Vzor citace:

HUSOVEC, M., LOUČKA, M. *Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, xxx s.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2019.

© Martin Husovec, Martin Loučka, 2019

ISBN 978-80-7552-839-1 (brož.)

ISBN 978-80-7598-396-1 (e-pub)

ISBN 978-80-7598-397-8 (mobi)

www.wolterskluwer.com

Vybrana_judikatura.indd 4 13.3.19 12:14

OBSAH

1.1 Quilt.cz – předběžné opatření 1

2.1 Scanservis.cz – předběžné opatření 2

2.2 Scanservis.cz – vrchní soud I. 5

2.3 Scanservis.cz – vrchní soud II. 7

3.1 Tina.cz – první stupeň 8

4.1 Ceskapojistovna.cz – první stupeň 14

4.2 Ceskapojistovna.cz – druhý stupeň 20

5.1 Paegas.cz – první stupeň 26

6.1 Nationalgeographic.cz – první stupeň 27

7.1 Airfrance.cz – první stupeň 30

8.1 Systemy.cz – druhý stupeň 32

8.2 Systemy.cz – dovolání 36

9.1 Sprace.cz – zrušení předběžného opatření vrchním soudem 42

9.2 Sprace.cz – první stupeň 46

10.1 Ostrava.cz – první stupeň 56

10.2 Ostrava.cz – druhý stupeň 58

10.3 Ostrava.cz – ústavní stížnost 60

11.1 Cad.cz – první stupeň 63

11.2 Cad.cz – druhý stupeň 68

12.1 Kaufland.cz – první stupeň 73

12.2 Kaufland.cz – druhý stupeň 75

13.1 Anonymizovano.cz – druhý stupeň 80

14.1 TPCA.cz – první stupeň 84

14.2 TPCA.cz – druhý stupeň 89

15.1 Bilezbozi.com – dovolání 94

Vybrana_judikatura.indd 5 13.3.19 12:14

16.1 Mariz.cz – první stupeň 100

16.2 Mariz.cz – druhý stupeň 110

17.1 Nutricia-deva.cz – první stupeň 116

17.2 Nutricia-deva.cz – druhý stupeň 120

18.1 Ibico.cz – první stupeň 126

18.2 Ibico.cz – druhý stupeň 129

19.1 Kadran.cz – dovolání 135

20.1 Ltur.cz – první stupeň 140

20.2 Ltur.cz – druhý stupeň 144

21.1 Inzerce-annonce.cz – první stupeň 145

22.1 Mimi-bazar.cz – odvolání proti usnesení týkající se místní příslušnosti 149

22.2 Mimi-bazar.cz – dovolání proti usnesení týkající se místní příslušnosti 151

22.3 Mimi-bazar.cz – první stupeň – žaloba ve věci samé 154

23.1 Vlasta.cz, Story.cz – první stupeň 159

24.1 Rustika-restaurant.cz – první stupeň 162

24.2 Rustika-restaurant.cz – druhý stupeň 169

24.3 Rustika-restaurant.cz – dovolání 176

25.1 Mirel.cz, Mirelon.cz – první stupeň 184

26.1 Wacom.cz – první stupeň 191

26.2 Wacom.cz – druhý stupeň 196

26.3 Wacom.cz – dovolání 201

27.1 Linitherm.cz – první stupeň 205

28.1 Burgerking.cz – první stupeň 207

29.1 Mesenger.cz – první stupeň 210

29.2 Mesenger.cz – druhý stupeň 213

30.1 Epoptavka.cz – první stupeň 218

Vybrana_judikatura.indd 6 13.3.19 12:14

30.2 Epoptavka.cz – druhý stupeň 222

31.1 Prazska-mincovna.cz – předběžné opatření 229

31.2 Prazska-mincovna.cz – druhý stupeň – odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření 234

31.3 Prazska-mincovna.cz – ústavní stížnost 240

32.1 Kariera.cz – dovolání 242

33.1 Baborshop.cz – první stupeň 254

34.1 Globtour.cz – první stupeň 257

34.2 Globtour.cz – druhý stupeň 259

34.3 Globtour.cz – dovolání 270

34.4 Globtour.cz – ústavní stížnost 281

35.1 Neznámá doména – rozhodčí řízení 284

36.1 Suzuki.cz – dovolání 293

37.1 Czechteam.cz – první stupeň 298

38.1 Balonkypraha.cz, Balonky-praha.cz – rozhodčí řízení 306

Vybrana_judikatura.indd 7 13.3.19 12:14

O AUTORECH

Martin Husovec

Martin je vysokoškolský pedagog na Univerzitě v Tilburgu v Nizozemí, kde působí na Tilburském ústavu práva, technologií a společnosti (TILT) a Tilburském centru práva a ekonomie (TILEC), a je afiliovaným vědeckým pracovníkem Centra pro internet a společnost (CIS) na Stanford Law School. Jeho vědecká práce se zaměřuje na inovace a digitální svobody, zejména pak regulaci duševního vlastnictví a svobody projevu. Martin získal Ph.D. na Max Planckově ústavu pro inovace a soutěž (Max Planck Institute for Innovation and Competition) a na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově za jeho práci na téma soudních příkazů proti zprostředkovatelům (publikováno Cambridge University Press, 2017). Byl také hostující výzkumný pracovník na Stanford Law School (2014), Japonském ústavu duševního vlastnictví (2015), Středoevropské univerzitě (2018) a European University Institute (2018).

Martin Loučka

Martin je absolventem Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Po ukončení studia (2016) se právu věnuje v praxi, aktuálně na pozici associate v mezinárodní advokátní kanceláři Taylor Wessing v Praze. Jeho primárním zaměřením je právo duševního vlastnictví a informačních technologií a ochrana osobních údajů. Ve svém volném čase se Martin věnuje problematice veřejných licencí a je členem týmu Creative Commons Česká republika, který institucionálně zajišťuje se svými kolegy v rámci spolku Open Content, a aktivně se účastní odborných konferencí. Další zkušenosti Martin získává při podnikání v oblasti poskytování služeb subjektům v prostředí e-commerce.

Vybrana_judikatura.indd 9 13.3.19 12:14

ÚVODNÍ SLOVO

Doménové spory jsou fenomén, který v podstatě od počátku provází internetovou ekonomiku. Zajímavé na nich je to, že navzdory dlouholeté zkušenosti existuje stále mnoho nezodpovězených otázek. Zároveň doménové spory představují unikátní případovou studii k regulaci internetu v jednotlivých zemích. Neprávem jsou proto dnes mnohými odepisovány jako ta méně zajímavá oblast ICT práva. Některé otázky práva doménových jmen (např. diskuse o nároku na převoditelnost či jejich právní povaze) ještě velmi pravděpodobně zažijeme v mnoha nových případech.

Od spuštění UDRP v roce 1999 si mnozí držitelé práv zvykli na to, že spory o označení se řeší především v rámci samoregulace doménového prostoru. UDRP se stalo velmi vlivným modelem, jak řešit drobný výsek online konfliktů. Podle základní linie tak doménová autorita, která je zdrojem této samoregulace, určí odborného garanta ve svých pravidlech, a ten následně zastřeší rychlé mimosoudní rozhodování online sporů. To sice není právně závazné, ale je samovykonatelné v rámci samoregulace, což mu dodává na efektivnosti. Základní legitimita ve vztahu k držiteli domény je založena na jeho předchozím souhlasu s pravidly při registraci.

Za poslední roky se UDRP model měnil různými způsoby. Existuje mnoho odborné literatury mapující daný model a jeho rozšíření. Evropská unie dokonce zavedla systém s explicitním právním základem v nařízeních, když formovala doménu .eu. Americký Anti-Cybersquatting Piracy Act obsáhl podobná kritéria do známkového zákona. Pro připomenutí je však třeba říct, že stále existují i vyspělé ekonomiky, kde alternativní řešení sporů (ADR) o doménová jména není přítomné (např. Německo). Neexistenci alternativního řešení sporů ve stylu ADR proto nelze hned považovat za zpátečnický přístup. Naopak potřeba ADR by měla odrážet vnitrostátní situaci a její nedostatky. Doménové ADR totiž umožňuje případy řešit velmi levně a rychle, a to i v případech, kdy jsou přeshraničního charakteru. Pokud jsou soudní řízení pomalá nebo drahá, případně nejsou soudci vybaveni dostatečnou odborností, volba ADR jednoznačně dává smysl.

Ačkoli rozhodnutí v rámci ADR zpravidla nejsou ve světě právně závazná, jejich úzké zaměření na výsek právní problematiky, omezenost možnosti nápravy a odbornost expertů v praxi vedou k tomu, že drtivá část těchto rozhodnutí nikdy není předmětem právního sporu. Tak například výzkum Annette Kur v roce 2010 ukázal, že pouze 5 ze 700 UDRP rozhodnutí, tedy 0,7 % případů v daném vzorku, mělo nějakou soudní dohru. Zároveň však minimálně od rozhodnutí Barcelona.com víme, že UDRP se nevyhnutelně musí alespoň přibližně vázat na právní systém, jinak mu hrozí slabá legitimita a výjimečně i oslabení či dokonce zvrácení výsledků rozhodování.

Přestože na počátku UDRP systému stály především ochranné známky, po čase se systém vyvinul a umožnil ochranu také nezapsaných označení, včetně jmen osob, bez ohledu na to, zda mají či nemají formalizovanou ochranu v národním právu. Tento stav odrážejí i novější pravidla jako například ta přijatá na Slovensku či v České republice tím, že se vztahují na podstatně širší okruh označení. Stále však ADR není rozšířeno také na posouzení legálnosti samotného obsahu stránek.

Předkládaná čítanka je sbírkou a výběrem české rozhodovací činnosti v oblasti domén. Velmi zajímavé je na ní to, že se dívá na poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem. Model rozhodování se totiž několikrát měnil. I z tohoto důvodu je nutné toto období rozdělit do tří fází:

- První fáze: 1. 1. 1993 – 31. 9. 2007 (do zavedení klasického rozhodčího řízení v czTLD)
- Druhá fáze: 1. 10. 2007 až 28. 2. 2015 [od zrušení klasického rozhodčího řízení do zavedení nezávazného mimosoudního řízení (ADR)]
- Třetí fáze: 1. 3. 2015 až dodnes (od zavedení ADR)

V první fázi se doménové spory řešily výlučně před soudy České republiky. Historicky prvními rozhodnutími byly spory quilt.cz (2000), scanservis.cz (2001), ceskapojistovna.cz (2003) a tina.cz

Vybrana_judikatura.indd 10 13.3.19 12:14

(2003). Ve druhé fázi CZ.NIC zavedl rozhodčí řízení pro domény .cz. To mělo formu plnohodnotného rozhodčího řízení, kde bylo možné uplatňovat jakékoli nároky včetně škody. Za právní základ sloužilo primárně právo České republiky.

Během druhé fáze došlo ještě dvakrát ke změně pravidel (2012, 2014). Během celého období byla pravomoc rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HKAKČR) konstruována jako veřejný rozhodčí návrh třetím osobám, který je součástí registračních pravidel. Podle nich se každý držitel domény czTLD zavazoval k podrobení se rozhodčímu řízení ohledně sporů týkajících se české domény. Případný žalobce tak měl možnost podat žalobu na civilní soud nebo případ vyřešit před rozhodčím soudem HKAKČR.

První změna pravidel v roce 2012 byla reakcí na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci globtour.cz, v němž soud odmítl, že odstraňovací nárok lze provádět formou žaloby o převod domény. V podstatě tak znemožnil, aby se před obecnými soudy žalovalo o převod domén, vždy proto bylo nutné žalovat o jejich zrušení. Jelikož toto rozhodnutí aplikovala také HKAKČR, CZ.NIC zareagoval tak, že „po dobu jednoho měsíce od takového zrušení registrace neumožní opětovnou registraci téhož doménového jména jiné osobě." A jelikož Ústavní soud ČR odmítl ústavní stížnost ve věci globtour.cz jako zjevně neopodstatněnou, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR nebylo překonáno dodnes.

Další šok pro systém přišel hned o rok později v případě Suzuki Motor. Žalobci napadli rozhodčí nález HKAKČR u obecného soudu. Vrchní soud v Praze původně svým rozhodnutím podpořil koncept doménové arbitráže a jeho právní závaznost. Spoléhal se především na tzv. veřejný návrh na uzavření smlouvy (dřívější § 279obch. zák.). Nejvyšší soud ČR však v prosinci 2013 prezentoval opačný názor, podle něhož byla taková konstrukce v zásadě nemožná podle tehdy platného soukromého práva. CZ.NIC opět reagoval změnou pravidel k 1. 1. 2014, spoléhající se stále na doménové rozhodčí řízení.

Nakonec o rok později CZ.NIC nahradil rozhodování doménových sporů formou rozhodčího řízení a změnil řešení sporů na typické ADR ve stylu UDRP, vázající rozhodování na zvláštní pravidla, a ne nutně právní řád. Je otázkou, zda to CZ.NIC učinil jen proto, aby reagoval na rozhodnutí ve věci Suzuki Motor, nebo na širší problémy této konstrukce (např. i v souvislosti se spotřebitelskými spory).

Samozřejmě během všech těchto fází měly pravomoc rozhodovat spory i české soudy. Jejich postoj a možnosti nápravy se však postupně měnily. Zatímco v první fázi byly výlučným fórem, v druhé měli žalobci de facto možnost volby mezi soudy a plně ekvivalentním rozhodčím řízením, v němž se rozhodovalo na základě stejných právních norem jako u soudů. Konečně v poslední fázi, která funguje dosud, jsme svědky toho, že příslušnost soudů je bezkonkurenčně širší, neboť ADR se týká pouze omezených nároků. Navíc nevytváří překážku věci rozhodnuté, resp. rozhodnutí, která je nutné zvlášť napadnout. Zároveň je však rozhodování částečně zatížené dědictvím rozhodnutí ve věci globtour.cz, takže dnešní pravidla obsahují také řešení z roku 2012.

Aktuálně bude doménové ADR čelit další právní výzvě, kterou bude bezesporu utužení podmínek pro zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR. Bude tedy zajímavou otázkou, na jakém právním základě bude probíhat zpracování osobních údajů HKAKČR, na jehož platformě se ADR odehrává, respektive jednotlivými experty, a jak se jednotliví správci vypořádají s jejich povinnostmi informovat zapojené subjekty údajů, případně s povinnostmi adekvátně reagovat na žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv.

Všechny tyto změny dělají z doménové judikatury velmi zajímavý objekt zkoumání. Cílem této knížky je přiblížit a sesbírat známá i méně známá rozhodnutí českých soudů a HKAKČR. Rozhodnutí jsou uspořádána chronologicky, přičemž u každého, pokud to bylo možné, uvádíme všechny stupně rozhodnutí. U každého z nich je dále možné nalézt základní informace, včetně vazby na právní předpisy, i krátký popis obsahu rozhodnutí. Na konci knížky pak najdete věcný rejstřík rozhodnutí podle klíčových slov. Doufáme, že čítanka bude užitečnou pomůckou při práci, studiu i zlepšování rozhodovací praxe. Určitě nám dejte vědět, jak se Vám s ní pracuje.

Vybrana_judikatura.indd 11 13.3.19 12:14

Závěrem bychom chtěli říci, že i tato kniha vznikala v mnoha fázích. A to hned několik let. Postupem času se na ní podílela hrstka šikovných rukou. Bez nich by tato knížka nikdy nevznikla. Dovolíme si jmenovat alespoň ty, kteří ke zpracování čítanky přispěli nejzásadněji: Zuzana Průchová, Monika Hanych, Pavel Loutocký a Štěpán Stehlíček. Vřelé díky však patří mnohem širšímu okruhu lidí, kteří pomáhali tvorbou anotací, zasláním rozhodnutí, jejich hodnocením či poskytnutím cenné zpětné vazby. Velmi si vážíme pomoci každého z vás.

V Košicích a Praze, 1. 1. 2019

Martin Husovec a Martin Loučka

Vybrana_judikatura.indd 12 13.3.19 12:14

1.1

Quilt.cz – předběžné opatření

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 74 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

V případě registrování internetové domény platí pravidlo *first come, first serve***. Soud v tomto rozhodnutí došel k názoru, že registrace doménového jména nemá žádný statut jako ochranná známka či obchodní jméno. Je tak pouze na žadateli o zápis příslušné domény, aby se vyvaroval porušování něčí ochranné známky či obchodního jména. Oprávněný nositel obchodního jména, resp. majitel ochranné známky, se může domáhat ochrany, pokud je dotčen, kromě jiného, nebezpečím vyvolání záměny, či parazitování na pověsti. Při podnikání ve stejném oboru činnosti, tj. textilní výrobě, může pak dojít k nebezpečí záměny výrobce alespoň u spotřebitelské obce používající Internet.**

V rámci předběžného opatření a následného řízení soud vyslovil, že „je na žadateli o zápis příslušné domény, aby se vyvaroval porušování něčí ochranné známky či obchodního jména". Vzhledem k tomu, že žalovaný se tohoto zásahu nevyvaroval, soud mu uložil zdržet se dále nakládání s příslušným doménovým jménem.

Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2000, sp. zn. 22 Cn 38/2000

Soudce/Senát: JUDr. Josef Střeštík (předseda senátu)

Usnesení

Krajský soud v Plzni rozhodl v právní věci žalobce: Q., s. r. o., P. x, P. x, právně zast. JUDr. A. Z., advokátem v P. x, N. B. x, proti odpůrci: P. H., podnikatel, bytem S. x, T., o vydání předběžného opatřeni

takto:

I. Odpůrce je povinen zdržet se užívání doménového jména www.quilt.cz.
II. Žalobce je povinen podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení návrh na zahájení řízení ve věci samé.

Odůvodnění:

Žalobce požádal o vydání předběžného opatření, které by mělo spočívat v povinnosti odpůrce zdržet se užívání doménového jména www.quilt.cz. V žalobě uvedl, že byl zapsán do obchodního rejstříku 23. 5. 1999 pod obchodním jménem QUILT, spol. s r. o. s předmětem podnikání textilní výroba a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Současně je žalobce majitelem slovní ochranné známky QUILT, č. zápisu 203763 s právem přednosti od 3. 4. 1995 pro seznam chráněných výrobků a služeb, spací pytle, tkaniny, pokrývky ložní a stolní, zejména prošívané přikrývky, deky, polštáře atd., prošívané oděvy. Žalobce je ve své obchodní činnosti spojován i s touto ochrannou známkou, kromě svého obchodního jména. Proto své dlouhodobě užívané označení chtěl registrovat i jako internetové doménové jméno. Zjistil však, že toto již učinil odpůrce. Ten odmítl vzdát se tohoto označení, resp. za to požadoval úplatu. Odpůrce navíc podniká ve stejné oblasti jako žalobce, tj. především ve výrobě

Vybrana_judikatura.indd 1 13.3.19 12:14

prošívaného zboží, a navíc ve stejném regionu, neboť továrna žalobce je v P. Žalobce je toho názoru, že odpůrce před registrací svého doménového jména neprovedl příslušné rešerše, popř. nedbal na jejich výsledky a registroval si tak doménu s názvem, k jehož užívání má prioritu žalobce, to jak k obchodnímu jménu, tak i k ochranné známce. Žalobce se domnívá, že registrace doménového jména shodného s obchodním jménem nebo ochrannou známkou je nekalosoutěžním jednáním dle § 47, 48 obch. zák. Protože nemůže žalobce na Internetu jako na novém a pro obchod důležitém médiu se prezentovat pod svým zavedeným obchodním jménem, vzniká mu újma a před podáním žaloby ve věci samé, domáhá se proto vydání předběžného opatření.

Soud zjistil z písemných dokladů ve spise – výpisu z obchodního rejstříku, že žalobce byl zapsán do tohoto rejstříku dne 23. 5. 1994 pod obchodním jménem QUILT, spol. s r. o. s předmětem podnikání, kromě jiného, textilní výroba. Žalobce rovněž osvědčil zápis ochranné známky Quilt, a to převážně pro textilní výrobky. Dále pak soud pokládá za osvědčené výpisem dat registru živnostenského podnikání, že odpůrce jako fyzická osoba podniká, kromě jiného, v šití prošívaných dek a polštářů, tedy v tomto shodně se žalobcem.

Soud je toho názoru, že registrace doménového jména nemá žádný statut jako ochranná známka či obchodní jméno a je na žadateli o zápis příslušné domény, aby se vyvaroval porušování něčí ochranné známky či obchodního jména. Oprávněný nositel obchodního jména, resp. majitel ochranné známky, může se, dle názoru soudu, domáhat ochrany, pokud je dotčen, kromě jiného, nebezpečí vyvolání záměny, či parazitování na pověsti – viz § 47, § 48 obch. zák. Odpůrce jako podnikatel – fyzická osoba je registrován od 15. 9. 1992 pouze pod svým jménem a příjmením, tj. bez jakéhokoliv odlišujícího dodatku ve vazně na poskytované služby. Při podnikání ve stejném oboru činnosti, tj. textilní výrobě, může pak dojít k nebezpečí záměn o výrobci, alespoň u spotřebitelské obce, používající Internet, tedy médium stále více se prosazující i v obchodní činnosti.

Soud proto dospěl k závěru, že prioritu má zaregistrovaná ochranná známka žalobce, resp. jeho zavedené obchodní jméno, a právem se proto žalobce dovolává ochrany i formou předběžného opatření.

Soud může dle § 74 odst. 1 o. s. ř. vydat předběžné opatření pro zatímní úpravu poměrů účastníků. Žalobce osvědčil, že jsou dány podmínky pro zatímní úpravu poměrů mezi účastníky. Definitivní úpravu může přinést jenom rozhodnutí ve věci samé a soud proto žalobci uložil lhůtu pro podání návrhu na zahájení řízení, jinak předběžné opatření, v případě marného uplynutí lhůty, zanikne. V souladu s § 145 o. s. ř. soud nerozhodoval o náhradě nákladů předběžného opatření.

2.1

Scanservis.cz – předběžné opatření

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 74 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Foneticky shodná doména žalovaného soutěžícího ve stejném odvětví je způsobilá ke způsobení záměny, a může tak dojít k zásahu do práva žalobce. V takové situaci jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření.

Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2001, sp. zn. Nc 1098/2001

Soudce/Senát: JUDr. Alexandra Jiříčková

Vybrana_judikatura.indd 2 13.3.19 12:14

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Alexandrou Jiříčkovou v právní věci navrhovatele: scanservice, spol. s r. o., Korunní 104, Praha 10, IČ: 256448101, práv. zast.: Doc. JUDr. Martin Vlček, CSc., advokát, Anglická 4, Praha 2, proti odpůrci: DICOM Data Management CZ spol. s r. o., Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ: 48029840, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Odpůrce je povinen zdržet se užívání doménového jména scanservis.cz.
II. Navrhovatel je povinen podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení návrh na zahájení řízení ve věci samé.
III. Navrhovateli se vrací přeplatek na soudním poplatku z návrhu ve výši 500 Kč po právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Navrhovatel je podnikatelem zapsaným do obchodního rejstříku pod firmou scanservice, spol. s r. o. od 24. 2. 1998, podniká v oblasti koupě zboží za účelem dalšího podnikání a jako předmět činnosti provádí rovněž digitalizaci listinné dokumentace, poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky včetně digitalizace listinné dokumentace, poradenskou činnost v oblasti software apod. Dne 15. 12. 2000 podal u Úřadu průmyslového vlastnictví dva návrhy na zápis ochranné známky slovní kombinované „scanservice" a od 11. 3. 1998 užívá doménové jméno „scanservice.cz" registrované v databázi RIPE v souvislosti s rozvojem Internetu a na serveru označeném tímto doménovým jménem uveřejňuje informace o svém podnikání a nabízí služby týkající se především elektronického převodu dokumentů tzv. digitalizace listinné dokumentace a činností souvisejících.

Odpůrce vystupuje ve shodném konkurenčním prostředí, neboť, jeho společnost se zabývá rovněž elektronickým zpracováním dokumentů, spisovou službou a archivací, včetně dodávky technologií elektronického zpracování dokumentů a jako přímý konkurent v hospodářské soutěži si od 24. 10. 2000 zaregistroval doménu se jménem „scanservis.cz", přičemž podle databáze registrátora CZ-NIC je u popisu účelu domény uvedeno „Služba převodu papírových dokumentů do elektronické podoby". Tuto doménu pak užívá tak, že má nastavené přesměrování na doménu (server) „dicomgroup.cz", tudíž zadáním názvu – adresy serveru „scanservis.cz" se objeví stránky odpůrce.

Navrhovatel se proto domáhá ochrany formou předběžného opatření v souvislosti s dříve přihlášenou a zapsanou doménou, shodnou s firmou navrhovatele, zapsanou do obchodního rejstříku, s odkazem na jednání příčící se dobrým mravům hospodářské soutěže a upravené v § 47 příp. v § 48 obch. zák., jakož i podle generální klauzule nekalé soutěže upravené v § 44 odst. 1 obch. zák., dále s odkazem na přihlášku ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví a s poukazem na fonetickou shodnost označení odpůrcovy domény a shodnost nebo obdobnost nabízených informací o podnikatelských aktivitách a nabídkách služeb navrhovatele a odpůrce.

Odůvodněnost postupu prostřednictvím předběžného opatření pak odůvodňuje trvalou a zvyšující se újmou navrhovatele přicházejícího o zákazníky a tím vzniklou škodu.

Navrhovatel podle soudu dostatečně osvědčil svá tvrzení obsažená v návrhu vlastním výpisem z obchodního rejstříku, podle něhož byl navrhovatel zapsán do tohoto rejstříku k datu 24. 2. 1998 pod označením firmy „scanservice spol. s r. o." a s uvedením předmětu podnikání spočívajícím mimo jiné v digitalizaci listinné dokumentace a poradenské činnosti v tomtéž oboru a oblasti software; marketingovými a jinými obdobnými nabídkovými materiály navrhovatele, osvědčujícími aktivně vyvíjenou činnost v oblasti software a elektronickém zpracovávání dokumentů apod.; výpisem z databáze

Vybrana_judikatura.indd 3 13.3.19 12:14

CZ-NIC ze dne 13. 6. 2001 a doklady o úhradě za užívání domény od roku 1998 osvědčujícími vlastnictví navrhovatele k doménovému jménu „scanservice.cz“ s datem registrace od 11. 3. 1998 a registrace v systému CZ-NIC od 11. 10. 1999; přihláškami ochranné známky „scanservice“ u Úřadu průmyslového vlastnictví; stranou z výtisku Hospodářských novin ze dne 22. 5. 2001 obsahující inzerci důležitých internetových adres, mezi nimiž figuruje jak navrhovatel inzerující digitalizaci dokumentů a formulářů pod adresou www.scanservice.cz, tak odpůrce inzerující elektronické zpracování dokumentu, spisovou službu a archivaci pod adresou www.dicomgroup.cz; výpisem z rejstříku domén ze dne 5. 2. 2001, osvědčujícím vlastnictví odpůrce k doménovému jménu „scanservis.cz“ registrovaným od 24. 10. 2000 a konečně znaleckým posudkem provedeným soudním znalcem v oboru elektronika na základě zadání navrhovatele, požadujícího provést zjištění a zadokumentování obsahu www stránek, nacházejících se na Internetu na adrese http: „www.scanservis.cz“, obsahujícím zjištění, že na doméně „scanservis.cz“ má její provozovatel a vlastník – odpůrce nastaveno přesměrování na jeho doménu „dicomgroup.cz“, tudíž zadáním adresy se jménem domény „scanservis.cz“ se objeví stránky odpůrce užívané za účelem nabídky služeb převodu papírových dokumentů do elektronické podoby.

Podle § 74 odst. 1 o. s. ř. může soud vydat předběžné opatření, je-li potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků naléhavá a rozhodné skutečnosti v návrhu uvedené jsou náležitě osvědčeny.

Je třeba vycházet z toho, že registrace doménového jména nepožívá ochrany tak, jako tomu je u zapsané ochranné známky ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nelze rovněž užíváním domény zasahovat do práv nositele firmy zapsané do obchodního rejstříku, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost vyvíjenou s uživatelem domény. Zápis a užívání domény shodné nebo zaměnitelné s firmou jiného podnikatele a rovněž soutěžitele, střetávajícího se v hospodářské soutěži na shodném nebo obdobném trhu nabídky a poptávky může a nutně musí vyvolat nepřípustné nebezpečí záměny těchto subjektů, či dokonce nežádoucí parazitování na pověsti druhého soutěžitele, jak upravuje § 47 a § 48 obch. zák. a z toho dovozované chování v rozporu s dobrými mravy soutěže, jak vyplývá z § 44 generální klauzule nekalé soutěže upravené obch. zák.

Soud při zvažování postupu podle § 74 odst. 1 o. s. ř. vycházel z osvědčené skutečnosti, že se oba subjekty pohybují ve shodném oboru podnikání a nabízejí mimo jiné tzv. digitalizaci listinné dokumentace, a to rovněž prostřednictvím Internetu, jakožto rozšířené formy poskytování informatiky a nabídky služeb své firmy. Užitím názvu domény „scanservis“ foneticky shodného s názvem domény „scanservice“ a označením firmy navrhovatele (co se týče ochranné známky, nepožívá navrhovatel dosud ochrany ve smyslu § 15 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb.) může dojít k nebezpečí záměny o poskytovateli služeb nabízených prostřednictvím internetu a tudíž nežádoucímu zásahu do práv druhého soutěžitele. Soud proto shledal návrh na nařízení předběžného opatření opodstatněným s tím, že byly splněny veškeré podmínky pro zatímní úpravu poměrů účastníků vyžadované § 74 odst. 1 o. s. ř.

Protože definitivní úpravu může přinést až rozhodnutí ve věci samé, bylo navrhovateli uloženo v souladu s § 7 6 odst. 3 o. s. ř. podat ve stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení, bez něhož marným uplynutím lhůty předběžné opatření zanikne [§ 77 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].

O náhradě nákladů předběžného rozhodnutí bude rozhodnuto podle § 145 o. s. ř. v rozhodnutí ve věci samé.

Soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření činí podle Položky č. 3 Sazebníku poplatků zák. č. 255/2000 Sb. částku 500 Kč, žalobci se proto vrací přeplatek ve výši 500 Kč v souladu s § 10 odst. 1 citovaného zákona.

Vybrana_judikatura.indd 4 13.3.19 12:14

2.2

Scanservis.cz – vrchní soud I.

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 74 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Foneticky shodná doména žalovaného soutěžícího ve stejném odvětví je způsobilá ke způsobení záměny a může tak dojít k zásahu do práva žalobce. V takovéto situaci jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření.

Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 3 Cmo 248/2001

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, JUDr. Miloš Tomsa, CSc., Mgr. Michaela Kudějová

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců JUDr. Miloše Tomsy, CSc. a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce: scanservice, spol. s. r. o., se sídlem Korunní 104, Praha 10, IČ: 25648101, zastoupeného Doc. JUDr. Martinem Vlčkem, CSc, advokátem, Anglická 4, Praha 2, proti žalovanému: DICOM Data Management CZ, spol. s. r. o., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ: 48029840, zastoupenému JUDr. Ivanem Krutským, CSc, advokátem, Sokolovská 119/53, Praha 8, o návrhu na vydání předběžného opatření, k odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2001, č. j. Nc 1098/2001-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadených výrocích I a II. potvrzuje, odvolání do výroku III. usnesení se odmítá.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně vyhověl návrhu žalobce a vydal předběžné opatření, jímž žalovanému uložil povinnost zdržet se užívání doménového jména scanservis.cz (bod I. výroku), uložil žalobci podat ve lhůtě dvou měsíců návrh na zahájení řízení ve věci samé (bod II.) a zároveň rozhodl o vrácení přeplatku 500 Kč na soudním poplatku (bod III.). V odůvodnění rozhodnutí zprvu popsal důvody podaného návrhu. Žalobce tvrdil, že je zapsán pod jím užívanou obchodní firmou v obchodním rejstříku od 24. 2. 1998, v prosinci 2000 a v lednu 2001 podal u Úřadu průmyslového vlastnictví tři návrhy na zápis ochranné známky scanservice, od 11. 3. 1998 užívá na internetu doménu „scanservice.cz“, na níž informuje o nabízených službách zejména v oblasti digitalizace listinné dokumentace a činností souvisejících. Žalovaný je konkurentem žalobce, zabývá se rovněž elektronickým zpracováním dokumentů. Dne 24. 10. 2000 si nechal zaregistrovat doménu „scanservis.cz“, která uživatele přesměruje na jeho doménu „dicomgroup.cz“, registrovanou od 24. 2. 1998. Jednání žalovaného považuje žalobce za jednání nekalosoutěžní a porušení jeho práv ke znění obchodní firmy a k přihlášeným ochranným známkám. Soud dále v odůvodnění usnesení uvedl, že svá tvrzení žalobce osvědčil výpisy z obchodního rejstříku, z databáze CZ.NIC, přihláškami ochranných známek, stranou z Hospodářských novin ze dne 22. 5. 2001, jež obsahuje inzerci důležitých internetových adres, kde je uvedena adresa žalobce scanservice.cz a žalovaného dicomgroup.cz s nabídkami služeb účastníků,

Vybrana_judikatura.indd 5 13.3.19 12:14

výpisem z rejstříku domén, jenž osvědčuje vlastnictví žalovaného k doméně scanservis.cz, znaleckým posudkem znalce z oboru elektroniky. Dospěl k závěru, že jsou zde dány podmínky k vyhovění návrhu podle § 74 a násl. o. s. ř. Jak bylo osvědčeno, oba účastníci nabízejí shodný okruh služeb, mj. digitalizaci listin, a to rovněž prostřednictvím internetu, užitím názvu domény scanservis, foneticky shodného s názvem domény žalobce scanservice a označením firmy žalobce může dojít k nebezpečí záměny o poskytovateli služeb zde nabízených, a tudíž nežádoucímu zásahu do práv žalobce jako druhého soutěžitele. Proto návrhu na prozatímní úpravu poměrů účastníků vyhověl s tím, že žalobci zároveň uložil zahájit řízení ve věci samé a vrátil mu přeplatek na uhrazeném soudním poplatku z návrhu.

Usnesení napadl žalovaný svým odvoláním, má za to, že usnesení je nevykonatelné, neboť žalovaný prakticky není schopen jeho splnění zabezpečit, nemůže disponovat s doménou způsobem, který by požadavku usnesení vyhovoval. Poukazuje dále na újmu, jež by mu vznikla v důsledku napadeného usnesení, zatímco ani soud při své argumentaci újmou žalobce vydání předběžného opatření neodůvodňoval. Nesouhlasí se závěrem, že by údajná fonetická shoda mohla sama o sobě odůvodňovat nebezpečí záměny. Je nesporné, že nejde o dvě shodné domény, jak dovozuje žalobce a znalecky dokumentovaná okolnost přesměrování nehraje zde žádnou roli. Navrhl, aby předběžné opatření bylo zrušeno.

Odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o. s. ř. a aniž by nařizoval ve věci jednání [§ 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř.], dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Předně je třeba uvést, že žalovaný není osobou, jež je oprávněna napadnout předmětné usnesení v té části, v níž bylo rozhodnuto o vrácení části úhrady na soudní poplatek zpět žalobci (výrok III. usnesení), nejde ani o výrok závislý na vyhovujícím výroku o předběžném opatření. Odvolací soud podle § 218 písm. b) o. s. ř. odvolání žalovaného do výroku III. usnesení proto odmítl.

V daném případě žalobce požádal o vydání předběžného opatření, jímž má být uloženo žalovanému zdržet se užívání doménového jména „scanservis.cz“ – jak plyne z povahy opatření – po dobu řízení ve věci samé. Shodne se soudem prvního stupně i soud odvolací má za to, že podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření podle § 74 a násl. o. s. ř. byly splněny, přitom nelze nijak dovodit, že by příkaz obsažený v předběžném opatření nepřiměřeně žalovaného v jeho právech omezoval. Je osvědčeno právo žalobce ke znění jeho obchodní firmy, jejíž podstatnou částí je slovo „scanservice“, právo k registrované doméně „scanservice.cz“, a že tato práva jsou časově starší než právo žalovaného k doméně „scanservis.cz“. Jen nepatrná odlišnost v označení uvedených domén a jejich fonetická shoda za situace, kdy jsou na nich nabízeny i shodné služby a budou tedy vyhledávány shodným okruhem zákazníků, osvědčuje možnost záměn účastníků. Je v míře postačující pro vydání předběžného opatření tak osvědčena možnost posouzení jednání žalovaného, jenž pro sebe registroval uvedenou doménu, jako neoprávněného zásahu do uvedených práv žalobce. Bylo tedy na místě návrhu žalobce vyhovět, přitom neobstojí námitka žalovaného, že příkaz předběžného opatření je nevykonatelný, resp. jím neproveditelný. Je věcí žalovaného, zda a jak příkaz splní, možným plněním je např. ukončení automatického přesměrování z uvedené domény žalovaného na jeho další doménu „dicomgroup.cz“ a umístění vhodného nápisu o dočasném vyřazení stránek z provozu na předmětné doméně bez uvedení označení jejího majitele. Pokud pak soud návrhu podle § 74 o. s. ř. vyhověl, postupoval správně, když uložil žalobci v další části výroku povinnost podat žalobu ve věci samé ve stanovené lhůtě (§ 76 odst. 3 o. s. ř.).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Vybrana_judikatura.indd 6 13.3.19 12:14

2.3

Scanservis.cz – vrchní soud II.

§ 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

V případě užití formulace „zablokovat nakládání" nejde o pojmy nejasné či neurčité. Nebyly zde podle názoru odvolacího soudu podmínky pro postup podle § 43 odst. 2 o. s. ř.

Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 2. 2004, sp. zn. 3 Cmo 301/2003

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, JUDr. Yvona Svobodová

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a JUDr. Yvony Svobodové, v právní věci žalobce: scanservice, spol. s r. o., se sídlem Korunní 104, Praha 10, IČ: 256448101, zastoupeného Doc. JUDr. Martinem Vlčkem, CSc., advokátem, Anglická 4, Praha 2, proti žalovanému: 1) DICOM Data Management CZ, spol. s r. o., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ: 48029840, zastoupenému JUDr. Ivanem Krutským, advokátem, Areál Výstaviště č. 67, Praha 7, 2) CZ.NIC, z. s. p. o., Lužná 591, Praha 6, IČ: 67985726, o ochranu proti jednání nekalé soutěže, k odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2003, č. j. 19 Cm 247/2001-38

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v napadeném výroku II. mění tak, že návrh na změnu žaloby, jímž by druhému žalovanému mělo být uloženo zablokovat jakékoli nakládání s doménovým jménem scanservis.cz, to znamená neumožnit jakoukoli manipulaci se záznamem v databázi CZ.NIC, z. s. p. o., vztahující se k tomuto doménovému jménu, všem osobám mimo žalobce, se neodmítá.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně připustil vstup druhého žalovaného do řízení (výrok I.) a odmítl zčásti návrh na změnu žaloby, a to v rozsahu, jímž by tomuto druhému žalovanému mělo být uloženo „zablokovat jakékoli nakládání s doménovým jménem scanservis.cz, to znamená neumožnit jakoukoli manipulaci se záznamem v databázi CZ.NIC, z. s. p. o., vztahující se k tomuto doménovému jménu, všem osobám mimo žalobce." (výrok II.). V odůvodnění usnesení k odmítnutí návrhu uvedl, že žalobcem formulovaný petit v návrhu na změnu žaloby byl – ve vztahu k druhému žalovanému – zčásti neurčitý a tedy nevykonatelný, žalobce byl na vady upozorněn, přes jeho podání ze dne 27. 5. 2003 vytčené vady návrhu však nebyly odstraněny. Proto soud byl nucen postupovat podle § 43 odst. 2 o. s. ř. a v daném rozsahu návrh žalobce odmítl.

Usnesení v rozsahu výroku II. o odmítnutí části návrhu na změnu žaloby napadl svým odvoláním žalobce. Má za to, že formulace výroku je dostatečně přesná a určitá, význam slova „blokovat" je zřejmý a jde o pojem určitý, s nímž běžně pracuje česká legislativa. Nebyl proto důvod, aby soud postupoval podle § 43 o. s. ř. Navrhl, aby odvolací soud v napadeném rozsahu usnesení zrušil a připustil navrženou změnu žaloby.

Odvolací soud přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. v odvoláním napadeném rozsahu usnesení soudu prvního stupně, bez toho, že by nařídil ve věci jednání [§ 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř.], a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Na rozdíl od soudu prvního stupně má za to, že v případě

Vybrana_judikatura.indd 7 13.3.19 12:14

užití formulace „zablokovat nakládání“ nejde – poté, co žalobce tyto pojmy podrobněji rozvedl v doplnění návrhu ze dne 27. 5. 2003 a i s přihlédnutím k předmětu sporu, jímž je dosažení převodu domény, a k postavení druhého žalovaného jako správce národní domény – o pojmy nejasné či neurčité. Nebyly zde podle názoru odvolacího soudu podmínky pro postup podle § 43 odst. 2 o. s. ř. a proto podle § 220 odst. 1 o. s. ř. bylo usnesení změněno tak, že se návrh žalobce v daném rozsahu neodmítá.

3.1

Tina.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud při posuzování spekulativnosti registrace domény přihlédl mimo jiné k tomu, že si žalovaný v tentýž den zaregistroval doménu označující i další z časopisů vydávaných žalobcem. Samotné předchozí neprodloužení registrace domény ze strany žalobce nebylo vyhodnoceno jako relevantní a právo k označení tak bylo chráněno i nadále. Soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného postavené na tvrzené obecnosti výrazu „tina“, a nepovažoval za relevantní ani existenci mnoha dalších ochranných známek TINA jiných vlastníků.

Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 11 Cm 8/2003

Soudce/Senát: JUDr. Boris Filemon

Rozsudek

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Borisem Filemonem v právní věci žalobce: EUROPRESS, kom. spol., IČ 49709968, se sídlem Viktora Huga 6, Praha 5, zastoupeného doc. JUDr. Martinem Vlčkem, CSc., advokátem se sídlem Anglická 4, Praha 2, proti žalovanému: ONE.CZ s. r. o., IČ 25503651, se sídlem Blansko, Okružní 3c, o 1) zdržení se užívání doménového jména „tina.cz“ 2) převedení registrace doménového jména „tina.cz“ a o náklady řízení ve věci o nařízení předběžného opatření

takto:

I. Žalovaný je povinen do 30 dnů od právní moci rozsudku zdržet se užívání doménového jména „tina.cz“.
II. Žalovaný je povinen do 30 dnů od právní moci rozsudku odstranit závadný stav, a to formou převodu registrace doménového jména „tina.cz“ žalobci coby oprávněnému uživateli, tj. společnosti EUROPRESS kom. spol., přičemž žalovaný má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s registrací.
III. V téže lhůtě je žalovaný povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na nákladech řízení ve věci samé i o nařízení předběžného opatření 16 050 Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 20. 11. 2001 se žalobce domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména tina.cz a převést registraci

Vybrana_judikatura.indd 8 13.3.19 12:14

doménového jména tina.cz žalobci. Soudkyně JUDr. Zuzana Čížková usnesením ze dne 15. 5. 2002 vyslovila místní nepříslušnost svého soudu a v červenci 2002 případ postoupila soudu zdejšímu.

Žaloba obsahovala mj. následující tvrzení:
- Žalobce je v obchodním rejstříku zapsán od 10. 9. 1994.
- Je majitelem kombinované slovní ochranné známky TINA.
- Žalobcem vydávaný časopis „Tina" se stal nejčtenějším ženským časopisem. Je určen spíše mladší generaci žen, u níž je obvyklé užívání internetu. Proto si žalobce chtěl název „tina.cz" zaregistrovat jako doménu na internetu a používat paralelně s časopisem.
- Při pokusu o registraci zjistil, že doménu 2. stupně „tina.cz" si s účinností od 28. 6. 2001 nechal zaregistrovat žalovaný. Kliknutím na tuto doménu se návštěvník stránek dostane automaticky na stránky žalovaného, který uvedenou doménu provozuje spekulativně na svém serveru.
- Žalovaný je společností, která je do obchodního rejstříku zapsána s těmito předměty podnikání: automatizované zpracování dat, koupě a prodej zboží, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů.
- V rámci mimosoudního projednávání záležitosti žalovaný dopisem ze dne 18. 9. 2001 sdělil, že nikdy neměl a nemá úmysl dotčenou doménu provozovat v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Nekalosoutěžního jednání se však nezdržel.

K výzvě soudu podal žalovaný vyjádření ze dne 11. 10. 2002, v němž tvrdil mj. následující:
- Ochrannou známku TINA má zaregistrovanou pro různé skupiny výrobků a služeb celkem 9 společností.
- Uvedené slovo je obecné, jde o jméno.
- Žalobce má od 28. 3. 2001 zaregistrovánu doménu 2. stupně „časopis-tina.cz", kterou oslovuje své zákazníky, kteří se tak automaticky dostanou na stránky žalobce www.europress.cz. Obsah stránek www.tina.cz žalovaný zatím nevytvořil.
- Nejde o nekalosoutěžní jednání, žalobci nevzniká škoda a žalovaný žalobu odmítá.
- Žalobce reagoval podáním ze dne 27. 11. 2002, v němž argumentoval parazitováním žalovaného na pověsti a vyvolaním nebezpečí záměny. V důsledku držení předmětné domény žalovaným musel žalobce najít náhradní nedokonalé řešení „casopis-tina.cz".
- S průvodním dopisem ze dne 27. 3. 2003 k podpoře svých argumentů přiložil posudek ohledně doménových jmen na Internetu.

Při soudním jednání dne 16. 4. 2003 účastníci shodně odkázali na svá písemná podání, přičemž žalovaný zdůraznil, že strany sporu v žádném případě nejsou soutěžiteli, neboť mají zcela rozdílné předměty podnikání, předmět koupě a prodej, který mají zapsán oba účastníci, se týká zcela jiných služeb a zboží. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu. Poté soud ve smyslu § 118 odst. 1 o. s. ř. vyzval žalovaného, aby svá tvrzení doplnil a aby navrhl k prokázání svých tvrzení dalšími důkazy a dle § 118 odst. 2 o. s. ř. sdělil výsledky přípravy jednání Strany další procesní návrhy neučinily a proto soud přistoupil k dokazování čtením či ohledáním listin či internetových stránek a to: výpisy z obchodního rejstříku účastníků, osvědčení o zápisu ochranné známky TINA, časopis TINA č. 45/2001, v internetu vyhledané historie domény tina.cz, úplný výpis komplementáře žalobce – společnosti Nová Móda Service, s. r. o., výtisky internetových stránek žalobce, výtiskem internetových stránek ohledně historie domény Rytmus života, porovnání časové osy s historií domény lina.cz, výzva žalobce ze dne 17. 8. 2001, odpověď žalovaného ze dne 18. 9. 2001, další výzva ze dne 29. 10. 2001, výpovědi jednatelů žalovaného, internetových stránek při zadání tina.cz a zároveň i jejich výtisků založených ve spise včetně výtisků pořízených soudem dne 8. 4. 2003, výpisy z databáze ochranných známek TINA v počtu 10 ks pro nejrůznější druhy výrobků a služeb, výtisk internetové stránky registrátora nic.cz wpdprag.cz. jakož i stránky casopis-lina.cz, výpis z obchodního rejstříku Českých drah, a. s., výpisy ochranných známek Česká pošta, Český rozhlas, ALPÍNE, BESIP, BOSS, GALAXIE, Chirana, KLEOPATRA, výpisy z obchodního rejstříku společností AUTOSHOP, spol. s r. o., Galaxie spol. s r. o., Chirana s. r. o., Chirana X-RAY, a. s., výpis ze serveru lupa.cz ohledně domén registrovaných žalovaným, výtisk internetové stránky ohledně dotčené domény

Vybrana_judikatura.indd 9 13.3.19 12:14

fina.cz registrované žalovaným, listina nadepsaná znalecký posudek, výpis z databáze desítek subjektů používajících při podnikání jako součást svého obchodního jména či firmy slovo TINA, výpis z databáze ministerstva vnitra vedené pod www.mvcr.cz.

K jednotlivým důkazům se účastníci dle svých úvah či k výzvám soudu vyjádřili, neměli námitek proti pravosti a správnosti uvedených listinných důkazů, další dokazování nenavrhli.

Před skončením jednání soud přítomné účastníky poučil ve smyslu § 119a odst. 1 o. s. ř. o tom, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než soud ve věci vyhlásí rozsudek, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a o. s. ř. Účastníci žádný takovýto úkon neučinili. Proto je soud vyzval, aby shrnuli své návrhy a aby se vyjádřili k dokazování a ke skutkové a k právní stránce věci, načež se účastníci zavázali zaslat soudu do 24. 4. 2003 své závěrečné návrhy ve věci. Poté žalovaný znenadání uvedl bez bližšího vysvětlení a navržení důkazů, že měsíc po získání dotčené domény byl kontaktován maďarským podnikatelským subjektem, který produkuje SW s názvem, v němž se objevuje dominantní slovo Tina, přičemž jeho www stránka je označena www.tina.com. Jednání bylo odročeno na 30. 4. 2003 za účelem čtení či přednesu závěrečných návrhů.

Při soudním jednání dne 30. 4. 2003 soud přítomné účastníky poučil ve smyslu § 119a odst. 1 o. s. ř. o tom, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než soud ve věci vyhlásí rozsudek, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a o. s. ř. Účastníci žádný takovýto úkon neučinili. Proto soud účastníky vyzval, aby shrnuli své návrhy a aby se vyjádřili k dokazování a ke skutkové a k právní stránce věci. Před skončením jednání účastníci odkázali na své písemné závěrečné návrhy ve věci.

Žalobce na žalobě trval včetně nákladů řízení a zdůraznil že:
- je oprávněným uživatelem označení Tina chráněného slovní ochrannou známkou
- žalovanému žádné takové právo nesvědčí
- žalovaný neoprávněným užíváním tohoto označení porušuje práva žalobce
- žalobce i žalovaný jsou účastníky hospodářské soutěže
- neoprávněným užíváním domény tina.cz žalovaný zabraňuje žalobci v užívání internetového komunikačního kanálu
- v tomto případě jako i u dalších stovek domén jde ze strany žalovaného o spekulativní blokaci.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu, náklady řízení nenárokoval. Krom objasnění některých technických detailů poukázal na následující:
- žalobce neprokázal, že doménu tina.cz skutečně užíval
- o tuto doménu žalobce přišel svým zaviněním
- žalobce vydává též časopisy Bravo a Dívka, aniž by užíval tomu odpovídající domény
- žalovaný mu nabídl umístění odkazu na dotčené doméně, avšak žalobce to odmítl
- žalobce i žalovaný nejsou účastníky hospodářské soutěže, neboť obor jimi poskytovaných služeb a činností se diametrálně liší
- obecně existují desítky podnikatelských subjektů, jejichž obchodní jména či firmy mají společný či shodný slovní základ
- vyhovění žalobě by bylo nesystémovým řešením, na rozdíl od domén může být tatáž ochranná známka zaregistrována pro různé druhy výrobků a služeb různých subjektů, samotná existence ochranné známky nemůže vyloučit oprávněnou registraci domény. Poté bylo jednání odročeno za účelem vyhlášení rozsudku ve věci, k čemuž došlo dne 7. 5. 2003.

Z tvrzení stran a z provedeného dokazování dospěl soud ke zjištěním a závěrům víceméně shodným s tvrzeními žalobce:

Výtiskem časopisu TINA č. 45/2001 má soud za prokázané, že jde o 10. ročník časopisu, který je tedy žalobcem vydáván již od roku 1991.

Vybrana_judikatura.indd 10 13.3.19 12:14

Ohledáním výtisků internetových stránek žalobce má soud za prokázaný charakter jak časopisu Tina, tak i dalších periodik vydávaných žalobcem, mj. i týdeníku Rytmus života vydávaného od roku 1996.

Osvědčením o zápisu slovní ochranné známky TINA má soud za prokázané, že je ve prospěch žalobce registrována pod č. 184648 s prioritou od 1. 12. 1993 pro výrobky a služby tříd 35, 36, 39 a 42.

V úplném výpisu z obchodního rejstříku má žalobce mj. zapsány předměty podnikání: vydavatelská činnost, koupe zboží a prodej, nakladatelská činnost, distribuce periodického a neperiodického tisku, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, agenturní činnost v oblasti kultury, reklamní činnost. V úplném výpisu z obchodního rejstříku má žalovaný mj. zapsány předměty podnikání: automatizované zpracování dat, koupě a prodej zboží, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů.

Těmito výpisy jakož i z tvrzení účastníků ve spojení s osvědčením o žalobcově ochranné známce TINA, zapsané konkrétně pro informační servis, expedici a distribuci tiskovin, polygrafické služby, obchodní zprostředkovatelské služby v uvedených oblastech a ve spojení s informacemi staženými z internetových stránek účastníků řízení má soud za prokázanou jejich podnikatelskou subjektivitu a především to, že jsou soutěžiteli, neboť žalobce poskytoval a poskytuje na internetových stránkách mj. informace o svých časopisech a o své činnosti a propaguje je a napomáhá jejich prodeji ve značné míře i prostřednictvím internetu, přičemž podnikání žalovaného je v rozhodující míře realizováno skrze internet a v prostředí internetu. I když mezi účastníky nejde o přímé konkurenty, jde ze strany žalovaného o níže popsaná jednání, k nimž dochází v hospodářském styku a která jsou v rozporu se zásadou slušnosti a dobrých mravů při podnikání a žalovaný při nich prokazatelně nebyl v dobré víře.

Důkazem provedeným ohledáním internetových stránek při zadání tina.cz a zároveň i jejich výtisků včetně výtisků pořízených soudem dne 8. 4. a 16. 4. 2003 jakož i shodnými tvrzeními účastníků má soud za prokázané, že se objeví velkým písmem psané slovo ONE – tedy podstatná část firmy žalovaného – a údaj o tom, že doména je již registrována, přičemž vlastníkem, technickým správcem i plátcem je žalovaný. K obsahu stránek pod doménou prezentovaných žalovaný uvedl, že obsahují mj. jeho reklamu, v daném případě na prodej mobilního telefonu, který v případě zájmu žalovaný zabalí a cestou internetového obchodu zašle zájemci. Doplnil, že takováto reklama ani zdaleka není na všech jím registrovaných doménách. Žalobce poukázal na to, že žalovaný cestou reklamy na dotčené blokované doméně získává postavení na trhu, kterého by při řádném podnikání a řádné soutěži nedosáhl. Žalovaný oponoval tím, že s inzerovanými mobily za celou dobu zveřejnění reklamy uskutečnil pouhé tři obchody. Soud se ztotožnil s tvrzením žalovaného, že prodej reklamovaných výrobků pro něj není vůbec podstatný, prioritou je totiž vedení statistiky „návštěvnosti“ té které domény, aby při jednání s potenciálním zájemcem o doménu bylo možno předvést její atraktivnost, vyjádřenou mj. její „návštěvností“.

Z internetu vyhledané tzv. „historie domény“ tina.cz má soud za prokázané, že ji od 2. 2. 2000 do 27. 3. 2001 vlastni1 či držel žalobce, od 27. 3. 2001 do 28. 6. 2001 Povel Simon a týž den – 28. 6. 2001 – byla zaregistrována doména ve prospěch žalovaného, který ji drží dodnes. Žalovaný zdůraznil, že žalobce nebyl prvním uživatelem a že po něm si tuto doménu zaregistroval Pavel Simon a že teprve poté co jeho práva pro neplacení poplatku zanikla, zaregistroval si tuto doménu žalovaný. K tomuto důkazu žalobce poukázal na nekalosoutěžní chování Pavla Simona v celé radě různých případů účelového zaregistrování domén. Žalovaný toto jeho tvrzení žádným způsobem nezpochybňoval.

K dotazu soudu žalovaný vypověděl, že spornou doménu si zaregistroval tak, že při sledování veřejně přístupného seznamu uvolňovaných domén, který se objevuje cca 14 dní předem, prostřednictvím prohlížeče www.lupa.cz dotčené jméno tina.cz předem vybral jeho jednatel Oldřich Crhonek a následně je běžným způsobem nechal zaregistrovat. Možnost registrace je ten který den např. ve 14.00 hodin, cz.nic tuto dobu nepravidelně mění.

Vybrana_judikatura.indd 11 13.3.19 12:14

K dotazu soudu žalovaný odpověděl, že na svých internetových stránkách mj. prezentuje volné domény registrátora „biz" a že žádný seznam svých zaregistrovaných domén, které by případně mohly být předmětem prodeje, žalovaný nikdy nezveřejňoval a nezveřejňuje, Výběr domén zákazníky se děje tak, že buď zákazník při vyhledávaní narazí na nějakou doménu, u níž se mu zobrazí, že je registrována žalovaným na jeho serverech nebo zákazník přímo osloví žalovanou společnost, aby mu pomohla při výběru vhodné atraktivní domény s upřesněním, pro jaké téma by doménu chtěl a žalovaný mu pomůže.

Mezi účastníky panuje shoda v tom, že si žalovaný v posledních letech nechal zaregistrovat kromě domény tina.cz i doménu rytmus-zivota.cz. Jde o domény nikoliv náhodně slovně shodné s názvy časopisů žalobce. Doménu rytmus-zivota.cz žalovaný po žalobcových výzvách uvolnil, u žalované domény tina.cz požadavek žalobce mj. v podobě dopisu ze dne 17. 8. 2001 a další výzvy 29. 10. 2001 odmítl s argumentací o obecnosti slova TINA.

O samotné obecnosti slova TINA nemá soud pochyb, a to i bez důkazů v podobě výpisu z databáze desítek subjektů používajících při podnikání jako součást svého obchodního jména či firmy slovo TINA nebo výpisu z databáze ministerstva vnitra, vedené pod www.mvcr.cz, dle které z 2776 křestních jmen osob je jméno lina na 558 místě výskytu v počtu 104. Ovšem argumentace obecností se soudu ve světle dalších, níže popsaných okolností případu, pro posouzení jednání žalovaného jeví jasně účelovou.

K důkazu výtiskem časopisu TINA č. 45 z roku 2001 žalovaný tvrdil, že na straně 47 je otištěna internetová adresa tina@europress.cz. Soud však má za to, že uvedená E-mailová adresa svědčí jen o užívání slova tina žalobcem a nic víc.

K důkazu výtiskem časopisu TINA z roku 2002 žalovaný tvrdil, že na straně č. 3 je odkaz na internetové stránky www.casopis-tina.cz má soud za evidentní, že jde o řešení nouzové, vynucené blokací domény žalovaným. Téměř všichni uživatelé internetu spatřují významný rozdíl v tom, zda jen „vyťukají" čtyřpísmenkové slovo – v daném případě tina – s příponou .cz, či zda musí přemýšlet o tom, které slovo k němu přiřadit či předřadit a o kolik víc kláves musí použít. To je zdánlivě paradoxně z hlediska zákonitosti ekonomie času způsobilé významně ovlivnit jejich chování, a tedy i to, zda se na žalobce prostřednictvím stránky www obrátí či nikoliv.

Žalovaný k dotazu soudu uvedl, že při výběru uvolňovaných domén se řídí atraktivitou uvolňovaného jména, možnostmi jeho dalšího využití a přihlíží též k obecnosti dotčeného jména a že v roce 2001 u žalovaného převládal výběr domén na základě požadavků jeho zákazníků oproti výběru ze seznamu uvolněných domén, zatímco nyní oba způsoby výběru domén pro registraci jsou zhruba ve stejném poměru. K dalšímu dotazu soudu žalovaný sdělil, že nejrůznější obecná jména si zaregistrovává po jejich uvolnění, to proto, že jsou nebo mohou být zajímavá a kdyby je nezaregistroval sám, přišel by o tuto možnost, proto, že by je s velkou pravděpodobností zaregistroval někdo jiný. Takto zaregistrované a dočasně nevyužité domény v rozsahu několika stovek má v určité rezervě a zprovozňuje je dle potřeb trhu někdy za rok a někdy až za pět let. Před provedením registrace té které domény neprovádí žádnou lustraci, tj. porovnávání s veřejně přístupnými databázemi, jako jsou např. obchodní rejstřík či databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. K dotazu soudu žalovaný sdělil, že vlastní několik stovek internetových domén, u nichž není konkrétní obsah stránek naplněn.

K dotazu soudu, co se mu vybavuje při čtení slova Tina, uvedl jednatel žalovaného Oldřich Crhonek, že v prvé řadě ženské jméno, za další označení software pro elektronické obvody, nic víc. Soud mu však ve světle dalších zjištění neuvěřil mj. proto, že vzal za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků o tom, že žalovaný si jako domény vybral a nechal zaregistrovat mj. slova nebo zkratky: ossz, česká pošta, český rozhlas, české dráhy. Žalovaný je sice hodnotí jen jako obecná jména, která jsou vhodná k dalšímu využití, a zdůrazňuje, že nebyl prvním, kdo si je nechal zaregistrovat a že obdobně je tomu u slov prezident, boty, bazény, dovolená apod., ale soud shodně se žalobcem dospěl k závěru jinému: Ve spojení s tím, že si žalovaný jako domény nechal zaregistrovat i slova nebo zkratky:

Vybrana_judikatura.indd 12 13.3.19 12:14

ossz, česká pošta, český rozhlas, české dráhy, tedy jde o zjevnou kolizi s zkratkou státního orgánu sociálního zabezpečení a se všeobecně známou firmou České dráhy, a. s., jakož i s notoricky známými ochrannými známkami Česká pošta, Český rozhlas, má soud důkazy v podobě výpisu z obchodního rejstříku a výpisů ochranných známek za prokázané, že nešlo o žádnou náhodu a nějakou obecnost a že i při výběru slova dna tu byl zjevný úmysl žalovaného svévolně protiprávně blokovat hospodářskou soutěž nebo i parazitovat na pověsti jiných podnikatelů a získat tak prospěch, kterého by jinak při podnikání nikdy nedosáhl.

Žalovaný sice při jednání dne 16. 4. 2003 znenadání bez bližšího vysvětlení a navržení důkazů uvedl, že měsíc po získání dotčené domény byl kontaktován maďarským podnikatelským subjektem, který produkuje software s názvem, v němž se objevuje dominantní slovo Tina, přičemž jeho www stránka je označena www.tina.com. V závěrečném návrhu to však již netvrdil, nic k tomu neuvedl a žádný důkaz v tomto směru soudu nenavrhl. Soud má i proto za to, že žalovaný sebeméně neprokázal, že by jednal v dobré víře. Jak již bylo popsáno, provedl soud důkaz výtiskem internetových stránek ohledně „historie domény" Rytmus života, provedl i porovnání časové osy s „historií domény" tina.cz a k důkazu četl i odpověď žalovaného z 18. 9. 2001 na výzvu žalobce mj. ohledně domény rytmus-zivota.cz. Vzájemným propojením těchto i ostatních výše popsaných důkazů — jejich vnitřním vztahem – má soud za prokázané, že žalovaný podnikatelsky nekalým způsobem zaútočil naprosto cíleně a žádnou náhodou na žalobcův časopis TINA i na jeho ochranné známky tím, že si týž den 28. 6. 2001 jako domény zaregistroval zcela konkrétní, názvy dvou žalobcových časopisů. Proto soud námitky žalovaného ohledně desítky ochranných známek TINA hodnotil jako naprosto účelové. S ohledem na to, že nešlo o nedbalost, ale o popsaný útok, neuvažoval soud o běžném zákazu žalovanému užívat dotčenou doménu, nýbrž vyhověl žalobci a výjimečně žalovaného zavázal k převodu domény s tun, že žalobce je povinen mu následně proplatit veškeré obvyklé náklady s registrací a převodem domény spojené.

K důkazu provedenému ohledáním výpisů z databáze desíti ochranných známek TINA pro nejrůznější druhy výrobků a služeb, z nichž náleží žalobci známka slovní TINA a kombinovaná lina pro moderní ženu sice lze souhlasit s tvrzením žalovaného, že to není jen žalobce, kdo má slovo TINA zaregistrováno jako ochrannou známku, nicméně ve spojení s notorickou známostí časopisu toho jména a schováním žalovaného – mj. týž den si nikoli v dobré víře jako domény zaregistroval názvy dvou časopisů žalobce a v jiné době si jako domény nechal registrovat i notoricky známé zkratky či firmy – má soud za prokázané, že význam žalobcovy ochranné známky ve spojení s dlouhodobým označením jednoho z nejrozšířenějších časopisů oproti jiným ochranným známkám zásadně převažuje a že žalovaný k této proslulosti a postavení na trhu evidentně cíleně přihlédl a jednal v rozporu se zásadou dobré víry a s dobrými mravy soutěže. Výše popsaná nekalosoutěžní jednání žalovaného shledal soud způsobilými přivodit újmu žalobci.

Na druhé straně soud oceňuje, že žalobce vědom si své převahy nezneužívá svých práv a nežaluje zadostiučinění v penězích, neboť žalovaný v daném sporu evidentně pouze zkoušel, kam až může jít a v budoucnu se podobného chování patrně nedopustí a případná vyšší částka zadostiučinění v penězích by jej mohla ekonomicky zlikvidovat.

