

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

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

VE SPORU

č. 00115

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

Čas podání 2011-12-15 12:25:31

Správce sporu Mgr. Tereza Bartošková

Strana žalující *****

Strana žalovaná *****

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

Žalující strana se svým žalobním návrhem doručeným Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud") dne 9.12.2011 domáhá toho, aby Rozhodčí soud vydal tento náleze:

1. Žalovaný je povinen zdržet se nakládání a užívání doménového jména ***.cz, kromě jeho převodu na žalobce.
2. Žalovaný je povinen převést doménové jméno ***.cz u CZ.NIC na žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.
3. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Řízení u Rozhodčího soudu bylo formálně zahájeno dne 19.12.2011.

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. (dále jen "CZ.NIC"), a která žalovaný akceptoval tím, že zaregistroval předmětné doménové jméno u CZ.NIC a stal se jeho držitelem. Žalující strana pak rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s jejím obsahem akceptovala podáním žalobního návrhu Rozhodčímu soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi žalující stranou a žalovaným.

V souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou se projednávání sporu řídí Řádem pro řešení sporů o domény.cz (dále jen "Řád.cz"). V souladu s § 9 odst. 2 Řádu.cz byla jediným rozhodcem jmenována Mgr. Barbora Bednářová, LL.M., která svoji funkci přijala. Žádná ze stran rozhodce neodmítla, ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

Žalující strana zakládá svůj žalobní návrh zejména na následujících skutečnostech:

Žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky *** č. **** s právem přednosti od **. **. **** (dále jen "ochranná známka ****") pro výrobky ve třídách ** a ** mezinárodní klasifikace.

Žalobce pod ochrannou známkou *** prodává ***** ****, který se využívá zejména pro ***** *****. Prodej tohoto výrobku byl zahájen v druhé polovině roku 2011 a je jedním ze stěžejních produktů žalobce, na který žalobce vynaložil značné náklady k jeho propagaci.

Žalovaný zaregistroval dne **. **. **** doménu pod označením ***.cz (dále jen "doménové jméno ***.cz" nebo "sporná doména"), která je svým zněním totožná s ochrannou známkou žalobce.

Dle žalující strany dochází ze strany žalovaného jednak k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce, jednak k nekalosoutěžnímu jednání.

Zásah do práv k ochranným známkám žalobce spatřuje v tom, že si žalovaný zaregistroval doménové jméno ***.cz.

Jednání v nekalé soutěži žalobce spatřuje v tom, že registrace doménového jména ***.cz žalovaným následovala až po podání přihlášky ochranné známky *** ze spekulativních důvodů a žalovaný tak nemohl být v dobré víře.

Žalobce ve snaze řešit věc mimosoudně vyzval žalovaného písemně dopisem ze dne 15.9.2011 a následně též dopisem ze dne 4.11.2011 ke zrušení registrace doménového jména ***.cz a k jeho převodu do vlastnictví žalobce.

Žalovaný na výše uvedené výzvy reagoval dopisem ze dne 7.11.2011 a následně též dopisem ze dne 22.11.2011 tak, že odmítl jak zrušení registrace doménového jména ***.cz, tak jeho převod na žalobce.

Svá výše uvedená tvrzení žalující strana dokládá zejména:

- výpisem z rejstříku ochranných známek
- kopií korespondence mezi žalobcem a žalovaným

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu a jeho následném doplnění uvedla zejména tyto skutečnosti:

Žalovaný odmítl argumenty žalobce, neboť ochranná známka *** byla zapsaná do rejstříku ochranných známek dne **. **. ****, přičemž dle § 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochranných známkách") "užívají ochrany na území České republiky ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví". Dle § 28 odst. 3 Zákona o ochranných známkách pak účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku. Ochranná známka *** tak užívá ochrany od **. **. ****. K registraci doménového jména ***.cz však došlo dne **. **. ****, tedy v době, kdy ještě ochranná známka *** neexistovala a nemohla tak užívat ochrany dle Zákona o ochranných známkách.

Žalovaný odmítá tvrzení žalobce, že by doménové jméno ***.cz registroval ze spekulativních důvodů a nikoliv v dobré víře. Žalovaný ke dni registrace doménového jména ***.cz nevěděl, nemohl vědět a neměl možnost zjistit, že byla žalobcem podána přihláška ochranné známky obdobného znění.

