

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 (části slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

ROZHODČÍ NÁLEZ

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

č. 00303

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

Čas podání 2014-06-13 12:14:32
Správce sporu Lada Válková

Strana žalující č. 1 ●●● **** **

Strana žalující č. 2 ●●● ***** **

Strana žalovaná ***** *****

Sporné doménové jméno ●●●●●●.cz¹

Jiná právní řízení

Dle informací uvedených stranami sporu nejsou v současné době ohledně sporného doménového jména ●●●●●●.cz vedena žádná další řízení.

V rámci Vyjádření k Žalobnímu návrhu (doručeného na podatelnu Rozhodčího soudu dne 25. 7. 2014 a ve stejný den nahraného na on-line platformu, přičemž na on-line platformu byly přílohy Vyjádření k žalobnímu návrhu nahrány až dne 6. 8. 2014), Žalovaná strana předložila usnesení Městského soudu v Praze ze dne **. **. ****, č. j. *. *. *. Z předmětného usnesení se podává, že mezi žalobci a společnostmi ***** s.r.o., IČO ***** se sídlem ***** zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. ***** (dále jen „***** s.r.o.“), za niž jedná Žalovaná strana, jako jednatel, bylo vedeno řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž by byla společnosti ***** s.r.o. uložena povinnost zdržet se nabízení a prodeje, včetně nabízení a prodeje prostřednictvím internetu, uvádění na trh, nebo skladování pro tyto účely, dovozu a vývozu

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

veškerých ***** označených ochrannou známkou „••••“. Tomuto návrhu Městský soud v Praze zcela vyhověl ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 věty první o. s. ř.

Více informací strany sporu k probíhajícím řízením neposkytly.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalující strany (Žalující strana č. 1 - •••• **** ***, se sídlem *****; Žalující strana č. 2 - •••• ***** **, se sídlem *****), podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky •••• ***** ** organizační složka, se sídlem *****), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. ***** se v žalobním návrhu doručeném dne 10. 6. 2014 Rozhodčímu soudu, domáhaly následujícího:

1. uložení povinnosti Žalované straně zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména ••••••••.cz;
2. uložení povinnosti Žalované straně zdržet se převodu doménového jména ••••••••.cz na třetí osobu s výjimkou Žalující strany č. 1;
3. uložení povinnosti Žalované straně bezplatně převést doménové jméno ••••••••.cz ve prospěch Žalující strany č. 1 tak, že Žalující strana č. 1 bude zapsaná jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z. s. p. o., a to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu, a
4. uložení povinnosti Žalované straně zaplatit Žalujícím stranám náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a náklady právního zastoupení ve výši 6.776,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce Žalujících stran.

Pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z akceptace rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů vydaných správcem národní domény .cz, Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. (dále jen „CZ.NIC“) Žalovanou stranou, která se v důsledku registrace předmětného doménového jména u CZ.NIC stala jeho držitelem. Akceptace rozhodčí veřejné nabídky v souladu s jejím obsahem Žalujícími stranami potom plyne z podání žalobního návrhu Rozhodčímu soudu, čímž vznikla rozhodčí smlouva mezi Žalujícími stranami a Žalovanou stranou.

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 byl jediným členem jednočlenného Senátu jmenován JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M., který tuto svou funkci přijal. Žádná ze stran jediného člena Senátu neodmítla ani nevznesla námitku proti způsobu jeho jmenování.

Tvrzení stran

Žalující strana

1. Žalobní návrh ze dne 10. 6. 2014

Žalující strany ve svém žalobním návrhu konstatují, že jsou součástí světového koncernu **** patřícího mezi přední výrobce ***** včetečně ***** Žalobce č. 2 podniká v České republice prostřednictvím své organizační složky zejména v oblasti výroby, instalace a oprav *****.

Žalující strany ve svém žalobním návrhu dále konstatují, že Žalobce č. 1 je, mimo jiných práv duševního vlastnictví, vlastníkem ochranné známky Společenství č. ***** pro kombinované označení „****“, zapsané, mimo jiné, pro výrobky ve třídě ** zahrnující ***** a pro služby ve třídě ** zahrnující instalaci a opravu ***** s právem přednosti od **.***.****, a ochranné známky Společenství č. ***** rovněž pro kombinované označení „****“, registrované, mimo jiné, pro služby ve třídě ** zahrnující zejména reklamu a propagaci prodeje, ve třídě ** zahrnující zejména ***** a ve třídě ** zahrnující zejména ***** s právem přednosti od **.***.****.

Uvádí, že označení „****“ není obecné slovo, které by se jakkoli frekventovaně používalo, a to ani v českém, ani v cizím jazyce. K podpoře svých tvrzení uvádí, že po zadání výrazu „****“ do jakéhokoli internetového vyhledávače se ve výsledcích zobrazí pouze odkazy související s Žalujícími stranami.