K listině nadepsané znalecký posudek, zpracované Ing. Janem Fantou, přihlédl soud, pokud jde o osvětlení organizačního a technického zákulisí domén, a to ve světle doplnění ze strany žalovaného a žalobce.

Ostatní v odůvodnění nezmíněné provedené důkazy, jako např. výpisy ochranných známek ALPINE, BESIP, BOSS, GALAXIE, Chirana, KLEOPATRA, PANORAMA registrované jako domény žalovaného či výpisy z obchodního rejstříku společností AUTOSHOP, spol. s r. o., Galaxie spol. s r. o., Chirana s. r. o., považuje soud z hlediska daného případu za právně nevýznamné, a proto k nim nepřihlédl.

Na základě všeho výše uvedeného shledal soud jednání žalovaného v souběhu jak nekalosoutěžním dle generální klauzule i speciálních skutkových podstat klamavé reklamy, klamavého označení služeb,

Vybrana_judikatura.indd 13 13.3.19 12:14

vyvolání nebezpečí záměny a parazitováním na pověsti, tak i porušujícím práva žalobce z ochranné známky, a žalobě vyhověl v celém rozsahu.

Po právní stránce soud posuzoval věc dle § 44 až 48 a § 53 obch. zák., § 15 odst. 1 a 2 zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení v celkové výši 16 050 Kč rozhodl soud dle výsledku sporu ve smyslu § 142 odst. 1 § 145 a § 149 odst. 1 o. s. ř. tak, že plně úspěšnému žalobci přiznal náklady řízení, které dle § 9 a § 18 odst. 2 vyhl. č. 484/2000 Sb., o advokátním tarifu sestávaly ze sazby 6 200 Kč zvýšené s ohledem na obtížnost a skutkovou složitost věci a 6x paušální náhrady hotových výdajů po 75 Kč dle § 13 odst. 1 a 3 vyhl. č. 117/1996 Sb., o advokátním tarifu, jakož i cestovného ke dvěma soudním jednáním a zpět.

4.1

Ceskapojistovna.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Ochrana nerušeně užívat obchodní jméno se vztahuje i na internet, kde se korporace běžně registrují pod názvy obchodní firmy. Právo nerušeně užívat obchodní jméno je za splnění dalších předpokladů silnější než právo priority. Z rozhodnutí k tomuto případu vyplývá, že v případě, kdy je účastníkem řízení i doménový registrátor, je možné žádat, aby změnu v registraci doménového jména uskutečnil přímo doménový správce bez přičinění přihlašovatele doménového jména.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 7. 2003, sp. zn. 2 Cm 290/2001

Soudce/Senát: JUDr. Yvona Svobodová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Yvonou Svobodovou v právní věci žalobce Česká pojišťovna, a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16, IČ 45272956, zastoupeného JUDr. Pavlem Novickým, advokátem se sídlem v Praze 1, Malá Štupartská 6 proti žalovaným 1) J. H., bytem ve … a 2) CZ.NIC, z. s. p. o. se sídlem v Praze 6, Lužná 591, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 1, štěpánská 611/14 na ochranu obchodní firmy a ochranných známek s návrhem na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Žalovaný č. 1) J. H. je povinen zdržet se jakékoli manipulace s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“, registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz“, zaplatit žalobci částku 100 000 Kč a na náklady řízení k rukám právního zástupce částku 36 500 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný č. 2) CZ.NIC, z. s. p. o. je povinen do tří dnu od právní moci tohoto rozsudku provést změnu registrace subjektu držitele (IDADM) k internetové doméně druhého stupně „ceskapojistovna“ pod internetovou doménou nejvyššího stupně „.cz“ v příslušném rejstříku internetových domén takovým způsobem, aby žalobce byl v téže lhůtě zapsán jako subjekt

Vybrana_judikatura.indd 14 13.3.19 12:14

držitele (IDADM) k doméně „ceskapojistovna.cz“ namísto žalovaného č. 1) J. H., a to na své náklady, a umožnit tak žalobci nakládat s touto doménou ode dne provedení změny způsobem, který dovoluje platný právní řád.

III. Ohledně požadavku na zaplacení 100 000 Kč se žaloba vůči žalovanému č. 1) zamítá.

IV. Ohledně požadavků, aby žalovaný č. 2) zaplatil žalobci částku 100 000 Kč, a aby uveřejnil na úvodní stránce webové adresy www.nic.cz způsobem specifikovaným v žalobním petitu omluvu, rovněž specifikovanou v žalobním petitu, a tuto ponechal na tomto místě po dobu 30 dnů, se žaloba zamítá.

V. Žalovanému č. 2) se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

VI. Žalobce je povinen zaplatit státu Česká republika na účet Městského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 15 000 Kč do 7 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil prvnímu žalovanému zdržet se jakékoli manipulace s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“, registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „cz.“, poskytnout žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 200 000 Kč a nahradit mu náklady řízení, druhému žalovanému pak povinnost provést do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku změnu registrace subjektu držitele (IDADM) k internetové doméně druhého stupně „ceskapojistovna“ pod internetovou doménou nejvyššího stupně „.cz“ v příslušném rejstříku internetových domén takovým způsobem, aby žalobce byl v téže lhůtě zapsán jako subjekt držitele (IDADM) k doméně „ceskapojistovna.cz“ namísto prvního žalovaného, a to na své náklady, a umožnit tak žalobci nakládat s touto doménou ode dne provedení změny způsobem, který mu dovoluje platný právní řád, poskytnout žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši Kč 100 000, uveřejnit na svůj náklad na úvodní stránce webové adresy http://www.nic.cz omluvu tohoto znění při standardní velikosti písma 13 s výrazně barevným odlišením od ostatního textu:

OMLUVA České pojišťovně, a. s.

„CZ.NIC, z. s. p. o. se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČ 67985726 se OMLOUVÁ obchodní společnosti Česká pojišťovna, a. s. Spálená 16, Praha 1, IČ 45272956 za to, že díky svému pochybení a nedůslednému postupu zaregistroval jako oprávněnou osobu ve vztahu k doméně „ceskapojistovna.cz“ jinou osobu. Sdružení CZ.NIC se též omlouvá za náklady a čas, který musela tato obchodní společnost vynaložit na ochranu svých práv“,

s tím, že text této omluvy je druhý žalovaný povinen ponechat na tomto místě po dobu 30 kalendářních dnů ode dne uveřejnění, a nahradit žalobci náklady řízení.

Žalobce uvedl, že je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku s hlavním předmětem podnikání pojišťovací služby, žalovaný č, 1) je fyzickou osobou, žalovaný č. 2) je zájmovým sdružením 17 právnických osob, registrovaným u Obvodního úřadu Praha 6, a hlavním předmětem jeho činnosti je nezisková národní správa internetové domény nejvyššího stupně „.cz“. Žalobce je majitelem několika ochranných známek, např. ochranné známky kombinované č. 171858, zapsané k 31. 12. 1992 se znakem žalobce a textem „ČESKÁ POJIŠŤOVNA“, nebo ochranné známky kombinované č. 182723, rovněž se znakem žalobce a tímtéž textem v jiné velikosti. Tato známka byla 12. 6. 1995 Úřadem průmyslového vlastnictví prohlášena za proslulou. Dále je žalobce majitelem slovní ochranné známky Česká pojišťovna, a. s., č. 233229. Proslulá ochranná známka (nyní všeobecně známá) žalobce je také zaregistrována u Světové organizace intelektuálního vlastnictví v Ženevě. Označení ČESKÁ POJIŠŤOVNA je zároveň firmou žalobce.

Žalobce dále uvedl, že první žalovaný zaregistroval u druhého žalovaného nepochybně se spekulativním záměrem doménu druhého stupně „ceskapojistovna“ pod doménou nejvyššího stupně „.cz“.

Vybrana_judikatura.indd 15 13.3.19 12:14

Ve prospěch prvního žalovaného byla zmíněná doména zaregistrována k 1. 1. 2000, První žalovaný, ačkoli sám doménu nehodlá užívat potud,- že by si zřídil pod tímto označením vlastní webovou stránku, a musel si být při její registraci dobře vědom toho, že uvedené označení je firmou žalobce, doménu na žalobce nemíní převést za podmínek, za kterých ji sám získal, ale v dopise ze dne 10. 4. 2000 žalobci nabídl „převod vlastnických práv" k této doméně za „symbolický poplatek" ve výši 100 000 Kč s čímž žalobce samozřejmě nesouhlasil. Nicméně v důsledku jednání prvního žalovaného, které je v evidentním rozporu s dobrými mravy i obchodními zvyklostmi, je žalobce v situaci, kdy je mu znemožněno, aby označení, shodné se svou firmou i ochrannými známkami svobodně a nerušeně užíval pro prezentaci na internetu. Žalobce sice své služby na internetu nabízí, nikoli však pod označením, které by bylo lze očekávat, a proto mu tímto' vzniká újma, neboť pokud běžný návštěvník internetu napíše www.ceskapojistovna.cz, nedostane se na webové stránky žalobce, což může vést k tomu, že potenciální klienti ztratí zájem o informace žalobce, event. o elektronickou komunikaci s ním. Jednání prvního žalovaného je podle žalobce ryze spekulativní a první žalovaný jedná s cílem získat finanční prospěch, který by jinak nezískal. Pokud jde o druhého žalovaného, má žalobce za to, že tento žalovaný neprovozuje své služby takovým způsobem, aby dostatečně ochránil oprávněné osoby před spekulativními kroky třetích osob. Druhý žalovaný svých chováním vynucuje nepřiměřené podmínky ve smlouvách s jinými účastníky, bez jakékoli kontroly registruje libovolně přihlašovaná doménová jména, a dovádí tak pravidlo first come, first serve až do samé krajnosti, bez ohledu na jiné, právem chráněné statky, mechanismus řešení případných konfliktů, navržený a vynucovaný druhým žalovaným, je svou povahou diskriminující a nezaručuje dostatek právní jistoty pro subjekty, uzavírající smlouvy s druhým žalovaným. Nespokojené subjekty i z řad třetích osob se mohou obrátit na blíže neurčené nezávislé odborníky, kteří vyjádří své stanovisko, které však druhý žalovaný může, ale nemusí akceptovat dle svého uvážení, druhý žalovaný je v případě porušení jím stanovených pravidel žadatelem o registraci domény, nebo při nezaplacení poplatku „oprávněn" podle svého uvážení zrušit nebo pozastavit s okamžitou účinností registraci příslušného doménového jména, a v neposlední řadě nakládá s Českým internetem – doménou nejvyššího stupně „.cz" způsobem, který budí dojem, že jde o jeho výlučný majetek.

První žalovaný se k žalobě nevyjádřil, a k žádnému z nařízených ústních jednání se nedostavil, svou neúčast také nijak neomluvil. Soud proto věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti.

Druhý žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí a uvedl, že v rámci své činnosti – správa domény nejvyšší úrovně (top level domain) .cz – především vede registr doménových jmen druhé úrovně, nacházejících se v rámci domény .cz. Postavení druhého žalovaného je přirozeně monopolní, neboť z požadavku jedinečnosti doménového jména druhé úrovně v rámci jedné domény nejvyšší úrovně vyplývá, že správa registru doménových jmen musí být centralizována tak, aby nedocházelo k duplicitám. Druhý žalovaný přitom doménová jména druhé úrovně nepřiděluje, zájemci si je vytváří sami z předem dané množiny povolených znaku. Okamžikem registrace doménového jména takto vytvořeného pak druhý žalovaný pouze garantuje, že na dotaz sdělí technické informace, týkající se dotazované domény druhého stupně. Z požadavku jedinečnosti doménového jména vyplývá základní podmínka registrace, kdy nelze zaregistrovat doménové jméno shodného znění, jaké má již jiné registrované doménové jméno. Druhý žalovaný při registraci doménových jmen druhé úrovně nijak nekontroluje, a ani k tomu není oprávněn, zda registrovaná doménová jména neporušují práva třetích osob. Taková práva mohou být velmi různorodá, a nelze spravedlivě požadovat po druhém žalovaném, aby při počtu registrovaných doménových jmen (cca 190 000) každé registrované doménové jméno kontroloval z toho hlediska, zda taková práva porušuje nebo ne. Kolize mezi doménovým jménem a právy třetích osob může nastat u celé řady prav. Povinnost zajistit, aby zaregistrovaná doménová jména neporušovala práva třetích osob, mají žadatele o registraci doménových jmen, a tuto povinnost na sebe převzali uzavřením smlouvy s druhým žalovaným. Druhý žalovaný vystupuje pouze v roli technického garanta registrace, nelze jej činit odpovědným za to, že žadatel o registraci doménového jména porušuje práva třetích osob. Na tom nic nemění ani fakt, že některé případy porušení práv třetích

Vybrana_judikatura.indd 16 13.3.19 12:14

osob registrací doménového jména jsou zcela zjevné, neboť k dispozici není žádné kritérium, které by spolehlivě určilo, kdy se porušení takového práva stává zjevným. K tvrzení žalobce, že druhý žalovaný neprovozuje své služby takovým způsobem, který by dostatečně chránil všechny oprávněné osoby před spekulativními kroky třetích osob, druhý žalovaný uvedl, že z principu, že desítky tisíc osob uzavírají smlouvu, s jediným subjektem, vyplývá potřeba standardizovaného znění smluvních dokumentů, které umožni efektivní správu smluvních vztahů ze strany druhého žalovaného. Krom toho podmínky druhého žalovaného odpovídají běžným podmínkám obdobných subjektů v zahraničí (např. DENIC, správce domény „.de“ v SRN). Není také obvyklé, aby subjekty, zabývající se registrací doménových jmen v jiných doménách nejvyšší úrovně měly povinnost zkoumat z právního a obsahového hlediska slučitelnost registrace doménového jména s existujícími právy k ochranným známkám a podobným institutům, event. s předpisy soutěžního práva. I zahraniční soudy docházejí k závěrům, že tuto povinnost má primárně žadatel o registraci domény. Konečně poukázal druhý žalovaný na skutečnost, že žalobce ani netvrdí porušení práva ze strany druhého žalovaného, které by zakládalo nárok žalobce na přiměřené zadostiučinění ať již v peněžité nebo v nepeněžité formě. Druhý žalovaný nepochybně neporušil zákon o ochraně hospodářské soutěže, ani se nedopustil žádného nekalosoutěžního jednání, a k porušení práv žalobce k ochranným známkám a firmě právnické osoby pak nedošlo jednáním druhého, žalovaného, ale nejvýše jednáním prvního žalovaného. Proto považuje druhý žalovaný požadavky žalobce na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za neoprávněné.

Z výpisu z obchodního rejstříku žalobce soud zjistil, že žalobce byl jako akciová společnost do rejstříku zapsán k 1. 5. 1992 s předměty podnikání, uvedenými ve výpisu, kde na prvním místě je uvedena pojišťovací činnost.

Z údaje v internetu ohledně historie žalobce, resp. jeho právního předchůdce soud zjistil, že činnost České pojišťovny se odvíjí od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna.

Ze sdělení Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 4. 2001 soud zjistil, že jeho obsahem je sdělení Úřadu o zápisu ochranné známky Česká pojišťovna, a. s. do rejstříku ochranných známek pod č. zápisu 233229.

Z osvědčení bývalého Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 31. 12. 1992 soud zjistil, že jeho obsahem je osvědčení o zápisu ochranné známky kombinované se znakem České pojišťovny a označením Česká pojišťovna pod č. 171858.

Z osvědčení Úřadu průmyslového vlastnictví o zápisu ochranných známek kombinovaných č. 182723 (prohlášena za proslulou), č. 214009, č. 214010 a č. 214011 soud zjistil, že tyto ochranné známky jsou zapsány pro žalobce, ochranná známka č. 182723 je zapsána mezinárodně a byla prohlášena za proslulou dne 12. 6. 1995.

Z právních vět rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a nálezu Ústavního soudu soud zjistil, že zmíněné právní věty pocházejí z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 253/97, 3 Cmo 397/95, 3 Cmo 1446/94, 3 Cmo 813/93, 3 Cmo 328/94, a z nálezu Ústavního soudu III. ÚS 31/97.

Z výpisů z rejstříku domén ohledně domény „ceskapojistovna.cz“, „cpoj.cz“, z údajů o vlastnících domén a o plátcích, a ze zobrazení internetové stránky ceska.pojistovna.cz soud zjistil, že majitelem domény „ceskapojistovna.cz“ je první žalovaný od 1. 1. 2000, registrační a udržovací poplatek byl prvním žalovaným uhrazen. Majitelem domény „cpoj.cz“ je žalobce, doména byla zaregistrována 12. 10. 1999. Na stránce www.ceskapojistovna.cz je pouze nabídka na služby webhostingu při zahájení provozu www služeb.

Z dopisu žalobce prvnímu žalovanému ze dne 27. 3. 2000 se žádostí o zrušení registrace doménového jména ceskapojistovna.cz soud zjistil, že jeho obsahem je sdělení žalobce, že první žalovaný registrací domény ceskapojistovna.cz porušil právo k firmě žalobce i jeho práva z ochranných známek, a žádost o smírné vyřešení projednáním, jehož výsledkem by bylo zrušení registrace výše uvedené ‘domény.

Vybrana_judikatura.indd 17 13.3.19 12:14

Z odpovědi prvního žalovaného ze dne 10. 4. 2000 soud zjistil, že jejím obsahem je nabídka prvního žalovaného na řešení sporu převodem vlastnických práv k uvedené doméně za symbolický poplatek 100000 Kč.

Z dopisu žalobce prvnímu žalovanému ze dne 11. 5. 2000 soud zjistil, že jeho obsahem je stanovisko k nabídce prvního žalovaného v tom smyslu, že žalobce stanovil prvnímu žalovanému lhůtu ke zrušení registrace domény „ceskapojistovna.cz“, a to do 30 . 6. 2000 s tím, že po marném uplynutí této lhůty se žalobce hodlá domáhat svých práv soudní cestou.

Z dopisu druhého žalovaného ze dne 29. 3. 2001 soud zjistil, že jeho obsahem je odpověď na informaci o podané žalobě.

Z údajů o druhém žalovaném – informace o plátcích daně z přidané hodnoty, výpisu z registru zájmových sdružení právnických osob, osvědčení o registraci, výpisu z dat registru ekonomických subjektů v ARES soud zjistil, že jde o údaje o registraci, činnostech a dalších skutečnostech, týkajících se druhého žalovaného jako právního subjektu.

Z internetových stránek druhého žalovaného soud zjistil, že tyto obsahují informace o možném řešení sporů včetně formuláře, pravidla pro registraci domén platná v současné době, i dřívější pravidla pro registraci domén.

Ze současně platných pravidel pro registraci doménových jmen, platných od 1. 3. 2002 soud zjistil, že jde o pravidla, vytvořená druhým žalovaným pro registraci doménových jmen.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 31. 1. 2002, č. j. S 170/01-297/02-VO I soud zjistil, že v řízení, zahájeném na návrh druhého žalovaného Úřad rozhodl tak, že určil, že Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz, schválená valnou hromadou druhého žalovaného, konanou dne 1. 11. 2001, dle kterých měl druhý žalovaný postupovat při přidělovaní a registraci doménových jmen v doméně .cz od 1. 3. 2002, nepodléhají zákazu dohod, narušujících soutěž dle §3 až 6 zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.

Na základě provedených důkazů a zjištěných skutečností dospěl soud k těmto závěrům: Žalobce je právnickou osobou -podnikatelem s hlavním předmětem podnikání pojišťovnictví. On i jeho právní předchůdce podnikali pod obchodní firmou (dříve obchodní jméno) Česká pojišťovna, žalobce pod touto firmou podniká od svého vzniku v roce 1992. Žalobce je také majitelem ochranných známek slovních i kombinovaných, ve kterých je vždy tato firma uvedena. Jedna z těchto známek – č. 132723 – je zapsána mezinárodně a v roce 1995 byla prohlášena za proslulou. Označení „Česká pojišťovna“ je proto běžně a dlouhodobě veřejností spojováno se službami žalobce. Žalovaný č. 1) je fyzickou osobou, která nemá žádnou spojitost se žalobcem, ani se službami, které žalobce poskytuje. Druhý žalovaný je zájmovým sdružením 17 právnických osob, zapsaným v registru zájmových sdružení právnických osob, vedeném Úřadem městské části Praha 6, a jeho předmětem činnosti je zajišťování registrace domén druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně .cz a provoz jmenných serverů pro doménu .cz. V řízení bylo prokázáno, že první žalovaný požádal druhého žalovaného o registraci domény druhé úrovně „ceskapojistovna“ pod doménou nejvyšší úrovně „cz.“. Vzhledem k tomu, že žádost splňovala formální předpoklady a byl zaplacen registrační poplatek, bylo žádosti vyhověno, a první žalovaný je tak od roku 2000 majitelem domény „ceskapojistovna.cz“. První žalovaný pod touto doménou neotevřel a neprovozuje žádné vlastní webové stránky. Vzhledem k tomu, že současně platná pravidla pro registraci doménových jmen neumožňují, aby doménové jméno druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně bylo ve shodném znění zaregistrováno pro více subjektů, je zřejmé, že dokud bude doménu „ceskapojistovna.cz“ vlastnit první žalovaný, nemůže být tato zaregistrována pro jakýkoli jiný subjekt. Zároveň pak vlastní pravidla druhého žalovaného neumožňují, aby za situace, kdy je řádně placen registrační a udržovací poplatek, bylo možno registraci bez souhlasu vlastníka domény zrušit, event. bez souhlasu vlastníka takovou doménu převést na jiný subjekt. Soud proto dospěl k závěru, že první žalovaný tím, že zaregistroval pro sebe doménové jméno „ceskapojistovna.cz“, porušil práva žalobce,

Vybrana_judikatura.indd 18 13.3.19 12:14

a to jednak právo k obchodní firmě, a jednak právo k ochranným známkám. Obchodní firma je podle § 8 odst. 1 obch. zák. název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Ustanovení § 10 odst, obch. zák. pak klade důraz na jedinečnost firmy a zákaz klamavosti. Podnikatel je nejen povinen, ale i oprávněn užívat svou firmu a pod tímto označením prezentovat své výrobky nebo služby. Při rozvoji informačních technologií hraje značnou úlohu i internet. Čím dále větší množství podnikatelů prezentuje své výrobky a služby právě na internetu, a značného rozvoje dosáhly i obchody realizované prostřednictvím internetu. Pro jednoduché vyhledávání na prohlížecích serverech je důležité klíčové slovo, které pak vede k vyhledání té které firmy. V mnoha případech je takovým slovem doménové jméno, ke kterému jsou zpravidla připojeny webové stránky. Taková doména se velmi často shoduje s obchodní firmou toho kterého podnikatele. Tím, že první žalovaný zaregistroval doménu shodnou s firmou žalobce, znemožnil žalobci zaregistrovat si tutéž doménu a pod označením shodným s obchodní firmou nabízet na internetu svoje produkty na svých webových stránkách. Tím první žalovaný omezil možnosti žalobce prezentovat svoje služby na internetu pod doménou, kterou lze pravděpodobně očekávat. Smyslem ochrany majitele ochranné známky podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je pak umožnit majiteli známky, aby toto označení mohl nerušeně užívat a prezentovat pod tímto označením své výrobky nebo služby, pro které je ta která ochranná známka zapsána. Přitom ochrana u všeobecně známých ochranných známek (dříve proslulých), je absolutní. Možnost nerušeného užívání a prezentace výrobků a služeb zahrnuje i možnost prezentace na internetu. V důsledku registrace domény „ceskapojistovna.cz“ prvním žalovaným, však byl žalobce této možnosti zbaven. Takové jednání, jakého se dopustil první žalovaný, je v rozporu s účelem zákona o ochranných známkách, a je proto třeba je považovat za jednání, které je v rozporu se zákonem, a tedy nedovolené. Žalobce se ještě před podáním žaloby pokusil o mimosoudní jednání s prvním žalovaným, toto však skončilo nezdarem, protože žalobce nebyl ochoten akceptovat požadavek prvního žalovaného na zaplacení částky 100 000Kč. Vzhledem k tomu, že poplatek za registraci činí 800 Kč, a roční udržovací poplatek rovněž 800 Kč, odpovídá částka požadovaná prvním žalovaným po odpočtu registračního poplatku ve výši 800 Kč, udržovacím poplatkům na dobu 124 let. Žalobce proto neměl jinou možnost než domáhat se ochrany svých práv soudní cestou, a to nejen ve vztahu k prvnímu, ale i k druhému žalovanému, jehož postavení se ovšem od prvního žalovaného odlišuje. Druhý žalovaný vykonává správu domény nejvyšší úrovně „.cz“ a registruje domény druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně. To vše podle pravidel, které si sám stanovil. Druhý žalovaný je soukromým subjektem, který nemá žádná kontrolní ani přikazovací oprávnění vůči svým klientům (všem, kteří žádají o registraci). Druhý žalovaný nevede žádný seznam domén, ze kterého lze vybírat, doménová jména si vytváří potenciální klienti. Druhý žalovaný pouze kontroluje, aby pod doménou nejvyšší úrovně nebyla současně pro různé subjekty zaregistrována totožná doménová jména druhé úrovně, a to elektronicky. Za to, že klienty zvolená doménová jména neporušují nejrůznější práva třetích osob, nesou odpovědnost pouze a výhradně tito klienti, druhý žalovaný, který nemá žádný z atributů státního orgánu, není oprávněn za splnění podmínek dle pravidel odepřít registraci jakéhokoli doménového jména. Pro druhého žalovaného platí tedy zásada first come, first serve, která však pochopitelně neplatí pro prvního žalovaného. Ze skutečnosti, že první žalovaný byl „rychlejší“, nežli žalobce, pokud jde o registraci domény „ceskapojistovna.cz“ vyplývá pouze to, že mu bylo druhým žalovaným při splnění podmínek vyhověno, své odpovědnosti vůči žalobci, která je výslovně deklarována i v Pravidlech registrace doménových jmen, se však nezprostil a zprostit nemohl. Protože však druhý žalovaný nemůže o své vůli bez souhlasu držitele domény tuto zrušit (vyjma případů uvedených v Pravidlech), a zrušit registraci doménového jména může pouze na základě vykonatelného soudního rozhodnutí nebo výroku rozhodčího soudu T je nezbytné, aby v řízení vystupoval i druhý žalovaný, byt tento žádnou zákonnou ani smluvní povinnost neporušil- Pouze uložením povinnosti druhému žalovanému provést změnu registrace subjektu držitele k internetové doméně druhého stupně „ceskapojistovna“ pod doménou nejvyššího stupně „.cz“ tak, aby žalobce byl zapsán jako subjekt držitele k této doméně namísto prvního žalovaného, lze dosáhnout změny v osobě držitele domény „ceskapojistovna.cz“. Soud dospěl k závěru, že žaloba směřující proti prvnímu

Vybrana_judikatura.indd 19 13.3.19 12:14

žalovanému je v převažující části oprávněná. První žalovaný skutečně porušil práva žalobce, vyplývající z vlastnictví ochranných známek, a rovněž jeho právo k obchodní firmě tím, že ze spekulativních důvodů zaregistroval u druhého žalovaného doménové jméno „ceskapojistovna.cz“, čímž znemožnil žalobci, aby mohl své služby prezentovat na internetu pod doménou, odpovídající jeho firmě, kterou by s největší pravděpodobností očekával běžný návštěvník internetu. Soud proto vyhověl žalobě, pokud jde o požadavek, aby prvnímu žalovanému bylo uloženo zdržet se jakékoli manipulace s doménou „ceskapojistovna.cz“. Soud zároveň dospěl k závěru, že je na místě přiznat žalobci také nárok na zadostiučinění v penězích, a to z toho důvodu, že první žalovaný svým jednáním závažným způsobem omezil žalobce, aby mohl své služby prezentovat na internetu pod doménou shodnou s jeho firmou, která je zároveň shodná se zněním ochranné známky, a to po dobu delší než dva roky. Skutečnost, že doména byla prvním žalovaným po delší dobu blokovaná, mohla krom jiného ztížit přístup na webové stránky žalobce běžnými návštěvníky internetu. Soud má proto za to, že jiná forma zadostiučinění by v tomto případě nebyla postačující. Podle názoru soudu však způsobené újmě i závažnosti porušení práv žalobce zcela neodpovídá požadovaná částka. Soud považuje za přiměřenou částku 100 000 Kč. Tuto částku považuje soud za přiměřenou protiprávnímu jednání prvního žalovaného, závažnosti i délce trvání důsledků tohoto jednání, a také přihlédl k tomu, že první žalovaný za tuto „symbolickou“ cenu žalobci nabídl převod vlastnických práv k této doméně. Ohledně částky 100 000 Kč byla žaloba proti prvnímu žalovanému zamítnuta. Pokud jde o druhého žalovaného, pak, jak již bylo uvedeno, tento se protiprávního jednání nedopustil, a proto, pokud mu soud uložil povinnost provést změnu registrace subjektu držitele k doméně „ceskapojistovna.cz“, stalo se tak pouze z toho důvodu, aby tak mohl být odstraněn protiprávní stav, vzniklý jednáním prvního žalovaného. Jinak byla žaloba směřující proti druhému žalovanému zamítnuta.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn jednak tím, že žaloba směřující proti prvnímu žalovanému byla podána důvodně, a žalobce má proti prvnímu žalovanému právo na náhradu nákladů řízení, třebaže mu nebylo zcela vyhověno, pokud jde o výši peněžitého zadostiučinění, neboť tato závisela na úvaze soudu, a jednak tím, že druhý žalovaný se výslovně vzdal práva na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce, které je povinen nahradit žalobci první žalovaný spočívají jednak v nákladech soudního poplatku (z nároků uplatněných vůči prvnímu žalovanému) ve výši 9 000 Kč, a dále v odměně za zastupování advokátem podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 27 200 Kč a ve čtyřech režijních paušálech po 75 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 300 Kč, celkem ve výši 36 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že žalobce neuhradil soudní poplatek za návrh na zahájení řízení, neboť mu nedopatřením nebyl vyměřen, rozhodl soud o povinnosti žalobce uhradit tento soudní poplatek, který činí celkem 15 000 Kč ve lhůtě do 7 dnů od právní moci tohoto rozsudku státu Česká republika na účet Městského soudu v Praze, vedený u ČNB Praha 1, č. ú. 3703-2928021/0710, KS 1148, VS 0222029001. Nebude-li soudní poplatek ve lhůtě stanovené soudem uhrazen, bude jej soud vymáhat.

4.2

Ceskapojistovna.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Ochrana nerušeně užívat obchodní jméno se vztahuje i na internet, kde se korporace běžně registrují pod názvy obchodní firmy. Právo nerušeně užívat obchodní jméno je za splnění dalších

Vybrana_judikatura.indd 20 13.3.19 12:14

předpokladů silnější než právo priority. Z rozhodnutí k tomuto případu vyplývá, že v případě, kdy je účastníkem řízení i doménový registrátor, je možné žádat, aby změnu v registraci doménového jména uskutečnil přímo doménový správce bez přičinění přihlašovatele doménového jména.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2004, sp. zn. 3 Cmo 293/2003

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Dagmar Javůrková

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudkyň Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Dagmar Javůrkové, v právní věci žalobce:

Česká pojišťovna, a. s., se sídlem Spálená 16, Praha 1, IČ: 45272956, zastoupeného JUDr. P. N., advokátem, proti žalovaným: 1) J. H. a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČ: 67985726, zastoupenému Mgr. P. H., advokátem, o ochranu obchodní firmy a práv z ochranných známek, o odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 7. 2003, č. j. 2 Cm 290/2001-39

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadených výrocích I., II. ve věci samé mění jen tak, že žaloba o zaplacení 100 000 Kč prvním žalovaným se zamítá, jinak se potvrzuje v tom správném znění, že první žalovaný je povinen se zdržet jakékoli dispozice s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“ registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz“ a druhý žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku provést změnu registrace subjektu držitele internetové domény druhého stupně „ceskapojistovna“ pod doménou nejvyššího stupně „.cz“ tak, aby jako držitel domény“ceskapojistovna.cz“ byl zapsán namísto prvního žalovaného žalobce.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

V této věci se domáhal žalobce – po úpravě žalobního návrhu, připuštěné usnesením soudu ze dne 20. 5. 2003 – vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se jakékoli manipulace s doménou „ceskapojistovna.cz“ a zaplatit žalobci 200 000 Kč a druhému žalovanému uložena povinnost provést změnu držitele domény z prvního žalovaného na žalobce, zaplatit žalobci 100 000 Kč a zveřejnit omluvu žalobci.

K odůvodnění uplatněných nároků, jak jsou ve stručnosti shrnuty shora, žalobce tvrdil, že oba žalovaní – první tím, že si nechal nikoli v dobré víře ve svůj prospěch registrovat doménu „ceskapojistovna.cz“, druhý tím, že toto jako registrující subjekt umožnil – porušili jeho práva ke znění obchodní firmy jak podle úpravy obchodního zákoníku – § 12, tak občanského zákoníku – § 19b), práva z ochranných známek, jichž je vlastníkem, a to včetně ochranné známky všeobecně známé. První žalovaný nad to jednal nekalosoutěžně ve smyslu § 44 obch. zák., druhý žalovaný zneužil své monopolní postavení (§ 10 a násl. zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže), jež má v rámci poskytování služeb při provozování národní domény „.cz“ v síti Internetu. Ve skutkových tvrzeních žalobce uvedl, že oba žalovaní uzavřeli smlouvu o registraci doménového jména, na jejímž základě se první žalovaný stal od 1. 1. 2000 držitelem domény „ceskapojistovna.cz“.

Vzhledem k tomu, že nelze registrovat dvě svým zněním totožná doménová jména, žalobce nemá možnost pod uvedeným označením otevřít webové stránky a nabízet zde své produkty a služby.

Vybrana_judikatura.indd 21 13.3.19 12:14

Žalobce je přitom vlastníkem několika ochranných známek, obsahujících text Česká pojišťovna – ochranné známky kombinované č. 171858 s právem přednosti od 22. 5. 1991, ochranné známky kombinované č. 182723 s právem přednosti od 11. 11. 1992, jež byla Úřadem průmyslového vlastnictví prohlášena za proslulou, ochranné známky slovní č. 233229 „Česká pojišťovna, a. s.“ s právem přednosti od 8. 3. 2000 a ochranných známek kombinovaných č. 214009-214011, registrovaných podle Madridské dohody u WIPO v Ženevě dne 23. 11. 1998. Společným znakem ochranných známek je text „Česká pojišťovna“, jenž je zároveň – od roku 1991 – podle zápisu v obchodním rejstříku kmenem obchodní firmy žalobce. Žalobci náleží výlučné právo užívat ochranné známky pro označování svých služeb, v obchodní korespondenci, reklamě, působnost ochranných známek přitom není nijak omezena a dopadá tak i na prostředí Internetu.

Žalobce upozornil prvního žalovaného na porušování svých práv, ten však reagoval odmítavě a event. převod dispozičních práv podmínil uhrazením“symbolického poplatku“ 100 000 Kč. Toto jednání má žalobce za jednání v rozporu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi, je zřejmé, jak dále uvedl, že doménové jméno se stalo předmětem obchodování a první žalovaný tak z vlastní vůle vstoupil do hospodářské soutěže s možností ovlivnit výsledky podnikání soutěžitelů a hospodářskou soutěž jako takovou, zneužil obchodní firmu žalobce a zasáhl do výlučných práv žalobce k ní. Druhý žalovaný jako subjekt s monopolním postavením v dané oblasti podle žalobce neprovozuje své služby tak, aby práva třetích osob byla dostatečně chráněna, registruje bez jakékoli kontroly přihlašovaná doménová jména podle pravidla first come, first serve a v pravidlech registrace si pro sebe vyhrazuje postavení s širokými oprávněními bez jakékoli odpovědnosti.

K žalobě podal své vyjádření druhý žalovaný, vyložil především své postavení při správě národní domény .cz a způsob registrace doménových jmen druhého stupně. Potvrdil tvrzení žalobce, že nekontroluje a ostatně, jak uvedl, není ani schopen kontrolovat přihlašovaná doménová jména (těch je nyní cca 190 tisíc a každým dnem počet narůstá o další stovky) a prověřovat, zda neporušují práva třetích osob. Pokud by byl nucen je prověřovat, pak by také musel hodnotit – při jejich střetu s jinými právy k označení – kdo má „větší“ právo k označení a právo na registraci doménového jména, to mu však zcela zjevně nepřísluší. Pak bylo třeba odpovědnost za přihlašovaná a registrovaná doménová jména ponechat na přihlašovatelích, na této zásadě jsou také založena jím vydávaná pravidla registrace doménových jmen. Postavení druhého žalovaného tak odpovídá funkci technického garanta, je sice přirozeně postavením monopolním, druhý žalovaný však odmítl tvrzení, že by toto postavení při regulaci vztahů s přihlašovateli a uživateli doménových jmen jak vydávanými pravidly, tak i ostatní svou činností jakkoli zneužíval. Odkázal v tomto směru i na rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ze dne 31. 1. 2002, jímž byla pravidla registrace posuzována a jakékoli zneužití postavení druhým žalovaným shledáno nebylo. Navrhl proto, aby žaloba proti němu byla zamítnuta s tím, že se nebrání uložení povinnosti provést přeregistraci držitele ve prospěch žalobce, pokud žalobce svůj návrh v tomto směru upraví způsobem druhý žalovaným dále popsaným.

Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně ve výroku I. rozhodl tak, že uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se jakékoli manipulace s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“, registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz“, dále zaplatit žalobci 100 000 Kč a na náklady řízení 36 500 Kč. Výrokem II. pak soud uložil druhému žalovanému povinnost provést změnu registrace subjektu držitele (IDADM) k internetové doméně druhého stupně „ceskapojistovna“ pod internetovou doménou nejvyššího stupně „.cz“ v příslušném rejstříku internetových domén takovým způsobem, aby žalobce byl zapsán jako subjekt držitele (IDADM)k doméně „ceskapojistovna.cz“ namísto prvního žalovaného, a to na své náklady, a umožnit tak žalobci nakládat s touto doménou ode dne provedení změny způsobem, který dovoluje platný právní řád. Ve výrocích III. a IV. soud zamítl žalobu o zaplacení 100 000 Kč prvním žalovaným a o zaplacení 100 000 Kč druhým žalovaným a o zveřejnění omluvy žalobci druhým žalovaným na své úvodníŹ webové stránce. Výrokem V. rozhodl dále, že druhému žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává a ve výroku VI. uložil žalobci doplatit na soudní poplatek ještě 15 000 Kč.

Vybrana_judikatura.indd 22 13.3.19 12:14

V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně zprvu uvedl tvrzení žalobce podle žaloby, obranu druhého žalovaného, dále popsal svá zjištění, učiněná z provedených důkazů a v jejich skutkovém a právním hodnocení shledal – byť ne v celém rozsahu – důvodnost žaloby proti prvnímu žalovanému. Vzal za prokázané, že žalobce je zapsán od roku 1992 v obchodním rejstříku s obchodní firmou Česká pojišťovna, a. s., a je majitelem několika i mezinárodně zapsaných ochranných známek, z nichž jedna – ochranná známka kombinovaná č. 182723 – byla prohlášena v roce 1995 za známku proslulou (ve smyslu předchozí právní úpravy). Jak uvedl, označení „Česká pojišťovna" je běžně a dlouhodobě spojováno právě se žalobcem. Zjistil dále, že první žalovaný je fyzickou osobou, jež nemá žádnou spojitost se žalobcem ani se službami, které žalobce poskytuje, druhý žalovaný je zájmovým sdružením právnických osob, jehož předmětem činnosti je zajišťování registrace domén druhého stupně v národní doméně podle jím vydávaných pravidel a provoz jmenných serverů pro doménu .cz. Vzal za prokázané, že druhý žalovaný na základě žádosti prvního žalovaného, jež splňovala pravidly předepsané formální náležitosti, registroval pro žalovaného v roce 2000 doménové jméno „ceskapojistovna", v takto označené doméně první žalovaný vlastní webové stránky neotevřel. Z pravidel registrace soud dovodil, že neumožňují další registraci totožného doménového jména a že bez souhlasu držitele, pokud jsou jím hrazeny příslušné poplatky, nelze doménu zrušit či ji převést na třetí osobu (vyjma případu, kdy tak stanoví pravomocné soudní rozhodnutí, jak o tom dále). Soud uzavřel, že první žalovaný tím, že si pro sebe registroval předmětné doménové jméno, porušil práva žalobce k obchodní firmě i ochranným známkám. Poukázal na právní úpravu obchodní firmy dle § 8 a násl. obch. zák., kterou je podnikatel povinen užívat a je rovněž oprávněn pod jejím zněním nabízet veřejnosti své výrobky a služby, to v sobě zahrnuje i právo se pod označením shodným se zněním obchodní firmy, neboť takové je obvykle předpokládáno, prezentovat na Internetu, přičemž význam takové prezentace právě v prostředí Internetu nepochybně vzrostl. Užít označení shodného s obchodní firmou pro doménové jméno však první žalovaný žalobci znemožnil a tím i omezil jeho možnost prezentovat nabídku služeb. Obdobný závěr platí i ohledně práva žalobce užívat ochranné známky, přitom však ochrana práva z všeobecně známé ochranné známky (dříve proslulé) je podle právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb. absolutní a zahrnuje právo tuto známku (jejíž součástí je text „Česká pojišťovna") užít i v prostředí Internetu. Svým jednáním však první žalovaný i toto právo žalobci nepřípustně omezil. Soud dále poukázal i na nezdar jednání žalobce s prvním žalovaným před zahájením řízení, skutečnost, že prvním žalovaným požadovaná částka za dobrovolný převod doménového jména mnohonásobně přesahuje výši nákladů s udržováním registrace doménového jména a dovodil rovněž spekulativní záměr prvního žalovaného při registraci předmětného doménového jména. Právem se proto žalobce obrátil na soud a jeho žalobu proti prvnímu žalovanému soud z větší části shledal jako důvodnou. Je na místě vyhovění uplatněnému zdržovacímu nároku a zčásti rovněž je dán nárok žalobce na přiznání zadostiučinění v penězích. Jak soud k tomu uvedl, první žalovaný závažným způsobem omezil žalobce v jeho možnostech prezentace služeb na Internetu, a to pod označením shodným s jeho obchodní firmou a zněním ochranné známky, a to po dobu delší než dva roky. Ztížil tak přístup na webové stránky žalobce běžným návštěvníkům. Za přiměřené k náhradě způsobené újmy považuje soud zaplacení částky 100 000 Kč, jež podle jeho názoru odpovídá závažnosti a délce trvání protiprávního jednání prvního žalovaného, přihlédl rovněž k tomu, že tato částka odpovídá i prvním žalovaným žádané úplatě za převod domény. Ve zbytku – v rozsahu zaplacení dalších 100 000 Kč prvním žalovaným – žalobu soud zamítl.

Jiná situace je však ve vztahu k druhému žalovanému, jak soud uvedl, ten svým jednáním práva žalobce neporušil. Nebyl oprávněn – vázán vlastními pravidly registrace – odepřít prvnímu žalovanému registraci jím zvoleného doménového jména, jako soukromoprávní subjekt nemá postavení, jež by mu umožňovalo rozhodnout, zda právo registrace přihlašujícímu náleží či nikoli. Z pravidel registrace doménových jmen přitom plyne, že plnou odpovědnost za případné porušení práv třetích osob nese přihlašovatel a druhý žalovaný sám o své vůli změny ohledně držitele domény realizovat není oprávněn. Výjimkou je pouze případ upravený v pravidlech, že druhý žalovaný může zrušit registraci pro držitele na základě vykonatelného soudního rozhodnutí. Byť tedy druhý žalovaný ve vztahu k žalobci

Vybrana_judikatura.indd 23 13.3.19 12:14

žádnou smluvní ani zákonnou povinnost neporušil, změnu registrace v osobě držitele lze dosáhnout – podle pravidel registrace – právě uložením povinnosti druhému žalovanému tuto změnu provést tak, aby jako držitel byl zapsán žalobce. Ve vztahu žalobce a druhého žalovaného proto soud uzavřel, že k odstranění protiprávního stavu – vzniklého jednáním prvního žalovaného – uvedenou povinnost realizovat změnu registrace tomuto druhému žalovanému uložil, jinak žaloba proti němu shledána jako důvodná nebyla. Výrok o nákladech řízení soud odůvodnil výsledkem řízení, ve vztahu žalobce a prvního žalovaného byl žalobce zcela úspěšný (rozhodnutí o výši přiznaného zadostiučinění záviselo na úvaze soudu) a skutečností, že druhý žalovaný se práva na náhradu nákladů ve vztahu k žalobci vzdal. Soud ještě uložil žalobci doplatit na soudní poplatek 15 000 Kč, jenž mu nebyl – jak uvedl – nedopatřením vyměřen.

První žalovaný podal odvolání proti uvedenému rozsudku, vytýká soudu prvního stupně nesprávnost jím učiněných právních závěrů. Není zde, jak uvádí, žádné pravidlo pro převod ochranných známek na internetovou doménu, sama doména je složena z 15 znaků, z toho je jen 11 společných. Řetězec „ceskapojistovna" dle něho není „označení které by bylo lze očekávat", pokud by tomu tak bylo, pak by žalobce nepochybně od poloviny 90.let tento řetězec pro přístup ke svým domovským stránkám užíval. Žalobce však užíval označení „cpoj.cz", nyní rovněž „ceska-pojistovna.cz".

První žalovaný tak ani nemohl porušit práva žalobce k obchodní firmě a ochranným známkám, žalobci nebylo upřeno právo se na Internetu prezentovat, a to pod označením, které v nejvyšší možné míře odpovídá jeho obchodnímu názvu, vyhledávací servery také po zadání obchodní firmy žalobce zobrazí odkaz na domovskou stránku žalobce. Uvedl dále, že jeho jednání nelze označit za spekulativní, práva k doménám nepřeváděl na třetí subjekty za úplatu a ani on sám nekontaktoval žalobce s nabídkou odprodeje, jediný podnět z jeho strany byl reakcí na „ostrý tón" žádosti žalobce. Závěrem navrhl, aby rozsudek byl změněn a – jak z obsahu plyne – žaloba proti němu zamítnuta.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o. s. ř. v rozsahu jeho vyhovujících výroků I. a II. ve věci samé a souvisejících výroků o nákladech řízení, když považoval prvního žalovaného za osobu oprávněnou napadnout i výrok II. rozsudku, jímž sice se ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo jím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet doménové jméno (do jeho okruhu práv bylo zasaženo) a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné, byť z důvodů jiných, než v něm uvedených.

Je třeba uvést, že v odvolacím řízení vycházel odvolací soud plně ze zjištění soudu prvního stupně, jak jsou i uvedena v odůvodnění napadeného rozhodnutí (na něž proto pro stručnost zde odkazuje), doplnění dokazování provedením dalších důkazů ostatně nebylo účastníky ani navrženo. Odvolací soud se pak zcela ztotožnil s hodnocením jednání prvního žalovaného, jak učinil soud prvního stupně, pokud toto jednání považoval za porušení práv žalobce k obchodní firmě a z ochranných známek, rovněž i na tuto část odůvodnění rozsudku se zde odkazuje.

K námitkám odvolatele pak lze uvést, že je nerozhodné, že doménové jméno prvního žalovaného zní „ceskapojistovna" a nikoli Česká pojišťovna (jak zní kmen obchodní firmy žalobce a text v jeho ochranných známkách), neboť to je dáno technickými možnostmi označování v internetové síti. Je třeba proto dovodit, že znění doménového jména je totožné se zněním obchodní firmy žalobce a textem ochranných známek. Výlučné právo užívat obchodní firmu i ochrannou známku všeobecně známou však náleží žalobci, a to zcela nepochybně i v síti Internetu. Je dále rozhodné, že osoba v Internetu hledající informace o žalobci a jeho nabídce služeb, takové označení - shodné s obchodní firmou – pravidelně sama zadá a bude předpokládat otevření webových stránek žalobce. Tak tomu však za daného stavu není, nahlížející osobě se – jak zjistil soud prvního stupně – otevře stránka s nabídkou služeb třetí osoby (serveru, jenž poskytuje služby webhostingu apod.). Rozhodné dále je, že zde není žádný právem uznaný důvod k tomu, aby první žalovaný takto užil (přihlásil u registrátora) jako doménové jméno znění obchodní firmy žalobce a text jeho všeobecně známé ochranné známky. Oproti právu žalobce nerušeně užívat předmětné označení Česká pojišťovna i v internetové síti jako

Vybrana_judikatura.indd 24 13.3.19 12:14

doménové jméno tak nestojí relevantní rovnocenné (event. ještě silnější) právo prvního žalovaného, časová priorita v přihlášení u registrátora k uznání práva prvního žalovaného nepostačuje. Na závěru, že takto zasáhl do uvedených práv žalobce nic nemění skutečnost, že on sám na stránce, jež se otevře při zadání domény, nenabízí žádné služby ani výrobky, ani skutečnost, že žalobce své webové stránky umístil v doméně s odlišným označením.

Pokud v jednání prvního žalovaného žalobce spatřoval porušení svých shora označených práv, pak ve shodě se soudem prvního stupně i soud odvolací uzavřel, že právem se domáhá jejich ochrany podle § 12 obch. zák. i § 15 zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (shodně jsou však jeho práva zaručena i podle stávající úpravy známkového zákona). Pokud pak soud prvního stupně uložil prvnímu žalovanému zdržet se dispozice („manipulace") s předmětnou doménou, je jeho rozhodnutí správné a bylo – s úpravou co do znění tak, aby výrok byl jednoznačný, potvrzeno podle § 219 o. s. ř.

V daném případě byl uplatněn žalobcem dále nárok na odstranění závadného stavu a takový nárok žalobci přísluší dle § 12 obch. zák., § 15 zák. č. 137/1995 Sb. Závadný stav přitom zde spočívá, jak bylo prokázáno, v tom, že držitelem domény „ceskapojistovna.cz" je první žalovaný a žalobce, jemuž by právo držitele mělo náležet, k ní přístup nemá a získat ani nemůže bez toho, že by se on sám stal tímto držitelem v registru domén. Platná pravidla registrace doménových jmen, jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, umožňují změnu v osobě držitele na základě úkonů stávajícího a budoucího držitele ve vztahu k registrátorovi, který na základě těchto úkonů vlastní (technickou) změnu provede. Umožňují však i to, že registrátor provede takovou změnu i bez těchto úkonů na základě soudního rozhodnutí. Pak smluvní podmínky, jimiž je první žalovaný (i druhý žalovaný) vázán, umožňují rozhodnout tak, jak učinil k návrhu žalobce i soud prvního stupně.

Žalobce měl volbu ve způsobech, jimiž bylo možno dosáhnout odstranění vzniklého závadného stavu. Bylo možno žádat uložení povinnosti prvnímu žalovanému, aby provedl příslušné úkony dle platných pravidel registrace, jež by vedly k následnému převodu doménového jména na žalobce. Za stavu, kdy účastníkem řízení vedle porušovatele práva byl i druhý žalovaný – tedy registrátor, bylo možno však i žádat, aby – podle daných smluvních podmínek – změnu v registraci učinil přímo druhý žalovaný, bez dalších úkonů (návrhu) ze strany prvního žalovaného. Pokud žalobce tento naposled zmíněný postup v žalobě navrhl a současně byla – a to je zcela nezbytný předpoklad – v řízení zjištěna odpovědnost stávajícího držitele doménového jména za vzniklý protiprávní stav, rozhodnutí soudu prvního stupně, jež tomuto návrhu vyhovělo, nelze vytknout pochybení. Proto odvolací soud potvrdil rozsudek i ve výroku II. jako věcně správný podle § 219 o. s. ř., byť s úpravou co do jeho znění, směřující k jednoznačnosti ukládané povinnosti a odstranění nadbytečného textu.

Předmětem odvolacího řízení je dále žalobcem proti prvnímu žalovanému uplatněný a soudem prvního stupně v rozsahu úhrady 100 000 Kč přiznaný nárok na poskytnutí zadostiučinění v penězích podle § 12 obch. zák. a § 15 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb.

Předpokladem uplatnění a přiznání nároku na zadostiučinění soudem je vznik nemateriální újmy. Žalobce vznik takové újmy sice tvrdil při projednání věci před soudem prvního stupně, avšak zůstal pouze v rovině obecného tvrzení, opírajícího se o omezení svých možností prezentovat se na Internetu právě v doméně, jejímž držitelem byl první žalovaný. Vzniklý závadný stav, jak byl shora i konstatován, však pro rozhodnutí o zadostiučinění sám o sobě nepostačuje. Existence určité nemateriální újmy žalobce prokázána nijak v celém řízení nebyla, rovněž ani přibližný její rozsah a nejsou zde tedy ani žádná hlediska, z nichž by soud ve své úvaze o přiměřeném zadostiučinění mohl vycházet. Takovým hlediskem nemůže být výše požadavku prvního žalovaného za dobrovolný převod. Nelze jinak než uzavřít, že žalobce tvrzený vznik imateriální újmy, jež by měla být hrazena požadovaným zadostiučiněním, neprokázal a soud prvního stupně pochybil, pokud za tohoto stavu – byť jen zčásti – žalobě vyhověl. Odvolací soud v souvislosti s uplatněným nárokem a jeho zdůvodněním žalobcem zdůrazňuje,

Vybrana_judikatura.indd 25 13.3.19 12:14

že zákonným důvodem pro přiznání práva na přiměřené zadostiučinění je jen náprava nemajetkové újmy. Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy může být pouze náhrada škody, event. vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby např. z důvodu obtížného prokazování výše škody) si cestou požadavku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou. V souladu s břemenem tvrzení a důkazním je na žalobci, aby vznik nemajetkové újmy jednak tvrdil, ale – a to zejména – uvedl rovněž, v čem spočívá tato újma a jaký je její rozsah a navrhl důkazy ke svým tvrzením.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadený výrok I. rozsudku v části, ukládající prvnímu žalovanému povinnost zaplatit žalobci 100 000 Kč, podle § 220 o. s. ř. změnil tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů bylo rozhodnuto podle výsledku řízení, rovněž s přihlédnutím k tomu, že jejich náhrady se úspěšný druhý žalovaný vzdal, podle § 142 odst. 1 a 2, § 224 odst. 1 a 2 o. s. ř., tak, jak ve výroku uvedeno.

5.1

Paegas.cz – první stupeň

§ 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 153b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Používá-li žalovaný při nabídce svých služeb označení, které je podobné označení, jež na stejném trhu již užívá žalobce, jde o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, objektivně způsobilé přivodit žalobci a potažmo i spotřebitelům újmu. Takové jednání naplňuje skutkovou podstatou generální klauzule nekalé sotěže.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2003, sp. zn. 19 Cm 185/2001

Soudce/Senát: JUDr. Alexandra Jiříčková

Rozsudek

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2 rozhodl samosoudcem JUDr. Alexandrou Jiříčkovou v právní věci žalobce: T-Mobile Czech Republic a. s., Londýnská 59, Praha 2, IČ: 64949631 proti žalovanému: TOMKET, s. r. o., Václavské nám. 17, Praha 1, IČ: 25123 998, o ochranu před jednáním nekalé soutěže rozsudkem pro zmeškání

takto:

I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání doménového jména wwwpaegas.cz a je povinen řádně podat žádost o zrušení registrace doménového jména wwwpaegas.cz u registrátora domén Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., Luzná 591, 160 00 Praha 6, IČO: 67985726, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 1 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.
III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady předběžného opatření ve výši 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Vybrana_judikatura.indd 26 13.3.19 12:14

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal předmětného rozhodnutí a uvedl, že provozuje ode dne 30. 9. 1996 veřejnou mobilní telekomunikační síť s názvem Paegas, za dobu provozování této sítě se označení Paegas stalo všeobecně známým a spojovaným se žalobcem, který označení Paegas užívá i ve většině reklamních kampaní, a na něž vynaložil značné finanční prostředky. Dne 13. 1. 1996 si žalobce zaregistroval internetovou doménu paegas.cz, tuto užívá dosud a prezentuje prostřednictvím internetu informace o svých produktech a zajišťuje si tak získávání, udržení a zlepšení své soutěžní pozice na trhu. Pro vyhledání žalobcovy domény v síti Internet je nutné zadat www.paegas.cz.

Žalovaný dne 19. 8. 2000 zaregistroval pro sebe doménu wwwpaegas.cz a pod ní provozuje webové stránky s pornografickým obsahem.

Žalovaný se dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu § 44 a násl. obch. zák., v platném znění, když užívá doménové jméno, jež je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny obou subjektů, případně vyvolává dojem ve veřejnosti vztahu žalovaného k žalobci. Potencionální návštěvníci webové stránky žalobce při užití domény žalovaného mohou získat mylnou představu o jejich vstupu na domovskou stránku žalobce. Žalovaný tudíž využívá pověsti žalobce a jeho všeobecné známosti označení jeho služby k vlastnímu prospěchu a spekulativně si tak zajišťuje přístup uživatelů na své domovské stránky. Současně v souvislosti s obsahem stránek provozovaných žalovaným dochází k poškozování dobré pověsti žalobce, který si vlastní doménu s doménovým jménem paegas.cz zaregistroval téměř o 4 roky dříve než žalovaný, který k označení paegas nemá žádný vztah a při volbě domény se řídil pouze spekulativností, kdy jednání žalovaného je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a objektivně je způsobilé přivodit jiným soutěžitelům i spotřebitelům újmu.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, nedostavil se rovněž k jednání soudu dne 19. 11. 2003.

Podle § 153b odst. 1 o. s. ř. zmešká-li žalovaný, kterému bylo řádně doručeno předvoláni nejméně 10 dnů přede dnem, kdy se jednání má konat (§ 45a o. s. ř.) a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.

Žalovanému bylo řádně doručeno předvolání, více jak 10 dnů přede dnem, kdy se jednání mělo konat. Byl řádně poučen o následcích nedostavení se bez důvodné a včasné omluvy. Jednalo se o první jednání ve věci.

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, rozhodl soud v souladu s § 153b odst. 1 o. s. ř. rozsudkem pro zmeškání, neboť tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech sporu odůvodňují závěr, že žaloba je podle opodstatněná.

Výrok o náhradě nákladů řízení (soudním poplatku) je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. a bylo o nich rozhodnuto podle úspěchu účastníka ve sporu.

6.1

Nationalgeographic.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Užije-li osoba ve své doméně shodného označení s ochrannou známkou a obchodní firmou, k nimž nemá vlastnické právo, jedná se o neoprávněný zásah. Vlastník ochranné známky

Vybrana_judikatura.indd 27 13.3.19 12:14

a obchodní firmy má právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a následky porušení byly odstraněny.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 19 Cmo 65/2002

Soudce/Senát: JUDr. Alexandra Jiříčková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl dne 29. 4. 2004 (rozsudek nabyl právní moci dne 9. 6. 2004 v právní věci žalobce N. G. proti žalovaným: 1) CZ.NIC a 2) 1.K., o převod internetové domény

takto:

I. Žalovaný č. 2 je povinen do 5 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí převést na svůj náklad doménu druhého stupně „nationalgeographic.cz" zaregistrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz" na žalobce, a žalovaný č. 1 je povinen provést změnu majitele domény „nationalgeographic.cz" do 24 hodin od doručení žádosti žalovaného č. 2 o převod domény druhého stupně „nationalgeographic.cz" zaregistrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz".
II. Žalobce a žalovaný č. 1 nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovaný č. 2 je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce je jednou z největších neziskových institucí na světě, je vlastníkem mimo jiné ochranné známky č. reg. 198366 ve znění „NATIONAL GEOGRAPHIC" s prioritou ode dne 6. 12. 1994, jež je chráněn pro třídu výrobků a služeb 9 a 16, mimo jiné pro knihy, časopisy, brožury. V zájmu „šíření zeměpisných vědomostí" začal žalobce v říjnu roku 1888 vydávat časopis s názvem NATIONAL GEOGRAPHIC, jehož součástí jsou mapy, plakáty a fotografie a dle vyjádření Národní knihovny ČR byl v anglické verzi distribuován do ČR od roku 1912 s přerušením pouze po dobu druhé světové války. Nyní je vydáván i v české mutaci.

Žalovaný č. 2 si dne 29. 10. 2000 nechal zaregistrovat doménu druhého stupně ve znění „nationalgeographic.cz" ve znění zaměnitelném se žalobcovou ochrannou známkou i s jeho světově známou obchodní firmou. Tímto spekulativním jednáním zasáhl do známkových práv žalobce a znemožnil žalobci jejich řádný výkon. Znemožnil rovněž využití internetu žalobcem při užití domény stejnojmenné s jeho obchodní firmou a ochrannou známkou, kdy internetová síť je významným celosvětových prostředkem komunikace a možností získání informací o žalobci, navázání kontaktů. Dojde-li však k zadání adresy www.nationalgeographic.cz objeví se stránka nemající se žalobcem nic společného, jež není žalobcem autorizována a nejsou tak případným zájemcům o informace tyto zpřístupněny.

Žalovaný č. 1 je registrátorem doménových jmen a osobou oprávněnou změnu registrace domény provést.

Žalovaný č. 1 uvedl, že je zájmovým sdružením právnických osob spravujících tzv. domény nejvyšší úrovně cz a vede registr doménových jmen druhé úrovně nacházející se v rámci domény cz. Doménová jména však nepřiděluje, nijak nekontroluje případná porušení práv třetích osob a vychází při registraci z povinnosti žadatele o registraci doménových jmen, aby tuto povinnost převzali uzavřením smlouvy se žalovaným č. 1. Žalovaný č. 1 tudíž odmítá odpovědnost za porušení práv vůči třetím osobám s tím, že není nadán pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech držitelů doménových jmen vůči těmto třetím osobám. Z uvedených důvodů se nevyjadřoval k meritu věci.

Žalovaný č. 2 se k žalobě nevyjádřil vůbec.

Vybrana_judikatura.indd 28 13.3.19 12:14

Bylo zjištěno z výpisu z rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, že žalobce je vlastníkem ochranné známky kombinované č. 198366 ve znění NATIONAL GEOGRAPHIC v rámečku s právem přednosti k datu 6. 12. 1994 a dle Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR ze dne 2. 4. 2003, č. j. 76309/2002, byla tato známka označena podle § 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, všeobecně známou. Podle potvrzení Národní knihovny ČR byl časopis s názvem A+B+C distribuován do ČR od roku 1912, jehož existenci a podobu žalobce prokázal titulními listy mnoha vydání časopisu. Podle výpisu z rejstříku domén vedeného žalovaným č. 1 bylo prokázáno, že k registraci doménového jména „nationalgeographic.cz" došlo dnem 29. 11. 2000 a držitelem registrace je žalovaný č. 2. Právní postavení žalovaného č. 1 bylo prokázáno Potvrzením hl. m. Prahy ze dne 28. 1. 2004 o zápisu žalovaného č. 1 do registru zájmových sdružení právnických osob.

Soud má za prokázané, že žalovaný č. 2 zaregistroval dne 29. 11. 2000 doménové jméno „nationalgeographic.cz" prostřednictvím žalovaného č. 1, který je registrátorem doménových jmen a má na starosti jejich správu, jak vyplývá z Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28. 1. 2004 o zápisu žalovaného č. 1 do registru zájmových sdružení právnických osob. Bylo zjištěno, že žalobce je vlastníkem ochranné známky kombinované s názvem „NATIONAL GEOGRAPHIC" zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod č. 198366 s právem přednosti ke dni 6. 12. 1994.

Při porovnání znění domény „nationalgeographic.cz" se zněním ochranné známky žalobce je zřejmá jejich shoda. Totéž platí při srovnání s názvem firmy žalobce jakožto subjektu mezinárodně známého a uznávaného.

Vycházeno z přechodných ustanovení § 52 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a to odst. 8, kdy nároky z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Nicméně posouzení vztahů z ochranných známek zapsaných do rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vzhledem k charakteru porušování práva k ochranné známce, je proto rozhodným pro posouzení věci právní stav v době vydání rozhodnutí a je proto třeba zkoumat obsah práv účastníků podle dnes platné úpravy dané zákonem č. 441/2003 Sb.

Ustanovení § 8 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb. stanoví výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo služby, pro něž je chráněna. Podle odst. 2 písm. c) cit. ustanovení nesmí nikdo v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou nebojí podobné pro výrobky a služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, která si získala dobré jméno v České republice nebo jim bylo na újmu. Dle odst. 4 cit. ustanovení má vlastník ochranné známky v případě neoprávněného zásahu do svých práv právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a následky porušení byly odstraněny. Z uvedeného vyplývá nesporné právo žalobce se domáhat vůči žalovanému č. 2 povinnosti převést doménu se shodným názvem „nationalgeographic.cz" s ochrannou známkou žalobce ve prospěch žalobce. Vůči žalovanému č. 1, jehož postavení ve sporu je odvozeno od výsledku sporu proti žalovanému č. 2, soud vyhověl žalobě rovněž, neboť žalovaný č. 1 má ve své působnosti provedení změny registrace ze žalovaného č. 2 na žalobce.

