

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. 00052

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

Čas podání 2011-05-10 11:25:02
Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Žalující strana
Jméno / Název: *****

Žalovaná strana
Jméno / Název: *****

Sporné doménové jméno *****.cz

Jiná právní řízení

Dne **.*.**** byl u Městského soudu v Praze podán návrh na nařízení předběžného opatření (k zamezení pokračování v nekalosoutěžním jednání a porušování práv ze zapsané ochranné známky) a žaloba o zdržení se jednání porušující práva majitele ochranné známky a odstranění závadného stavu.

Dne **.*.**** vydal Městský soud v Praze usnesení sp. zn. ** ** **/****-**, kterým rozhodl o nařízení níže uvedeného předběžného opatření:

Žalovaný, tj. společnost *****, je povinen zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu (vyjma osoby žalobce) a/nebo zrušení registrace doménového jména *****.cz.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu č. 1

Faktická situace

Žalobce je oprávněným držitelem ochranné známky "*****".

Žalovaný si zaregistroval doménu "*****.cz" bez svolení a vědomí žalobce jako oprávněného vlastníka a užívá ji na svých internetových stránkách k propagaci své společnosti a výrobků a služeb, které poskytuje.

Jednání o smíru mezi stranami sporu nevedla k žádnému výsledku.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalobce je ***** společností s ručením omezeným, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného ***** dne **.*.****. Jeho předmětem podnikání je zejména vývoj a prodej průmyslového a duševního vlastnictví, vývoj a licencování systémů pro zabezpečení, autentizaci a autorizaci přístupu k (digitálním) informacím a obsahu v aktivech digitálních médiích. Žalobce působí v oblasti designu, vývoje, výroby a prodeje pokročilých

prvků softwarové ochrany a mediálních technologií, dále vyvíjí a vyrábí mezi jinými elektronické přístroje a zařízení pro multimediální komunikaci, počítačové programy (software), kódování a dekódování elektrických signálů; počítačový software a hardware pro použití ve spojení s internetem; poskytuje telekomunikační služby v oblasti zvukové a obrazové komunikace; a současně se věnuje vědeckému a průmyslovému výzkumu ve výše uvedené oblasti. Během více než 30 let své činnosti se žalobce stal jednou z nejvyspělejších společností s celosvětovou působností ve svém oboru.

Žalobce je jediným oprávněným vlastníkem mezinárodní ochranné známky:

"*****" - slovní mezinárodní ochranná známka registrovaná pod číslem ***** pro třídy výrobků a služeb 9, 38, 42

(dále jen "ochranná známka" nebo "*****").

Ochranná známka je registrována v ***** od roku 2006 a na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek z roku 1891 a Protokolu k této dohodě chráněná i v České republice ode dne *.*.**** na základě mezinárodního zápisu u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen "WIPO"), datum mezinárodního zápisu: *.*.****, číslo mezinárodního zápisu: *****.

WIPO zapsala ochrannou známku dne *.*.**** spolu s vyznačenými zvolenými zeměmi, tj. Evropská unie, Čína, Egypt a Ruská federace. Zápisný patentový úřad, tj. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) (dále jen "OHIM") obdržel tuto informaci dne *.*.**** a vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě neodmítl zápis ochranné známky na svém území, požívá ochranná známka v rámci celé Evropské unie ochrany od dne zápisu v mezinárodním rejstříku WIPO, tj. ode dne *.*.****.

Označení ***** tvoří zároveň kmen obchodní firmy žalobce.

Žalobce vyvíjí, vyrábí a nabízí produkty pod označením ***** od roku ****, toto označení se stalo všeobecně známým a na jeho propagaci vynaložil žalobce značné finanční prostředky. V roce **** si žalobce zaregistroval a stal se držitelem internetové domény *****.com. Doménové jméno *****.com znějící shodně jako ochranná známka a kmen firmy žalobce slouží jednak k identifikaci žalobce a k vyhledání domovské stránky žalobce na internetu, která obsahuje prezentaci žalobcem nabízených produktů a služeb a další údaje o žalobci a jeho podnikatelských aktivitách, dále má také funkci propagační, informační a soutěžní. Doménové jméno tak má zcela zásadní význam (nejen) pro podnikatelské aktivity žalobce.

Žalovaný je českou obchodní společností s ručením omezeným, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne *.*.****, a dle informací žalobce rovněž vyrábí, instaluje a opravuje elektrické stroje a přístroje a elektronická a telekomunikační zařízení. Dále je předmětem jeho podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žalovaný je tedy vůči žalobci v přímém soutěžním postavení.