Žalovaný se již od roku **** zabývá výrobou a prodejem ***** ***** pod názvem "*****", chráněným ochrannou známkou znění "*****", zapsanou do rejstříku ochranných známek dne **. **. ****. Pod tímto názvem dodával tento výrobek žalobci. Žalobce v roce 2011 ukončil spolupráci s žalovaným a začal nakupovat ***** ***** od jiného dodavatele. Tento začal dále nabízet pod podobným názvem "*****", který je zejména ve své mluvené podobě zcela zaměnitelný s názvem výrobku žalovaného "*****". Jednání žalobce tak naplňuje nekalosoutěžní jednání spočívající přinejmenším ve vyvolání nebezpečí záměny mezi výrobkem žalobce a výrobkem žalovaného. Žalovaný měl tak pro registraci sporné domény oprávněné důvody, a proto provedl registraci snadno zaměnitelných domén se svojí ochrannou známkou, tedy mezi jinými i registraci sporného doménového jména ***.cz.

Žalovaný dále uvádí, že "i kdyby ochranná známka *** požívala ochrany již přede dnem zápisu do rejstříku, nedošlo by samotnou registrací sporné domény k porušení žádných práv žalobce z ochranné známky plynoucích. Ustanovení § 8 odstavec 1 Zákona o ochranných známkách stanoví, že „vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami,

pro něž je chráněna.“ Odstavec 2 téhož paragrafu pak dále uvádí, že „nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známkou, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Žalovaný však nikdy ochrannou známku *** ani samotné doménové jméno ***.cz ve spojení s výrobky ani službami, pro něž je chráněna, neužil a žádné takové výrobky ani služby takto neoznačil. Jednání žalovaného tak nenaplníuje ani jeden z prvků užívání v obchodním styku, neboť chráněné označení žalovaný nikdy neumístil na výrobky ani jejich obaly, pod tímto označením žádné výrobky nenabízel, ani je pod tímto označením neuváděl na trh či skladoval. Žalovaný pod tímto označením nikdy nenabízel ani neposkytoval žádné služby, ani ho nevyužíval v obchodních listinách či reklamě.

Žalovaný tak nezasáhl do ochrany poskytované ochranným známkám Zákonem o ochranných známkách. Ze stejného důvodu tak nemohlo ze strany žalovaného dojít k porušení ani žádného jiného právního předpisu."

Žalovaný navrhuje, aby Rozhodčí soud zamítl předmětnou žalobu a rozhodl o nákladech řízení.

Svá výše uvedená tvrzení žalovaná strana dokládá zejména:

- výpisem z rejstříku ochranných známek
- kopií technického listu výrobků "****" a "*****"
- podklady týkající se nekalosoutěžního jednání žalující strany

Projednání a zjištění

Rozhodce provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností:

Je nesporné, že strana žalující je vlastníkem slovní ochranné známky *** s právem přednosti od **. **. ****.

Je nesporné, že strana žalovaná je držitelem doménového jména ***.cz. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný zaregistroval doménové jméno ***.cz dne **. **. ****.

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

1. Neoprávněný zásah do práv k ochranné známce

Žalobce spatřuje zásah do práv k ochranné známce již samotnou registrací sporné domény žalovaným. Předně má rozhodce za to, že samotná registrace doménového jména, jež je shodné s ochrannou známkou, automaticky nepředstavuje zásah do práv k ochranné známce ve smyslu Zákona o ochranných známkách. K zásahu do práv k ochranné známce může ve smyslu níže uvedených ustanovení dojít až po naplnění určitých podmínek. Dle ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o ochranných známkách nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

- a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
- b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
- c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
- d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Skutečnost, že žalovaný na doménovém jménu ***.cz neprovozuje žádnou webovou prezentaci svých výrobků či služeb, resp. jejím obsahem je pouze informace o tom, že doména je zaparkovaná a informace o subjektu poskytujícím odlišné služby (tvorba webových stránek), nenaplní podmínky § 8 odst. 2 pod písm. a) nebo b). Není možné uvažovat ani o splnění podmínky § 8 odst. 2 písm. c), neboť žalobce nijak neprokázal dobré jméno výrobku *** a omezil se pouze na konstatování, že žalobce vynaložil značné náklady k jeho propagaci.

Na základě výše uvedeného dospěl rozhodce k závěru, že registrací doménového jména ***.cz nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce žalující strany.