Žalující strany tvrdí, že Žalovaná strana se dopustila porušení pravidel hospodářské soutěže. Uvádí, že Žalovaná strana věděla nebo alespoň před registrací vědět mohla, že doménové jméno ****.cz obsahuje označení zasahující do práv k ochranným známkám Žalující strany č. 1. Na podporu svého tvrzení citují závěry rozhodčího nálezu č. 00132, „při registraci doménového jména by měl žadatel o registraci doménového jména nahlédnutím do veřejných rejstříků zjistit, zda nezasáhne používáním určitého doménového jména do práv jiných osob.“

Žalující strany dovozují, že Žalovaná strana by měla být seznámena se skutečností, že sporné doménové jméno obsahuje označení zasahující do práv k ochranným známkám, a to na základě čl. 13.1 v době registrace platných Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“), dle něhož Žalovaná strana podáním žádosti o registraci doménového jména potvrdila, že vyvinula veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila, že registrované doménové jméno nebude porušovat práva třetích osob (pozn. Senátu – odpovídá čl. 21.1 Pravidel registrace platných od 1. 1. 2014).

Žalující strany dovozují, že jednáním Žalované strany, tj. registrací a následným držením sporného doménového jména „beze sporu byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném v době registrace Domény, resp. § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), 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.“

Žalující strany uvádějí, že ke dni podání žalobního návrhu se pod spornou doménou „nacházejí aktivní webové stránky nabízející neautorizované výrobky Žalobců“ a že „na těchto webových stránkách dochází bez souhlasu Žalobců k užití Ochranných známek společností ***** ***, IČ: ***** se sídlem ***** jejímž je Žalovaný jediným společníkem“.

Žalující strany připojily k žalobnímu návrhu, mimo jiné, osvědčení o stavu věci, resp. skutkového děje notářem ke dni **.**.****, ve formě notářského zápisu ze dne **.**.****, sp. zn. *****, *****.

Žalující strany dovozují, že jednání společnosti ***** **** naplňuje znaky generální klauzule podle ustanovení § 2976 odst. 1 Občanského zákoníku, jelikož je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, zejména Žalobcům, i zákazníkům. Stejně tak jednání společnosti ***** **** naplňuje některé zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže. Zejména se jedná (i) o skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny dle ustanovení § 2981 Občanského zákoníku, jelikož Žalovaný v názvu, pod kterým vystupuje v obchodním styku, používá označení příznačné pro oba Žalobce a (ii) o skutkovou podstatu parazitování na pověsti podle ustanovení § 2982 Občanského zákoníku.

Žalující strany dále dovozují, že jednáním Žalované strany došlo k porušení práv Žalující strany č. 1 z ochranných známek.

Tvrdí, že Žalující strana č. 1 doposud nevyužila svého výlučného práva ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), neboť doposud neuvedla, ani neumožnila uvést třetí osobě, ***** označené svými ochrannými známkami na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru. Dle předmětného ustanovení vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice nebo členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. To však není případ žalující strany 1.

Žalující strany tvrdí, že Žalovaná strana nabízí k prodeji ***** označené ochrannými známkami zapsanými ve prospěch Žalující strany č. 1 a uvádí tyto ***** dovezené ze třetích zemí na český, potažmo evropský trh bez souhlasu Žalobce č. 1.

Žalující strany dále tvrdí, že ***** nebyly dosud oficiálně uvedeny na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Na základě shora uvedeného dovozují, že jednáním Žalované strany dochází k porušení výlučných práv Žalobce č. 1 k ochranným známkám.

Žalující strany dále požadují po Žalované straně úhradu veškerých nákladů rozhodčího řízení.

2. Nestandardní sdělení ze dne 6. 8. 2014

Žalovaná strana se k Žalobnímu návrhu vyjádřila dne 25. 7. 2014 (viz níže).

Žalující strany reagovaly na Vyjádření k žalobnímu návrhu ze dne 25. 7. 2014 podáním ve formě Nestandardního sdělení dne 6. 8. 2014. Ve svém vyjádření ze dne 6. 8. 2014 se Žalující strany vyjádřily zejména k rozhodnutím, na která odkazovala ve svém Vyjádření k žalobě Žalovaná strana.

K předmětným rozhodnutím Žalující strany uvedly, že Žalovaná strana prostřednictvím doménového jména nabízí výrobky, které porušují práva duševního vlastnictví Žalující strany,

jak bylo v žalobním návrhu podrobně popsáno, a tyto výrobky jsou nabízeny a uváděny na trh v rozporu s distribučními smlouvami Žalující strany. Dle Žalujících stran předmětné rozhodnutí hovoří o výrobcích, které byly získány prostřednictvím autorizované sítě distributorů.

K tvrzení Žalované strany, že v obsahu internetových stránek umístěných pod spornou doménou je prohlášení, že stránky nejsou oficiálními stránkami majitele ochranných známek, Žalující strany uvádějí, že předmětné prohlášení bylo na stránku doplněno až po zahájení tohoto řízení.

Žalující strany za tímto účelem předložily elektronickou kopii původního znění internetových stránek (sekce „O nás“) umístěných pod spornou doménou ****.cz, kde žádné podobné prohlášení uvedeno nebylo. Žalující strany dále uvedly, že citované rozhodnutí WIPO není možné na tento případ aplikovat a Žalovaná strana registrací a užíváním domény, na které dochází k nabídce a prodeji výrobků porušujících práva duševního vlastnictví, parazituje na Žalujících stranách.

Žalující strany se dále vyjádřily k důkazům předloženým Žalovanou stranou, konkrétně k ***** ****, **** ***** a *****.

Pokud jde o **** ***** , Žalující strany upozornily na skutečnost, že předmětná trojstranná smlouva je podepsána pouze zástupci dvou společností, a to společnosti ***** a společnosti ***** **, a že smlouva neobsahuje podpis nebo oficiální pečeť společnosti ****.

Podobně ve vztahu ke ***** Žalující strany uvedly, že tato smlouva je uzavřena pouze mezi společnostmi ***** a ***** ** a že tedy „z ní samotné nemůže vyplývat souhlas společnosti ****“.

K důkazu ***** **** Žalující strany uvedly, že z ní „nevyplývá souhlas společnosti **** k distribuci ***** v Evropě (nebo kdekoli jinde). Žalující strana má za to, že se jedná pouze o úvodní stránku rozsáhlejší smlouvy, kterou však Žalovaná strana nepředložila.“

Nakonec Žalující strany shrnují, že dle jejich názoru Žalovaná strana „neprokázala své oprávnění distribuovat ***** v Evropské unii a nevyvrátila tvrzení Žalující strany, že předmětné výrobky nabízené prostřednictvím domény porušují práva duševního vlastnictví.“

Žalovaná strana

1. Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne 25. 7. 2014

Vyjádření k žalobnímu návrhu bylo Žalovanou stranou doručeno na podatelnu Rozhodčího soudu dne 25. 7. 2014 a ve stejný den bylo nahráno na on-line platformu, přičemž přílohy k Vyjádření k žalobnímu návrhu byly na on-line platformu nahrány dne 6. 8. 2014).

Žalovaná strana ve svém vyjádření nesouhlasí s tvrzením Žalující strany, že by registrací a následným držením sporné domény byly naplněny znaky generální klauzule nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném v době registrace sporné domény, resp. § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Žalovaná strana uvádí, že její jednání není v rozporu s dobrými mravy soutěže a není způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, zejména Žalující straně nebo zákazníkům, a že tedy nenaplnuje znaky generální klauzule nekalé soutěže dle § 2976 odst. 1 občanského zákoníku. Žalovaná strana dále uvádí, že nenaplnuje některé zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, zejména nevyvolává nebezpečí záměny dle § 2981 občanského zákoníku a dále neparazituje na pověsti Žalující strany dle § 2982 občanského zákoníku.

Žalovaná strana dále argumentuje tím, že spornou doménou neporušuje ani zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

Žalovaná strana odůvodňuje svůj nesouhlas s tvrzením Žalující strany odkazem na rozhodnutí WIPO Arbitrážního a Mediačního Centra č. *****, *****, a rozhodnutí National Arbitration Forum č. *****, z nichž dovozuje, že registrace a užití doménového jména není ve špatné víře, pokud je výhradně užíváno pro prodej originálních výrobků a na stránkách pod touto doménou je uvedeno prohlášení, že stránky nejsou oficiálními stránkami majitele známek či obchodního zastoupení. Dovozuje, že splňuje podmínky legitimního užívání sporné domény, neboť na sporné doméně jsou prezentovány výhradně originální výrobky koncernu *** a že žádné jiné výrobky na této stránce prodávány nejsou. Navíc tvrdí, že při tomto prodeji vedle standardních služeb pro zákazníky poskytuje řadu dalších výhod v podobě nadstandardního servisu a poskytnutí záruky v délce 3 roky na zakoupené ***** a že na internetových stránkách pod spornou doménou umístila zcela zřetelné a dobře viditelné upozornění, že stránka není oficiálním zastoupením koncernu ***. Žalovaná strana je přesvědčena, že tímto přispívá k dobrému jménu, známosti a především oblíbenosti značky *** v České republice.

Žalovaná strana nepopírá, že ochranná známka *** má dobré jméno jak na území České republiky, tak na území Evropského společenství.

Žalovaná strana uvádí, že ***** odebírá od obchodní společnosti ***** **, (dříve pod firmou ***** **), IČ: *****, která má uzavřenou smlouvu o přidání autorizovaného distributora se společností ***** **, ze dne **.*.*.****. Uvádí, že na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených může společnost ***** ** distribuovat ***** koncernu *** v Evropě, a že společnost ***** ** nebo její přímý prodejní partner může při tom užívat i ochrannou známku ***. Právo distribuovat mimo jiných produktů i ***** společnost ***** **, jako spolupracujícím partnerem č. *****, je dáno na základě ***** ** ze dne **.*.*.**** se společností ***** **, která je rovněž součástí světového koncernu ***; obdobně jako na Žalující straně žalobce č. 1 *****. Právo distribuovat produkty chráněné ochrannou známkou *** na území České republiky je pro společnost ***** ** (dříve pod firmou ***** **), IČ: *****, dále dáno na základě ***** ** uzavřené mezi společností ***** **, která je rovněž součástí světového koncernu ***; obdobně jako na Žalující straně žalobce č. 1 *****, dále společností ***** ** a dále zmíněnou společností ***** **, od které odebírá ***** Žalovaná strana.

K podpoře svých tvrzení předkládá výpis z obchodního rejstříku společnosti ***** **, ***** **, výpis z rejstříku

společnosti *****, výpis z rejstříku společnosti ****
*****, výpis z rejstříku společnosti ****
****.

Žalovaná strana dále uvádí, že upravuje ***** ve spolupráci a pod dohledem techniků společnosti ****, za účelem prokázání čehož předkládá *****.

Žalovaná strana proto Rozhodčímu soudu navrhuje, aby žalobní návrh Žalujících stran zamítl a uložil Žalujícím stranám povinnost zaplatit Žalované straně náklady právního zastoupení v rozhodčím řízení.

2. Doplnění listinných důkazů Žalovanou stranou k výzvě Rozhodčího soudu

Podáním ze dne 6. 8. 2014 ve formě Nestandardního sdělení Žalovaná strana k výzvě Rozhodčího soudu doplnila na on-line platformu v souladu s § 3 odst. 13 Řádu .cz jednotlivé listinné důkazy k doložení svých vyjádření k žalobnímu návrhu.

Projednání a zjištění

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

V průběhu řízení bylo prokázáno následující:

Žalovaná strana je držitelem sporného doménového jména ****.cz, které si zaregistrovala prostřednictvím hostingové společnosti *****, s datem registrace od **.*.*.*.*.

Žalující strany jsou součástí světového koncernu **** patřícího mezi přední výrobce *****, včetně *****.

Žalující strana č. 1 vlastní práva k ochranné známce Společenství č. ***** pro obrazové, kombinované nebo slovní grafické označení „****“, zapsané, mimo jiné, pro výrobky ve třídě ** zahrnující *****, a pro služby ve třídě ** a **, zahrnující, mimo jiné, instalaci a opravu *****, s datem registrace **.*.*.*.*.

Žalující strana č. 1 vlastní dále práva k ochranné známce Společenství č. ***** rovněž pro obrazové, kombinované nebo slovní grafické označení „****“, registrované dle niceského třídění pro následující skupiny výrobků a služeb: **, **, **, **, **, **, **, ** a **, zahrnující, mimo jiné, reklamu a propagaci prodeje, ***** či přepravu, balení a uskladňování zboží, s datem registrace **.*.*.*.*.

Doména je složena z části zcela shodné s částí obchodní firmy obou Žalujících stran a se zněním ochranných známek Žalující strany č. 1 (****) a z anglického označení používaného také pro ***** (****). Senát došel k závěru, že označení **** má rozlišovací způsobilost, neboť jde o označení, které je samo o sobě schopno odlišit výrobky koncernu společností **** od ostatních výrobců týchž výrobků, včetně ***** Uvedené platí zejména s ohledem na skutečnost, že koncern **** působí na českém trhu prostřednictvím organizační složky Žalující strany č. 2 již od roku ****, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku této organizační složky. Na českém trhu přitom prodává výrobky v oblasti *****, do které patří i *****, ačkoli ***** dle

tvrzení Žalujících stran doposud oficiálně nebyly na český trh koncernem **** uvedeny. To však nemění nic na skutečnosti, že český spotřebitel je schopen označení **** spojit s výrobky v oblasti *****.

Senát došel k závěru, že část doménového jména, sestávající z označení **** nemá sama o sobě rozlišovací způsobilost, neboť jde o obecné označení používané pro *****
*****, odpovídající téměř doslovně českému ekvivalentu (*****), a jako takové jej lze používat za označení druhové, popisné a běžné v obvyklém jazyce.

Tyto skutečnosti byly zjištěny nejen z tvrzení Žalujících stran, ale rovněž z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou rejstřík CZ.NIC nebo rejstříky Úřadu průmyslového vlastnictví – databáze ochranných známek Společenství CTM-ONLINE (OHIM).

Senát dále dospěl k závěru, že prostřednictvím internetových stránek umístěných pod spornou doménou byly společnostmi ***** **** prodávány ***** nesoucí označení „****“, přičemž je mezi stranami nesporné, že stránky nejsou oficiálním zastoupením koncernu **** a že společnost ***** **** není oficiálním distributorem *****.

Žalující strany připojily k žalobnímu návrhu, mimo jiné, osvědčení o stavu věci, resp. skutkového děje notářem ke dni **.**.****, ve formě notářského zápisu ze dne **.**.****, sp. zn. *****.

Předmětným notářským zápisem bylo osvědčeno, že na internetových stránkách www.****.****.cz byl obsažen, mimo jiné, následující text: „*****
***** ****. (...) Záruka 3 roky na všechny ***** ****. (...) Kupte si ****
*****“.

Předmětným notářským zápisem bylo dále osvědčeno, že na internetových stránkách www.****.****.cz byl obsažen, mimo jiné, následující text: „Objednejte do 17:00 a nový ***** Vám bude zdarma doručen následující pracovní den.“ (...) „Provozovatelem ****.****.cz je ***** ****.“ (...) Váš specialista na ***** **** a *****“ (...) „Reklamáce/osobní převzetí zásilky a korespondenční adresa (výdej/příjem zboží - nejsou zde bohužel vystaveny žádné *****“, prohlédnutí tedy není možné. Děkujeme za pochopení.“

Mezi stranami řízení je sporná otázka, zda je registrace a užívání označení ****, chráněného ochrannými známkami registrovanými ve prospěch Žalující strany č. 1, a jež je součástí firem obou Žalujících stran, v souladu s právem.

