

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *****.

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00018

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

Případ č. 00018
Čas podání 2011-04-07 15:35:11
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

Sporné doménové jméno *****.CZ

Jiná právní řízení

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

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

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

1. žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména *****.cz;
2. žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu vyjma žalobce;
3. žalovaný je povinen převést doménové jméno *****.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu;
4. žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

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

jeho držitelem. Strana žalující pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žaloby 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 („Řád .cz“). V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M., který svou funkci přijal. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce zakládá svůj žalobní návrh na následujících skutečnostech.

Žalobce je součástí obchodní skupiny *****. Z publikované tiskové zprávy ze dne *.*.*.*.* vyplývá informace o sloučení společnosti ***** a společnosti ***** pod společnou značkou *****.

Žalobce, společnost *****, užívá na základě řádně uzavřené licenční smlouvy s mateřskou společností cca 800 ochranných známek, mezi jiným též ***. V souladu s těmito užívacími právy je žalobce registrovaným držitelem domény např. www.*****.cz, která byla zaregistrována dne *.*.*.*.*, www.*****.com a dalších domén s označením ***.

Žalobce dále uvedl, že podstatnou skutečností je zapsání obchodní firmy ***** v obchodním rejstříku a jakožto oprávněný uživatel této obchodní firmy má v souladu s ust. § 8 odst.1, § 9 odst.2 a § 12 Obchodního zákoníku právo tuto obchodní firmu a její části nerušeně užívat pro své podnikatelské činnosti (tzv. "právo k vývěsnímu štítu"). Žalobce má tedy právo na to, aby jiné subjekty neužívaly shodné či zaměnitelné obchodní firmy (§10 ObchZ), a to též ve smyslu označení svých provozoven či internetových domén.

Žalovaný není oprávněným majitelem ani držitelem licence ochranné známky *** obsažené v registrovaném doménovém jméně *****.cz. Žalovaný nemá jakákoliv práva k obchodní firmě *****, ani k její jakékoliv části a užíváním uvedeného doménového jména se dopouští nekalosoutěžního jednání (např. vyvolání nebezpečí záměny).

Žalobce dále odkázal na rozhodnutí NS ČR ze dne 23.10.2003, sp.zn.29 Odo 106/2001.

Žalobce dále uvedl, že spol. ***** byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne *.*.*.*.*, resp. *.*.*.*.* - úprava ***** Žalovaný zaregistroval doménové jméno *****.cz dne *.*.*.*.*. Tedy až po vzniku spol. ***** a registraci doménových jmen *** a *****.

Žalobce ve snaze řešit věc mimosoudně a tak předejít případnému rozhodčímu řízení vyzval žalovaného písemně dopisem ze dne *.*.*.*.* a následně též dopisem ze dne *.*.*.*.* k jednání o převodu doménového jména *****.cz a k úpravě stránek provozovaných na doméně *****.cz. Tento opakovaný návrh žalobce zůstal ze strany žalovaného bez odezvy.

Závěrem žalobce uvedl, že doména *****.cz je v současné době využívána a provozované stránky mají informační charakter.

2. Žalovaná strana

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu uvedl následující skutečnosti.

Žalovaný v minulosti tvořil webové stránky a rovněž nabízel službu registrace domén přes svůj účet, který vlastní u ***** . Vzhledem ke skutečnosti, že registrace u žalovaného měla určité výhody, využilo ji několik osob.

Žalovaný dále uvedl, že předmětnou doménu má registrovanou na svém účtu, avšak není jejím vlastníkem. Za vlastníka domény označil jinou osobu, která spravuje stránky a dostala přístupová hesla. Žalovaný uvedl kontaktní údaje na tuto osobu. Žalovaný rovněž uvedl, že převod domény je komplikovaný.

Projednání a zjištění

Rozhodce na základě tvrzení stran, provedení předložených důkazů a vlastních šetření rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

V první řadě se rozhodce zabýval otázkou, kdo má být stranou sporu na straně žalované, a to z důvodu námítky strany žalované, která ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu uvedla, že není vlastníkem domény *****.cz. Současně však připustila, že předmětnou doménu má registrovanou.

