jméno obsahuje) přepíše. Jde o nekalou praxi, kdy z výše popsané zaměnitelnosti neoprávněně těží majitel doménového jména.

III. K OBRANĚ VZNESENÉ ŽALOVANOU STRANOU

Vzhledem k předloženým důkazům a výše uvedeným závěrům nejsou tvrzení a důkazy předložené žalovaným způsobilé jakkoli změnit závěr, že žalovaný porušil práva k ochranné známce žalobce a dopustil se jednání v nekalé soutěži.

Žalovaný navrhl smír s tím, že převede doménové jméno a současně bude upuštěno od úhrady nákladů na řízení navržené v žalobním návrhu, a to z důvodu a) prokazatelného nezájmu ze strany žalobce o jakýkoliv byt' symbolický odkup domény, dále především z důvodu, b) že nebyl obeslán řádnou předžalobní výzvou ve smyslu § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v neposlední řadě rovněž z důvodu, že c) ***** *, ročník ****, který byl v době zaslání oznámení o porušování práv k ochranné známce a výzvě k jejímu převodu držitelem domény, nikdy toto oznámení neobdržel a nemohl dle něj tedy konat či na něj reagovat. Navržený smír žalující strana odmítla s tím, že trvá na náhradě nákladů řízení.

K uvedenému požadavku žalované strany rozhodce uvádí:

(i) Za prvé, odmítnutí nabídky na odkup sporného doménového jména ze strany žalovaného je pro posouzení tohoto případu nepodstatné.

Žalovaná strana si musela být při registraci sporného doménového jména vědoma, jak plyne z článku 13.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz závazných pro všechny držitele doménových jmen .CZ, 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. Žalovaná strana ostatně akceptací těchto Pravidel při registraci domény potvrdila, že „vyvinula veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila, že registrované doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat“. Je přitom na každém jednotlivém držiteli, aby si ověřil, že neregistruje či neužívá doménové jméno, které taková práva či právní předpisy porušuje.

Jakožto držitel domény měl žalovaný plnou kontrolu nad obsahem těchto stránek, měl možnost jej ovlivnit, a proto je za něj odpovědný. Žalovaného nic nenutilo k tomu, aby takový obsah na internetové stránce umístil (internetové stránky mohl využít ke zveřejnění obsahu,

který by neměl nic společného s ochrannou známkou ••*, což ale neučinil). Je tedy zřejmé, že bylo úmyslem žalovaného využít doménové jméno k propagaci internetových stránek přímého konkurenta. Bylo povinností žalovaného od takového protiprávního jednání, pokud se ho již dopustil, upustit.

Z důkazu předloženého samotným žalovaným je zjevné, že zájmem žalobce nebyl samotný převod doménového jména, ale upuštění od protiprávního jednání ze strany žalovaného – tedy aby žalovaný odstranil ze svých stránek provozovaných na doménovém jméně propagaci internetových stránek přímého konkurenta. Přestože žalovaný není typickým spekulativním držitelem domény, snaha o prodej doménového jména žalobci, ke kterému žalovaný neměl žádná práva, svědčí o jeho spekulativním jednání, které samo o sobě má znaky nekalé soutěže. Žalovaný prakticky požadoval po žalobci protiplnění za to, že od svého protiprávního jednání upustí. Takové jednání nelze připustit.

Lze tedy shrnout, že skutečnost, že žalobce považoval návrh na odkup doménového jména za neakceptovatelný, nijak nelegitimizuje ani neospravedlňuje zásah do práv žalobce ze strany žalovaného. Žalovaný (jakožto držitel doménového jména) mohl i bez jakékoliv dohody s žalobcem o odkupu doménového jména upustit od svého protiprávního jednání, to jest odstranit protiprávní obsah anebo zrušit registraci doménového jména. K odstranění protiprávního obsahu však žalovaný přistoupil až poté, co bylo zahájeno rozhodčí řízení. Tudíž lze uzavřít, že svým jednáním žalovaný zavedl příčinu k zahájení rozhodčího řízení.

Pro úplnost rozhodce dodává, že není povinností majitele ochranné známky, ani to není možné po něm rozumně požadovat, aby si registroval veškerá doménová jména, která by mohla být jinou osobou potenciálně jakkoli zneužita k porušení práv k ochranné známce nebo k nekalosoutěžnímu jednání.