Žalobce v listopadu roku **** zjistil, že žalovaný je držitelem doménového jména *****.cz a užívá toto doménové jméno *****.cz k prezentaci na internetových stránkách pod adresou http://www.*****.cz/. Po zadání doménového jména *****.cz do internetového prohlížeče se na počítači objeví stránka označená jako "Neoficiální web k ***** *****".

Podle informací získaných z registru doménových jmen .CZ, provozovaného zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o., subjektem spravujícím doménu .cz a registrujícím doménová jména pod TLD .cz, je žalovaný držitelem doménového jména *****.cz od *.*.****.

Žalobce nikdy neudělil žalovanému souhlas k užívání ochranné známky v souvislosti se službami a produkty, které žalovaný poskytuje a propaguje na webové stránce *****.cz. Skutečnost, že žalovaný je držitelem doménového jména, které je tvořeno z domény první (cz) a domény druhé (*****) úrovně a při pominutí domény první úrovně (cz) tak doménové jméno obsahuje beze zbytku označení "*****", které je celé (a jako jediný prvek) obsaženo

v ochranné známce, brání rovněž žalobci v užívání ochranné známky prostřednictvím českého internetu.

Obsah a vzhled webových stránek www.*****.cz je do značné míry identický s původní webovou stránkou žalobce www.*****.com. Žalovaný dokonce okopíroval záhlaví původní stránky, a to včetně označení "*****". Žalovaný na internetových stránkách www.*****.cz umístil nabídku produktů a služeb, přičemž design a vzhled těchto stránek využívá charakteristické prvky identity produktů a služeb žalobce a jeho internetových stránek www.*****.com. Mezi žalobcem a žalovaným neexistuje žádná technologická aliance (na webových stránkách však žalovaný technologické aliance s ***** zmiňuje). Žalobce nikdy s žalovaným neobchodoval a ani nevstoupil do jakéhokoliv obchodně závazkového vztahu.

Tím, že si žalovaný zaregistroval jako doménové jméno označení totožné s ochrannou známkou žalobce (a stejně tak s kmenem obchodní firmy žalobce) a pod tímto doménovým jménem provozuje internetovou stránku s obsahem do značné míry okopírovaným z originální stránky žalobce, přičemž žalovaný nemá na rozdíl od žalobce k označení "*****" žádná práva, žalovaný porušil a stále porušuje zásadním způsobem práva žalobce k jeho ochranné známce plynoucí z ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOZ").

Registrací a používáním doménového jména shodného s obchodní firmou žalobce rovněž dochází k neoprávněnému užívání obchodní firmy dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OBCHZ"). Používání doménového jména shodného s obchodní firmou žalobce žalovaným je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny žalobce a žalovaného jako provozovatelů předmětných webových stránek, popřípadě vyvolávající dojem, že žalovaný má zvláštní vztah k žalobci.

Žalobce je toho názoru, že žalovaný se mimo jiné do přímého soutěžního vztahu se žalobcem dostal registrací národní domény *****.cz. Dle rozhodnutí Městského soudu sp. zn. Nc 1072/2001 navazují dva odlišné podnikatelské subjekty, které se setkávají v prostředí Internetu, kde propagují a nabízejí své produkty a služby, byť každý z jiné oblasti, nepřímý soutěžní vztah, ať už je jejich obor podnikání jakýkoli. Žalobce se domnívá, že jde o jednání žalovaného, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je objektivně způsobilé přivodit žalobci značnou újmu, neboť žalovaný neoprávněně těží z rozlišovací schopnosti a pověsti označení ***** , aniž by se jakkoliv podílel na jeho propagaci či nesl náklady s tím spojené a v hospodářské soutěži tak získal pro sebe výhodnější pozici, kterou by jinak neměl. Označení doménového jména *****.cz je nepochybně způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že doména náleží žalobci či jeho zástupci v České republice, a dále také klamavou představu o tom, že na stránkách *****.cz jsou nabízeny výhradně nebo především produkty a služby žalobce, a vede tak nepochybně i k matení veřejnosti a je objektivně způsobilé přivodit žalobci a potažmo i spotřebitelům (návštěvníkům Internetu) újmu. Žalobce je toho názoru, že žalovaný si sporné doménové jméno nezaregistroval v dobré víře. Vzhledem k výše uvedené opakované výzvě žalobce, žalobce považuje za vyloučené, aby si žalovaný nebyl vědom toho, že pojem "*****" je jak ochrannou známkou žalobce, tak i kmenem jeho obchodní firmy. Žalobce tvrdí, že popsáním jednáním se žalovaný dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu §44 a násl. OBCHZ.