2. Nekalosoutěžní jednání žalovaného

Rozhodce má ovšem za to, že jednáním žalovaného, tj. registrací a držení doménového jména ***.cz, byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obchodního zákoníku). Je evidentní, že ze strany žalovaného jde o jednání v hospodářské soutěži, jelikož se oba subjekty střetávají na trhu, přičemž registrace doménového jména, které je svým zněním totožné s ochrannou známkou ***, představuje jednání proti dobrým mravům soutěže a je způsobilé přivodit žalující straně újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující její ochranné známce a prostřednictvím něho prezentovat své výrobky či služby, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde ke znemožnění registrace identického doménového jména. Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i spotřebitelům, jelikož doménové jméno, které je identické chráněnému označení žalobce, je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou představu, že toto doménové jméno náleží žalované straně. Není tedy rozhodné, zda-li či jakým způsobem strana žalovaná spornou doménu užívá, neboť za projev nekalosoutěžního jednání se považuje již samotná registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku žalující strany.

Žalovaná strana o existenci ochranné známky *** musela vědět, resp. měla možnost vědět, poněvadž lze podání přihlášky ochranné známky dohledat (dle praxe zcela jistě nejdéle po měsíci podání přihlášky) ve veřejně dostupné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, a při registraci sporné domény tak jednala ve zlém víře. Argument žalovaného, že nemohl vědět a neměl možnost zjistit, že byla žalobcem podána přihláška ochranné známky stejného znění, je tedy irrelevantní.

3. Námitka žalovaného o nekalosoutěžním jednání žalobce

Námitka žalovaného o nekalosoutěžním jednání žalobce spočívající ve vyvolání nebezpečí záměny mezi výrobkem žalobce (***) a výrobkem žalovaného (****) není relevantní pro spor o doménové jméno ***.cz, neboť přesahuje pravomoc rozhodčího senátu v předmětné věci.

4. Náklady řízení

Pokud jde o náklady řízení, protože žalující strana nespecifikovala a nedoložila výši nákladů řízení, přiznal rozhodce v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line žalující straně pouze náhradu poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč.

Ze všech výše uvedených důvodů rozhodl rozhodce tak, jak je uvedeno níže.

Rozhodčí nález

1. Žalovaný je povinen zdržet se nakládání a užívání doménového jména *****.cz**, kromě jeho převodu na žalobce.
2. Žalovaný je povinen převést doménového jméno *****.cz** u CZ.NIC na žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.
3. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši **34.000,- Kč** do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se v rozhodčím řízení domáhala z titulu práv z ochranných známek a z nekalé soutěže po žalované straně zdržení se nakládání a užívání doménového jména *****.cz** a jeho převod na žalující stranu.

Rozhodce dospěl k závěru, že registrací doménového jména *****.cz** nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce žalující strany, neboť samotná registrace doménového jména, jež je shodné s ochrannou známkou žalobce, automaticky nepředstavuje zásah do práv k ochranné známce. Skutečnost, že žalovaný na doménovém jménu *****.cz** neprovozuje žádnou webovou prezentaci svých výrobků či služeb, resp. jejím obsahem je pouze informace o tom, že doména je zaparkovaná a informace o subjektu poskytujícím odlišné služby (tvorba webových stránek), nenaplní podmínky § 8 odst. 2 pod písm. a) nebo b) Zákona o ochranných známkách. Není možné uvažovat ani o splnění podmínky § 8 odst. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkách, neboť žalobce nijak neprokázal dobré jméno výrobku ******* a omezil se pouze na konstatování, že žalobce vynaložil značné náklady k jeho propagaci.

Rozhodce dále dospěl k závěru, že jednáním žalovaného, tj. registrací a držením doménového jména *****.cz**, byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obchodního zákoníku), neboť za projev nekalosoutěžního jednání se považuje již samotná registrace doménového jména obsahujícího ochrannou známku žalující strany a není tedy rozhodné, zda-li či jakým způsobem strana žalovaná spornou doménu užívá.

Žalovaná strana o existenci ochranné známky ******* musela vědět, resp. měla možnost vědět, poněvadž lze podání přihlášky ochranné známky dohledat ve veřejně dostupné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, a při registraci sporné domény tak jednala ve zlé víře.

Rozhodce neakceptoval námitku žalovaného o nekalosoutěžním jednání žalobce spočívající ve vyvolání nebezpečí záměny mezi výrobkem žalobce (*******) a výrobkem žalovaného (********), neboť taková námitka není relevantní pro spor o doménové jméno *****.cz** a přesahuje pravomoc rozhodčího senátu v předmětné věci.

Proto rozhodce žalobnímu návrhu v plném rozsahu vyhověl.

V Praze dne 8. března 2012

Mgr. Barbora Bednářová, LL.M.
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*