Výrok o nákladech řízení se řídí § 142 odst. 1 o. s. ř. a žalobci úspěšnému ve věci byly vůči žalovanému č. 2 přiznány náklady řízení.

Vybrana_judikatura.indd 29 13.3.19 12:14

7.1

Airfrance.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

§ 423, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

V registraci doménového jména bez toho, že by bylo užíváno k podnikatelské činnosti (tj. ke spekulativnímu účelu), soud neshledal zásah do dobré pověsti žalobce, který je světově známou společností, ani se nejednalo o neoprávněné užití firmy. Nicméně to, že nedochází žalovaným k užívání registrované domény, avšak registrace omezuje žalobce v podnikatelské činnosti, může mít negativní vliv na hospodářský výsledek žalobce. V tomto jednání lze spatřovat chování v rozporu s dobrými mravy, způsobilé přivodit druhému soutěžiteli újmu, tedy jednání naplňující znaky nekalé soutěže.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 19 Cm 55/2002

Soudce/Senát: JUDr. Alexandra Jiříčková

Rozsudek

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2 rozhodl samosoudcem JUDr. Alexandrou Jiříčkovou v právní věci žalobce: SOCIÉTÉ AIR FRANCE, 45 Rue de Paris, 95 700 Roissy, Aéroport Charles de Gaulle, Francie, zast. Mgr. Ondřej Peterka, advokát, Na Příkopě 15, Praha 1 proti žalovanému: P. Š. … o ochranu proti neoprávněnému užívání obchodní firmy, porušení práv k ochranné známce a o ochranu proti nekalé soutěži

takto:

I. Žalovaný je povinen do třech dnů od právní moci tohoto rozhodnutí požádat CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Lužná 591,160 00 Praha 6, ICO 67985726 o převod doménového jména „airfrance.cz“ s tím, že v žádosti o převod uvede jako budoucího držitele domény Société Air France, 45 Rue de Paris, 95 747 Roissy, CDG Cedex, Francie a dále jako identifikátor subjektu budoucího držitele uvede „AIR FRANCE – FR“, a dále je žalovaný povinen předat žalobci potvrzení o přijetí žádosti zaslané zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, a to do třech dnů poté, co žalovaný toto potvrzení obdrží.

II. Počínaje dnem uskutečnění převodu doménového jména „airfrance.cz“ z žalovaného na žalobkyni je žalovaný povinen zdržet se užívání výrazu „Air France“ jako součásti doménového jména registrovaného sdružením právnických osob CZ.NIC.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 11 700 Kč k rukám právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce uvedl, že je jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších světových leteckých společností, je znám v České republice, kde má od 18. 9. 1992 organizační složku s obchodní firmou AIR FRANCE. Je vlastníkem mnoha ochranných známek obsahujících dominantní slovní prvek „AIR FRANCE“, pět z nich je zapsáno u Mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví jako mezinárodní ochranná známka

Vybrana_judikatura.indd 30 13.3.19 12:14

a jedná se o ochrannou známku ve znění AIR FRANCE pod č. zápisu 426665 pro třídu výrobků a služeb 12, 16, 21, 24, 39, 42 s právem přednosti ke dni 24. 6. 1976, ve znění CLUB AIR FRANCE pod č. zápisu 554370 pro třídu výrobků a služeb 12, 16, 39 s právem přednosti ke dni 20. 11. 1989, ve znění le CLUB EUROPEEN AIR FRANCE pod č. zápisu 585911 pro třídu výrobků a služeb 12, 16, 39 s právem přednosti ke dni 28. 11. 1991, ve znění AIR FRANCE pod č. zápisu 604912 pro třídu výrobků a služeb 16, 39 s právem přednosti ke dni 15. 3. 1990, ve znění AIR FRANCE EUROPE pod č. zápisu 648385 pro třídu výrobků a služeb 12, 16, 39, 42 s právem přednosti ke dni 12. 6. 1995. Žalobce užívá v zahraničí ke své internetové prezentaci řadu doménových jmen, jejichž slovní základ tvoří slovní spojem AIR FRANCE, pro registraci domény AIR FRANCE v České republice mu však brání žalovaný, který registrací doménového jména „airfrance.cz" porušil práva žalobce k tomuto označení. Žalovaný je sice podnikatelem se zapsaným předmětem činnosti „maloobchod se smíšeným zbožím", patří však mezi spekulanty s doménovými jmény a dobrovolně odmítá převést předmětnou doménu na žalobce. Žalobce spatřuje v jednání žalovaného zásah do práv k obchodní firmě podle § 12 odst. 1 obch. zák., porušení práv majitele ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., a to naplněním skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu § 47 obch. zák. a parazitováním na pověsti podle § 48 obch. zák. Dle žalobce došlo rovněž k zásahu do jeho dobré pověsti ve smyslu § 19b odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb. Žalobce se dovolával zejména všeobecné známosti a vžitosti označení AIR FRANCE, jež se stalo všeobecně známou známkou, dovolával se toho, že žalovaný zamezil svým jednáním žalobci tuto známku neomezeně užívat, čímž žalobci vzniká škoda jak materiálního, tak imateriálního charakteru.

Žalovaný byl připraven uzavřít se žalobcem smír tak, že bezplatně na žalobce doménu převede, žalobce však s ohledem na předchozí úplatné nabídky ke smíru nepřistupuje. Žalovaný uvedl, že doménu registroval, aniž by ji využíval při podnikatelské činnosti, odmítal žalobcem tvrzené zásahy do jeho práv a navrhoval proto zamítnutí žaloby.

Soud vycházel z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 6472, z něhož vyplývá zápis obchodního zastoupení žalobce s obchodní firmou AIR FRANCE od 18. 9. 1992 s předmětem činnosti mimo jiné zajišťování provozu letadel a činností s tím souvisejících.

Dále bylo zjištěno ze zápisu do obchodního a podnikového rejstříku v Bobigny, Francie zápis žalobce do tohoto rejstříku a jeho existenci od dubna roku 1947 přičemž žalobce dokládal historii této společnosti, jež má spadat až do roku 1933 výtiskem článku z encyklopedie, zmiňujícím se o národní letecké společnosti AIR FRANCE. Těmito důkazy žalobce prokazoval známost a proslulost společnosti, což je soudem považováno za nesporné a nepotřebné dále dokládat.

Žalobcem bylo prokázáno vlastnictví mezinárodních známek výpisy z mezinárodního rejstříku ochranných známek vedeného Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (OMPI), o zápisu známky kombinované ve znění AIR FRANCE pod č. zápisu 426665 pro třídy výrobků a služeb 12, 16, 21, 24, 39 a 42 s právem přednosti k datu 24. 6. 1976, ochranné známky slovní AIR FRANCE EUROPE pod č. zápisu 648385 pro totéž třídění výrobků a služeb s právem přednosti ke dni 12. 6. 1995, ochranné známky kombinované ve znění le CLUB AIR FRANCE pod č. zápisu 554370 pro totéž třídění výrobků a služeb s právem přednosti k datu 20. 11. 1989, ochranné známky kombinované ve znění le CLUB EUROPEEN AIR FRANCE pod č. zápisu 585911 pro totéž třídění výrobků a služeb s právem přednosti k datu 28. 11. 1991, ochranné známky kombinované ve znění AIR FRANCE pod č. zápisu 604912 pro třídy výrobků a služeb 16, 39 s právem přednosti ke dni 15. 3. 1990.

Podle výpisu z dat registru ekonomických subjektů ARES je žalovaný podnikatelem podnikajícím od data 25. 10. 2000 v předmětu činností maloobchod se smíšeným zbožím a dle výpisu z registru domén je vlastníkem domény ve znění „airfrance.cz" od data registrace 24. 11. 2001.

Soud má za nesporné, že žalobce je světoznámou dopravní společností v oblasti letecké přepravy, dlouhodobě podniká na území České republiky a jeho obchodní firma získala známosti a proslulosti svou

Vybrana_judikatura.indd 31 13.3.19 12:14

dlouhodobou kvalitní Činností, jak bylo žalobcem prokázáno zasahující až do roku 1933. Bylo prokázáno, že na ochranu značky AIR FRANCE žalobce přistoupil k registraci značného množství ochranných známek zapsaných u Světové organizace duševního vlastnictví (OMPI), ať již ve slovní podobě, či v kombinaci s obrazovým ztvárněním, kdy podstatným zněním každé jednotlivé známky je slovní spojení AIR FRANCE. Žalobci tudíž svědčí práva upravená zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, jež jsou dána § 8 cit. zákona s tím, že v případě neoprávněného zásahu do těchto práv má žalobce podle § 8 odst. 4 cit. zákona právo domáhat se u soudu, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. V daném případě v registraci domény „airfrance.cz" soud spatřuje zásah do práv žalobce za natolik podstatný, aby bylo žalobě bez dalšího vyhověno.

Tím, že nedochází žalovaným k užívání registrované domény, avšak samotná registrace omezuje žalobce v podnikatelské činnosti, může mít negativní vliv na hospodářský výsledek žalobce, pro něhož doména ve znění „airfrance.cz" je typickým názvem, pod nímž spotřebitel bude hledat služby jím nabízené prostřednictvím internetu, pak v tomto jednání lze spatřovat chování v hospodářské soutěži v rozporu s dobrými mravy, způsobilé přivodit druhému soutěžiteli újmu, tedy jednání naplňující znaky nekalé soutěže, jak je upraveno v § 44 odst. 1 obch. zák.

V samotné registraci doménového jména bez toho, že by bylo užíváno k podnikatelské činnosti, přičemž sám žalobce uvedl, že žalovaný při registraci jednal spekulativně, soud neshledává zásah do dobré pověsti žalobce, jak se žalobce odvolával s odkazem na § 19b odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ani nedochází k neoprávněnému užití firmy ve smyslu § 12 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Jak uvedeno shora, ke zřejmému zásahu do žalobcových práv došlo a žalobci bylo proto v celém rozsahu vyhověno.

Výrok o nákladech řízení se řídí § 142 odst. 1 o. s. ř. a žalobci úspěšnému ve věci soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení, představující zaplacený soudní poplatek z předmětného návrhu ve výši 2 000 Kč, z návrhu na nařízení předběžného opatření 2 000 Kč, za právní zastoupení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 6 200 Kč, vycházející z § 8 písm. b) vyhlášky, za návrh na nařízení předběžného opatření 1 200 Kč podle § 9 a 4x režijní paušál po 75 Kč, tj. 300 Kč.

8.1

Systemy.cz – druhý stupeň

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud se zabýval případem, kdy bývalý člen statutárního orgánu žalobce a zároveň technický správce domény žalobce svémocně převedl prostřednictvím CZ.NIC doménu na žalovaného. Žalobce se domáhal převedení domény zpět. Žaloba byla úspěšná zejména na základě posouzení prvního převodu domény jakožto překročení jednatelského oprávnění bývalého člena statutárního orgánu, a dále na základě vzniku nekalé soutěže mezi žalovaným a žalobcem.

Tím, že žalobce doménu nepřetržitě užíval a platil průběžně udržovací poplatky (na jeho vůli doménu užívat nic nemění skutečnost, že za poslední období byl udržovací poplatek bez jeho vědomí zaplacen druhým žalovaným), akceptoval podmínky správce domény, tak jak tyto byly v průběhu let měněny.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2005, sp. zn. 3 Cmo 221/2004

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová

Vybrana_judikatura.indd 32 13.3.19 12:14

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudkyň JUDr. Yvony Svobodové a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce Kancelářské systémy, a. s. se sídlem v Karlových Varech Sokolovská 77, č. p. 186, IČ 18225306, zastoupeného JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, proti žalovaným 1) CZ.NIC, z. s. p. o. se sídlem v Praze 6, Lužná 591, IČ 67833445, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Struze 1740/7 a 2) MAJAK-SOFTWARE, spol. s r. o. se sídlem v Karlových Varech, tř. TGM 45, IČ 64833445, zastoupenému JUDr. Alicí Zachariášovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Krymská 5, o splnění povinností ze smlouvy o registraci doménového jména a o ochranu proti nekalé soutěži, k odvolání žalovaného 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2004, č. j. 19 Cm 251/2001-86

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje v tom znění, že první žalovaný je povinen zaregistrovat žalobce jako majitele domény s názvem „systemy.cz“ v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně „.cz“ a umožnit mu řádné užívání domény s názvem „systemy.cz“ a druhý žalovaný je povinen zdržet se užívání domény s názvem „systemy.cz“.

II. Ve výrocích III. a IV. se rozsudek mění tak, že žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení vůči prvnímu žalovanému, a že druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám advokátky JUDr. Sylvie Sobolové Kč 10 055,50 ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení vůči prvnímu žalovanému, a druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám advokátky JUDr. Sylvie Sobolové Kč 7 645,75 ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně uložil prvnímu žalovanému povinnost umožnit žalobci, aby se registroval jako majitel domény s názvem „systémy.cz“ v rejstříku (databázi) domén pod doménou nejvyššího stupně „.cz“, který spravuje a který je přístupný na internetových stránkách na adrese http://www.nic.cz a umožnit mu řádné užívání domény s názvem „systémy.cz (výrok I.), druhému žalovanému pak povinnost zdržet se užívání domény s názvem „systémy.cz“ (výrok II.) a nahradit žalobci náklady řízení ve výši 9 275 Kč k rukám právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (výrok IV.). O nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a prvním žalovaným rozhodl tak, že tito účastníci nemají vůči sobě právo na jejich náhradu (výrok III.).

Proti rozsudku se v celém rozsahu včas odvolal druhý žalovaný a namítl, že skutková zjištění, která učinil soud prvního stupně nevyplývají z provedených důkazů, a že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil. Podle druhého žalovaného nemá v provedeném dokazování oporu především závěr soudu prvního stupně, že vztah ing. H. k žalobci v době převodu domény ze žalobce na druhého žalovaného, lze kvalifikovat jako vztah mandatáře a mandanta podle § 566 obch. zák., event. § 724 zák. č. 40/1964 Sb. Druhý žalovaný má za to, že žalobce měl v době, kdy skončila účast ing. H. v představenstvu žalobce, ale zůstal nadále administrátorem, učinit patřičné kroky, aby své vztahy s tímto administrátorem smluvně upravil, či jeho oprávnění omezil. To se však nestalo a druhý žalovaný je toho názoru, že za této situace ing. H. k převodu domény žádné zvláštní zmocnění od žalobce nepotřeboval. Považuje proto za nesprávný závěr soudu prvního stupně, že ing. H. překročil rozsah svého zmocnění, a že právní účinky převodu domény nenastaly. Zdůraznil, že on sám se na převodu domény nijak nepodílel, a tudíž ani nemohl v této souvislosti porušit žádné právní předpisy. Pokud by odvolací soud dospěl k závěru, že ing. H. rozsah svého oprávnění překročil, pak druhý žalovaný nesouhlasí s tím, aby jen on sám byl zavázán k placení nákladů řízení. Soud prvního stupně své

Vybrana_judikatura.indd 33 13.3.19 12:14

rozhodnutí o nákladech řízení odůvodnil tím, že první žalovaný nevěděl o tom, že ing. H. překročil rozsah svého zmocnění; to však nevěděl ani druhý žalovaný a je proto přesvědčen, že pokud by žalobě bylo vyhověno, měli by k náhradě nákladů řízení být zavázáni oba žalovaní, nejenom on sám. Druhý žalovaný dále namítl, že se vůči žalobci nedopustil žádného nekalosoutěžního jednání, a pokud soud prvního stupně v odůvodnění rozsudku uvedl, že jeho jednání naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 44 a násl. obch. zák., je odůvodnění rozsudku v této části nedostatečné. Druhý žalovaný se necítí být soutěžitelem žalobce s ohledem na rozdílnost jejich převažujících aktivit i obchodních partnerů. Má dále za to, že žalobce v řízení před soudem prvního stupně nijak neprokázal, že by se označení „systémy", užívané v inkriminované doméně a internetové adrese, stalo pro žalobce příznačné. Žalobce také nemá v regionu, kde podniká, výlučné postavení. Navrhl proto, aby odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne a podle výsledku sporu rozhodne o nákladech řízení.

Žalobce k odvolání druhého žalovaného uvedl, že tvrzení v něm obsažená jsou zcela bezpředmětná ve vztahu k nároku uplatněnému vůči tomuto žalovanému. Žalobce se vůči druhému žalovanému domáhal uložení povinnosti zdržet se užití doménového jména „systemy.cz", neboť má za to, že tímto užitím došlo ze strany druhého žalovaného k nekalé soutěži. Druhý žalovaný užíval předmětnou doménu až do nařízení předběžného opatření s vědomím, že ing. H. již není oprávněn jednat jménem žalobce, a že uvedená doména byla registrována ve prospěch žalobce, ten ji užíval a měl zájem ji dál užívat. Pokud druhý žalovaný tvrdí, že o překročení rozsahu oprávnění ing. H. nevěděl, poukázal žalobce na to, že druhý žalovaný se jako akcionář žalobce zúčastnil valné hromady dne 25. 7. 2000 a bylo mu tedy známo, že ing. H. již nebyl zvolen do představenstva žalobce a jeho funkce tak ke dni konání valné hromady zanikla. Věděl také, že jmenovaný již od počátku roku 2000 nepůsobil ve společnosti žalobce jako zaměstnanec. V létě roku 2000 se ing. H. stal dokonce společníkem a zaměstnancem druhého žalovaného. Žalobce dále zdůraznil, že skutečnost, že ing. H. byl administrátor, jej neopravňovala k tomu, aby bez projevu vůle žalobce doménu převedl na druhého žalovaného, a pokud tak přesto učinil, právní účinky s tím spojené nemohly nastat. Z jednání druhého žalovaného je také podle žalobce nepochybné, že s registrací domény ve svůj prospěch souhlasil. Žalobce má za to, že on i druhý žalovaný v soutěžním vztahu jsou, přitom není třeba, aby byli v přímém soutěžním vztahu, postačuje, že jsou soutěžitelé v širším slova smyslu. Žalobce uvedl, že mu jednáním druhého žalovaného byla způsobena újma, a tuto také podrobně popsal v řízení před soudem prvního stupně. Tím, že druhý žalovaný „obsadil" doménu žalobce, podstatně mu tím ztížil, ne-li přímo znemožnil kontakt se zákazníky, neboť i telefonický, poštovní nebo faxový kontakt je zpravidla vyhledáván pomocí internetu. K námitce druhého žalovaného, že neprokázal příznačnost domény „systemy.cz", uvedl žalobce, že netvrdil, že příznačné by pro něm bylo obecné slovo „systémy", ale právě doménové jméno „systemy.cz", neboť toto bylo v zákaznických kruzích spojováno se žalobcem. Přitom podle žalobce postačuje, že se toto označení vžilo v té části veřejnosti, vůči níž žalobce směřoval své nabídky. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.

Odvolací soud v souladu s čl. II bodem 2. přechodných ustanovení k zákonu č. 59/2005 Sb. přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o. s. ř., ve znění účinném do 31. 3. 2005, a dospěl k závěru, že odvolání je přípustné i v rozsahu uložení povinností prvnímu žalovanému, není však důvodné. Odvolací soud má za to, že výrok I., ukládající povinnost prvnímu žalovanému je přímo závislý na výroku II., kterým bylo druhému žalovanému uloženo zdržet se užití domény „systémy.cz". To je dáno postavením prvního žalovaného, který je správcem domény nejvyššího stupně „cz", pod kterou je registrována doména druhého stupně „systemy", a jako takový může jen on zajistit provedení změn ohledně uvedené domény na základě rozhodnutí soudu.

Odvolací soud považuje skutková zjištění soudu prvního stupně na základě provedeného dokazování za dostatečná pro rozhodnutí ve věci, účastníci ostatně ani v odvolacím řízení doplnění dokazování nenavrhli. Návrh žalobce směřoval k tomu, aby doménu druhého stupně „systemy", kterou si v roce 1997 zaregistroval prostřednictvím svého internetového providera u právního předchůdce

Vybrana_judikatura.indd 34 13.3.19 12:14

prvního žalovaného pod doménou nejvyššího stupně „.cz“, a kterou jeho administrátor ing. H. v době, kdy již nebyl členem představenstva žalobce, převedl na druhého žalovaného, jehož společníkem se krátce nato stal, získal zpět a mohl ji nadále užívat při svém podnikání. Soud prvního stupně po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobce a druhý žalovaný jsou soutěžitelé, když oba mají v předmětu podnikání poskytování software a dále, že administrátor žalobce byl ing. H., který byl do 25. 7. 2000 členem představenstva žalobce. Soud prvního stupně posoudil vztah ing. H. a žalobce v době po 25. 7. 2000 (toho dne se konala valná hromada žalobce a ing. H. již nebyl zvolen do představenstva) jako vztah mandatáře a mandanta. Vzhledem k tomu, že ing. Ha. tím, že bez vědomí a souhlasu žalobce převedl doménu „systemy.cz“ na druhého žalovaného prostřednictvím prvního žalovaného, posoudil toto jeho jednání soud prvního stupně jako překročení oprávnění, které nebylo dodatečně schváleno mandantem, a proto podle soudu prvního stupně právní účinky převodu domény nenastaly. Proto uložil druhému žalovanému zdržet se užívání uvedené domény. Pokud jde o prvního žalovaného, který je správcem domény nejvyššího stupně „.cz“, shledal soud prvního stupně žalobu proti němu směřující jako oprávněnou s tím, že podle jeho názoru se první žalovaný pochybení nedopustil. Proto také soud prvního stupně dospěl k závěru, že ve vztahu mezi žalobcem a prvním žalovaným je na místě rozhodnout o nákladech řízení podle § 150 o. s. ř.

Odvolací soud považuje za správný závěr soudu prvního stupně, že žalobce a druhý žalovaný jsou soutěžitelé a námitku druhého žalovaného, že tomu tak není, má za nedůvodnou. Podle odvolacího soudu nabízejí žalobce a žalovaný, pokud jde o poskytování software obdobné služby, a to i prostřednictvím internetu. Pokud druhý žalovaný, třebaže se sám na převodu domény nepodílel, využil ke svému podnikání doménu „systemy.cz“, do té doby nepřetržitě užívanou žalobcem, kterou na něj bez vědomí a souhlasu žalobce převedl ing. H. v době, kdy již nebyl členem kolektivního statutárního orgánu žalobce, je takové jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit žalobci jako jinému soutěžiteli újmu. Tím, že žalobce v důsledku jednání ing. H. ve prospěch druhého žalovaného ztratil možnost prezentovat se na internetu pod adresou „systemy.cz“, byl tím jako podnikatel poškozen, neboť tím byl značnou měrou vyřazen ze soutěže. Stránky, na kterých žalobce prezentoval své produkty a služby a které obsahovaly i veškeré ostatní kontakty (telefonický, faxový a poštovní), druhý žalovaný nahradil svými vlastními stránkami, čímž na úkor žalobce získal soutěžní výhodu. Odvolací soud má tedy za to, že jednání druhého žalovaného naplnilo skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Pokud jde o vztah ing. H. a žalobce, má odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně za to, že vztah obdobný vztahu z mandátní smlouvy (smlouvu příkazní podle § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. na daný případ nelze aplikovat) zde byl, ovšem pouze po dobu, kdy ing. H. byl členem představenstva žalobce (to vyplývá z § 66 odst. 2 věty první obch. zák.). To ovšem neplatí podle odvolacího soudu pro následné období, kdy ing. H. přestal být členem kolektivního statutárního orgánu. V této době jmenovaný zřejmě jen fakticky pokračoval v původním pověření, aniž byla mezi ním a žalobcem jakákoli dohoda. Proto nelze říci, že by svým jednáním, spočívajícím v převodu domény na druhého žalovaného překročil rozsah svého zmocnění, když takové zmocnění již od žalobce ani neměl. Proto má odvolací soud shodně se soudem prvního stupně za to, že pokud ing. H. v této době učinil úkony, směřující k převodu domény, nemohly mít a neměly tyto úkony předpokládané právní účinky, tedy k převodu domény na druhého žalovaného nedošlo. Registrace domény na druhého žalovaného ovšem byla provedena byla, a to v souladu s platnými podmínkami prvního žalovaného. V této souvislosti odvolací soud nesouhlasí s námitkou žalobce, že pro něj jsou závazné původně platné podmínky z roku 1997 (kdy doménu zaregistroval) a žádné další podmínky jej nezavazují. Tak tomu podle odvolacího soudu není. Tím, že žalobce doménu nepřetržitě užíval a platil průběžně udržovací poplatky (na jeho vůli doménu užívat nic nemění skutečnost, že za poslední období byl udržovací poplatek bez jeho vědomí zaplacen druhým žalovaným), akceptoval podmínky správce domény, tak jak tyto byly v průběhu let měněny. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně proti oběma žalovaným s tím že, pokud jde o prvního žalovaného, je uložení povinnosti provést registraci žalobce jako majitele domény „systemy.cz“ nezbytné, aby byl nastolen

Vybrana_judikatura.indd 35 13.3.19 12:14

původní pokojný stav, přičemž jen z toho nelze bez dalšího dovodit pochybení prvního žalovaného. Pokud jde o druhého žalovaného, pak požadavek na zdržení se užívání domény „systemy.cz“ odpovídá tomu, že druhý žalovaný k uvedené doméně nenabyl práv, a jejím užíváním se vůči žalobci dopouštěl zakázaného nekalosoutěžního jednání.

Odvolací soud proto ve výrocích I. a II. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný podle § 219 o. s. ř., v tom znění, jak upřesnil žalobce, tedy že první žalovaný je povinen zaregistrovat žalobce jako majitele domény s názvem „systemy.cz“ (v napadeném rozsudku bylo chybně uvedeno „systémy.cz“) v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně „.cz“ a umožnit mu tak řádné užívání této domény, a dále že druhý žalovaný je povinen zdržet se užívání domény s názvem „systemy.cz“. Ve výrocích označených III. a IV. o nákladech řízení pak změnil rozsudek soudu prvního stupně jednak s ohledem na skutečnost, že § 150 o. s. ř., které soud prvního stupně správně použil, ale nesprávně ve výroku III. vyjádřil, odpovídá výrok, že žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení vůči prvnímu žalovanému, a jednak s ohledem na to, že právní zástupkyně žalobce je plátcem DPH, což nebylo zohledněno, a tomu pak odpovídá i přiznaná výše nákladů řízení. Tyto spočívají v soudním poplatku 1 500 Kč a v odměně advokáta podle § 8 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč podle § 9 cit. vyhl. ve výši 1 200 Kč, podle § 9 a § 18 odst. 1 cit. vyhl. ve výši 600 Kč, 6 režijních náhrad po 75 Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., se zvýšením o 19 % DPH z částky 8 450 Kč.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 150 o. s. ř. tak, že se žalobci nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení vůči prvnímu žalovanému, a povinnost k náhradě nákladů odvolacího řízení úspěšnému žalobci byla uložena s ohledem na výsledek řízení druhému žalovanému. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta podle § 8 písm. b) a § 10 odst. 3 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč a ze tří režijních náhrad po 75 Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. se zvýšením o 19 % DPH.

8.2

Systemy.cz – dovolání

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud se zabýval případem, kdy bývalý člen statutárního orgánu žalobce a zároveň technický správce domény žalobce svémocně převedl prostřednictvím CZ.NIC doménu na žalovaného. Žalobce se domáhal převedení domény zpět. Žaloba byla úspěšná zejména na základě posouzení prvního převodu domény jakožto překročení jednatelského oprávnění bývalého člena statutárního orgánu, a dále na základě vzniku nekalé soutěže mezi žalovaným a žalobcem.

Tím, že žalobce doménu nepřetržitě užíval a platil průběžně udržovací poplatky (na jeho vůli doménu užívat nic nemění skutečnost, že za poslední období byl udržovací poplatek bez jeho vědomí zaplacen druhým žalovaným), akceptoval podmínky správce domény, tak jak tyto byly v průběhu let měněny.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005

Soudce/Senát: JUDr. Miroslav Gallus, JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Dagmar Novotná

Usnesení

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Dagmar Novotné v právní věci žalobkyně K. s., a. s.,

Vybrana_judikatura.indd 36 13.3.19 12:14

proti žalovanému 1) CZ.NIC, z. s. p. o, a žalované 2) M.-S., spol. s r. o., o splnění povinností ze smlouvy o registraci doménového jména a o ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 251/2001, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2005, č. j. 3 Cmo 221/2004-126,

takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1 625 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2. 6. 2004, uložil žalovanému I), aby umožnil žalobkyni zaregistrovat se jako majitelka domény s názvem „systemy.cz" v rejstříku (databázi) domén pod doménou nejvyššího stupně „.cz", které spravuje, a který je přístupný na internetových stránkách na adrese http://www.nic.cz, a aby jí umožnil řádné užívání domény s názvem „systemy.cz (výrok I.), žalované 2) uložil povinnost zdržet se užívání domény s názvem „systemy.cz" (výrok II.), současně rozhodl, že žalobkyně a žalovaný 1) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.), a že žalovaná 2) je povinna uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení (výrok IV). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně od svého vzniku podniká kromě jiného v oblasti poskytování softwaru a v roce 1997 si u právního předchůdce žalovaného 1) zaregistrovala internetovou doménu s názvem „systemy.cz" a tuto užívala do 6. 8. 2001, kdy jí byl přístup znemožněn, její obsah byl smazán a nahrazen jiným. Ke dni 14. 8. 2001 došlo dle pokynu bývalého člena představenstva žalobkyně a ustanoveného administrátora Ing. M. H. k registraci převodu domény z žalobkyně na žalovanou 2). Soud prvního stupně dovodil, že žalobkyni svědčí priorita v registraci a užívání domény „systemy.cz". Postavení Ing. M. H. k žalobkyni v době převodu domény posoudil z pohledu Pravidel registrace doménových jmen a Pravidel komunikace, autorizace a potvrzování změn (dále jen „Pravidla"), vydaných žalovaným 1), závazných pro zúčastněné strany, jako vztah mandanta a mandatáře (§ 566 a násl. obch. zák., případně § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.), neboť v rozhodné době Ing. M. H. již nebyl členem představenstva žalobkyně, tj. nebyl osobou oprávněnou vykonávat za žalobkyni činnosti spojené s technickým provozem domény. Dospěl k závěru, že administrátor při převodu domény na žalovanou 2) překročil svoje oprávnění, a protože žalobkyně překročení podle § 33 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. neschválila, ale naopak se převodu bránila, právní účinky převodu vůbec nenastaly. Soud prvního stupně uzavřel, že s ohledem na následný vztah Ing. M. H. a žalované 2), v jejímž zájmu a v jejíž prospěch byl právní úkon převodu učiněn, naplnilo jednání žalované 2) generální klauzuli nekalé soutěže, neboť šlo o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, které současně naplnilo i skutkovou podstatu parazitování na pověsti a nedovoleného užívání zvláštního označení, které se v zákaznických kruzích stalo pro žalobkyni příznačným. Protože výsledek rozhodnutí vůči žalovanému 1) jako registrátorovi doménových jmen je vázán na výsledek rozhodnutí vůči žalované 2), shledal žalobu důvodnou rovněž vůči žalovanému 1), byť na jeho straně k protiprávnímu jednání nedošlo z důvodu, že dlouhodobě jednal za žalobkyni právě s Ing. M. H., tudíž při přeregistraci domény nepochybil, neboť o překročení oprávnění administrátora nevěděl a ani vědět nemohl.

K odvolání žalované 2) Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 4. 2005 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II., ve znění, že žalovaný 1) je povinen zaregistrovat žalobkyni jako majitelku domény s názvem „systemy.cz" v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně „.cz" a umožnit jí řádné užívání domény s názvem „systemy.cz" a žalovaná 2) je povinna zdržet se užívání domény s názvem „systemy.cz", změnil rozsudek ve výrocích o nákladech řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud plně převzal skutková zjištění soudu prvního stupně. Odmítl námitky odvolatelky o nesprávném posouzení otázky existence jejího soutěžního vztahu k žalobkyni. Dospěl k odlišnému právnímu závěru o vztahu Ing. M. H. k žalobkyni. Aplikaci § 724 a násl.

Vybrana_judikatura.indd 37 13.3.19 12:14

zák. č. 40/1964 Sb. shledal nesprávnou a zdůraznil, že Ing. M. H. vztah obdobný vztahu mandátnímu měl k žalobkyni pouze po dobu, kdy byl členem představenstva (§ 66 odst. 2 obch. zák.), poté, co přestal být členem kolektivního orgánu žalobkyně, však již pouze fakticky pokračoval v původním pověření. Právní úkony, které v té době učinil, proto nemohly mít a neměly předpokládané právní účinky. Přes tento závěr však odvolací soud dovodil, že žalobkyně mohla být jednáním Ing. M. H., konaným ve prospěch žalované 2), potažmo tudíž žalovanou 2) poškozena, neboť to byla žalovaná 2), která využila ke svému podnikání doménu „systemy.cz", do té doby nepřetržitě užívanou žalobkyni, jednala proto v rozporu s dobrými mravy soutěže a takovéto jednání bylo způsobilé přivodit žalobkyni újmu. Tím, že žalobkyně ztratila možnost presentovat se na internetu pod adresou „systemy.cz", byla značnou měrou vyřazena ze soutěže. Na druhé straně žalovaná 2) získala nahrazením obsahu stránek vlastním textem soutěžní výhodu. Uzavřel, pokud jde o žalovaného 1), že uložení povinnosti provést registraci domény je nezbytné, aby byl nastolen původní pokojný stav, pokud jde o žalovanou 2) požadavek na zdržení se užívání domény „systemy.cz" odpovídá tomu, že k doméně nenabyla práv a jejím užíváním se vůči žalobkyni dopouštěla zakázaného nekalosoutěžního jednání. Rozhodnutí soudu prvního stupně proto označil za věcně správné. Změnu výroků o nákladech řízení odůvodnil nesprávnou formulací ve vztahu mezi žalobkyni a žalovaným 1), kde soud prvního stupně aplikoval § 150 o. s. ř, ve vztahu mezi žalobkyni a žalovanou 2) zvýšením přiznané náhrady nákladů řízení o DPH s přihlédnutím ke skutečnosti, že zástupce žalobkyně je plátcem daně.

Rozsudek odvolacího soudu napadla v celém rozsahu žalovaná 2) dovoláním, opírajíc jeho přípustnost o § 237 odst. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.") a důvodnost o § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Namítla, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá oporu v provedených důkazech k otázce posouzení vztahu Ing. M. H. k žalobkyni, neboť žalobkyně pouze tvrdila, že bylo překročeno oprávnění administrátora, své tvrzení však neprokázala; aplikaci § 566 a § 66 obch. zák. spatřovala nesprávnou s tím, že otázka měla být posouzena podle § 724 zák. č. 40/1964 Sb. Zastávala názor, že nebyl správně posouzen její soutěžní vztah k žalobkyni, žalobkyně existenci soutěžního vztahu neprokázala a odvolací soud se v označeném směru v odůvodnění svého v rozsudku nevypořádal s námitkami dovolatelky, uplatněnými k předmětné otázce již v podaném odvolání. Brojila proti závěru odvolacího soudu, že jednala v rozporu s dobrými mravy soutěže. Tvrzení žalobkyně, že doména „systemy.cz" je pro ni příznačná označila za nepravdivé a poukázala, že nebylo žalobkyni doposud prokázáno. Byla přesvědčena, že si odůvodnění rozsudku odvolacího soudu logicky odporuje, a to i v souvislosti se zaujatým názorem, že výrok rozsudku ve vztahu k jednomu z žalovaných je přímo závislý na výroku ve vztahu k druhému žalovanému. Z uvedených důvodů navrhla, aby byl rozsudek Vrchního soudu v Praze zrušen, a aby věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření navrhla dovolání odmítnout, neboť podle jejího závěru se nejedná o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu a rozsudek odvolacího soudu není v rozporu s hmotným právem. Pro případ, že by dovolací soud považoval dovolání za přípustné, navrhla dovolání zamítnout, neboť posouzení otázky, zda se výkon funkce administrátora posuzuje podle § 566 a § 66 obch. zák., či podle § 721 zák. č. 40/1964 Sb. není pro věc samu právně významné a podmínkou nekalosoutěžního jednání nemůže být vědomí nekale jednajícího, že jeho jednání je jednáním nekalosoutěžním, tudíž dovolatelkou namítaná dobrá víra při užívání předmětné domény neobstojí. K dovolací námitce v otázce soutěžního vztahu poukázala na kontinuitu rozsudku odvolacího soudu s již konstantní judikaturou.

Jelikož řízení u soudu prvního stupně bylo dokončeno (a rozhodnutí u soudů obou stupňů vydána) po 1. 1. 2001, uplatňují se pro dovolací řízení v souladu s body 1., 15., a 17. hlavy I části dvanácté zák. č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád, ve znění účinném po 1. 1. 2001.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Vybrana_judikatura.indd 38 13.3.19 12:14

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může dovolání podat účastník řízení. Z povahy dovolání jako opravného prostředku přitom plyne, že k dovolání je oprávněn jen ten účastník řízení, kterému bylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena určitá újma na jeho právech. Rozsudečným výrokem, jímž odvolací soud žalobě vyhověl ve vztahu k žalovanému 1), nemohla být žalované 2) způsobena žádná újma na jejích právech, kterou by bylo možno zhojit v dovolacím řízení.

Dovolání proti tomuto výroku rozsudku odvolacího soudu bylo tedy podáno někým, kdo k dovolání nebyl oprávněn. Nejvyšší soud proto dovolání žalované 2) proti předmětnému výroku rozsudku odvolacího soudu podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Dovolání proti v pořadí prvému rozsudku odvolacího soudu, kterým byl ve vztahu k žalované 2) potvrzen rozsudek soudu prvého stupně, může být přípustné jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li dovoláním napadené rozhodnutí právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud řešena, nebo která odvolacími soudy nebo dovolacím soudem je rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je, že řešená otázka měla pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu byl z hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam má pak rozsudek odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v němž řešená právní otázka má zásadní význam nejen pro rozhodnutí v konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu) nebo obsahuje-li řešení právní otázky, které je v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním právním významu rozhodnutí po stránce právní vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění), přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit je tak zásadně důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Nesprávným právním posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného právního předpisu, než který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně vyložil. Nesprávné právní posouzení věci je způsobným dovolacím důvodem jen tehdy, jestliže právě na něm napadené rozhodnutí spočívá, jinými slovy, bylo-li rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu mapo právní stránce zásadní význam či nikoli relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení soudem dovolatelka napadla, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnila. Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní právní význam řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatelky, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.

Dovolání v této věci není přípustné.

Přípustnost dovolání nemůže podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit řešení námitek dovolatelky o neprůkaznosti tvrzení žalobkyně o tom, jaký byl či nebyl obsah a rozsah oprávnění administrátora Ing. M. H., o neprovedení dalších důkazů k existenci soutěžního vztahu mezi žalobkyní a žalovanou 2)

Vybrana_judikatura.indd 39 13.3.19 12:14

a o tom, že žalovaná 2) nejednala v rozporu s dobrými mravy soutěže. Vznesené námitky naplňují dovolací důvod, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, tj. dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který však lze uplatnit pouze tehdy, jeli dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř.

Stejně tak nemůže podle §242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. obstát námitka dovolatelky, že si odůvodnění rozsudku odvolacího soudu logicky odporuje, neboť uvedený dovolací důvod představuje jinou vadu řízení podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ň, k níž dovolací sod přihlédne jen, je-li dovolání přípustné.

Dovolatelka spatřuje otázku zásadního právního významu v posouzení otázky, zda je v soutěžním vztahu k žalobkyni, bylo-li možno její jednání, spočívající v užívání domény, zejména za situace, kdy nevěděla o údajném překročení oprávnění Ing. M. H. při převodu domény a byla v dobré víře, že tento převod je v souladu s právem, charakterizovat jako jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. Stejný význam spatřuje v nesprávném závěru o vzájemné závislosti výroků I. a II. napadeného rozsudku a v nesprávné aplikaci § 566 a § 66 obch. zák. k posouzení mandátního vztahu žalobkyně a Ing. M. H.

Nejvyšší soud se plně ztotožnil s právním závěrem vyjádřeným v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, jak co do podstaty nekalosoutěžního jednání žalovaných, tak, a to zejména, co do závěru, že žalobkyně je k dovolatelce v soutěžním vztahu. Soutěžní vztah je 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, kterými mohou být i nepodnikatelé, které však působí v podobných, navazujících nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech (srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 125–126). 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 charakterizovat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde (srov. Hajn, P. Právo nekalé soutěže. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 18–19). Odvolací soud proto tuto otázku v rozporu s hmotným právem neposuzoval.

Odvolací soud v posuzované věci aplikoval tzv. generální klauzuli nekalé soutěže (§ 44 obch. zák.). Z dikce zákona kromě jiného vyplývá, že pro její naplnění musí jít o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, aniž by však zákon pojem dobrých mravů definoval. S ohledem na doposud publikovanou judikaturu lze dovodit, že dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém. Jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého jednání. Proto rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení. Pokud odvolací soud dospěl v této konkrétní věci k právnímu závěru, že popsané jednání žalované 2), spočívající v neoprávněném užívání zavedené domény žalobkyně, bylo jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, přičemž podrobně odůvodnil jak jeho vliv na možné poškození postavení žalobkyně na trhu, tak i na získanou soutěžní výhodu žalované 2), která bývá označována v právní teorii jako „nasednutí do rozjetého vlaku“, pak tomuto právnímu názoru nelze vytknout ani jeho nepřezkoumatelnost ani to, že by byl v rozporu s hmotným právem. Námitka dovolatelky, že jednala v dobré víře, nemá právní relevanci, neboť v době rozhodnutí odvolacího soudu rozhodující stav trval (srov. § 154 odst. 1 o. s. ř.), a proto by bylo možno o dobré víře uvažovat pouze v určitém, časově omezeném úseku v době převodu domény a těsně po ní. Zásadní však je, že obchodní zákoník v příslušných ustanoveních, upravujících nekalou soutěž (srov. § 44 a násl. obch. zák.), tudíž stanovujících, co je jednáním v nekalé soutěži, volní složku projevu vůle (zavinění úmyslné či nedbalostní, zakládající možnost vyvinění – exkulpace), neřeší, ale právě naopak odpovědnost rušitele zakládá na objektivním principu. Z uvedených důvodů posuzované námitky dovolatelky neobstojí.

Dovolací soud nedospěl k závěru o zásadním právním významu rozhodnutí odvolacího soudu ani z pohledu dalších, dovolatelkou uplatněných námitek, neboť při jejich řešení odvolacím

Vybrana_judikatura.indd 40 13.3.19 12:14

soudem neshledal rozpor s hmotným právem, ani jinou okolnost, pro kterou by mělo být napadené rozhodnutí právně významné. Pokud odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně posoudil vztah žalobkyně a Ing. M. H. podle § 566 a § 66 obch. zák., jako vztah obdobný vztahu z mandátní smlouvy, trvající pouze po dobu, kdy Ing. M. H. byl členem představenstva žalobce, je jeho závěr ve svých důsledcích shodný, protože podle § 567 odst. 2 obch. zák. i podle § 725 zák. č. 40/1964 Sb. je povinností osoby jednající při plnění mandátu (nebo příkazu) jednat dle zadaných pokynů a v souladu se zájmy mandanta (nebo příkazce). Odvolacím soudem přijatý závěr o důsledcích jednání Ing. M. H. ve prospěch dovolatelky ve vztahu k řešení rozhodné otázky, zda právní úkony směřující k převodu domény měly předpokládané právní účinky, proto není v rozporu s hmotným právem. Irelevantní je i námitka o neprovázanosti obou výroků odvolacího soudu ve věci samé. Odvolací soud uvádí zcela jednoznačně hlediska, kterými byl veden k vyslovení závěru o povinnosti žalovaného 1) zaregistrovat žalobkyni jako majitelku předmětné domény. Společnost CZ.NIC, z. s. p. o., jako právní nástupce společnosti EUNET Czechia, s. r. o. je od roku 1998 výlučným správcem české národní domény, jejímž předmětem podnikání je zajišťování registrace domén druhé úrovně pod doménu nejvyšší úrovně „.cz." (srov. Pelikánová, R., Čermák Jr., K. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 190, 193). Pokud tedy žalovaný 1) původně řádně registroval doménu pro žalobkyni, následně protiprávně registroval převod domény z žalobkyně na žalovanou 2), jiným nárokem se žalobkyně nápravy protiprávního stavu, tj. obnovení svých práv majitelky zapsané domény vůči žalovanému 1) ani domáhat nemůže.

Pokud byla současně žalované 2) uložena povinnost zdržet se užívání domény „systemy.cz", pak byl žalobkyni přiznán nárok založený podle § 53 obch. zák. Uložení povinnosti pouze žalovanému 1) by ve svých důsledcích znamenalo neposkytnutí právní ochrany proti přímému rušiteli – stávajícímu uživateli domény Zejména je ale třeba provázanost nároků samostatně uplatněných vůči každému z žalovaných, posoudit ve vztahu k odlišnému charakteru těchto nároků. Registrace domény představuje jednorázový akt, odstraňující protiprávní stav, mající restituční povahu, nemající obecně preventivní povahuje proto na místě současně rozhodnout i o nároku zdržovacím, který obecně směřuje do budoucna, jímž má být zabráněno nejen v pokračování protiprávního stavu, užívání domény, ale i v opakování protiprávního jednání, jež bylo jeho příčinou. V tomto směru nelze odvolacímu soudu vytknout žádné pochybení, a proto ani tyto námitky dovolatelky neobstojí.

Dovoláním napadené otázky nezakládají zásadní právní význam napadeného rozhodnutí pro zobecnitelnou praxi soudů, neboť řešení dovolatelem namítaného specifika projednávané věci je neoddělitelně spojeno s individuálně zjištěným konkrétním skutkovým stavem a nemá proto potřebný judikaturní přesah, tudíž rozhodnutí odvolacího soudu nezavádí dovolatelem namítaný obecný precedent širokého dosahu.

Dovolatelka výslovně uvádí, že napadá rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu, tzn. i do výroků o nákladech řízení. V této části přípustnost dovolání nelze dovodit z § 237 až 239 o. s. ř., proto v uvedené části bylo dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř, odmítnuto (srov. rozhodnutí zveřejněné pod č. 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z uvedených závěrů vyplývá konečné posouzení podaného dovolání jako nepřípustného. Nejvyšší soud proto aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání žalobce odmítl (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.. Jelikož žalovaná 2) z procesního hlediska zavinila, že dovolací soud dovolání odmítl, vzniklo žalobkyni vůči ní právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalobkyně sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 1 550 Kč podle § 8 písm. b), § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 1, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a z paušální částky 75 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Vybrana_judikatura.indd 41 13.3.19 12:14

9.1

Sprace.cz – zrušení předběžného opatření vrchním soudem

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

V tomto sporu rozhodoval soud o předběžném opatření. Každý průměrný uživatel internetu si je vědom důležitosti každého znaku v označení adresy v internetové síti. Za zaměnitelné tedy nelze považovat domény „prace.cz" a „sprace.cz".

Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2005, sp. zn. 3 Cmo 304/2004

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Dagmar Javůrková, Mgr. Michaela Kudějová

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudkyň Mgr. Dagmar Javůrkové a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce LMC, s. r. o., se sídlem Vysočanská 234, Praha 9, IČ 26441381, zastoupeného JUDr. Robertem Jehne, advokátem advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři se sídlem Školská 32/694, Praha 1, proti žalovanému Seznam.cz, a. s. se sídlem Naskové 1, Praha 5, IČ 26168685, zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem advokátní kanceláře Brzobohatý Brož & Honsa, v. o. s., se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, o zdržení se jednání nekalé soutěže s návrhy na vydání předběžného opatření, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. 5. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-62, o odvolání žalobce proti usnesení téhož soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-109 a usnesení ze dne 1. 10. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-125

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. 4. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. 5. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-62, se v napadeném výroku I. mění tak, že návrh na uložení povinnosti žalovanému zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz se zamítá.

II. Usnesení soudu prvního stupně ze dne 31. 8. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-109 a usnesení ze dne 1. 10. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-125 se potvrzují.

Odůvodnění:

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 4. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. 5. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-62, soud prvního stupně pod bodem I. výroku uložil žalovanému povinnost zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz, dále pak zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by žalovanému byla uložena povinnost umístit na adrese, kam je doména „sprace.cz" směřována, text v podobě a znění žalobcem navrženém (bod II. výroku). V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že žalobce tvrdil, že poskytuje rozsáhlou nabídku pracovních příležitostí, odborné poradenství a aktuální informace týkající se trhu práce a personalistiky na území ČR, a to především prostřednictvím internetové domény „prace.cz", „jobs.cz", „hotjobs.cz", přičemž doména „prace.cz" byla registrována dne 16. 3. 1997 a žalobce je na základě licenční smlouvy ze dne 1. 5. 2001 jejím oprávněným uživatelem. Žalovaný si dne 6. 11. 2002 zaregistroval doménu „sprace.cz", kterou začal využívat za účelem zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí a aktuálních informací týkajících se trhu práce v ČR. Do té doby žalovaný umožňoval třetím osobám (a to i žalobci podle

Vybrana_judikatura.indd 42 13.3.19 12:14

smlouvy vypovězené ke dni 29. 2. 2004) nabízet své služby prostřednictvím domény třetího stupně „prace.seznam.cz“. K odůvodnění návrhu, jak soud dále uvedl, žalobce tvrdil, že označení „sprace.cz“ využívá zaměnitelnosti s označením užívaným žalobcem („prace.cz“), jakož i přihlášky ochranné známky žalobce, jež se dostala do širokého povědomí veřejnosti. Žalobce má za to, že jednání žalovaného je jednáním nekalosoutěžním – skutkové podstaty nebezpečí vyvolání záměny, jež může vést rovněž k odlákání zákazníků žalobce a ke ztrátě rozlišovací způsobilosti označení užívaného žalobcem. Vzhledem k nebezpečí újmy je pak dle žalobce třeba zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením.

Soud prvního stupně poté, co uvedl podmínky pro nařízení předběžného opatření podle § 102, § 74 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (dále jen „o. s. ř.“) a vyjmenoval listiny, jež žalobce předložil k osvědčení nároku, dospěl k závěru, že tyto podmínky pro vydání navrženého zatímního opatření jsou zčásti splněny. Je osvědčen soutěžní vztah účastníků řízení, i to, že jednání žalovaného, pokud si zaregistroval a začal užívat doménu „sprace.cz“, může být posuzováno za rozporné s dobrými mravy, neboť označení domén „sprace.cz“ a „prace.cz“ jsou natolik zaměnitelná, že mohou uživatele Internetu zmást a ztížit mu přístup k informacím o službách žalobce. Soud má za to, že užívání domény „sprace.cz“ přináší žalovanému neodůvodněné výhody, neboť tím využívá známosti žalobcem užívané domény „prace.cz“ k vlastnímu prospěchu a zhoršuje pozici žalobce v hospodářské soutěži. Vzhledem k možným újmám žalobce soud návrhu vyhověl v rozsahu požadavku na zdržení se poskytování služeb na webových stránkách předmětné domény, v ostatním návrh zamítl.

Usnesení napadl ve vyhovujícím výroku I. svým odvoláním žalovaný, má za to, že soud prvního stupně nesprávně posoudil podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření, zejména pokud jednání žalovaného měl za jednání nekalosoutěžní. Žalobce neprokázal, jak odvolatel uvedl, naléhavou potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků, což plyne již z toho, že žalovaný si doménu „sprace.cz“ zaregistroval ke dni 6. 11. 2002 a žalobce dosud nic nenamítal. Pokud žalobce tvrdil zásah do práv k ochranné známce, pak žalovaný poukázal na skutečnost, že žalobce se opírá jen o přihlášku ochranné známky a nikoli registrovanou ochrannou známku. Soud prvního stupně měl jednání žalovaného nesprávně za jednání nekalosoutěžní, neboť jednání žalovaného není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Označení „práce“ je označením druhovým, a pokud součástí označení domény žalovaného „sprace“ je toto slovo, pak v tom nelze shledat žádný zásah do práv žalobce. Žalovaný dále poukázal na to, že jím užívané označení je součástí jeho vlastní známkové řady (sauto, sreality, smobil, sdovolená), jež je odvozena od základní známky „seznam.cz“. Snahou žalovaného je naopak odlišit se od žalobce, podstatné však je, že zde neexistuje nebezpečí záměny obou domén, jak dále podrobně odvolatel odůvodňuje, stejně tak webových stránek na daných adresách provozovaných. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení v napadeném výroku změnil tak, že návrh bude zamítnut, popř. je zrušil (a to i vzhledem k vadě data vydání usnesení, jež je uvedeno jako 14. 3. 2004, avšak samotný návrh na vydání předběžného usnesení byl doručen soudu dne 7. 4. 2004). k naposled uvedenému je třeba poznamenat, že uvedený omyl v datu soud prvního stupně sám napravil opravným usnesením.

Návrhem doručeným dne 24. 8. 2004 domáhal se žalobce vydání dalšího předběžného opatření, jímž bude žalovanému uložena povinnost zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabízení pracovních příležitostí formou označení „sprace“, které je možno shlédnout na webových stránkách www.novinky.cz. K odůvodnění návrhu podaného podle § 102 o. s. ř. žalobce uvedl, že je majitelem ochranné známky prace.cz a takto označenou doménu si zaregistroval dne 16. 3. 1997, k ochraně svých práv proti užití označení „sprace.cz“ žalovaným jako domény, na jejíchž stránkách žalovaný poskytuje nabídky totožného druhu jako žalobce, podal žalobu a v jeho prospěch bylo i vydáno předběžné opatření usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 4. 2004. Označení „sprace“, jímž dle žalobce je jeho právo porušováno, nově žalovaný užívá v rámci reklamních bannerů umístěných na internetových stránkách žalovaného www.novinky.cz tak, že reklamní banner „sprace“ vede uživatele na doménu třetího řádu žalovaného „sprace.seznam.cz, kde žalovaný nabízí služby

Vybrana_judikatura.indd 43 13.3.19 12:14

shodného druhu jako žalobce. Žalobce má za to, že svým jednáním žalovaný jedná nekalosoutěžně a vzhledem k značné újmě je nezbytné poměry účastníků upravit navrženým předběžným opatřením.

Usnesením ze dne 31. 8. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-109, soud prvního stupně tento návrh zamítl. Poté, co poukázal na podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 102 o. s. ř., obsah listin, jež žalobce předložil k osvědčení svých tvrzení, soud k tvrzenému jednání vzal za osvědčené, že po zadání internetové adresy www.novinky.cz a po kliknutí na různé rubriky, uvedené na zobrazené stránce, se v horní části zobrazí reklamní banner, ve kterém je uvedeno stylizované písmeno „S" v plném kruhu. Toto stylizované písmeno je – jak uvedl soud – příznačné pro žalovaného. Vedle tohoto stylizovaného písmene „S" je uvedeno slovo „práce". Pod stylizovaným písmenem „S" a slovem „práce" je uvedena adresa: http://SPRACE.SEZNAM.CZ. Na základě uvedeného soud uzavřel, že žalobce neosvědčil, že by žalovaný nabízel služby formou označení „sprace" uvedeném na webových stránkách www.novinky.cz.

Usnesení napadl žalobce svým odvoláním, vytýká soudu prvního stupně, že z odůvodnění rozhodnutí není patrno, která skutková tvrzení soud neměl za osvědčená a podrobně proto rozvedl důvody, z nichž je dle něho zřejmá nesprávnost skutkových zjištění soudu prvního stupně. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že předběžné opatření bude nařízeno.

Dalším návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 24. 9. 2004 domáhal se žalobce podle § 102 o. s. ř. vydání předběžného opatření, jímž by žalovanému bylo uloženo zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabízení pracovních příležitostí s využitím označení „spráce", které je zobrazeno na webových stránkách www.seznam.cz. Doposud uváděná tvrzení žalobce v tomto návrhu doplnil tak, že žalovaný zahájil reklamní kampaň na svou službu „sprace" prostřednictvím reklamního poutače „spráce", umístěného na titulní straně internetových stránek žalovaného, konkrétně na titulní straně webových stránek www.seznam.cz, jenž vede na doménu třetího stupně „sprace.seznam.cz", jejímž prostřednictvím žalovaný propaguje a nabízí služby obdobného druhu jako žalobce. Uvedený způsob využití zaměnitelnosti s označením žalobce včetně možnosti asociace u spotřebitelů, pokud jde o původ nabídky, nebezpečí rozmělnění rozlišovací způsobilosti označení žalobce vede žalobce k závěru, že žalovaný jedná nekalosoutěžně a vzhledem k zvyšující se újmě je nezbytná zatímní úprava poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením.

Usnesením ze dne 1. 10. 2004, č. j. 15 Cm 46/2004-125, soud prvního stupně návrh zamítl. Uvedl, že žalobce neosvědčil tvrzenou závadnost jednání žalovaného, v jeho nabídce nelze shledat slovní označení „spráce", neboť v poutači jde o stylizované písmeno „S", příznačné pro žalovaného, vedle něhož je pak uvedeno slovo práce. Kombinace grafického prvku a slova neodpovídá tvrzení žalobce.

Usnesení napadl svým odvoláním žalobce, nesouhlasí s tím, že grafický stylizovaný prvek – písmeno „S" – vylučuje, aby označení žalovaného bylo možno považovat za slovní označení „spráce". Názor soudu prvního stupně považuje za nesprávný, poukazuje i na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zaměnitelnosti dvou slovních ochranných známek, lišících se pouze prvním písmenem. Z důvodů, jež dále rozvádí, navrhl, aby odvolací soud usnesení změnil tak, že předběžné opatření bude nařízeno.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal na základě podaných odvolání napadená usnesení soudu prvního stupně o návrzích na vydání předběžného opatření podle § 212 a násl. občanského soudního řádu, ve znění platném do 31. 3. 2005 (viz čl. II bod 5. zák. č. 59/2005 Sb.) – dále opět jen „o. s. ř.", vyšel přitom ze zásady upravené v § 75 odst. 5 o. s. ř., a dospěl k následujícím závěrům:

Žalobou domáhá se žalobce vydání rozsudku, jímž by byla žalovanému uložena povinnost zdržet se užití domény „sprace.cz" a označení „sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím Internetu a dále povinnost zveřejnit omluvu způsobem a ve znění v žalobě uvedeném. V jejím obsahu tvrdí, že nabízí veřejnosti prostřednictvím internetu pracovní příležitosti, k tomu využívá webových stránek domény „prace.cz" (i domén dalších), kterou užívá na základě licenční smlouvy ze dne 1. 5. 2001, dovozuje, že toto označení „prace.cz" získalo dlouhodobým užitím a intenzivní propagací rozlišovací způsobilost

Vybrana_judikatura.indd 44 13.3.19 12:14

ve vztahu k podniku a službám poskytovaným žalobcem. Žalobce si dále uvedené označení přihlásil jako ochrannou známku, č. přihlášky 191645 s prioritou od 16. 5. 2003, mj. pro šíření informací prostřednictvím internetu a slovní grafická známka mu také posléze (ke dni 23. 7. 2004) byla zapsána. Pokud pak žalovaný si pro sebe zaregistroval doménu „sprace.cz" a začal ji užívat ke zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí, pak toto jednání má žalobce za jednání nekalosoutěžní, využívající zaměnitelnosti obou doménových jmen a těžící z dobré pověsti označení žalobce.

Vzhledem k újmě vznikající z jednání žalovaného, žalobce požadoval zatímní úpravu poměrů účastníků navrženými předběžnými opatřeními podle § 102 o. s. ř. Soud prvního stupně prvnímu z návrhů vyhověl a uložil žalovanému povinnost zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz, další návrhy, jež dle návrhů žalobce reagují na nový stav v užívání – dle žalobce porušující jeho práva – označení „sprace", resp. „spráce" žalovaným po vydání předběžného opatření, soud zamítl, jak shora popsáno.

Podle § 102, § 74 a násl. o. s. ř. předběžné opatření, vydávané k zatímní úpravě poměrů účastníků po dobu, než bude v již zahájeném řízení rozhodnuto ve věci samé, je prostředkem mimořádným a dočasným, je na místě tam, kde hrozí či trvá zásah do práv, jejichž ochranu žalobce v řízení uplatňuje. Předpokladem pro jeho vydání je osvědčení práva, tvrzeného žalobcem, osvědčení zásahu (či nebezpečí zásahu) do tohoto práva a nezbytnosti požadované úpravy poměrů včetně její přiměřenosti osvědčovanému zásahu.

Oproti závěru soudu prvního stupně, vyjádřenému v usnesení ze dne 14. 4. 2004, odvolací soud nemá podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření podle § 102 o. s. ř. za splněné.

Z listin, předložených k návrhu doručenému soudu prvního stupně dne 7. 4. 2004, lze mít – ve shodě se soudem prvního stupně – za osvědčené, že účastníci jsou v soutěžním vztahu v oblasti nabídky služeb zprostředkování zaměstnání na internetu, že žalobce od května 2001 je oprávněným uživatelem domény „prace.cz", na níž prezentuje svou nabídku služeb zprostředkování zaměstnání, a že žalobce dále osvědčil dlouhodobost užívání a propagaci domény „prace.cz" jako internetové adresy s nabídkou pracovních příležitostí. Osvědčeno je dále, že nabídku obdobných služeb žalovaný poskytuje zhruba od počátku roku 2004 na doméně „sprace.cz", pro něho registrované dne 6. 11. 2002. Notářskými zápisy žalobce osvědčil, že po zadání doménového jména „sprace.cz", resp. po kliknutí na odkaz Práce v obsahu hlavní stránky portálu žalovaného www.seznam.cz, se objeví úvodní stránka Sprace, resp. „S práce", dále že po zadání hesla „práce" se ve vyhledávači (www.goooogle.com) objeví nabídka stránek žalobce (Prace.cz), na druhém místě nabídka žalovaného (Sprace.cz).

Předně je třeba uvést, že žalovanému nelze uložit zákaz nabízet v prostředí internetu shodné služby, které nabízí žalobce, nelze ani obecně jemu i komukoli dalšímu uložit zákaz užívat slovo „práce", jako slovo obecné, druhové, čemuž odpovídá v prostředí internetu označení „prace". Pokud žalobci náleží právo užívat doménu „prace.cz", pak pouze toto označení je pro něho chráněno a jako takové mu poskytuje (zejména v postavení ve výčtu při zadání určitého hesla v internetových vyhledávačích) výhodu – a to i soutěžní výhodu – oproti jiným poskytovatelům služeb s jiným zněním doménových jmen. Pokud je pak použito již v označení domény s určitou obměnou či doplněním označení žalobce „prace", pak rozhodné je posouzení, zda je tím do práva žalobce, jež se opírá o předchozí dlouhodobé užití tohoto označení k určitému účelu, takto zasaženo či nikoli, především pak – zda je vyvoláno nebezpečí přímé či nepřímé (v možnostech asociací) záměny účastníků či jejich produktů, zda může být užívání považováno za využívání pověsti jiné domény či nikoli, tedy v obecnosti, zda při tvrzení nekalé soutěže jsou splněny podmínky § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.").

V daném stadiu řízení o vydání předběžného opatření, kdy rozhodné skutečnosti jsou osvědčovány a dokazování ani zčásti neproběhlo, má odvolací soud za to, že není osvědčeno jak jednání nekalé soutěže žalovaného podle tvrzení žalobce a dále že není osvědčena podmínka nezbytnosti úpravy poměrů účastníků z hlediska vytýkaným jednáním dotčené veřejnosti. Z předložených listin, zachycujících postup uživatele při zadání dle žalobce kolidujícího označení a výsledek tohoto postupu na obrazovce počítače,

Vybrana_judikatura.indd 45 13.3.19 12:14

je podle odvolacího soudu osvědčeno, že uživatel v žádné fázi svého počínání není maten v tom, kým je na předmětných stránkách osloven. Z osvědčeného stavu nevyplývá pochybnost o tom, že uživatel se nachází na stránkách, provozovaných žalovaným, což je dáno uváděním znění obchodní firmy žalovaného (totožné s označením portálu) i opakovaným grafickým ztvárněním písmene „S" v obsahu stránek.

K otázce zaměnitelnosti obou označení domén účastníků odvolací soud zejména poukazuje na nutnost jiného pohledu na uživatele internetu jako na „průměrného spotřebitele". Podle jeho názoru již „průměrný" uživatel internetu (a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků) je si vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků „průměrný" uživatel internetu bude maten a nerozliší je.

Odvolací soud uzavřel, že pokud žalobou je uplatněn nárok z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, pak pro potřebu vydání navrženého předběžného opatření není osvědčen základ tohoto nároku (podmínky § 44 odst. 1 obch. zák.), zejména že tvrzený zásah je způsobilý přivodit žalobci újmu, a dále není z podmínek pro vydání předběžného opatření dán požadavek nezbytnosti zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením.