Žalovaný rovněž porušuje své závazky dle článku 13.1. Pravidel registrace doménových jmen sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., na které registrací národní domény .cz, tj. domény *****.cz, přistoupil. Skutečnost, že doménové jméno, tj. *****.cz, které si žalovaný dne *.*.**** zaregistroval v registru doménových jmen .CZ provozovaného CZ.NIC, z.s.p.o., porušuje práva žalobce současně k jeho ochranné známce, obchodní firmě a také právní předpisy týkající se nekalé soutěže, jen svědčí o tom, že žalobce veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, nevyvinul a tím nezajistil, že registrované doménové jméno *****.cz nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Přitom informace ohledně ochranné známky žalobce lze velmi jednoduše zjistit prostřednictvím databáze ochranných známek umístěné na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Velmi podobnou situaci řešil již i Nejvyšší soud (rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 447/2006), který v případě, kdy předmětem sporu byla registrace domény shodné jednak s ochrannou známkou a jednak s obchodní firmou jiného soutěžitele, dospěl k závěru, že: "žalovaný těžil z úsilí jiného podnikatele, využil jeho zkušeností, zneužil nápadů, které byly vloženy do reklamy a vývoje databáze jiného podnikatele, a tím získal výhodu nejen ve snížených nákladech, ale také v časové úspoře, tedy získal prospěch, jehož by vlastním vývojem databáze a zásadním odlišením svých internetových stránek nezískal. Obrana dovolatele založená na dostačující rozlišnosti jím užívaných internetových stránek od zapsané obchodní firmy žalobkyně a), spočívající v dovětcích „cz“ a „com“, neobstojí. Kmenovým základem zapsané obchodní firmy žalobkyně a) je slovo „b.“. Stejně tak kmenovým základem domény žalovaného je slovo „b.“. Tento kmenový základ je v obchodní firmě i v doméně dominantní. Pro běžného spotřebitele dovětky „cz“ a „com“ dostačující rozlišovací schopnost pro svoji nevýraznost nemají. Právě s ohledem na charakter internetového obchodu realizovaného shodně oběma účastníky pro stejné druhy výrobků je třeba dovodit, že běžný spotřebitel může být v otázce obchodní firmy a označené domény na internetové stránce uveden v omyl o tom, komu jím navštívené internetové stránky patří a se kterým podnikatelem obchod uzavírá."

Tím, že si žalovaný registroval doménové jméno shodné s ochrannou známkou a obchodní firmou žalobce, znemožnil žalobci vykonávat jeho práva k ochranné známce ***** a využívat jeho obchodní firmu v rámci podnikatelské činnosti, tj. užít doménu *****.cz pro propagaci své podnikatelské činnosti a vytvořil tak stav, který zákaz nekalé soutěže postihuje jako protiprávní. Vzhledem k tomu, že si žalovaný registroval doménové jméno *****.cz pro sebe, znemožnil tím žalobci přístup na trh tím nejobvyklejším způsobem, a to prostřednictvím webových stránek označených ochrannou známkou, popř. obchodní firmou toho, kdo chce své zboží touto formou propagovat. Výše popsané jednání naplňuje znaky jak generální klauzule nekalé soutěže obsažené v ustanovení § 44 odst. 1 OBCHZ, tak i některých speciálních skutkových podstat nekalosoutěžního jednání, jako například klamavé označení zboží a služeb podle ustanovení § 46 OBCHZ, vyvolání nebezpečí záměny s doménou, ochrannou známkou a/nebo obchodní firmou žalobce podle ustanovení § 47 OBCHZ a/nebo parazitování na pověsti žalobce podle ustanovení § 48 OBCHZ.

Na základě zjištění výše uvedených skutečností se žalobce pokoušel spornou situaci vyřešit smírně. V dopise ze dne **.*.**** žalobce poukázal na porušování svých práv k duševnímu vlastnictví (spočívající zejména v registraci a užívání doménového jména, k němuž svědčí prioritně starší práva žalobce - zejména práva z ochranné známky) a vyzval žalovaného, aby upustil od užívání a nadále neužíval webovou adresu *****.cz a/nebo jakoukoliv webovou adresu, která by mohla porušovat práva z ochranné známky žalobce; převedl doménu *****.cz na žalobce a zaplatil žalobci vzniklou škodu. Žalovaný reagoval prostřednictvím svého právního zástupce, který dne **.*.**** žalobci sdělil, že písemné vyjádření bude žalobci poskytnuto nejpozději do **.*.****. Vzhledem k tomu, že žalovaný a/nebo jeho právní zástupce žádné vyjádření žalobci neposkytl, vyzval žalobce žalovaného prostřednictvím jeho právního zástupce opětovně k upuštění od výše uvedeného jednání, a to dne **.*.****. Žalovaný nereagoval a i po těchto výzvách ve svém protiprávním jednání pokračoval a nadále pokračuje.

