

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. 00287

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

Čas podání 2015-01-13 12:28:35
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující ***** **

Strana žalovaná *****

Sporné doménové jméno ****.cz¹

Jiná právní řízení

Dle sdělení žalující strany v souvislosti s doménovým jménem „****.cz“ bylo vedeno řízení sp.zn. ***** u Krajského soudu v Brně, v rámci kterého se žalující strana jako navrhovatel domáhala nařízení předběžného opatření, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užití doménového jména „****“ jeho veřejným sdělováním prostřednictvím počítačové sítě internet a aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se převodu práv k doménovému jménu „****“ na třetí osobu. Tento návrh byl zamítnut usnesením Krajského soudu v Brně ze dne **.**.****, č.j. *****, jež bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne **.**.**** č.j. *****.

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (****). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalující strana se na základě svého žalobního návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“) dne 13. 1. 2015, domáhala toho, aby žalovaná strana byla povinna:

a) zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména „**xxxx**.cz“ (dále jen „doménové jméno „**xxxx**““),

b) zdržet se právních jednání směřujících ke zrušení registrace doménového jména „**xxxx**“ a k převodu doménového jména „**xxxx**“ na třetí osoby s výjimkou žalobce,

c) bezplatně převést doménové jméno „**xxxx**“ ve prospěch žalující strany tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu

d) nahradit žalující straně náklady řízení v celkové výši 42.651,50 Kč, a to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce žalující strany.

Rozhodčí soud dne 16. 1. 2015 vyzval žalující stranu, aby doplnila údaje o jiných právních řízeních, což tato téhož dne učinila a s potřebnou specifikací uvedla, že její návrh na vydání předběžného opatření, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užití doménového jména „**xxxx**“ jejím veřejným sdělováním prostřednictvím počítačové sítě internet a aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se převodu práv k doménovému jménu „**xxxx**“ na třetí osobu, Krajský soud v Brně svým usnesením zamítl a v návaznosti na její odvolání toto usnesení Vrchní soud v Olomouci potvrdil.

Žalovaná strana se k žalobnímu návrhu vyjádřila ve svém podání ze dne 17. 2. 2015 doručeném Rozhodčímu soudu prostřednictvím jak on-line platformy, tak v listinné podobě. Vzhledem k tomu, že žalovaná strana uvedla v tištěném vyjádření jinou preferovanou formu komunikace než v on-line formuláři, vyzval ji Rozhodčí soud, aby zvolila pouze jeden preferovaný způsob komunikace v souladu s § 3 odst. 3 Řádu .cz. Žalovaná strana opravila své vyjádření podáním ze dne 25. 2. 2015 a jako preferovanou formu komunikace zvolila „zasílání dokumentů v tištěné podobě (poštou)“.

K vyjádření strany žalované žalující strana zaslala repliku ze dne 2. 3. 2015, k níž se žalovaná strana vyjádřila svým podáním ze dne 5. 3. 2015.

Po jmenování jednočlenného senátu Rozhodčí soud dne 2. 4. 2015 vyzval žalující stranu, aby do tří dnů předložila usnesení Krajského soudu v Brně ze dne **.**.****, č.j. *****, o němž se ve svém žalobním návrhu zmiňuje, což tato téhož dne učinila.

Dne 7. 4. 2015 Rozhodčí soud vyzval strany sporu, aby zvážily možnost uzavření smíru v dané věci a pokusily se dospět k dohodě s tím, že jej mají informovat o výsledku do 14. 4. 2015. Ke smíru však nedošlo. Žalující strana průběžně informovala Rozhodčí soud, že s žalovanou stranou jedná a předložila jí návrh a z toho důvodu žádala o prodloužení lhůty, čemuž Rozhodčí soud vyhověl a stanovil lhůtu do 7. 5. 2015. Žalovaná strana se omezila na

obecné konstatování, že má zájem o smírné řešení mimo rozhodčí řízení a s ohledem na svoji námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu požadovala, aby tento bez zbytečného odkladu o ní rozhodl, což Rozhodčí soud provedl. O problematice pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu je pojednáno níže. Dne 6. 5. 2015 žalovaná strana sdělila, že s žalující stranou několik týdnů vedla jednání o smírném řešení věci, ovšem formát jednání vyžadovaný žalující stranou neodpovídal oprávněným požadavkům žalované strany, která důrazně odmítá tvrzení žalující strany o jejím protiprávním jednání, a proto považuje jednání o smírném řešení sporu za skončená. Následující den žalující strana uvedla, že její návrh na úhradu částky 100.000,- Kč za převedení sporného doménového jména žalovaná strana odmítla, aniž by předložila protinávrh, a dále k tomuto svému podání přiložila e-mailovou komunikaci mezi právními zástupci stran o jednání o smíru.

Tvrzení stran

Žalující strana

Žalující strana uvádí, že je obchodní korporací působící zejména na trhu ***** a ***** již od roku ***** a v současné době spravuje portfolio více než ** klientů. V rámci ***** a v souladu se zákonem č. ***/***** Sb., ***** vstoupila do ***** a s účinností k **.*.*.***** byla nucena změnit rovněž svůj název z ***** (****) na ***** (****). Ode dne **.*.*.***** je držitelem doménového jména „****.cz“, přičemž tato doména slouží pro podnikatelskou prezentaci žalující strany, sjednání produktů ***** a ***** k poskytování zákaznické podpory, informování klientů o nových produktech, novinkách na ***** a dalších aktualitách, a také jako vstupní brána k systémům pro správu údajů o klientech a službách.

Žalovaná strana je fyzickou osobou, od **.*.*.***** je držitelem sporného doménového jména. Žalující strana z časového hlediska upozorňuje na to, že ***** a navazující legislativní kroky vedoucí ve svém důsledku k ***** na ***** (a ke změně jejich názvu) započaly během roku ****, přičemž předmětem veřejné debaty byla tato problematika již mnohem dříve, přinejmenším v roce ****. Z toho dovozuje, že v době registrace doménového jména „****“ žalovanou stranou bylo všeobecně známo, že ***** budou nahrazeny *****.

Dále se věnuje otázce příslušnosti Rozhodčího soudu, která je dána s odkazem na ustanovení § 16 Pravidel registrace doménových jmen v doméně .cz vydaných CZ.NIC (dále také jako „Pravidla registrace“), která žalovaná strana akceptovala a jejichž nedílnou součástí jsou Pravidla alternativního řešení sporů CZ.NIC obsahující v čl. 2 Rozhodčí veřejnou nabídku. V souvislosti s posledním rozsudkem Nejvyššího soudu týkajícího se této otázky odkázala na aktuální rozhodovací praxi rozhodčího soudu, a to na nálezn. 00303 ze dne 15. 10. 2014.