Z uvedených důvodů pro nesplnění podmínek podle § 102 o. s. ř. odvolací soud napadený výrok I. usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. 4. 2004 změnil podle § 220 o. s. ř. tak, že návrh na vydání předběžného opatření i v tam uvedeném rozsahu zamítl.

Shora uvedené v plném rozsahu dopadá i na posouzení důvodnosti odvolání žalobce do zamítavých usnesení soudu prvního stupně ze dne 31. 8. 2004 a 1. 10. 2004. Odvolací soud zde odkazuje na odůvodnění obou usnesení co do tvrzení žalobce, jež lze mít jím předloženými listinami za osvědčená, ztotožňuje se se závěrem zde vysloveným, jenž podtrhuje význam „S" v podobě, jak ji žalovaný opakovaně používá, průměrného uživatele bezpečně informujícího o tom, že se nachází na stránkách žalovaného. Pokud pak odvolací soud výše dovodil, že ani užití označení „sprace" žalovaným jako doménového jména neodůvodňuje vydání předběžného opatření, jež směřuje právě k zákazu užití takového označení žalovaným, pak modifikace, obsažené v dalších návrzích předběžných opatřeních žalobce, odchylný závěr odvolacího soudu neodůvodňují.

Tvrzený nárok žalobce, jenž má být dle žaloby nárokem z jednání nekalé soutěže, nelze považovat za osvědčený do té míry, aby bylo možno dalším návrhům žalobce (doručeným dne 24. 8. 2004 a 24. 9. 2004) na vydání předběžných opatření vyhovět a rovněž i považovat požadovanou zatímní úpravu poměrů účastníků za nezbytnou. Pokud soud prvního stupně návrhy na vydání předběžného opatření zamítl, pak nepochybil a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

9.2

Sprace.cz – první stupeň

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Každý průměrný uživatel internetu si je vědom důležitosti každého znaku v označení adresy v internetové síti. Za zaměnitelné tedy nelze považovat domény „prace.cz" a „sprace.cz".

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 15 Cm 46/2004

Soudce/Senát: JUDr. Zuzana Čížková

Vybrana_judikatura.indd 46 13.3.19 12:14

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Čížkovou v právní věci žalobce LMC, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Vysočanská 234, IČ 25441381, proti žalovanému Seznam.cz, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 608/2, IČ 26168685 o zdržení se nekalé soutěže

takto:

I. Žaloba o uložení povinnosti žalovanému zdržet se užití domény „sprace.cz" a označení „sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím Internetu, se zamítá.

II. Žaloba o uložení povinnosti žalovanému do 7 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit v pracovní dny po dobu minimálně 72 po sobe jdoucích hodin na úvodní straně portálu „Seznam.cz" a „Sprace.cz" na umístění viditelném v jakékoliv verzi prohlížeče Microsoft Internet Explorer 5.0 a výše a Mozilla 1.0 a výše, při maximálním nastaveném rozlišení obrazovky počítače 800 x 600 bodů, bez nutnosti instalovat jakákoliv další software do uvedených prohlížečů, písmem o velikosti největšího používaného písma na dané stránce, zveřejnil na vlastní náklady omluvu znění: „Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem v Praze 5, Maskové 1, PSČ 150 00, IČ 26168685, se tímto omlouvá provozovateli služby „prace.cz", společnosti LMC, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Vysočanská 234, PSČ 190 00, IČ 26441381 a prohlašuje, že není a nebyla oprávněna užívat doménu „sprace.cz" a označení „sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí, se zamítá.

III. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení Kč 11 126,50 k rukám Mgr. Vladimíra Uhde, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal uložení povinností uvedených ve výroku rozsudku. V odůvodnění žaloby uvedl, že je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je automatizované zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování software, reklamní činnosti a marketing. V posledních letech rozhodující měrou formuje internetový trh práce v ČR, když úspěšně navázal na podnikatelský projekt svého zakladatele Ing. Libora Malého, který od roku 1995 podnikal pod obchodní firmou Ing. Libor Malý – LMC, a který se zasloužil o vznik internetového trhu práce v ČR. Klíčovou službou žalobce je poskytování rozsáhlé nabídky pracovních příležitostí, odborného poradenství a aktuálních informací týkajících se trhu práce a personalistiky na území ČR, a to především prostřednictvím internetové domény „prace.cz", jakož i prostřednictvím dalších domén „jobs.cz" a „hotjobs.cz". Doména „prace.cz" byla registrována dne 16. 3. 1997. Při své činnosti používá žalobce již řadu let označení, resp. službu „www.prace.cz", popř. „prace.cz" a své služby nabízí i prostřednictvím internetových domén, především domény „prace.cz", jejímž je oprávněným uživatelem, a to na základě licenční smlouvy, kterou uzavřel dne 1. 5. 2001 jako nabyvatel na straně jedné s Ing. Liborem Malým jako poskytovatelem na straně druhé.

Žalovaný je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je i zprostředkovatelská činnosti v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, marketing v oblasti nákupu a prodeje a zprostředkování internetových služeb. Dne 6. 11. 2002 si žalovaný zaregistroval doménu „sprace.cz", kterou (patrně začátkem tohoto roku) začal užívat za účelem zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí a aktuálních informací týkajících se trhu práce v České republice. Žalovaný doposud nezprostředkovával zaměstnání, ale umožňoval třetím osobám, včetně žalobce, nabízet své služby prostřednictvím jeho internetové domény III. stupně „prace.seznam.cz". Žalobce a žalovaný tímto způsobem spolupracovali na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. 4. 2002. Žalovaný předmětnou smlouvu v prosinci 2003 vypověděl s účinností ke dni 29. 2. 2004. Doména, resp. označení „sprace.cz", využívá zaměnitelnosti označení užívaného žalobcem („prace.cz"), jakož i přihlášky ochranné známky žalobce „prace.cz", která se dostala do širokého povědomí veřejnosti.

Vybrana_judikatura.indd 47 13.3.19 12:14

Žalobce je přesvědčen, že jednání žalovaného je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Užití domény „sprace.cz“, jakož i užití označení „sprace“, může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti co do původu služeb nabízených žalovaným, když u spotřebitelů může být vyvolán dojem, že zde existuje spojení se službou poskytovanou žalobcem. Jednání žalovaného naplňuje znaky klamavé reklamy. Jednáním žalovaného může dojít nejen k odlákání zákazníků z řad osob hledajících práci, ale i z řad zákazníků, kteří prostřednictvím domény „prace.cz“ propagují své služby a umísťují zde svou reklamu. Dále má žalobce obavy, že užíváním domény „sprace.cz“, resp. označení „spráce“ může dojít k narušení či dokonce ke ztrátě rozlišovací způsobilosti označení „prace“, resp. „prace.cz“, kterou žalobce řadu let cíleně získával nákladnou propagací.

Žalovaný k žalobě uvedl, že neuznává nárok Žalobce a tvrdil, že v předmětném případě nebyla naplněna skutková podstata jednání v nekalé soutěží dle § 44 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), ani dle speciálních skutkových podstat. Užíváním domény sprace.cz a provozováním webových stránek www.sprace.cz se nemohl dopustit jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a které by bylo současně způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, tedy i žalobci. Žalovaný má doménu sprace.cz registrovanou již od 6. 11. 2002. Domnívá se, že žalobce se svých domnělých nároků domáhá pouze z důvodu, že mu v osobě žalovaného vznikla faktická konkurence. Žalovaný nemá zájem jakkoli využívat žalobcem domnělé zaměnitelnosti domény prace.cz a sprace.cz. Naopak, všemi možnými prostředky, zejména vsak grafickým ztvárněním samotného označení a webových stránek usiluje o to, aby bylo uživatelům Internetu zřejmé spojení všech obchodních aktivit žalovaného jako provozovatele internetového portálu Seznam.cz. Žalovanému nelze uložit zákaz užívat slovo práce, resp. prace, neboť se jedná o slovo obecné a druhové, které je logicky užíváno při poskytování služeb zprostředkování práce a nabídky pracovních příležitostí. Druhové, generické a zcela všeobecné označení práce, resp. prace samo o sobě totiž postrádá rozlišovací schopnost, a tudíž nemůže být předmětem ochrany. Označení sprace.cz není zaměnitelné s označením prace.cz, neboť označení Sprace obsahuje dominantní prvek v podobě velkého S, graficky a barevně zpracovaného tak, že je zcela zřejmá souvislost a spojení obchodních aktivit žalovaného {S jako Seznam). Obrazové a grafické zpracování označení sprace.cz je přitom naprosto odlišné od obrazového a grafického zpracování označení prace.cz. Webové stránky provozované žalovaným prostřednictvím domény sprace.cz jsou prostorově a designem uspořádány shodně jako portál seznam.cz. Na všech webových stránkách provozovaných žalovaným, včetně webových stránek www.sprace.cz, je žalovaný uveden jako provozovatel webových stránek, a to uvedením obchodní firmy žalovaného Seznam.cz, a tudíž není pochybnost o tom, kdo je provozovatelem webových stránek a ze žádné skutečnosti nevyplývá jakékoli propojení se žalobcem. V důsledku uvedených rozlišovacích prvků označení prace.cz a sprace.cz nemůže ani u průměrného uživatele internetu dojít k vyvolání dojmu propojení či souvislosti webových stránek a služeb poskytovaných žalobcem a žalovaným či souvislosti webových stránek a služeb poskytovaných žalobcem a žalovaným, neboť prostředí internetu je specifickým prostředím, kde si je i průměrný uživatel internetu vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy. Jednání žalovaného tak není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Žalovaný nevyužívá žádných prostředků klamavé reklamy, ani netěží z dobré pověsti žalobce či žádného jiného subjektu.

Soud má za prokázané níže uvedené skutečnosti:

Žalobce je obchodní společností zapsanou dne 21. 3. 2001 v obchodním rejstříku a jeho předmětem podnikání je automatizovaného zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování softwaru a reklamní činnosti a marketing.

Žalovaný je taktéž obchodní společností a byl zapsán do obchodního rejstříku dne 5. 4. 2000. Jeho předmětem podnikání je mimo jiné zprostředkovatelská činnosti v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, zprostředkování internetových služeb.

Dne 1. 5. 2001 byla mezi Ing. Liborem Malým, jako poskytovatelem, a žalobcem, jako nabyvatelem, uzavřena licenční smlouva, jejímž předmětem bylo oprávnění žalobce k výkonu veškerých práv

Vybrana_judikatura.indd 48 13.3.19 12:14

spojených s užíváním domén prace.cz, jobs.cz a hotjobs.cz, jejichž vlastníkem byl Ing. Malý. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Dne 15. 4. 2002 byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena smlouva o poskytování služeb, v jejíž preambuli potvrdili smluvní strany, že mají společný zájem o spolupráci na provozu portálu zaměřeného do oblasti vyhledávání lidských zdrojů s názvem Seznam Práce (dále jen „Služba“) Předmětem smlouva bylo poskytování možnosti zveřejňovat on-line nabídku žalobce na internetových stránkách žalovaného prostřednictvím Služby. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Dopisem ze dne 29. 12. 2003 vypověděl žalovaný Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou se žalobcem dne 15. 4. 2002, a to dle čl. VII. smlouvy. Podle tohoto článku lze smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez uvedení důvodu s tím, že výpověď musí být písemná a doručená druhé smluvní straně. Dvouměsíční výpovědní doba začala běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Žalobce v žalobě uvedl, že smlouva byla vypovězena s účinnosti ke dni 29. 2. 2004.

Dne 11. 2. 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 86/2004, N 82/2004, kterým notář osvědčil, že dne 11. 2. 2004 v době mezi 15.30 a 16.30 hod. se po zadání internetové adresy www.sprace.cz na monitoru jeho počítače zobrazila úvodní stránka portálu Seznam. Po kliknutí na odkaz Práce, brigády v rubrice Inzerce se na monitoru zobrazila obsahující mimo jiné uvedení domény žalobce prace.cz, dále domény prace.seznam.cz. Stránka obsahuje nabídku k vyhledávání práce, zaměstnanců, brigád atd. Případě se zobrazila jiná verze této stránky, a to s reklamním proužkem obsahujícího uvedení adresy www.volna-mista.cz. Dále notář osvědčil, že po zadání internetové adresy www.sjobs.cz se na monitoru počítače objevilo hlášení, že tato internetová stránka není dostupná a použitý vyhledávač tuto adresu nedokázal najít.

Dne 23. 2. 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 111/2004, N 82/2004, kterým notář osvědčil, že uvedeného dne se v 15.10 hod. po zadání internetové adresy www.sprace.cz zobrazila na monitoru jeho počítače úvodní internetová stránka obsahující nabídku práce a brigád v ČR. V levém horním rohu je uvedeno slovo práce, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S“ světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy.

Dne 5. 4. 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 180/2004, N 178/2004, kterým notář osvědčil uvedeného dne se po zadání internetové adresy www.seznam.cz a po kliknutí na odkaz Práce, brigády v rubrice Inzerce na monitoru jeho počítače zobrazila úvodní stránka Sprace. Dále pak, že po zadání internetové adresy www.google.com a po zadání hesla práce do vyhledávacího řádku se objevila nabídka stránek, mezi nimiž byla na prvním místě uvedena stránka Práce.cz a na druhém Sprace.cz.

Dne 22. 4. 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 202/2004, N 208/2004, kterým notář osvědčil, že po zadání internetové adresy www.sprace.cz se na monitoru zobrazila úvodní stránka http://sprace.seznam.cz.

Dne 21. 5. 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 236/2004, M 249/2004, kterým notář osvědčil, že po zadání internetové adresy www.aprace.cz a po zadání internetové adresy www.jobspilot.cz se na zobrazilo oznámení, že tyto stránky nelze zobrazit.

Dne 3. 8. 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 190/2004, N 179/2004, kterým notářka osvědčila, že dne 30. 7. 2004 zobrazila internetovou stránku www.novinky.cz, na níž dále zvolila odkazy – a) Evropská unie, b) zahraničí, c) krimi, d) kultura, e) léto, f) vztahy a sex a g) počasí. Na každé takto otevřené stránce se nahoře zobrazil reklamní banner „S práce“. Dále pak, že dne 2. 8. 2004 zobrazila internetovou stránku www.novinky.cz, na níž postupně zvolila odkazy a) Evropská unie, b) zahraničí, c) krimi, d) kultura, e) domácí a postupně se otevíraly stránky, kde se nahoře zobrazil reklamní banner „S práce“.

Dne 24. 8, 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 374/2004, N 378/2004, kterým notář osvědčil, že se dne 23. 8. 2004 po zadání internetové adresy www.novinky.cz a po kliknutí na jednotlivé rubriky

Vybrana_judikatura.indd 49 13.3.19 12:14

zobrazily stránky s reklamní plochou, na níž je mimo jiné uvedeno slovo práce, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S“ světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy. Pod stylizovaným „S“ a slovem práce je uvedeno http://sprace.seznam.cz. Dále osvědčil, že dne 24. 8. 2004 se po zadání internetové adresy www.novinky.cz a po kliknutí na jednotlivé rubriky zobrazily stránky se shodným reklamním bannerem http://sprace.seznam.cz, který se objevil v horní části obrazovky předchozího dne.

Dne 28. 1. 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 53/2005, N 46/2004, kterým notář osvědčil, že se dne 27. 1. 2005 po zadání internetové adresy www.sbazar.cz zobrazil na titulní straně této webové stránky v sekci Specializované inzertní servery odkaz Spráce a po kliknutí na tento odkaz Spráce se na monitoru zobrazily stránky http://spráce.seznam.cz.

Dne 8. 2. 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 65/2005, N 66/2005, kterým notár osvědčil, že se dne 8. 2. 2005 po zadání internetové adresy www.seznam.cz zobrazil na titulní straně této webové stránky v sekcí Katalog, ve třetím sloupci zleva začínajícím Počítače na třetí pozici odkaz Práce. Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://www.seznam.cz/Prakticke informace a inzerce/Inzerce/Trh prace/ a objevila se titulní stránka KATALOG Seznam – Inzerce trhu práce. Na třetí pozici shora se objevil odkaz „Spráce“. Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://sprace.seznam.cz/.

Dne 10. 1. 2006 byl sepsán notářský zápis NZ 14/2006, N 16/2006, kterým notář osvědčil, že toho dne se po zadání internetové adresy www.seznam.cz zobrazil na titulní straně webové stránky v její horní části, ve třetím sloupci zleva začínajícím odkazem „Počasí“ na druhé řádku, odkaz Práce. Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://www.sprace.cz a zobrazily se stránky s nabídkou zaměstnání.

Žalovaný je ode dne 6. 11. 2002 držitelem domény sprace.cz, ode dne 4. 8. 2003 domény sjobs.cz, ode dne 6. 11. 2002 domény sreality.cz, ode dne 16. 1. 2003 domény smobil.cz, ode dne 6. 11. 2002 domény sdovolena.cz, ode dne 3. 12. 2002 domény sauto.cz, ode dne 25. 5. 2000 domény lide.cz, ode dne 25. 5. 2000 domény mapy.cz, ode dne 12. 2. 2003 domény sport.cz, ode dne 25. 5. 2000 domény novinky.cz, ode dne 20. 1. 2004 domény pocasi.cz, ode dne 31. 5. 2000 domény seznam.cz, ode dne 6. 11. 2002 domény sdovolena.cz, ode dne 25. 11. 2003 domény sbazar.cz, ode dne 29. 11. 2002 domény sfinance.cz, ode dne 1. 4. 2004 domény sletenky.cz, ode dne 7. 9. 2000 domény sweb.cz a ode dne 8. 1. 2004 domény volna-mista.cz.

Žalovaný je vlastníkem slovní grafické ochranné známky SEZNAM, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. zápisu 258838, s právem přednosti ode dne 7. 10. 2002, i pro seznam výrobků a služeb zařazených do třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 38, slovní grafické ochranné známky SEZNAM, zapsané pod č. zápisu 270902, s právem přednosti ode dne 18. 6. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky SEZNAM.CZ, zapsané pod č. zápisu 270901, s právem přednosti ode dne 18. 6. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S dovolená, zapsané pod č. zápisu 268550, s právem přednosti ode dne 23. 3. 2004, i pro třídu výrobků a službě 38, kombinované ochranné známky S auto, zapsané pod č. zápisu 268549, s právem přednosti ode dne 23. 3. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S Auto, zapsané pod č. zápisu 273517, s právem přednosti ode dne 26. 11. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S LETENKY, zapsané pod č. zápisu 273516, s právem přednosti ode dne 26. 11. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S FINANCE, zapsané pod č. zápisu 273607, s právem přednosti ode dne 10. 12. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S MONIL, zapsané pod č. zápisu 273608, s právem přednosti ode dne 10. 12. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S BAZAR, zapsané pod č. zápisu 273606, s právem přednosti ode dne 10. 12. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S, zapsané pod č. zápisu 269951, s právem přednosti ode dne 22. 4. 2004 i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky {obrazový

Vybrana_judikatura.indd 50 13.3.19 12:14

prvek připomínající písmeno „S“ tmavé barvy), zapsané pod č. zápisu 269952, s právem přednosti ode dne 22. 4. 2003, i pro třídu výrobků a služeb 38, barevné kombinované ochranné známky S (obrazový prvek připomínající písmeno „S“ bílé barvy umístěný na kruhové ploše červené barvy), zapsané pod č. zápisu 269953, s právem přednosti ode dne 22. 4. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky zobrazující hlavu psa, před jehož levým okem je umístěna lupa s držadlem, zapsané pod č. zápisu 268657, s právem přednosti ode dne 8. 4. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky zobrazující hlavu psa, který v tlamě drží dopisovou obálku, zapsané pod č. zápisu 268658, s právem přednosti ode dne 8. 4. 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38.

Žalovaným byla u Úřadu průmyslového vlastnictví podána přihláška č. 420856 k zápisu kombinované ochranné známky S DOVOLENÁ do registru ochranných známek. Přihláškou č. 196509 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S reality KATALOG NEMOVITOSTÍ K PRODEJI A K PRONÁJMU. Přihláškou č. 197680 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S reality. Přihláškou č. 421271 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S REALITY. Přihláškou č. 344712 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S práce. Přihláškou č. 420853 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S PRÁCE. Přihláškou č. 345753 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S.

Výpisy z registru domén pořízených na adrese http://www.nic.cz a výtisky titulních internetových stránek bylo prokázáno, že je zapsána doména pravo.cz a provozována internetová stránka deníku Právo, doména itpravo.cz a provozována internetová stránka IT právo (server o internetovém a počítačovém právu), doména epravo.cz a provozována internetová stránka epravo.cz, doména pravnik.cz a provozována internetová stránka na adrese www.pravnik.cz, doména ipravnik.cz a provozována internetová stránka iPrávník, C. H. BECK, doména doprace.cz a provozována internetová stránka Dopráce.cz na adrese www.doprace.cz, nabízející práce, brigády atd., doména dopraprace.cz a provozována internetová stránka Dobrá práce na adrese www.dobraprace.cz obsahující nabídky zaměstnání, doména inzerceprace.cz a provozována internetová stránka na adrese www.inzerceprace.cz obsahující nabídky zaměstnání, doména praceihned.cz a provozována internetová stránka na adrese www.pracihned.cz obsahující nabídky brigád, doména najdipraci.cz a provozována internetová stránka najdi práci.cz obsahující nabídky práce a brigád, doména seznam-prace.cz a provozována internetová stránka Seznam-práce.cz obsahující nabídky zaměstnání, volných míst a brigád.

Žalovaný prokázal, že značka SEZNAM byla zvolena čtenáři společností Reader's Digest Výběr nejdůvěryhodnější značkou v České republice v kategorii internetová společnost v letech 2002, 2003, 2004 a 2005. Dále pak, že se žalovaný umístil na prvním místě v sedmém ročníku žebříčku 100 obdivovaných firem ČR v oboru informační technologie a systémy (2005).

Dne 26. 4. 2005 pokořil portál Seznam.cz hranici denní návštěvnosti, když podle iAuditu činilo číslo uživatelů 1 011 964.

Kopiemi webových stránek žalovaný prokázal, že v letech 2001 a 2002 bylo používáno na jeho internetových stránkách SEZNAM při nabídce zaměstnání slovní spojení Seznam Práce. Od roku 2004 (předložený výtisk ze dne 2. 4. 2004, 11. 3. 2004, 29. 4. 2004, 23. 9. 2004, 24. 10. 2004) používal žalovaný při nabídce práce a brigád v ČR slovní prvek „práce“, kterému byl předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S“ bílé barvy umístěné na kruhové ploše červené barvy. Při nabídce dalších služeb, umístěných na internetových stránkách žalovaného, používal a používá např. slovní prvek „auto“, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S“ bílé barvy umístěné na trojúhelníkové ploše červené barvy, slovní prvky „mobil“, „reality“, „bazar“, „finance“, „dovolená“ či „letenky“, kterým je vždy předřazen obrazový prvek písmena „S“ bílé barvy, jež je umístěn u slovního prvku „mobil“ na červené ploše ve tvaru mobilního telefonu, u slovního prvku „reality“ na červené ploše ve tvaru domu, u slovního prvku „bazar“ na kruhové ploše červené barvy, u slovního prvku „finance“ na červené ploše ve tvaru bankovky, u slovního prvku „dovolená“ na červené ploše ve tvaru kufru a u slovního prvku „letenky“ na červené ploše ve tvaru letadla.

Vybrana_judikatura.indd 51 13.3.19 12:14

Dne 22. 4. 2000 vydal správní senát Rozhodčího a mediačního centra WIPO ve věci Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc. rozhodnutí č. D2000-0127, kterým nařídil, aby byl převeden doménový název „efitnesswarehouse.com" na žalobě, tj. společnost Busy Body, Inc. V odůvodnění uvedl, že žalobce dostatečně prokázal, že žalovaný je osobou, jež si zaregistrovala doménový název, který je zaměnitelný s ochrannou známkou, k níž má žalobce práva, čímž doložil první ze tří faktorů nutných ke zjištění, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název. Senát dospěl k závěru, že žalovaný nemá žádná práva nebo právoplatné nároky na sporný doménový název, čímž žalobce prokázal druhý faktor nutný k uznání svého tvrzení, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název. Dále dospěl k závěru, že si žalovaný zaregistroval a užívá doménový název „efitnesswarehouse.com" ve zlé víře. Žalobce takto prokázal třetí a poslední faktor nutný ke zjištění, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název.

Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2006, zn. 0-344712, byly zamítnuty námitky proti zápisu kombinovaného označení „S práce" a přihlašované kombinované označení „S práce" bylo postoupeno odboru ochranných známek k novému zveřejnění se seznam výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41 a 42. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že přihláška kombinované ochranné známky zn. sp. 0-344712 byla podána dne 23. 3. 2004 a zveřejněna dne 15. 9. 2004 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41 a 42. Namítaná barevná slovní ochranná známka č. 264322 „prace.cz" v grafické úpravě písma, s dřívějším právem přednosti ode dne 16. 5. 2003, byla do rejstříku zapsána dne 23. 7. 2004 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb 35, 38, 41 a 41. K vlastnímu nebezpečí záměny či asociaci přihlašovaného označení „S práce" a namítané ochranné známky „prace.cz" odvolací orgán konstatoval nepochybnost, že obě porovnávaná označení obsahují foneticky, vizuálně a významově odlišný slovní prvek „práce", resp. „prace", neboli jejich odlišnost v interpunkci není z hlediska zákona o ochranných známkách rozhodná. V případě přihlašovaného označení je slovnímu prvku „práce" předřazen obrazová prvek připomínající písmeno „S" světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy. Naopak namítaná ochranná známka zcela evidentně představuje doménové jméno internetové adresy www.prace.cz, což na první pohled nelze seznat z provedení přihlašovaného označení. Současně předřazený písemný prvek, který je v obchodním styku vnímán přednostně, dodává slovnímu prvku „práce" zcela jiný význam, nikoliv dominantní, než zaujímá stejný prvek v celkové kompozici namítané ochranné známky. Vyplývá to ze skutečnosti, že slovní prvek „práce" či „prace" je z hlediska zákona o ochranných známkách prvkem značně slabým s velmi nízkou distinktivitou, kterou získá teprve v kombinaci s dalšími slovními či obrazovými prvky. Přihlašované označení je tudíž co do vizuálního a fonetického vjemu dostatečně odlišné od namítané ochranné známky. Z pohledu zákona o ochranných známkách je v daném případě rozhodné, že i když porovnávaná označení obsahují shodný slovní prvek „práce", resp. „prace", a mají být zapsána pro shodné nebo podobné služby ve třídách 35, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, nemůže k jejich vzájemné záměně či asociaci dojít. Vzhledem k tomu, že přihlašovatel je veřejnosti obecně známý svými aktivitami spojenými s provozováním internetového portálu www.seznam.cz, odvolací orgán uvedený závěr prověřil a zjistil, že předmětné označení přihlašovatel již užívá na zmíněném internetovém portálu jako doménové jméno v podobě sprace.seznam.cz s tím, že tato prezentace nemá nic společného s prezentací namítajícího, kterou uskutečňuje na internetové adrese www.prace.cz. Je tudíž nesporné, že nejen z uvedených důvodů, ale i takto je jednoznačně vyloučena možnost, aby přihlašovatel užíváním předmětného označení v obchodním styku zasahoval do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Žalobce uskutečnil rozsáhlou reklamní kampaň týkající se propagace jeho služeb poskytovaných v oblasti nabídky práce prostřednictvím Internetu na adrese www.prace.cz. Tuto skutečnost prokázal předloženými fotokopiemi fotodokumentace obsahující reklamní plakáty umístěné na lavičkách na nádražích, na autobusových, a tramvajových zastávkách nebo u stanic metra, a to v Liberci, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Ostravě–Porubě, v Ostravě–Slezské, v Ostravě–Moravské

Vybrana_judikatura.indd 52 13.3.19 12:14

a Přívozu, v Ostravě Jih, v Ostravě–Svinově, v Ostravě ÚAN, v Brně Bohunicích a Starém Lískovci, v Brně Jih Bohunicích, v Brně Jih Štyřicích, v Brně Jih Komárově, v Brně Jih Chrlicích, v Brně střed, v Brně ÚAN, v Olomouci, ve Vyškově, v Praze 3, v Praze 4, v Praze 5, v Praze 6, v Praze 7, v Praze 8, v Praze 9, v Praze 10, v Praze 11, v Praze 12, v Praze 13, v Praze 14, v Praze 15. K propagaci internetové adresy docházelo í v denním tisku (např. Právo, Blesk). Daňovými doklady, vystavenými společností OMD Czech, a. s., č. 421526 ze dne 3. 5. 2002 na 303806,84 Kč (produkt WWW Job 2002, letáky 04/02), č. 421527 ze dne 3. 5. 2002 na 108 580 Kč (produkt WWW Job 2002, realizace – letáky 04/02, č. 423637 ze dne 2. 10. 2002 na 504 897 Kč (produkt WWW Job 2002, lavičky 09/02, č. 423636 ze dne 2. 10. 2002 na 456 036 Kč (produkt WWW Job 2002, autobusy 09/02 po šesti motivech), č. 423248 ze dne 2. 9. 2002 na 147 446,76 (produkt WWW Job 2002, fólie – metro 08/02, fólie – lavičky 08/02), č. 433745 ze dne 11. 9. 2003 na 30 304,80 Kč(produkce www.prace.cz 2003, dotisk plakátů), č. 433806 ze dne 16. 9. 2003 na 207 961,20 Kč (produkt www.prace.cz. 2003, plakáty pro autobusy, tramvaje, telefonní budky, lavičky, vše 09/03), č. 434123 ze dne 3. 10. 2003 na 1 212 447,71 Kč (produkt www.prace.cz 2003, letáky pro autobusy, tramvaje, telefonní budky, lavičky, vše 09/03), společnosti NetCentrum, s. r. o. č. 2003/1209 ze dne 14. 10. 2003 na 158 600 Kč za nákup reklamního prostoru na serveru Centrum.cz, žalobce č. 21032141 ze dne 2. 10. 2003 na 183 000 Kč za umístění reklamy, společnosti MAFRA, a. s. č. 3450916 ze dne 29. 9. 2003 na 92 720 Kč za realizaci reklamní kampaně na internetových stránkách IDNES v září 2003, společnosti OMD Czech, a. s. č. 434041 ze dne 1. 10. 2003 na 449 180,26 Kč (produkt www.prace.cz 2003, kampaň Blesk-09/03), č. 433954 ze dne 29. 9. 2003 na 355 808,08 Kč (produkt www.prace.cz.2003, kampaň Právo-09/03), č. 440034 ze dne 15. 1. 2004 na 238 563,68 Kč (produkt www.prace.cz 2004, podlahová grafika, rámečky ve vagónech, vnitřní folie pod okny, eskalátorové tunely), č. 440258 ze dne 5. 2. 2004 na 1 132 046,78 Kč (produkt www.prace.cz 2004, kampaň Metro-01/04), prokázal žalobce, že vynakládal velké části na propagaci svých služeb poskytovaných prostřednictvím jím používaných internetových adres www.jobs.cz a www.prace.cz. Třemi objednávkami žalobce prokázal, že objednal u společnosti OMD Czech, a. s. na leden 2004 výrobu reklamních materiálů do eskalátorových tunelů, vnitřních foliích, rámečků na linku C a podlahovou grafiku; u společnosti NetCentrum, s. r. o. HP sponzoring na titulce v období ode dne 1. do 7. 11. 2004 a předstránky v emailu v období měsíců říjen a listopad 2004 a u společnosti OMD Czech, a. s. billboard – Titulní strana, Počasí, TV program a Zpravodajství, umístěné na teletextu na TV NOVA v měsících říjen a listopadu 2004.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k níže uvedeným závěrům:

Žalobce je obchodní společností a poskytuje uživatelům internetu nabídky pracovních příležitostí, odborné poradenství a aktuální informace týkající se trhu práce a personalistiky prostřednictvím domén „prace.cz“, „jobs.cz“ a „hotjobs.cz“, které užívá na základě licenční smlouvy uzavřené dne 1. 5. 2001 s Ing. Liborem Malým. Do února 2004 spolupracoval se žalovaným na provozu portálu zaměřeného do oblasti vyhledávání lidských zdrojů s názvem Seznam Práce (Služby) a žalovaný na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. 4. 2002 poskytoval možnost zveřejňovat on-line nabídku žalobce na internetových stránkách žalovaného prostřednictvím Služby. Dopisem ze dne 29. 12. 2003 uvedenou smlouvu Žalovaný vypověděl.

Žalovaný je obchodní společností provozující internetový server Seznam.cz. V rámci své podnikatelské činnosti provozuje webovou stránku „www.sprace.cz“, prostřednictvím které nabízí internetovým uživatelům služby zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí. Tyto služby nabízí i prostřednictvím domény „volna-místa.cz“. Ode dne 6. 11. 2002 je držitelem domény „sprace.cz“.

Z výše uvedeného učinil soud závěr, že žalobce a žalovaný jsou soutěžitelé a jejich jednání je jednáním v hospodářské soutěži.

Žalobce se podanou žalobou domáhal uložení povinnosti žalovanému zdržet se užití domény „sprace.cz“ a označení „sprace“ za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím internetu, neboť podle jeho názoru je zcela zřejmá

Vybrana_judikatura.indd 53 13.3.19 12:14

zaměnitelnost domény žalovaného „sprace.cz“ a služby „sprace“ s doménou užívanou žalobcem „prace.cz“ a jeho ochrannou známkou „prace.cz“. Služba žalovaného „sprace“, resp. doména „sprace.cz“ a doména užívaná žalobcem „prace.cz“, jakož i žalobcova ochranná známka „prace.cz“ a jeho služba „www.prace.cz“, obsahují zcela shodný dominantní prvek „prace“. U předmětné domény a obchodního názvu užívaných žalovaným a žalobcem existuje pouze jediná odlišnost, a to písmeno „S“ ve slově „sprace“, které však není dostatečným rozlišovacím prvkem. Jednání žalovaného považuje za nekalosoutěžní, neboť je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Užití domény „sprace.cz“ a označení „prace“ může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti co do původu služeb nabízených žalovaným a naplňuje znaky klamavé reklamy.

Je nespornou skutečností, že doména žalovaného zni sprace.cz, avšak po zadání adresy www.sprace.cz se v okně načte domovská stránka, na které je v levém horním rohu umístěno slovo „práce“, před kterým je umístěn obrazový prvek připomínající písmeno „S“ bílé barvy, umístěný na kruhové ploše Červené barvy. Tento předřazený prvek, používaný s různými tvary červené plochy, je příznačný pro žalobce a uživatel internetu po jeho shlédnutí okamžitě ví, že se nachází na internetové stránce žalovaného. Úřad průmyslového vlastnictví v rozhodnutí ze dne 7. 4. 2006 zn. sp. 0-344712 ve věci rozkladu podaného žalovaným proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „S práce“ mimo jiné uvedl, že doménové jméno prace.cz je zapsáno v národním registru doménových jmen, takže neexistuje žádný subjekt, kterému by bylo přiděleno stejné doménové označení. Tím je dána jeho jedinečnost v obchodním styku, takže doména prace.cz nemůže veřejnost uvést v omyl v tom smyslu, že by uživatel internetových informací přivedla na internetové stránky odlišné od stránek žalobce. Dále uvedl zjištění, že předmětné označeni (S práce) užívá žalovaný na internetovém portálu www.seznam.cz jako doménové jméno v podobě sprace.seznam.cz s tím, že tato prezentace nemá nic společného s prezentací žalobce, kterou uskutečňuje na internetové adrese www.prace.cz.

Jak uvedeno výše žalobce a žalovaný poskytují předmětné služby prostřednictvím internetu, což jednak znamená síť, jednak to, co tato síť obsahuje a nabízí. Každá stránka na Internetu má svou adresu a je-li uživateli známa, zadá ji do políčka nadepsaného „adresa“ a po stisknutí tlačítka Enter se mu v okně načte stránka, která je na dané adrese umístěna. Doménové jméno lze z hlediska uživatelského vymezit jako sled písmen umožňující identifikaci jednotlivého počítače v rámci internetové sítě a komunikaci s tímto počítačem prostřednictvím jiných počítačů zapojených do téže sítě. V této funkci lze o doménovém jménu hovořit jako o internetové adrese. K dalším funkcím domény patří funkce vyhledávací, propagační, informační a soutěžní v nejširším slova smyslu, tj. přispívat k získání, udržení nebo zlepšení soutěžní pozice uživatele doménového jména vůči jiným soutěžitelům. Z hlediska uživatelů internetu je identifikace určitého počítače a komunikace s ním prostřednictvím doménového jména důležitá potud, že je tím umožněn přístup k určitým datům. Zadání doménového jména v síti worldwide web vede k vyhledávání standardního souboru dat určeného ke zpřístupnění jiným uživatelům příslušné sítě. Tento standardní soubor se označuje jako domovská stránka, prostřednictvím které lze případně získat přístup i k dalším souborům dat na příslušném počítači nebo počítačové síti. Soubory dat, k nimž lze získat přístup prostřednictvím identifikace určitého počítače doménovým jménem, se nazývají webovými stránkami. Doménové jméno tak prakticky slouží k identifikaci a vyhledávání určité domovské stránky s určitým obsahem.

Podle § 44 odst. 1 obch. z. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. O nekalou soutěž jde, jsou-li kumulativně splněna její základní kritéria. V projednávané věci je jednání žalovaného jednáním v hospodářské soutěži. Nejedná se však o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci, jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům (v daném případě uživatelům internetu).

Vrchní soud v Praze v odůvodnění usnesení ze dne 16. 5. 2005, č. j. 3 Cmo 304/2004-170, 3 Cmo 313/2004, 3 Cmo 314/2004 uvedl, že v daném stadiu řízení, kdy ani zčásti neproběhlo dokazování,

Vybrana_judikatura.indd 54 13.3.19 12:14

má za to, že není osvědčeno jak jednání nekalé soutěže žalovaného. Z předložených listin, zachycujících postup uživatele při zadání dle žalobce kolidujícího označení a výsledek tohoto postupu na obrazovce počítače, je osvědčeno, že uživatel v žádné fázi svého počínání není maten v tom, kým je na předmětných stránkách osloven. Z osvědčeného stavu nevyplývá pochybnost o tom, že uživatel se nachází na stránkách provozovaných žalovaným, což je dáno uváděním znění obchodní firmy žalovaného (totožné s označením portálu) i opakovaným grafickým ztvárněním písmene „S" v obsahu stránek. K otázce zaměnitelnosti obou označení domén účastníků řízení poukázal odvolací soud na nutnost jiného pohledu na uživatele internetu jako na „průměrného spotřebitele". Podle jeho názoru již „průměrný" uživatel internetu (a tedy potencionální návštěvník stránek účastníků) je si vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků „průměrný" uživatel internetu bude maten a nerozliší je.

Ani po provedeném dokazování nebylo žalobcem prokázáno jednání nekalé soutěže žalovaného. Jak již bylo uvedeno, po zadání adresy www.sprace.cz se v okně načte domovská stránka, na které je v levém horním rohu umístěno slovo práce, označující žalovaným nabízenou službu, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S" bílé barvy, umístěný na kruhové ploše červené barvy. Tento předřazený prvek, umístěný v červené ploše různých tvarů (letadlo, mobil, auto, kufr atd.) je užíván žalovaným na jeho webových stránkách a je pro něho příznačný. Je graficky zpracován tak, že vypovídá o propojení obchodních aktivit žalovaného jako provozovatele portálu seznam.cz. Navíc v dolní části internetové stránky je vždy žalovaný uveden jako provozovatel těchto stránek.

Uživatel internetu tak při užití domény žalovaného a využívání služeb prostřednictvím internetových stránek žalovaného zobrazených po zadání adresy, při každém svém kroku na těchto stránkách ví, že se jedná o internetové stránky žalovaného a nemůže nabýt dojmu, že žalovaný je nějakým způsobem ve vztahu se žalobcem s ohledem na doménu žalobce prace.cz a poskytovanou službu práce. Soud je proto toho názoru, že z pohledu průměrného uživatele internetu nemůže dojít k zaměnitelnosti domén žalobce prace.cz a žalovaného sprace.cz. Chce-li si totiž takový uživatel otevřít domovskou stránku po zadání adresy www.prace.cz a omylem zmáčkne na klávesnici písmeno „s" před písmenem „p", takže zadá adresu www.sprace.cz, otevře se mu stránka žalovaného, na které je jednak žalovaný uveden jako provozovatel této stránky a jednak okamžitě, s ohledem na pro žalobce typický obrazový prvek připomínající písmeno „S" bílé barvy, umístěný v červené ploše různých tvarů a související s obchodními aktivitami žalovaného, pozná, že není na stránce, kterou chtěl zobrazit. To samozřejmě pozná i po zkontrolování správnosti zadání jím uvedené adresy. Proto soud dospěl k závěru, že v řízení nebyla prokázána žalobcem tvrzená zaměnitelnost označení „sprace" a domény sprace.cz, užívané žalovaným, s označením „prace" a doménou prace.cz, užívané žalobcem.

Soud nehodnotil další provedené listinné důkazy (jako např. výsledky návštěvnosti serverů, internetové výtisky starších verzí domovských stránek žalobce a žalovaného atd.), neboť je toho názoru, že tyto důkazy nebyly relevantní pro posouzení projednávané věci.

Z výše uvedených důvodů byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. a bylo o nich rozhodnuto podle úspěchu účastníka ve sporu. Náklady řízení žalovaného 11 126,50 Kč sestávají z odměny 6 200 Kč podle § 8 písm. b) a 1 200 Kč podle § 9 vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do dne 31. 8. 2006, z režijního paušálu 750 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006 (převzetí právního zastoupení JUDr. Gabrielou Vendlovou dne 9. 3. 2004, odvolání ze dne 26. 4. 2004, vyjádření ze dne 26. 7. 2005, vyjádření ze dne 5. 1. 2006, účast na jednání dne 10. 1. 2006, vyjádření ze dne 9. 2. 2006, vyjádření ze dne 5. 4. 2006, účast na jednání dne 6. 4. 2006, vyjádření ze dne 25. 5. 2006, účast na jednání dne 31. 5. 2006), z režijního paušálu 1 200 Kč dle § 13

Vybrana_judikatura.indd 55 13.3.19 12:14

odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2006 (účast na jednání dne 25. 9. 2006, vyjádření ze dne 10. 10. 2006, účast na jednání dne 13. 11. 2006 a dne 23. 11. 2006) a z 19% DPH ve výši 1 776,50 Kč.

10.1

Ostrava.cz – první stupeň

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Soud v tomto případě nařídil převod domény na žalobce z důvodu zásahu do práv k názvu právnické osoby (veřejnoprávní korporace), tedy aniž by existoval nekalosoutěžní či známkoprávní aspekt. Soud uzavřel, že žalovaný nemá žádná práva k názvu „ostrava" a jedná se z jeho strany o spekulaci, byť doménu využíval k přesměrování na svou další doménu „eostrava.cz". Soud však i z dalších důvodů dovodil spekulativní úmysl žalovaného a žalobě vyhověl.

Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2005, sp. zn. 5 Cm 85/2001

Soudce/Senát: JUDr. Pavel Vybíral

Rozsudek

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vybíralem ve věci žalobce: Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, IČ 0084 54 51; zastoupeného Prof. JUDr. Ivo Telcem CSc., advokátem AK se sídlem Brno, Solniční 14 proti žalovaným: č. 1) GRENDEL, a. s., se sídlem Český Těšín, Ostravská 393, IČ 47673044 a č. 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem Praha 6, Lužná 591, IČ 67985726; zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem AK se sídlem Praha 1, Na Struze 1740/7 o ochranu proti neoprávněnému použití názvu právnické osoby

takto:

I. Žalovaný č. 1) je povinen zdržet se jakékoliv dispozice s doménou druhého stupně „ostrava", registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz" a žalovaný č. 2) je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku provést změnu registrace subjektu držitele internetové domény druhého stupně „ostrava", registrované pod doménou nejvyššího stupně „.cz" tak, aby jako držitel domény „ostrava.cz" byl zapsán namísto žalovaného č. 1) žalobce.
II. Žalovaný č. 1) je povinen zaplatit žalobci 10 132,60 Kč na náhradu nákladů řízení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám advokáta prof. JUDr. Ivo Telce, CSc.
III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému č. 2) 13 588,61 Kč na náhradu nákladů řízení, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám advokáta Mgr. Petra Hostaše.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 28. 11. 2001, došlou soudu dne 12. 12. 2001 a následně v průběhu řízení doplněnou, respektive změněnou, navrhl žalobce vydání rozsudku, jímž by soud uložil žalovaným č. 1) a 2) povinnosti ve znění bodu I. výroku.

Uvedl, že projevil vůli prezentovat se v síti Internet prostřednictvím vlastních webových stránek pod doménou druhého stupně „ostrava" ve sféře domény nejvyššího stupně „.cz", nicméně ale zjistil, že zcela totožná doména je již u kompetentního správce domén, tedy u žalovaného č. 2) registrována, a že jejím držitelem je žalovaný č. 1).

Vybrana_judikatura.indd 56 13.3.19 12:14

Žalobce proto žalovaného č. 1) písemně vyzval, aby užívání domény v této podobě zanechal, případně aby doménu převedl na žalobce, ovšem bezvýsledně.

Žalobce je přesvědčen, že popsaným jednáním vyvolává žalovaný č. 1) u průměrného uživatele Internetu pocit, že informace na webových stránkách pod doménou „ostrava.cz" poskytuje Statutární město Ostrava, tedy žalobce, tzn. že vyvolává nebezpečí záměny žalobce a žalovaného č. l) a tudíž i naplňuje skutkovou podstatu neoprávněného použití názvu právnické osoby ve smyslu § 19b odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb..

Co se týče žalovaného č. 2), pak žalobce tvrdí, že svým jednáním rovněž naplnil skutkovou podstatu neoprávněného použití názvu právnické osoby, když registraci domény ve prospěch žalovaného č. 1) umožnil.

Žalovaný č. 1) nepopřel, že je od kalendářního měsíce 3/2000 držitelem domény „ostrava.cz", nicméně ale navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu.

Svou procesní obranu založil na tvrzení, že registrací domény žádný právní předpis neporušil. V této souvislosti zároveň poukázal na skutečnost, že do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, tento soud zapsal k datu 30. 4. 2001 obchodní společnost s názvem OSTRAVA EXPORT, s. r. o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, ulice Kotkova 2/192, IČ 25879120 a k datu 20. 3. 2002 obchodní společnost OSTRAVA GOLD s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října č. p. 23/č. or. 21, IČ 25904787 a pokud je žalovanému č. 1) známo, tento fakt žalobce zřejmě akceptuje.

Žalovaný č. 2) poukázal na své specifické postavení v oblasti registrace domén, vyplývající z „Pravidel registrace doménových jmen v doméně .cz", přičemž tvrzení žalobce v tom směru, že by napni1 skutkovou podstatu neoprávněného použití názvu právnické osoby, odmítl jako nedůvodné a současně navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu.

Z výpisu z registru domén soud zjistil, že doména „ostrava.cz" je registrována od 7. 11. 1997 doposud, přičemž od 7. 11. 1997 do 22. 3. 2000 je jako její držitel uveden J S – Agentura MISS a od data 22. 3. 2000 doposud je držitelem žalovaný č. 1).

Z pravidel registrace doménových jmen v doméně .cz, účinných od data 1. 8. 2004, soud zjistil, že žalovaný č. 2) je registrátorem a správcem mj. i domény „ostrava.cz".

Soud vzal za svá skutková zjištění (viz § 120 odst. 4 o. s. ř.) shodná tvrzení žalobce a žalovaného č. 1) tom směru, že v současné době nejsou k doméně „ostrava.cz" připojeny žádné webové stránky, nýbrž po zadání této domény do internetového prohlížeče dojde okamžitě k přesměrování na doménu „eostrava.cz" a k nabídce informací z webových stránek takto zadané domény.

Soud zjistil z dopisu žalovaného č. 1), který je datován dnem 29. 4. 2002 a který je adresován zástupci žalobce, že žalovaný odmítl požadavek žalobce na bezúplatný převod doménového jména „ostrava.cz" na žalobce, nicméně ale nabídl žalobci využívání doménového jména „ostrava.cz" formou účasti na sdružení, které by ve své podstatě bylo tvořeno žalobcem a žalovaným č. 1).

Soud zjistil z prohlášení žalovaného č. l), že doménu „ostrava.cz" pronajal žalovaný č. l), v době po zahájení soudního řízení ve věci 5 Cm 85/2001, společnosti PRONET media, s. r. o., se sídlem v Ostravě, IČ 26797542, a to nikoliv bezplatně, nýbrž za úplatu.

Soud provedl dále dokazování listinami, kterýmiž jsou vesměs písemnosti mezi žalobcem a žalovaným č. l), respektive mezi žalobcem a žalovaným č. 2), ze kterých zjistil, jak již uvedeno výše v textu, že žalovaný č. 1) byl ochoten situaci mezi ním a žalobcem řešit, doménu „ostrava.cz" na žalobce převést, nikoliv zdarma, avšak za úplatu.

Vycházeje z uvedených skutkových zjištění dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkového stavu soud zjistil a má za prokázáno, že od data 22. 3. 2000 je žalovaný č. 1 držitelem domény „ostrava.cz", kterou získal jako třetí v řadě, od její registrace, od předchozího držitele J S.

Vybrana_judikatura.indd 57 13.3.19 12:14

V dané věci soud zjistil a má za prokázáno, že žalovaný č. 1) byl při získávání uvedené domény a koneckonců i v současné době je, veden spekulativním úmyslem, když na totožné doméně chtěl profitovat formou účasti na případném sdružení s žalobcem, jak je zřejmé z jeho nabídky, učiněné žalobci v dopise ze dne 29. 4. 2002, když tuto doménu koneckonců nabízel žalobci k prodeji, jak je zřejmé z jeho dopisů ze dne 5. 2. 2002 a 28. 3. 2005 a když v současné době, a zároveň v době po zahájení řízení v dané věci 5 Cm 85/2001, sám tuto doménu neprovozuje, nýbrž ji za úplatu pronajal obchodní společnosti PRONET media, jak uvedeno shora v textu.

Soud dále zjistil a má za prokázáno, že k doméně „ostrava.cz" nejsou v současné době připojeny žádné webové stránky, přičemž slouží jako převodník k doméně „eostrava.cz".

Soud zjistil, že svým přístupem k doméně „ostrava.cz", který obsahuje spekulativní prvky, naplnil žalovaný č. 1) skutkovou podstatu neoprávněného použití názvu právnické osoby, tedy názvu žalobce (soudu je z jeho úřední činnosti známo, že žalobce je veřejnoprávní korporací – statutárním městem, vystupujícím pod názvem Statutární město Ostrava – § 1, § 2 a § 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Soud proto žalobě proti žalovanému č. 1) vyhověl.

Právně byl zjištěný stav věci posouzen podle § 19b odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

K zajištění povinnosti žalovaného č. 1) zavázal soud žalovaného č. 2), jak uvedeno shora v bodu I. výroku, když toliko žalovanému č. 2) tato činnost, v rámci Pravidel registrace doménových jmen v doméně .cz, účinných od 1. 8. 2004, přísluší.

Ve vztahu žalobce a žalovaného č. 1) byl výrok o nákladech řízení přijat v souladu s § 142 odst. 1 o. s. ř.

10.2

Ostrava.cz – druhý stupeň

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Soud v tomto případě nařídil převod domény na žalobce z důvodu zásahu do práv k názvu právnické osoby (veřejnoprávní korporace), tedy aniž by existoval nekalosoutěžní či známkoprávní aspekt. Soud uzavřel, že žalovaný nemá žádná práva k názvu „ostrava" a jedná se z jeho strany o spekulaci, byť doménu využíval k přesměrování na svou další doménu „eostrava.cz". Soud však i z dalších důvodů dovodil spekulativní úmysl žalovaného a žalobě vyhověl.

Podle usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 1 Cmo 255/2005

Soudce/Senát: JUDr. Vojtěcha Brhel, JUDr. Jaroslava Hikla, JUDr. Jan Zavrtálek

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Jana Zavrtálka v právní věci žalobce Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného prof. JUDr. Ivo Telcem CSc., advokátem se sídlem Brno, Solniční 14, proti žalovaným 1) GRENDEL, a. s., se sídlem Český Těšín, Ostravská 285, PSČ 737 01, IČ 47673044, 2) CZ.NIC, zájmovému sdružení právnických osob, se sídlem Americká 525/23, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Struze 1740/7, o ochranu proti neoprávněnému použití názvu

Vybrana_judikatura.indd 58 13.3.19 12:14

právnické osoby, k odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2005, č. j. 5 Cm 85/2001-64,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadené části, v odstavci III. výroku, m ě n í tak, že žalobce a žalovaný 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně.

II. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na nákladech odvolacího řízení 825 Kč k rukám advokáta prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud svým rozsudkem vyhověl žalobě a zavázal žalovaného 1) zdržet se jakékoliv dispozice s doménou „ostrava.cz“ a žalovaného 2) povinností provést změnu registrace subjektu držitele internetové domény tak, že na místo žalovaného 1) bude zapsán žalobce, rozhodl o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanými 1) a 2). Ve vztahu k žalovanému 2) krajský soud zavázal žalobce povinností zaplatit mu náklady řízení ve výši 13 588,61 Kč, přičemž tento postup odůvodnil odkazem na § 143 o. s. ř., neboť žalovaný 2) nezavdal svým chováním příčinu podání návrhu na zahájení řízení a podle zásad obsažených v „Pravidlech registrace doménových jmen v doméně .cz“ není nezbytné pro případě změny držitele domény žalovat i registrátora.

Žalobce včasným odvoláním zaměřeným toliko do odstavce III. výroku o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovaným 2) napadl prvostupňové rozhodnutí a krajskému soudu vytýkal, že rozhodl na základě nesprávného právního posouzení věci. Odvolatel nesouhlasil s argumenty soudu prvního stupně, žalovaného 2) označil za pachatele soukromoprávního deliktu neoprávněného zásahu do práva k názvu právnické osoby tím, že používá zákonem chráněný název žalobce udržováním v databázi doménových jmen v doméně.cz, kterou spravuje vlastním jménem na svůj účet i na své nebezpečí a činí tak za úplatu. Tím žalobci zabraňuje řádně vykonávat své zákonné právo na svůj název a je bez významu, zda tak činí na právní popud žalovaného 1) či jinak. Žalovaný 2) je povinen ze zákona vykonávat svá správcovská práva i povinnosti v souladu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy i žalobce takto však nečiní, vědomě jedná proti oprávněnému zájmu žalobce, odpovídá tak za výsledek své hospodářské činnosti i za rizika z nich plynoucí, žalovaný 2) tak činí při výkonu soukromé správy domén, platí na něj v plném rozsahu soukromoprávní řád a odpovídá tím za protiprávní zásah do zákonného práva žalobce na svůj název. Z těchto důvodů žalobce navrhl v napadené části rozhodnutí změnit tak, že žalovaný 2) nemá právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci a že se odvolateli přiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Žalovaný 2) ve svém vyjádření s odvoláním nesouhlasil, ve shodě s prvostupňovým rozhodnutím tvrdil, že nenese odpovědnost za porušení práv žalobce, nezavinil podání žaloby samotné, vystupuje pouze v roli technického garanta registrace, který zajišťuje jedinečnost zaregistrovaného doménového jména a provoz počítačů, které poskytují odpovědi na dotazy týkající se technických údajů souvisejících s dotazovanými doménovými jmény. Žalovaný 2) neshledal žádné své protiprávní jednání vůči žalobci a navrhl odvolání v celém rozsahu zamítnout.

Podle čl. II bodu 1. zák. č. 59/2005 Sb., není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle čl. II bodu 2. zák. č. 59/2005 Sb., odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 59/2005 Sb. nabyla účinnosti dne 1. 4. 2005, odvolání směřuje proti rozhodnutí vydanému dne 3. 6. 2005, proto odvolací soud

Vybrana_judikatura.indd 59 13.3.19 12:14

z podnětu podaného odvolání provedl odvolací řízení podle zákona č. 99/1963 Sb. ve znění po novele provedené zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Odvolací soud přezkoumal rozsudek v napadené části i jemu přecházející řízení a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Při rozhodování o nákladech řízení sporu je základním hlediskem procesní výsledek řízení. Obecně platí, že procesně neúspěšný účastník je povinen uhradit náklady řízení účastníku, který měl v řízení procesně úspěch. Výjimkou této zásady je situace, kdy žalovaný, který neměl ve věci úspěch, svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení (srov. § 143 o. s. ř.). V takovém případě má žalovaný právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, který spor vůči takovému žalovanému bezdůvodně vyvolal. Odvolací soud ovšem nesouhlasí, že v dané věci lze ve vztahu žalobce a žalovaného 2) při rozhodnutí o nákladech řízení aplikovat § 143 o. s. ř. Nelze nevidět, že oblast doménových označení nemá žádnou zvláštní zákonnou úpravu a platí pro ni obecné právní předpisy, zejména okruh právní úpravy ochrany práv osobnostních, práv na označení, či práva ochrany proti nekalé soutěži. Žalovaný 2) z tohoto pohledu nepochybně porušil práva žalobce na jeho název, a proto nelze souhlasit s krajským soudem, že žaloba vůči němu byla vyvolána zcela bezdůvodně.

Žalobce byl tedy i vůči žalovanému 2) v řízení zcela procesně úspěšný, podle odvolacího petitu však žalobce vůči žalovanému 2) v řízení před soudem prvního stupně již žádné náklady řízení nepožaduje, a proto odvolací soud rozhodl, že tito žalovaní vůči sobě nemají právo na náhradu nákladů před soudem prvního stupně.

V odvolacím řízení je pak žalovaný 2) povinen zaplatit žalobci na nákladech odvolacího řízení za odměnu za zastoupení 750 Kč a 1x režijní paušál á 75 Kč, to je celkem 825 Kč (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř.).

10.3

Ostrava.cz – ústavní stížnost

čl. 36 Listiny

čl. 90, čl. 95, čl. 96 Ústavy

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti CZ.NIC, která namítala porušení jeho základních práv podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, a dále čl. 90, čl. 95, čl. 96 Ústavy České republiky. Podle Ústavního soudu ale odvolací soud své rozhodnutí řádně odůvodnil, a skutečnost, že obecné soudy rozhodly způsobem, s nímž stěžovatel nesouhlasí, nedává sama o sobě důvod k ústavní stížnosti a tím ani k zásahu Ústavního soudu do rozhodovací pravomoci obecných soudů.

Podle usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. II. ÚS 618/06

Soudce/Senát: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Nykodým

Usnesení

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Americká 23, Praha, zastoupeného Mgr. Petrem Hostašem, advokátem Advokátní kanceláře Čížek Hostaš

Vybrana_judikatura.indd 60 13.3.19 12:14

a spol., se sídlem Na Struze 1740/7, Praha, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 7. 2006, č. j. 1 Cmo 255/2005-87, za účasti Vrchního soudu v Olomouci, jako účastníka řízení, a 1) Statutárního města Ostravy, a 2) obchodní společnosti Grendel, a. s., se sídlem Ostravská 285, Český Těšín, jako vedlejšího účastníka řízení,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 14. 9. 2006 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 7. 2006, č. j. 1 Cmo 255/2005-87, kterým byl k odvolání vedlejšího účastníka řízení změněn rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2005, č. j. 5 Cm 85/2001-64, ve výroku o nákladech řízení tak, že stěžovatel a vedlejší účastník 1) řízení nemají proti sobě nárok na náhradu nákladů řízení a byla mu uložena povinnost nahradit vedlejšímu účastníkovi 1) náklady odvolacího řízení. Tvrdí, že napadeným rozhodnutím byla porušena jeho základní práva podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, čl. 90, čl. 95 a čl. 96 Ústavy České republiky.

V ústavní stížnosti stěžovatel obsáhle rekapituluje řízení, v němž se vedlejší účastník 1) domáhal po vedlejším účastníkovi 2) uložení povinnosti zdržet se jakékoliv dispozice s doménou druhého stupně „ostrava“, registrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz“, a po stěžovateli se domáhal provést změnu registrace držitele této domény ve prospěch vedlejšího účastníka 1). Současně byla vedlejšímu účastníkovi 2) uložena povinnost uhradit náklady řízení vedlejšího účastníka 1) a vedlejšímu účastníkovi 1) byla uložena povinnost uhradit náklady řízení stěžovateli. Proti rozsudku se odvolal vedlejší účastník 1), a to co do výroku, kterým mu byla uložena povinnost nahradit náklady řízení, a tomuto odvolání bylo zcela vyhověno. Stěžovatel namítá, že napadené rozhodnutí je v rozporu s § 143 o. s. ř. Zdůrazňuje, že se uvedeného řízení zúčastnil, protože je správcem domény nejvyššího stupně, tj. „.cz“, a v tomto ohledu je jeho postavení monopolní. Vysvětluje problematiku registrací doménových jmen s tím, že nelze zaregistrovat dvě shodná doménová jména, a že nekontroluje registraci s ohledem na případná porušení práv třetích osob, což s ohledem na jejich různorodost a počet registrovaných doménových jmen po něm ani nelze spravedlivě požadovat. Proto dovozuje, že jej nelze činit odpovědným za to, že žadatel o registraci doménového jména porušuje práva třetích osob. Své postavení srovnává s postavením Úřadu průmyslového vlastnictví, který je rovněž pouze „technickým“ registrátorem. Obdobnou argumentaci ostatně aproboval i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 7. 7. 2003, č. j. 2 Cm 290/2001-39, který se týkal doménového jména ceskapojistovna.cz, a následně i rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2004, č. j. 3 Cmo 293/2003-64, v téže věci. Stojí tedy na stanovisku, že v dané věci nemusel být vůbec žalován, neboť i v jiných případech respektuje rozhodnutí soudu ohledně doménových jmen, ve kterých není účastníkem řízení. O tom, že tak hodlá postupovat i v posuzovaném případě informoval vedlejšího účastníka řízení dopisem ze dne 20. 3. 2002, a bylo to součástí i námitky nedostatku pasivní legitimace ve sporu vedeném před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 41 Cm 99/2003, kde se totožného výroku domáhal vedlejší účastník řízení 1) původně pouze po stěžovateli. Odkazuje i na komentář k § 143 o. s. ř. (Bureš. J. a kol. *Občanský soudní řád. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 509) a dovozuje, že neměl být vůbec žalován, neboť byl připraven vyhovět rozhodnutí soudu. Konečně odvolacímu soudu vytýká, že v rozporu s mezemi podaného odvolání odůvodnění meritorního rozhodnutí soudu prvého stupně, a odňal tím stěžovateli právo soudního přezkumu v tak pro stěžovatele zásadní věci.

Nálezem, sp. zn. IV. ÚS 199/05 (ze dne 20. 3. 2006, dostupné na http://www.judikatura.cz; navštíveno 21. 9. 2006), byl vysloven zásadní náhled Ústavního soudu, totiž, že spor o náhradu nákladů řízení nedosahuje sám o sobě intenzity představující porušení základních práv a svobod, jakkoliv se může účastníka řízení citelně dotknout. Přiměřeně totéž bylo vysloveno i v nálezu, sp. zn. I. ÚS 351/05

Vybrana_judikatura.indd 61 13.3.19 12:14

(ze dne 3. 5. 2006, dostupné na http://www.judikatura.cz; navštíveno 21. 9. 2006), totiž „že Ústavní soud při posuzování problematiky nákladů řízení, tj. problematiky ve vztahu k předmětu řízení před obecnými soudy jednoznačně podružné, postupuje nanejvýš zdrženlivě a ke zrušení napadeného výroku o nákladech řízení se uchyluje pouze výjimečně, například když zjistí, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces extrémním způsobem nebo že bylo zasaženo i jiné základní právo". Tím byl pro oblast rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení zvýrazněn dřívější názor, že úkolem Ústavního soudu není zabývat se eventuálním porušením běžných práv fyzických a právnických osob, chráněných podústavními předpisy, pokud takové porušení současně neznamená porušení základních práv či svobod, zaručených ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky (srov. sp. zn. I. ÚS 68/93 in Sbírka nálezů a usnesení, sv. 1, n. 17, s. 123). Ve své rozhodovací činnosti Ústavní soud i do rozhodování o náhradě nákladů řízení zásadně aktivně vstupoval jen v případech konkurence podústavního práva, konkurence interpretačních alternativ (sp. zn. II. ÚS 557/04 in Sbírka nálezů a usnesení, sv. 36, n. 68, s. 725, aj.), a konečně v případech svévolné aplikace podústavního práva (sp. zn. II. ÚS 393/03 in Sbírka nálezů a usnesení, sv. 36, n. 7, s. 63). Ústavní soud tedy není oprávněn narušovat pravomoc obecných soudů jen z důvodu možného odlišného právního názoru na posouzení konkrétní věci.

O takový případ se však v nyní posuzované věci nejedná. Odvolací soud své rozhodnutí řádně odůvodnil a jeho odůvodnění má základ jak ve skutečnostech vyplývajících z odůvodnění meritorního rozhodnutí a nezpochybňovaných žalobcem, tak především ve výroku rozsudku soudu prvého stupně o věci samé, jímž byly uloženy povinnosti jak vedlejšímu účastníkovi 2) tak i stěžovateli, a oba tedy bylo možné považovat za procesně neúspěšné. To je přitom zásadně jediné kritérium pro rozhodování o tomto akcesoriu. Pokud se stěžovatel domnívá, že nemusel být vůbec žalován, nebo že dokonce nebyl ve věci vůbec pasivně legitimován, jak naznačuje s ohledem na svůj procesní postoj v jiné věci, a tím tedy nebyl dán důvod k tomu, aby zněly výroky i proti němu, měl tyto argumenty uplatnit v odvolání proti meritornímu rozhodnutí a nikoliv až v rámci ústavní stížnosti, kdy je již pro nevyčerpání zákonných opravných prostředků nelze nijak posuzovat.

Skutečnost, že obecné soudy rozhodly způsobem, s nímž stěžovatel nesouhlasí, tedy nedává sama o sobě důvod k ústavní stížnosti a tím ani k ingerenci Ústavního soudu do rozhodovací pravomoci obecných soudů (srov. nález II. ÚS 294/95, uveřejněný pod č. 63 ve Sbírce nálezů a usnesení, sv. 5, s. 481). Ústavní soud si totiž sice dokáže jako jedno z možných řešení posuzovaného případu představit i řešení, pro něž pléduje stěžovatel, stejně jako si dokáže představit řešení podle § 150 o. s. ř., tedy nepřiznání náhrady nákladů řízení před soudy obou stupňů mezi stěžovatelem a vedlejším účastníkem řízení 1) navzájem. V posuzovaném případě však nelze těmito úvahami Ústavního soudu nahrazovat úvahy obecných soudů, které byly učiněny plně v jejich ústavní kompetenci, ani jimi nelze nahrazovat oprávnění Nejvyššího soudu ČR sjednocovat rozhodovací činnost obecných soudů. Pro úplnost však lze uvést, že z rozhodnutí Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze v jiném případě, jehož byl stěžovatel účastníkem, rozhodně nevyplývá, že obecné soudy aplikovaly § 143 o. s. ř., neboť odvolací soud výslovně rozhodoval § 142 odst. 1 a 2 a v situaci, kdy se stěžovatel nároku na náhradu nákladů řízení vzdal.

Ze shora vyložených důvodů nedosahuje argumentace stěžovatelky ústavněprávního významu, a proto byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako zjevně neopodstatněná, podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Vybrana_judikatura.indd 62 13.3.19 12:14

11.1

Cad.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Byť spekulativní registrace domény poté, co žalobce promeškal lhůtu pro prodloužení jeho registrace, sama o sobě neznamená zásah do práv k ochranné známce žalobce, jedná se – z důvodu své spekulativnosti – o jednání v rozporu s pravidly na ochranu proti nekalé soutěži. CZ.NIC byl povinen doménu převést na žalobce.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 15 Cm 147/2003

Soudce/Senát: JUDr. Zuzana Čížková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Čížkovou v právní věci žalobce CCB, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Okružní 17, IČ 18825435, právně zastoupeného JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Lidická 57 proti žalovaným č. 1 ONE.CZ, s. r. o., se sídlem v Blansku, Okružní 3c, IC 25503 651, právně zastoupeného Mgr. Jindřichem Skácelem, advokátem, se sídlem v Brně, Zachová 4 a č. 2 CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 6, Lužná 591, IČ 67985726, právně zastoupeného Mgr. Petrem Hostašem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 611/14 o zrušení registrace internetové domény CAD.CZ a přiměřené zadostiučinění

takto:

I. Žalovaný č. 1 je povinen zdržet se užívání doménového jména „cad.cz“ a odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména „cad.cz“ na žalobce, a to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.
II. Žalovaný č. 2 je povinen převést registraci doménového jména „cad.cz“ na žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.
III. Žaloba o uložení povinnosti žalovanému č. 1 zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 150 000 Kč se zamítá.
IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým soud uloží žalovanému č. 1 povinnost odstranit závadný stav tím, že se zdrží využívání domény „cad.cz“ a žalovanému č. 2 povinnost odstranit závadný stav tím, že zruší registraci žalovanému č. 1 na doménové jméno cad.cz a umožní okamžitě poté žalobci, aby si opět doménu zaregistroval, k čemuž žalobci poskytne lhůtu 15 dnů. Dále se domáhá proti žalovanému zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 150 000 Kč. V odůvodnění žaloby uvedl, že je společností zabývající se nakladatelskou a vydavatelskou činností, která mj. publikuje již od května 1991 časopis CAD registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním č. MK ČR E 6579 (do dne 3. 5. 2002 pod č. MK ČR 6579), který je součástí žalobcovy rozsáhlejší publikační edice IT Business.

Žalobce má ode dne 24. 10. 1996 v rejstříku ochranných známek Úřadem průmyslového vlastnictví CR řádně zapsánu ochrannou známku „CAD“ s právem přednosti ode dne 7. 7. 1995 jako slovní

Vybrana_judikatura.indd 63 13.3.19 12:14

ochrannou známku určenou pro třídu časopisů, knih, tiskovin a činnost vydavatelskou a nakladatelskou pod č. 194630. Tato ochranná známka byla žalobcem soustavně využívána jedna k publikování časopisu CAD a jednal k provozování internetových stránek pod doménovým jménem „cad.cz".

V roce 1997 si žalobce, prostřednictvím druhého žalovaného, zaregistroval doménové jméno „cad.cz". Na internetových stránkách pod touto doménou byly návštěvníkům k dispozici zejména informace o žalobci, o časopise CAD a některé další informace reklamní a propagační povahy.

V průběhu listopadu 2000 zapomněl žalobce údajně zaplatit druhému žalovanému pravidelný obnovovací roční administrativní poplatek ve výši 800 Kč (840 Kč s DPH) a to vinou toho, že žalobci nebyla v tomto měsíci řádně doručena výzva k platbě a následně ani upomínky. V důsledku toho byla žalobci po 76 dnech od údajné první výzvy registrace druhým žalovaným zrušena. Ihned poté, dne 21. 11. 2000, bylo doménové jméno „cad.cz" registrováno ve prospěch prvního žalovaného. V období od ledna 2001 provozuje první žalovaný pod doménou cad.cz stránky, jež pouze oznamují, že tyto stránky jsou nadále provozovány na serveru „www.one.cz", tedy na serveru prvého žalovaného a umístil zde reklamní „bannery" s odkazy jak na své stránky, tak na stránky třetích subjektů.

První žalovaný se snaží ze své parazitní registrace vytěžit maximální finanční prospěch, což je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. První žalovaný protiprávně znemožňuje žalobci v poskytování reklamních a obdobných informací na předmětné webové stránce. Na nepříznivém stavu se podepsal i druhý žalovaný, který jednání prvního žalovaného umožnil tím, že nedostál plně povinnosti učinit rozumná opatření za účelem vyloučení možnosti do zásahu práv žalobce. Druhý žalovaný, byť je registrátorem domén a na počátku popsaného stavu stály nejasnosti z jeho strany ohledně placení poplatků, nijak do situace nezasahuje.

Žalovaný č. 1 k žalobě uvedl, že dne 21. 12. 2001 nabyla účinnosti tzv. Smlouva o registraci doménového jména „cad.cz" uzavřená mezi žalovanými č. 1 a č. 2. Je toho názoru, že registrací domény cad.cz neporušil práva žalobce vyplývající z národní ochranné známky slovní ve znění CAD. „CAD" a „AUTOCAD" jsou tzv. oborové značky. Žalovaný povazuje též za významné, že název časopisu, který byl předložen soudu je „it cad", nikoliv „cad". Žalobce neprokázal relevantním způsobem tvrzení o údajné spekulativnosti registrace domény cad.cz žalovaným č. 1. Žalobcem nebyla prokázána existence obligatorních prvků generální klauzule, zejména rozpor s dobrými mravy soutěže a soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným č. 1. Žalovaný 1 není „spekulativním obchodníkem s doménami", jelikož domény nakupuje za účelem realizace projektů, např. „dovolena.cz" či adsl.cz", kde jsou nabízeny služby internetového připojení ve spolupráci s firmami Český Telekom, a. s. Mezi další projekty žalovaného č. 1 patří např. „Loga.cz" či „PrazskoReality.cz". Všechny uvedené internetové stránky byly v době příprav těchto projektů prázdné, stejně Jako „cad.cz". Důvodem byly právě přípravy projektu. Žalovaným č. 1 je plánováno vytvoření internetového obchodu, ve kterém budou nabízeny různé varianty programu CAD, tak i informace pro uživatele tohoto programu. Dodavatelem pro tento projekt je Tech Data Distribution, s. r. o., se kterou již žalovaný č. 1 uzavřel tzv. dealerskou smlouvu i na zařízení pro projekt „adsl.cz". Žalobce neprokázal, že by mu újma v přímé souvislosti s jednáním žalovaného č. 1 vznikla. Proto je jeho požadavek na přiměřené zadostiučinění zcela neopodstatněný. Žalovaný č. 1 je toho názoru, že se při registraci domény cad.cz nedopustil protiprávního jednání a dále, že žalobci v souvislosti s jednáním žalovaného č. 1 nevznikla žalobcem tvrzená újma. Navrhl žalobu vůči žalovanému č. 1 zamítnout.

Žalovaný č. 2 k žalobě uvedl, že žalobce zaregistroval doménové jméno cad.cz u předchůdce žalovaného č. 2 ode dne 5. 12. 1997. V předmětné době nebyla registrace doménového jména nijak zpoplatněna. V průběhu roku 1999 převzal správu registru doménových jmen druhé úrovně žalovaný č. 2. Dne 1. 9. 1999 pak začala platit nová pravidla registrace doménových jmen, text standardní smlouvy o registraci doménového jména a pravidla komunikace. Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že registrace a prodloužení registrace doménového jména bude zpoplatněna a ke dni 1. 9. 1999 vstoupil v platnost ceník registrace doménových jmen, který stanovil pro prodloužení registrace o jeden kalendářní rok cenu 800 Kč. Žalobce poplatek za prodloužení registrace doménového jména uhradil dne

Vybrana_judikatura.indd 64 13.3.19 12:14

11. 1. 2000, a tím vyslovil souhlas s textem smlouvy o registraci doménového jména, jejíž nedílnou součástí je i text pravidel registrace doménových jmen. Žalobce nezaregistroval žádnou kontaktní adresu elektronické pošty. V souladu se smlouvou o registraci doménového jména vyzval žalovaný č. 2 žalobce před uplynutím doby, na kterou bylo doménové jméno cad.cz zaregistrováno, k zaplacení ceny za prodloužení registrace doménového jména o další jeden rok. Vzhledem k tomu, že prodlužovací poplatek nebyl uhrazen, byly žalobci odeslány postupně dvě upomínky. Protože ani poté nebyl prodlužovací poplatek uhrazen, bylo dne 8. 12. 2000 žalobci oznámeno, že registrace doménového jména cad.cz se ruší. Druhá upomínka a oznámení o zrušení registrace bylo zasláno také technickému správci, kterého si žalobce pro dané doménové jméno zvolil. Žalovaný deklaroval, že je připraven vyhovět bezodkladně soudnímu rozhodnutí, kterým bude uloženo provést změnu registrace doménového jména cad.cz z prvního žalovaného na žalobce. Domníval se, že nijak nezavinil, že žalobce přišel o doménové jméno cad.cz a že toto doménové jméno získal první žalovaný. Proto navrhl žalobu v částí, v níže se žalobce domáhá přiznání náhrady nákladů řízení i po druhém žalovaném, zamítnout.

Mezi účastníky řízení byl nesporný výpis z obchodního rejstříku žalobce a žalovaného č. 1, výpis z registru zájmových sdružení právnických osob ze dne 8. 12. 2002, osvědčení o zápisu ochranné známky žalobce, smlouva o registraci doménového jména, bankovní výpis z účtu žalobce ze dne 12. 1. 2001, výpis z rejstříku domén pořízený z internetu dne 12. 1. 2001, dopis žalobce ze dne 18. 1. 2001, výtisk internetové stránky žalobce pořízená dne 19. 5. 2003, výtisk periodika CAD, č. 2/2003 vydaný žalobcem, fotokopie stran 610 až 621 z knihy Právo informačních a telekomunikačních systémů, internetový výtisk Smlouvy o registraci doménového jména, Pravidel registrace doménových jmen platných ode dne 1. 9. 1999“ do dne 28. 2. 2001, Archívu novinek, Prohlížení domény cad.cz, Prohlížení subjektu CCB, s. r. o., Prohlížení kontaktu Lubor Bus, Pravidel internetových doménových jmen – výklad čl. 13.4 a 13.5 Pravidel, přehled logu výzev žalovaného č. 2 k platbě pro VS 2012078626, Pravidel komunikace ode dne 1. 9. 1999 do dne 28. 2. 2002.

Dopisem ze dne 12. 7. 1991 sdělila Státní technická knihovna adresátovi označenému CAD Centrum Brno, že časopisu CAD bylo přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 0862-996X s tím, že podle ČSN 01 0187 se číslo ISSN uvádí na titulním listu, popř. na obálce.

Dopisem ze dne 3. 5. 2002 sdělilo Ministerstvo kultury České republiky žalobci, že došlo ke změně registračního čísla u titulu CAD z MK ČR 6579 a MK ČR E 6579.

Dopisem ze dne 16. 1. 2001 oznámil žalovaný č. 2 žalobci, že se představenstvo žalovaného č. 2 se zabývalo žádostí žalobci o navrácení doménového jména „cad.cz“ a dospělo k závěru, že žádosti žalobce není možné vyhovět. Přílohu dopisu tvoří historie zasílaných zpráv žalovaného č. 2 žalobci.

Z výtisku internetové stránky pořízené na http://www.cad.cz dne 29. 9. 2003 bylo zjištěno, že je na této stránce uvedeno, že tato doména je již registrována. Pod touto větou je uvedeno „Kompletní prezentace včetně domény“, pod tím „one“ a pod tím informace, že stránky jsou provozovány na serveru www.one.cz.

Z e-mailu ze dne 7. 2. 2003 bylo zjištěno, že šéfredaktor časopisu IT CAD Luboš Buš sdělil panu Eiglovi, že dosud od něho nemá slíbené podmínky (postup), za kterých je žalovaný č. 1 připraven předat doménu cad.cz vydavatelství CCB, s. r. o. K tomu samému vyzval Lubor Buš Martina Eihla e-mailem ze dne 12. 2. 2003.

Dopisem ze dne 24. 2. 2003 vyzval žalobce žalovaného č. 1 k předání zprávy konkretizující představu žalovaného č. 2 o způsobu předání domény http://www.cad.cz/ do užívání a správy žalobci, jak žalovaný č. 2 přislíbil na jednání konaném dne 23. 1. 2003.

Dne 27. 7. 2004 byl na serveru www.itpravo.cz uveden článek s názvem Soud nařídil převést doménu na „oprávněného uživatele“. Článek pojednává o rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci EUROPRESS, kom. spol. (žalobce) proti společnosti ONE.CZ s. r. o. ohledně držby (oprávněného užívání) domény tina.cz z května 2003.

Vybrana_judikatura.indd 65 13.3.19 12:14

Žalovaný č. 1 předložil na jednání dne 12. 9. 2005 návrh grafické úpravy internetové stránky domény cad.cz a výpisy z internetových domén adsl.cz, dovolená.cz a loga.cz.

Rozsudkem ze dne 7. 5. 2003 rozhodl Krajský soud v Brně o uložení povinnosti žalovanému, tj. společnosti ONE.CZ, s. r. o., se sídlem v Blansku, Okružní 3c, zdržet se užívání doménového jména „tina.cz" a odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména „tina.cz" žalobci coby oprávněnému uživateli, přičemž žalovanému přiznal právo na náhradu nákladů spojených s registrací. V odůvodnění rozsudku se mimo jiné uvádí: „K dotazu soudu žalovaný sdělil, že nejrůznější obecná jména si zaregistrovává po jejich uvolnění, a to proto, že jsou nebo mohou být zajímavá, a kdyby je nezaregistroval sám, přišel by o tuto možnost, protože by je s velkou pravděpodobnosti zaregistroval někdo jiný. Tato zaregistrované a dočasně nevyužité domény v rozsahu několika stovek má v určité rezervě a zprovozňuje je dle potřeb trhu, někdy za rok a někdy za pět let." „Soud vzal za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků o tom, že žalovaný si jako domény vybral a nechal zaregistrovat mj. slova nebo zkratky: ossz, česka pošta, český rozhlas, české dráhy." „Soud má v podobě výpisu z obchodního rejstříku a výpisů ochranných známek za prokázané, že nešlo o žádnou náhodu a nějakou obecnost a že i při výběru slova tina tu byl zjevný umyl žalovaného svévolné protiprávně zablokovat hospodářskou soutěž nebo i parazitovat na pověsti jiných podnikatelů a získat tak prospěch, kterého by jinak při podnikání nikdy nedosáhl."

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k těmto závěrům:

Žalobce je společností zabývající též se nakladatelskou a vydavatelskou činností. Od května 1991 vydává časopis CAD, jehož registrační číslo přidělené mu Ministerstvem kultury České republiky je MK ČR 6579. Časopis je součástí rozsáhlejší publikační edice žalobce IT Business. Proto jsou vlevo od názvu časopisu CAD uvedena malá písmena „it" a v písmenu „i" je vepsáno slovo „business". Žalobcem je majitelem slovní ochranné známky CAD zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví dne 24. 10. 1996 pod č. 19463 0, s právem přednosti ode dne 7. 7. 1995. Ochranná známka CAD je zapsána pro třídy výrobků a služeb 16 a 41, tj. pro časopisy, knihy, tiskoviny a vydavatelská a nakladatelská činnost. Žalobce byl ode dne 5. 12. 1997 držitelem domény cad.cz. Byl registrován žalovaným č. 2 do dne 8. 12. 2000. Při prohlížení domény cad.cz dne 23. 12. 2003 bylo v kolonce „stav doménového jména" uvedeno „doména zrušena pro neuhrazení". Žalobce prokázal výtiskem internetové stránky pořízené dne 29. 9. 2003, že po zadání www.cad.cz se objevila stránka, na níž bylo uvedeno „Tato doména je již registrována. Kompletní prezentace včetně domény. One. Tyto stránky jsou provozovány na serveru www.one.cz".

Žalovaný č. 1 je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a jejím předmětem podnikání je automatizované zpracování dat, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů. Žalovaný č. 1 je ode dne 21. 12. registrován žalovaným č. 2 jako vlastník domény cad.cz.

Žalovaný č. 2 je zájmovým sdružením právnických osob, zapsaným dne 27. 5. 1998 odborem vnitřních věcí Úřadu městské části Praha. Předmětem jeho podnikání je zajišťovat registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně .cz, provoz jmenných serverů pro doménu .cz, a dále zajišťovat provoz jmenných serverů pro doménu .cz. Žalovaný č. 2 dne 15. 10. 2003 zablokoval doménu cad.cz. Učinil tak na základě usnesení zdejšího soudu ze dne 8. 10. 2003, doručeného žalovanému dne 15. 10. 2003. Městský soud v Praze tímto usnesením nařídil předběžné opatření, kterým uložil žalovanému č. 1 zdržet se užívání doménového jména „cad.cz" a veškerých úkonů směřujících ke změně registrace tohoto doménového jména. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 31. 10. 2003.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je z větší části důvodná. Žalobce vydává od roku 1991 časopis s názvem CAD. Je rovně majitelem slovní ochranné známky CAD zapsané dne 24. 10. 1995 pro časopisy a vydavatelskou činnost, s právem přednosti ode

Vybrana_judikatura.indd 66 13.3.19 12:14

dne 7. 7. 1995. Ode dne 5. 12. 1997 byl žalobce držitelem domény cad.cz. Na internetových stránkách pod touto doménou byly jejich návštěvníkům k dispozici zejména informace o žalobci, informace o časopise CAD a další informace reklamní a propagační povahy. Z důvodu neuhrazení poplatku za prodloužení registrace, přestal být žalobce držitelem domén ode dne 8. 12. 2000 držitelem domény cad.cz. Prakticky okamžitě, a to dne 21. 12. 2000, se stal žalovaný č. 2 zaregistrovaným držitelem domény cad.cz žalovaný č. 1. Žalobce, po zjištění skutečnosti, že doména cad.cz není volná a jejím držitelem je žalovaný č. 1, vedl se žalovaným č. l jednání za účelem převodu domény cad.cz zpět na žalobce. Žádal po žalovaném č. 1, aby vznesl podmínky, za kterých je ochoten převést doménu na žalobce. Žalobce uvedl, že na jednání, konaném dne 23. 1. 2003, o jehož konání nebyl pořizován záznam, vznesl žalovaný č. 1 vyšší, dále nespecifikovanou náhradu. Z tohoto důvodu skončilo jednání neúspěchem. V řízení nebylo prokázáno, že by žalovaný č. 1 požadoval po žalovaném za převedení domény vyšší částku, neboť žalobcem bylo pouze prokázáno, že vyzýval žalovaného č. 1 k jednání a ke stanovení podmínek převodu domény. Žalovaný však uvedené tvrzení žalobce nepopíral. Výtiskem internetové stránky, která se objevila dne 29. 9. 2003 po zadání www.cad.cz, žalobce prokázal, že žalovaný č. 1 ničeho pod doménou cad.cz neprezentuje. Pouze uvádí, že doména je již registrována a stránky jsou provozovány na serveru www.one.cz. Doména byla ode dne 15. 10. 2003 zablokována žalovaným č. 2, a to na základě zdejším soudem nařízeného předběžného opatření.

Tím, že žalovaný č. 1 pro sebe registroval u žalovaného č. 2 doménu cad.cz, znemožnil žalobci registrovat doménu cad.cz opětovně pro žalobce. Zasáhl tak do práv žalobce z ochranné známky a jednal vůči žalobci nekalosoutěžně. I když žalovaný č. 1 pod uvedenou doménou nic neprezentuje považuje soud samotnou registraci domény za nedovolené užití ochranné známky žalobce a za omezení práva majitele ochranné známky ji nerušeně užívat v prostředí internetu. Uložil proto žalovanému č. 1 zdržet se užívání doménového jména cad.cz a odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména na žalobce. Tím, že žalovaný č. 1 znemožnil žalobci prezentovat prostřednictvím svých internetových stránek pod doménou cad.cz žalobcem vydávaný časopis CAD, informovat návštěvníky žalobcových internetových stránek o žalobci a používat tyto stránky k reklamní a propagační činnosti žalobce, jednal vůči žalobci v hospodářské soutěži a toto jeho jednání bylo způsobilé přivodit žalobci, jako jinému soutěžiteli, újmu. Soud se domnívá, že jednáni žalovaného č. 1 je též jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť si doménu zaregistroval pouze ze spekulativních důvodů. Jak uvedeno výše žalovaný měl v roce 2001 zaregistrovány stovky domén, a to přesto, že zprovozňoval pouze některé, a to někdy za rok a někdy až za pět let.

Pokud jde o žalovaného č. 2, ten svým jednáním práva žalobce neporušil. Vázán vlastními Pravidly registrace doménových jmen nebyl oprávněn odepřít žalovanému č. 1 registraci doménového jména cad.cz. Plnou odpovědnost za případné porušení práv třetích osob nese přihlašovatel, tj. žalovaný č. 1. Žalovaný č. 2 není oprávněn změnit držitele domény. Může pouze dle výkladu čl. 13.4 a 13.5 Pravidel zrušit delegaci doménového jména (odstranit záznamy o doménovém jménu z primárního jmenného serveru), zablokovat možnost provádět změnu držitele doménového jména, provést změnu držitele doménového jména, zablokovat možnost provádět jakoukoli změnu údajů o doménovém jméně, a to na základě vykonatelného rozhodnutí soudu. I když tedy žalovaný č. 2 neporušil ve vztahu k žalobci žádnou povinnost, přesto mu soud uložil povinnost převést registraci doménového jména cad.cz na žalobce, a to právě z důvodu dosažení změny registrace v osobě držitele domény cad.cz.

Žalobce se dále domáhal uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 150 000 Kč. Vycházel z toho, že přiměřené zadostiučinění je víceméně na úvaze soudu, kdy stačí postavit pouze rámec a specifikovat újmy, které žalobce protiprávním postupem žalovaného č. 1 vznikly, aniž je třeba tuto újmu a výši částky přesně kvantifikovat. Tvrdil, že došlo k poškození jména žalobce, k poklesu prodeje předplatného s platbou převodem na účet, k omezení prodeje inzerce, k nutnosti zavést a udržovat novou značku CAD.ccb.cz a k nerealizovatelnosti rozvojových projektů, ke snížení hodnoty ochranné známky a k nákladům na uvedení do původního stavu (informace a získání ztracených klientů zpět). Soud se neztotožnil s názorem žalobce, že poté, kdy někdo hledal

Vybrana_judikatura.indd 67 13.3.19 12:14

nazavedené adrese www.cad.cz časopis žalobce a zjistil, že se tam nenachází, mohl dojít až k dojmu zániku média a následné ztrátě předplatitelů a obchodních partnerů. Žalobce předložil soudu tabulku obsahující přehled předplatného za roky 1999 až 2002. Z této tabulky vyplývá, že k poklesu tohoto předplatného došlo již v červnu 2000 (žalobce držitelem domény do 8. 12. 2000) a naopak v říjnu 2000 činilo 13, v listopadu 11 a v prosinci 20. Předložená tabulka však s ohledem na prokázání údajů v ní uvedených nemá žádnou vypovídací schopnost. To samé platí i o druhé tabulce obsahující kumulovanou ztrátu výpadku 50 předplatných, o tvrzeném omezení prodeje inzerce, nutnosti zavést a udržovat novou značku cad.ccb.cz atd. Žádné ztvrzení týkajících se požadovaného přiměřeného zadostiučinění nebylo žalobcem prokázáno. Proto soud tento jeho nárok jako nedůvodný zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je, s přihlédnutím k celkového výsledku řízení, ve vztahu žalobce a žalovaného č. 1 odůvodněn § 142 odst. 2 o. s. ř. Soud dospěl k závěru, že nelze shledat úspěch žalobce či žalovaného č. 1 za převažující. Vzhledem k tomu, že se žalovaný výslovně vzdal náhrady nákladů řízení vůči žalobci, bylo i ve vztahu žalobce a žalované č. 2 rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

11.2

Cad.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud při posuzování spekulativnosti registrace domény přihlédl mimo jiné k tomu, že si žalovaný v tentýž den zaregistroval doménu označující i další z časopisů vydávaných žalobcem. Samotné předchozí neprodloužení registrace domény ze strany žalobce nebylo vyhodnoceno jako relevantní a právo k označení tak bylo chráněno i nadále. Soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného postavené na tvrzené obecnosti výrazu „tina", a nepovažoval za relevantní ani existenci mnoha dalších ochranných známek TINA jiných vlastníků.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 3 Cmo 114/2006

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: CCB, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Okružní 17, č. p. 580, IČ 18825435, zastoupeného JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 57, proti žalovaným: 1) ONE.CZ s. r. o., se sídlem v Blansku, Okružní 3c, IČ 25503651, zastoupenému Mgr. Jindřichem Skácelem, advokátem se sídlem v Brně, Zachova 4, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 14, Na Struze 1740/7, o převod domény cad.cz a zaplacení zadostiučinění, k odvolání žalobce a prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2005, č. j. 15 Cm 147/2003-88

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Vybrana_judikatura.indd 68 13.3.19 12:14

Odůvodnění:

Žalobou – ve znění soudem připuštěné její změny – domáhal se žalobce v této věci vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména „cad.cz“, odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména „cad.cz“ na žalobce a zaplatit žalobci 150 000 Kč jako přiměřené zadostiučinění, druhému žalovanému uložena povinnost převést registraci doménového jména „cad.cz“ na žalobce. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky vlastníka ochranné známky CAD a z jednání nekalé soutěže, žalobce uvedl, že je od roku 1991 mj. vydavatelem časopisu CAD (v rámci edice IT Business), jehož název má chráněn od roku 1996 zapsanou ochrannou známkou CAD č. 194630. Od roku 1997 žalobce ke své prezentaci využíval internetovou doménu „cad.cz“, registrovanou prostřednictvím druhého žalovaného. V důsledku opomenutí žalobce s úhradou registračního poplatku a skutečnosti, že neobdržel od druhého žalovaného písemné upozornění na tuto okolnost a výzvu k úhradě, doména se stala volnou a ihned poté byla k 21. 12. 2000 registrována druhým žalovaným. Ten zde na stránkách umístil pouze reklamní bannery a odkaz na své stránky v doméně „one.cz“. Žalobce byl nucen vyvinout náklady k zavedení subdomény cad.ccb.cz, vzhledem k nepříznivým důsledkům odnětí původní domény a matení zákazníků vstoupil v jednání s prvním žalovaným o vrácení domény, ten však vznesl požadavek směřující k úhradě vyšší finanční náhrady. Je zřejmé, že dobrovolně první žalovaný doménu, kterou ani řádně neužívá a drží ji pouze ze spekulativních důvodů, nevrátí, proto žalobce byl nucen uplatnit své nároky u soudu. Podle žalobce je zde dán závadný stav, spočívající v přetrvávajícím porušování práv žalobce ze zapsané ochranné známky slovní CAD a práv k tomuto označení jako takovému, jež se stalo příznačným pro činnost žalobce a je veřejností s ním spojováno. Veřejnost, jak žalobce uvedl, právem očekává, že webové stránky označené cad.cz budou prezentací žalobce a spojeny s obsahem jeho časopisu, vzniklý stav tak vede k jejímu matení a klamání. Žalobce s odkazem na judikaturu (např. německé rozhodnutí o doméně shell.de) má jednání prvního žalovaného proto za rozporné se svými právy z ochranné známky a na ochranu proti nekalé soutěži, druhý žalovaný pak podle jeho názoru za vzniklý protiprávní stav svou nečinností spoluodpovídá a ostatně je to on, kdo fakticky může závadný stav napravit.

První žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce. Bránil se uplatněným nárokům především poukazem na rozdílnost povahy ochranné známky a doménového jména, když registrováno může být (na rozdíl od doménového jména) i několik totožných ochranných známek – pro rozdílné výrobky a služby. První žalovaný, pokud na webových stránkách nevyvíjí žádnou aktivitu, do práv žalobce z ochranné známky ani nemohl zasáhnout. Neodpovídá dále tvrzení žalobce o spekulativnosti jednání prvního žalovaného, když to byl žalobce, kdo sám prvního žalovaného oslovil s žádostí o převod domény a stalo se tak po více jak dvou letech od získání domény prvním žalovaným – ten tak nijak ze vzniklé situace, jak z toho patrno, netěžil. Druhý žalovaný ve vyjádření popsal své postavení jako registrátora domén v rámci národní domény .cz a ve vysvětlení procesu, jenž vedl ke ztrátě domény pro žalobce, odmítl svou odpovědnost či spoluodpovědnost za vzniklý stav.

Soud prvního stupně shora uvedeným rozsudkem uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se užívání doménového jména „cad.cz“ a odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména „cad.cz“ na žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), druhému žalovanému uložil v téže lhůtě povinnost převést registraci doménového jména „cad.cz“ na žalobce (výrok II.), zamítl žalobu o zaplacení 150 000 Kč prvním žalovaným žalobci jako přiměřeného zadostiučinění (výrok III.) a rozhodl (výrokem IV.) o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků na jejich náhradu nemá právo. V odůvodnění rozsudku popsal zprvu tvrzení žaloby a stanoviska žalovaných, dále pak uvedl svá zjištění učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Soud vyšel ze zjištění, že žalobce od května 1991 vydává časopis CAD, vzhledem k tomu, že časopis je součástí publikační edice IT Business, je toto vedle zvýrazněného názvu časopisu CAD i uvedeno. Vzal dále za prokázané, že žalobci svědčí práva vlastníka ochranné známky slovní CAD č. 194630, zapsané dne 24. 10. 1996 pro třídy výrobků a služeb č. 16 a 41 (např. časopisy, vydavatelská činnost). Nebylo dále ani sporné, že žalobce byl od 5. 12. 1997 do 8. 12. 2000 majitelem domény cad.cz, že tuto doménu následně

Vybrana_judikatura.indd 69 13.3.19 12:14

získal první žalovaný a na webových stránkách takto označených umístil odkaz na své stránky one.cz. Ohledně postavení prvního žalovaného soud zjistil z rozsudku Krajského soudu v Brně ze 7. 5. 2003 (ve sporu o převod domény tina.cz), že první žalovaný si zaregistroval jako domény nejrůznější i obecná jména a má pro sebe takto „v rezervě" několik stovek domén. Soud dovodil, že první žalovaný svým jednáním, pokud pro sebe u druhého žalovaného registroval doménu cad.cz, znemožnil žalobci doménu si opětovně zaregistrovat a tím zasáhl do práv žalobce z ochranné známky a jednal vůči němu nekalosoutěžně. Byť první žalovaný pod doménou cad.cz nic neprezentuje a nenabízí, považuje soud již samotnou registraci domény za nedovolené užití ochranné známky a za omezení jejího vlastníka nerušeně ochrannou známku užívat v prostředí internetu. Vedle toho tím, že první žalovaný znemožnil žalobci prezentovat na internetu jím vydávaný časopis CAD na webových stránkách odpovídající domény, jednal k žalobci v hospodářské soutěži jednáním způsobilým mu přivodit újmu, jež dle názoru soudu bylo i v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť první žalovaný si zaregistroval doménu jen ze spekulativních důvodů, o čemž svědčí již uvedené zjištění, že měl pro sebe registrovány v roce 2001 stovky domén. Z uvedených důvodů proto soud vyhověl žalobě co do uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se užívání předmětné domény a odstranit závadný stav jejím převodem na žalobce. Byť shledal, že druhý žalovaný práva žalobce neporušil, když jednal v souladu se smluvními podmínkami a odpovědnost za případné porušení práv žalobce k označení nese jako přihlašovatel doménového jména první žalovaný, z důvodu dosažení změny registrace v osobě držitele domény povinnost mu uložil převést registraci dle požadavku žalobce. Na základě vykonatelného soudního rozhodnutí je druhý žalovaný podle smluvních podmínek – jím vydaných pravidel registrace – k takovému opatření totiž oprávněn. Pokud pak žalobce požadoval na prvním žalovaném uhrazení zadostiučinění v penězích v částce 150 000 Kč, pak soud prvního stupně nevzal za prokázanou újmu žalobce, kterou by bylo třeba tímto způsobem nahradit, žalobu proto v tomto rozsahu zamítl a v závěru svého rozsudku ještě odůvodnil výrok o nákladech řízení.

Rozsudek napadl žalobce svým odvoláním v zamítavém výroku III. a ve výroku o nákladech řízení. Podle jeho názoru, jestliže soud shledal nekalosoutěžní charakter jednání prvního žalovaného, pak již z tohoto závěru plyne i důvodnost nároku žalobce na zadostiučinění podle § 53 obch. zák. a soudu zůstalo jen pouze posuzovat výši tohoto zadostiučinění a její přiměřenost vzniklé újmě. Jak dále podrobněji rozvádí důsledky závadného stavu, je požadovaná výše zadostiučinění zcela adekvátní vzniklé mu újmě z jednání prvního žalovaného, odpovídá rozhodovací praxi soudů v obdobných věcech, a proto dle žalobce je na místě žalobě i v tomto rozsahu vyhovět.

První žalovaný napadl svým odvoláním vyhovující výrok I. rozsudku a výrok o nákladech řízení. Jako nesprávný označil závěr soudu o tom, že znemožnil žalobci znovu si doménu cad.cz registrovat, přitom poukázal na skutečnost, že si registroval doménu zcela volnou, byl to tedy žalobce, kdo nebyl dbalý svých práv, přičemž registraci nemohla bránit ochranná známka CAD již vzhledem k zásadám, na nichž je ochrana označení prostřednictvím ochranných známek založena. Nárok žalobce jako vlastníka ochranných známek proto neobstojí. Pokud žalobce argumentoval nekalou soutěží, pak předpoklady takového jednání u prvního žalovaného neprokázal, shodně jako ve vyjádření k tomu argumentoval tím, že doménu si neregistroval ze spekulativních důvodů a že to byl žalobce, kdo jej s žádostí o převod oslovil. První žalovaný navrhl, aby odvolací soud v napadeném rozsahu změnil rozsudek a žalobu proti němu zamítl.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání žalobce a prvního žalovaného podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu, když považoval prvního žalovaného za osobu oprávněnou napadnout i výrok II. rozsudku, jímž sice se ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo jím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet doménové jméno (do jeho okruhu práv bylo zasaženo) a z obsahu jeho odvolání dovodil, že i tento výrok je jím napadán. Dospěl pak k závěru, že nejsou dány podmínky ke zrušení či změně napadeného rozsudku.

Vybrana_judikatura.indd 70 13.3.19 12:14

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, a i odvolací soud je pro své rozhodnutí převzal a z nich vycházel. Pro ověření stavu věci a úplnost zjištění odvolací soud provedl dokazování čtením údajů z výpisů registrace doménového jména cad.cz, z registrace ochranné známky CAD a úplných výpisů z obchodního rejstříku žalobce a prvního žalovaného, jež si obstaral a zjistil shodu těchto údajů se stavem, z něhož vycházel i soud prvního stupně, tj. že doména cad.cz je v držení prvního žalovaného od 8. 12. 2000, že ochranná známka žalobce č. 194630 slovní CAD byla s prioritou od 7. 7. 1995 zapsána pro třídy výrobků a služeb č. 16 (knihy, časopisy, tiskoviny) a č. 41 (nakladatelská a vydavatelská činnost). Dále zjistil, že žalobce podniká mj. v činnostech organizování kurzů a seminářů, nakladatelství a vydavatelství, první žalovaný mj. v činnosti školení v oboru výpočetní techniky a informačních technologií, ve vydavatelské a nakladatelské činnosti.

Předmětem sporu jsou nároky žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se určitého jednání (užívání doménového jména cad.cz), zaplatit žalobci 150 000 Kč jako zadostiučinění v penězích a na uložení povinnosti oběma žalovaným převést registraci předmětné domény na žalobce. Nároky žalobce tvrdil jako nároky z porušení svých práv k ochranné známce a z jednání nekalé soutěže, podle § 15 odst. 1, 3 zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (nyní dle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách – dále jen „zák. o ochranných známkách“) a § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák.“).

Je třeba souhlasit s prvním žalovaným v jeho námitkách, směřujících k žalobcem tvrzenému porušení práv z ochranné známky. Je totiž rozhodné, že označení CAD je pro žalobce formou ochranné známky chráněno (výlučně pro něho vyhrazeno) pro tiskoviny, knihy, časopisy a činnost vydavatelskou a nakladatelskou, a pak zásadně platí, že v jiných jim nepodobných [viz § 8 odst. 2 písm. b) zák. o ochranných známkách] druzích výrobků a služeb lze označení CAD užívat bez toho, že by takový uživatel zasáhl do práv žalobce z ochranné známky. Žalobce netvrdil, a proto ani neprokazoval, že by snad jeho ochranná známka získala dobré jméno v ČR a bylo na místě ji poskytnout oproti uvedenému ochranu širší – proti užití na jakémkoli výrobku či pro případ jakýchkoli služeb, za podmínek § 8 odst. 2 písm. c) zák. o ochranných známkách.

Pokud tedy první žalovaný si nechal pro sebe registrovat označení CAD v podobě doménového jména, pak jen samotnou touto registrací do práv žalobce z ochranné známky nezasáhl. Protože ani obsah webových stránek doménou označených nijak nesouvisí s okruhem výrobků a služeb, pro něž má žalobce označení formálně chráněno, soud prvního stupně pochybil, pokud dovodil, že žalobci náleží zdržovací nárok a nárok na odstranění závadného stavu z titulu ochrany jeho práv vlastníka ochranné známky (ať již podle předchozí či stávající právní úpravy, neboť v ní není v tomto směru rozdílu).

První žalovaný – byť neporušil práva žalobce z ochranné známky – dopustil se však vůči němu nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obch. zák.). Vedle toho, že i předmět podnikání prvního žalovaného a žalobce je zčásti shodný a jejich nabídka se tak v hospodářské soutěži střetává, registrací doménového jména cad.cz první žalovaný vstoupil do vztahu hospodářské soutěže se žalobcem, který toto označení po léta užívá k označení vydávaného časopisu. Není v tomto směru rozhodné, že první žalovaný se nijak na webových stránkách předmětné domény neprezentuje (až na odkaz na své stránky), z této skutečnosti – že doména není dlouhodobě využívána – naopak plyne možnost spekulativního jednání jejího držitele, v tomto případě navíc podpořená zjištěním, že první žalovaný si registruje „do rezervy“ stovky domén. Rozhodné dále je, že první žalovaný přes výzvu žalobce doménu na něho dobrovolně nepřevedl (např. za úhradu nákladů spojených s její registrací a udržováním), přestože žalobci svědčí právo k tomuto označení, založené dlouhodobým jeho užíváním, což tomuto žalovanému ostatně jako podnikateli v dané oblasti trhu muselo být známo, za stavu, kdy naproti tomu první žalovaný nemá žádný právní nárok či právem jinak uznaný právní zájem na tom, aby tuto doménu dále „v rezervě“ pro sebe držel. Na straně prvního žalovaného tak není dána dobrá víra, jež by jakkoli odůvodňovala

Vybrana_judikatura.indd 71 13.3.19 12:14

pokračování nastoleného stavu. Jestliže první žalovaný odmítl doménu žalobci převést, pak jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť tím odňal žalobci možnost prezentovat svůj časopis pod stejnojmennou doménou, na níž i veřejnost takovou prezentaci obvykle předpokládá. Je nepochybné, že jednání bylo způsobilé žalobci přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání prvního žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání prvního žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže podle § 46 a § 47 [písm. b)] obch. zák., neboť označení domény cad.cz bylo způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobce mylnou domněnku o tom, že na stránkách takto označených nalezne informace časopisu žalobce se týkající, popř. po otevření těchto stránek učinit mylný závěr o tom, že prvním žalovaným zde nabízené jeho stránky souvisí s časopisem žalobce či žalobcem samotným.

Právem tedy žalobce uplatnil na prvním žalovaném své nároky podle § 53 obch. zák. na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, a pokud jim soud prvního stupně vyhověl, pak nepochybil a odvolací soud jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil. Tento závěr dopadá i na povinnost, ukládanou druhému žalovanému jen proto, že podle platných pravidel registrace doménových jmen, jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, je – jak plyne i z jeho postavení – oprávněn vlastní změnu v osobě držitele domény technicky provést a zajistit.

Předmětem odvolacího řízení je dále žalobcem proti prvnímu žalovanému uplatněný a soudem prvního stupně zamítnutý nárok na poskytnutí zadostiučinění v penězích podle § 53 obch. zák. Odvolací soud v tomto směru rovněž plně odkazuje na odůvodnění napadeného rozsudku a nad jeho rámec je pouze třeba zdůraznit, že zatímco k závěru, že jde o jednání nekalé soutěže (tak jak o tom shora) postačuje způsobilost hodnoceného jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům (viz § 44 odst. 1 obch. zák.), předpokladem úspěšného uplatnění a přiznání nároku na zadostiučinění soudem je vznik nemateriální újmy. Žalobce vznik takové újmy sice tvrdil při projednání věci před soudem prvního stupně, avšak zůstal pouze v rovině obecného tvrzení, opírajícího se o omezení svých možností prezentovat se na internetu právě v doméně, jejímž držitelem byl první žalovaný. Vzniklý závadný stav, jak byl shora i konstatován, však pro rozhodnutí o zadostiučinění sám o sobě nepostačuje. Existence určité nemateriální újmy žalobce prokázána nijak v celém řízení nebyla, rovněž ani přibližný její rozsah a nejsou zde tedy ani žádná hlediska, z nichž by soud ve své úvaze o přiměřeném zadostiučinění mohl vycházet. Takovým hlediskem nemůže být tvrzený pokles prodeje časopisu CAD, výpadek předplatného, nutnost provozovat subdoménu cad.ccb.cz či pokles příjmů z inzerce – to vše představuje hmotnou újmu. Nelze jinak než uzavřít, že žalobce tvrzený vznik imateriální újmy, jež by měla být hrazena požadovaným zadostiučiněním, neprokázal a soud prvního stupně nepochybil, pokud za tohoto stavu žalobu v daném rozsahu zamítl. Odvolací soud v souvislosti s uplatněným nárokem a jeho zdůvodněním žalobcem zdůrazňuje, že zákonným důvodem pro přiznání práva na přiměřené zadostiučinění je jen náprava nemajetkové újmy. Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy může být pouze náhrada škody, event. vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby (např. z důvodu obtížného prokazování výše škody) si cestou požadavku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou. V souladu s břemenem tvrzení a důkazním je na žalobci, aby vznik nemajetkové újmy jednak tvrdil, ale – a to zejména – uvedl rovněž, v čem spočívá tato újma a jaký je její rozsah a navrhl důkazy ke svým tvrzením.

Z uvedených důvodů odvolací soud potvrdil jako věcně správný i žalobcem napadený výrok II. rozsudku podle § 219 o. s. ř. a dále i výrok o nákladech řízení, jenž odpovídá § 137, § 142 odst. 1, 2 o. s. ř. O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto rovněž podle výsledku tohoto řízení, tj. podle § 224 odst. 1, § 137, § 142 odst. 1 a 2 o. s. ř.

Vybrana_judikatura.indd 72 13.3.19 12:14

12.1

Kaufland.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2972, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 41, 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Spekulativní registrace (provedená krátce po vstupu žalobce na trh) „hlavní" domény, kterou veřejnost měla rozlišovat jako doménu pro prezentaci žalobce na internetu, je nekalosoutěžním jednáním. Spekulativnost je určena zejména absencí objektivního vztahu žalovaného k registrovanému označení a neaktivitou žalovaného (neprovozováním obsahu). Soud dále rozhodl, že CZ.NIC nemá povinnost kontrolovat protiprávnost registrovaných domén.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2005, sp. zn. 32 Cm 55/2005

Soudce/Senát: JUDr. Irena Karpíšková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Karpíškovou ve věci žalobce: Kaufland Česká republika, v. o. s. se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, IČ 25110161, zast. JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem Praha 1, Štěpánská 20, proti žalovaným: l) ha-vel internet, s. r. o. se sídlem Frýdek-Místek, Beskydská 2062, IČ 25354973, zast. Mgr. Janem Kubicou, advokátem se sídlem Ostrava–Přívoz, Trocnovská 2a; 2) CZ.NIC, z. s. p. o. se sídlem Praha 6, Lužná 591, IČ 67985726, zast. Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Struze 1740/7, o zdržení se užívání doménového jména kaufland.cz a převod registrace doménového jména kaufland.cz

takto:

I. Prvý žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku zdržet se užívání doménového jména „kaufland.cz".
II. Oba žalovaní jsou povinni do 30-ti dnů od právní moci rozsudku odstranit závadný stav, a to formou převodu registrace doménového jména „kaufland.cz" na žalobce.
III. Oba žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 7 425 Kč k rukám zástupce žalobce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Svojí žalobou se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, na základě kterého by soud uložil prvému žalovanému do tří dnů od právní moci rozsudku zdržet se užívání doménového jména „kaufland. cz", oběma žalovaným pak do 30 dnů od právní moci rozsudku odstranit závadný stav, a to formou převodu registrace doménového jména „kaufland. cz" za žalobce. Svoji žalobu zdůvodnil tím, že je dceřinou společností všeobecně známé společnosti Kaufland Stiftung & Co. KG. Koncern Kaufland je vlastníkem kombinované ochranné známky Kaufland, což doložil výpisem z databáze ochranných známek u OHIM v Alicante. Koncern Kaufland propaguje své výrobky a služby i prostřednictvím internetu, a to na webových stránkách www. kaufland.(příslušná koncovka země) Koncern Kaufland v ČR podniká prostřednictvím žalobce.

Prvý žalovaný je dle tvrzení žalobce doménový spekulant, dne 1. 2. 1998 si zaregistroval i doménu www.kaufland.cz. Žalobce byl nucen najít náhradní řešení, a to registrací domény www.kaufland-online.cz. přitom prvý žalovaný fakticky doménu neužívá a svojí spekulativní blokací se dopouští

Vybrana_judikatura.indd 73 13.3.19 12:14

nekalosoutěžního jednání v rozporu s generální klauzulí a porušuje i práva žalobce z ochranné známky. Obdobně již rozhodl Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 7. 5. 2003, č. j. 11 Cm 8/2003-45.

Druhý žalovaný je zájmovým sdružením právnických osob, které jako jediný subjekt v ČR registruje domény v zóně cz. Druhý žalovaný při registraci nezkoumá, zda zaregistrované domény porušují zákon či nikoliv. Tím umožňuje spekulantům jejich další a další registrace.

Ve své obraně uvedl prvý žalovaný, že Městský soud v Praze není soudem místně příslušným. Dále uvedl, že není žalobce ani aktivně legitimovaný, neboť vlastníkem ochranné známky, na kterou se odvolává, je německá společnost Kaufland Warendhandel GmbH a Co KG. Proto žalobci nepřísluší právo a ochrana dle § 8 odst. 4 zák. č. 441/2003 Sb. I kdyby tomu tak bylo a žalobce byl oprávněným vlastníkem ochranné známky, žalovaný je toho názoru, že doména není užívána v obchodním styku, a proto neexistuje jediný právní důvod, proč by nemohla být doména zaregistrována jiným subjektem, odlišným od žalobce. Také nesouhlasí s názorem, že by se dopouštěl nekalosoutěžního jednání, a to v rozporu s generální klauzulí, či s jinými, specielními skutkovými podstatami nekalé soutěže. I § 44 odst. 1 obch. zák. v prvé řadě předpokládá, že takovéto jednání se uskuteční v rámci hospodářské soutěže, že bude v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům či spotřebitelům. Protože žalobce a žalovaný podnikají v rozličných oblastech, nikoli na stejném relevantním trhu, neexistuje mezi nimi žádný soutěžní vztah, protože si hospodářsky nekonkurují.

Ve své obraně uvedl druhý žalovaný, že mu při registraci nepřísluší hodnotit rozpor s autorskými, známkovými či jinými právy ani to, zda registrované domény jinak porušují práva třetích osob, např. z titulu ochrany firmy, nekalosoutěžního jednání apod. Právo na registraci domény nevyplývá ze zákona ani ze smlouvy. Považuje žalobní petit za neurčitý, namítá, že nenese odpovědnost za porušení práv žalobce.

Soud provedl důkaz listinami, a to výpisem z databáze ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví, dále pak vytištěnou podobou internetových stránek pod označením www.kaufland.de, www.kauflan.pl, www.kaufland.cz, http://web2.ha-vel.cz, pravidly registrace doménových jmen v doméně cz, dopisem ze dne 10. 10. 2003, adresovaným JUDr. Veselému, výpisy z obchodního rejstříku účastníků. Soud neprovedl důkaz, který mu byl doručen po skončení dokazování žalovaným č. 1, a to konkrétně audio nahrávkou a projektem žalovaného č. 1, neboť po skončení dokazování již žádné dokazování provádět nelze. Tento důkaz soud zamítl jako nadbytečný již při ústním jednání, stejně tak jako návrh žalobce na provedení důkazu empirickým výzkumem a srovnávacími výpisy z obch. rejstříku, neboť tyto důkazy nepovažoval za relevantní ve vztahu k výsledku tohoto sporu.

Na základě takto provedeného dokazování pak soud dospěl k těmto skutkovým závěrům a závěrům právním: Soud se neztotožňuje s názorem, že žalobce není ve sporu věcně aktivně legitimovaný. Žalobce je dceřinou společností společnosti Kaufland Stiftung & Co. KG. Působí na českém trhu a je v povědomí i českých spotřebitelů již natolik znám, že lze označení kaufland považovat pro něj za příznačné bez ohledu na vlastnictví zapsaných ochranných známek. Tím, že si žalovaný č. 1 zaregistroval u 2. žalovaného doménové jméno „kaufland.cz“ se dopustil jednání, které je v rozporu s § 44 obch. zák. a jednáním 1. žalovaného je naplněna i skutková podstata § 47 písm. a) obch. zák. Soud považuje za notorietu (§ 121 o. s. ř.) a vyplývá to i z provedeného dokazování, že prvý žalovaný je dlouhodobě aktivní v oblasti masivní registrace doménových jmen a následného obchodování s nimi, aniž by k registrovaným doménám skutečně připojil webové stránky, resp. tyto jsou jen formální. Soud dále dovozuje, že i když účastníci podnikají v rozličných oborech, jsou soutěžiteli v širším slova smyslu. Zásahem žalovaného 1) do práv žalobce je porušeno i právo žalobce, vyplývající z § 41 obch. zák., tedy jeho právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost. Soud se neztotožnil ani s názorem 2) žalovaného, který namítá, že mu při registraci nepřísluší hodnotit rozpor s autorskými, známkovými či jinými právy ani to, zda registrované domény jinak porušují práva třetích osob, např. z titulu ochrany firmy, nekalosoutěžního jednání apod. a že nenese odpovědnost za porušení práv žalobcem. Vzhledem ke

Vybrana_judikatura.indd 74 13.3.19 12:14

skutečnosti, že druhý žalovaný je národním správcem domény nejvyšší úrovně cz. a veškeré registrace i jejich rušení je možno realizovat pouze jeho prostřednictvím, lze dle názoru soudu po druhém žalovaném spravedlivě požadovat, aby při registraci zhodnotil i zjevné rozpory se známkovými, popřípadě jinými právy jiných subjektů, zejména pak v tak křiklavých případech, jako je případ souzený. Dle názoru soudu se nemůže druhý žalovaný zbavovat odpovědnosti způsobem, kterým to činí a umožňovat masivně spekulantům jejich protiprávní chování. Ze všech shora uvedených důvodů proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř., soud úspěšnému žalobci přiznal náklady řízení v celkové výši 7 425 Kč, což představuje paušální odměnu advokáta vypočtenou dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč, tři režijní paušály po 75Kč. Dále pak zaplacený soudní poplatek ve výši 1 000 Kč.

12.2

Kaufland.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2972, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 41, § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Spekulativní registrace (provedená krátce po vstupu žalobce na trh) „hlavní" domény, kterou veřejnost měla rozlišovat jako doménu pro prezentaci žalobce na internetu, je nekalosoutěžním jednáním. Spekulativnost je určena zejména absencí objektivního vztahu žalovaného k registrovanému označení a neaktivitou žalovaného (neprovozováním obsahu). Soud dále rozhodl, že CZ.NIC nemá povinnost kontrolovat protiprávnost registrovaných domén.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 3 Cmo 461/2006

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, IČ 25110161, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem Štěpánská 20, Praha 1, proti žalovaným: 1) ha-vel internet, s. r. o., se sídlem Beskydská 2062, Frýdek-Místek, IČ 25354973, zastoupenému Mgr. Janem Kubicou, advokátem se sídlem Trocnovská 2a, Ostrava-Přívoz, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na Struze 1740/7, Praha 1, o zdržení se užívání doménového jména a převod jeho registrace, k odvolání obou žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2005, č. j. 32 Cm 55/2005-105,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve věci samé potvrzuje v tom správném znění, že první žalovaný je povinen zdržet se užívání doménového jména „kaufland.cz" a oba žalovaní jsou povinni převést registraci doménového jména „kaufland.cz" na žalobce, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Ve výroku III. se rozsudek mění tak, že ve vztahu žalobce a druhého žalovaného se náhrada nákladů řízení žalobci nepřiznává a první žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Veselého, na náhradu nákladů řízení 16 023,75 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Vybrana_judikatura.indd 75 13.3.19 12:14

II. První žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Veselého, na náhradu nákladů odvolacího řízení 7 735 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. Ve vztahu žalobce a druhého žalovaného se žalobci náhrada nákladů odvolacího řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou domáhal se žalobce v této věci vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména „kaufland.cz" a oběma žalovaným pak povinnost odstranit závadný stav, a to formou převodu registrace doménového jména „kaufland.cz" na žalobce. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, žalobce uvedl, že náleží do seskupení společností Kaufland, jeho mateřskou společností přitom je společnost Kaufland Stiftung & Co. KG, jejíž počátky spadají do roku 1930 a která v průběhu let získala všeobecnou známost a v některých evropských zemích pak přední pozici mezi samoobslužnými obchodními řetězci. Mateřská společnost je vlastníkem řady ochranných známek ve znění Kaufland a na českém trhu podniká prostřednictvím žalobce. Své výrobky propagují společnosti Kaufland i na internetu, pravidelně na národních doménách jednotlivých zemí v doménách označených kaufland. Doménové jméno kaufland.cz si však pro sebe (prostřednictvím druhého žalovaného jako národního registrátora doménových jmen) zaregistroval první žalovaný dnem 1. 2. 1998, a jak žalobce dovozuje z jeho sdělení, učinil tak ze spekulativních úmyslů s cílem získat prospěch na úkor žalobce. Byť sama doména je bez obsahu, žalobci vzniká uvedeným stavem újma, neboť návštěvník internetu po zadání uvedeného znění domény očekávané informace o žalobci a jeho nabídce nezíská. Jednání prvního žalovaného má tak žalobce za jednání nekalé soutěže podle generální klauzule (§ 44 odst. 1 obch. zák.) a případně zvláštních skutkových podstat jako parazitování na pověsti, jde i o porušení práv z ochranných známek.

První žalovaný ve svém vyjádření ze dne 29. 6. 2005 navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce. Namítl účelové podání žaloby u soudu prvního stupně (jenž má za soud místně nepříslušným) vzhledem ke specifice postavení druhého žalovaného a dále uvedl, že pokud žalobce argumentuje ochrannými známkami ve znění kaufland, pak ovšem není jejich vlastníkem, není tak v řízení aktivně věcně legitimován a první žalovaný ostatně pouhou registrací jako doménového jména práva vlastníka ochranných známek neporušil. Pokud pak tvrdí žalobce jednání nekalé soutěže prvního žalovaného, pak tento namítl, že není zde dán soutěžní vztah účastníků jako podmínka nezbytná k hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže včetně tvrzeného parazitování na pověsti.

Druhý žalovaný ve svém vyjádření ze dne 27. 6. 2005 popsal své postavení jako registrátora domén v rámci národní domény .cz a principy, jež jsou spojeny s procesem registrace doménových jmen, s tím, že pokud bude shledána důvodnost žaloby proti prvnímu žalovanému, rozhodnutí se podřídí a změny v registraci provede. Poté, co žalobě vytkl určitou nepřesnost, s poukazem na to, že nenese odpovědnost za porušení tvrzených práv žalobce a vznik sporu nezavinil, navrhl, aby žalobě nebylo ve vztahu k němu vyhověno ohledně požadavku na náhradu nákladů řízení.

Soud prvního stupně shora uvedeným rozsudkem uložil prvnímu žalovanému povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zdržet se užívání doménového jména „kaufland.cz" (výrok I.), oběma žalovaným pak povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku odstranit závadný stav, a to formou převodu registrace doménového jména „kaufland.cz" na žalobce (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení tak, že uložil oběma žalovaným zaplatit žalobci na jejich náhradu 7 425 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.). V odůvodnění rozsudku popsal zprvu tvrzení žaloby a stanoviska žalovaných, dále pak uvedl svá zjištění učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí, uvedl i důvody, pro něž neprovedl další účastníky navržené důkazy. Soud vyšel z tvrzení žalobce o jeho působení na českém trhu, o známosti a příznačnosti označení Kaufland pro žalobce v povědomí tuzemských spotřebitelů, a dovodil, že tím, že si první žalovaný registroval u druhého žalovaného pro

Vybrana_judikatura.indd 76 13.3.19 12:14

sebe doménové jméno kaufland.cz, dopustil se jednání, jež je v rozporu s § 44 odst. 1 obch. zák. a je jím naplněna i skutková podstata § 47 písm. a) obch. zák. Považoval dále za notorietu dle § 121 o. s. ř., že první žalovaný dlouhodobě působí v oblasti „masivní" registrace doménových jmen a obchodování s nimi, aniž k nim vytváří v doméně webové stránky. Přestože účastníci podnikají v různých oblastech činnosti, jsou soutěžiteli v širším slova smyslu a zásahem žalovaného došlo i k porušení práva žalobce svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost. Podle názoru soudu nelze pak ani souhlasit s druhým žalovaným, že mu nepřísluší hodnotit, zda přihlašované doménové jméno porušuje práva třetích osob a lze po něm – alespoň v jednoznačných „křiklavých" případech – požadovat, aby zabránil protiprávnímu chování. Žalobě proto v celém rozsahu vyhověl a v závěru rozsudku ještě odůvodnil výrok o nákladech řízení.

První žalovaný napadl svým odvoláním rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu, za nesprávný považuje závěr soudu prvního stupně o nekalosoutěžní povaze svého jednání. Zdůraznil, že předmět podnikání účastníků je natolik rozdílný, že nelze jakkoli dovozovat soutěžní vztah účastníků, ze samotné registrace – pakliže první žalovaný splnil veškeré podmínky pro registraci předmětné domény – nelze dovozovat, že již tím k jednání nekalé soutěže došlo, ostatně soud prvního stupně ani řádně svůj závěr v tomto směru neodůvodnil. V jeho jednání, jak dále uvedl, chybí zlá víra, neboť předmětné doménové jméno ani sám nehodlal prodat a hodlal jej využít v rámci vlastního projektu, což vše plynulo z důkazů, jež navrhl provést a soud je pro nadbytečnost neprovedl. Své jednání nemá za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, nelze z ničeho dovozovat, že je zde dán nějaký automatický nárok na určité doménové jméno, nesouhlasí ani s tím, že by porušil právo žalobce svobodně rozvíjet svou činnost – žalobce si doménu určitého znění pro sebe zaregistroval a pod ní o sobě informace uvádí. Žalobci tak ani nehrozí vznik žádné újmy. Vytkl dále soudu, že považoval určité tvrzení za „notorietu", v tomto směru uvedl, že sám na vlastní jméno za účelem dalšího prodeje doménové jméno neregistroval. Navrhl závěrem, aby odvolací soud změnil rozsudek a žalobu zamítl.

Rozsudek ve výroku o nákladech řízení napadl svým odvoláním i druhý žalovaný, nesouhlasil s názorem, který soud v rozsudku zaujal, o možnosti přezkoumávat znění jmen, zájemci u něho registrovaných, z hlediska možného porušení práv třetích osob, s poukazem na dosavadní judikaturu a svá pravidla registrace setrval na svém názoru, že není tím, kdo by měl a mohl přezkoumávat oprávněnost registrace doménových jmen. Navrhl, aby pro řízení před soudem prvního stupně i soudem odvolacím bylo rozhodnuto pro vztah druhého žalovaného a žalobce tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání prvního žalovaného podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu (a k odvolání druhého žalovaného rovněž výrok o nákladech řízení), když považoval prvního žalovaného za osobu oprávněnou napadnout i zcela výrok II. rozsudku, jímž sice se v části ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo jím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet doménové jméno (do jeho okruhu práv bylo zasaženo), a z obsahu jeho odvolání dovodil, že i tato část výroku je jím napadána. Dospěl pak k závěru, že nejsou dány podmínky ke zrušení či změně napadeného rozsudku ve věci samé.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, pokud pak první žalovaný poukazoval na neprovedené důkazy o tom, kdo inicioval rozhovor o možnosti převést doménu a o jím uvažovaném projektu využití domény, i odvolací soud má za to, že tvrzení prvního žalovaného, k nimž se návrh váže, nejsou pro rozhodnutí věci, tak jak dále uvedeno, podstatná. Odvolací soud proto zjištění soudu prvního stupně, na něž se zde pro stručnost odkazuje, pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel, rovněž převzal jejich hodnocení a lze již zde uvést, že se ztotožnil i s právními závěry, jež soud prvního stupně z nich učinil, o jednání nekalé soutěže prvního žalovaného.

Vybrana_judikatura.indd 77 13.3.19 12:14

Předmětem sporu jsou nároky žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se určitého jednání (užívání doménového jména kaufland.cz) a na odstranění závadného stavu uložením povinnosti prvnímu žalovanému jako držiteli a druhému žalovanému (jakožto správci národní domény, a tedy k tomu oprávněnému subjektu) převést registraci předmětného doménového jména na žalobce. Nároky žalobce tvrdil jako nároky z jednání nekalé soutěže, tedy dle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák."), z tohoto titulu mu byly i napadeným rozsudkem soudu prvního stupně přiznány.

Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Obrana prvního žalovaného pak stojí na tvrzení, že pro jeho jednání chybí podmínka soutěžního vztahu, není dán v jednání prvního žalovaného rozpor s dobrými mravy soutěže a jednání není způsobilé jakkoli žalobci přivodit újmu, popírá tedy splnění všech tří podmínek vyžadovaných pro jednání nekalé soutěže.

Pokud první žalovaný popíral s poukazem na předmět podnikání účastníků existenci soutěžního vztahu, pak s jeho názorem nelze souhlasit. V již v ustálené judikatuře a právní teorii (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 11. vyd, Praha: C. H. Beck, 2006, s. 157; Munková, J. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 40; Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 119) k problematice soutěžního vztahu, není tento omezován jen na vztah subjektů konkurujících si trvale v hospodářské soutěži, ale i na vztah soutěže ad hoc, tj. na vztah založený jen určitým úkonem při existenci soutěžního záměru jednajícího získat určitý prospěch či soutěžní výhodu v ekonomickém svém postavení na úkor postavení jiného subjektu v jeho postavení v hospodářské soutěži. Pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 odst. 1 obch. zák.), není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru, a nikoliv záměru jiného (tak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001).

Z uvedeného vyplývá, že není pro posouzení existence soutěžního vztahu až tak rozhodné, jaké činnosti se účastníci v rámci svého podnikání věnují (respektive k okamžiku registrace doménového jména věnovali), rozhodné v této věci je, že žalobce vstoupil na trh v ČR v roce 1997 (zapsán byl k 10. 3. 1997) jako tuzemský představitel významného zahraničního subjektu ve veřejnosti známého jako „Kaufland", u něhož bylo možné předpokládat do značné míry expanzi v tuzemsku a zaujetí významného podílu na trhu, rovněž samozřejmě postupem doby i nabídku zboží a služeb a propagaci v prostředí internetu. Pro takovou nabídku bylo nanejvýš pravděpodobné, že bude činěna v národní doméně .cz pro tuzemské zákazníky a uživatele internetu, a to v doméně (resp. subdoméně) „kaufland". Rozhodné je, že první žalovaný (tehdy podnikající pod firmou MPS ha-vel, spol. s r. o.) si pro sebe dne 1. 2. 1998 registroval doménové jméno „kaufland" v národní doméně .cz, webové stránky však pod ním neotevřel a ani jakkoli doménu neužíval, teprve až v řízení před soudem (zahájeném v roce 2005) začal tvrdit plán pro využití doménového jména. Z uvedeného plyne, že pokud pak první žalovaný si právě uvedené označení – aniž je k prezentaci svých služeb jakkoli potřeboval a pro toto označení mu svědčil jakýkoli jiný právní důvod – registroval, vstoupil v soutěžní vztah s žalobcem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem na internetu) první žalovaný zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod označením kaufland, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe a případně se jménem disponovat jako předmětem obchodu. Okamžikem přihlášení označení „kaufland" u registrátora domén (správně subdomén v národní doméně) proto první žalovaný vstoupil v jednání hospodářské soutěže se žalobcem. Protože je také zcela jednoznačné, že označení bylo prvním žalovaným zvoleno k registraci úmyslně a v reakci na vstup žalobce na český trh, pak odvolací soud uzavřel, že toto jednání bylo jednáním v hospodářské soutěži dle § 44 odst. 1 obch. zák.

S uvedeným závěrem a soutěžním záměrem prvního žalovaného, jímž byl veden při registraci označení „kaufland.cz" jako doménového jména, souvisí i posouzení shody či rozporu jednání s dobrými

Vybrana_judikatura.indd 78 13.3.19 12:14

mravy soutěže. Rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá totiž právě v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Rozhodné v tomto směru je, že soutěžní záměr prvního žalovaného znamená vyloučení žalobce z prezentace jeho služeb a nabídky na internetu v národní doméně pod označením kaufland, které veřejnost pro něho předpokládá, logicky očekává a se žalobcem i spojuje, neboť – a to je třeba souhlasit se soudem prvního stupně – veřejnost řetězec obchodů žalobce nespojuje s přesným zněním jeho obchodní firmy, ale s dominantním prvkem této firmy a se zněním ochranných známek, jež je oprávněn užívat, tj. s označením Kaufland. Rozhodné dále je, že první žalovaný, byť toto popírá, označení neregistroval v dobré víře, chybí mu jakýkoli právní důvod odůvodňující volbu uvedeného označení, a i časový moment registrace po vstupu žalobce na trh ČR svědčí pro úmysl znemožnit žalobci pro sebe označení využít k provozování své obchodní činnosti na internetu. Konečně rozhodné dále je, že první žalovaný přes výzvu žalobce doménu na něho dobrovolně nepřevedl (např. za úhradu nákladů spojených s její registrací a udržováním), přestože žalobci svědčí právo k tomuto označení, založené dlouhodobým jeho užíváním, i formální právo firemní a známkové (i když to nikoli přímo), za stavu, kdy naproti tomu první žalovaný nemá žádný právní nárok či právem jinak uznaný právní zájem na tom, aby tuto doménu dále „v rezervě" pro sebe držel. Pasivní charakter užívání domény pod předmětným označením, nijak nesouvisející a nepodporující podnikání prvního žalovaného, přitom dokládá faktickou její nepotřebnost (od data registrace domény až do zahájení řízení v této věci) pro prvního žalovaného – vyjma vyhrazení si označení domény. Jak bylo v řadě rozhodčích rozhodnutí orgánu WIPO (např. ve známém a často citovaném rozhodnutí Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO D2000-0003) konstatováno a platí i zde, dlouhodobá pasivita držitele registrace doménového jména může být jedním z příznaků spekulativní registrace doménového jména.} Odvolací soud shrnuje, že zjištění v řízení učiněná ohledně časové návaznosti registrace domény na zahájení podnikání žalobce, dosavadní charakter užívání domény kaufland.cz, nedostatek jiného důvodu, pro který by oprávněně první žalovaný vyjma spekulace doménové jméno registroval, dobrovolné nepředání domény za odpovídající úplatu, to vše svědčí o zlé víře a úmyslu znemožnit žalobci označení pro žalobce příznačné užívat, a je třeba považovat za jednání odporující dobrým mravům soutěže.

Jestliže první žalovaný odmítl doménu žalobci převést, pak, jak shora uvedeno, jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť tím odňal žalobci možnost prezentovat své podnikání pod doménou, na níž i veřejnost takovou prezentaci ohledně žalobce důvodně předpokládá. Je proto i nepochybné, že jednání prvního žalovaného je způsobilé žalobci přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání prvního žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání prvního žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 46 obch. zák., neboť označení domény kaufland.cz je způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobce mylnou domněnku o tom, že na stránkách takto označených nalezne informace žalobce se týkající, dále pak skutkovou podstatu § 48 obch. zák., neboť všeobecná známost označení Kaufland, jež žalobce u tuzemské veřejnosti prosadil, zahrnuje i toto označení v prostředí internetu. Doménu s tímto označením, dosud náležející prvnímu žalovanému, vyhledají (a tím mohou přinést prospěch prvnímu žalovanému) zájemci, resp. si je ve vyhledávači zadají, právě pro pověst podniku žalobce.

Právem tedy žalobce uplatnil na prvním žalovaném své nároky podle § 53 obch. zák. na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, a pokud jim soud prvního stupně vyhověl, pak nepochybil a odvolací soud jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil. Tento závěr dopadá i na povinnost, ukládanou druhému žalovanému jen proto, že podle platných pravidel registrace doménových jmen, jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, je – jak plyne i z jeho postavení – oprávněn vlastní změnu v osobě držitele domény technicky provést a zajistit.

Vybrana_judikatura.indd 79 13.3.19 12:14

Jak plyne z uvedeného, odvolací soud potvrdil jako věcně správný rozsudek podle § 219 o. s. ř. v obou jeho výrocích ve věci samé (s úpravou znění druhého výroku vypuštěním nadbytečných formulací). Výrok o nákladech řízení však odvolací soud podle § 220 odst. 3 o. s. ř. změnil jednak pro nesprávnost propočtu náhrady nákladů žalobce ve vztahu k prvnímu žalovanému, jednak odvolací soud posoudil důvody odvolání druhého žalovaného jako důvody podle § 150 o. s. ř., pro něž není na místě náhradu nákladů žalobci ve vztahu k druhému žalovanému přiznat. Odvolací soud v tomto směru plně akceptoval argumentaci druhého žalovaného proti závěrům soudu prvního stupně, jež ostatně odpovídá i dosavadní judikatuře. Rozhodl proto tak, že v řízení zcela úspěšnému žalobci nepřiznal podle § 224 odst. 1, § 150 o. s. ř. ve vztahu k druhému žalovanému náhradu nákladů řízení, prvnímu žalovanému pak podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř.) uložil uhradit žalobci náhradu dle § 137 o. s. ř. ve výši 16 023,75 Kč, sestávající z odměny advokáta za řízení o 2 nárocích (2 x 6 200 Kč) podle § 8 písm. b), § 17 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., dále z náhrady za 3 úkony po 75 Kč dle advokátního tarifu (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), to vše se zvýšením o DPH, dále z náhrady soudního poplatku 1 000 Kč.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle zcela shodných zásad, rovněž podle § 224 odst. 1, § 137, § 142 odst. 1 o. s. ř., § 150 o. s. ř., a v tomto řízení neúspěšnému prvnímu žalovanému byla uložena povinnost tyto náklady v částce 7 735 Kč, sestávající z poloviny odměny 2 x 6 200 Kč, jak odpovídá § 8, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., a z paušální náhrady 300 Kč dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.) se zvýšením o DPH žalobci uhradit, ve vztahu žalobce a druhého žalovaného bylo rozhodnuto ze shodných důvodů, jak o nich výše, o nepřiznání náhrady těchto nákladů.

13.1

Anonymizovano.cz – druhý stupeň

§ 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dříve § 150 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona)

Samotné zaregistrování doménového jména obviněným, byť to se shoduje s ochrannou známkou jiného subjektu, ještě nelze kvalifikovat jako trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l, případně podle § 150 odst. 2 tr. zákona, pokud obviněný dalším jednáním nenaplňuje některý ze zákonných znaků v tomto trestném činu uvedených.

Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 7 To 419/2005

Soudce/Senát: JUDr. P. D., JUDr. V. D., JUDr. Š. Z.

Rozsudek

Krajský soud v O. jednal dne 29. 11. 2005 o odvolání okresního státního zástupce ve F-M proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 27. 7. 2005, č. j. 6T 67/2005-190 v neprospěch obžalovaného L. Š., a ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. P. D. a soudců JUDr. V. D. a JUDr. Š. Z. rozhodl

takto:

Z podnětu odvolání okresního státního zástupce ve F-M se podle § 258 odst. l písm d), odst. 2 tr. řádu zrušuje v napadeném rozsudku zprošťující výrok pod bodem 1) a za použití § 259 odst. 3 tr. řádu se obžalovaný L. Š podle § 226 písm. b) tr. řádu

zprošťuje obžaloby,

Vybrana_judikatura.indd 80 13.3.19 12:14

že dne 24. 2. 2000 jako jednatel společnosti E., s. r. o., D., IČ: …. prostřednictvím společnosti M. A., s. r. o., F.-M., IČ ….. za účelem propagace výrobků a služeb společnosti E., s. r. o., D. nenechal zaregistrovat na internetu domény pod názvy m…..cz a …….cz, ačkoli věděl, že tyto názvy představují již zaregistrované ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, když od roku 1997 se jedná o ochranné známky kombinované a od 29. 10. 2002 o ochranné známky slovní, k nimž přísluší výhradní právo společnosti M., s. r. o., V., IČ: …… a tyto ochranné známky užíval nejméně do 11. 12. 2004 v rámci obchodních aktivit společnosti E., s. r. o., D., tedy měl uvést do oběhu služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému a pro dosažení hospodářského prospěchu měl neoprávněně užívat obchodní jméno, tím měl spáchat tr. čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l, odst. 2 písm. a) tr. zákona, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Jinak zůstává napadený rozsudek nezměněn.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Okresního soudu ve F-M byl obžalovaný L. Š. podle § 226 písm. a) tr. řádu zproštěn obžaloby v bodě 1) pro trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l, odst. 2 písm. a) tr. zákona, kterého se měl podle obžaloby dopustit tak, že dne 24. 2. 2000 jako jednatel společnosti E., s. r. o., D., IČ: ……, prostřednictvím společnosti M. AD s. r. o., F.-M., IČ …. za účelem propagace výrobků a služeb společnosti E., s. r. o., D. nenechal zaregistrovat na internetu domény pod názvy m….cz a m….cz, ačkoli věděl, že tyto názvy představují již zaregistrované ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, když od roku 1997 se jedná o ochranné známky kombinované a od 29. 10. 2002 o ochranné známky slovní, k nimž přísluší výhradní právo společnosti M. s. r. o., V., IČ: ……., a tyto ochranné známky užíval nejméně do 11. 12. 2004 v rámci obchodních aktivit společnosti E., s. r. o., D ...

V bodě 2) byl podle stejného ustanovení obžalovaný zproštěn obžaloby pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. l písm. c) tr. zákona, kterého se měl dopustit tak, že jako jednatel společnosti E., s. r. o., D., IČ: ….. nejméně v době od 25. 10. 2000 do 11. 12. 2004 v D., okres F.-M., či jinde, nerespektoval usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. 7Cm 84/2004, které nabylo právní moci dne 25. 10. 2004 tím, že se nezdržel nakládání s právy držitele doménového jména m…...cz a m…...cz a nezajistil, aby správce webu zrušil veškeré přesměrování z doménových jmen m…...cz a m…...cz na www.stránky elektronickou poštu a jiné elektronické služby, neboť v žalovaném období nadále docházelo k přesměrování doménových jmen m…..cz a m…..cz v rozporu s pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, č. j. 7cm 84/2004.

Proti tomuto rozsudku okresního soudu podal v zákonné lhůtě odvolání v neprospěch obžalovaného okresní státní zástupce ve Frýdku-Místku. Nesouhlasí se závěry soudu I. stupně, neboť je nepochybné a z listinných důkazů vyplývá, že již v roce 1995 došlo k zapsání kombinované ochranné známky m …. a m … přičemž tato ochranná známka byla společností M., s. r. o., V., používána a obžalovaný nejméně do roku 1999 se společností M., s. r. o., V. spolupracoval. Rozsah této spolupráce vyplývá z toho, že obžalovaný na základě svého živnostenského listu byl prodejce výrobků společnosti M., s. r. o., které byly označeny uvedenou ochrannou známkou. Podle odvolatele je tedy nepochybné, že až do ukončení spolupráce v roce 1999 měl obžalovaný veškeré informace k výrobkům společnosti M., s. r. o., V. a nelze předpokládat, že by jako obchodní prodejce na vlastní živnostenský nebyl informován o tom, jakým způsobem jsou výrobky uvedené společnosti chráněny, což potvrdil i zástupce společnosti, svědek Ing. R. Poukazuje se v tomto směru na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví na č. l. 99 a 100, z něhož vyplývá, že návrh na zrušení ochranné známky ve znění M. se zamítá, přičemž tento návrh byl podán společností E., s. r. o., D., tedy společností obžalovaného. To vše svědčí podle odvolatele o tom, že obžalovaný byl seznámen s tím, že ochranné známky ve prospěch společnosti M., s. r. o., V. jsou řádně zaregistrovány, přesto je užíval nejméně do 11. 12. 2004

Vybrana_judikatura.indd 81 13.3.19 12:14

ve prospěch své společnosti E., s. r. o., D. K námitce okresního soudu, že nemohlo být zjištěno, kdy vlastně známky byly zaregistrovány, pak možno podle odvolatele vycházet z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a z dalších listinných důkazů, které jsou založeny na č. l. 101–106, ze kterých uvedený fakt vyplývá. Odvolatel tedy namítá, že jednáním popsaným v bodě 1) podané obžaloby, byla naplněna skutková podstata trestného činu podle § 150 odst. l, odst. 2 písm. a) tr. zákona, ve které se uvádí, že tohoto tr. činu se dopustí ten, kdo neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, což se v tomto případě jednoznačně stalo a svědčí o tom i usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 7 Cm 84/2004.

Ohledně bodu 2) obžaloby pak odvolatel namítá, že zde se soud I. stupně spokojil s tím, že obžalovaný v dostatečném časovém odstupu podal podnět ke zrušení přesměrování, a tedy podle odvolatele vlastně potvrdil to, co bylo předmětem obžaloby v bodě 1). Pokud pak okresní soud cituje judikát č. R 15/1976, má odvolatel za to, že takový judikát je již překonán a nelze souhlasit s právním názorem vysloveným v roce 1976, že předběžné opatření není rozhodnutím, jehož nerespektování naplňuje zákonné znaky tr. činu podle § 171 odst. l písm. c) tr. zákona. Odvolatel má za to, že současná praxe překonala tento právní názor a jednání obžalovaného by mělo být posouzeno ve smyslu podané obžaloby. Ze všech těchto důvodů se proto navrhuje, aby byl zprošťující rozsudek v celém rozsahu zrušen ve smyslu § 258 odst. l písm. b) tr. řádu a podle § 259 odst. l tr. řádu věc vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Z důvodů podaného odvolání přezkoumal krajský soud ve smyslu § 254 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost výroků napadeného rozsudku, proti nimž bylo podáno odvolání, jakož i správnost postupu řízení, které jim předcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad, a dospěl přitom k následujícím závěrům.

Možno konstatovat, že napadený rozsudek vzešel z řízení, které bylo provedeno podle tr. řádu a není zatíženo žádnými vadami, které by mohly mít vliv na řádné objasnění věci nebo na možnost uplatnění práva na obhajobu. Okresní soud v tomto řízení provedl všechny potřebné důkazy, rozhodné pro zjištění skutečného stavu věci a tyto důkazy pak v rozsahu potřebném pro rozhodnutí vyhodnotil způsobem, kterému nelze nic vytknout ani z hlediska § 2 odst. 6 tr. řádu. Do určité míry se lze ztotožnit s námitkami odvolatele v tom směru, zda obžalovaný věděl o registraci ochranných známek firmy M., s. r. o., V., či nikoliv, avšak, jak bude rozvedeno dále, tato skutečnost není pro právní posouzení jednání obžalovaného podle závěrů krajského soudu rozhodná.

Soudu I. stupně však nutno vytknout v bodě 1), kterým byl obžalovaný zproštěn obžaloby ve smyslu § 226 písm. a) tr. řádu nesprávné použití zprošťujícího důvodu, neboť okresní soud dovodil, že nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán, avšak z obsahu spisu vyplývá, že jednání obžalovaného, které je popsané v podané obžalobě v bodě 1), tedy že dne 24. 2. 2000 jako jednatel společnosti E., s. r. o. D., prostřednictvím společnosti M. AD, s. r. o., F.-M., nechal zaregistrovat na internetu domény pod názvem M..cz a M…..cz, bylo zcela jednoznačně prokázáno. Stal se tedy skutek, který je podstatou podané obžaloby v bodě 1), avšak krajský soud dospěl k závěru, že toto jednání obžalovaného z důvodů, které budou rozvedeny níže není tr. činem.

Při právním hodnocení výše uvedeného jednání obžalovaného totiž třeba zdůraznit, že jak okresní státní zástupce v podané obžalobě, tak ani soud I. stupně si neujasnili náležitě podstatu věci spočívající v tom, jaký charakter má tzv. doménové jméno a jaká je jeho právní úprava. Úvodem totiž nutno zdůraznit, že registrace tzv. doménových jmen není upravena žádným závazným právním předpisem a doménové jméno slouží k identifikaci a vyhledávání určité domovské stránky s určitým obsahem. Přidělování a zprávu doménových jmen pak zajišťují soukromé nestátní instituce, přičemž v případě České republiky je to společnosti CZ N., z. s. p. o. Každé doménové jméno lze pod určitou vrcholnou doménou registrovat pouze jednou. Z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin podle § 150 tr. zákona za situace, kdy zaregistrované doménové jméno je shodné s ochrannou známkou, řádně zaregistrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ve prospěch jiného subjektu je rozhodující,

Vybrana_judikatura.indd 82 13.3.19 12:14

zda tímto jednáním byly naplněny zákonné znaky uvedeného trestného činu, tedy zákonné znaky trestného činu podle § 150 odst. l tr. zákona, kterého se dopustí ten, kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, případně podle § 150 odst. 2 tr. zákona, podle kterého ten, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, nebo uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo značením původu snadno s ním zaměnitelným. V projednávaném případě obžalovaného L. Š. bylo zjištěno, že jmenovaný zaregistroval doménové jméno prostřednictvím společnosti M. AD, s. r. o., F.-M. pod názvy M…cz a M…cz, neboť tato doménová jména do doby jejich registrace ze strany obžalovaného byla neobsazena. Současně však bylo zcela jednoznačně zjištěno, že po zadání tohoto doménového jména obžalovaný neužíval tzv. webové stránky pod názvem M…cz a M…cz, avšak po zadání zmiňovaných doménových jmen došlo k přesměrování na webové stránky společnosti E., s. r. o., D. Nutno tedy zdůraznit, že podle závěrů krajského soudu obžalovaný neuváděl do oběhu ani služby neoprávněně označené ochrannou známkou ani žádné takovéto výrobky, neboť firma E. propagovala svým jménem výrobky pod zcela jiným označením, a to označením E., I. a N. Z uvedeného tedy vyplývá, že nelze dovodit, že by obžalovaný uváděl do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou M…. a M…... Nedošlo tedy ze strany obžalovaného k naplnění zákonných znaků tr. činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l tr. zákona.

Podle závěrů krajského soudu však nebylo prokázáno ani naplnění zákonných znaků tohoto trestného činu podle § 150 odst. 2 písm. a) tr. zákona, tedy že obžalovaný pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užíval obchodní jméno firmy M., s. r. o., V. Jak již bylo výše zdůrazněno zadáním doménového jména M....cz nebo M….cz došlo k přesměrování na tzv. webové stránky společnosti E., s. r. o., D., přičemž subjekt, který zadal uvedené doménové jméno byl jednoznačně srozuměn s tím, že nadále čerpá informace o společnosti E. a jejích výrobcích, které se svými názvy zcela odlišují od výrobků firmy M., s. r. o. Nelze tedy v žádném případě dovodit, že by obžalovaný pro dosažení svého hospodářského prospěchu neoprávněně užíval obchodní jméno firmy M., s. r. o., neboť podnikal jménem společnosti E., s. r. o., a jeho výrobky měly zcela odlišný název, a to E., I. a N.. Krajský soud teda uzavírá, že samotné zaregistrování tzv. doménového jména, byť to je shodné s ochrannou známkou jiného subjektu, ještě nelze kvalifikovat jako tr. čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l tr. zákona, eventuelně podle § 150 odst. 2 písm. a), b) tr. zákona, pokud obžalovaný dalším jednáním nenaplňuje některý ze zákonných znaků v tomto tr. činu uvedených, a to ani tehdy, jestliže po zadání tohoto doménového jména dojde k přesměrování na tzv. webové stránky společnosti obžalovaného, jejíž obchodní jméno a názvy výrobků se odlišují od ochranných známek jiných subjektů. Takovéto jednání obžalovaného může být případně postihováno podle ustanovení o nekalé soutěži ve smyslu § 44 a násl. obch. zák., eventuálně podle zákona o ochranných známkách.

Pro výše uvedený právní závěr je pak podle krajského soudu zcela nerozhodné, zda obžalovaný v době, kdy zadal zaregistrování doménového jména, věděl, zda toto nové doménové jméno se shoduje s ochrannou známkou jiného subjektu či nikoliv.

Z uvedeného je zřejmé, že argumenty uvedené odvolatelem v podaném odvolání zcela míjely podstatu právní problematiky projednávané věci, přičemž nutno zdůraznit, že státní zástupce při právní kvalifikaci jednání obžalovaného v podané obžalobě pod bodem 1) smísil dvě skutkové podstaty, a to jednak trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. l tr. zákona a tr. činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 2 písm. a) tr. zákona, byť se jedná o dvě samostatné skutkové podstaty téhož tr. činu a jednání popsané v odst. 2 netvoří tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatu uvedeného trestného činu.

Vybrana_judikatura.indd 83 13.3.19 12:14

Pochybení soudu I. stupně, který použil nesprávný zprošťující důvod pak bylo odvolacím soudem napraveno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

Pokud se týká zprošťující výroku pod bodem 2) napadeného rozsudku, zde se krajský soud ztotožňuje s právním hodnocením ze strany soudu I. stupně v tom směru, že nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán. V tomto směru nutno vycházet ze znění usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2004, č. j. 7 cm 84/2004-12, které bylo vykonatelné dnem 25. 10. 2004 a nabylo právní moci dne 8. 3. 2005. Výrok zní tak, že v bodě I) byla první žalovaná (tedy E., s. r. o., D.), povinna zdržet se nakládání správy držitele doménového jména M….cz a M…... cz a v bodě II) byla tato první žalovaná (tedy E., s. r. o.) povinna zajistit, aby jejich správce webu zrušil veškeré přesměrování z doménových jmen M…..cz a M…...cz na www stránky, elektronickou poštu a jiné elektronické služby a toto zrušení přesměrování je povinen strpět. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v bodě II) výroku citovaného usnesení nebyla společnosti E., s. r. o. zastoupené jednatelem, obžalovaným L. Š. zakázána žádná činnost, jejíž vykonávání by mohlo naplnit zákonné znaky tr. činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. l písm. c) tr. zákona, jak navrhoval státní zástupce. Naopak uvedeným výrokem byla uložena obžalovanému jako jednateli společnosti E., s. r. o., D., povinnost, kterou s určitou časovou prodlevou též splnil.

Obžalovanému, jako jednateli společnosti E., s. r. o., D., však nebyla zakázána ani žádná jiná činnost, kterou by poté vykonával a naplňoval tak zákonné znaky tr. činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. l písm. c) tr. zákona. V bodě I) výrokové části citovaného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2004 mu bylo totiž uloženo zdržet se nakládání s právy držitele doménového jména M…cz a M…...cz. Takovými právy držitele doménového jména je především právo prodat toto doménové jméno, eventuálně s ním jinak nakládat a porušení těchto povinností nebylo v průběhu tr. řízení obžalovanému prokázáno. Lze se tedy ztotožnit se závěrem soudu I. stupně, že ze strany obžalovaného se nejednalo o vykonávání činnosti, která mu byla zakázána, neboť ani citovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2004 nebyla zrušena registrace doménového jména ve prospěch společnosti E., s. r. o., D.

14.1

TPCA.cz – první stupeň

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Registrace domény shodná se zkratkou firmy podnikatele je v rozporu s dobrými mravy soutěže, byť tento podnikatel ještě není existujícím subjektem, ale registrace proběhla ze spekulativních důvodů poté, co se stala veřejně známou informace o úmyslu podnikatele vstoupit na český trh.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2006, sp. zn. 41 Cm 195/2004

Soudce/Senát: JUDr. Helena Nebesařová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Nebesařovou v právní věci žalobce: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s. r. o. se sídlem Kolín, Na Hradbách 126, PSČ: 28002, zast. JUDr. Janem Kozubkem, advokátem, Praha 2, Apolinářská 6, PSČ: 128 00, proti žalovaným: l) Jan Vopička, podnikatel, Praha 10 – Vršovice, Oblouková 1336/5, IČ: 68863446, zast. Mgr. Janem

Vybrana_judikatura.indd 84 13.3.19 12:14

Zapotilem, advokátem, Praha 1, Václavské nám. 38/794 a 2) CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Lužná 591, Praha 6, IČ: 67985726, zast. Mgr. Petrem Hostašem, advokátem, Na Struze 1740/7, Praha 1, o ochranu proti porušení práv k ochranné známce, obchodní firmě, zásahům do dobré pověsti a nekalé soutěži

takto:

I. První žalovaný je povinen zdržet se počínaje nabytím právní moci tohoto rozsudku užívání doménového jména tpca.cz a jakéhokoliv nakládání s tímto doménovým jménem s výjimkou jeho bezúplatného převodu na žalobce.
II. Druhý žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku převést doménové jméno tpca.cz na žalobce.
III. První žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11 275Kč k rukám právního zástupce JUDr. Jana Kozubka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
IV. Ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou po úpravě petitu domáhal vydání shora uvedeného rozhodnutí a zároveň nařízení předběžného opatření. V žalobě uvedl, že je dceřinou společností – společným podnikem dvou významných světových výrobců motorových vozidel: japonské společnosti Toyota Motor Corporation a francouzské společnosti Peugeot Citroen Automobiles S. A. Společný podnik byl založen za účelem realizace společného investičního záměru vybudovat v CR v rámci průmyslové zóny Kolín–Ovčáry závod na výrobu malých automobilů. Jde o investici celostátního významu za podstatné účasti a podpory České republiky. Vzhledem k objemu investice a skutečnosti, že jde o projekt dvou z nejvýznamnějších a nejznámějších světových automobilek, byla investice od samého počátku předmětem velkého zájmu médií i veřejnosti. Zakladatelé žalobce a následně i sám žalobce od samého počátku úvah o realizaci projektu výstavby závodu na výrobu malých automobilů v Kolíně používali pro označení projektu zkratku „TPCA“ a tato zkratka rovněž vzhledem k významu projektu záhy vešla prostřednictvím médií v obecnou známost. První zmínky v tisku o připravovaném projektu, ve kterých se objevuje obchodní firma žalobce včetně uvedené zkratky, lze nalézt k počátku ledna 2002. Označení „TPCA“ je chráněno jako slovní ochranná známka přihlášená u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, č. zápisu 259731, na základě přihlášky ze dne 25. 10. 2002. První žalovaný si dne 10. 1. 2002, tedy ve stejný den, kdy se v denním tisku objevily první zmínky o připravované obchodní firmě žalobce a její zkrácené podobě – TPCA, nechal zaregistrovat u 2. žalovaného označení tpca.cz jako internetovou doménu. První žalovaný se pokusil kontaktovat vedoucí představitele žalobce ve snaze prodat jim doménu anebo ji provozovat za pravidelný měsíční poplatek ve výši několika tis. Kč. Žalobce nemohl přistoupit na takové návrhy, vyzval však 1. žalovaného k uvolnění domény tpca.cz, která je z hlediska běžného uživatele Internetu a vzhledem k obecné veřejné známosti zkratky obchodní firmy žalobce nejvhodnější doménou pro jeho internetové stránky, a to oproti úhradě jeho nákladů spojených s registrací domény. V průběhu roku 2004 začal žalovaný č. 1 aktivně užívat předmětnou doménu, když zde začal provozovat stránky zpřístupňující registrovaným osobám sexuálně explicitní materiály. Na stránkách 1. žalovaný užíval označení TPCA v grafické podobě, která je shodná s grafickým zpracováním loga /forma i barevné provedení/, které bylo vytvořeno a užíváno zakladateli žalobce ještě před vznikem žalobce a které žalobce nadále užívá. Je pravdou, že po obdržení výzvy žalobce ze dne 3. 12. 2004 první žalovaný částečně upravil grafické zpracování loga, kdy namísto koleček používá čtverečky v téže barevné kombinaci. Na schůzce s právními zástupci žalobce dne 14. 12. 2004 první žalovaný zopakoval svůj návrh na zaplacení několikasettisícové kupní ceny či měsíční úplaty, jak shora uvedeno. Na argumenty ohledně protiprávnosti svého jednání nereflektoval. Registrace žalovaným č. l byla tedy ryze spekulativní, motivována vidinou finančního profitu při případném převodu domény

Vybrana_judikatura.indd 85 13.3.19 12:14

na žalobce. Užívání TPCA a doménového jména tpca.cz prvním žalovaným je, vzhledem k výše popsaným okolnostem, výkonem práva k doménovému jménu, který zasahuje do práva a oprávněných zájmů žalobce a je v rozporu s dobrými mravy a jako takový nepožívá právní ochrany. Užíváním označení „TPCA" pro provoz internetových stránek, navíc se sexuálně explicitním obsahem, se 1. žalovaný dopouští porušení práva žalobce k ochranné známce, obchodní firmě a narušuje dobrou pověst žalobce. Dopouští se rovněž zakázaného nekalosoutěžního jednání v hospodářské soutěži, neboť jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a působí žalobci nemajetkovou újmu. Jednání 1. žalovaného rovněž naplňuje skutkové znaky parazitování na pověsti žalobce a vyvolání nebezpečí záměny.

Neoprávněným užíváním slovní ochranné známky TPCA jako domény www stránek l. žalovaný brání žalobci v užívání označení TPCA v nejjednodušší a pro veřejnost nejsnáze zapamatovatelné podobě, vyvolává a využívá časté případy záměny, kdy zájemce o informace o žalobci v dobré víře /a logicky/ tyto informace hledá nejdříve pod veřejně dostatečně známým označením TPCA. Doména tpca.cz jej však přivede na www.stránky, které zájemce nevyhledával a které by jinak nenavštívil. Žalovaný 1) užíváním uvedené domény vyvolává neoprávněné přístupy na www stránky, a to zejména v době, kdy se žalobce nacházel ve fázi náboru pracovních sil a vyhledávání dodavatelů. Žalovaný 1) tímto zneužívá dobrého jména a známosti označení TPCA. Jednání 1. žalovaného vede rovněž k ztrátě rozlišovací schopnosti způsobilosti označení TPCA, což je dle § 1 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, základní funkcí ochranné známky. Žalobce jako vlastník slovní ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku, nikdo nesmí bez jeho souhlasu užívat označení, u něhož z důvodů shodnosti nebo podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Popsaná záměrná, zlovolná a zneužívající registrace doménového jména vedoucí k porušení práv duševního vlastnictví k ochranné známce jeho vlastníka je dlouhodobě známa rovněž jako tzv. cybersquatting a je odsuzována jak mezinárodními organizacemi, např. WIPO, tak jednotlivými státy. Žalobce vystupuje pod obchodní firmou: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s. r. o.", která byla veřejně prezentována již v době před založením a zápisem žalobce do OR, a to spolu se zkrácenou verzí. Veřejností je tato zkratka prezentována ještě intenzivněji než samotná obchodní firma. Užívání označení „TPCA" jako internetové domény bez souhlasu žalobce přestavuje zásah do práv žalobce, neboť l. žalovaný tímto způsobem omezuje práva žalobce k obchodní firmě. Navíc sexuálně explicitní obsah předmětné domény 1. žalovaného znamená zásah do dobré pověsti žalobce. Výše popsaným jednáním se žalovaný rovněž dopouští nekalosoutěžního jednání. Zkratka TPCA je velmi specifická a časová spojitost mezi zveřejněním obchodní firmy žalobce, včetně její zkrácené verze a registrací předmětné domény žalovaným 1) vedou k nepochybnému závěru, že jde o jeden z dalších případů spekulativní registrace označení nového podnikatelského subjektu za účelem získání majetkového prospěchu při převodu domény na oprávněného uživatele. Toto jednání je dle ustálené judikatury pro zjevnou spekulativnost v rozporu s dobrými mravy soutěže a způsobuje újmu žalobci, který je nucen pro provoz svých www stránek používat jinou, složitější doménu.

Usnesením ze dne 21. 12. 2004, č. j. 41 Cm 195/2004-11, (právní moc 19. 1. 2005) soud návrhu žalobce vyhověl a nařídil předběžné opatření, kterým uložil 1. žalovanému se zdržet užívání předmětného doménového jména a nakládání sním a druhému žalovanému bylo uloženo zamezit převedení předmětného doménového jména na jinou osobu s výjimkou převodu na žalobce.

První žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že doménu tpca.cz si zaregistroval počátkem roku 2002, kdy žalobce jako osoba správní subjektivitou ještě neexistoval a žádný z podnikatelských subjektů v ČR obchodní firmu v podobě TPCA neužíval a žádný ze subjektů neměl v jakékoliv podobě název TPCA zaregistrován jako ochrannou známku. Spojení písmen TPCA nebylo ve veřejnosti žádným způsobem známo a spojováno právě se žalobcem či jiným subjektem. Předmětem činnosti prvního žalovaného je zpracování dat, webdesign a webhosting. Správa či zakládání domén je jeho předmětem podnikání, ke kterému má řádné živnostenské oprávnění. V rámci své činnosti mj. žalovaný 1) nabízí svým klientům vytvoření internetových prezentací včetně správy internetových stránek,

Vybrana_judikatura.indd 86 13.3.19 12:14

která mj. zahrnuje registraci a údržbu internetových domén. Registrování domény žalovanými/ proto nebylo samoúčelným a „spekulativním jednáním", ale výkonem jeho podnikatelské činnosti. Není pravdou, že by se 1. žalovaný pokusil kontaktovat vedoucí představitele žalobce ve snaze „prodat doménu nebo ji provozovat za pravidelný měsíční poplatek". Žalovaný 1) jednal se žalobcem až poté, kdy byl z jeho strany autoritativně vyzýván k bezplatnému převodu své domény. Žalovaný 1) skutečně na výzvy žalobce nereflektoval, neboť je přesvědčen, že je oprávněným uživatelem domény. První žalovaný neužívá shodné grafické zpracování loga TPCA, předmětné logo se liší již v samotném uspořádání písmen a typu písmen. Žalobce sice v žalobě rozsáhle popisuje rozsah a „významnost" své investice, nikterak však neosvětluje, za jakého důvodu si doménu tpca.cz či toto spojení písmen jako ochrannou známku zakladatelé žalobce nezaregistrovali již před rokem 2002, pokud je skutečně hodlali užívat. Důsledky své nečinnosti se nyní žalobce snaží přenést na 1. žalovaného. Žalovaný 1) je přesvědčen, že žádný subjekt nemůže být při výběru domény či své obchodní firmy determinován tím, zda se v budoucnu jakýkoliv jiný subjekt, který navíc má teprve vzniknout, rozhodne pro doménu či firmu obdobnou. Registrace domén v ČR stejně jako v zahraničí je založena na zásadě first come, first serve, tedy, že doména je registrována subjektu, který o zápis domény požádá jako první. Dosavadní judikatura poskytuje ochranu toliko v případech, kdy registrací domény dochází k zásahu do již existujících práv k obchodní firmě či ochranné známce. V lednu 2002 ovšem nebylo spojení písmen TPCA zapsáno jako ochranná známka ani jako obchodní firma. Ochrannou známku si žalobce registroval až na základě přihlášky ze dne 25. 10. 2002, tedy až 10 měsíců poté, kdy bylo spojení TPCA registrováno prvním žalovaným. Žalobce má navíc ochrannou známku registrovanou pro třídy 12 a 37, které nejsou předmětem podnikání 1. žalovaného. První žalovaný tak práva žalobce k uvedené ochranné známce neporušuje. Neporušuje ani právo žalobce k jeho obchodní firmě, pojem „zkrácená verze obchodní firmy" náš právní řád nezná, zkratku obchodní firmy nelze dle ustálené judikatury zapsat do OR, a proto nepodléhá ochraně vztahující se k obchodní firmě společnosti. Dle žalobce 1. žalovaný dále zneužil dobrého jména a známosti označení TPCA. V této souvislosti 1. žalovaný připomíná, že žalobce neměl v době registrace domény v ČR žádnou pověst, neboť ještě neexistoval. Prvý žalovaný se domnívá, že žalobce nedisponuje ani v současné době „dobrým jménem", které by bylo možné registrací domény poškodit. Ze stejného důvodu se nemohl žalovaný dopustit nekalé soutěže ve formě parazitování na pověsti žalobce, jestliže si žalobce žádnou pověst nevytvořil. Žalovaný má za to, že ani v současné době není spojení tpca.cz v obecném povědomí výlučně vztahováno k produkci automobilů v Kolíně. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se 1.žalovaný domnívá, že je oprávněným uživatelem domény tpca.cz, která byla řádně registrována ještě před vznikem samotného žalobce, a proto její řádnou registraci nemohlo být zasaženo do jakýchkoliv žalobcových práv.

Druhý žalovaný uvedl, že je zájmovým sdružením právnických osob, které má na starosti správu tzv. domény nejvyšší úrovně .cz. V rámci této činnosti především vede tzv. centrální registr doménových jmen druhé úrovně nacházejících se v rámci .cz. Druhý žalovaný při registraci doménových jmen nijak nekontroluje, zda registrovaná doménová jména porušují práva třetích osob. Tato práva mohou být velmi různorodá a nelze spravedlivě požadovat po druhém žalovaném, aby při počtu registrovaných jmen každé registrované jméno kontroloval z toho hlediska, zda taková práva porušuje nebo ne. Okamžikem zaregistrování doménového jména vytvořeného žadatelem druhý žalovaný pouze garantuje, že na dotaz sdělí technické informace týkající se dotazované domény druhé úrovně, které umožní nalezení počítačem označeného uvedenou doménu. Z požadavku jedinečnosti doménového jména druhé úrovně nacházejícího se pod jednou doménou nejvyšší úrovně pak vyplývá i základní podmínka registrace, kdy nelze zaregistrovat doménové jméno shodného znění jaké má jiné již zaregistrované doménové jméno. Druhý žalovaný dále uvedl, že ponechává rozhodnutí na zvážení soudu s tím, že pokud bude shledána žaloba jako důvodná, rozhodnutí soudu se podřídí a provedené příslušné změny.

Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že první žalovaný si zaregistroval dne 10. 1. 2002 u druhého žalovaného, který je správcem národní domény .cz, doménu „tpca.cz". Z obchodního rejstříku

Vybrana_judikatura.indd 87 13.3.19 12:14

žalobce bylo zjištěno, že společnost byla zapsána do OR dne 8. 3. 2002, jejími zakladateli a společníky jsou Toyota Motor Corporation, Japonsko a Peugeot Citroen Automobiles S. A., Francie. Předmětem podnikání je mimo jiné výroba motorových vozidel. Dále nebylo sporu o tom, že 1. žalovaný je podnikatelem v oblasti zpracování dat, webdesignu a webhostingu. V řízení bylo dále výpisem z internetových stránek prokázáno, že 1. žalovaný pro svoji podnikatelskou činnost užívá prezentace pod adresou www.vopicka.cz. Z článků z denního tisku „Media Monitoring" bylo prokázáno, že již 7. 1. 2002 vyšla v tisku zpráva, že budoucí kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA), kterou tyto firmy plánují postavit do roku 2005, má svého ředitele s tím, že výše budoucí investice se odhaduje na 1,5 miliardy EUR. Dne 10. 1. 2002 pak v Hospodářských novinách vyšel článek „Kolín startuje již v květnu", jenž informuje o zahájení stavby továrny Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) na výrobu minivozů v průmyslové zóně Kolín–Ovčáry. Z výpisu stránky www.tpca.cz 1. žalovaného vyplývá, že na úvodní stránce je označení TPCA v obdobné barevné a grafické podobě jako logo žalobce či jeho zakladatelů užívané již při přípravě projektu (porovnáním s materiály předloženými žalobcem) s upozorněním, že stránky obsahují sexuálně explicitní materiály určené výhradně pro osoby starší 18 let s tím, že každé písmeno pak označuje začáteční písmeno slečny (např. T – Theresa) a obrázek slečny v uvedeném duchu se zahalenou tváří. Přípisem ze dne 3. 12. 2004 pak právní zástupce žalobce vyzval 1. žalovaného, aby se zdržel dalšího užívání domény tpca.cz a tuto převedl na žalobce. Z e-mailu prvního žalovaného zaslaného žalobci dne 15. 10. 2003 je zřejmé, že 1. žalovaný nabízel žalobci pronájem předmětné domény na základě řádné smlouvy. Z výslechu svědka M. S. bývalého právního zástupce žalobce v období říjen až prosinec 2004, vyplynulo, že žalobce na základě zjištění existence předmětné. domény, které poškozovalo dobré jméno žalobce, oslovil 1. žalovaného s tím, že mu nabídl odkoupení domény za náhradu nákladů za registraci a údržbu. První žalovaný s tím nesouhlasil, odkazoval se na dalšího investora, který musí věc odsouhlasit s tím, že si žalovaný slibuje od předmětné domény zisk a požadoval kompenzaci formou pravidelných měsíčních částek případně jednorázovou částku 500 000 Kč. Svědek dále uvedl, že v té době se pokoušel přes úvodní stránku předmětné domény dostat dál, kdy při dalším kliknutí byla požadována registrace, což však nebylo realizovatelné, žádné heslo svědkovi poskytnuto nebylo, předmětná doména tudíž žádné konkrétní služby neposkytovala. Z výpisu z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že žalobce má s právem přednosti od 25. 10. 2002 zaregistrovanou slovní ochrannou známku TPCA. Z novinových článků, které jsou součástí spisového materiálu za období od počátku roku 2002 do současné doby lze mít za prokázané, že v souvislosti s automobilkou žalobce se používá v tisku zkratka TPCA. Z uvedeného spisového materiálu rovněž vyplývá, že výroba byla spuštěna na začátku roku 2005.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je z titulu ochrany před nekalou soutěží s odkazem na § 44 obch. zák. důvodná. Soud má za prokázané, že těsně před tím, než si zaregistroval žalovaný 1) předmětnou doménu, vešlo ve známost, že shora uvedené dvě světoznámé automobilky budou v České republice stavět závod na výrobu automobilů, přičemž již v této souvislosti byla používána zkratka TPCA. Jedná se o zcela specifické seskupení písmen typické právě pro zkratku obou zahraničních firem. První žalovaný používá pro prezentaci svého podnikání označení www.vopicka.cz. a nijak nevysvětlil, co jej vedlo k registraci domény s označením TPCA. Z výslechu svědka M. S., který již delší dobu nemá k žalobci žádný vztah, soud proto nemá důvod jeho výpověď zpochybňovat, bylo prokázáno, že předmětná doména žádné služby neposkytovala, přestože je na úvodní stránce prezentovala. Ze shora cit. e-mailové nabídky l. žalovaného a výpovědi uvedeného svědka a zjištěných okolností předcházejících registraci předmětné domény má soud prokázaný spekulativní záměr l. žalovaného. Není pak podstatné, zda žalující společnost oslovil jako první žalovaný Jan Vopička nebo naopak. Tento závěr podporuje i prokázaná skutečnost, že l. žalovaný pro své stránky používal obdobné grafické a barevné provedení zkratky TPCA jako používali již v té době zakladatelé žalobce. Žalovaný přestal užívat předmětnou doménu až na základě vydaného předběžného opatření na začátku roku 2005. Ve svém jednání tudíž pokračoval i poté, co byl žalobce již zapsán v obchodním rejstříku. Aktivní legitimaci ve smyslu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání je proto třeba hodnotit v širším kontextu než například

Vybrana_judikatura.indd 88 13.3.19 12:14

u ochrany obchodní firmy či práv majitele ochranné známky. Stejně tak soutěžní vztah dle ustálené judikatury je za určitých okolností možné posuzovat i v širším měřítku než přímém konkurenčním vztahu. V daném případě se l. žalovaný dopustil uvedeného jednání v rámci hospodářské soutěže a ryze spekulativní záměr zaregistrování předmětné domény za účelem získání finančního prospěchu na úkor žalobce nelze hodnotit jinak, než že toto jednání je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé žalobci jako soutěžiteli přivodit újmu, a to jednak finanční, neboť byl nucen zaregistrovat si doménu jiného obsahu, což představovalo zvýšené úsilí a finanční náklady a sexuálně explicitní obsah úvodní stránky předmětné domény jistě poškozoval i dobré jméno žalobce a jeho zakladatelů, což je újma imateriální. Soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl, a to i vůči druhému žalovanému, který své oprávnění převést doménu na žalobce v řízení nerozporoval. Další tituly žaloby soud neshledal jako důvodnými, neboť označení TPCA není obsaženo v obchodním jméně firmy žalobce zapsané v obchodním rejstříku a ochranná známka byla přihlášena až poté, co již byla předmětná doména zaregistrována. Lze se však s odkazem na § 154 o. s. ř. dobrat k závěru, že pokud by v současné době nebýt nařízeného předběžného opatření první žalovaný stále provozoval předmětnou doménu odkazující na sexuálně explicitní obsah, jistě by tím poškozoval dobré jméno žalobce, který v mezidobí vybudoval a rozjel jednu z největších automobilek v České republice.

Výrok III. o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobci byla přiznána náhrada za soudní poplatek v částce 3 500 Kč a za právní zastoupení dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. odměna ve výši 6 200 Kč, odměna za předběžné opatření ve výši 1 200 Kč a 5x režijní paušál, celkem v částce 11 275 Kč.

Vůči druhému žalovanému žalobce náhradu nákladů řízení nepožadoval, soud proto rozhodl jak ve výroku IV. uvedeno.

14.2

TPCA.cz – druhý stupeň

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Registrace domény shodná se zkratkou firmy podnikatele je v rozporu s dobrými mravy soutěže, byť tento podnikatel ještě není existujícím subjektem, ale registrace proběhla ze spekulativních důvodů poté, co se stala veřejně známou informace o úmyslu podnikatele vstoupit na český trh.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2007, sp. zn. 3 Cmo 318/2006

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudkyň JUDr. Yvony Svobodové a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce: Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., se sídlem Na Hradbách 126, Kolín, IČ 26513528, zastoupeného JUDr. Janem Kozubkem, advokátem se sídlem Apolinářská 6, Praha 2, proti žalovaným: 1) J. V., s místem podnikání Praha – Vršovice, Oblouková 1336/5, IČ 68863446, zastoupenému Mgr. Janem Zapotilem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 38, Praha 1, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na Struze 1740/7, Praha 1, o ochranu práv z ochranné známky, obchodní firmy a proti nekalé soutěži,

Vybrana_judikatura.indd 89 13.3.19 12:14

k odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2006, č. j. 41 Cm 195/2004-149

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. První žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám advokáta JUDr. Jana Kozubka, na náhradu nákladů odvolacího řízení 6 800 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, ve vztahu žalobce a druhého žalovaného žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobou – ve znění soudem připuštěné její změny – domáhal se žalobce v této věci vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se počínaje nabytím právní moci rozsudku užívání doménového jména tpca.cz a jakéhokoli nakládání s tímto doménovým jménem s výjimkou jeho bezúplatného převodu na žalobce, druhému žalovanému uložena povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku převést doménové jméno tpca.cz na žalobce a prvnímu žalovanému pak povinnost nahradit žalobci náklady řízení. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky z titulu vlastníka ochranné známky TPCA, z titulu ochrany obchodní firmy a z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, žalobce tvrdil, že jeho zakladateli jsou světoznámé automobilky Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroën Automobiles, S. A., které počátkem ledna 2002 zveřejnily svůj společný záměr vybudovat v ČR závod na výrobu malých automobilů, pro tento nový společný podnik od počátku byla užívána zkratka TPCA a veřejnosti je více známo toto označení, posléze přihlášené 25. 10. 2002 jako slovní ochranná známka k ochraně, než vlastní (celé) znění firmy žalobce. Doménové jméno tpca.cz si první žalovaný přihlásil u registrátora v rámci národní domény .cz (druhého žalovaného) v době zveřejnění záměru zakladatelů dne 10. 1. 2002, označení TPCA v podobě užívané zakladateli žalobce a žalobcem použil posléze pro zveřejnění erotických materiálů. Registrace předmětné domény bylo podle žalobce jednáním spekulativním, o čemž svědčily i požadavky prvního žalovaného spojované s možností převodu domény a jako takové bylo jednáním v rozporu s dobrými mravy, porušujícím práva žalobce k obchodní firmě, z ochranné známky a jednáním nekalé soutěže, zároveň poškozujícím i dobrou pověst žalobce obsahem webových stránek, jež se pod doménovým jménem, příznačným pro žalobce, nacházely. Neoprávněným užíváním domény tpca.cz první žalovaný brání žalobci v užívání předmětného označení v jeho nejjednodušší a pro veřejnost nejsnáze zapamatovatelné podobě, vyvolává a pro sebe využívá vzniklé případy záměny, kdy zájemce o informace o žalobci logicky je hledá na uvedené doméně, proto požadoval přiznání v žalobě uplatněných nároků, když dobrovolně první žalovaný jim nevyhověl.

První žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce a ostatně žádná taková tvrzená práva zde v rozhodné době neexistovala. První žalovaný si doménové označení tpca.cz u druhého žalovaného zaregistroval v době, kdy žalobce ještě neexistoval, žádný subjekt označení TPCA neužíval jako obchodní firmu a takové označení nebylo chráněno jako ochranná známka ani nebylo spojováno v té době právě se žalobcem či jiným subjektem. Registrace doménového jména nebyla spekulativním jednáním, ale odpovídá povaze podnikatelské činnosti prvního žalovaného, do níž patří i registrace a udržování doménových jmen. Žalobce nijak neosvětlil, proč si jeho zakladatelé – pokud hodlali užívat označení TPCA – sami doménu včas neregistrovali, a je zřejmé, že důsledky své nečinnosti přenáší nyní na prvního žalovaného. Ten je přesvědčen o tom, že doménu užívá právem a že jeho právo k ní nelze zrušit pro později vzniklý nárok. Druhý žalovaný ve vyjádření popsal své postavení jako registrátora domén v rámci národní domény .cz a principy, jež jsou spojeny s procesem registrace doménových jmen, s tím, že pokud bude shledána důvodnost žaloby proti prvnímu žalovanému, rozhodnutí se podřídí a změny v registraci provede.

Soud prvního stupně shora uvedeným rozsudkem uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se užívání doménového jména tpca.cz a jakéhokoli nakládání s ním s výjimkou jeho bezúplatného

Vybrana_judikatura.indd 90 13.3.19 12:14

převodu na žalobce (výrok I.), druhému žalovanému uložil ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku převést doménové jméno tpca.cz na žalobce (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení tak, že uložil prvnímu žalovanému povinnost zaplatit žalobci k jejich náhradě 11 275 Kč (výrok III.) a – pro vztah mezi žalobcem a druhým žalovaným – že žádný z nich v tomto vztahu na jejich náhradu nemá právo. V odůvodnění rozsudku popsal zprvu tvrzení žaloby a stanoviska žalovaných, dále pak uvedl svá zjištění učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Soud vyšel ze zjištění, že první žalovaný, který podniká v oblasti zpracování dat, webhostingu a webdesignu, si zaregistroval dne 10. 1. 2002 u druhého žalovaného jako správce národní domény .cz doménu tpca.cz, že žalobce byl zapsán do obchodního rejstříku dne 8. 3. 2002 a jeho předmětem podnikání je mj. výroba motorových vozidel. Zjistil, že první žalovaný pro svou prezentaci užívá webových stránek domény www.vopicka.cz, z článků denního tisku pak vzal za prokázané, že již 7. 1. 2002 vyšla v tisku zpráva o budoucí kolínské automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) a budoucích investicích, článek z 10. 1. 2002 pak informuje o zahájení výstavby továrny Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) na výrobu minivozů v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Z výpisu stránky domény www.tpca.cz soud zjistil, že je zde zobrazeno označení TPCA v obdobné grafické a barevné podobě jako logo žalobce, resp. jeho zakladatelů, užívané již pro přípravu projektu výstavby továrny, a to pro prezentaci erotického vyobrazení, s tím, že jednotlivá písmena T-P-C-A mají být vždy počátečním písmenem jména zobrazené ženy. Z korespondence účastníků a výslechu svědka vzal soud za prokázané, že přípisem ze dne 3. 12. 2004 vyzval žalobce prvního žalovaného ke zdržení se užívání domény a k jejímu převodu na žalobce, první žalovaný nabízel žalobci pronájem domény, případné převedení domény podmiňoval úhradou 500 000 Kč, dále že doména tpca.cz nebyla aktivní a jejím prostřednictvím zde žádné služby nabízeny nebyly. Zjistil dále, že žalobce je vlastníkem ochranné známky slovní TPCA s právem přednosti od 25. 10. 2002, že spojení písmen TPCA se pravidelně od ledna 2002 do současné doby užívá v tisku v souvislosti s automobilkou žalobce, v níž byla výroba vozidel zahájena počátkem roku 2005.

Soud dovodil důvodnost podané žaloby z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, přičemž za rozhodnou považoval skutečnost, že krátce před tím, než si žalovaný doménu zaregistroval, vešel ve známost úmysl zakladatelů žalobce postavit v ČR automobilku, pro níž byla užita zkratka TPCA (z počátečních písmen označení zakladatelů), podstatnou pro něho byla dále okolnost, že první žalovaný pro své podnikání užíval doménu jinou a že doména tpca.cz jím aktivně nebyla provozována a první žalovaný ani nevysvětlil důvod její registrace pro sebe. Z uvedeného spolu s dalšími zjištěními dovodil soud spekulativní záměr prvního žalovaného při registraci označení TPCA jako své domény. K námitce prvního žalovaného o nedostatku aktivní legitimace žalobce poukázal soud na nutnost širšího výkladu pojmu soutěžní vztah, jenž nelze ztotožňovat se vztahem konkurenčním. Jednání prvního žalovaného, který doménu se spekulativním záměrem registroval s cílem získání hospodářského prospěchu, je třeba hodnotit jako jednání v rámci hospodářské soutěže a v rozporu s dobrými mravy této soutěže, způsobilé dále přivodit újmu žalobci, jemuž vedle toho, že byl nucen si registrovat doménu jiného znění, vznikala újma na jeho dobrém jméně v souvislosti s erotickým využitím označení TPCA. Z tohoto důvodu (tj. z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže) soud žalobě o zdržení se a o převod domény vyhověl, další žalobcem tvrzené právní tituly neshledal za důvodné. V závěru rozsudku ještě soud prvního stupně odůvodnil svůj výrok o nákladech řízení.

První žalovaný napadl svým odvoláním rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu, za nesprávný považuje závěr soudu prvního stupně o nekalosoutěžní povaze svého jednání. Zdůraznil, že v době registrace doménového jména žalobce ještě neexistoval a nelze tak dovozovat pro tuto rozhodnou dobu ani soutěžní vztah účastníků či způsobilost jednání přivodit tehdy neexistujícímu subjektu jakoukoli újmu. Dle odvolatele není zde žádný právní důvod, pro který by měla být přiznána jakákoli ochrana ještě neexistující právnické osobě. Byť soud prvního stupně správně vzhledem k datu přihlášení ochranné známky a datu zápisu do obchodního rejstříku žalobci nepřiznal práva z ochranné známky a z obchodní firmy, v případě nekalé soutěže k neexistenci žalobce nepřihlédl, rovněž ani k tomu, že žalobce se začal domáhat domény až po 3 letech od svého vzniku. Z data přihlášení ochranné známky

Vybrana_judikatura.indd 91 13.3.19 12:14

lze dovodit, že žalobce se rozhodl užívat spojení písmen TPCA až v době, kdy je první žalovaný užíval 10 měsíců. Vzhledem k neexistenci soutěžního vztahu účastníků jsou závěry soudu o spekulativnosti jednání odvolatele a dobrou pověst žalobce poškozujícím obsahu webových stránek, vedle toho, že neodpovídají skutečnosti, irelevantní. Vedle dalších argumentů, pro něž má rozsudek za nesprávný, odvolatel poukázal i na dosavadní judikaturu, jež přiznává právo na převod domény pouze v případě, kdy došlo registrací domény k zásahu do již existujících práv k ochranné známce či obchodní firmě. První žalovaný proto navrhl, aby odvolací soud změnil rozsudek a žalobu zamítl, popř. rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K podanému odvolání se písemně obsáhle vyjádřil žalobce, jednotlivé argumenty odvolání podrobným rozborem vyvrací a s poukazem na tuzemskou i zahraniční judikaturu, včetně rozhodnutí ESD, navrhl potvrzení rozsudku soudu prvního stupně, byť nesouhlasil s tím, že z titulu nekalé soutěže soudem přiznané nároky mu nevznikly i z dalších důvodů, jak je v řízení tvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání prvního žalovaného podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu, když považoval prvního žalovaného za osobu oprávněnou napadnout i výrok II. rozsudku, jímž sice se ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo jím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet doménové jméno (do jeho okruhu práv bylo zasaženo) a z obsahu jeho odvolání dovodil, že i tento výrok je jím napadán. Dospěl pak k závěru, že nejsou dány podmínky ke zrušení či změně napadeného rozsudku.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění, na něž se zde pro stručnost odkazuje, nenavrhoval doplnit, a i odvolací soud je pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel, rovněž převzal jejich hodnocení a lze již zde uvést, že se ztotožnil i s právními závěry, jež soud prvního stupně z nich učinil, o jednání nekalé soutěže prvního žalovaného.

Předmětem sporu jsou nároky žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se určitého jednání (užívání doménového jména tpca.cz a nakládání s ním) a na odstranění závadného stavu uložením povinnosti druhému žalovanému (jakožto správci národní domény, a tedy k tomu oprávněnému subjektu) převést registraci předmětné domény na žalobce. Nároky žalobce tvrdil mj. jako nároky z jednání nekalé soutěže, tedy dle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák."), z tohoto titulu mu byly i napadeným rozsudkem soudu prvního stupně přiznány.

Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Obrana prvního žalovaného pak stojí na skutečnosti, že v době registrace doménového jména zde „jiný soutěžitel", tj. žalobce neexistoval, soutěžní vztah proto dán není a nemůže jít proto při této registraci již pojmově o projev nekalé soutěže. Tento názor prvního žalovaného však v dané věci správný není.

V již v ustálené judikatuře a právní teorii (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 11. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 157; Munková, J. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 40; Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 119) k problematice soutěžního vztahu není tento omezován jen na vztah subjektů konkurujících si trvale v hospodářské soutěži, ale i na vztah soutěže ad hoc, tj. na vztah založený jen určitým úkonem při existenci soutěžního záměru jednajícího získat určitý prospěch či soutěžní výhodu v ekonomickém svém postavení na úkor postavení jiného subjektu v jeho postavení v hospodářské soutěži. Pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 odst. 1 obch. zák.), není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního záměru, a nikoliv záměru jiného (tak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001). Rozlišení mezi jednáním běžným

Vybrana_judikatura.indd 92 13.3.19 12:14

a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu pak spočívá v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Vztah hospodářské soutěže však nelze ani omezit jen na vztah na trhu již existujících soutěžitelů (tato podmínka mnohdy schází např. v tzv. zabraňovací soutěži, kdy je bráněno potencionálnímu soutěžiteli již ve vstupu na trh). Již v rozhodnutí tehdejšího Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 1992, sp. zn. 3 Cmo 36/92 (cit. ze s. 159 shora uvedeného komentáře k obch. zák.) bylo vysloveno, že soutěžní vztah nelze omezovat pouze na vztah dvou podnikatelských subjektů s totožným obchodním zaměřením, soutěžní vztah je dán již mezi osobou či kolektivem fyzických osob připravujících založení nového podnikatelského subjektu a konkurujícím subjektem (tedy vytvoření výhodných podmínek pro nově vznikající subjekt na úkor již existujícího soutěžitele. Soutěžní vztah bude dán i při jednání soutěžitele vůči jinému, který se sice určitou obchodní činností dosud nezabývá, avšak vzhledem ke všem okolnostem lze výkon takové činnosti u něho postupem doby s největší jistotou předpokládat (tedy odstranění možné konkurence). Pokud vztah hospodářské soutěže v uvedené právní větě byl dovozován pro osoby připravující založení obchodní společnosti ve vztahu k již existujícímu pravděpodobnému soutěžiteli, pak stejně je třeba pohlížet i na jednání existujícího subjektu ve vztahu k osobám, které založení určitého subjektu teprve připravují, avšak lze s největší jistotou předpokládat, že ke vzniku tohoto subjektu dojde a tento subjekt zaujme určité postavení na trhu.

Z uvedeného vyplývá, že není pro posouzení existence soutěžního vztahu rozhodné, že v době registrace doménového jména tpca.cz žalobce ještě právně neexistoval, že nebyl zde subjekt, který by označení TPCA pravidelně užíval či že by toto označení bylo chráněno jakkoli formálním právem. Rozhodné je, že v době registrace bylo veřejně založení žalobce ohlášeno a bylo nanejvýš pravděpodobné, že nově vzniklý a hospodářsky významný subjekt bude označení TPCA užívat, jak se také stalo a bylo v řízení prokázáno. Pokud pak první žalovaný si právě toto označení – aniž je k prezentaci svých služeb potřeboval a pro toto označení (kombinaci písmen) mu svědčil jakýkoli jiný právní důvod – registroval, vstoupil v soutěžní vztah s předchůdci žalobce, s osobami, jejichž jednání a důsledky je třeba žalobci přičíst k tíži i ve prospěch. Okamžikem přihlášení označení TPCA u registrátora domén (správně subdomén v národní doméně) proto první žalovaný vstoupil v jednání hospodářské soutěže zprvu se zakladateli žalobce a osobami za ně jednajícími, posléze – se zachováním všech účinků – se žalobcem samotným. Protože je zcela jednoznačné, že označení (kombinace písmen) bylo prvním žalovaným zvoleno k registraci úmyslně a v reakci na ohlášený vznik žalobce (schází jakékoli odpovídající vysvětlení k volbě právě takového označení), který podle dostupných tehdy informací měl užívat a být znám pod označením TPCA, pak odvolací soud uzavřel, že toto jednání bylo jednáním v hospodářské soutěži dle § 44 odst. 1 obch. zák.

S uvedeným závěrem a soutěžním záměrem prvního žalovaného, jímž byl veden při registraci označení TPCA jako doménového jména, souvisí i posouzení shody či rozporu jednání s dobrými mravy soutěže. Rozhodné v tomto směru je, že soutěžní záměr prvního žalovaného znamená vyloučení žalobce z prezentace jeho služeb a nabídky na internetu v národní doméně pod označením, které veřejnost pro něho předpokládá, očekává a se žalobcem i spojuje, neboť – jak bylo v řízení prokázáno – označení TPCA je pro žalobce ve veřejnosti příznačnější širším užíváním než vlastní znění jeho obchodní firmy. Rozhodné dále je, že první žalovaný označení neregistroval v dobré víře, chybí mu jakýkoli právní důvod odůvodňující volbu uvedené kombinace písmen, a i časový moment (zveřejnění investičního záměru výstavby továrny TPCA) svědčí pro úmysl znemožnit později vzniklému subjektu – žalobci – pro sebe označení využít k provozování své obchodní činnosti na internetu. Konečně rozhodné dále je, že první žalovaný přes výzvu žalobce doménu na něho dobrovolně nepřevedl (např. za úhradu nákladů spojených s její registrací a udržováním), přestože žalobci již nyní svědčí právo k tomuto označení, založené dlouhodobým jeho užíváním, i formální právo známkové, za stavu, kdy naproti tomu první žalovaný nemá žádný právní nárok či právem jinak uznaný právní zájem na tom, aby tuto doménu dále „v rezervě“ pro sebe držel. Pasivní charakter webových stránek pod předmětným označením, nijak nesouvisejících a nepodporujících podnikání prvního žalovaného, přitom dokládá

Vybrana_judikatura.indd 93 13.3.19 12:14

jejich faktickou nepotřebnost (od data registrace domény až do vydání předběžného opatření v této věci) pro prvního žalovaného – vyjma vyhrazení označení domény. Jak bylo v řadě rozhodčích rozhodnutí orgánu WIPO (např. ve známém a často citovaném rozhodnutí Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO D2000-0003) konstatováno a platí i zde, dlouhodobá pasivita držitele registrace doménového jména může být jedním z příznaků spekulativní registrace doménového jména}. Odvolací soud shrnuje, že zjištění v řízení učiněná ohledně časové návaznosti registrace domény a oznámení investičního záměru, obsah webových stránek domény tpca.cz, nedostatek jiného důvodu, pro který by oprávněně první žalovaný vyjma spekulace doménové jméno registroval, dobrovolné nepředání domény za odpovídající úplatu, to vše svědčí o zlé víře a úmyslu znemožnit žalobci označení (dnes shodné s ochrannou známkou a pro žalobce příznačné) užívat, a je třeba považovat za jednání odporující dobrým mravům soutěže.

Jestliže první žalovaný odmítl doménu žalobci převést, pak, jak shora uvedeno, jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť tím odňal žalobci možnost prezentovat své podnikání pod doménou, na níž i veřejnost takovou prezentaci ohledně žalobce důvodně předpokládá. Je proto i nepochybné, že jednání prvního žalovaného je způsobilé žalobci přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání prvního žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání prvního žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 46 obch. zák., neboť označení domény tpca.cz je způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobce mylnou domněnku o tom, že na stránkách takto označených nalezne informace žalobce se týkající.

Právem tedy žalobce uplatnil na prvním žalovaném své nároky podle § 53 obch. zák. na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, a pokud jim soud prvního stupně vyhověl, pak nepochybil a odvolací soud jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil. Tento závěr dopadá i na povinnost, ukládanou druhému žalovanému jen proto, že podle platných pravidel registrace doménových jmen, jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, je – jak plyne i z jeho postavení – oprávněn vlastní změnu v osobě držitele domény technicky provést a zajistit. Odvolací soud vzhledem k tomu, že žalobě bylo vyhověno z titulu jednání nekalé soutěže prvního žalovaného, nezabýval se již pro nadbytečnost dalšími žalobcem tvrzenými právními tituly, z nichž své nároky také vyvozoval, a správností závěrů soudu prvního stupně jich se týkajících.

Jak plyne shora, odvolací soud potvrdil jako věcně správný rozsudek podle § 219 o. s. ř. v obou jeho výrocích ve věci samé, rovněž pak i ve výrocích o nákladech řízení, jež odpovídají § 137, § 142 odst. 1 o. s. ř. O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto rovněž podle výsledku tohoto řízení, tj. podle § 224 odst. 1, § 137, § 142 odst. 1 o. s. ř., a v tomto řízení neúspěšnému prvnímu žalovanému byla uložena povinnost tyto náklady v částce 6 800 Kč, jak odpovídá vyhlášce č. 484/2000 Sb. a advokátnímu tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.), žalobci uhradit, ve vztahu žalobce a druhého žalovaného bylo rozhodnuto s přihlédnutím ke skutečnosti, že náhrada těchto nákladů požadována nebyla.

15.1

Bilezbozi.com – dovolání

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dříve § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Vybrana_judikatura.indd 94 13.3.19 12:14

Zaregistruje-li si soutěžitel s podobným předmětem podnikání obdobnou doménu, kterou užívá již soutěžitel jiný, přičemž doména se liší pouze koncovkami „.cz“ a „.com“, jedná se o nekalosoutěžní jednání.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 32 Odo 447/2006

Soudce/Senát: JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Zdeňek Des, JUDr. Dagmar Novotná

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Dagmar Novotné ve věci žalobkyně a) I. M., a. s., b) Ing. P. B., c) Ing. O. F., a d) J. M., proti žalovanému T. V., o zdržení se užívání označení zaměnitelného s obchodní firmou a ochrannou známkou z doménového jména a zdržení se užívání databáze výrobků a o zaplacení zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. 2 Cm 44/2002, k dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 7. 2005, č. j. 4 Cmo 78/2005-217,

takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 2. 2004, č. j. 2 Cm 44/2002-173, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 12. 2004, č. j. 2 Cm 44/2002-209, zastavil řízení do nároku, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání označení b. jako svého doménového jména a při označování svých výroků, služeb i internetových stránek nabízejících jeho výrobky a služby, aby se zdržel užívání databáze domácích elektrických spotřebičů v podobě shodné či zaměnitelné s databází domácích elektrických spotřebičů vytvořenou Ing. P. B., Ing. O. F. a J. M. a užívanou společností b., s. r. o. na jejích internetových stránkách (výrok I.), zamítl žalobu do nároku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění žalobkyni a) ve výši 1 000 000 Kč (výrok II.), a současně rozhodl o nákladech řízení (výrok III.). Vyšel ze zjištění, že po částečném omezení žaloby je předmětem sporu zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč žalobkyni a), za porušení jejích práv k obchodní firmě a ochranné známce, spočívající v neoprávněném zaregistrování a užívání domény žalovaného b., dále za jednání v nekalé soutěži realizované provozováním shodné podnikatelské činnosti pod doménovým jménem zaměnitelným s doménovým jménem žalobkyně a) a provozováním internetových stránek, které jsou zaměnitelné svým unikátním členěním i obsahem s internetovými stránkami žalobkyně a), jakož i za zásah do autorských práv databáze výrobků a práv žalobkyně a) jako pořizovatele a uživatele předmětné databáze. Příčinná souvislost mezi jednáním žalovaného a odlivem zákazníků žalobkyně a) byla vyvozována ze skutečnosti, že zákazníci žalobkyně a) omylem kontaktovali žalovaného v domnění, že se jedná právě o žalobkyni a). Přiměřenost požadovaného zadostiučinění v penězích odůvodňovala žalobkyně a) pořizovacími náklady na databázi v ceně 900 000 Kč, náklady na doplnění databáze ve výši 291 019 Kč, rozsahem technického vybavení nezbytného na reklamu a propagaci obchodní firmy a ochranné známky, a to v poměru k rozsahu újmy, jež jí byla jednáním žalovaného způsobena. Soud prvního stupně dovodil k nároku z titulu práv žalobkyně a) k ochranné známce č. 239606, ve slovním znění B. Z., že se žalovaný neoprávněným zaregistrováním a užíváním domény b., porušení práv nedopustil, když aplikoval § 14 odst. 1 a § 15 zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, se závěrem, že neshledal příčinnou souvislost mezi zásahem do práv žalobkyně a) z ochranné známky a jí způsobenou nemajetkovou újmou. Dospěl rovněž k závěru, že se žalovaný nedopustil nekalosoutěžního jednání ani porušením tzv. generální klausule (§ 44 odst. 1 obch. zák.), ani naplněním skutkových podstat

Vybrana_judikatura.indd 95 13.3.19 12:14

klamavého označení zboží a služeb (§ 46 obch. zák.), vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obch. zák.) či parazitování na pověsti (§ 48 obch. zák.). Uzavřel, že jednání žalovaného, spočívající ve zkopírování některých údajů ve svých nabídkách zboží, což bylo prokázáno porovnáním webových stránek žalobkyně a) a žalovaného, je jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, avšak protože nebyla prokázána příčinná souvislost mezi popsaným jednáním žalovaného a odlivem zákazníků žalobkyně a), působícím jí újmu, nárok na přiznání zadostiučinění žalobkyni a) nepřiznal. Důvodnost nároku na požadované zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč pak neshledal ani při aplikaci § 40 odst. 1 písm. a) až e) a § 90 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb.

K odvolání žalobkyně a) Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 21. 7. 2005, č. j. 4 Cmo 78/2005-217, rozsudek soudu prvého stupně změnil v napadené části o zamítnutí nároku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění a v souvisejícím výroku o nákladech řízení tak, že uložil žalovanému zaplatit žalobkyni a) částku 200 000 Kč, ve zbývající části výrok rozsudku soudu prvního stupně potvrdil, a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud v plném rozsahu převzal jako správná zásadní skutková zjištění soudu prvního stupně v tom smyslu, že žalovaný, jako svého doménového jména a při označování svých výrobků, služeb i internetových stránek, nabízejících jeho výrobky a služby, užívá označení b., a to i v rozsahu databáze domácích elektrických spotřebičů, v podobě shodné či zaměnitelné s databází domácích spotřebičů vytvořenou žalobci b), c) a d), užívanou žalobkyní a) na jejích internetových stránkách. Žalobkyně a) a žalovaný nakupují a prodávají tzv. bílou techniku, tj. domácí elektrické spotřebiče s využitím sítě internet. Žalobkyně a) dne 23. 5. 2000 zaregistrovala u národního správce domény C. doménová jména b. a b. a od 20. 11. 2000 provozuje své doménové stránky, na nichž nabízí výrobky, podmínky kupní smlouvy, reklamační podmínky a poskytuje veškeré další služby s jejím prodejem spojené. Označení b. tvoří současně její obchodní firmu a je pro ni také zapsáno v rejstříku ochranných známek od 11. 12. 2000 (pro výrobky bílé techniky a pro vytváření databáze nabízených výrobků). Databázi žalobkyně a) vytvořili žalobci b), c) a d) jako materiál unikátní svým členěním, výběrem jednotlivých kritérií a také obsahem, a to za 291 019 Kč. V roce 2001 žalobkyně a) realizovala prodej zboží v hodnotě 30 000 000 Kč, do reklamy, domény a ochranné známky investovala 556 127 Kč. Žalovaný zasáhl do práv žalobkyně a) k obchodní firmě, k ochranné známce a do práv majitele databáze a současně se dopustil nekalé soutěže tím, že si dne 10. 11. 2001 zaregistroval doménové jméno b. a od 13. 2. 2002 pod registrovanou doménou a současně i svou dřívější doménou b., provozoval domovské internetové stránky, na nichž nabízel prodej výrobků tzv. bílé techniky. Žalovaný využil zkopírovanou databázi žalobkyně a) a tím porušil dobrou pověst její obchodní firmy vybudovanou s vynaložením značných nákladů, v důsledku čehož žalobkyně a) utrpěla v očích zákazníků újmu, neboť ti mohli nabýt dojmu o totožnosti jejího obchodu s obchodem žalovaného. Ochranná známka žalobkyně a) je jednáním žalovaného ohrožena ve své rozlišovací schopnosti tzv. zdruhověním. Žalovaný v důsledku popsaného jednání získal na úkor žalobkyně a) bez vynaložení nákladů na reklamu a na vyhotovení databáze zákazníky a zapříčinil tak snížení počtu jejích zákazníků, a to i pro nižší ceny, které u shodných výrobků a služeb mohl nabídnout právě proto, že žalobkyně a) z důvodu nákladů vynaložených na reklamu a doplňování databáze, cenu výrobků snížit nemohla. Odvolací soud se však neztotožnil se závěrem soudu prvého stupně, když při aplikaci § 14 zák. č. 137/1995 Sb. dospěl k závěru, že popsaným jednáním žalovaný porušil práva žalobkyně a) k ochranné známce, neboť jeho doménové jméno je shodné s ochrannou známkou žalobkyně a) a bylo užito ve spojení s výrobky a službami jím prokazatelně nabízenými. Dovodil, že žalovaný rovněž jednal nekalosoutěžně, a to jak porušením generální klauzule vyplývající z § 44 odst. 1 obch. zák., tak i ve smyslu vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 obch. zák. a parazitování na pověsti podle § 48 obch. zák. Odvolací soud nepřijal obranu žalovaného, že jeho jednání nelze hodnotit jako zásahy do práv žalobkyně a), neboť označení b. je označením druhovým, tudíž obecným, a proto je třeba argumentaci žalobkyně a) odmítnout. Protože nárok na zdržení se popsaného jednání vzala žalobkyně a) zpět poté, kdy žalovaný přestal provozovat své domovské stránky b. a b., dospěl k závěru, že v konkrétním případě nemohla žalobkyně a) ovlivnit kvalitu služeb žalovaného, které zákazníci mohli omylem považovat za služby žalobkyně a), v důsledku čehož jí nejen hrozí újma na pověsti, ale k této

Vybrana_judikatura.indd 96 13.3.19 12:14

újmě také skutečně došlo, což je prokázáno konkrétním případem nespokojeného zákazníka. Odvolací soud vyzdvihl, že zásahy do práv žalobkyně a) jednáním žalovaného, k nimž došlo prokazatelně v období od března do září roku 2002, byly s ohledem na způsob obchodování obou subjektů, tj. internetový obchod s celorepublikovým dopadem, o to závažnější, že došlo k zásahu hned do několika práv žalobkyně a). Uzavřel, že pokud žalovaný v závadném jednání již nepokračuje, nemá žalobkyně a) jinou možnost, než se domáhat přiměřené satisfakce, přičemž konkrétní zadostiučinění v nepeněžité formě s ohledem na skutečnost, že žalovaný již internetové stránky neprovozuje, a tudíž nemůže spornou věc uvést na pravou míru, namístě není, a proto je třeba přiznat nárok na zadostiučinění ve formě peněžní, čemuž přiznaná částka 200 000 Kč odpovídá jak do co délky trvání a dosahu závadnosti jednání žalovaného tak i co do dopadu na žalovaného, neboť se jedná o relativně nevelkou částku, která představuje spíše satisfakci morální povahy. Důvod pro přiznání vyšší částky odvolací soud neshledal.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním do části měnícího výroku rozsudku odvolacího soudu, jimž mu byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni a) částku 200 000 Kč. Přípustnost dovolání opřel o § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., důvodnost o nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Dovolatel vytkl odvolacímu soudu, že nesprávně hodnotil dopad jím užívaného doménového jména b., na porušení slovní ochranné známky žalobkyně a) B. . Byl přesvědčen, že označení b. (resp. jeho varianta b. použitelná jako doménové jméno v síti internet) je běžným druhovým označením pro domácí spotřebiče, které jako takové, bez dalšího rozlišujícího znaku, není způsobilé být zapsáno jako slovní ochranná známka č. 239606. Pokud byla slovní ochranná známka ve znění B. zapsána, je známku třeba považovat za jednolitý celek, a proto není možné právní ochranu poskytovanou ochranným známkám dovozovat pro její jednotlivé oddělitelné části. Dovozoval, že označení B. jako celek je způsobilé do zápisu do rejstříku ochranných známek pouze díky rozlišujícímu znaku .cz, tudíž pokud je v jeho internetové adrese uvedeno b., je odlišující dodatek com dostačujícím rozlišujícím prvkem k ochranné známce žalobkyně a), v důsledku čehož. k porušení práv žalobkyně a) ze zapsané ochranné známky nemohlo dojít, a proto nemohl vzniknout ani nárok na přiměřené zadostiučinění. Dovolatel brojil i proti závěru, že jeho provozování internetového obchodu na předmětné internetové adrese představuje zásah do práv žalobkyně a) k její tehdejší obchodní firmě (b., s. r. o.), neboť i v tomto případě slovní spojení bílé zboží je dostatečně odlišeno dovětkem com, když obchodní firma žalobkyně a) kromě slova b. obsahovala i dovětek .cz, s. r. o. Samotná slovní spojení b. a b. či b., s. r. o. právě pro odlišné dovětky měl za dostatečně odlišitelná, pročež nemohlo dojít ani k naplnění skutkových podstat vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti, tudíž nemohla být naplněna ani generální klauzule nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Dovolatel zdůraznil, že nebylo prokázáno jakékoli porušení práv žalobkyně a), takže jí nárok na peněžité zadostiučinění nevznikl. Poukázal na skutečnost, že samotné prokázání případného nekalosoutěžního jednání pro přiznání nároku na přiměřené zadostiučinění není dostačující, neboť nebyl prokázán vznik ani rozsah údajné nemajetkové újmy žalobkyně a), který by byl v příčinné souvislosti s jeho jednáním. Případný propad tržeb a odliv zákazníků žalobkyně a) bez dalšího takovouto újmu představovat nemůže, neboť tyto skutečnosti jsou ovlivnitelné značným množstvím faktorů, kupříkladu chováním ostatním soutěžitelů, vstupem dalších subjektů na trh, atp. S odkazem na nedostatek důkazů o vzniku a rozsahu nemajetkové újmy žalobkyně a) a o příčinné souvislosti mezi případně vzniklou nemajetkovou újmou a jednáním žalovaného, navrhl, aby dovolací soud rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v napadeném rozsahu zrušil.

Dovolací soud po zjištění, že je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a opírá se o způsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumal podle § 242 o. s. ř. a neshledal dovolání žalovaného důvodným.

Dovolací soud nejprve zkoumal, zda řízení netrpí vadami uvedenými v § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 o. s. ř. (tzv. zmatečnostmi), jakož i jinými vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Tyto vady, k nimž

Vybrana_judikatura.indd 97 13.3.19 12:14

dovolací soud přihlíží v případě přípustného dovolání z úřední povinnosti (srov. § 242 odst. 3 větu druhou o. s. ř.), však dovoláním namítány nejsou a dovolací soud je z obsahu spisu neshledal.

Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného právního předpisu, než který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně interpretoval (vyložil nesprávně podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní normy a v důsledku toho nesprávně aplikoval vlastní pravidlo stanovené dispozicí právní normy). Nesprávné právní posouzení věci je způsobilým dovolacím důvodem pouze tehdy, jestliže na něm napadené rozhodnutí spočívá, jinými slovy, bylo-li rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem, pak pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, jsou relevantní jen otázky (na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejich řešení dovoláním zpochybnil.

Nesprávné právní posouzení je dovolatelem namítáno k údajnému porušení práv z ochranné známky žalobkyně a), jakož i k údajně nekalosoutěžnímu charakteru popsaného jednání žalovaného, potažmo tudíž k přiznanému nároku na zadostiučinění v penězích, na který podle zákona o ochranných známkách i podle příslušných ustanovení obch. zák., upravujících nekalou soutěž, vzniká nárok teprve tehdy, je-li prokázáno porušení práv. Namítáno je i nedostatečné posouzení otázky neprokázaného vzniku a rozsahu újmy žalobkyně a) a příčinné souvislosti mezi případnou nemajetkovou újmou a jednáním žalovaného.

Nejvyšší soud se plně ztotožnil s právním závěrem odvolacího soudu, že popsané jednání žalovaného, spočívající v zaregistrování domény b, jakož i v provozování internetových stránek pod touto doménou ke shodnému předmětu podnikání žalovaného a žalobkyně a) porušilo práva žalobkyně a). Odvolací soud správně aplikoval příslušná ustanovení obch. zák. pro popsané nekalosoutěžní jednání žalovaného a to jak generální klauzuli vyplývající z § 44 odst. 1 obch. zák., tak pro skutkovou podstatu parazitování na pověsti a zaměnitelnost vyplývající z § 47 a § 48 obch. zák. Pakliže žalovaný poté, co se žalobkyně a) se svojí zapsanou obchodní firmou, se zaregistrovanou ochrannou známkou a doménou a na vlastní náklady vytvořenou databází již dlouhodobě prezentovala na trhu České republiky pro určité konkrétní druhy výrobků a žalovaný později na tento shodný trh vstoupil s tím, že pro svoji databázi zkopíroval některé z údajů v nabídkách zboží žalobkyně a) a následně zaregistroval doménu, jejímž základem je slovo b., pak se dopustil jednání v nekalé soutěži, neboť jeho jednání je jednáním soutěžitele v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit žalobkyni a) újmu. Jinak řečeno, žalovaný těžil z úsilí jiného podnikatele, využil jeho zkušeností, zneužil nápadů, které byly vloženy do reklamy a vývoje databáze jiného podnikatele, a tím získal výhodu nejen ve snížených nákladech, ale také v časové úspoře, tedy získal prospěch, jehož by vlastním vývojem databáze a zásadním odlišením svých internetových stránek nezískal. Obrana dovolatele založená na dostačující rozlišnosti jím užívaných internetových stránek od zapsané obchodní firmy žalobkyně a), spočívající v dovětcích cz a com, neobstojí. Kmenovým základem zapsané obchodní firmy žalobkyně a) je slovo b. Stejně tak kmenovým základem domény žalovaného je slovo b. Tento kmenový základ je v obchodní firmě i v doméně dominantní. Pro běžného spotřebitele dovětky cz a com dostačující rozlišovací schopnost pro svoji nevýraznost nemají. Právě s ohledem na charakter internetového obchodu realizovaného shodně oběma účastníky pro stejné druhy výrobků je třeba dovodit, že běžný spotřebitel může být v otázce obchodní firmy a označené domény na internetové stránce uveden v omyl o tom, komu jím navštívené internetové stránky patří a se kterým podnikatelem obchod uzavírá. Pokud si však žalovaný až 10. 11. 2001 zaregistroval zaměnitelnou doménu b., když zcela jistě mohl zvolit z nepřeberné škály možností jiné znění domény, jež by případně bylo i současným vyjádřením o tom, co je základním předmětem jeho podnikání, pak práva žalobkyně a) porušil a žalobkyni a) tudíž nároky vyplývající z § 53 obch. zák. nepochybně svědčí.

Vybrana_judikatura.indd 98 13.3.19 12:14

Dovolatel zpochybňuje logiku úsudku odvolacího soudu o porušení práv ze zapsané ochranné známky opět odkazem na skutečnost, že dovětky cz a com mají dostačující rozlišovací schopnost. Podle § 14 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb., platného do 31. 3. 2004, bez souhlasu majitele ochranné známky nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo užívat je ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména umísťovat je na výrobky, jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené, nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, užívat toto označení v obchodním jméně, korespondenci či reklamě (srov. obdobně § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb.). Z obsahu spisu se podává, že žalobkyně a) má zapsánu ochrannou slovní známku B. č. 239606 s právem přednosti od 11. 12. 2000, a to pro výrobky pračky, sušičky oděvů, myčky nádobí, automatické pračky, ostatní elektrospotřebiče pro domácnost spadající do této třídy, televizory, chladničky, mrazničky, sporáky, odsávací poklopy, varné desky, přístroje na ohřev vody, trouby, mikrovlnné trouby, sušičky, a dále že je vlastníkem domén b. s registrací v systému CZ.NIC od 26. 5. 2000 a b. od 24. 8. 2000 (její obchodní firma byla v podobě b., s. r. o. zapsána v obchodním rejstříku od 13. 10. 2000 do 14. 12. 2002). Pokud si žalovaný zaregistroval doménové jméno b. až dne 10. 11. 2001 a od 13. 2. 2002 pod touto doménou a současně i dřívější doménou provozoval domovské stránky, a nabízel na nich při využití zkopírované databáze žalobkyně a) svoji databázi, dopustil se porušení práv ze zapsané ochranné známky. I v tomto případě dovolatelem namítané dostačující odlišení spočívající v dovětcích cz a com, jakož i v použití velkých a malých písmen ve slově b. neobstojí, neboť se jedná, ze stejných důvodů, jak je odůvodněno výše, o označení zaměnitelná, a proto žalobkyni a) svědčí také nároky vyplývající z § 15 odst. 1 a 3 zák. č. 137/1995 Sb., resp. od 1. 1. 2004 z § 8 odst. 4 zák. č. 441/2003 Sb.

Nárok na přiměřené zadostiučinění, tedy satisfakci, zakládá pro majitele ochranné známky § 15 zák. č. 137/1995 Sb. pro případy nekalosoutěžního jednání § 53 obch. zák. 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, poněvadž k materiální reparaci tento právní prostředek ochrany neslouží. Nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, který má převážně, popřípadě výlučně, objektivní charakter. Dovozuje se, že je nárokem objektivním, který není vázán na naplnění jakýchkoli subjektivních podmínek (Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 148). Nejvyšší soud České republiky již v rozsudku ze dne 25. 3. 1998, sp. zn. I. Odon 45/1997 dovodil, že přiměřenost výše peněžitého zadostiučinění musí být posuzována jak z objektivních, tak subjektivních hledisek. Z hlediska výše přiměřeného zadostiučinění 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 (srov. R 29 Odo 652/2001). Pokud odvolací soud při hodnocení přiměřenosti zadostiučinění vzal v úvahu rozhodná kritéria popsaného jednání žalovaného se zřetelem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a přijatým právním závěrům ve věci samé, pak právnímu posouzení nelze vytknout pochybení. Z dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu se podává, které faktory odvolací soud při zvážení přiměřenosti přiznaného zadostiučinění posuzoval, přičemž dovolateli nelze přisvědčit, že se jedná o materiální hlediska. Za situace, kdy odvolací soud hodnotí délku trvání popsaného jednání žalovaného ve spojení se závažností dopadu tohoto jednání právě proto, že jím bylo zasaženo více práv žalobkyně a), tj. nikoli jedno právo např. pouze z titulu zapsané ochranné známky, přičemž právě pro formu internetového obchodu hodnotí celorepublikový dopad tohoto jednání, pak tomuto posouzení nelze vytknout nedostatečnost ani nepřezkoumatelnost. Dovolací

Vybrana_judikatura.indd 99 13.3.19 12:14

soud neshledal pochybení odvolacího soudu v reparaci následků jednání žalovaného, a to nejen pro rozsah a dopady hodnoceného protiprávního jednání žalovaného, ale i pro nemožnost jiné satisfakce vyplývající ze skutečnosti, že žalovaný již neprovozuje předmětné internetové stránky, a proto nemůže satisfakci v nepeněžní formě (např. formou omluvy) účinným způsobem poskytnout. Dovolací soud poskytnuté peněžní zadostiučinění považuje za nárok přiznaný v souladu s § 53 obch. zák., (srov. R 29 Odo 8/2001).

Z výše uvedeného vyplývá, že dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. není naplněn. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) dovolání žalovaného podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když neúspěšný žalovaný nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalobkyni a) v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

16.1

Mariz.cz – první stupeň

§ 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud rozhodoval o tom, kdo smí používat název keramiky Mařík. Majitelka ochranné známky (vdova po akademickém malíři) namítala zásah do práv z ochranné známky bývalým malířovým kolegou. Dle soudu vdova používání názvu Mařík musí strpět, protože malířův kolega užívá toto označení oprávněně z titulu práva předchozího uživatele a oprávněně tak může činit i v prostředí internetu včetně provozování domény mariz.cz.

Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 13 Cm 512/2002

Soudce/Senát: JUDr. Marie Kralická

Rozsudek

Krajský soud v Českých Budějovicích činný v obchodních věcech rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Kralickou v právní věci žalobce Ing. arch Markéty Trubáčkové, r. č. ... IČ ... právně zastoupena JUDr. Vojtěchem Krupkou, AK Jablonec nad Nisou, Lučanská 2, PSČ 466 02 proti žalovanému č. 1) Ing. Janu Boháčovi, podnikateli, IČ ... bytem ... místem podnikání Slavonice – Mařík 53, právně zastoupenému Mgr. Martinem Kučerou, AK Praha 5, Elišky Peškové 15 a žalované č. 2) Vladimíře Boháčové, podnikatelce, IČ ..., místem podnikání Černošice, Vrážská 328 na okres Praha – Západ, právně zastoupené Mgr. Kamilou Seberovou, AK Praha 5, Elišky Peškové 15, o uložení povinnosti z nekalosoutěžního jednání

takto:

I. Žaloba, že žalovaný č. 1 a žalovaná č. 2 jsou povinni zdržet se označování na svých výrobcích označením „MAŘÍŽ“ a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, se zamítá.

II. Žaloba, že žalovaný č. 1 je povinen do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku uveřejnit vlastním nákladem ve čtvrtečním výtisku deníku „Mladá fronta DNES“ inzerát následujícího znění: Podnikatel ing. Jan Boháč oznamuje tímto veřejnosti, že na základě pravomocného rozhodnutí soudu zastavuje s okamžitou platností distribuci a prodej svých výrobků pod

Vybrana_judikatura.indd 100 13.3.19 12:14

názvem „MAŘÍŽ“, které kopírují dílo akademického malíře Kryštofa Trubáčka. Za prodej a distribuci těchto výrobků se ing. Jan Boháč omlouvá ing. arch. Markétě Trubáčkové, která je jedinou osobou s právem využívat autorských práv k dílu akademického malíře Kryštofa Trubáčka a s právem užívat označení „MAŘÍŽ“ k označování autorské ručně malované keramiky, se zamítá.

III. Žaloba, že žalovaný č. 1 je povinen ukončit provozování domény se jménem www.mariz.cz a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně ve své žalobě uvedla, že je správkyní podniku, který provozoval její manžel, akademický malíř Kryštof Trubáček jako fyzická osoba ve Slavonicích. Kryštof Trubáček zemřel dne 19. 6. 2000, byl uznávaným výtvarníkem, který založil a provozoval keramickou dílnu v Maříži u Slavonic. Jeho keramická tvorba byla a je spojována již od 80. let s motivy charakteristickými pro tuto dílnu a je označována ochrannou známkou Mařiž. Žalobkyně sama dál také výrobky v této dílně ochrannou známkou Mařiž označuje, a toto označení se stalo příznačné pro originální, ručně zdobenou autorskou keramiku, která je spojována s akademickým malířem Kryštofa Trubáčka. Žalobkyně tuto keramiku dodává po celé České republice i do dalších států světa. Právní předchůdce žalobkyně Kryštof Trubáček spolupracoval se žalovaným č. 1) ve sdružení při výrobě této keramiky a to tak, že autorský dohled nad kvalitou a originalitou výroby měl akademický malíř Kryštof Trubáček a žalovaný zajišťoval především věci technického charakteru. Žalovaný po rozchodu sdružení a především pak po smrti Kryštofa Trubáčka začal vyrábět keramiku, kterou napodobuje autorskou keramiku Mařiž, používá zdobení i pomocí obtisků a tak nabízí k prodeji nekvalitní výrobky s nízkou úrovní zpracování i zdobení, který se snaží napodobit originální stín akademického malíře Kryštofa Trubáčka. Žalovaný tyto výrobky označuje také slovem Mařiž, čímž se snaží vyvolat u průměrného zákazníka dojem, že se jedná o autorskou keramiku vysoké umělecké úrovně spojovanou s dílem Kryštofa Trubáčka. Žalovaný toto označení používá především u plastik, závěsných reliéfů podobných figurek, kde používá celou škálu autorských děl. Používá stejné označení objednacích čísel, shodných názvů, a to i názvy nezvyklé, používané přímo Kryštofem Trubáčkem, např. „Pesvelbloud“ a dokonce toto označení používá i na svém objednávkovém listu jako má žalobkyně. Tímto označováním se snaží vyvolat zcela záměrně záměnu s dílem Kryštofa Trubáčka u všech kupující a parazitovat tak na pověsti podniku žalobkyně či uvést spotřebitele v omyl. Tímto se žalovaný dopouští nekalosoutěžního jednání, neboť záměrně distribuuje výrobky na první pohled zaměnitelné s výrobky žalobkyně, dále parazituje na pověsti podniku dříve akademického malíře Kryštofa Trubáčka, nyní na podniku žalobkyně a zejména porušuje práva z ochranné známky žalobkyně, když tato má na označení Mařiž registrovanou ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Žalobkyně uvádí, že se domnívá, že dochází i k porušení § 12 zák. č. 121/2000 Sb., neboť pouze autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvu o právním výkonu tohoto práva. Na základě této skutečnosti žalobce navrhl, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se distribuce, propagace a prodeje užitné keramiky se zaměnitelnou vnější úpravou a zaměnitelnými tvary, které kopírují dílo akademického malíře Kryštofa Trubáčka, zdržet se označení svých výrobků slovem Mařiž a uveřejnit omluvu v deníku Mladá fronta DNES tak jak je v petitu tohoto rozsudku uvedeno.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že začal spolu s Kryštofem Trubáčkem spolupracovat při výrobě ozdobné keramiky v roce 1991 a tuto výrobu provozovali na adrese Mařiž 53, to je v nemovitosti, která byla a stále je ve výlučném vlastnictví žalovaného, který také zajišťoval přípravné práce, rekonstrukci nemovitosti. Žalovaný v této dílně souvisle podniká, spolupráce žalovaného se žalobcem probíhala formou sdružení, s tím, že zisk z podnikání byl rozdělován rovným dílem mezi žalovaného a Kryštofa Trubáčka, přičemž jejich společné podnikání bylo z valné části finančně zajištěno ze strany

Vybrana_judikatura.indd 101 13.3.19 12:14

žalovaného. Společná dílna se nacházelo v Maříži u Slavonic. Žalovaný i Kryštof Trubáček při svém podnikání používali z počátku označení „M" a poté označení „Mařiž", jež bylo následně doplněno logem. Toto logo vytvořil na objednávku žalovaného výtvarník Aleš Najbrt a toto výtvarné dílo i jeho práva k němu přešla na sdružení Kryštofa Trubáčka v dohodě ze dne 16. 5. 1998 kde Kryštof Trubáček společně se žalovaným prohlásili, že kromě jiného i název „Mařiž" ja dílem v jejich společném vlastnictví a může být každým z nich samostatně bez omezení používáno. Toto označení bylo také používáno v souvislosti se společným podnikáním, tedy jak ve spojení se jménem žalovaného, tak i se jménem Kryštofa Trubáčka. Identifikační číslo použité na korespondenci, objednávkách a fakturách bylo identifikačním číslem žalovaného a na společné podnikání byl používán pouze jeden bankovní účet, jehož majitelem byl také žalovaný. Proto nelze označení „Mařiž" v žádném případě považovat za příznačné výlučně pro Kryštofa Trubáčka jak tvrdí žalobkyně. V roce 1998 se Kryštof Trubáček se žalovaným dohodli na ukončení spolupráce ve sdružení a aby předešli případným sporům v budoucnu, uzavřeli dne 16. 5. 1998 dohodu. V rozporu s touto dohodou si žalovaný Kryštof Trubáček přihlásil sám u Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku obsahující označení „Mařiž", dále kombinovanou ochrannou známku „MAŘÍŽ" a slovní ochrannou známku „MAŘÍŽ" a slovní ochrannou známku „MARIZ" dále ochranná známka ve znění „ORIGINÁL MAŘÍŽ", která je dosud v zápisném řízení. Protože tyto ochranné známky jsou tvořeny zeměpisným označením, což je v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) zák. o ochranných známkách, žalovaný podal návrh na výmaz těchto ochranných známek. Toto nebylo dosud pravomocně skončeno. Označení „Mařiž" je tak dlouhodobě užíváno ve spojení se jménem žalovaného a žalobkyně je proto povinna strpět užívání tohoto označení žalovaným. Tvrzení žalobkyně ohledně nekvalitních výrobků žalovaným je nepravdivé, neboť žalovaný užívá při své výrobě keramiky přední výtvarníky jako akademickou malířku Zuzanu Krajčovičovou, akademickou malířku Irenu Mudrovou, a neporušuje tak žádné ustanovení autorského zákona. Žalovaný se tím nedopustil nekalosoutěžního jednání, neboť po jeho rozchodu s Kryštofem Trubáčkem byli oba oprávněni užívat know-how jejich sdružení. Některá označení užívá tak žalovaný oprávněně a nedopouští se jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže ani porušování práv ochranné známky, neboť je držitelem nezapsaného označení. Toto je oprávněn užívat přesto, že je shodné se zapsanou ochrannou známkou žalobkyně. Z toho důvodu žalovaný namítl, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

V průběhu řízení soud na návrh žalobkyně připustil, aby na straně žalované vstoupila do řízení i Vladimíra Boháčová, podnikatelka s místem podnikání v Černošicích u Prahy, neboť žalobkyně zjistila, že i tato žalovaná po vydání předběžného opatření soudem v tomto řízení, kdy bylo uloženo žalovanému zdržet se tvrzeného nekalosoutěžního jednání, začala výrobky s označením „Mařiž" distribuovat Vladimíra Boháčová, a dopouští se tak stejného jednání jako žalovaný č. 1).

Žalovaná č. 2) k žalobě uvedla, že má stánek v Praze na Zličíně, kde její prodavačka prodává keramiku, a to hrnky, soupravy, Kočku, Terč, Slunce, Měsíc, Komety, Zvěrokruh, znamení, mísy, vložky pod květináče a každý tento výrobek je označený samolepkou „Pánhrnků". Dále je tam vyryto M a č. výrobku. Na stánku je nápis „Keramika z Mařiže" na žluté ceduli černým písmem. Tuto keramiku žalovaná prodává také ve Slavonicích na náměstí a v dílně v Praze 5, Plzeňská 68. Označení „Mařiž" na svých výrobcích nepoužívá. Obchod s prodejem keramiky v Mařiži je majetkem obou žalovaných a v době přistoupení k žalobě již své výrobky slovem Mařiž neoznačuje, pokud se v prodejně najdou, tak jsou to ještě výrobky z doby předchozí po nařízení předběžného opatření na žalovaného č. 1). Žalovaná č. 2) proto navrhla zamítnutí žaloby v celém rozsahu.

Rozsudkem ze dne 31. 1. 2005, č. j. 13Cm 512/2002-277, soud ve věci rozhodl a uložil žalovaným zdržet se označování jejich výrobků označením „Mařiž", ukončit provozování domény se jménem „Mařiž" a zveřejnit omluvu. Odvolání obou žalovaných odvolací soud svým usnesením ze dne 7. 11. 2005 tento rozsudek, kterým bylo žalobě vyhověno, zrušil a uložil soudu znovu posoudit, zda označení „Mařiž" užívané žalovaným vzniklo jako právo předchozího uživatele označení před právem přednosti žalobkyně jako majitele ochranné známky, včetně jejího právního nástupnictví.

Vybrana_judikatura.indd 102 13.3.19 12:14

V souvislosti s tím znovu posoudit oprávněnost tvrzené dohody ze dne 16. 5. 1998 mezi Kryštofem Trubáčkem a žalovaným č. 1 uzavřené.

Žalobkyně předložila k tomu nové důkazy ohledně rozdělení a vypořádání sdružení Kryštofa Trubáčka s Ing. Boháčem, kterými soud doplnil dokazování.

Provedeným dokazováním soud zjistil tento skutkový stav:

1. žalobkyně prokázala usnesením obvodního soudu pro Prahu 4 č. 34D/2070/2000 v právní moci dne 29. 1. 2002, že je spolu se svým synem Edmundem Trubáčkem dědičkou po zemřelém manželovi Kryštofovi Trubáčkovi a patří jí majetek v tomto rozhodnutí soudu uvedeným, mezi nějž mimo jiné také patří podnik, který provozoval Kryštof Trubáček jako fyzická osoba pod obchodním jménem Kryštof Trubáček se sídlem Slavonice, Nádražní 559, IČ 4386417, dále práva k ochranné známce Mařík zapsané u úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 227317;
2. z faktury č. 00117/96, vystavené firmou Studio Najbrt&Lev se sídlem v Praze pro odběratele Jan Boháč, Mařík, Slavonice bylo vyúčtováno grafické zpracování dopisních papírů a grafické zpracování loga dopisních papírů a vizitek za cenu 48 813 Kč podle přiložené kalkulace;
3. z faktury č. 83/90 od dodavatele FUN EXPLOSIVE v Praze pro odběratele Mařík keramika Boháč a Trubáček byla vyúčtována částka za pronájem, dále fakturou č. 95/0062 dodavatel Galerie Justitz s. r. o. vyúčtovala odběrateli Boháč a Trubáček – konsorcium MAŘÍŽ se sídlem v Maříži 6 750 Kč, firma Helena Sejková s. r. o. se sídlem v Praze vyúčtovala fakturou č. 188 firmě MAŘÍŽ Boháč-Trubáček „BESÍDKA" Slavonice částku 4 015 Kč;
4. z výdejového pokladního dokladu ze dne 8. 6. 1995 a 14. 7. 1995 soud zjistil, že firmou MAŘÍŽ KERAMIKA Boháč a Trubáček SLAVONICE bylo vyplaceno Kryštofu Trubáčkovi honorář 6 000 Kč a druhým dokladem 5 200 Kč. Kryštof Trubáček podepsal příjem těchto peněz v hotovosti a žalovaný Jan Boháč podepsal tyto výdajové pokladní doklady jako pokladník;
5. ze dvou předložených faktur žalovaným, vystavených firmou ve Frankfurtu BDR v květnu 1997, soud zjišťuje, že adresátem byla firma MAŘÍŽ – autorská originální keramika Boháč a Trubáček ve Slavonicích;
6. ze smlouvy o provedení expertizy Hygienickou stanicí hl. m. Prahy ze dne 11. 1. 1996 je označen odběratel Boháč – Trubáček Mařík Slavonice. Tuto smlouvu podepsal Kryštof Trubáček a opatřil razítkem Originální keramika Boháč a Trubáček Mařík;
7. z dopisu České obchodní inspekce žalovanému č. 1) na adresu Praha 1, Masarykovo nábř. 38 ze dne 25. 8. 1997 soud zjistil, že obchodní inspekce zahájila správní řízení vůči Ing. Janu Boháčovi s tím, že zjistila, že v provozovně podnikatelky Kateřiny Lojdové, na Ovocném trhu 12, kam dodal 30 kusů užitkové keramiky Mařík bez schválení těchto výrobků státní zkušebnou. Jan Boháč ve svém čestném prohlášení o shodě ze dne 5. 12. 1997 prohlásil, že výrobky, které vyrábí jsou zdravotně nezávadné, použitelné jako užitková keramika a prošly posouzením hlavního hygienika ČR;
8. mezi účastníky je nesporné, že Kryštof Trubáček a žalovaný č. 1) uzavřeli spolu smlouvu o sdružení, a to v písemné podobě. Její písemné vyjádření nebylo žádnou spornou stranou soudu předloženo. Mezi účastníky je pouze rozpor v tom, kdy činnost tohoto sdružení skončila. V dodatku smlouvy o sdružení (konsorciu) podepsaného Kryštofem Trubáčkem a žalovaným Ing. Janem Boháčem v Mařížu dne 1. 1. 1992 soud zjistil, že tito pánové si potvrdili, že každý z nich vložil do společného podnikání v oboru keramiky v Mařížu částku 125 000 Kč jako základní vklad pro začátek podnikání. Veškeré příjmy a výdaje se mezi účastníky této dohody dělí v poměru 1 : 1. Sporné strany shodně tvrdily, že akademický malíř Kryštof Trubáček spolupracoval se žalovaným formou sdružení od roku 1991. Žalobkyně tvrdí, že spolupráce ve sdružení definitivně skončila 1. 5. 1999 a žalovaný uvádí, že k ukončení spolupráce došlo v květnu 1998;
9. z faktury č. 98100 vyhotovené žalovaným č. 1) soud zjistil, že tento účtoval firmě DÍLO, s. r. o. Praha za keramiku zde uvedenou částku a tuto fakturu opatřil logem Mařík a razítkem Keramika Mařík Jan Boháč. Také firma SPT Telecom, a. s. účtovala žalovanému č. 1) provedené

Vybrana_judikatura.indd 103 13.3.19 12:14

služby fakturou č. 8430222 ze dne 18. 8. 1998 a žalovaného označila jako odběratele Keramika Mařív Jan Boháč Slavonice. Stejně tak označoval žalovaného ve faktuře za červenec – srpen 1999 i Eurotel Praha a označení žalovaného vyplývá ještě i z dalších faktur, které jsou ve spise založeny pod č. l. 33–34, 36–49 spisu;

10. z fotokopií používaných dekorů na keramice tak jak jsou ve fotokopii založeny na č. l. 50, 56 a 57 spisu soud zjišťuje, že je na nich e-mailová adresa www.mariz.cz s logem Mařív, anglický text s nadpisem The Mařív ceramic a uvedeným podpisem autora Ing. Jan Boháč. Dále je na fotokopii těchto dekorů uvedena adresa Jan Boháč ... včetně telefonu a dále adresa ... Slavonice, adresa ... včetně čísel telefonu u obou adres a e-mailové adresy mariz@mariz.cz;
11. z předložených fotokopií článků zveřejněných v různých novinách a časopisech tak jak jsou založeny ve spise na č. l. 72 a 73 má soud prokázáno, a to z uveřejněného rozhovoru Jana Boháče, že to byl nápad Kryštofa Trubáčka, který už dlouho právě takové autorské hrnky maloval a proto, aby tu mohla být keramická dílna. Kryštof Trubáček dělal hrnky už jako student, a už tehdy nějaké prodávali v „Besídce". Protože jich Kryštof Trubáček nestačil tolik udělat, tak se dohodli, že Kryštof Trubáček dá své tajemství a Jan Boháč dá dům, a tak vznikla dílna. To prokazuje i článek uveřejněný v časopise Profit č. 1036 kde je mimo jiné uvedeno, že společníci si rozdělili svoje role tak, že Kryštof Trubáček hlídá výtvarnou stránku, Jan Boháč ekonomiku a o zbylé povinnosti se dělí rovným dílem. Stejná zjištění má soud prokázána i z článku zveřejněného v Mladé frontě DNES dne 2. 3. 1999, časopis ze dne 10. 6. 2000, a dále i z článku zveřejněném v novinách bez jejich označení a napsaného Davidem Vávrou;
12. z listin založených na č. l. 80–85 spisu je prokázána dohoda o rozdělení sdružení Kryštofa Trubáčka a žalovaného č. 1). Z dopisu Kryštofa Trubáčka „Paním a slečnám malířkám" ze dne 10. 5. 1999 má soud prokázánu nespokojenost Kryštofa Trubáčka s hospodařením Jana Boháče ve sdružení a důvod k jejich rozchodu. Přílohou je i přehled odběratelů pro Kryštofa Trubáčka a pro Jana Boháče;
13. v rukopise Kryštofa Trubáčka bez data označeného jako „Co mi vadí" soud zjišťuje, že Kryštof Trubáček nebyl spokojen s prací Jana Boháče ve sdružení ani s finančním podílem ani s vedením účetnictví a sháněním nových odběratelů;
14. z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví Praha ze dne 17. 12. 2002, č. j. 50274/2002, soud zjistil, že tento úřad zamítl návrh žalovaného Jana Boháče na výmaz ochranné známky č. 227317 ve znění „Mařív". Zdůvodněním tohoto rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že zeměpisný údaj, vycházející z názvu obce v Jižních Čechách Mařív je obec v Jižních Čechách, konkrétně na Jindřichohradecku, a to v pohraniční oblasti. Jedná se o jednu z částí obce Slavonice a je v ní evidováno pouze 24 adres (čísel popisných). Z těchto údajů je zřejmé, že tato obec nemůže být průměrnému spotřebiteli v ČR známa a pokud část obce, resp. část této obce Mařív se dostala do povědomí spotřebitelské veřejnosti, tak jedině zásluhou podnikatelských a výtvarných aktivit majitele napadené ochranné známky, který své výrobky (keramiku) podle názvu této obce pojmenoval;
15. z výpisu listu vlastnictví č. 599 Ing. Jana Boháče, bytem ... vyhotoveného Katastrálním úřadem v Jindřichově Hradci dne 29. 1. 2001 má soud prokázáno, že objekt č. p. 53 v k. ú. Mařív je vlastnictvím žalovaného č. 1);
16. z e-mailové stránky žalovaného č. 1) zveřejněné na internetu dne 2. 6. 2003 označené jako keramika Mařív, původní mařívská keramika – internetový obchod, jsou zde vyobrazeny keramické hrnky Mařív včetně jejich ceny a katalogového čísla;
17. z fotografií informační tabule vystavené před dílnou v Mařívi a vyhotovené žalovaných soud zjišťuje, že je uvedeno Mařív autorská originální keramika, na druhé ceduli je také uvedeno keramika Mařív a keramika Mařív dílna prodejna je uvedeno i na zavěšené ceduli „Namaluj si vlastní hrnek";
18. žalobkyně prokázala soudu předloženým hrnečkem s kočičkou zakoupeným dne 6. 2. 2003 v prodejně v Praze, dále hrnečkem s kočkami zakoupeným ve Slavonicích dne 2 5. 2003

Vybrana_judikatura.indd 104 13.3.19 12:14

podle předložených paragonů a dalším hrnečkem modrým s ochrannou známkou Mařík podle předloženého paragonu zakoupeným v prodejně Vladimíry Boháčové Mařík dne 30. 6. 2002 a shlédnutím všech těchto třech hrnků podle vyjádření žalovaného je prokázáno, že vyšší hrnek s kočkou i s pokličkou je výrobkem žalovaného a označení Mařík není používáno jako ochranná známka ale jako označení Mařík 53 LK 2003, tj. označení místa původu žalovaného a další dva hrnky, menší hrnek s kočičkami a modrý hrnek jsou výrobky žalované č. 2). Tímto provedeným důkazem hrnku vyráběného žalovaným, většího tmavomodrého základu, motiv kočky s rybičkami soud zjistil, že tento je dole označený černým fixem MAŘÍŽ 53 LK 2003, menším hrnkem, žlutý podklad růžová kočička označený jako MAŘÍŽ MT 03 a dále modrým hrnkem s obtisky označený ochrannou známkou žalobce. Při tomto shodným vyjádřením sporných stran je také prokázáno, že žalovaný vyráběl a prodával závěsné reliéfy a to kočku, slona i psa, neboť z počátku používal některé formy, které používali společně ve sdružení, a to formu kočky, slona i psa pro plastiky. Původně používal ty, co používali společně ve sdružení, potom je postupně upravili. Pokud jde o závěsné reliéfy, a to reliéfy měsíc, kočku používá žalovaný původní formu. Stejně tak je prokázáno, že žalovaný prodává spoustu shodných hrnků, a to hrnky malované. Tyto hrnky jsou ze stejných forem, rozdíl je v ručním malování. Sporné strany také potvrdily, že se střetávají na trhu v ČR, a to pultovým obchodem ve Slavonicích-Mařiži a v Praze Plzeňské ulici, dále žalovaný dodává do 100 obchodů po celé republice a střetávají se i v cizině, neboť obě sporné strany mají zahraniční odběratele;

19. z osvědčení o zápisu ochranné známky slovní č. 227317 soud zjistil, že tato ochranná známka slovní Mařík byla zapsána pro Kryštofa Trubáčka s právem přednosti od 25. 3. 1999 pro třídu výrobků 20, 21 a 28 a byla také předmětem dědictví a žalobkyni, což je také patrno z dodatku k osvědčení o zápisu této ochranné známky, vyhotoveného úřadem průmyslového vlastnictví v účinnosti od 14. 11. 2001. Soud má prokázáno, že žalobkyně má také u úřadu průmyslového vlastnictví zapsanou slovní ochrannou známku č. 227431- MARIZ s právem přednosti od 4. 5. 1999 a dále kombinovanou ochrannou známku pod č. 227432 také s právem přednosti od 4. 5. 1999 s vyobrazením tak jak je založeno na č. l 175 spisu a pod tím napsaným slovem MAŘÍŽ;
20. z výpisu Ústřední evidence podnikatelů, podnikajících podle živnostenského zákona pořízeného z Ústřední evidence podnikatelů dne 10. 6. 2003 má soud prokázáno, že žalovaná Vladimíra Boháčová podniká ve výrobě porcelánových a keramických výrobků a má zapsané provozovny pro tuto činnost v Praze na Smíchově, Plzeňská 68 a Slavonice Mařík 53 na Jindřichohradecku;
21. z dokladu o prohlížení domény vyhotoveným firmou CZ.NIC dne 13. 10. 2003 má soud prokázáno, že doména mariz.cz s popisem MARIZ-Jan Bohac; Slavonice; byla registrována od 24. 6. 1999 na držitele MARIZ-Jan Bohac;
22. při jednání dne 1. 4. 2004 měl soud nesporně prokázáno, že žalovaný č. 1) po zrušení předběžného opatření vrchním soudem tuto doménu obnovil a stále ji užívá;
23. z výslechu svědkyně akademické sochařky Heleny Trubáčkové, bytem ... matky zemřelého Kryštofa Trubáčka, soud zjistil, že tato věděla, že její syn při výrobě keramiky ve Slavonicích spolupracoval s Ing. Boháčem. Sama vyráběla keramiku, v současné době ještě vypomáhá v dílně žalobkyně. Syn se u ní vyučil stejně jako jeho kamarádi, kteří mu pak vypomáhali a učili se zase od Kryštofa. Pro syna dělala návrhy na téměř všechna zvířátka, kočky, slony a dodnes je vyrábí. Proto si na to nechali udělat formy. Žalovaný č. 1) nedělal sám žádné návrhy a nebyl ani nějakých nápadů schopný. Měl na starosti ekonomickou část a prodej a distribuci ve sdružení s jejím synem. Svědkyně uvedla, že žalovaní kopírují výrobky jejího syna, vidí to v Praze za výlohou v obchodech a pozná to na první pohled. Začátek keramiky Mařík byl v její dílně v Praze a veškerý um a nadání vtiskl této keramice její syn. Svědkyně potvrdila, že podpis na dohodě sepsané dne 16. 5. 1999 mezi Kryštofem Trubáčkem a Ing. Janem Boháčem je podobný, ale nedovedla přesně určit, zda jde o podpis Kryštofa Trubáčka;

Vybrana_judikatura.indd 105 13.3.19 12:14

24. z výslechu svědkyně Zuzany Krajčovičové, akademické malířky ze Slavonic, soud zjistil, že spolu s jinými malovala hrníčky pro Kryštofa Trubáčka, a to až v hlavním stanu v Maříži, a to asi od roku 1991. Hrnečky malovala pouze ve Slavonicích nebo v Maříži. Malovalo tam hrnečky spousta dalších lidí, např. malovala na hrnečky figurky zvířat a to psů, koček, malovala také misky. Pro žalovaného Ing. Jana Boháče nemalovala žádné hrníčky ani jinou keramiku, dělala pouze pro něj odborný dozor. Hrnky pro Ing. Boháče nemalovala, tam prostě využila svá razítka a dělá mu z toho nálepky. Svědkyně potvrdila, že je jí známo, že Ing. Boháč prodává stejnou keramiku v Maříži a je to tím, že ze začátku spolupracoval s Kryštofem Trubáčkem. Když se rozešli a rozdělili tak se rozdělili i malíři kteří pro ně dělali. Konkrétní jména jednotlivých malířů neuměla soudu uvést. Svědkyně potvrdila, že je jí známo, že žalovaný tyto své výrobky označoval jako keramiku Mařík a věděla také, že akademický malíř Trubáček měl ochranné známky na Mařík. Svědkyně nevěděla, zda Kryštof Trubáček převedl na žalovaného nějaká práva ohledně keramiky Mařík. Věděla však, že akademický malíř Trubáček nikdy nemluvil o tom, když si rozdělili své sdružení, že Ing. Boháč nemůže keramiku Mařík dělat. V současné době již keramiku žalovaného č. 1) nedozoruje, to dělá akademická malířka Jelena Mudrová. Svědkyně uvedla, že má za to, že keramika Mařík vyráběná žalovanými je na stejné úrovni jako keramika Mařík vyráběná firmou žalobkyně. Výrobky s jejími obtisky mají stejnou úroveň a charakter keramiky Mařík. Jsou pouze rozlišeny cenově protože ručně malované hrnečky jsou originál. U hrnečků s obtiskem se to nedá říci, protože originál je pouze to razítko a obtisk lze nandat na X předmětů. Svědkyně nevěděla nic o tom, jak si konkrétně společné podnikání architekt Trubáček a Ing. Boháč rozdělili, věděla jenom, že si to rozdělili na polovinu, ale o rozdělení výrobků zboží jí ani jeden z nich nic neřekli. Ing. Boháče viděla dělat svědkyně jenom pomocné práce, např. obsluhoval pec, dovážel hlínu, glazury atd. Malování keramiky dělal jenom výjimečně. Nápady na malování měl pan Trubáček, pan Boháč zajišťoval spíše technickou stránku. Za malování hrnečků pro Trubáčka dostávala honorář, a to buď přímo od pana Trubáčka nebo od Ing. Boháče, a to dostávali přímo z kasy, z peněz, které byly v dílně. Svědkyně potvrdila že je jí známo, že oba žalovaní prodávají hrnečky s obtisky od počátku pod označením BARVAR a zespodu je malá nálepka. Nálepku tvořila jakoby spirála a nad tím jsou dvě stříšky jako dva domy a pod tím je napsáno BARVAR. Dále žalovaný vyrábí ještě jiné výrobky, a to sadu hrnečků pod označením Mairez, což je německy Mařík. Svědkyně potvrdila, že do konce roku 2003 vyráběli žalovaní i originály, a to hrnečky, misky, čajníky, vázy, popelníky, cukřenky ale to zabezpečovala jiná malířka;
25. z výslechu žalobkyně má soud potvrzeno, že dohodu ze dne 16. 5. 1999 napsal rukou žalovaný Jan Boháč a také se zde podepsal. Podpis Kryštofa Trubáčka vypadá jako jeho, ale nedokáže to 100 % říci. Žalobkyně k dotazu soudu vysvětlila že má za to, že důvodem rozdělení společného podnikání jejího manžela se žalovaným č. 1) byla zejména ta skutečnost, že Kryštof Trubáček budoval firmu s dlouhodobou perspektivou a šlo mu zejména o kvalitu o značku, ačkoliv si byl vědom, že někteří spotřebitelé to neocení a žalovaný spíše spotřebovával svůj podíl na zisku a jejímu manželovi to vadilo, nechtěl to tak dělat. Pan Boháč nikdy hrnky nemaloval, obsluhoval pec, zabezpečoval administrativu. V době nemoci manžel nepředal žádné své povinnosti na žalovaného, dělal to i v době pobytu v nemocnici, měl tam fakticky kancelář. Z počátku nemoci nebyla žádná pověřená osoba, která se starala o firmu jejího manžela, později to dělal Michal Dostál, zaměstnanec firmy a byl pověřen Kryštofem Trubáčkem;
26. z výslechu žalovaného Ing. Jana Boháče soud zjistil, že tento napsal listinu ze dne 16. 5. 1999 svojí rukou, za sebe se podepsal on a podepsal to i Kryštof Trubáček. Současně předložil soudu originál této listiny. V originále této listiny je podpis Kryštofa Trubáčka jiným perem. Žalovaný vypověděl, že hrnečky netočil, hrnečky maloval ale ne příliš, vedl účetnictví a firmu fakticky ideově tak 4 5 let, zabezpečoval technický chod firmy, jezdil pro glazury do dílny a objížděl odběratele. Žalovaný vypověděl, že styl Mařík není styl pana Trubáčka, protože tento styl je vlastně vytvořený souborem více výtvarníků, nikoliv jenom Trubáčkem, neboť tuto

Vybrana_judikatura.indd 106 13.3.19 12:14

keramiku malovalo více lidí pod jeho dozorem. Žalovaný uvedl, že se reálně rozešli s Kryštofem Trubáčkem již 1. 2. 1998, ale dále na společných adresách fungovali i když měl každý svůj účet i svoje razítko, byla mezi nimi úzká spolupráce, totální rozchod byl až v květnu 1999. Označení Maříž žalovaný používá proto, že jej vymyslel, vzniklo skoro spontánně, bylo to nejdříve M, pak začali psát Maříž. Vyvinulo se to v podstatě samo, když ještě před tím několik log měli v úvaze, ale nakonec je zamítli. Nejdříve to neoznačovali Maříž, ale psali M v kroužku nebo bez kroužku. Žalovaný ve svém účastnickém výslechu potvrdil, že předložený paragon od malovaného květníku s rybami, zakoupeným v keramice Praha 1 v Celené ulici dne 15. 3. 2003, který je dole označen jako Maříž s poznámkou 03 je nedbalost někoho ze zaměstnanců, neboť do této prodejny dodává zboží a je možné, že byl dodán i takovýto květináč, 03 znamená rok výroby. Uvedl, že to nemělo být, ale nestačí všechny své zaměstnance zkontrolovat;

27. z výslechu svědkyně Romany Virtové z Prahy soud zjistil, že tato bydlela od roku 1990 ve Strakonicích a pomáhala při založení dílny v Maříži a prvé 3 roky do roku 1993 byla běžně v této dílně. Byla u toho, když v této dílně keramika vznikala, označovala se jako keramika Maříž, bylo na dně hrnku písmeno M, pak nějaké číslo evidenční, pak se také vypisovalo slovo Maříž. Svědkyně se také podílela na malování hrnků, ze začátku pomáhala i s účetnictvím a potvrdila, že oba pánové ve sdružení se dělili na polovinu;
28. žalovaný předložil výpis z obchodního rejstříku odd. C vložky 42155 vedené Krajských soudem v Brně o tom, že od 2. 8. 2002 je zapsána obchodní firma Maříž, s. r. o. se sídlem Vracov, Bzenecká 1609, stejně tak o tom, že tato firma má internetovou stránku Maříž, s. r. o, velkoobchod textilní galanterie;
29. ze Zlatých stránek, vydaných pro Prahu v roce 2005 strany 225 soud zjistil, že na této straně je uvedená telefonní stanice Maříž keramika – Boháč Jan, Praha 5, Plzeňská 68 se zde uvedeným tel. č. ... Stejně tak ve Zlatých stránkách 2005, vydaných firmou Mediatel v roce 2005, je uvedená adresa keramika Maříž – Jan Boháč, Slavonice 53 se zde uvedeným telefonním číslem;
30. z rukopisu listin předložených v opakovaném řízení žalobkyní tak jak jsou založeny na č. l. 316–322 spisu a označeny jako návrh – rozdělení vypracovaný Ing. Boháčem a zaslaný faxem dne 2. 5. 1999 architektu Trubáčkovi žalovaný č. 1 navrhoval mimo jiné, aby značku „Maříž" + logo si po rozdělení si oba nástupci zvolili jiné jméno jako nástupnické organizace Maříže a současně navrhoval princip fungování po přechodnou dobu;
31. ze zápisu o jednání obou podnikatelů ve Slávii dne 29. 3. a z dalších zápisů ze dne 5. 5. 1999 jsou soudu prokázány úvahy o rozdělování sdružení mezi oběma podnikateli;
32. z listiny vyhotovené v Maříži dne 16. 5. 1998 a podepsané Kryštofem Trubáčkem a Janem Boháčem soud zjistil, že oba podepsaní v této listině prohlásili, že veškeré dovednosti čili know -how, technologické i výtvarné postupy a charakteristické dekorování a tvary jejich keramiky jakož i logo a název Maříž, kteréžto vzniklo v jejich konsorciu („Autorská originální keramika Maříž") jsou rovným dílem jejich společným vlastnictvím a mohou být každým z nich samostatně bez omezení používána. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Dohoda je napsána rukopisem Ing. Jana Boháče a podepsána jím i Kryštofem Trubáčkem;

Z provedených důkazů vzal soud za prokázané:

Žalobkyně i žalovaní jsou spolu v hospodářské soutěži, neboť se jako konkurenti střetávají na trhu při prodeji keramiky, a to v rámci ČR i v zahraničí. V řízení bylo prokázáno, že oba žalovaní nedistribuují do prodeje ani neprodávají v době rozhodování soudu výrobky s označením Maříž a pokud bylo v řízení prokázáno, že dne 15. 10. 2003 byl v keramice v Praze 1 v Celené ulici ještě koupen takovýto květináč, pak šlo o nedopatření a žalovaní potvrdili, že v době rozhodování soudu již takto označené výrobky do obchodní sítě nedodávají, žalobkyně neprokázala soudu opak.

Žalobkyně má v současné době u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsané 3 ochranné známky, a to slovní ochrannou známku Maříž s právem přednosti od 25. 3. 1999, dále slovní ochrannou

Vybrana_judikatura.indd 107 13.3.19 12:14

známku MARIZ s právem přednosti od 4. 5. 1999 a kombinovanou ochrannou známku č. 227432 s právem přednosti od 4. 5. 1999 tak jak je vyobrazena na č. l. 175 a pod tím napsáno slovo MAŘÍŽ. Žalovaný nemá zapsanou žádnou ochrannou známku ani nemá zapsané označení původu své keramiky Mařiž.