Dále je mezi stranami sporná otázka, zda byl Žalované straně udělen souhlas s užíváním označení **** ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

1. Jurisdikce

Senát považuje za nutné se nejprve vyjádřit ke své jurisdikci. Jak je uvedeno výše v tomto rozhodčím nálezu, pravomoc Rozhodčího soudu vyplývá z akceptace rozhodčí veřejné nabídky obsažené v článku 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů Žalovanou stranou, a z akceptace rozhodčí veřejné nabídky v souladu s jejím obsahem Žalujícími stranami plynoucí z podání žalobního návrhu Rozhodčímu soudu.

Tímto jednáním vznikla rozhodčí smlouva mezi Žalujícími stranami a Žalovanou stranou.

Rozhodčí Senát si je vědom rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, kterým Nejvyšší soud vyjádřil postoj, že „i v případě, že by bylo zjištěno, že na daný právní vztah je třeba aplikovat obchodní zákoník, nelze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku v projednávané věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky“.

Rozhodčí Senát je toho názoru, že předmětné rozhodnutí je třeba chápat za především a pouze jako rozhodnutí v konkrétním případě, kdy bylo soudu nižšího stupně vytknuto nedostatečné skutkové zjištění stavu věci. Senát navíc upozorňuje na zcela zásadní odlišnost řízení vedeného pod sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, kdy obě strany sporu byly podnikateli.

Rovněž je třeba vzít na vědomí odlišnost právního stavu v případě řešeném Nejvyšším soudem České republiky pod sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, kdy v nyní posuzovaném případě je třeba hledět na rozhodčí smlouvu uzavřenou mezi Žalujícími stranami a Žalovanou stranou ve světle nové právní úpravy, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění totiž došlo ke zjednodušení postupu kontraktace (§ 1782 odst. 1 NOZ). Z tohoto ustanovení plyne, že potvrzení o uzavření smlouvy ze strany navrhovatele již ke vzniku smlouvy na základě veřejné nabídky (dříve veřejného návrhu) není třeba.

Veřejná rozhodčí nabídka byla Žalovanou stranou učiněna v roce 2012, tedy za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, resp. za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013. Přijetí této veřejné rozhodčí nabídky Žalujícími stranami bylo učiněno v roce 2014, tedy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přechodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neřeší situaci, podle kterého právního předpisu se řídí právní vztahy, kde projev vůle jedné strany vznikl za účinnosti staré právní úpravy, aniž by však byl za téže právní úpravy přijat druhou smluvní stranou, a kdy k faktickému uzavření smluvního vztahu na základě projevů vůle obou smluvních stran došlo až za nové právní úpravy.

Rozhodčí senát je toho názoru, že otázku jurisdikce, a tedy otázku platnosti rozhodčí smlouvy uzavřené stranami sporu na základě veřejné rozhodčí nabídky, je třeba posoudit zejména z pohledu vůle stran sporu. K podpoře tohoto postupu Senát odkazuje na ustanovení § 3030 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle něhož „I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I“ citovaného zákona, mezi nimiž Senát zdůrazňuje zejména ustanovení § 1 odst. 2, dle něhož nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti“, a ustanovení § 7, dle něhož se má „za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře“.

Žalovaná strana činila veřejnou rozhodčí nabídku v době registrace sporného doménového jména v roce ****. Proto musela legitimně očekávat, že smluvní vztah, který na základě takové veřejné rozhodčí nabídky vznikne, vznikne platně a v souladu s relevantními ustanoveními tehdy platných právních předpisů.

Strany Žalující přijímaly veřejnou rozhodčí nabídku podáním žaloby za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Mohly rozumně předpokládat, že jejich

úkon bude posuzován dle předmětného právního předpisu, neboť k faktickému uzavření rozhodčí smlouvy došlo až podáním žaloby.

S ohledem na dosavadní rozhodovací praxi, vyjma rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, bylo uzavření rozhodčí smlouvy na základě veřejné rozhodčí nabídky konstantně právně posuzováno za platné, a to jak rozhodčími soudy, tak soudy obecnými.

Lze tedy konstatovat, že vůlí všech smluvních stran bylo platně uzavřít rozhodčí smlouvu, přičemž je zřejmé, že všechny smluvní strany musely být v dobré víře, že splněním postupu stanoveného v Pravidlech registrace se tak stane.

S ohledem na shora uvedené Senát považuje rozhodčí smlouvu uzavřenou stranami sporu za platnou, a tudíž uzavírá, že jeho pravomoc rozhodovat v tomto řízení je dána.

2. Porušení práv Žalující strany č. 1 z ochranných známek

Senát vzal za prokázané, že Žalující strana č. 1 je vlastníkem ochranných známek Společenství č. ***** a č. ***** pro obrazové, kombinované nebo slovní grafické označení •••, a to od roku ****, potažmo ****.

Senát došel k závěru, že označení ••• má rozlišovací způsobilost, zatímco část doménového jména, sestávající z označení ■■■■ nemá sama o sobě rozlišovací způsobilost.

Žalovaná strana si jako jednatel podnikatele měla být už v době registrace sporného doménového jména v roce **** vědoma existence ochranných známek Žalující strany č. 1, jakož i zákonného ustanovení opravňujícího užívání ochranné známky pouze osobám odlišným od vlastníka ochranné známky pouze se souhlasem tohoto vlastníka (§ 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)). Sama Žalovaná strana přitom vlastnictví ochranných známek Žalující stranou č. 1 nepopírá.

Žalovaná strana dovozuje oprávnění společnosti ***** ■■■■ *** k prodeji ***** s označením ••• z předložených smluv, a to z dokumentu:

- „***** •••“ ze dne **.*.****, uzavřená mezi společnostmi ••• ■■■■ ***** a společnostmi *****. Dokument sestává z jedné stránky, přičemž z této strany není zřejmý obsah spolupráce stran smlouvy ani skutečnost, zda touto smlouvou došlo k umožnění používání označení ••• společnosti ••• ■■■■ ***** a společnostmi ***** , resp. umožnění poskytování souhlasu s užíváním takového označení jiným subjektům.

- „***** ••• ■■■■“ ze dne **.*.****, uzavřená mezi společnostmi ••• ***** sekce ***** a společnostmi ***** . Ze znění smlouvy se podává, že zkratkou ** je myšleno „*****“ . ***** je pak ve smlouvě definován následovně: „*****“. Jako oprávněná oblast je definována „oblast, v níž je Vaše společnost (rozuměj společnost ***** [nyní *****]) oprávněna k prodeji“, aniž by byla oblast trhu blíže specifikována. Ze smlouvy není zřejmé, zda k distribuci ***** může docházet na evropském, potažmo českém trhu.

- „*****“ ze dne **.*.****, uzavřená mezi společnostmi ***** a společností ***** (nyní ***** *) jako distributorem. V předmětné smlouvě je obsažen souhlas s užíváním ochranné známky *** distributorem nebo přímým prodejním partnerem distributora. O jakou ochrannou známku jde, není ve smlouvě blíže specifikováno. Souhlas je navíc udělen společnosti ***** *, tedy společností odlišnou od Žalující strany č. 1 jako držitele ochranných známek Společenství č. ***** a č. *****.

Otázku oprávněnosti Žalované strany používat označení *** na území České republiky na základě smluvní dokumentace předložené Žalovanou stranou může Senát posoudit jako otázku předběžnou. Pravomoc rozhodovat o těchto předběžných otázkách Senát dovozuje z ustanovení § 30 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 135 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“).

Hodnocení těchto předběžných otázek přitom není závazné pro jiné řízení než pro toto rozhodčí řízení. Strany sporu tak nebudou dotčeny na svých právech domáhat se určení (ne)platnosti předmětných smluv před obecným soudem.

Po prověření shora uvedených dokumentů došel Senát k předběžnému závěru, že z žádného z těchto dokumentů smluvní dokumentace předložené Žalovanou stranou nevyplývá udělení souhlasu společností, které jsou součástí koncernu *** s užíváním označení *** Žalovanou stranou ani společností ***** ****. Žalovaná strana tak nejenže nijak neprokázala existenci smluvního vztahu mezi společností ***** **** a společností ***** **, ale neprokázala ani návaznost souhlasů s užíváním označení *** na území České republiky ani pro společnost ***** **. Stejně tak ze shora uvedených dokumentů bez dalšího nevyplývá oprávnění společnosti ***** **** prodávat na území České republiky ***** značky ***, natož pak jiné produkty vyráběné koncernem společností ***.

Žalovaná strana nadále nijak neprokázala, že výrobky nabízené prostřednictvím sporného doménového jména jsou originálními výrobky společností koncernu ***.

Pokud jde o Žalovanou stranou předložené judikáty WIPO Arbitrážního a Mediačního Centra č. ***** a rozhodnutí č. ***** , jejichž závěrů se Žalovaná strana domáhala, uvádí Senát pouze to, že se jejich závěry neřídil, neboť tato rozhodnutí nejsou přílehlavá skutkové situaci tohoto sporu.

Ve světle shora uvedeného nelze než uzavřít, že tím, že Žalovaná strana prostřednictvím sporného doménového jména umožňuje společnosti ***** **** prodávat výrobky s označením *** a propagovat prodej a služeb společnosti ***** **** v souvislosti s těmito výrobky bez souhlasu vlastníka ochranných známek Společenství č. ***** a č. ***** , se Žalovaná strana dopustila porušení práv Žalující strany č. 1 k těmto ochranným známkám ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

3. Nekalá soutěž

V otázce nekalosoutěžního jednání Žalované strany dospěl Senát k následujícím závěrům. Žalovaná strana si zaregistrovala a dále užívala doménové jméno *****.cz obsahující jak

prvek firmy Žalující strany č. 1, tak prvek firmy Žalující strany č. 2, a to výraz „....“, který je pro českého spotřebitele výrazem neobvyklým a který je na českém trhu pro koncern, jehož jsou Žalující strany součástí, typický.

Senát dále považuje za prokázané, že internetové stránky umístěné pod touto spornou doménoucz provozuje společnost ***** ****, jejíž je Žalovaná strana jediným stoprocentním vlastníkem a zároveň jednatelem.

Sama Žalovaná strana ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu potvrdila, že „nepopírá, že ochranná známka má dobré jméno jak na území České republiky, tak na území Evropského společenství.“ Sama Žalovaná strana si tak je vědoma významu označení pro spotřebitele na českém trhu.

Z důkazů předložených Žalující stranou vyplývá, že na internetových stránkách, které má Žalovaná strana registrované pod svým jménem, prostřednictvím společnosti ***** **** prodávala ***** označené označením, jak dokládá notářský zápis ze dne **.**.****, sp. zn.,

Ze zkoumání internetových stránek umístěných pod spornou doménou vyplývá, že tyto stránky obsahují vždy písemné označení zaměnitelné s ochrannými známkami Žalující strany č. 1.

Z důkazů předložených stranami sporu, konkrétně z e-mailové komunikace stran ze dne 19. 3. a 20. 3. 2014, předložené Žalovanou stranou jako důkaz č. 7, vyplývá, že mezi stranami probíhala v minulosti otevřená komunikace ohledně oprávnění společnosti ***** **** distribuovat ***** na území České republiky. Skutečnost, že strany sporu mezi sebou již vedly dialog ohledně distribuce ***** společnosti ***** **** na území České republiky, je ve spojení se skutečností, že (i) Žalující strany podaly proti Žalované straně žalobní návrh k Rozhodčímu soudu, jakož i se skutečností, že (ii) Žalující strany podaly návrh na vydání předběžného opatření, jímž se Žalující strany domáhají znemožnění nabízení a prodeje veškerých ***** označených ochrannou známkou „....“ společnosti ***** ****, zřejmé, že Žalující strany, zejména Žalující strana č. 1 jako vlastník ochranných známek, nemá zájem na distribuci ***** na území České republiky Žalovanou stranou. Ze shora uvedených jednání Žalujících stran je zřejmé, že ze strany Žalující strany č. 1 jako vlastníka ochranných známek absentuje vůle distribuovat ***** na českém trhu prostřednictvím společnosti ***** ****.

Přitom v rámci tohoto rozhodčího řízení nebylo Žalovanou stranou nijak doloženo, že by vůči společnosti ***** **** existoval jakýkoli právní závazek Žalujících stran (ani jiného subjektu v rámci koncernu), kterému by odpovídala nemožnost Žalujících stran domáhat se ochrany způsobem, jakým se jí domáhají. Jak uvedeno shora, na základě předběžného posouzení Senát došel k závěru, že z dokumentů, které předložila Žalovaná strana, bez dalšího nevyplývá oprávnění společnosti ***** **** prodávat na území České republiky ***** značky, ani oprávnění společnosti ***** **** (natož pak Žalované strany), užívat při takové činnosti označení, chráněné ochrannými známkami Žalující strany č. 1.

Z jednání Žalujících stran vůči společnosti ***** ****, resp. Žalované straně, je zřejmé, že způsob, jakým jsou nabízeny výrobky společnosti ***** ****, je vlastníkem ochranných známek vnímán jako poškozující. Není přitom potřeba zkoumat

obchodní strategii žalobců vůči českému, potažmo evropskému trhu, a zda je s ní jednání společnosti ***** s.r.o., resp. Žalované strany v souladu či nikoli. Samotný fakt, že se vlastník ochranných známek domáhá ochrany, aniž by tím zasahoval do individuálních práv třetích osob k licenci (což ostatně nebylo ani doloženo), postačí k závěru, že jednání Žalované strany, resp. společnosti ***** s.r.o., již je Žalovaná strana stoprocentním vlastníkem, není jednáním v dobré víře.

Tento závadný stav tu nemusel existovat vždy. Jakkoli není určující zkoumat, zda si Žalovaná strana registrovala sporné domény v dobré víře či nikoliv, je Senát toho názoru, že Žalovaná strana si jako jednatel podnikatele měla být už v době registrace doménového jména vědoma existence ochranných známek Žalující strany č. 1, jakož i zákonného ustanovení opravňujícího užívání ochranné známky pouze osobám odlišným od vlastníka ochranné známky pouze se souhlasem tohoto vlastníka (§ 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Sama Žalovaná přitom vlastnictví ochranných známek Žalující stranou č. 1 nepopírá. Stejně tak si Žalovaná strana měla již v době registrace doménového jména být vědoma působení koncernu společností na českém trhu, a to prostřednictvím organizační složky Žalující strany č. 2, nesoucí ve své obchodní firmě označení ..., a působící na českém trhu již od roku 2005, jak vyplývá z obchodního rejstříku. Sama Žalovaná přitom nepopírá znalost významu tohoto označení českým spotřebitelem.

Vzhledem k výše uvedenému vzal Senát za prokázané, že Žalovaná strana na internetových stránkách vedených pod spornými doménami umožňovala společnosti ***** s.r.o. prodávat s označením Společnost ***** s.r.o. je podnikatelem, který je coby prodejce a dalších výrobků v oblasti elektroniky v konkurenčním postavení vůči Žalujícím stranám. Prodej s označením ... pod doménou nesoucí označení ... je v rozporu s vůlí vlastníka ochranných známek ..., čehož si Žalovaná strana musí být vědoma.

Umožnění užívání sporného doménového jménacz společnosti ***** s.r.o. je tak v rozporu s právy Žalující strany č. 1, vyplývajících z ochranných známek, a v rozporu s právem Žalující strany č. 2 na ochranu obchodní firmy. Shora uvedeným jednáním se Žalovaná strana dopouštěla a dopouští nekalosoutěžního jednání spočívajícího jednak v porušení generální klauzule nekalé soutěže a jednak v parazitování na pověsti Žalujících stran.

Z důvodu právní jistoty Senát uvádí, že předmětného nekalosoutěžního jednání se Žalovaná strana dopustila jak ve smyslu relevantních ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, tak ve smyslu relevantních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

4. Náhrada nákladů řízení

V rozhodčím řízení může být přiznána náhrada výloh vzniklých straně sporu v obvyklé výši, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu. Žalující strany měly ve sporu úspěch, proto je jim náhrada poskytnuta v požadované výši. Co se týká žalobního nároku Žalujících stran ohledně úhrady poplatku z rozhodčího řízení a nákladů právního zastoupení, Žalující strany vyčíslily náklady řízení ve výši 40.776,-Kč, sestávající z poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34.000,-Kč a z nákladů právního zastoupení ve výši 6.776,- Kč (za dva úkony právní služby dle § 7, §

9 odst. 3 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., včetně náhrady hotových výdajů a DPH).

Ze všech výše uvedených důvodů a na základě výše uvedeného právního hodnocení rozhodl Senát tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodčí nález

1. **Žalovaná strana je povinna zdržet se trvale užívání a provozování doménového jménacz;**
2. **Žalovaná strana je povinna zdržet se převodu doménového jménacz na třetí osobu s výjimkou Žalující strany č. 1;**
3. **Žalovaná strana je povinna bezplatně převést doménové jménocz ve prospěch Žalující strany č. 1 tak, že Žalující strana č. 1 bude zapsaná jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z. s. p. o., a to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu;**
4. **Žalovaná strana je povinna zaplatit Žalujícím stranám náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč a náklady právního zastoupení ve výši 6.776,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu k rukám právního zástupce Žalujících stran.**

Příloha 1

Žalující strany se domáhaly ochrany před neoprávněným zásahem do práv Žalující strany č. 1 k ochranným známkám Společenství pro označení, a dále ochrany před jednáním naplňujícím znaky nekalé soutěže porušujícím práva Žalujících stran tvořících součást koncernu

V rozhodčím řízení bylo prokázáno, že Žalovaná strana si zaregistrovala a dále užívala doménové jménocz obsahující označení ..., které je předmětem ochranných známek Společenství ve vlastnictví Žalující strany č. 1, jakož i prvkem firmy Žalující strany č. 1, i prvkem firmy Žalující strany č. 2. Mezi stranami bylo učiněno nesporným, že prvek ... má na území České republiky dobré jméno a je pro koncern, jehož jsou Žalující strany součástí, typickým.

V rozhodčím řízení bylo prokázáno, že internetové stránky umístěné pod spornou doménoucz provozuje společnost ***** s.r.o., jejíž je Žalovaná strana jediným stoprocentním vlastníkem a zároveň jednatelem.

V rozhodčím řízení bylo dále prokázáno, že Žalující strana č. 1 je vlastníkem ochranných známek Společenství. V rozhodčím řízení nebylo prokázáno, že by Žalovaná strana či společnost ***** s.r.o. disponovaly souhlasem Žalující strany č. 1 s užíváním ochranných známek Společenství, jichž je Žalující strana č. 1 vlastníkem.

Z jednání Žalujících stran je zřejmá vůle Žalujících stran, aby ***** značky *** nebyly na českém trhu prodávány společností ***** Žalovaná strana si tohoto musela být vědoma. Proto její jednání, spočívající v umožňování společnosti ***** *** prodávat ***** s označením *** prostřednictvím internetových stránek umístěných pod spornou doménoucz, nemůže být jednáním v dobré víře.

Senát tak došel k závěru, že Žalovaná strana se dopustila porušení práv z ochranných známek Žalující strany č. 1 a práv Žalujících stran na ochranu před nekalou soutěží tím, že v rozporu s vůlí Žalujících stran, zejména Žalující strany č. 1 coby vlastníka ochranných známek Společenství pro označení ..., a tedy nikoli v dobré víře, umožnila společnosti ***** prodávat na internetových stránkách pod doménovým jménemcz ***** s označením

Ze shora uvedených důvodů Senát rozhodl o povinnosti Žalované strany zdržet se trvale užívání a provozování doménového jménacz, jakož i převodu předmětného doménového jménacz na třetí osobu s výjimkou Žalující strany č. 1 a o povinnosti Žalované strany doménové jménocz převést na Žalující stranu č. 1. Dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení Žalujícím stranám Žalovanou stranou.

V Praze dne 15. září 2014

JUDr. Ing. Miloš Olík, 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*