Ohledně užívání doménového jména „****“ žalovanou stranou uvádí, že tato ji fakticky aktivně neužívá (k vlastním obchodním, reklamním, prezentačním ani jiným aktivitám) a dle znalosti a zjištění žalující strany ji ani nikdy takto neužívala.

Žalovaná strana v lednu roku 2014 kontaktovala žalující stranu s nabídkou odkupu (převodu) doménového jména „****“, kterou podpořila následujícími argumenty s tím, že cena za převod jména je k dalšímu jednání:

- adresa webových stránek (www.*****.cz) se shoduje s názvem firmy;
- doménové jméno se stane součástí Vaší firemní identity, kterou si zákazníci snadno zapamatují a pozitivně spojí s Vašimi produkty a službami;
- doménové jméno bude Vaším mocným marketingovým nástrojem – propagace, email, vizitky, atd.;
- silná pozice ve vyhledávačích na dané klíčové slovo – efektivní SEO s relativně nízkými náklady na udržení pozice;
- přesměrování staré domény na novou jako zbytek Vaší konkurence, kdy (starou doménou je žalovanou stranou myšleno současné doménové jméno žalující strany, tj. „*****.cz“).

Strana žalující vyjádřila přesvědčení, že strana žalovaná doménové jméno „*****“ registrovala pouze ze spekulativních a účelových důvodů a že jej „užívá“ pouze k tomu, aby ji donutila k jeho odkupu. Počínaje březnem roku 2014 navíc na doménu „*****“ začala umisťovat různé prezentace, jejichž součástí bylo mj. užití názvu – firmy žalující strany („*****“) či autorsky a známkoprávně chráněné slovní i grafické části známé reklamní kampaně „*****“. Po opakovaných urgencích ze strany žalující strany ke stažení tohoto chráněného obsahu byl tento obsah stažen a na doménu „*****“ byla posléze umístěna prohlášení jako „Portál ve výstavbě“ či „***** portál ve výstavbě“, a to na ***** firemním pozadí žalující strany.

Na urgence k odstranění závadného obsahu strana žalovaná reagovala další výzvou na odkup jména, načež jí žalující strana navrhla, aby jí bezplatně převedla doménové jméno s tím, že tato se vzdá veškerých nároků na újmu způsobenou v důsledku neoprávněné registrace a užívání sporného doménového jména. Žalovaná strana na tento návrh nereagovala a pokračovala v umisťování výše uvedeného chráněného obsahu na danou doménu.

Strana žalující dovozuje zlou víru žalované strany při registraci doménového jména z následujících skutečností:

- registrace za účelem jejího prodeje žalující straně;
- registrace za účelem znemožnění užívání doménového jména žalující stranou;
- žalovaná strana nemá k doménovému jménu jiná práva ve smyslu ochranné známky, nechráněného označení, obchodního jména či firmy, jména fyzické osoby apod.;
- strana žalovaná nevyužívá doménové jméno pro vlastní podnikatelskou činnost;
- užívání doménového jména žalovanou stranou za účelem narušení činnosti žalující strany a jejích podnikatelských aktivit a klamání jejích zákazníků;
- žalovaná strana za převod doménového jména požaduje částku, která mnohonásobně (a neodůvodněně) převyšuje náklady na jeho registraci a provoz;
- strana žalovaná si v minulosti registrovala další doménová jména vážící se k názvům jiných ***** resp. ***** u nichž se předpokládalo, že v souladu se zmíněnou ***** rovněž, stejně jako žalobce, projdou ***** a dojde ke změně názvu na ***** (namísto *****), například *****.cz, *****.cz, *****.cz,

*****.cz. Žalující strana má za to, že žalovaná strana tato jména (včetně „****“) registrovala ze spekulativních důvodů a neměla je v úmyslu užívat pro vlastní oprávněné obchodní, propagační či jiné aktivity.

Strana žalující argumentuje neoprávněným užitím své obchodní firmy, porušením svých autorských a známkových práv a nekalosoutěžním jednáním žalované strany.

a) neoprávněné užití obchodní firmy žalující strany

Žalující strana odkazuje na ochranu dle ustanovení § 423 odst. 2 občanského zákoníku, která se uplatňuje i na internetu. Zásah do své obchodní firmy spatřuje v jejím umístění na doménu spolu s dalším nedovoleným obsahem, a to bez jejího souhlasu, což má za následek matení a klamání zákazníků, a mělo ji přimět k odkoupení doménového jména „****“. Dále konstatuje, že samotné užití jména „****“ představující počáteční písmena její obchodní firmy je nepřímým užitím její obchodní firmy, přičemž žalovaná strana sama zmínila, že „adresa webových stránek (www.****.cz) se shoduje s názvem firmy“.

b) porušení autorských a známkových práv žalující strany

Žalující strana poukazuje na neoprávněné umístění právem chráněného obsahu na uvedenou doménu žalovanou stranou bez jejího souhlasu; jedná se zejména o autorsky chráněné reklamní a propagační materiály (grafické, výtvarné a fotografické vizuály; reklamní slogany), chráněné názvy reklamní kampaně (zejména název „*****“ chráněný ochrannými známkami (v různých variacích s nebo bez názvu obchodní firmy žalující strany)).

Dále zdůrazňuje, že jak označení „*****“, tak označení „*****“ (a jejich různé variace) jsou rovněž chráněny zapsanými ochrannými známkami a zkratka „*“, tvořící součást jejich některých ochranných známek, se pro ni stala příznačnou, a proto klienti, resp. spotřebitelé zkratku „**“ a jí korespondující doménové jméno budou spojovat s osobou žalující strany.

c) nekalosoutěžní jednání žalované strany

Podle názoru strany žalující splňuje jednání strany žalované generální klauzuli nekalé soutěže dle ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku.

Dle nové právní úpravy není jednání v hospodářském styku nutně jednání mezi dvěma soutěžícími podnikateli. Jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže spočívá v tom, že žalovaná strana užívá/užila obchodní firmu žalující strany, její ochranné známky, jakož i autorsky chráněná díla (k nimž vykonává majetková práva), přičemž základními motivy takového jednání žalované strany je přinucení žalující strany k odkupu sporného doménového jména od žalované strany a zároveň poškození žalující strany a jeho klientů. Újma vzniká nejen žalující straně, ale i spotřebitelům, kteří jsou uváděni v omyl.