2. Žalovaná strana

Není pravdou, že by žalovaný nereagoval na požadavek žalobce ve vztahu k doménovému jménu, žalovaný se konstruktivně bez stopy spekulace vyjádřil přípisem právního zástupce ze dne **.*.**** (viz. příloha č. 1). Žalovaný v rámci vyjádření předložil žalobci návrh na vyřešení mimosoudní cestou, na návrh však žalobce vůbec nereagoval.

Žalovaný se domnívá, že registrací a užíváním doménové známky nedošlo k jednání v rozporu s dobrými mravy ani porušení práv z hospodářské soutěže.

Žalobce nerealizuje přímý prodej svých produktů na trhu České republiky, produkty žalobce jsou prodávány a nabízeny na trhu České republiky třetími osobami odlišnými od žalobce.

Dle názoru žalovaného se žalobce nevěnuje propagaci produktů prodávaných na českém trhu řádně, zejména ne v oblasti dálkového prodeje produktů prostřednictvím sítě Internet. Způsobuje značnou neinformovanost zákazníků v produktech *****. Tato skutečnost měla negativní dopad na prodej produktů a informovanost koncových zákazníků.

Žalovaný na předmětné stránky doménového jména umístil zcela zřetelné a na první pohled velice dobře viditelné upozornění pro návštěvníky stránek, že stránka není oficiálním zastoupením žalobce.

Žalovaný nepolemizuje se žalobcem, že produkty označované „*****“ mají dobré jméno na území České republiky. Žalovaný svým jednáním však toto dobré jméno nepoškozuje ani z něj na úkor žalobce nebo ochranných známek netěží. Naopak prodejem a propagací originálních výrobků sám přispívá k dobrému jménu výrobků a ochranných známek „*****“ v České republice.

Informace na stránce rozhodného doménového jména jsou korektními autorizovanými informacemi o produktech „*****“. Zdroje informací obsahují řádné odkazy odpovídajícím standardům České republiky. Autorské právo žalobce nebylo zpochybněno či porušeno.

Žalovaný na stránkách doménového jména „*****“ propaguje pouze produkty značky „*****“ nikoli konkurenční zboží, tyto stránky neobsahují přímý odkaz na e-shop žalovaného, neobsahují jakýkoli nepravdivý údaj o spojení žalobce a žalovaného, pouze definují produkty pod značkou „*****“ s možností elektronického nákupu těchto produktů, a to v žalovaným řádně provozovaném e-shopu www.*****.cz, kde žalovaný nepoužívá označení „*****“ či žádné prvky typické pro žalobce způsobem odlišným od ostatních prodejců produktů „*****“. Žalovaný obchoduje s produkty výrobců odlišných od žalobce, jejichž součástí je produkt „*****“ včetně označení na obalech a produktech, aniž by tuto skutečnost mohl ovlivnit.

Žalovaný je, jako prodejce produktů značky „*****“, legitimně oprávněn používat žalovanou doménu, když splňuje obvykle požadované podmínky, mezi které patří, že na příslušných webových stránkách se opravdu nabízí příslušné zboží označované ochrannou známkou, dále pak užívání webové stránky slouží pouze k prodeji příslušného zboží (nikoli konkurenčního), dále pak to, že webová stránka pravdivě informuje o vztahu mezi žalovaným, jako provozovatelem webu, a žalobcem, jako majitelem ochranné známky (přiznání neoficiality webu je nepřehlédnutelně označeno na úvod stránky) a konečně žalovanému nebylo vytýkáno, ani prokázáno, že by se snad snažil využívat registraci doménových jmen, obsahujících příslušnou značku, k tomu, aby si „přivlastnil“ užívání této značky na Internetu (odlišný obsah e-shopu žalovaného; označení obchodní firmy).

