

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. 00044

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

Případ č. 00044
Čas podání 2011-02-07 13:09:21
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

Oprávněný zástupce
Jméno / Název: *****

Sporné doménové jméno: *****.cz

Jiná právní řízení

Dle dostupných informací je vedeno několik soudních řízení o předběžných opatřeních.

Řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: ***** o vydání předběžného opatření, dle kterého je žalovaný povinen zdržet se nakládání s právy plynoucími z registrace doménového jména *****.cz včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce.

Dne **.**.**** vydal Městský soud v Praze usnesení, č.j.: *****, jímž zamítl návrh žalobce na vydání shora uvedeného předběžného opatření.

Toto usnesení bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího, č.j.: *****, ze dne **.**.**** a věc byla vrácena soudu 1. stupně.

Dne *.*.**** poté Městský soud v Praze vydal usnesení, č.j.: *****, kterým uvedené předběžné opatření vydal a uložil žalobci podat ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní moci daného rozhodnutí žalobu.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Strana žalující se žalobou doručitou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „**Rozhodčí soud**“) ze dne *.*.**** domáhá různých nároků ve vztahu k doméně „*****.cz“, a to takto:

1. žalovaný je povinen zdržet se nakládání s právy plynoucími z registrace doménového jména „*****.cz“, včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce;
2. žalovaný je povinen převést registraci doménového jména „*****.cz“ na žalobce;
3. žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady rozhodčího řízení ve výši poplatku 49.000,- Kč.

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.

V souladu s uzavřenou rozhodčí doložkou/smlouvou se projednávání sporu řídí Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line, konkrétně Řádem pro řešení sporů o domény .cz („Řád.cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Žalobce navrhl, aby byl spor projednáván jediným rozhodcem, kterým byl v souladu s §9 odst. 2 Řádu.cz jmenován JUDr. Vít Horáček, Ph.D., který svou funkci přijal. Žádná ze stran nenamítla nic proti způsobu jmenování rozhodce, ani proti osobě rozhodce.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce se domáhá svých nároků na základě níže uvedených skutečností.

Žalobce je obchodní společností zřízenou dle zákonů Německé spolkové republiky a zapsanou v obchodním rejstříku pod obchodní firmou *****. Žalobce je nabyvatelem licence k ochranné známce společenství číslo ***** s právem přednosti od *.*.****. Licenční smlouva k ochranné známce ***** byla uzavřena dne *.*.****. Nabyvatel licence jako osoba oprávněná užívat právo, dle zákona číslo 221/2006 Sb., ustanovení §2, je oprávněn vymáhat práva dle tohoto zákona. Majitel ochranné známky udělil žalobci též souhlas s podáním žaloby s návrhem na vydání předběžného opatření.

Žalobce se zabývá činností v oblasti výroby tzv. outdoor oblečení, které na základě licenční smlouvy označuje jako ***** Tyto výrobky také dováží a prodává v České republice, a to od roku ****.

Na jaře roku 2010 žalobce zjistil, že existuje doména „*****.cz“, která je zcela shodná s ochrannou známkou, kterou na základě licence užívá pro své výrobky, a také s jeho obchodní firmou. Zjistil také, že doména není užívána. Dle výpisu z rejstříku domén zjistil, že držitelem/provozovatelem/majitelem domény je žalovaný a doména byla registrována *.*.****. Ochranná známka a obchodní firma žalobce tedy mají starší právo přednosti, než toto doménové jméno.

Žalobce vyzval žalovaného varovným dopisem ze dne *.*.****, aby na něj tuto doménu převedl. Žalovaný na dopis nijak nereagoval.

Žalovaný si bez souhlasu žalobce dne **.*.**** zaregistroval doménové jméno „*****.cz“. Jde o slovní označení, které je naprosto identické se starší ochrannou známkou žalobce a obchodní firmou žalobce. Nejedná se o obecné označení nebo o slovo, které by v českém jazyce běžně existovalo, naopak se jedná o slovo pro českého spotřebitele velice neobvyklé. Není tedy ani možné, že by bylo žalovaným registrováno jako doména náhodou.

Označení “*****” žalobce umísťuje na své výrobky, které nabízí na trhu nejen v České republice, ale po celém světě, a které pro svou dlouholetou tradici a především kvalitu, i svou dobrou pověst, jak ostatně bylo již výše zmíněno a prokázáno předloženými doklady. Žalovaný nemá k označení „*****” žádné právo.

Žalovaný tím, že si zaregistroval předmětné doménové jméno bez souhlasu žalobce jako majitele ochranné známky, jedná v rozporu se zákonem o ochranných známkách číslo 441/2003 Sb., tj. porušuje právo k ochranným známkám žalobce.

Registrace domény již sama o sobě představuje úkon, při kterém jsou v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně (sdužení.cz, z.s.p.o.) zaznamenána existence určité domény, která následně vytvoří doménové jméno. Registrace domény v praxi znamená, že již nelze registrovat identicky znějící doménové jméno a registrace tak brání dalším shodným registracím. Žalobce, jakožto nabyvatel licence k ochranné známce platné v České republice ve smyslu ustanovení §1, §2 a §4, odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., jakožto majitel obchodní firmy *****, která je také shodná s předmětnou doménou, dle ustanovení článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, je oprávněn se u příslušného soudu domáhat, aby žalovanému bylo zakázáno užívat označení shodné s jeho ochrannou známkou a jeho obchodní firmou a následky porušení práva odstranit.

Ze všech výše uvedených důvodů žádá žalobce rozhodnout ve smyslu jeho petitu.

2. Žalovaná strana

Žalovaný se k žalobnímu návrhu vyjádřil dne **.*.****.

Předmětnou doménu si žalovaný zaregistroval u sdužení CZ.NIC, z.s.p.o., dne **.*.****. Pod tímto doménovým jménem chtěl žalovaný provozovat soukromou webovou stránku zabývající se historickými událostmi v Evropě spjatými s životem Albrechta z Valdštejna. Z toho důvodu si zaregistroval nové doménové jméno, jenž by se co nejvíce podobalo německému překladu jména Albrechta z Valdštejna a sice „Albrecht von Wallenstein“. Žalovaný prozatím svému úmyslu provozovat webovou stránku nedostal a ode dne registrace domény nebyla příslušná webová stránka uvedena do provozu. Při registraci doménového jména žalovaný neznal označení „*****” a ani mu nebyla známa skutečnost, že uvedené označení je ochrannou známkou.

Registrace doménových jmen, resp. výběr doménového jména závisí na volném uvážení registrujícího se subjektu a je ovládán principem priority. Předpokladem pro posouzení oprávněnosti nároku subjektu je pak skutečnost, zda „napadené“ označení je označením běžně používaným a široké veřejnosti známým, či naopak.

V případě, jenž je předmětem tohoto řízení, se však jedná o označení, které je v České republice naprosto neznámé (snad s výjimkou několika znalců), nad to není ani uvedeno jako registrovaná obchodní firma v obchodním rejstříku ČR.

Žalovaný si tedy s dobrým úmyslem zaregistroval jím vybrané volné doménové jméno odpovídající účelu, ke kterému chtěl svou webovou stránku provozovat, nemaje při tom povědomí o existenci předmětné ochranné známky, ani obchodní firmy žalobce. Danou doménu si zaregistroval jako první a její registraci, jakož i další náklady spojené s jejím provozováním, řádně uhradil.

Žalovaný je názoru, že nelze po něm (ani po nikom jiném), spravedlivě požadovat, aby před registrací jakéhokoliv doménového jména prohlížel (pravděpodobně celosvětově nebo v případě ochranné známky registrované u OHIM alespoň celoevropsky) registry ochranných známek, firem, jiných označení apod. a zkoumal, zda snad někdo náhodou nemůže mít nějaké právo k označení podobnému či shodnému s registrovanou doménou.

Nad to žalovaný uvádí, že žalobci nic nebránilo tomu si doménu „*****.cz“ zaregistrovat, a to po dobu více než šesti let, která uběhla od registrace od jeho ochranné známky, když mu po celou tuto dobu muselo být zřejmé, že s ohledem na vyčerpitelnost a konečný počet možných doménových jmen si dříve či později někdo uvedené označení zaregistruje, ať již v horším případě z konkurenčních důvodů, nebo – jako v tomto případě – pro své osobní potřeby.

S odkazem na uvedené lze mít za to, že na základě principu priority nárok žalovaného na užívání jím řádně zaregistrovaného a placeného doménového jména v tomto konkrétním případě převyšuje nárok žalobce vyplývající z předmětné ochranné známky. Žalovaný proto zásadně nesouhlasí s názorem žalobce, dle kterého nemá žalovaný k předmětnému označení žádné právo.

Žalovaný odkazuje na ustanovení zákona o ochranných známkách a konstatuje, že žaloba je koncipována tak, jako by žalovaný přímo konkuroval žalobci, či snad chtěl na jeho pověsti či ochranné známce parazitovat. Žalovaný však v žádném soutěžním vztahu k žalobci není.

Ochranná známka „*****“ je registrována pro pouhé tři třídy výrobků a rozhodně se nejedná v České republice o proslulou či všeobecně známou ochrannou známku (ba spíše naopak). Ochranná známka má obecně účinky vždy pouze pro zboží a služby, pro které je registrována a nelze nikomu bránit, aby si zaregistroval stejnou ochrannou známku pro jiné zboží či služby, které nejsou shodné s výrobky a službami, pro které je ochranná známka registrována. Pokud tedy ochranná známka nepůsobí nemožnost zaregistrovat si dokonce shodnou ochrannou známku pro jiné výrobky či služby, tím méně může mít její registrace vliv na možnost zaregistrovat si stejné označení jako doménové jméno pro osobní účely či dokonce pro podnikání v jiném oboru.

Vzhledem ke skutečnosti, že úmyslem žalovaného bylo provozovat danou webovou stránku pro své osobní (soukromé) účely a nikoliv za účelem podnikání, jakož i ke skutečnosti, že dané označení webové stránky nepoužil žalovaný v obchodním styku, jak tento pojem vymezuje shora jmenované ustanovení zákona o ochranných známkách, ani takové použití neměl v úmyslu, nedošlo ze strany žalovaného k žádnému zásahu do práv žalobce vyplývajících z ochranné známky, neboť jednáním žalovaného nedošlo k porušení ustanovení §8, odst. 2, zákona o ochranných známkách.

S ohledem na výše uvedené navrhuje žalovaný rozhodčímu soudu, protože nárok žalobce je z právního hlediska neopodstatněný a podaná žaloba jako taková nedůvodná, aby vydal rozhodčí nález, kterým žalobu v plném rozsahu zamítne a přízná žalovanému náhradu nákladů řízení.

Projednání a zjištění

Rozhodce prostudoval vyjádření stran a provedl veškeré důkazy žalobce, když žalovaný žádný důkaz nepředložil.

Rozhodce konstatuje, že skutkový stav je mu znám a že jde zejména o právní hodnocení a nikoliv o rozpor ve zjištěných skutkových.

Žalovaný zaregistroval své doménové jméno dne **.*.****.

Žalobce byl nesporně v té době licenciátem s plným právem užívat ochrannou známku společnosti ***** „*****“ s právem přednosti od **.*.**** a jako subjekt práva oprávněn užívat firmu *****, a to od zápisu do obchodního rejstříku od roku ****.

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

Závěry / Právní hodnocení

Rozhodce obdržel bezprostředně před rozhodnutím ve věci od žalovaného návrh na smír, který by byl zahrnut v rozhodčím nálezu.

K dotazu rozhodce sdělil žalobce, že s návrhem na smír souhlasí, a proto rozhodce bez dalšího odůvodnění přistoupil k vydání nálezů ve znění navrženém žalovaným.

Ze všech výše uvedených důvodů se vydává:

Rozhodčí nález

- A. Žalovaný ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne právní moci rozhodčího nálezů, kterým bude uzavřen tento smír účastníků řízení, bezplatně převede na žalobce doménu „*****.cz“, jejímž je držitelem na základě registrace ze dne **.*.****.
- B. Žalovaný ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů ode dne právní moci rozhodčího nálezů, kterým bude uzavřen tento smír účastníků řízení, zaplatí žalobci na účet č.: *****, vedený u *****, částku ve výši 34.000,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc korun českých), jež odpovídá uhrazenému poplatku za rozhodčí řízení.
- C. Žádnému z účastníků řízení se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení, vyjma náhrady poplatku za rozhodčí řízení, který na základě vzájemné dohody účastníků řízení dle ustanovení čl. B tohoto smíru žalovaný uhradí žalobci.
- D. Žalobce prohlašuje, že po řádném splnění povinností uvedených shora v čl. A a čl. B tohoto smíru ze strany žalovaného, nebude po žalovaném uplatňovat žádné další nároky spojené s doménou „*****.cz“, tedy ani jakoukoliv náhradu nákladů řízení či vynaložených výdajů, jež žalobci vznikly v souvislosti se zahájením a vedením řízení u Městského soudu v Praze, vedeného pod sp. zn.: *****, o vydání předběžného opatření, jímž soud uložil žalovanému, aby se zdržel nakládání s právy plynoucími z registrace předmětného doménového jména, včetně jeho převodu, prodeje, zrušení a postoupení, s výjimkou převodu na žalobce, a to včetně řízení odvolacího.

V Praze dne 20. dubna 2011

Rozhodce

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce se domáhal, aby žalovaný přestal užívat doménové jméno „*****.cz“ a převedl je na žalobce.

Důvodem pro toto tvrzení bylo to, že žalovaný užívá doménu v rozporu s oprávněnými zájmy žalobce, tedy bez souhlasu žalobce a proti jeho obchodním zájmům s tím, že žalobce prokazuje prioritu jak z důvodů známkoprávních, tak firemních.

Žalovaný se bránil tím, že jím zaregistrovaná doména „*****.cz“ byla volná a zaregistrovaná pouze za účelem soukromého užívání zejména s poukazem na to, že by stránku užíval za účelem prezentace historických událostí v Evropě spjatých s životem Albrechta z Valdštejna.

Strany se dohodly na smíru, a proto bylo ve smyslu shodné žádosti obou sporných stran rozhodnuto o převodu doménového jména „*****.cz“ na žalobce.

JUDr. Vít H o r á č e k , Ph.D.
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