V závěru žalující strana uplatňuje právo na náhradu nákladů řízení spočívající v poplatku Rozhodčímu soudu ve výši 34.000,- Kč a odměny právního zastoupení celkem 8.651,50 Kč včetně DPH, a to za 2,5 úkonu právní služby.

Ve své replice k vyjádření žalované strany žalující strana rozvedla argumenty o příslušnosti Rozhodčího soudu a ve věci samé uvedla, že pokud dřívější obchodní firma žalující strany zněla ***** a zákonem bylo následně v rámci ***** stanoveno, že

***** ***** musí být přejmenovány tak, aby název obsahoval nově spojení ***** ***** , existovala a existuje reálně jediná možná varianta nového názvu její obchodní firmy, a to právě současný název ***** . Tato zjevně naprostá předvídatelnost změny názvu žalující strany je dle jejího názoru právě tím, co v kontextu tohoto sporu jasně nasvědčuje závěru, že žalovaný kolizní doménu registroval spekulativně a ve zlém víře, když (logicky) spoléhal, že žalující strana si bude při nucené změně názvu chtít registrovat nové doménové jméno, které bude odrážet její nový název.

Ohledně právní povahy doménového jména poukazuje dále na to, že převládají názory, teorie i soudní praxe, že doménové jméno je svou povahou určitým subjektivním relativním majetkovým právem jeho držitele vůči registrátorovi, přičemž názor, že doménové jméno je jakýmsi ekvivalentem věci v tom smyslu, že by zakládalo výlučné vlastnické právo k doménovému jménu, je přitom všeobecně odmítán. Na podporu tohoto tvrzení odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010, v němž Nejvyšší soud definoval doménové jméno takto: „Jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, případně skupiny počítačů v síti ... doména žádné absolutní (výlučné) právo svému nositeli nezakládá.“

Poukazuje na to, že nucený převod doménových jmen je výslovně uveden jako jeden z prostředků nápravy v Nařízení Komise č. 874/2004/ES.

Tvrzení žalované strany o vyvíjení podnikatelské činnosti v oblasti ***** ***** je v rozporu s jejím tvrzením o neexistenci soutěžního vztahu se žalující stranou.

Ohledně užívání doménového jména odkazuje na jí předložené důkazy svědčící o neužívání doménového jména žalovanou stranou pro svoji vlastní obchodní, reklamní, prezentační a ani jiné oprávněné aktivity. V případě poskytovaného hostingu šlo pouze o nedovolené umístění chráněného obsahu, k němuž má výlučná práva žalující strana.

Nesouhlasí s výpočtem odměny za právní zastoupení odvozené z částky 700.000,- Kč, je třeba aplikovat ustanovení § 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění. Navrhuje přiznání náhrady za 3,5 úkonu právní služby, tj. celkem 12.039,50 Kč.

Žalovaná strana

Žalovaná strana nejprve vznesla námitku chybějící pravomoci Rozhodčího soudu spor rozhodnout, přičemž problematika pravomoci je rozebrána níže.

Žalovaná strana dále poukazuje na zásadu priority při registraci doménových jmen, které využila. Při registraci doménového jména „****“ jednala v dobré víře, její registraci provedla více než tři roky před tím, než žalující strana změnila název své obchodní firmy na „*****“.

Svůj názor, že žalovaná strana při registraci doménového jména „****“ jednala v dobré víře, opírá o usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne **.**.****, č.j. *****, v němž potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně, kterým tento zamítl návrh žalující strany na nařízení předběžného opatření.

Svoji dobrou víru rovněž opírá o právní názor prezentovaný v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne **.**.****, č.j. *****, který se rovněž týkal doménového sporu: „Podstatné zde je, (...) že v době registrace doménového jména zde nebyla žádná uváděná formální práva žalobce, ta naopak žalobce pro sebe založil (zvolil obchodní firmu a podal přihlášku ochranné

známky) daleko později. Byl to tedy naopak žalobce, kdo stav kolize svých práv s existujícím doménovým jménem vytvořil...“

Strana žalovaná uvádí, že žalující strana nebyla nucena pro sebe zvolit obchodní firmu „*****“. Ustanovení § ** odst. ** zákona č. ***/**** Sb. ukládá ***** ******, aby její obchodní firma obsahovala sousloví „***** *****“. Z toho však neplyne povinnost, aby obchodní firma žalující strany zněla přesně tak, jak si ji sama zvolila.

Žalující strana navíc zcela v rozporu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt nejméně do **.**.**** neprojevovala žádný zájem o sporné doménové jméno.

Strana žalovaná považuje tvrzení žalující strany za účelová a nepoctivá. Popírá, že užíváním doménového jména „****“ dochází k užívání obchodní firmy žalující strany a že je zkratka „*“ pro ni příznačná (mohla by být příznačná maximálně pro *****).

Dle názoru žalované strany nemůže být shoda ve zkratce důvodem pro tvrzení o zasahování do práv, a to s odkazem na nálezh Rozhodčího soudu č. 00233 ze dne 1. 12. 2013: „Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek žalobce s doménou užívanou žalovanou, je nutné posouzení možného matení a klamání návštěvníků a zároveň zda volba doménového jména není těžením z proslulosti žalobcem užívaného a již zavedeného označení.“ Z toho dovozuje, že běžný uživatel internetu nebude konstruovat zkratku obchodní firmy, ale zvolí cestu přes internetový vyhledávač.

Poukazuje na to, že žalující strana netvrdí, že disponuje ochrannou známkou identickou nebo zaměnitelnou se zkratkou „****“, a nespecifikuje ochranné známky, jejichž součástí je zkratka „*“.

Nabídka žalované strany učiněná dne **.**.**** na odkup doménového jména nemá vliv na její dobrou víru při registraci a užívání tohoto jména. Žalující stranou tvrzený nátlak ohledně odkoupení sporného doménového jména odmítá. Odkoupení považuje za jedno z možných řešení sporu, nabídku učinila více než čtyři roky po jeho registraci, přičemž neuvedla požadavek na cenu, což vylučuje její záměr jej registrovat za účelem co nejvýhodnějšího zpeněžení.

Doménové jméno považuje za předmět vlastnického práva, kterému náleží silná ochrana, kterou musí žalující strana respektovat. Požadavek na převod doménového jména znamená vyvlastnění sui generis, a to bez náhrady.

Žalovaná strana dále uvádí, že jakožto podnikatel vyvíjející činnost v oblasti ***** měl a má v úmyslu poskytovat služby v oblasti zprostředkování ***** ******, není s žalující stranou v soutěžním vztahu, jeho úmyslem bylo a je poskytovat ***** ***** odvozené od ***** poskytovaných ***** ******, což je obvyklé a legitimní.

Tvrzení žalující strany o neužívání domény „****“ považuje za účelová, prakticky od její registrace ji využívá pro ukládání webového obsahu, tzv. hosting. Pokud kdy žalovaná strana umístila obsah, který by z hlediska subjektivního pocitu žalobce mohl být závadný, pak tak učinila neúmyslně a po obdržené žádosti žalující strany jej okamžitě odstranila.

Tvrzení o držení jiných doménových jmen kromě „****“ nejsou relevantní.

V závěru svého vyjádření vyčísluje náhradu nákladů řízení spočívající v odměně za právní zastoupení v celkové výši 27.588,- Kč včetně DPH, kdy při jejím určení vychází z částky 700.000, Kč, a z důvodu nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu navrhuje zastavení řízení.

Pokud Rozhodčí soud neshledá nedostatek své pravomoci, navrhuje zamítnutí žalobního návrhu a rovněž přiznání náhrady nákladů řízení.

Ve svém vyjádření k replice žalující strany opět zpochybnila pravomoc Rozhodčího soudu.

Svoji dobrou víru opět dovodila z rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci (viz výše) a má za to, že dané rozhodnutí tvoří překážku věci rozhodnuté, odlišné rozhodnutí Rozhodčího soudu by bylo nepochybně zásadním excesem. Dobrá víra je posuzována z časového hlediska v době registrace doménového jména a případné kolize s právy existujícími v dané době. Volné užívání doménového jména je výhradním právem jeho držitele.

Tvrzení žalující strany o nutnosti změnit obchodní firmu do podoby, jakou zvolila, považuje za absurdní a v této souvislosti opětovně odkázala na Ustanovení § ** odst. ** zákona č. ***/**** Sb.

Žalovaná strana považuje argumentaci žalující strany ohledně právní povahy doménového jména za zcela irrelevantní ve vztahu k předmětnému sporu. Bez ohledu na to, zda má právo k doménovému jménu povahu věcného nebo závazkového práva, jde o právo majetkové povahy a jako takové je způsobilé být předmětem vlastnictví. S odkazem na občanský zákoník, dle něhož i právo, jehož povaha to připouští, je věcí dovozuje, že požadavek na bezplatnou nucenou přeregistraci doménového jména je tak nepochybně zásahem do vlastnického práva žalované strany, a to vyvlastnění sui generis.

Žalující strana nemá žádná práva, která by mohla odůvodnit její právo na převod sporného doménového jména.

Požadavek žalující strany v předžalobní výzvě ze dne **.**.**** v níž na stranu žalovanou vytváří nátlak s cílem převodu doménového jména, považuje za šikanózní a nekalé jednání, které vykazuje prvky „Reverse domain name hijacking“.

Projednání a zjištění

Rozhodce využil své pravomoci dle ustanovení § 13 Řádu.cz a připustil další tvrzení a dokumenty účastníků řízení předložených po podání žalobního návrhu a vyjádření k němu, poněvadž je považuje za relevantní pro toto řízení. Aby byl zachován princip rovnosti plynoucí z ustanovení § 12 odst. 2 Řádu.cz, Rozhodčí soud provedl veškeré důkazy předložené stranami a rozhodl na základě následujících skutečností.

1. Otázka pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu

Žalovaná strana ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu vznesla námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu. V této souvislosti uvedla, že strany sporu spolu nikdy neuzavřely rozhodčí smlouvu ve smyslu § 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“), pro tento spor neuznává Pravidla alternativního řešení sporů a Řád pro řešení sporů o domény .cz (Řád .cz) a rozporuje existenci rozhodčí smlouvy založené na základě tzv. rozhodčí veřejné nabídky. Uvedla, že si sporné doménové jméno zaregistrovala dne **.**.**** a Při registraci vyslovila elektronickou cestou souhlas s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidly

alternativního řešení sporů. Současně s tím uzavřela smlouvu s registrátorem doménového jména Media4web, s.r.o., přičemž podle ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.; dále jen „nový občanský zákoník“) se tento právní poměr řídí předchozím občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úpravu veřejné nabídky dle § 1780 a násl. nového občanského zákoníku nelze na jednání žalované strany v souvislosti s doménovým jménem „****“ aplikovat. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 17. 12. 2012, sp.zn. 23 Cdo 3095/2011 a právní argumentaci v něm uvedenou.

Dále namítla neexistenci rozhodčí smlouvy z důvodu absence písemné formy úkonu, přičemž písemný právní úkon dle předchozího občanského zákoníku vyžadoval písemnou formu a podpis jednající osoby. Tvrdila, že v rámci procesu registrace sporného doménového jména nečinila žádný úkon splňující náležitosti písemného právního úkonu, kdy žádný z jejích úkonů nebyl podepsán. Nebyla tak splněna zákonem předvídaná písemná forma uzavření rozhodčí smlouvy, a to bez ohledu na ustanovení § 3 odst. 2 ZRŘ.

Závěrem podotkla, že pokud by rozhodce shledal pravomoc Rozhodčího soudu, jednalo by se zcela nepochybně o protiprávní a excesivní rozhodnutí a v takovém případě by žalovaná strana uplatnila veškeré právní prostředky, včetně žaloby o zrušení rozhodčího nálezu. Zároveň žalovaná strana spoléhá na zákonnou aplikaci práva ze strany Rozhodčího soudu a dodala, že samotným projednáváním sporu před Rozhodčím soudem jí vznikne újma, a proto požádala Rozhodčí soud, aby vznik této újmy důsledně eliminoval.

Rozhodčí soud svým usnesením ze dne 24. 4. 2015 námitku o neexistenci pravomoci Rozhodčího soudu zamítl. V odůvodnění uvedl, že Pravidla alternativního řešení sporů jsou nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, s nimiž žadatel o registraci doménového jména v doméně .cz (dále jen „Pravidla registrace“) před jeho registrací vyjadřuje souhlas. Stejně tak je podmínkou pro prodloužení registrace doménového jména ve smyslu bodu 3.2.2 Pravidel registrace účinných od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 vyslovení souhlasu ze strany držitele s aktuální verzí Pravidel registrace k datu prodloužení registrace.

V rámci své diskreční pravomoci plynoucí z ustanovení § 12 odst. 1 Řádu .cz rozhodce prostřednictvím Rozhodčího soudu dne 21. 4. 2015 vznesl dotaz na sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., jaký den bylo sporné doménové jméno zaregistrováno a kdy naposledy došlo k prodloužení jeho registrace. Ve své odpovědi z téhož dne sdružení CZ.NIC uvedlo, že k registraci došlo dne **.**.**** a k jejímu poslednímu prodloužení dne **.**.****. Z toho vyplývá, že žalovaná strana při posledním prodloužení vyjádřila souhlas s Pravidly registrace účinnými ode dne 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015. Žalovaná strana tak nejpozději uvedeného dne ve smyslu bodu 24.2 těchto Pravidel registrace pro sporné doménové jméno učinila rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů. K tomu Rozhodčí soud podotkl, že dle uvedeného ustanovení Pravidel registrace se učiněná nabídka vztahuje na veškerá doménová jména žalované strany v doméně .cz spravované sdružením CZ.NIC. Pokud žalovaná strana tedy prodlužovala registraci jiného svého doménového jména v roce ****, učinila tak tuto nabídku ještě dříve. Bez ohledu na to je však v dané souvislosti podstatná ta skutečnost, že žalovaná strana učinila tuto rozhodčí veřejnou nabídku již za účinnosti nového občanského zákoníku. Odkaz žalované strany na zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu a argumentace v něm uvedená není relevantní, jelikož se vztahuje toliko na předchozí právní úpravu. Stejně tak není podstatná smlouva s registrátorem, na kterou žalovaná strana odkazuje, nýbrž rozhodující je smluvní vztah se sdružením CZ.NIC a jeho pravidla registrace.

Dle ustanovení § 1782 odst. 1 nového občanského zákoníku, jež je dispozitivní povahy, je na základě veřejné nabídky smlouva uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s ní navrhopateli nejdříve oznámí, že veřejnou nabídku přijímá. Žalující strana podáním žalobního návrhu k Rozhodčímu soudu tuto nabídku v souladu s Pravidly alternativního řešení sporu akceptovala a následně prostřednictvím tohoto soudu přijetí nabídky žalované strany oznámila. Na rozdíl od předchozí právní úpravy není pro vznik smlouvy potřebné potvrzení navrhopatele o jejím uzavření.

Rozhodčí soud proto dovedil, že mezi žalující a žalovanou stranou došlo k platnému uzavření rozhodčí smlouvy a Rozhodčímu soudu tak náleží pravomoc rozhodnut předložený spor.

Žalovaná strana svým podáním ze dne 6. 5. 2015 opětovně namítla neexistenci pravomoci Rozhodčího soudu, na což Rozhodčí soud reagoval svým sdělením ze dne 8. 5. 2015, že nepochybuje o své pravomoci spor rozhodnout, považuje argumenty žalované strany za nesprávné a vypořádá se s nimi v rozhodčím nálezu.

Žalovaná strana namítá, že podle ustanovení § 3 odst. 1 ZRŘ musí být rozhodčí smlouva uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly. Obdobné ustanovení bylo uvedeno v § 40 odst. 4 předchozího občanského zákoníku. Poukázala na shodu právní teorie na právním závěru, že v případě právních úkonů činěných elektronicky je písemná forma zachována pouze v případě, že tyto jsou podepsány elektronickým podpisem (viz Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolektiv Občanský zákoník I, II, 2. vydání, Praha 2009, s. 365). Uvedenou koncepci zachoval i nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 561 odst. 1, v němž je výslovně uvedeno, že k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Žalovaná strana nikdy neučinila žádné písemné právní jednání, jehož obsahem by byl návrh na uzavření rozhodčí smlouvy, či veřejná rozhodčí nabídka.

K tomu rozhodčí soud uvádí, že z druhé věty odst. 2 § 3 ZRŘ je zcela zřejmé, že rozhodčí smlouvu lze uzavřít i elektronickými prostředky za splnění dvou podmínek:

- a) umožnění zachycení obsahu elektronických prostředků, a
- b) určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

V daném případě jsou obě podmínky splněny. Obsah Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů je k dispozici na internetových stránkách sdružení CZ.NIC ke stažení a jejich obsah je tak jasně zachycen. Každý se s danými pravidly může před registrací doménového jména seznámit a učinění souhlasu s nimi je rovněž zaznamenáno výpočetní technikou sdružení CZ.NIC, poněvadž jinak by se údaj o zaregistrování doménového jména včetně informací o držiteli nemohly objevit v registru doménových jmen.

Pokud se týká druhé podmínky, postačuje, že osoby sjednávající rozhodčí smlouvu jsou identifikovatelné. Musí být tudíž zřejmé, kdo právní úkon, resp. jednání činí. Předmětnou veřejnou rozhodčí nabídku učinila žalovaná strana prostřednictvím registrátora doménového jména „**xxxx**“, která tak jejím jménem vyplnila příslušné kontaktní údaje žalované strany potřebné pro registraci a vyjádřila s uvedenými pravidly souhlas. To, že při činění tohoto úkonu byla žalovaná strana jasně určena, je nepochybné ze záznamu v registru doménových jmen vedeném sdružením CZ.NIC, v němž jsou zaznamenány údaje o žalované straně. V daném případě není potřeba elektronický podpis ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o

elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, postačuje prostý elektronický podpis dle § 2 písm. a) uvedeného zákona. Zaručený, resp. uznávaný elektronický podpis se dle ustanovení § 11 odst. 1 uvedeného zákona vyžaduje pouze při činění úkonů především vůči státu, územnímu samosprávnému celku a osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy. Odsouhlasením pravidel registrace včetně Pravidel alternativního řešení sporů ze strany registrátora v zastoupení žalované strany (držitele) došlo k podepsání prostým elektronickým podpisem, což je dostačující pro splnění písemné formy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 věty druhé ZRR. Stejně tak je jednoznačně identifikována osoba, která rozhodčí nabídku přijala, tj. žalující strana.

Nad to Rozhodčí soud uvádí, že vyjádření souhlasu s danými pravidly potvrdila v rámci námítky chybějící pravomoci Rozhodčího soudu ve vyjádření k žalobnímu návrhu i sama strana žalovaná. I když tato i přes výzvu Rozhodčího soudu ze dne 8. 5. 2015 odmítla text smlouvy s registrátorem sporného doménového jména poskytnout s odůvodněním, že k tomu není povinná, Rozhodčí soud nemá s ohledem na uvedené skutečnosti pochybnost o učinění veřejné rozhodčí nabídky žalovanou stranou a následném sjednání rozhodčí smlouvy mezi ní a stranou žalující.

Dále žalovaná strana poukázala na argument uvedený v odkazovaném rozsudku Nejvyššího soudu spočívající v tom, že veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení. S tímto argumentem se Rozhodčí soud neztotožňuje, poněvadž ani předchozí ani současná právní úprava nezakazovala tento způsob kontraktace vůči neurčitému okruhu osob. Jednalo se a jedná se o součást závazkového práva, které je dispozitivní. Bez ohledu na to v projednávané věci jde o žalující stranu, která za předchozí právní úpravy užívala doménové jméno „****“ korespondující názvu „*****“. Při ***** ***** ***** na ***** ***** v důsledku právní úpravy, o níž se žalující strana zmiňuje, bylo nasnadě, že dojde k příslušné změně tohoto názvu a tím i k potřebě registrace korespondujícího doménového jména. Žalované straně muselo být jasné, že subjektem, který dané doménové jméno bude potřebovat zaregistrovat, je žalující strana. Blíže je o těchto skutečnostech pojednáno v části věnované nekalosoutěžnímu jednání žalované strany. O neadresnosti vůle lze tak v daném případě těžko hovořit a dle názoru Rozhodčího soudu se i proto uvedený argument neuplatní.

Žalovaná strana rovněž konstatovala, že Rozhodčí soud se dopustil porušení zásady projednací a rovnosti tím, že si vyžádal od sdružení CZ.NIC údaj o prodloužení registrace doménového jména „****“. Tyto námítky nepovažuje Rozhodčí soud za důvodné. Dle ustanovení § 12 odst. 1 Řádu .cz má rozhodce diskreční pravomoc provádět vlastní šetření týkající se okolností případu, jíž rozhodce oprávněně využil, poněvadž to bylo nezbytné k náležitému posouzení pravomoci Rozhodčího soudu. Podle zjištěné informace mohl rozhodce určit, jaký právní předpis se (zda předchozí či nový občanský zákoník) v daném případě aplikuje. Takovým postupem rozhodně nebyla porušena žádná z uvedených zásad rozhodčího řízení.

2. Porušení práv k obchodní firmě žalující strany

Podle ustanovení § 423 odst. 1 občanského zákoníku se obchodní firmou rozumí jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Prakticky shodné vymezení obchodní firmy bylo obsaženo v ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že sporné doménové jméno „**xxxx**“ tvoří pouze počáteční písmena slov, z nichž se obchodní firma žalující strany skládá, nejedná se tak dle názoru Rozhodčího soudu o užití její obchodní firmy a tudíž ani o zásah do práv k ní. To však nevylučuje, aby zkratka skládající se z prvních písmen slov tvořících obchodní firmu nepožívala ochrany jiným způsobem, typicky z titulu práv k nezapsanému označení nebo ochrany před nekalosoutěžním jednáním, jak je tomu v tomto případě, což je dovozeno níže. Z tohoto důvodu Rozhodčí soud dospívá k závěru, že registrací uvedeného doménového jména nedošlo k zásahu do práv k obchodní firmě žalující strany.

3. Porušení autorských a známkových práv žalující strany

a) autorská práva

Pokud se týká umístování reklamních materiálů na doménu „**xxxx**“ žalovanou stranou, což vyplývá z výtisku obsahu stránek na doméně „**xxxx**“ za období ****.**.**** - **.**.******, Rozhodčí soud konstatuje, že i kdyby žalující strana prokázala, že je oprávněna vykonávat ve vztahu k těmto prvkům autorská práva, což neučinila, nejednalo by se o důvod, pro něž by bylo možné jejím nárokům vyhovět. Umístění předmětných materiálů žalující strany na spornou doménu bez jejího souhlasu sice dokládají, že se jedná o jejich neoprávněné užití, ale toto nemá souvislost s oprávněností registrace samotného doménového jména.

Jiná situace by nastala tehdy, pokud by samotné doménové jméno bylo tvořeno výrazem, který by splňoval pojmové znaky autorského díla, k němuž by autorská práva vykonávala žalující strana. Ovšem tak tomu v tomto případě není. Výraz „**xxxx**“, jímž je doménové jméno tvořeno (jakožto zkratka „*********“) nelze považovat za splňující pojmové znaky autorského díla, z něhož by tak plynula autorskoprávní ochrana daného výrazu konstituující příslušné nároky žalující strany.

b) práva z ochranných známek

Žalující strana prokázala výpisem z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, že je vlastníkem následujících národních ochranných známek zapsaných pro výrobky a služby ve třídě ******, ****** a ****** mezinárodního (Niceského) třídění výrobků a služeb:

- ********* ********* ***x** (č. zápisu *********) s právem přednosti ke dni ****.**.******
- ***x** ********* ********* (č. zápisu *********) s právem přednosti ke dni ****.**.******
- ***x** ********* (č. zápisu *********) s právem přednosti ke dni ****.**.******
- ********* od ********* ********* ***x** (č. zápisu *********) s právem přednosti ke dni ****.**.******
- *********.cz (č. zápisu *********) s právem přednosti ke dni ****.**.******

Z hlediska časové chronologie je zřejmé, že registrace doménového jména „**xxxx**“ provedená dne ****.**.******, což má rozhodce za prokázané z výpisu z registru Whois CZ.NIC předloženého žalující stranou, předchází minimálně dva roky vzniku práva přednosti k ochranným známkám žalující strany specifikované výše. To však samo o sobě neznamená, že by se žalující strana s ohledem na okolnosti tohoto případu nemohla domáhat vůči žalované straně svých práv plynoucích z těchto ochranných známek.

Pro učinění závěru o porušení práv z ochranných známek musí být ve smyslu právní úpravy splněny určité předpoklady. Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat v obchodním styku:

- a) označení, které je identické s ochrannou známkou pro výrobky a služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace na straně veřejnosti 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, resp. v Evropské unii, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Dle dikce ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky povinen strpět užívání shodného či podobného označení v obchodním styku, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Jedná se o právo předchozího uživatele, které se týká především označení ve smyslu ustanovení § 7 písm. g) zákona o ochranných známkách, tj. nezapsaného označení nebo jiného označení, pokud takové označení nemá jen místní dosah.

Aby Rozhodčí soud mohl posoudit, zda žalované straně svědčí právo předchozího uživatele a v případě negativního závěru zkoumat, jestli dochází k zásahu do práv z ochranných známek, je klíčové se nejprve zabývat určením podobnosti doménového jména „**xxxx**“ (odhlédnuto od koncovky „.cz“, jež identifikuje doménu nejvyššího stupně, tj. národní doménu České republiky („cc TLD .cz“) a ochranných známek. V úvahu připadá konflikt pouze s první z ochranných známek, a to „***** ***** ***a**“, poněvadž ostatní ochranné známky se od označení „**xxxx**“ dosti odlišují.

Rozhodčí soud je toho názoru, že byt' se ve sporném doménovém jméně nachází část ochranné známky (konkrétně „***a**“, resp. „**aa**“), nedochází k podobnosti mezi touto známkou a doménovým jménem, protože odlišnost v počátku těchto označení („**aa**“ oproti „***** *****“) je z hlediska vizuálního a fonetického poměrně velká.

4. Nekalosoutěžní jednání žalované strany

K učinění závěru o nekalosoutěžním jednání žalované strany je třeba posoudit naplnění tří znaků generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 2976 odst. 1 nového občanského zákoníku, do 31. 12. 2013 § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, mezi něž patří:

- a) jednání v hospodářském styku,
- b) rozpor tohoto jednání s dobrými mravy soutěže, a
- c) jeho způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

ad a)

Znak „jednání v hospodářském styku“ byl jako alternativa k „jednání v hospodářské soutěži“ vložen do ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku zákonem č. 152/2010 s účinností ode dne 1. 7. 2010. Nový občanský zákoník již operuje pouze s prvním pojmem, který má širší obsahovou náplň než výraz druhý. Je evidentní, že ze strany žalované strany jde o jednání v hospodářském styku, jelikož oba subjekty se střetávají na trhu, a to prostřednictvím sítě internet. To potvrzuje skutečnost, že dle tvrzení žalované strany tato podniká v oboru

ad b)

Pravdou je, že žalovaná strana si zaregistrovala sporné doménové jméno několik let před tím, než došlo ke změně kmene obchodní firmy žalující strany z „*****“ na „*****“ v návaznosti na ***** a zákon č. ***/**** Sb., ***** ***** ***** ve znění pozdějších předpisů mající za následek přeměnu ***** ***** na ***** ***** ***** a to s účinností ke dni **.**.****. Dle ustanovení § ** odst. ** uvedeného zákona musí obchodní firma ***** ***** obsahovat označení „***** *****“. Tato skutečnost však nemusí nutně vést s ohledem na veškeré okolnosti případu k tomu, že postup žalované strany nepředstavuje jednání proti dobrým mravům soutěže.

V projednávané věci je totiž podstatné to, že informace o ***** ***** byly veřejně zpřístupňovány na různých internetových zdrojích již od roku ****, přičemž již v lednu roku ****, a tím spíše před registrací sporného doménového jména v listopadu téhož roku, bylo dosti pravděpodobné, že dojde k ***** ***** ***** na ***** ***** ***** Tyto skutečnosti má Rozhodčí soud za prokázané z následujících dokumentů předložených žalující stranou:

- Kopie článku na serveru *****.cz ze dne **.**.****
- Sdělení *** ze dne **.**.****
- Kopie článku na serveru *****.cz ze dne **.**.****
- Kopie článku na serveru *****.cz ze dne **.**.****
- Kopie článku na serveru *****.cz ze dne **.**.****

Vzhledem k tomu, že žalovaná strana je podnikatelem vyvíjejícím činnost v oblasti ***** ***** ***** jak ve vyjádření k žalobnímu návrhu uvedla, nemohla o chystané ***** ***** nevědět.

Jak bylo uvedeno výše, do roku **** tvořil kmen obchodní firmy žalující strany výraz „*****“, čemuž koresponduje zkratka skládající se z počátečních písmen tohoto názvu „*““. Tomu také odpovídalo doménové jméno „*“.cz“, které má žalující strana zaregistrované ode dne **.**.****, jak vyplývá z výpisu z registru doménových jmen vedeným sdružením CZ.NIC. Užívání zkratk tvořených počátečními písmeny obchodních firem je v oblasti ***** ***** častým jevem, například „*“ pro ***** ***** „*“ pro ***** ***** „*“ pro ***** ***** atp. Takové zkratky, pokud nejsou zapsány jako ochranné známky, představují nezapsaná označení, jimž je poskytována ochrana.

Žalovaná strana si musela být vědoma toho, že pokud ***** z ***** ***** na ***** ***** skutečně nastane, bude to znamenat nejen změnu obchodní firmy těchto subjektů, ale vyžádá si to i nutnost registrace příslušných doménových jmen. Žalovaná strana tvrdí, že žalující strana nemusela zvolit obchodní firmu ve znění „*****“, ovšem kromě této zvolené firmy měla jen druhou možnost, a to „*****“. Výběr první možnosti byl nasnadě, když dosud žalovaná strana užívala firmu „*****“. Jednalo se tak o nejjednodušší a nejlogičtější postup.

O tom, že registrace doménového jména „****“ nebyla pouze náhodná svědčí i fakt, že žalovaná strana byla alespoň ke dni **.**.**** kromě doménového jména „****“ držitelem dalších doménových jmen obsahujících výraz „**“, konkrétně: „*****“, „*****“, „*****“ a „*****“. Tuto skutečnost žalující strana prokázala kopií článku s názvem „*****“ z uvedeného dne publikovaného na serveru *****.cz a výpisem z registru doménových jmen vedený sdružením CZ.NIC vztahující se k doménovému jménu „*****“. V těchto doménových jménech jsou obsaženy názvy nebo zkratky subjektů, které spravovaly ***** , například ***** , ***** atp., u nichž se předpokládala ***** a změna názvu obsahujícího výraz „*****“ místo „*****“.

Žalující strana rovněž prokázala, že žalovaná strana na doménu „****“ umísťovala obsah užívaný a vztahující se k žalující straně, včetně její obchodní firmy, jak vyplývá z obsahu webových stránek www.****.cz (poslední webová aktivita) za období **.**.**** – **.**.**** a zachycení obsahu webových stránek (screenshots) na doméně „****“ za období **.**.**** - **.**.****.

Byla to žalovaná strana, která svojí e-mailovou zprávou ze dne **.**.**** kontaktovala žalující stranu za účelem prodeje sporného doménového jména, neuvedla však částku, za kterou by toto jméno převedla. Důležitá je ale v této souvislosti také korespondence právních zástupců stran o možnosti dosažení smíru, k čemuž strany vyzval Rozhodčí soud. Žalovaná strana, jak dokládá e-mailová zpráva ze dne **.**.****, nepřistoupila ani na nabídnutou částku 100.000,- Kč s odůvodněním, že spatřuje hodnotu doménového jména řádově v jiné výši, než činí uvedená nabídka, a vyzvala žalující stranu k přehodnocení cenové nabídky.

Ze všech výše uvedených okolností dospívá Rozhodčí soud k závěru, že žalovaná strana si při registraci doménového jména „****“ byla vědoma toho, že žalující strana v budoucnu bude toto jméno potřebovat k marketingové komunikaci se svými stávajícími a potenciálními klienty, a registrovala si jej tak s cílem získat nemalý finanční prospěch za převod tohoto jména na žalující stranu, kdy toto jméno následně užívala tím způsobem, že na tuto doménu umísťovala obsah, kterým neoprávněně zasahovala mimo jiné do práv k obchodní firmě žalující strany. Takový postup lze nepochybně považovat za jednání proti dobrým mrávům soutěže.

Argument žalované strany o tom, že usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne **.**.****, č.j. *****, v němž tento zlou víru žalované strany neshledal, je pro Rozhodčí soud věci rozsouzenou (tj. rei iudicatae), není v žádném případě správný. Dané usnesení se týká návrhu na vydání předběžného opatření a není tak rozhodnutím ve věci samé. I kdyby bylo předběžné opatření vydáno, nesmí to ovlivnit soud, který rozhoduje o věci, což tím spíše platí pro případ, kdy návrhu na předběžné opatření vyhověno nebylo.

ad c)

Jednání žalované strany je způsobilé přivodit straně žalující újmu, které je znemožněno zaregistrovat si doménové jméno korespondující zkratce odpovídající počátečním písmenům její obchodní firmy, jež představuje nezapsané označení, a prostřednictvím něho prezentovat své služby na internetu, poněvadž v důsledku registrace doménového jména dojde k zablokování možnosti zaregistrovat identické doménové jméno v příslušné doméně nejvyššího řádu. Jedná se o nekalou soutěž zabraňovací.

Takové jednání je způsobilé přivodit újmu i zákazníkům, jelikož doménové jméno tvořené označením strany žalující je na straně veřejnosti způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že toto doménové jméno náleží straně žalující.

Z výše uvedených skutečností Rozhodčí soud dovodil, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 2976 odst. 1 nového občanského zákoníku, potažmo § 44 odst. 1 obchodního zákoníku.

To, že žalující strana nejméně do 31. 3. 2014 neprojevovala žádný zájem o sporné doménové jméno, jak tvrdí strana žalovaná, nemá na učiněné závěry Rozhodčího soudu žádný vliv. Je zřejmé, že ***** na ***** s sebou přináší po právní a faktické stránce náročnou činnost, kdy registraci doménového jména nelze považovat za prvořadý krok.

5. Nárok strany žalující na zdržení se užívání sporného doménového jména

Podle ustanovení § 2988 nového občanského zákoníku, resp. § 53 obchodního zákoníku osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, se může domáhat toho, aby se rušitel tohoto jednání zdržel nebo odstranil závadný stav.

Návrh uplatněný žalující stranou na zdržení se trvale užívání a provozování sporného doménového jména a jeho převodu na třetí osobu s výjimkou žalující strany tak koresponduje negatornímu nároku vyplývajícímu z uvedeného ustanovení.

6. Nárok strany žalující na převod sporného doménového jména

Nárok na převod doménového jména ze strany žalované na stranu žalující není v právním řádu explicitně zakotven.

Nicméně Rozhodčí soud se ztotožňuje s argumentací uvedenou v rozhodčím nálezu Rozhodčího soudu sp.zn. 00059, 00060 a 00195 týkající se analogické aplikace nařízení Komise (ES) č. 874/2004 na spory o doménová jména v doméně nejvyššího řádu .cz. Ustanovení článku 22 odst. 11 uvedeného nařízení převod doménového jména jako prostředek nápravy spekulativní a zneužívající registrace ve smyslu článku 21 připouští. Rozhodce nenachází důvod, který by analogickou aplikaci uvedeného nařízení vylučoval.

S ohledem na okolnosti tohoto případu uvedené výše je zřejmé, že se žalovaná strana dopustila spekulativní registrace ve smyslu článku 21 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 874/2004, a proto Rozhodčí soud žalující straně tento nárok přiznal.

I když lze proto považovat nárok na zdržení se převodu doménového jména na třetí osobu vyjma žalobce za nadbytečný, Rozhodčí soud jej pro opatrnost přiznal také.

7. Náhrada nákladů rozhodčího řízení

Žalující strana uplatnila nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč představující poplatek za rozhodčí řízení ve smyslu § 45 odst. 1 písm. a) Řádu rozhodčího soudu a sazebníku Řádu pro řešení sporů o domény .cz a odměnu za právní zastoupení za 3,5 úkonu právní služby ve smyslu ustanovení § 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 12.039,50 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že žalující strana byla ve sporu zcela úspěšná, rozhodce jí tuto náhradu v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu přiznal.

Rozhodčí nález

- 1. Žalovaná strana je povinna zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména „xxxx.cz“.**
- 2. Žalovaná strana je povinna zdržet se právních jednání směřujících ke zrušení registrace doménového jména „xxxx.cz“ a k převodu doménového jména „xxxx.cz“ na třetí osoby s výjimkou žalující strany.**
- 3. Žalovaná strana je povinna bezplatně převést doménové jméno „xxxx.cz“ ve prospěch žalující strany tak, že žalující strana bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**
- 4. Žalovaná strana je povinna nahradit žalující straně náklady řízení sestávající se z poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč a odměny za právní zastoupení v částce 12.039,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

Příloha 1

Žalující strana se v rozhodčím řízení domáhala z titulu práv k obchodní firmě, autorských a známkových práv a z nekalé soutěže po žalované straně zdržení se užívání a provozování doménového jména „xxxx.cz“, jeho zrušení a převodu na třetí osobu, jeho převodu na žalující stranu a náhrady nákladů rozhodčího řízení.

Žalovaná strana vznesla námitku chybějící pravomoci Rozhodčího soudu, kterou tento zamítl.

Rozhodčí soud nepřisvědčil žalující straně ohledně zásahu do práv k její obchodní firmě, stejně tak do jejích autorských a známkových práv. Naopak dospěl k závěru, že jednání žalované strany splňuje znaky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu ustanovení § 2976 odst. 1 nového občanského zákoníku, resp. § 44 odst. 1 obchodního zákoníku.

Rozhodčí soud žalující straně přiznal nárok nejen na zdržení se užívání sporného jména žalovanou stranou, ale i na jeho převod, jelikož lze na daný případ analogicky aplikovat nařízení Komise (ES) č. 874/2004, které tento nárok výslovně připouští.

Vzhledem k úplné úspěšnosti žalující strany jí Rozhodčí soud přiznal náhradu nákladů řízení spočívající v poplatku za rozhodčí řízení a odměně za právní zastoupení.

V Brně dne 5. června 2015

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. 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*