Je nesporné, že strana žalovaná je držitelem doménového jména *****.cz. Držitelem doménového jména se ve smyslu Řádu .cz rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem Doménového jména a je jako držitel Doménového jména vedena v Centrální registru (tj. databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedené Registrem). Žalobní návrh se dle §6 odst. 1 Řádu .cz podává proti Držiteli Doménového jména, v souvislosti s nímž je podán Žalobní návrh.

Žalovaný je tedy jakožto Držitel Doménového jména *****.cz pasivně legitimován.

V řízení bylo prokázáno, že žalovaný zaregistroval doménové jméno *****.cz dne *.*.****. Přitom část tohoto doménového jména tvoří prvek „***“.

Je nesporné, že žalobce a jeho mateřská společnost užívá *** jako svou ochrannou známku a dále užívá další ochranné známky, které tento prvek obsahují. Dále je nesporné, že od *.*.**** užíval žalobce *** ve své obchodní firmě a tento prvek užívá i v označení jím na trhu nabízených produktů. V neposlední řadě je nesporné, že žalobce je držitelem několika doménových jmen, které prvek *** obsahují a pod kterými nabízí na trhu své produkty, např. www.*****.cz, která byla zaregistrována dne *.*.****.

Tyto skutečnosti byly zjištěny nejen z tvrzení stran sporu, ale také z veřejně dostupných zdrojů, ať už z registrů obchodních rejstříků, registrů známkových či registrů doménových.

Prvek *** lze považovat na trhu telekomunikačních služeb za výrazný a žalobce ho běžně v obchodním styku užívá.

Doménové jméno *****.cz obsahuje jako dominantní prvek *** a evokuje tak příbuznost s produkty nabízenými na trhu žalobcem. Žalovaná strana navíc používá předmětnou doménu k přesměrování na webovou prezentaci, kde nabízí s využitím rozlišujícího prvku *** produkty podobné produktům žalobce.

Výše popsaným jednáním žalovaného byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 obchodního zákoníku) a znaky skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti (§ 47 a § 48 obchodního zákoníku).

Žalovaný užil v hospodářské soutěži zvláštní označení ***, které je pro žalobce a jeho produkty příznačné a toto jednání je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamavou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo produkty žalobce. V daném případě je zcela nerozhodné, že žalobce dne *.*.**** změnil svou obchodní firmu tak, že z ní prvek *** vypustil. Spojení žalobce s tímto typickým označením je dáno nejen ochrannou známkou, ale i intenzitou a dlouhodobostí používání dominantního prvku *** pro své produkty.

Jednání žalovaného lze současně považovat za parazitování na pověsti, neboť registraci doménového jména *****.cz a jeho užitím pro prezentaci produktů podobných produktům

žalobce využil žalovaný pověst žalobce s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by jinak nedosáhl.

Rozhodce proto dospěl k závěru, že jednání žalovaného spočívající v registraci a způsobu následného užívání doménového jména *****.cz nebylo jednáním v dobré víře a žalovaný se dopustil nekalosoutěžního jednání, a to ve formě vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Ze všech výše uvedených důvodů a na základě výše uvedeného právního hodnocení rozhodl rozhodce tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodčí nález

1. Žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména *****.cz.
2. Žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu vyjma žalobce.
3. Žalovaný je povinen převést doménového jméno *****.cz ve prospěch žalobce tak, že žalobce bude zapsán jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
4. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

V Praze dne 27. května 2011

Rozhodce

JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Strana žalující se domáhala ochrany před neoprávněným zásahem do práv k ochranným známkám a před nekalosoutěžním jednáním, kterého se měla žalovaná strana dopustit registrací doménového jména *****.cz, obsahujícího rozlišující prvek ***, a jeho následným užíváním.

V řízení bylo prokázáno, že jednání žalovaného spočívající v registraci a způsobu následného užívání doménového jména *****.cz nebylo jednáním v dobré víře a žalovaný se dopustil nekalosoutěžního jednání, a to ve formě vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o povinnosti žalované strany převést doménové jméno *****.cz na žalující stranu a zdržet se jeho užívání.

JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.
rozhodce

RNDr. Zdeněk S o m r
předseda Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky

JUDr. Marie M o r a v c o v á
tajemnice Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky