

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména užíváno *****.cz

Žalobce, známá společnost v odvětví on-line aukcí a on-line nakupování, se žalobou domáhal, aby se žalovaný zdržel užívání doménového jména shodného s ochrannou známkou žalobce, aby toto doménové jméno převedl na žalobce a poskytl mu přiměřené zadostiučinění. Dle tvrzení žalobce nezaregistroval žalovaný doménové jméno v dobré víře a věděl anebo musel vědět před registrací doménového jména, že toto obsahuje označení strany žalující. Žalovaný dále neměl žádná práva ani právem chráněné zájmy ve vztahu ke spornému doménovému jménu, ani nezískal od žalobce souhlas k užívání předmětného označení, ani nebyl se žalobcem nijak spojen. Doménové jméno bylo navíc dle žalobce dlouhodobě neaktivní. Dle žalobce si žalovaný zaregistroval doménové jméno se spekulativními cíli, za účelem získání budoucího prospěchu, přičemž jeho úmyslem mělo být poškození žalobce tak, že tento by byl připraven o možnost si doménové jméno shodné se svým chráněným označením zaregistrovat (nekalá soutěž zabraňovací).

Rozhodčí senát k tomu uvedl:

Rozhodčí senát v první řadě uvádí, že při posuzování shodnosti či podobnosti doménového jména s ochrannou známkou strany žalující nepřihlížel k označení domény nejvyšší úrovně „.cz“, která je povinnou součástí všech doménových jmen registrovaných v národní doméně CZ (ccTLD .cz) a nemá tudíž rozlišující způsobilost.

a) Tvrzené porušení práv strany žalující k ochranné známce

Rozhodčí senát dospěl k závěru, že doménové jméno *****.cz je identické s ochrannou známkou strany žalující. Doménové jméno je tvořeno z domény první (cz) a druhé (*****) úrovně a při pomnutí domény první úrovně (cz) tak doménové jméno obsahuje beze zbytku označení „*****“, které je celé (a jako jediný prvek) obsaženo v uvedené ochranné známce. Velikost písmen je přitom nerozhodná, neboť dvě doménová jména stejného znění, kdy jedno by se psalo malými a druhé velkými písmeny, by vedle sebe nemohla existovat (registrace jednoho z nich brání registraci druhého).

Rozhodčí senát se dále zabýval otázkou, zda již prostou registrací doménového jména, aniž by takové doménové jméno bylo aktivní, dochází k jeho užívání a tedy k užívání chráněného označení strany žalující. Registrace doménového jména představuje úkon, při kterém se v databázi vedené správcem příslušné domény nejvyšší úrovně (zde sdružení CZ.NIC, z.s.p.o.) zaznamená existence určité domény („*****“), která následně vytvoří doménové jméno („*****.cz“). Bez ohledu na to, že takto doménové jméno není funkční, znamená jeho registrace, že již nelze zaregistrovat identicky znějící doménové jméno a registrace tak brání dalším registracím. Již samotná skutečnost, že doménové jméno není funkční, pak může představovat pro dotčenou stranu újmu, když o ní může ve veřejnosti hledající prostřednictvím doménového jména informace vzniknout klamná představa, že dotčená strana ukončila činnost nebo není schopna se postarat o funkčnost doménového jména. Rozhodčí senát proto dospěl k závěru, že již samotnou registrací dochází k užití označení, které je v doménovém jméně obsaženo, neboť již touto skutečností (užitím) je zabraňováno jiným osobám, a to i těm, kterým k danému označení svědčí nějaké právo, aby doménové jméno zaregistrovaly.

Odhlédnout nelze ani od skutečnosti, že pro běžného uživatele nemusí být snadné odlišit doménové jméno, které vůbec není „funkční“, tj. doménové jméno, které nemá přiřazeny žádné jmenné servery jako nutnou podmínku pro používání jakýchkoliv služeb spojených s doménovými jmény, a doménové jméno, u kterého není funkční pouze „nejviditelnější“ služba spojená s doménovými jmény, a to www prezentace, zatímco ostatní služby (kupříkladu e-mail) fungovat bez problémů mohou.

Přitom je nerozhodné, že doménové jméno bylo dříve zaregistrováno osobou odlišnou od strany žalované. Strana žalovaná tím, že od původního držitele doménového jména toto doménové jméno získala (stala se jeho držitelem), začala doménové jméno užívat a tímto užíváním začala zasahovat do práv strany žalující, resp. pokračovala v těchto zásazích, ve kterých započal již původní držitel doménového jména.

Z faktu, že si strana žalující doménové jméno *****.cz nezaregistrovala dříve, nelze dovozovat, že se vzdala svých práv na označení. Je výsostným právem každého, aby ponechal doménové jméno, které obsahuje prvek, který je dle jeho názoru chráněn některým z práv, která dotyčnému přísluší (tj. např. právy z ochranných známek, obchodní firmy apod.), nezaregistrované a spokojil se s tím, že doménové jméno nikdo neužívá, přičemž tato nečinnost sama o sobě nemůže znamenat, že jeho práva, pokud jde o taková doménová jména, zanikají. Z tohoto důvodu proto takový subjekt může uplatnit svá práva v případě, že příslušné doménové jméno zaregistruje třetí osoba, o níž se dotčený subjekt domnívá, že k doménovému jménu nemá práva, která by obstála vedle práv dotčeného subjektu.

V rozhodčím řízení nebylo prokázáno, že by straně žalované svědčilo jakékoliv právo, které by bylo starší než ochranná známka strany žalující a které by zakládalo právo strany žalované registrovat doménové jméno uvedené označení obsahující.

Rozhodčí senát tak konstatuje, že strana žalovaná udržováním registrace doménového jména „*****.cz“ zcela nepochybně **zasahuje do práv strany žalující k ochranné známce**.

b) Tvrzené nekalosoutěžní jednání strany žalované

Účastníkem hospodářské soutěže a tedy osobou, která se může dopustit nekalosoutěžního jednání, jsou fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikateli. Soutěžní vztah je přitom třeba interpretovat s přihlédnutím k pojmu soutěžitel velmi široce, neboť v soutěžním vztahu jsou nejen přímí soutěžitelé, poskytující totožná plnění, ale i všechny ostatní subjekty, včetně nepodnikatelů, které působí v podobných, navazujících nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Jako přímí soutěžitelé vystupují vůči sobě navzájem i ti, kteří působí v oboru výroby či služeb vzájemně zaměnitelných. Soutěžiteli jsou tudíž všichni, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků nebo služeb, dojde na trhu k hospodářskému střetu. Za soutěžitele tak lze považovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde. V případě doménových jmen tak může být za soutěžitele považována i osoba nepodnikající na stejném trhu, která si zaregistrovala doménové jméno, a která tak

vstoupila do hospodářské soutěže se subjektem, který disponuje právy k označení, které je obsaženo v předmětném doménovém jménu.

Rozhodčí senát proto dospěl k závěru, že strana žalovaná a strana žalující se střetávají v hospodářské soutěži, a to v oblasti internetu, na kterém má každá z nich zájem se prezentovat pod označením *****.

Strana žalovaná v hospodářské soutěži užíla označení strany žalující (tedy část firmy jiného soutěžitele), resp. označení podniku strany žalující, které je pro stranu žalující příznačné a dle názoru rozhodčího senátu tak toto jednání bylo způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele. Strana žalovaná kromě toho porušila Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, když vzhledem ke shora uvedenému zcela nepochybně *nevyvinula veškeré úsilí, které po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby zajistila, že registrované doménové jméno nebude porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním firmám, nebo právní předpisy nekalé soutěže*. Její jednání tak nemůže být jednáním v dobré víře a rozhodčí senát je považuje za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.

Rozhodčí senát proto dospěl k závěru, že strana žalovaná se **dopustila nekalosoutěžního jednání**, a to přinejmenším **ve formě vyvolání nebezpečí záměny** (§ 47 obchodního zákoníku).

c) Požadavek strany žalující za zdržení se užívání doménového jména

Základním nárokem osoby, jejíž práva k ochranné známce byla dotčena, je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, právo, aby se porušovatel práva zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva. Týž nárok pak náleží i osobě dotčené nekalosoutěžním jednáním (§ 53 obchodního zákoníku).

Z těchto důvodů proto rozhodčí senát vyhověl žalobě a **uložil straně žalované povinnost zdržet se užívání doménového jména „*****.cz“** jak uvedeno ve výroku tohoto nálezu.

d) Požadavek strany žalující na převod doménového jména

Právo domáhat se uložení povinnosti převést doménové jméno na stranu žalující v případě porušení práv k ochranné známce či v případě nekalosoutěžního jednání z právních předpisů výslovně nevyplývá. Nápravná opatření u zásahu do práv k ochranné známce či v případě nekalosoutěžního jednání nicméně zahrnují možnost domáhat se uložení povinnosti zdržet se závadného jednání a povinnosti odstranit následky ohrožení nebo porušení. Má-li přitom být rozhodnutí týkající se porušení takových práv a uložení nápravných opatření vykonatelné, musí obsahovat konkrétní způsob, jak se má rušitel zdržet závadného jednání a jak má odstranit následky svého jednání. Uložení povinnosti převést doménové jméno na osobu, jejíž práva byla porušena, je pak nikoliv samostatným institutem ochrany práva, ale jedním ze způsobů, jak povinnost zdržovací a odstraňovací stanovit konkrétně.

Z těchto důvodů proto rozhodčí senát vyhověl žalobě a **uložil straně žalované povinnost převést doménové jméno „*****.cz“ na stranu žalující** jak uvedeno ve výroku tohoto nálezu.

e) Požadavek strany žalující na zaplacení přiměřeného zadostiučinění

Nárok na přiměřené zadostiučinění, tedy satisfakci, zakládá pro majitele ochranné známky ustanovení § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, pro případy nekalosoutěžního jednání pak ustanovení § 53 obchodního zákoníku. Přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, je jedním z nároků osob, jejichž práva byla porušena nebo ohrožena. Právní teorie a praxe jsou zajedno v tom, že nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, jímž se reparuje újma nemateriální povahy. Tento aspekt vyvěrá již z podstaty tohoto nároku, který se označuje jako zadostiučinění, neboli satisfakce, aby se již v názvu zdůraznila jeho imateriální povaha. Ve formě zadostiučinění není možno brát ohledy na prvky, které mají materiální povahu (např. způsobená škoda, ať již skutečná či ve formě ušlého zisku, nebo bezdůvodné obohacení), poněvadž k materiální reparaci tento právní prostředek ochrany neslouží.

Již ze samotné formulace ustanovení § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jakož i ustanovení § 53 obchodního zákoníku, vyplývá, že oba právní předpisy upřednostňují satisfakci nemateriální, avšak pro zcela specifické a výjimečné případy umožňují zadostiučinění i ve formě peněžní. Zákon tudíž nevylučuje ani jednu, ani druhou formu zadostiučinění, ale nevylučuje ani jejich souběh, tj. případné přiznání obou forem zadostiučinění vedle sebe.

Z hlediska výše přiměřeného zadostiučinění v penězích má peněžní satisfakce rovněž povahu sankční, neboť zaplacení zadostiučinění představuje pro rušitele finanční újmu, tedy nejen újmu morální, která má vyrovnat porušenou rovnováhu v postavení rušitele a postižené osoby. Tato sankční stránka nicméně hraje při poskytování zadostiučinění vedlejší, podružnou roli, protože rozhodující je nemateriální stránka satisfakce.

Nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, který podléhá volné úvaze rozhodců, proto je třeba vycházet z povinností tvrdit a dokazovat, jež stíhají osobu, která se přiznání nároku na přiměřené zadostiučinění domáhá, a která je tak povinna způsobem určitým a srozumitelným vylicit a prokázat rozhodné skutečnosti, jimiž byla vedena k uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění v požadované peněžité formě.

Na základě shora uvedených premis došel rozhodčí senát k následujícím závěrům týkajícím se přiměřeného zadostiučinění:

1. Nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění je nárokem, který lze jistě uplatnit a přiznat i v řízení týkajícím se sporu o doménové jméno, jestliže jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy pro vznik tohoto nároku.
2. Přiměřené zadostiučinění musí sloužit k nápravě nemajetkové (imateriální) újmy, která byla způsobena porušením práv či právem chráněných zájmů strany žalující, a nemůže sloužit, a to ani zastřeně, k nápravě jiné újmy,

zejména skutečné škody, ušlého zisku či bezdůvodného obohacení, neboť nelze obcházet povinnost tvrdit a dokázat výši majetkové újmy (např. výši způsobené škody či ušlého zisku) a skrytě požadovat její náhradu cestou přiznání přiměřeného zadostiučinění v penězích.

3. Přiměřené zadostiučinění se poskytuje primárně v nepeněžní formě, vyloučeno však není ani přiměřené zadostiučinění v penězích. Rozhodčí senát je přitom přesvědčen, že zejména v případech, kdy k porušení práv či právem chráněných zájmů žalobce dochází neoprávněným užíváním (registrací) doménového jména, je velmi obtížné dosáhnout toho, aby nepeněžním přiměřeným zadostiučiněním bylo dosaženo nápravy nemajetkové újmy žalobce. Z tohoto důvodu je proto požadavek na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích třeba považovat za zcela legitimní.
4. Fakt, že přiznání nároku na přiměřené zadostiučinění závisí na uvážení rozhodců, neznamená, že žalobce nemusí vymezit okolnosti, které budou podkladem pro odpovídající úvahu rozhodců. Žalobce je tak zejména povinen tvrdit, proč právě forma peněžité satisfakce je v konkrétním případě na místě, a proč, pakliže nárok na peněžitou formu zadostiučinění bude prokázán, je přiměřenou právě požadovaná částka. Ze skutečnosti, že nárok na zadostiučinění podléhá volné úvaze rozhodců, nelze bez dalšího dovodit, že rozhodci nepotřebují kritéria, která by pro přiměřenost takového nároku posuzovali. Volná úvaha rozhodců neznamená libovůli rozhodců, kteří by bez dalšího, aniž by posuzovali v daném případě konkrétně zjištěné a také prokázané skutečnosti a okolnosti, určili, kdy požadovaná forma satisfakce je či není na místě a tudíž je či není přiměřenou. Pro svoji úvahu musí mít rozhodci k dispozici dostatek tvrzených a prokázaných skutečností, vymezujících určité hranice, z nichž rozhodci při svých úvahách vychází.
5. Sankční charakter přiměřeného zadostiučinění může vyplývat ze samotné jeho podstaty, nemůže se však jednat o hlavní či dokonce jediný důvod jeho přiznání. Přiměřené zadostiučinění musí primárně sloužit k nápravě způsobené újmy a teprve sekundárně (imanentně) k potrestání rušitele práv či právem chráněných zájmů.

Následně se rozhodčí senát zabýval otázkou, zda lze přiznat straně žalující nárok na přiměřené zadostiučinění v penězích, jak jej uplatnila v tomto řízení.

Protože rozhodčí senát, jak shora uvedeno, dospěl k závěru, že strana žalovaná porušila práva strany žalující k ochranné známce a dopustila se vůči straně žalující i nekalosoutěžního jednání, bylo by možné straně žalující přiměřené zadostiučinění v penězích přiznat. Zároveň je ovšem třeba konstatovat, že strana žalující neuvedla žádné argumenty, proč právě forma peněžité satisfakce je v daném případě na místě, eventuálně proč by nepostačovala satisfakce prostá (nepeněžní). Z tvrzení strany žalující lze naopak dovodit, že strana žalující utrpěla újmu v důsledku snížení tvrzené vysoké hodnoty označení „*****“ či v důsledku omezení možnosti podnikat pod doménovým jménem „*****.cz“. Tato újma je však újmou materiální, představuje skutečnou škodu či ušlý zisk strany žalující a nemůže být kompenzována peněžní satisfakcí. Strana žalující dále neuvedla jediný argument,

tím méně pak důkaz, pokud jde o požadovanou výši přiměřeného zadostiučinění. Rozhodčí senát sice souhlasí, že jednání strany žalované je jednáním neakceptovatelným a že by přiměřené zadostiučinění mohlo mít na stranu žalovanou odrazující účinek, při absenci dostačujících tvrzení strany žalující však nemohl rozhodnout jinak, než tak, že **návrh na přiznání přiměřeného zadostiučinění zamítl**, když sankční funkce přiměřeného zadostiučinění, jak shora uvedeno, k jeho přiznání sama o sobě nepostačuje.