(ii) Za druhé, žalovaný byl prokazatelně obeznámen se skutečností, že porušuje práva žalobce, a se záměrem žalobce hájit svá práva před rozhodčím soudem, nevyužil příležitosti ukončit spor smírem a v protiprávním jednání pokračoval.

Smyslem ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, na které žalovaný odkazuje, je odstranit přílišnou tvrdost předchozího znění, kdy žalovaný neměl možnost své opominutí (například zaplatit malý dluh, poplatek za elektřinu apod.) napravit předtím, než byl nárok vymáhán.

Rozhodce zdůrazňuje, že z důkazů předložených samotným žalovaným je zjevné, že žalovaný s žalobcem komunikoval a byl emailem vyzván k upuštění od jednání, které zakládalo neoprávněný zásah do práv k ochranné známce a nekalou soutěž (resp. k odstranění propagace internetových stránek přímého konkurenta). Tato komunikace probíhala v době, kdy byl žalovaný držitelem domény (**.**.****, **.**.****) a lze ji považovat za výzvu ze strany žalobce ke smírnému řešení sporu. Od protiprávního jednání žalovaný na základě výzvy neupustil a žalobci nabídl odkup domény. Dále je z předložených důkazů nezpochybnitelné, že žalovaný obdržel kopii formální výzvy k převodu domény, která byla zaslána třetí straně – dočasnému držiteli domény panu ***** ***** , a obeznámil se s jejím obsahem (neboť se dotazuje na přesné datum lhůty pro převedení domény). S touto formální výzvou, byť adresovanou dočasnému předchozímu držiteli domény, se žalovaný seznámil v den, kdy se opět stal držitelem sporné domény (**.**.****), a to z titulu, kdy jakožto jednatel společnosti, jejíž výrobky jsou na sporné doméně propagovány, byl držitelem domény a plátcem domény byla partnerská společnost, v níž žalovaný rovněž působí jako jednatel. Z obsahu výzvy bylo patrné, že se žalobce bude

domáhat svých práv u rozhodčího soudu, nebude-li na něj doména v prodloužené lhůtě do **.**.**** převedena. Žalovaný nepředložil důkaz, že by s žalobcem dále komunikoval ohledně smírného řešení. Naopak, z předložených důkazů je patrné, že žalovaný od svého protiprávního jednání neupustil ani poté, co se s obsahem uvedené výzvy prokazatelně seznámil. K námitce žalovaného, že nebyl držitelem domény, rozhodce upozorňuje, že dle šetření žalovaný byl držitelem doménového jména od **.**.**** s výjimkou období **.**.**** – **.**.****, kdy bylo doménové jméno v držení třetí strany, a komunikace ohledně jeho protiprávního jednání tedy probíhala v době, kdy byl držitelem doménového jména. Žaloba byla podána dne 24.1.2014.

Rozhodce uzavírá, že žalovaný byl žalobcem dostatečně vyzýván, aby upustil od svého protiprávního jednání, a byl seznámen se záměrem žalobce hájit svá práva před rozhodčím soudem, nebude-li na něj doménové jméno převedeno. Žalovaný měl možnost spor ukončit dobrovolným upuštěním od protiprávního jednání. Této možnosti nevyužil a v protiprávním jednání pokračoval. Smysl ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, byl podle rozhodce naplněn a námitka žalovaného ohledně absence řádné předžalobní výzvy nemá opodstatnění.

(iii) Za třetí, pro posouzení sporu mezi žalobcem a žalovaným je nepodstatné, zda třetí strana – dočasný držitel domény pan ***** *****, obdržela výzvu žalobce k převodu domény.

Lze pouze poznamenat, že žalobce postupoval správně a splnil svou povinnost předžalobní výzvy směrem k třetí straně – panu ***** *****, když zaslal výzvu na adresu držitele domény uvedenou v databázi doménových jmen spravované CZ.NIC, z.s.p.o. Pokud by tato otázka byla relevantní, údajné pochybení ze strany doručovatele – České pošty, s.p., jak namítá žalovaný, bylo možné ověřit vzhledem k zaslání výzvy doporučeně.

Z okolností případu je patrné, že žalovaný nebyl ochoten od svého protiprávního jednání upustit a teprve po podání žaloby navrhuje smír a souhlasí s převodem doménového jména za podmínky, že mu nebude uložena úhrada nákladů řízení. Rozhodce považuje žalobu za důvodnou a neshledal žádné okolnosti, pro které by mělo být upuštěno od úhrady náhrady nákladů řízení žalovaným, jak požaduje žalující strana. Nelze připustit, aby strana, která je v právu, bez jakékoliv náhrady nesla veškeré náklady spojené s vymáháním svého práva, zatímco strana druhá, která do práv neoprávněně zasáhla a zadala tak příčinu k zahájení rozhodčího řízení, by neměla žádnou povinnost tyto náklady nahradit. Takový přístup by vedl k neúměrnému přenášení nákladů na stranu žalující. Zejména ve sporech o doménová jména by žalovaná strana neměla až do poslední chvíle co ztratit a nic by ji nemotivovalo k tomu, aby závadný stav odstranila již na základě oprávněné žádosti žalující strany před zahájením rozhodčího řízení.

Na závěr rozhodce doplňuje, že k protiprávnímu jednání ze strany žalovaného docházelo před i po 1.1.2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a související zákony. Veškeré závěry rozhodce jsou platné podle české zákonné úpravy účinné před i po 1.1.2014, přičemž ustanovení relevantní pro tento spor zůstala buď beze změny, nebo byla v předchozí platné úpravě upravena ekvivalentně.

IV. ZÁVĚR

Vzhledem k výše uvedenému vyhověl rozhodce žalobnímu nároku uvedenému pod bodem I, II a III, přičemž u bodu III. rozhodce vyhověl hlavnímu (primárnímu) nároku žalobce na převod doménového jména.

Rozhodce si je vědom rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně ze dne 19.4.2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010. Nejvyšší soud České republiky ve zmíněném rozsudku dovodil, že nárok na odstranění závadného stavu formou převodu doménového jména je v rozporu s hmotným právem. V odkazovaném rozsudku však nebyla řešena otázka analogické aplikace nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu („Nařízení“), jehož ustanovení článku 22 odst. 11 převod doménového jména jako prostředek nápravy spekulativní a zneužívající registrace ve smyslu článku 21 nařízení připouští.

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.

S ohledem na okolnosti tohoto případu uvedené výše je zřejmé, že se žalovaný dopustil spekulativní a zneužívající registrace ve smyslu článku 21 odst. 1 Nařízení, a proto rozhodce žalující straně tento nárok přiznal.

Vedle toho – z důvodů podobných – rozhodce použil rozšiřující výklad § 2988 občanského zákoníku, který rovněž opřel snahou o zachování sledovaného účelu. Rozhodce je toho názoru, že převod doménového jména, který je žalobcem navržen jako hlavní žalobní nárok pod bodem III, je jedinou rozumnou cestou k odstranění protiprávního stavu a zejména k zajištění nároků podle bodů I a II, aby k dalšímu porušování práv žalobce se strany žalovaného nedocházelo. V případě, že by došlo k pouhému uvolnění doménového jména (v žalobním nároku formulováno jako „zrušení doménového jména“), mohl by si doménové jméno zaregistrovat kdokoliv a protiprávní vztah by mohl opět nastat, což není vzhledem k smyslu právní ochrany oprávněné strany, požadavku právní jistoty stran a procesní ekonomii stav žádoucí.

Proto rozhodce žalobnímu nároku pod bodem I až III v plném rozsahu vyhověl.

Nicméně dle názoru rozhodce by bylo správnější, kdyby nárok pod bodem I (zdržení se užívání doménového jména) byl požadován jako eventuální nárok v případě, že nebude nároku pod bodem III vyhověno, neboť vyhovění nároku pod bodem III (převod doménového jména na žalující stranu či uvolnění domény) již v sobě z povahy věci automaticky zahrnuje i vyhovění nároku pod bodem I (zdržení se užívání doménového jména žalovaným).

Taktéž nárok podle bodu II na zdržení se převodu doménového jména na třetí osobu vyjma žalobce lze považovat za nadbytečný, rozhodce jej však pro opatrnost přiznal také.

V. NÁKLADY ŘÍZENÍ

Co se týče nákladů řízení, senát přiznává žalující straně vzhledem k úplnému úspěchu ve věci náhradu nákladů řízení. Tyto náklady byly žalobcem vyčísleny takto:

Náklady rozhodčího řízení: 34.000,- Kč sestávající z poplatku rozhodců ve výši 23.500,- Kč a z poplatků rozhodčího soudu ve výši 10.500,- Kč.

Náklady právního zastoupení, které tvoří výlohy žalobců (§ 6 Pravidel o nákladech řízení on-line) ve výši 19.800,- Kč. Výše náhrady nákladů řízení sestávajících z nákladů právního zastoupení byla vypočtena podle § 9 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 7 a § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a dále ve spojení s § 12 a § 13 odst. 3 advokátního tarifu, pokud jde o náhradu hotových výdajů.

Rozpis požadovaných nákladů je následující:

- odměna podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu: 1.500,- Kč + (25 x 40,- Kč), tj. 2.500,- Kč za jeden úkon právní služby, úkony právní služby byly provedeny 4 dle § 11 písm. a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu, d) výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozbohem předcházející návrhu ve věci samé a d) písemné podání nebo návrh ve věci samé - tj. celkem 4 x 2500,- Kč = 10.000,- Kč,

- paušální náhrada hotových výdajů za 4 úkony právní služby dle § 13 advokátního tarifu – tj. 4 x 300,-Kč = 1.200,- Kč,

- náhrada cestovních výdajů žalobce (1 x cesta České Budějovice – Říčany a zpět) – tj. 2 x 132 km = 264 km, paušál uplatněný pro výpočet cestovní náhrady 7,9, tj. 4.171,20 ,- Kč.

Rozhodce shledal, že žalobci nenáleží náhrada cestovních výdajů, neboť přestože má žalobce právo si vybrat právního zástupce z jiného města, než kde se zdržuje, rozhodce považuje cestu patentového zástupce za svým klientem za neúčelnou, neboť konzultace bylo možné provést telefonicky, písemně či prostřednictvím elektronické pošty, dokumenty zaslat poštou či elektronicky. Taktéž rozhodčí řízení ze své povahy nevyžadovalo přítomnost právního zástupce na jednání nebo v místě bydliště žalobce. Rozhodce tedy přiznává žalobci náhradu nákladů řízení v tomto rozsahu:

- (i) 4 x úkon právní služby po 2.500,- Kč, celkem 10.000,- Kč;
- (ii) náhrada hotových výdajů paušálem 4 x 300,- Kč, celkem 1.200,- Kč;
- (iii) DPH ve výši 2.352,- Kč, které odpovídá 21 % z částek uvedených výše (zástupce žalující strany sice nedoložil, že je plátcem DPH, rozhodce si to však ověřil z veřejně dostupných rejstříků);
- (iv) poplatek ve výši 34.000,- Kč;

celkem tedy 47.552,- Kč.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaná strana je povinna zdržet se užívání (provozování) doménového jména „...cz”, jakož i jeho zrušení či převodu na třetí osobu s výjimkou převodu na žalující stranu.
- II. Žalovaná strana je povinna bezplatně převést doménové jméno „...cz” na žalující stranu, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

- III. Žalovaná strana je povinna do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezů zaplatit žalující straně k rukám jejího právního zástupce náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení ve výši 47.552 Kč.

Příloha 1

Žalovaná strana je držitelem doménového jména „...cz“ (dále jen „doménové jméno“). Doménové jméno si žalovaná strana zaregistrovala dne **.**.**** a byla jejím držitelem s výjimkou období **.**.**** – **.**.****, kdy bylo doménové jméno v držení třetí strany. Doménové jméno bylo žalovanou stranou užíváno v rámci internetových stránek ...cz, které obsahovaly propagaci zboží nabízeného přímým konkurentem žalující strany, s nímž je žalovaná strana personálně a majetkově propojena, a odkaz na internetové stránky „*****.cz“, na kterých je provozován internetový obchod se zbožím tohoto konkurenta, které je obdobného charakteru jako zboží nabízené žalobcem (***** ***)

Žalující strana se domáhala toho, aby se žalovaný zdržel užívání a provozování doménového jména, uvolnil doménové jméno, případně jej převedl na žalující stranu a uhradil žalující straně náhradu nákladů řízení. Tyto nároky žalující strana opírala o právo k ochranným známkám „*“ , přičemž alespoň jedna tato ochranná známka měla prioritu starší než datum registrace doménového jména. Dále žalující strana shledávala užívání doménového jména za jednání v nekalé soutěži, neboť žalovaná strana užívala doménové jméno pro propagaci odkazu na internetový obchod společnosti, jejímž je žalovaný jednatelem, nabízející obdobné výrobky jako žalující strana.

Na základě žaloby žalovaný souhlasil s převodem doménového jména, nicméně odmítal uhradit žalobci náhradu nákladů řízení, a to z důvodu prokazatelného nezájmu ze strany žalujícího o jakýkoliv byť symbolický odkup domény a dále především proto, že nebyl obeslán řádnou předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. S navrženým smírem žalobce nesouhlasil a trval na svém žalobním nároku, včetně úhrady nákladů řízení.

Rozhodce shledal, že žalovaný se registrací domény ...cz dopustil zásahu do práv žalobce k ochranným známkám ve smyslu § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Žalobce je vlastníkem ochranné známky * a vlastníkem domény ...cz s datem priority ochranné známky a datem registrace domény předcházející registraci sporné domény ...cz. Dále je označení „*“, které tvoří sporné doménové jméno, zaměnitelně podobné s ochrannou známkou * a liší se pouze v jediném písmenu, které navíc nevede k rozdílné výslovnosti tohoto označení. Žalobce rovněž prokázal, že žalovaný bez souhlasu žalobce užíval označení „*“ v rámci doménového jména pro propagaci prodeje výrobků, které jsou shodné či zaměnitelné s výrobky, pro které je ochranná známka * zapsána.

Dále rozhodce shledal, že se žalovaná strana dopustila rovněž zakázaného jednání v nekalé soutěži podle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zejména vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981) a parazitování na pověsti (§ 2982). Žalovaná strana se dopustila jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaná strana neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a pověsti označení „*“ zaměnitelného s doménovým jménem „*“, přičemž této schopnosti záměny využívá ve prospěch internetového obchodu přímého konkurenta žalobce, s nímž je žalovaný personálně a majetkově propojen. Toto jednání je způsobilé přivodit újmu jak žalobci v podobě ušlých zisků a poškození jeho pověsti atp., tak i spotřebitelům, kteří mohou být uvedeni v omyl, že

výrobky nabízené na konkurenčním internetovém obchodě nakupují přímo od žalující strany či jí pověřených osob, i když tomu tak není.

K důvodům, pro které by dle žalovaného mělo být upuštěno od přiznání náhrady nákladů řízení navržené v žalobním návrhu, rozhodce uzavřel:

Za prvé, odmítnutí nabídky na odkup sporného doménového jména ze strany žalovaného nemá vliv na skutečnost, že se žalovaný dopustil porušení práv k ochranné známce žalobce a nekalosoutěžního jednání, a pro posouzení přiznání nákladů řízení není relevantní. Naopak jednání, kdy žalovaný prakticky požadoval po žalobci protiplnění za to, že od svého protiprávního jednání upustí, nelze považovat za přípustné.

Za druhé, žalovaný byl prokazatelně obeznámen se skutečností, že porušuje práva žalobce, a se záměrem žalobce hájit svá práva před rozhodčím soudem, nevyužil příležitosti ukončit spor smírem a v protiprávním jednání pokračoval. Tím byl naplněn smysl ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, na které žalovaný odkazuje, kterým je odstranění přílišné tvrdosti předchozího znění, kdy by žalovaný neměl možnost své opominutí (například zaplatit malý dluh, poplatek za elektřinu, nebo v tomto případě upustit od nekalosoutěžního jednání) napravit předtím, než bude nárok vymáhán před soudem.

Rozhodce tedy shledal, že jsou naplněny předpoklady pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobce jakožto úspěšné straně.

Rozhodce s ohledem na analogickou aplikaci čl. 22 odst. 11 nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu, shledal, že jsou naplněny podmínky pro převod doménového jména a nároku žalobce v tomto ohledu vyhověl a přiznal žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení.

V Praze dne 31. března 2014

JUDr. Jiří Čermák
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*