Žalovaný je, jako prodejce produktů značky „*****“, legitimně oprávněn používat žalovanou doménu, když splňuje obvykle požadované podmínky, mezi které patří, že na příslušných webových stránkách se opravdu nabízí příslušné zboží označované ochrannou známkou, dále pak užívání webové stránky slouží pouze k prodeji příslušného zboží (nikoli konkurenčního), dále pak to, že webová stránka pravdivě informuje o vztahu mezi žalovaným, jako provozovatelem webu, a žalobcem, jako majitelem ochranné známky (přiznání neoficiality webu je nepřehlédnutelně označeno na úvod stránky) a konečně žalovanému nebylo vytýkáno, ani prokázáno, že by se snad snažil využívat registraci doménových jmen, obsahujících příslušnou značku, k tomu, aby si „přivlastnil“ užívání této značky na Internetu (odlišný obsah e-shopu žalovaného; označení obchodní firmy).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalovaný opětovně vyzývá žalobce k mimosoudnímu jednání v intencích přípisu **.*.****, když návrh považuje za předčasný a nedůvodný. Žalovaný nemá důvod se domnívat, že by byl rozpor mezi zájmy žalobce a žalovaného, kterým by mělo být zvýšení prodej produktů zn. „*****“ i na trhu České republiky, když žalobce dosud dle tržních principů na trhu České republiky nechoval (neregistrace ochranné známky, nereagování na návrh ze dne **.*.****) zejména v oblasti dálkového prodeje prostřednictvím sítě Internet (k důkazu postačuje zadání termínu „*****“ do nejpoužívanějších vyhledávacích serverů v České republice).

Navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Projednání a zjištění

Rozhodce prostudoval podání stran a předložené důkazy a dospěl k názoru, že žalobní návrh je důvodný.

Zcela se ztotožnil s názorem Nejvyššího soudu (rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 447/2006), který v případě, kdy předmětem sporu byla registrace domény shodné jednak s ochrannou známkou a jednak s obchodní firmou jiného soutěžitele, dospěl k závěru, že: "...jednání podnikatele B, který zaregistroval doménu, jejímž základem je slovo tvořící kmen obchodní firmy podnikatele A a jež je současně chráněno zapsanou ochrannou známkou, je třeba považovat za nekalosoutěžní. Takovým jednáním byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže a znaky skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Žalovaný těžil z úsilí jiného podnikatele, využil jeho zkušeností, zneužil nápadů, které byly vloženy do reklamy a vývoje databáze jiného podnikatele, a tím získal výhodu nejen ve snížených nákladech, ale také v časové úspoře, tedy získal prospěch, jehož by vlastním vývojem databáze a zásadním odlišením svých internetových stránek nezískal."

Rozhodce dále dospěl k závěru, že procesní obrana žalovaného, který tvrdí, že má legitimní právo užívat ochrannou známku žalobce, protože s jeho produkty obchoduje a žalobce se o propagaci značky dostatečně nestará, že autorské právo žalobce nebylo porušeno a že mu nevznikla žádná škoda, neobstojí. Žalovaný zjevně nepochopil právní principy ochrany duševního vlastnictví; odůvodnění, že žalovaný byl oprávněn užít ochranou známku bez svolení žalobce, protože žalobce dostatečně nepropaguje značku by zcela popíralo principy mezinárodní ochrany duševního vlastnictví. Výlučným právem vlastníka ochranné známky je totiž rozhodování o tom jak a kde bude ochranná známka užívána, včetně toho, že například nebude užívána vůbec.

Pokud se týče rozhodnutí o nákladech řízení, nemohl rozhodce náklady žalobci přiznat, protože v návrhu nebyly žalobcem dostatečně specifikovány.

Rozhodčí nález

- I. **Žalovaný je povinen zdržet se trvale užívání doménového jména *****.cz;**
- II. **Žalovaný je povinen zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu (vyjma osoby žalobce) a/nebo zrušení doménového jména *****.cz;**
- III. **Žalovaný je povinen převést doménové jméno *****.cz bezplatně 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 (3) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalobce je oprávněným držitelem ochranné známky "*****".

Žalovaný si zaregistroval doménu "*****.cz" bez svolení a vědomí žalobce jako oprávněného vlastníka a užívá ji na svých internetových stránkách k propagaci své společnosti a výrobků a služeb, které poskytuje.

Rozhodce žalobnímu návrhu vyhověl, uložil žalobci povinnost zdržet se trvale užívání doménového jména *****.cz; zdržet se převodu doménového jména *****.cz na třetí osobu (vyjma osoby žalobce) a/nebo zrušení doménového jména *****.cz a převést doménové jméno *****.cz bezplatně 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 (3) dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

V Praze dne **. *.****

JUDr. Martin Maisner
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*