V řízení bylo prokázáno, že žalovaný po rozchodu a ukončení činnosti sdružení s Kryštofem Trubáčkem podle dohody ze dne 16. 5. 1998 sepsané Janem Boháčem, podepsané Kryštofem Trubáčkem si veškeré své dovednosti, know-how, technologické i výtvarné postupy a charakteristické dekorování, tvary jejich keramiky, logo i název Mařiž, které vzniklo v jejich konsorciu, rozdělili v květnu 1999 rovným dílem a jsou jejich společným vlastnictvím a mohou být každým z nich samostatně bez omezení používána.

Je také prokázáno, že žalovaný a po nařízení předběžného opatření soudem i žalovaná č. 2) prodávali ve svých prodejnách keramiku označenou jako Mařiž a to jak z předložených 3 hrnků a paragonu o jejich zakoupení tak jak je v popisu důkazu uvedeno výše, tak z výslechu svědkyně akademické malířky Krajčovičové, která potvrdila, že ví o tom, že žalovaní prodávají keramiku s označením Mařiž a na tuto keramiku poskytovala žalovaným nálepky místo ručního malování této keramiky, zejména hrnečků ale i z výslechu žalovaného tak i ze samotného vyjádření žalovaných. Žalovaní nepopřeli, že na poutačích (malovaných tabulích) používají označení keramika Mařiž, tak jak je na obou fotografiích ve spisu založeno a je výše v důkazech popsáno.

Žalovaný také potvrdil, že po zrušení předběžného opatření obnovil svoji e-mailovou adresu a keramika Mařiž, původní Mařižská keramika – internetový obchod a tuto doménu používá. Na této doméně je uveden katalog hrnečků s označením keramický hrnek Mařiž a jeho katalogové číslo včetně ceny tohoto hrnečku.

Z prokázaných skutečností soud učinil tento závěr o skutkovém stavu:

Žalobkyně, která má svá práva ochráněna, která má jako jediná oprávnění používat k označení svých výrobků keramiky slovo MAŘÍŽ, MARIZ a kombinovanou ochrannou známku MAŘÍŽ, a to s právem přednosti u slovní ochranné známky MAŘÍŽ od 25. 3. 1999 a u slovní ochranné známky MARIZ od 4. 5. 1999 a kombinované ochranné známky MAŘÍŽ také od 4. 5. 1999.

Žalovaný č. 1) po rozchodu a vypořádání svého sdružení s právním předchůdcem žalobkyně akademickým malířem Kryštofem Trubáčkem označoval svoji vyráběnou keramiku slovem Mařiž a označoval ji tak už i po zapsání všech 3 ochranných známek žalobkyně u Úřadu průmyslového vlastnictví, a to již v dobách práva přednosti žalobkyně. Žalovaný toto označení používal na svých výrobcích, hrnečcích, miskách, květináčích, na závěsných reliéfech a to Slon, Měsíc, Kočka a s distribucí svých výrobků takto označených přestal až po nařízení předběžného opatření. Od té doby začala distribuovat své výrobky s označením Mařiž do obchodní sítě žalovaná č. 2). V době rozhodování soudu však již tak také nečiní, takto označené výrobky neprodává.

Žalovaný obnovil po zrušení předběžného opatření soudem svoji doménu označenou na keramiku Mařiž a tuto používá k prodeji svých výrobků. Stejně tak používá své poutače ve Slavonicích, na nichž je také uvedeno keramika Mařiž.

Podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nikdo nesmí v obchodním styku užívat bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

Podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Vybrana_judikatura.indd 108 13.3.19 12:14

Žalovaný č. 1 soudu prokázal, že označení „Mařiž“, MARIZ užíval jako podnikatel na keramice od počátku spolupráce s Kryštofem Trubáčkem ve sdružení, které spolu uzavřeli, a to od roku 1991. Sdružení uzavřené mezi Kryštofem Trubáčkem a Ing. Janem Boháčem, nemělo právní subjektivitu a bylo uzavřeno v souladu s § 829 zák. č. 40/1964 Sb. V tomto sdružení oba společně vyráběli keramiku a oba užívali označení „Mařiž“, MARIZ. Tato skutečnost je mezi účastníky nesporná. Žalobkyně má zapsané ochranné známky jako dědička Kryštofa Trubáčka s právem přednosti od 25. 3. 1999 na ochrannou známku Mařiž, dále právo přednosti na slovní ochrannou známku MARIZ od 4. 5. 1999 a od stejného data s právem přednosti také kombinovanou ochrannou známku. Žalovaný č. 1 prokázal, že označení „Mařiž“, MARIZ užíval již před 25. 3. 1999, to je od doby vzniku sdružení v roce 1991. Tuto skutečnost také potvrzuje dohoda sepsaná mezi oběma účastníky sdružení dne 16. 5. 1998, ve které je uvedeno mimo jiné, že logo i název „Mařiž“ vzniklo v jejich konsorciu a je jejich rovným dílem společným vlastnictvím.

Z toho důvodu nezbylo soudu, než žalobu vůči žalovanému č. 1 zamítnout, neboť žalobkyně jako vlastník ochranné známky je podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách povinna strpět užívání označení „Mařiž“, MARIZ, které má zapsáno jako ochrannou známku, neboť žalovaný Ing. Boháč toto užíval ještě před podáním přihlášky jejich ochranných známek.

Soudu nezbylo, než zamítnout žalobu i vůči žalované č. 2, která je manželkou žalovaného č. 1 a dle jejich shodného prohlášení jí dal souhlas k označování svých výrobků označením „Mařiž“.

Vzhledem k tomu, že soud nezjistil porušení práv žalobkyně z ochranných známek, zkoumal porušení práv žalobkyně i hlediska nekalosoutěžního jednání, neboť obě sporné strany jsou podnikateli, kteří jsou spolu v hospodářské soutěži, neboť se střetávají na trhu jako konkurenti, a to jak přímo ve Slavonicích, kde mají oba prodejny i jinde v rámci České republiky. Soud neshledal nekalosoutěžní jednání obou žalovaných, neboť jimi prodávané výrobky s označením „Mařiž“ MARIZ nejsou jednáním v rozporu s dobrými mravy, neboť toto jednání jim umožňuje § 10 zák. o ochranných známkách.

Podle § 44 obch. zák. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Soud nezjistil naplnění všech těchto znaků nekalé soutěže, neboť z jednání obou žalovaných nebylo prokázáno jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. Z toho důvodu nezbylo soudu než zamítnout i žalobu na zveřejnění omluvy, neboť nebylo prokázáno žádné porušení práv žalobkyně a omluva by byla tedy nedůvodná.

Také žaloba, aby žalovaný č. 1 byl povinen ukončit provozování domény se jménem www.mariz.cz byla soudem zamítnuta ze stejných důvodů jako žaloba v petitu č. I, neboť označení MARIZ žalovaný č. 1 používal ještě před podáním přihlášky na ochranné známky ve vlastnictví žalobkyně.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle tohoto ustanovení měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů. Soud má za to, že vzhledem k tomu, že šlo o žalobu ohledně uložení povinností, nikoliv o finanční částky a že vzhledem k výslednému úspěchu ve sporu, kde bylo žalováno celkem ve 4 petitech ze dvou titulů, a to z porušení práv ochranné známky a porušení práv nekalosoutěžního jednání kdy ve třech petitech byla žaloba zamítnuta pro neúspěch žalobkyně a ve čtvrtém petitu byla zamítnuta pro chování žalovaných a toto je již pravomocné, když odměna právních zástupců představuje částku 6 200 Kč. Soud využil § 142 odst. 2 o. s. ř., a rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Vybrana_judikatura.indd 109 13.3.19 12:14

16.2

Mariz.cz – druhý stupeň

§ 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud rozhodoval o tom, kdo smí používat název keramiky Mařík. Majitelka ochranné známky (vdova po akademickém malíři) namítala zásah do práv z ochranné známky bývalým malířovým kolegou. Dle soudu vdova používání názvu Mařík musí strpět, protože malířův kolega užívá toto označení oprávněně z titulu práva předchozího uživatele a oprávněně tak může činit i v prostředí internetu včetně provozování domény mariz.cz.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 3 Cmo 349/2006

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Jiří Čurda, Mgr. Michaela Kudějová

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobkyně Ing. arch. M. T., nar. ... bytem ... zastoupené JUDr. Vojtěchem Krupkou, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou, Lučanská 2, proti žalovaným 1) Ing. J. B. bytem ... zastoupenému Mgr. Martinem Kučerou, advokátem se sídlem Praha 5, E. Peškové 15, 2) V. B., bytem ... zastoupené Mgr. Kamilou Seberovou, advokátkou se sídlem Praha 5, E. Peškové 15, o ochranu před nekalou soutěží a ochranu práv majitele ochranné známky, k odvolání žalobkyně a obou žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 4. 2006, č. j. 13 Cm 512/2002-370

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se v zamítavých výrocích II. a III. a ve výroku I. ve vztahu žalobkyně a prvního žalovaného potvrzuje, jinak se výrok I. mění tak, že druhá žalovaná je povinna zdržet se označování svých výrobků označením „Mařík“ do tří dnů od právní moci rozsudku.
II. Ve vztahu žalobkyně a prvního žalovaného se výrok IV. mění tak, že žalobkyně je povinna zaplatit prvnímu žalovanému na náhradu nákladů řízení, k rukám advokáta Mgr. Martina Kučery, do tří dnů od právní moci rozsudku částku 98 647,44 Kč.
III. Druhá žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni, k rukám advokáta JUDr. Vojtěcha Krupky, na náhradu nákladů řízení, do tří dnů od právní moci rozsudku částku 37 293,63 Kč.
IV. Žalobkyně je povinna zaplatit prvnímu žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení, k rukám advokáta Mgr. Martina Kučery, do tří dnů od právní moci rozsudku částku 22 848 Kč.
V. Druhá žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni, na náhradu nákladů odvolacího řízení, k rukám advokáta JUDr. Vojtěcha Krupky, do tří dnů od právní moci rozsudku částku 9 264,15 Kč.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu o uložení povinnosti oběma žalovaným zdržet se označování svých výrobků označením „MAŘÍŽ“ (výrok I.), zamítl žalobu o uložení povinnosti prvnímu žalovanému uveřejnit na vlastní náklad v deníku Mladá fronta DNES inzerát s omluvným textem (výrok II.) a zamítl žalobu o uložení povinnosti prvnímu žalovanému ukončit

Vybrana_judikatura.indd 110 13.3.19 12:14

provozování domény www.mariz.cz (výrok III.). Pod bodem IV. výroku rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Vyšel přitom z tvrzení obsažených v žalobě o tom, že žalobkyně je správkyní podniku akademického malíře Kryštofa Trubáčka, jehož keramická tvorba je spojována od 80. let s motivy charakteristickými pro jím založenou dílnu v Maříži u Slavonic a je označována ochrannou známkou Mařík. Označení Mařík žalobkyně sama užívá nadále k označení svých výrobků a toto označení se stalo příznačným pro originální, ručně zdobenou autorskou keramiku. Kryštof Trubáček spolupracoval s prvním žalovaným ve sdružení, a to tak, že autorský dohled nad kvalitou a originalitou výroby měl Kryštof Trubáček a první žalovaný zajišťoval věci technického charakteru. Po rozpadu sdružení a smrti Kryštofa Trubáčka začal první žalovaný vyrábět obdobnou keramiku, avšak nižší úrovně, a označuje ji slovem Mařík. Používá stejné označení objednacích čísel, shodných názvů včetně názvů nezvyklých užívaných přímo Kryštofem Trubáčkem, a dokonce toto označení užívá na stejném objednávkovém listu jako má žalobkyně. Tím jedná nekalosoutěžně, distribuuje zaměnitelné výrobky, parazituje na pověsti podniku jak Kryštofa Trubáčka, tak nyní žalobkyně, porušuje práva vyplývající z vlastnictví ochranné známky žalobkyně a práva autorská. Totožné vymezení závadného jednání uplatnila žalobkyně i ve vztahu k druhé žalované, když její přistoupení do řízení jako dalšího účastníka na straně žalované navrhla poté, co zjistila, že se i druhá žalovaná dopouští jednání vytýkaného prvnímu žalovanému. První žalovaný se bránil tím, že s Kryštofem Trubáčkem podnikal ve formě sdružení od roku 1991, a to v nemovitosti ve vlastnictví prvního žalovaného na adrese Mařík 53, přitom používali označení Mařík, později doplněné logem vytvořeným na objednávku prvního žalovaného výtvarníkem Alešem Najbrtem. Práva k logu přešla na jejich sdružení a na základě dohody ze dne 16. 5. 1998 oba účastníci sdružení mohli označení Mařík užívat i samostatně bez omezení. Označení Mařík tedy není příznačné výlučně pro Kryštofa Trubáčka. Po ukončení sdružení si Kryštof Trubáček v rozporu s dohodou ze dne 16. 5. 1998 přihlásil označení Mařík jako ochranné známky (a to slovní i kombinovanou). První žalovaný má za to, že označení Mařík je dlouhodobě užíváno ve spojení s jeho jménem a žalobkyně je povinna toto užívání strpět. Její tvrzení o nekvalitních výrobcích považuje za nepravdivé, rovněž zpochybnil, že by se dopustil porušení autorských práv a nekalosoutěžního jednání. Druhá žalovaná pak namítla, že označení Mařík na svých výrobcích nepoužívá, své výrobky prodává na stánku v Praze – Zličíně, který je označen „Keramika z Maříže", dále je prodává ve Slavonicích a v dílně na Praze 5, Plzeňská 68. Obchody jsou v majetku obou žalovaných. Oba žalovaní shodně navrhli zamítnutí žaloby.

Předmětný rozsudek soudu prvního stupně je v pořadí druhým rozhodnutím ve věci, předchozí rozsudek ze dne 31. 1. 2005, č. j. 13 Cm 512/2002-277, jímž soud prvního stupně vyhověl žalobě v rozsahu uložení povinnosti oběma žalovaným zdržet se označování svých výrobků označením „Mařík", v rozsahu uložení povinnosti prvnímu žalovanému uveřejnit na svůj náklad v deníku Mladá Fronta DNES inzerát s omluvným textem a v rozsahu uložení povinnosti prvnímu žalovanému ukončit provozování domény www.mariz.cz a zamítl žalobu o uložení povinnosti oběma žalovaným zdržet se distribuce, propagace a prodeje užitné keramiky se zaměnitelnou vnější úpravou a zaměnitelnými tvary, které kopírují dílo akademického malíře Kryštofa Trubáčka, a to na specifikovaných závěsných reliéfech a šablonách, odvolací soud k odvolání žalovaných ve vyhovujících výrocích (zamítavý výrok odvoláním napaden nebyl a nabyl právní moci) zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně s tím, aby v dalším řízení posoudil oprávněnost užívání označení „Mařík" žalovanými a existenci tvrzené dohody ze dne 16. 5. 1998 uzavřené mezi prvním žalovaným a Kryštofem Trubáčkem, neboť pro rozhodnutí ve věci je nezbytné postavit na jisto, jak se účastníci sdružení (první žalovaný a Kryštof Trubáček) mezi sebou při ukončení sdružení vypořádali.

Soud prvního stupně při respektování pokynů odvolacího soudu doplnil dokazování a spolu s výsledky dokazování provedeného v řízení před zrušením rozsudku ze dne 31. 1. 2005 dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu.

Po provedeném dokazování vzal soud prvního stupně za prokázané, že účastníci jsou soutěžiteli v oboru prodeje keramiky, žalobkyně je majitelkou tří ochranných známek, a to slovní Mařík s právem

Vybrana_judikatura.indd 111 13.3.19 12:14

přednosti 25. 3. 1999, slovní MARIZ s právem přednosti 4. 5. 1999 a kombinované č. 227432 obsahující označení MAŘÍŽ s právem přednosti 4. 5. 1999, že oba žalovaní prodávali ve svých prodejnách keramiku s označením Mařiž, přičemž druhá žalovaná tak činí dosud, a že na poutačích používají označení Keramika Mařiž, že první žalovaný obnovil internetovou doménu, pod níž provozuje internetový obchod s keramikou a nabízí i keramiku s označením Mařiž. Dále vzal za prokázané, že po ukončení sdružení se Kryštof Trubáček a první žalovaný dne 16. 5. 1998 písemně dohodli, že veškeré dovednosti, know-how, technologické i výtvarné postupy a charakteristické dekorování, tvary keramiky, logo i název Mařiž se dělí mezi ně stejným dílem a mohou být každým z nich samostatně bez omezení používány. Dospěl poté k závěru, že žalobkyně je oprávněna užívat v souvislosti se svými keramickými výrobky označení Mařiž, MARIZ a kombinované označení obsahující slovo MAŘÍŽ a toto její právo vyplývá z vlastnictví ochranných známek. Protože však první žalovaný označení Mařiž užíval a doménu www.mariz.cz provozoval již před vznikem práva přednosti předmětných ochranných známek žalobkyně, a to jako účastník sdružení bez právní subjektivity, jehož druhým účastníkem byl Kryštof Trubáček, přičemž označení Mařiž, MARIZ je nadále oprávněn užívat i po ukončení činnosti sdružení na základě dohody jeho účastníků, neporušuje práva žalobkyně vyplývající z vlastnictví ochranných známek, neboť žalobkyně je podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách povinna užívání označení Mařiž prvním žalovaným strpět. S ohledem na to nelze v jednání žalovaného spatřovat ani nekalou soutěž, neboť užívání označení Mařiž prvním žalovaným pro označování keramiky není v rozporu s dobrými mravy. Proto ve vztahu k prvnímu žalovanému žalobu zamítl. Pokud jde o vytýkané jednání druhé žalované, dospěl soud prvního stupně k závěru, že ani vůči ní není žaloba důvodná, neboť druhá žalovaná je manželkou prvního žalovaného a ten jí dal souhlas k užívání předmětného označení. O nákladech řízení pak rozhodl podle § 142 odst. 1, 2 o. s. ř. s tím, že neshledal u žádného z účastníků řízení převažující úspěch ve sporu pro přiznání poměrné náhrady nákladů řízení.

Předmětný rozsudek napadla v celém rozsahu včasným odvoláním žalobkyně z důvodu, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítla, že se soud prvního stupně při hodnocení dohody prvního žalovaného a Kryštofa Trubáčka ze dne 16. 5. 1998 nevypořádal se svědeckou výpovědí Michala Dostála, který pravost dohody zpochybnil a se svědeckou výpovědí matky Kryštofa Trubáčka a že ani není zřejmé, na základě jakých skutkových zjištění dospěl k závěru o tom, kdy a jak sdružení zaniklo. Poukázala na to, že sdružení bylo založeno písemnou dohodou, jeho zánik však stejnou formou prokázán nebyl, faktický rozchod účastníků sdružení nebo zánik sdružení konsensuální formou dle jejího názoru nepostačuje. Za nesprávný považuje i skutkový závěr soudu prvního stupně o tom, že označení a logo Mařiž vzniklo činností sdružení, dle jejího názoru je označení Mařiž příznačné pro autorskou keramiku Kryštofa Trubáčka a tento je také společně s výtvarníkem Alešem Najbrtem spoluautorem loga. Označení a logo tak bylo výlučně vkladem Kryštofa Trubáčka do sdružení. Dohodu ze dne 16. 5. 1998 považuje za absolutně neplatnou, nejde podle ní o vážný, skutečný a určitý projev vůle Kryštofa Trubáčka, není z ní nadto ani zřejmé, zda jde o dohodu o vypořádání majetku zaniklého sdružení, či o úpravu vztahů v rámci existujícího sdružení. Podle žalobkyně k ukončení sdružení došlo až vystoupením Kryštofa Trubáčka, nejpozději jeho smrtí, vypořádání majetku provedeno nebylo. Po zániku sdružení se know-how na výrobu autorské keramiky vrací Kryštofu Trubáčkovi (bylo jeho vkladem) a s tím je spojeno i právo označovat takové výrobky označením a logem Mařiž. Prvnímu žalovanému tak žádné právo k užívání označení Mařiž nesvědčí. I pro případ, že by označení Mařiž bylo spoluvlastnictvím účastníků sdružení, bylo by jednání prvního žalovaného třeba kvalifikovat jako jednání nekalé soutěže, neboť neoprávněně užívá know-how Kryštofa Trubáčka, prodává výrobky horší kvality a poškozuje pověst ochranné známky a jejího zapsaného držitele. Navrhla proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě vyhoví.

Rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení dále napadli včasným odvoláním oba žalovaní a navrhli změnu napadeného výroku tak, aby prvnímu žalovanému byla přiznána náhrada

Vybrana_judikatura.indd 112 13.3.19 12:14

nákladů řízení, neboť z rozsudku vyplývá, že žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta pro neúspěch žalobkyně a nelze tak aplikovat § 142 odst. 2 o. s. ř.

Ve vyjádření k odvolání žalobkyně uvedli shodně oba žalovaní, že dle jejich názoru se soud prvního stupně se svědeckou výpovědí Michala Dostála vypořádal, když dospěl k závěru, že první žalovaný a Kryštof Trubáček předmětnou dohodu dne 16. 5. 1998 skutečně uzavřeli. Nadto sami považují zmíněnou svědeckou výpověď za nevěrohodnou. Pro posouzení otázky, zda první žalovaný byl oprávněn užívat označení Mařík na keramických výrobcích a zda mu svědčí právo předchozího uživatele, nepovažují za podstatnou skutečnost zda a kdy sdružení prvního žalovaného a Kryštofa Trubáčka zaniklo. O tom, že by Kryštof Trubáček nejednal při uzavření dohody ze dne 16. 5. 1998 vážně, nadto žalobkyně nepředložila žádný důkaz. Pokud jde o know-how na výrobu keramiky, poukázali žalovaní na to, že toto sestává nejen z výtvarné stránky, ale také ze stránky obchodní a v tomto ohledu jsou technologické a výtvarné postupy a charakteristické dekorování a tvary oprávněni používat jako žalobkyně, jako právní nástupkyně Kryštofa Trubáčka, tak první žalovaný, a to i při samostatném podnikání. Odmítli tvrzení žalobkyně o tom, že prodávají výrobky zhoršené kvality. Navrhli shodně, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil.

Odvolací soud přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně je důvodné jen ve vztahu k nároku uplatněnému proti druhé žalované, důvodné pak shledal odvolání prvního žalovaného do výroku o nákladech řízení.

Předně je třeba uvést, že soud prvního stupně zjistil skutkový stav v dostatečném rozsahu, ani účastníci doplnění dokazování nenavrhovali a odvolací soud ze skutkových zjištění soudu prvního stupně vycházel a pro stručnost zde na ně odkazuje. Předmětem řízení byly (po pravomocném zamítnutí žaloby ohledně nároku na zdržení se distribuce, propagace a prodeje specifikované užitné keramiky) žalobkyní uplatněné nároky na zdržení se vytýkaného jednání a poskytnutí zadostiučinění v nepeněžité formě, a to z titulu ochrany před nekalou soutěží a ochrany práv majitele ochranné známky. Vytýkaným závadným jednáním pak je užívání označení Mařík žalovanými při označování užitné keramiky, nebo v souvislosti s těmito výrobky (registrace doménového jména www.mariz.cz prvním žalovaným). Je třeba zdůraznit, že v daném případě nebyly uplatněny žádné nároky z titulu ochrany autorských práv či z titulu vkladu know-how do sdružení, rozhodné tedy vzhledem k vymezení skutku a uplatněným nárokům bylo posouzení, zda vytýkané závadné jednání zasahuje do práv žalobkyně jako majitelky ochranných známek a zda je toto jednání projevem nekalé soutěže. V tomto ohledu je, podle názoru odvolacího soudu, nutné samostatně posuzovat jednání obou žalovaných.

Pokud jde o prvního žalovaného, bylo v řízení prokázáno, že byl členem sdružení, jehož druhým účastníkem byl Kryštof Trubáček, právní předchůdce žalobkyně, přičemž žalobkyně sama také svá práva uplatňuje jako dědička tohoto účastníka sdružení. Jak vyplývá ze skutkových zjištění učiněných z provedeného dokazování před soudem prvního stupně (s jehož závěry o skutkovém stavu se odvolací soud ztotožňuje), s užíváním označení Mařík pro keramické výrobky bylo započato za existence sdružení prvního žalovaného a Kryštofa Trubáčka a za dobu existence sdružení také toto označení získalo příznačnost pro výrobky užitné keramiky. Práva spojená s označením Mařík jsou majetkem, který účastníci sdružení získali při výkonu společné činnosti a který je podle § 834, § 835 zák. č. 40/1964 Sb. jejich spoluvlastnictvím a podíly účastníků sdružení na něm jsou stejné. Neobstojí tak námitka žalobkyně, že označení Mařík je spojeno výlučně s autorskou keramikou Kryštofa Trubáčka a na označení je třeba nahlížet jako na výlučný vklad Kryštofa Trubáčka do sdružení. Aby nadále právo užívat označení Mařík byl oprávněn pouze jeden z účastníků sdružení, musela by o tom existovat dohoda mezi účastníky sdružení. Ani po soudem prvního stupně doplněném dokazování nebylo prokázáno, že by taková dohoda existovala. V tomto kontextu pak není rozhodné posouzení platnosti mezi účastníky řízení sporné dohody ze dne 16. 5. 1998, neboť ani ta svým obsahem dohodou o právu užívat označení Mařík pouze jedním z účastníků sdružení není. Nelze než uzavřít, že právo užívat toto označení měli oba účastníci sdružení, tedy jak Kryštof Trubáček, tak první žalovaný. Od práva užívat označení prvním žalovaným za existence sdružení

Vybrana_judikatura.indd 113 13.3.19 12:14

se odvíjí ve vztahu k výrobkům, na nichž bylo za činnosti sdružení označení užíváno (a v souvislosti s nimi, tedy i při jejich propagaci na internetu), postavení prvního žalovaného jako předchozího uživatele označení podle § 16 zák. č. 137/1995 Sb. (podle tohoto zákona je třeba vznik práva předchozího uživatele s odkazem na § 52 odst. 8 zák. č. 441/2003 Sb. posuzovat, obsah tohoto práva je v současné úpravě vymezen v § 10 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb.). Toto právo tedy prvnímu žalovanému náleželo před podáním přihlášky ochranných známek (právo přednosti časově první ochranné známky vzniklo 25. 3. 1999), pak je třeba i toto zhodnotit ve vztahu k případnému omezení práva majitele ochranné známky právem předchozího uživatele formálně nezapsaného označení. Žalobkyně jako majitelka ochranných známek je proto povinna strpět užívání označení Mařík prvním žalovaným pro výrobky užitné keramiky. Na druhou stranu je žalobkyně jako vlastník ochranných známek jako jediná oprávněna používat spolu s ochrannou známkou značku (R). Soud prvního stupně tak správně dovodil, že z titulu ochrany práv majitele ochranné známky není žaloba ve vztahu k prvnímu žalovanému důvodná. Správný je i jeho závěr o tom, že důvodná není žaloba ve vztahu k prvnímu žalovanému ani z titulu ochrany před jednáním nekalé soutěže. I tvrzené nekalosoutěžní jednání prvního žalovaného souvisí s tím, zda užívá označení Mařík oprávněně či nikoli. Za situace, kdy první žalovaný užívá toto označení oprávněně z titulu práva předchozího uživatele a oprávněně tak může činit i v prostředí internetu, není naplněn jeden z předpokladů nekalosoutěžního jednání, a to rozpor s dobrými mravy soutěže. Protože k tomu, aby určité jednání bylo možné kvalifikovat jako jednání nekalé soutěže, je třeba kumulativní splnění předpokladů vymezených v § 44 odst. 1 obch. zák., pak při prokázané absenci jednoho z těchto znaků nelze jednání prvního žalovaného považovat za jednání nekalosoutěžní, byť lze souhlasit se závěry soudu prvního stupně, že jinak jde mezi žalobkyní a prvním žalovaným o postavení soutěžitelů v hospodářské soutěži a jednání prvního žalovaného je objektivně způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé ve výrocích II. a III. a ve výroku I. ve vztahu žalobkyně a prvního žalovaného jako věcně správné podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Jinak je třeba hodnotit jednání druhé žalované. V řízení bylo prokázáno, že druhá žalovaná jako podnikatelka předmětné označení užívala k označování užitné keramiky a označení je obsaženo v názvu obchodů, kde provozuje svou podnikatelskou činnost. Své oprávnění užívat označení Mařík odvozovala druhá žalovaná (jak vyplývá z její obrany) ze souhlasu s užíváním uděleného prvním žalovaným. Pokud soud prvního stupně dovodil, že na základě této skutečnosti užívá druhá žalovaná označení Mařík oprávněně a nezasahuje do práv žalobkyně, není tento jeho závěr správný. Právo předchozího uživatele svědčí vždy konkrétnímu předchozímu uživateli, popř. jeho právním nástupcům, toto právo ale nemůže být dále rozšiřováno (např. licencí), neboť by to vedlo k rozmělnění ochranné známky i samotného práva držitele nezapsaného (formálně nechráněného) označení. To je spojeno s konkrétním podnikatelem, jen jemu svědčí. Pokud tento držitel souhlasí s tím, aby označení užívala vlastním jménem pro své podnikání třetí osoba, pak sice je tím vyloučena protiprávnost užívání označení ve vztahu k tomuto držitele práva k nezapsanému označení, avšak nikoli ve vztahu k vlastníkovi ochranné známky, vůči němu je poskytnutí „souhlasu“ neúčinné, jeho právo z ochranné známky nelze takto dále ještě omezit vůči dalším osobám. Druhé žalované tak právo předchozího uživatele označení kolidujícího s ochrannými známkami žalobkyně nesvědčí a druhá žalovaná svým jednáním zasahuje do práv žalobkyně vyplývajících z vlastnictví ochranných známek. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé ve výroku I. ve vztahu mezi žalobkyní a druhou žalovanou podle § 220 o. s. ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pokud soud prvního stupně o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobkyní a prvním žalovaným rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř. a s ohledem na svůj názor o procesním úspěchu ve věci nepřiznal žádnému z těchto účastníků právo na náhradu nákladů řízení, nepostupoval správně. Žalobkyně uplatnila vůči prvnímu žalovanému celkem 4 nároky (dva nároky zdržovací, nárok na uveřejnění omluvy a nárok na ukončení provozování domény) a ani v jednom z uplatněných nároků nebylo žalobě ve vztahu k prvnímu žalovanému vyhověno. První žalovaný tak byl v řízení zcela úspěšný a pro rozhodnutí

Vybrana_judikatura.indd 114 13.3.19 12:14

o nákladech řízení je třeba aplikovat § 142 odst. 1 o. s. ř. Odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení (výrok IV.) ve vztahu mezi žalobkyní a prvním žalovaným podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil a přiznal prvnímu žalovanému právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 98 647,44 Kč. Tyto náklady sestávají z nákladů za řízení před soudem prvního stupně před vydáním rozsudku ze dne 31. 1. 2005, a to odměny podle vyhl. č. 484/2000 Sb. (4 x 6 200 Kč), náhrady 11 režijních paušálů po 75 Kč, náhrady za ztrátu času ve výši 2 500 Kč, vše podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění platném do 31. 8. 2006 a náhrady cestovních výdajů ve výši 7 956 Kč, vše zvýšené o 19% DPH, celkem 42 936,39 Kč. Dále tyto náklady sestávají z nákladů odvolacího řízení (v němž došlo ke zrušení rozsudku ze dne 31. 1. 2005), a to za soudní poplatek za odvolání ve výši 3 000 Kč, odměnu podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (3 x 6 200 Kč), náhrady dvou režijních paušálů po 75 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006, vše zvýšené o 19% DPH, celkem 25 312,50 Kč. Konečně k těmto nákladům náleží náhrada nákladů za nové řízení před soudem prvního stupně, a to za odměnu podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (3x 6 200 Kč), náhradu čtyř režijních paušálů po 75 Kč a náhradu za ztrátu času ve výši 1 000 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006, náhradu cestovních výdajů ve výši 3 620 Kč, vše zvýšené o DPH, celkem 27 988,80 Kč. V souladu s § 145 o. s. ř. náleží prvnímu žalovanému i náhrada nákladů předběžného opatření (v řízení šlo o celkem dva návrhy na nařízení předběžného opatření), a to za odměnu podle § 9 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. (celkem 3x 600 Kč) a náhradu tří režijních paušálů po 75 Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006, vše zvýšené o 19% DPH, celkem 2 409,75 Kč.

Protože ve vztahu mezi žalobkyní a druhou žalovanou bylo rozhodnutí soudu prvního stupně změněno, rozhodl odvolací soud v souladu s § 224 odst. 2 o. s. ř. znovu o nákladech řízení před soudem prvního stupně ve vztahu mezi těmito účastnicemi a podle § 142 odst. 1 o. s. ř. přiznal jejich náhradu úspěšné žalobkyni, a to v celkové výši 37 293,63 Kč. Náklady řízení žalobkyně sestávají z nákladů za řízení před soudem prvního stupně před vydáním rozsudku ze dne 31. 1. 2005, a to odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč, náhrady 4 režijních paušálů po 75 Kč, náhrady za ztrátu času ve výši 1 800 Kč, vše podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006 a náhrady cestovních výdajů ve výši 7 737,60 Kč, vše zvýšené o 19% DPH, celkem 17 614,60 Kč. Dále tyto náklady sestávají z nákladů odvolacího řízení (v němž došlo ke zrušení rozsudku ze dne 31. 1. 2005), a to odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. snížená podle § 18 odst. 1 citované vyhlášky o 50 %, 3 100 Kč, náhrady jednoho režijního paušál ve výši 75 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006, a náhrada cestovních výdajů ve výši 1 188 Kč, vše zvýšené o 19% DPH, celkem 5 191,97 Kč. Konečně k těmto nákladům náleží náhrada nákladů za nové řízení před soudem prvního stupně, a to odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč, náhrada dvou režijních paušálů po 75 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006 a náhrada cestovních výdajů ve výši 5 824 Kč, vše zvýšené o DPH, celkem 14 487,06 Kč.

O náhradě nákladů odvolacího řízení ve vztahu mezi žalobkyní a prvním žalovaným bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že v odvolacím řízení plně úspěšnému prvnímu žalovanému byla přiznána náhrada jím účelně vynaložených nákladů, a to za odměnu za zastoupení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 3x 6 200 Kč, náhradu dvou režijních paušálů po 300 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, vše zvýšené o 19% DPH.

O náhradě nákladů odvolacího řízení ve vztahu mezi žalobkyní a druhou žalovanou bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že v tomto řízení úspěšné žalobkyni byla přiznána náhrada nákladů řízení za odměnu za zastoupení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 6 200 Kč, jeden režijní paušál ve výši 75 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do 31. 8. 2006, a jeden režijní paušál ve výši 300 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, cestovní výdaje ve výši 1 210 Kč, vše zvýšené o 19% DPH.

Platební místo náhrady nákladů řízení soud určil podle § 149 o. s. ř.

Vybrana_judikatura.indd 115 13.3.19 12:14

17.1

Nutricia-deva.cz – první stupeň

§ 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Přesměrování domén zaregistrovaných třetí osobou „ve prospěch" podnikatele na domovské stránky právě tohoto podnikatele není v rozporu s právem na ochranu proti nekalé soutěži, neboť nezpůsobuje takovému podnikateli újmu (ale naopak mu působí nevyžádanou službu). Není tedy možné žalovat převod doménového jména. (Pozn. aut.: Tento názor byl revidován odvolacím soudem.)

Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 33 Cm 138/2005

Soudce/Senát: JUDr. Ludmila Kolářová

Rozsudek

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Ludmilou Kolářovou v obchodní věci žalobce: NUTRICIA DEVA, a. s., Generála Klapálka 519, Nové Město nad Metují, IČ 609 16 788, zast. Mgr. Martinem Pavelkou, advokátem, náměstí 28. října 12, Brno, proti žalovanému: 1. Ing. O. H., r. č. ... T. G. M. ... N. M. n. M., IČ ... zast. JUDr. Vladimírem Špačkem, advokátem, Tyršova 64, Náchod, 2. CZ.NIC, z. s. p. o., Lužná 591, Praha 6, IČ 679 85 726, zast. Mgr. Petrem Hostašem, advokátem, Na Struze 1740/7, Praha 1, o ochranu práv k obchodní firmě

takto:

I. Žaloba o uložení povinnosti 1. žalovanému zdržet se užívání doménových jmen druhého stupně „nutriciadeva" a „nutricia-deva" registrovaných pod doménou nejvyššího stupně „.cz" a odstranit závadný stav převodem doménových jmen na žalobce s tím, že má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s registracemi, se zamítá.
II. Žaloba o uložení povinnosti 2. žalovanému neprodleně po právní moci rozhodnutí neumožnit nakládání s doménovými jmény druhého stupně „nutriciadeva" a „nutricia-deva" registrovaných pod doménou nejvyššího stupně „.cz"od okamžiku jejich převodu na žalobce a převést je na žalobce se zamítá.
III. Žalobce je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit 1. žalovanému, přímo zástupci 1. žalovaného 7 250 Kč na nákladech řízení a 1 762 Kč na hotových výdajích zástupce, k oběma částkám pak náleží 19% DPH.
IV. Žalobce je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit 2. žalovanému, přímo zástupci 2. žalovaného 6 425 Kč na nákladech řízení a 1 346 Kč na hotových výdajích zástupce, k oběma částkám pak náleží 19% DPH.

Odůvodnění:

Žalobce navrhl soudu, aby 1. žalovanému uložil povinnosti (ad I. výroku) a 2. žalovanému (ad II. výroku) s odůvodněním, že podniká pod firmou NUTRICIA DEVA – zapsáno dne 2. 4. 2004, s 1. žalovaným byl ve smluvním vztahu ze smlouvy o zajištění provozuschopnosti počítačové sítě a výpočetní techniky, funkčnosti a údržby programového vybavení atd., uzavřené dne 30. 6. 1999. 1. žalovaný

Vybrana_judikatura.indd 116 13.3.19 12:14

podniká, jako fyzická osoba a je držitelem inkriminovaných doménových jmen, 2. žalovaný je registrátorem doménových jmen a umožnil 1. žalovanému registraci. 1. žalovaný neoprávněně užívá obchodní firmu žalobce, když má zmíněná doménová jména registrována, porušil práva žalobce k obchodní firmě, neb ta náleží výlučně podnikateli a nikdo jiný ji nesmí užívat. To zcela jistě platí i v prostředí internetu. 1. žalovaný svým jednáním brání žalobci, aby se na internetu prezentoval pod svou firmou, neboť není možné registrovat dvě totožná doménová jména. Žalobce nemá možnost otevřít si webové stránky a na nich prezentovat své podnikání. Firma žalobce byla v obchodním rejstříku zapsána dříve, než byla doménová jména 1. žalovaného registrována. 2. žalovaný pak neprovozuje své služby tak, aby práva třetích osob byla dostatečně chráněna, když nekontroluje, zda přihlašovatel je oprávněn k užití či nikoli. Žalobce vyzval 1. žalovaného k nápravě, ten mu však nabídl odkoupení doménových jmen za 100 000 Kč a ve svém počínání pokračoval. Žalobce tvrdil, že jednání 1. žalovaného je v rozporu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi, zneužitím obchodní firmy a nepřípustným zásahem do výlučných práv žalobce.

1. žalovaný se bránil žalobě jednak obsáhlou sentencí o doménových jménech, možnostech registrace pod mezinárodními doménami „.biz“, „.com“ „.org“, „.net“ apod., dále poukazem na to, že žalobce má zapsánu ochrannou známku DEVA, nikoli však NUTRICIA DEVA, ale na webové adrese „deva.com“ je prezentace někoho jiného, nikoli žalobce a o dalších zjištěních a porovnání stavu užívání různých doménových jmen na internetu. K věci pak tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil, jména má pouze zaregistrována, ale neužívá je, naopak poskytuje žalobci služby, neboť zajistil přesměrování, tak že zadáním každého z inkriminovaných doménových jmen dochází k automatickému otevření oficiálních stránek žalobce. Žalobce tedy užívá doménová jména 1. žalovaného a to že dochází k přesměrování, laik nepozná. 1. žalovaný svým jednáním nijak neznemožňuje, aby žalobce na internetu vystupoval pod svou obchodní firmou, naopak mu to bez jakéhokoli omezení umožňuje. 1. žalovaný dále připomněl, že on sám si zaregistroval doménová jména (12. 12. 2003) před tím, než bylo firemní označení žalobce v současné podobě zapsáno do obchodního rejstříku (2. 4. 2004), ale již před tím, tj. 16. 1. 2004 převedl doménová jména na žalobce. Na počátku roku 2005 však zjistil, že žalobce zřejmě stránky nepotřebuje, neboť u nich skončila expirační doba a žalobce doménová jména fakticky opustil. Jako jejich autor si je 1. žalovaný opět zaregistroval pro sebe a nebyl si vědom žádného protiprávního jednání, neboť s ničím nespekuloval, původně mu patřila a poté, kdy se uvolnila, získal je zpět a zaplatil za ně 2. žalovanému dne 27. 1. 2005. Žalobce až do 6. 5. 2005 ponechal tento stav bez povšimnutí a teprve vyzval 1. žalovaného k ukončení užívání doménových jmen s tvrzením, že porušuje zákon. 1. žalovaný navrhl žalobci řešení dohodou, netrval ani na svých původních finančních požadavcích a vyzval žalobce k řešení do 18. 9. 2005 s tím, že služby dosud poskytované poskytovat přestane. Žalobce neměl o dohodu zájem a podal žalobu. Podle žalovaného nemůže být v rozporu s dobrými mravy jednání žalovaného, kterým v podstatě ochraňoval zájmy žalobce, když žalobce doménová jména opustil a poskytování bezplatné služby k jejich užívání. Navrhl žalobu zamítnout.

2. žalovaný podrobně popsal svou roli správce tzv. domény nejvyšší úrovně, tj. „.cz“, pravidla a způsob registrace atd. a k věci uvedl údaje a data o registraci doménových jmen nejprve 1. žalovaným, poté žalobcem a opětovně 1. žalovaným a předložil výpisy z evidence. Navrhl žalobu, pokud směřuje proti němu, zamítnout.

V dokazování bylo učiněno nesporným postavení účastníků řízení a mezi žalobcem a 1. žalovaným i uzavření a plnění smlouvy ze dne 30. 6. 1999, rovněž to, že 1. žalovaný je držitelem inkriminovaných doménových jmen.

Soud si k datu projednání věci i k datu rozhodnutí ve věci ověřil z webové prezentace, že na obou adresách jsou umístěny domovské stránky žalobce. Rovněž se z úplného výpisu žalobce z obchodního rejstříku, odd. B vl. č. 1170 zdejšího soudu přesvědčil o tom, že žalobce jest pod současným firemním označením zapsán ke dni 2. 4. 2004.

Vybrana_judikatura.indd 117 13.3.19 12:14

Rovněž bylo mezi účastníky učiněno nesporným, že počátkem roku 2004 1. žalovaný převedl doménová jména na žalobce.

Žalobce doplnil skutková vylíčení tvrzením, že 1. žalovaný měl pro žalobce zajistit podle smlouvy, uzavřené s 1. žalovaným dne 30. 6. 1999, jejíž platnost byla ukončena výpovědí žalobce k 23. 2. 2004. Součástí plnění smlouvy dle čl. I. bylo i zajištění registrace doménových jmen.

Soud z obsahu smlouvy zjistil, že 1. žalovaný se žalobci zavázal k tomu, že zajistí provozuschopnost jeho počítačové sítě, funkčnost programového vybavení a jeho údržbu.

K tvrzení vyslechl 1. žalovaného v účastnickém výslechu. Ten uvedl, že se žalobcem dlouhodobě spolupracoval na základě smluv uzavíraných nejméně od roku 1996 shodně, jako podle smlouvy z roku 1999, tedy v činnostech uvnitř nebo směřujících dovnitř provozu žalobce. Za žalobce žádné smlouvy s nikým jiným neuzavíral ani nejednal, žalobce mu nikdy neudělil žádnou plnou moc. Předmětná doménová jména neregistroval k požadavku žalobce, šlo o jeho vlastní iniciativu poté, kdy zjistil, že žalobce hodlá koupit firma NUTRICIA. Předpokládal, že dojde ke změně firemního označení, vycházel z možností použití firemních pojmenování po spojení a na základě toho sám zaregistroval doménová jména proto, že se u žalobce o to nikdo nestaral. Doménová jména pak převedl na žalobce proto, že skutečně ke změně firmy došlo a žalobce pak mohl užívat doménová jména v souladu s firemním označením, po změně se žalobce dověděl, že doménová jména má zaregistrována 1. žalovaný a měl o ně zájem. 1. žalovaného kontaktoval Ing. M. a o převodu se dohodli, 1. žalovaný poskytl žalobci doménová jména zdarma, jen za zaplacený registrační poplatek. 1. žalovaný pro další firmy hlídá exspiraci doménových jmen a v té souvislosti náhodou zjistil, že doménová jména, která převedl žalobci jsou volná, překvapilo ho to a myslel si, že o ně žalobce ztratil zájem, nebo je z nějakého důvodu opustil, či došlo nějaké administrativní chybě. Zaregistroval je – podotkl, že volná doménová jména si může během okamžiku zaregistrovat každý na světě – a předpokládal stejný postup, jako po prvé registraci. Svým způsobem hájil zájmy žalobce, aniž zjišťoval, jak dlouho jsou volná. Žalobce se na něj však obrátil až cca po 3 měsících v podstatě s výzvou k okamžitému převedení zadarmo a s pohrůžkou žaloby a na tom setrval. 1. žalovaný doplnil, že na předmětných webových stránkách nikdy neumístil žádnou vlastní prezentaci, není tvůrcem ani správcem stránek, nikdy nevyzval žalobce k odstranění jeho prezentace, naopak provedl přesměrování domén na doménu, kterou vlastní žalobce, tj. „deva.cz“. Nemá důvodu nijak žalobci škodit, jeho činnost je žalobci ku prospěchu, není však ochoten s ohledem na přístup žalobce již poskytnout doménová jména žalobci zdarma, ale je ochoten se s ním dohodnout na prodeji domén, což žalobci vždy navrhoval. 1. žalovaný připustil, že by mohl přístupu na stránky „deva.cz“ vyvoláním některého z jeho doménových jmen zabránit.

Žalobce setrval na svém tvrzení, že registrace doménových jmen byla součástí smluvních povinností 1. žalovaného a navrhl důkaz účastnickým výslechem Ing. M., předsedy představenstva žalobce.

Soud rozhodl, že důkaz neprovede, neboť tvrzení je v rozporu s obsahem smluvního ujednání – viz výše – k tomu též má soud pro výklad obsahu a určitosti dvoustranného projevu vůle za významnou právní větu z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 404/2005 (též s odkazem na 33 Cdo 512/2000), cit.:

„Je-li obsah právního úkonu zaznamenán písemně, určitost projevu vůle je dána obsahem listiny, na níž je zaznamenán, nestačí, že účastníkům smlouvy je jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to poznatelné z textu listiny. Určitost písemného projevu vůle je objektivní kategorií a takový projev vůle by neměl vzbuzovat důvodné pochybnosti o jeho obsahu ani u třetích osob.“

Rovněž soud konstatoval z obsahu úplného výpisu žalobce z obchodního rejstříku, že Ing. M. nebyl v době uzavírání smlouvy a její změny osobou, jednající za žalobce.

Soud upozornil účastníky na to, že jak rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2004, jehož se dovolává žalobce, tak i další rozhodnutí vyšších soudů, uveřejněná vesměs na webových stránkách 2. žalovaného vypovídají o ustálené judikatuře soudů na téma doménových jmen s aspekty

Vybrana_judikatura.indd 118 13.3.19 12:14

nekalosoutěžními i aspekty průmyslověprávní ochrany vč. aspektu časového, tj. že ve všech případech tam judikovaných šlo o situaci, kdy žalovaný, který se měl dopustit porušení práv, napadl svým jednáním práva, která již žalobce měl a vyzval účastníky podle § 99 o. s. ř. ke smírnému vyřešení či narovnání věci.

Účastníci poskytnutou lhůtu nevyužili pro zásadní odpor žalobce ke smírnému vyřešení, či narovnání.

Soud má z provedeného dokazování za zjištěné, že 1. žalovaný je držitelem doménových jmen „nutriciadeva.cz" a „nutricia-deva.cz" a jejich „přesměrováním" na stránky žalobce –„deva.cz" na nich umožňuje prezentaci žalobce. Vyvoláním těchto doménových jmen není patrno nic o 1. žalovaném a ten na nich neprezentuje své podnikání, ani z jejich držení nijak neprofituje. Skutečnost, že žalobce byl s 1. žalovaným ve smluvním vztahu neměla žádného vlivu na to, že 1. žalovaný jednak 12. 12. 2003 a posléze i počátkem roku 2005 doménová jména registroval, neboť registrace (pro žalobce) nepatřila ke smluvním povinnostem 1. žalovaného ze smlouvy, z níž měl 1. žalovaný povinnosti týkající se zajištění provozuschopnosti hardware a provozu a údržby software žalobce, nikoli však jednání za žalobce s jinými subjekty, např. s 2. žalovaným. Soud má za prokázáno, že žalobce, ač byl již od 16. 1. 2004 držitelem doménových jmen, o toto své právo nedbal a způsobil, že se doménová jména stala volnými. 1. žalovaný pak novou registrací a „přesměrováním" opětovně umožnil webovou prezentaci žalobce a činí tak dosud.

2. žalovaný jest pouze registrátorem doménových jmen, aniž by mu náležela práva rozhodovací či kontrolní.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům:

Žalobce žádal na soudu, aby poskytl ochranu jeho právům k firmě podle § 12 obch.zák., zároveň vzpomněl i § 19b zák. č. 40/1964 Sb.. Aplikace § 19b zák. č. 40/1964 Sb. v daném případě nepřichází v úvahu, neboť žalobce i 1. žalovaný jsou podnikateli. Podle § 12 odst. 1 obch. zák. má právo ochrany ten, kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy.

Za relevantní útok proti právu na firemní označení, tzn. za neoprávněné užívání firmy pak lze označit situaci, kdy škůdce na úkor oprávněného v obchodním styku a veřejně užívá shodné, či zaměnitelné firemní označení, ať již nevědomě, či úmyslně – viz též § 44 a 47 cit. zák. a oprávněný je takovým počínáním dotčen, tedy poškozován. V daném případě však žalovaný 1) neužívá na úkor žalobce jeho firemní označení ani v obchodním styku ani vůči veřejnosti, naopak poskytuje žalobci nevyžádanou službu tím, že mu umožňuje prezentaci jeho firmy a podnikání na webových stránkách domén, jichž je držitelem, když žalobce, ač již sám držitelem doménových jmen byl, ochrany svých práv nedbal a doménová jména opustil. Jednání 1. žalovaného zcela postrádá prvky neoprávněného užití firmy, jak je předpokládá § 12 odst. 1 cit. zákona a rovněž nelze konstatovat, že by žalobce byl počínáním 1. žalovaného dotčen na svých právech. Z dostupné judikatury lze zaznamenat případy, kdy se porušení práv jiného při registraci doménových jmen dopouštěl spekulant, hodlající vytěžit hmotný prospěch, či konkurent, jehož jednání neslo zároveň znaky nekalé soutěže a vesměs se tak dělo na úkor práv již nabytých. O nic takového v dané věci nejde. K rozumnému uspořádání poměrů účastníků jest zapotřebí dohody, z níž by se např. nevyžádaná služba stala službou žádanou, či z níž by žalobce nabyl práv držitele doménových jmen a o tato práva pečoval.

Soud po zjištění, že se 1. žalovaný nedopustil skutku, vytýkaného mu žalobcem, tj. neoprávněného užívání firmy žalobce, žalobu proti němu zamítl.

Rovněž byla v závislosti na zamítavém výroku pod bodem I. zamítnuta i žaloba proti 2. žalovanému.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142, § 149 a za použití § 137 odst. 3 o. s. ř a soud přiznal oběma žalovaným, kteří měli ve věci plný úspěch náklady na právní zastoupení a prokázané hotové výdaje zástupců, oběma na odměně dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. po 6 200Kč, 1. žalovanému

Vybrana_judikatura.indd 119 13.3.19 12:14

6 paušálních náhrad a 2. žalovanému 3 paušální náhrady po 75 Kč, 1. žalovanému 600 Kč za ztrátu času, vše dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., celkem 7 250 Kč 1. žalovanému a 6 425 Kč 2. žalovanému a na prokázaných hotových výdajích 1 762 Kč 1. žalovanému a 1 346 Kč 2. žalovanému. K přiznaným náhradám a hotovým výdajům náleží oběma žalovaným 19% DPH, neboť oba zástupci doložili, že jsou plátci daně.

17.2

Nutricia-deva.cz – druhý stupeň

§ 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Žalovaný neoprávněně užíval obchodní firmu žalobce tím, že si zaregistroval a doménu shodnou s obchodní firmou žalobce, byť jen za účelem přesměrování „ve prospěch" žalobce na jeho domovské stránky. Žalobce podniká pod obchodní firmou, proto mu náleží práva ze speciální úpravy ochrany obchodní firmy, a pokud byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním obchodní firmy, může se proti rušiteli domáhat zdržení jednání a odstranění závadného stavu (zde převodu domény). Z toho plyne i absolutní povaha ochrany obchodní firmy, která působí erga omnes a kdy odstranění závadného stavu jsou podmíněny objektivně daným stavem – irelevantní, zda jde o jednání úmyslné či nedbalost.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2007, sp. zn. 3 Cmo 441/2006

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: NUTRICIA DEVA, a. s., se sídlem Nové město nad Metují, Gen. Klapálka 519, IČ 60916788, zastoupeného JUDr. Martinem Pavelkou, advokátem se sídlem nám. 28. října 12, Brno, proti žalovaným: 1) Ing. O. H., s místem podnikání ... zastoupenému JUDr. Vladimírem Špačkem, advokátem se sídlem Tyršova 64, Náchod, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na Struze 1740/7, Praha 1, o ochranu práv k obchodní firmě, k odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2006, č. j. 33 Cm 138/2005-91,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve věci samé mění jen tak, že oba žalovaní jsou povinni do 15 dnů od právní moci rozsudku převést na žalobce doménové jméno nutriciadeva.cz, s tím, že první žalovaný má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s registrací uvedeného jména, jinak se rozsudek v zamítavých výrocích ohledně povinnosti prvního žalovaného zdržet se užívání doménových jmen nutriciadeva.cz a nutricia-deva.cz, povinnosti druhého žalovaného znemožnit prvnímu žalovanému nakládání s doménovými jmény nutriciadeva.cz a nutricia-deva.cz a dále povinnosti obou žalovaných převést doménové jméno nutricia-deva.cz na žalobce, potvrzuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit prvnímu žalovanému k rukám advokáta JUDr. Vladimíra Špačka na náhradu nákladů řízení 9 051,30 Kč a na náhradu nákladů odvolacího řízení 9 627,30 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku.

Vybrana_judikatura.indd 120 13.3.19 12:14

III. Žalobce je povinen zaplatit druhému žalovanému k rukám advokáta Mgr. Petra Hostaše na náhradu nákladů řízení 8 313 Kč a na náhradu nákladů odvolacího řízení 3 867,50 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou – ve znění soudem připuštěné její změny – domáhal se žalobce v této věci vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se užívání doménových jmen druhého stupně „nutriciadeva" a „nutricia-deva", registrovaných pod doménou nejvyššího stupně „.cz" a povinnost odstranit závadný stav formou převodu registrace těchto doménových jmen na žalobce, s tím, že první žalovaný má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s registracemi, druhému žalovanému uložena povinnost neumožnit jakékoliv nakládání s oběma doménovými jmény až do okamžiku jejich převodu na žalobce a převést tato doménová jména na žalobce. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky z titulu ochrany obchodní firmy, žalobce uvedl, že je zapsán v obchodním rejstříku od 1. 1. 1995 a jeho předmětem podnikání je mj. výroba potravin a nápojů, pod stávající obchodní firmou podniká od 2. 4. 2004. První žalovaný na základě smlouvy ze dne 30. 6. 1999 prováděl pro žalobce činnosti spojené s jeho počítačovým a programovým vybavením, aniž však má jakoukoli spojitost se zněním obchodní firmy žalobce, registroval pro sebe v národní doméně .cz prostřednictvím druhého žalovaného jako registrátora doménová jména nutriciadeva a nutricia-deva. První žalovaný tak neoprávněně dle žalobce užívá jeho obchodní firmu, kterou je jistě žalobce oprávněn užívat i v prostředí internetu. Žalovaní tak brání žalobci uplatňovat jeho práva, jež mu vyplývají z úpravy obchodní firmy v obchodním zákoníku, žalobce nemůže již v prostředí internetu vystupovat pod svou obchodní firmou, otevřít si zde webové stránky a na nich prezentovat své podnikání a nabídku produktů podle své vůle. První žalovaný přes výzvu k nápravě od svého jednání neupustil, možný převod doménových jmen podmínil úhradou částky 100 000 Kč za jméno. Uvedené je pro žalobce nepřijatelným zneužitím jeho obchodní firmy a nepřípustným zásahem do jeho výlučných práv z obchodní firmy. Vzhledem k tomu, že první žalovaný nemá žádný právem uznaný důvod k tomu, aby přihlásil a užíval doménové jméno shodného znění s obchodní firmou žalobce, požadoval přiznání v žalobě uplatněných nároků, když dobrovolně první žalovaný jim nevyhověl.

První žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce k obchodní firmě, neboť z určité obchodní firmy neplyne pro jejího vlastníka ještě právní nárok na doménové jméno a ostatně zaregistrovaná znění doménových jmen nejsou shodná s obchodní firmou žalobce a žalobci také nic nebrání si domény registrovat v jiných národních či nadnárodních doménách (např. „.org", „.biz", atd.). První žalovaný si doménová jména poprvé zaregistroval v době, kdy žalobce nebyl nositelem obchodní firmy současného znění, přesto doménová jména dobrovolně žalobci převedl, žalobce však evidentně doménová jména nepotřeboval, neboť nezaplatil udržovací poplatek a nechal svou registraci zrušit. Takto opuštěná a volná doménová jména první žalovaný pro sebe znovu v lednu 2005 registroval a teprve v květnu 2005 žalobce žádal jejich převod s argumentem, že první žalovaný jedná protiprávně, pokud si je zaregistroval a užívá. Žalobce však v žalobě neuvedl, jak doplnil první žalovaný, že mu tím žádná újma nevzniká, neboť návštěvník je po zadání uvedených doménových jmen přesměrován na webové stránky žalobce „deva.cz", první žalovaný tak poskytuje žalobci bezplatně službu zajištěním jeho prezentace i na uvedených doménách. V závěru navrhl zamítnutí žaloby, byť nevyloučil možnost uzavření dohody se žalobcem o převodu jmen či o dalším poskytování služeb.

Druhý žalovaný ve vyjádření popsal své postavení jako registrátora domén v rámci národní domény .cz a principy, jež jsou spojeny s procesem registrace doménových jmen, s tím, že pokud bude shledána důvodnost žaloby proti prvnímu žalovanému, rozhodnutí se podřídí a změny v registraci provede, upozornil však na nepřesnost tehdejšího znění žalobního návrhu. Druhý žalovaný dále uvedl, že obě doménová jména byla poprvé zaregistrována dne 12. 12. 2003 prvním žalovaným, poté

Vybrana_judikatura.indd 121 13.3.19 12:14

dne 27. 1. 2004 byla jím převedena na žalobce (v té době pod obchodní firmou DEVA a. s.), ke dni 26. 1. 2005 však byla registrace zrušena pro nezaplacení poplatku žalobcem za prodloužení registrace na další období, dne 27. 1. 2005 byla jména opět zaregistrována prvním žalovaným.

Soud prvního stupně shora uvedeným rozsudkem žalobu v celém rozsahu zamítl a uložil žalobci na náhradu nákladů řízení zaplatit prvnímu žalovanému 7 250 a 1 762 Kč s DPH, druhému žalovanému pak 6 425 Kč a 1 348 Kč spolu s DPH. V odůvodnění rozsudku popsal zprvu tvrzení žaloby a stanoviska žalovaných, dále pak uvedl svá zjištění učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Soud vyšel ze zjištění, že první žalovaný je držitelem doménových jmen nutriciadeva.cz a nutricia-deva.cz a že jejich přesměrováním na stránky žalobce deva.cz umožňuje na nich prezentaci žalobce. Z obsahu stránek nevyplývá žádný údaj o prvním žalovaném a ten proto ani z nich nemá žádný zisk. Skutečnost, že mezi žalobcem a prvním žalovaným existoval smluvní vztah, je z hlediska posouzení jednání obou účastníků nerozhodná, neboť smlouva neupravovala případnou registraci doménových jmen. Soud vzal za prokázané, že žalobce, byť byl od 16. 1. 2004 držitelem doménových jmen (poté, co mu je první žalovaný převedl), o svá práva nedbal a způsobil, že se doménová jména stala volnými. První žalovaný pak novou registrací obou jmen a přesměrováním opětovně umožnil na nich webovou prezentaci žalobce, což činí dosud. K postavení druhého žalovaného soud uvedl, že tento plní výhradně funkci registrátora, bez toho že by měl práva kontroly a rozhodování o přihlašovaných jménech. Jak zdůraznil, žalobce žádal ochranu pro sebe podle § 12 obch. zák., z titulu vlastníka obchodní firmy určitého znění – pokud rovněž argumentoval právem podle § 19b občanského zákoníku, pak aplikace tohoto ustanovení ve vztazích podnikatelů v úvahu nepřichází. Ze zákonné úpravy práva podle § 12 obch. zák. soud dovodil, že za zásah do práv k firmě lze považovat stav, kdy „škůdce" na úkor oprávněného v obchodním styku a veřejně užívá shodné či zaměnitelné firemní označení, ať již úmyslně či nevědomě, a oprávněný je takovým jednáním dotčen, tedy poškozován. O takový stav však v daném případě nejde, první žalovaný firemní označení žalobce neužívá na jeho úkor, naopak mu poskytuje nevyžádanou službu tím, že přesměrováním mu umožňuje se prezentovat i na stránkách domén, jichž je držitelem, když žalobce sám svých práv nedbal a uvedená doménová jména opustil. Jednání prvního žalovaného tak postrádá prvky neoprávněného užití firmy, jak je předpokládá § 12 odst. 1 obch. zák. a rovněž jak soud uvedl, nelze konstatovat, že by žalobce byl počínáním prvního žalovaného dotčen na svých právech. Prvního žalovaného nelze pokládat za spekulanta, jenž jedná na úkor práv oprávněného, dříve již jím nabytých. Předpokladem rozumného uspořádání vztahů účastníků je – jak soud v závěru doplnil – dohoda účastníků. Z uvedených důvodů proto soud prvního stupně žalobu zamítl a v závěru ještě odůvodnil výsledkem řízení a úpravou vyhlášky č. 484/2000 Sb. a advokátním tarifem výrok o nákladech řízení a výši přiznané náhrady.

Rozsudek napadl v celém jeho rozsahu svým odvoláním žalobce a soudu prvního stupně vytkl nesprávné právní posouzení věci, když nezohlednil skutečnost, že právo žalobce k jeho obchodní firmě je právem absolutním a všechny ostatní subjekty se musí zdržet zásahů do tohoto práva. Právo a povinnost podnikatele vystupovat pod svou firmou je třeba podle odvolatele vztáhnout i na prostředí internetu. Neodpovídá závěr soudu, že první žalovaný neoprávněně nezasahuje do práva žalobce – i když dochází k přesměrování návštěvníka na stránky žalobce, přesto žalovaný odňal žalobci právo podle své vůle rozhodovat o obsahu stránek přímo pod předmětnými doménovými jmény, nehledě k tomu, že první žalovaný může kdykoli přesměrování ukončit. Odvolatel má za to, že již samotná registrace doménových jmen znamenala porušení práv k obchodní firmě žalobce, první žalovaný při zjištění, že doménová jména se stala volnými, měl na tuto skutečnost žalobce upozornit. Poté, co odkázal na dosavadní judikaturu soudů, zdůraznil, že zde není proti právu žalobce ze strany prvního žalovaného žádné relevantní právo domény držet a užívat, a dále pokud první žalovaný tvrdí ochotu doménová jména mu převést, pak toto podmiňuje zaplacením vysoké peněžité částky. V závěru soudu vytkl nepřesnost ve znění jeho výroku a navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že jeho žalobě ve znění jím provedené změny v plném rozsahu vyhoví.

Vybrana_judikatura.indd 122 13.3.19 12:14

První žalovaný ve svém vyjádření k odvolání navrhl, aby rozsudek soudu prvního stupně, jehož závěry má za správné, byl potvrzen. Podle jeho názoru argumentace žalobce je nesprávná, neboť pokud si první žalovaný doménová jména zaregistroval, nejde ještě o užívání obchodní firmy – první žalovaný nikde pod obchodní firmou žalobce nevystupuje a pokud se pod oběma doménovými jmény otevřou webové stránky, pak jsou to vlastní stránky žalobce. První žalovaný nijak neznemožňuje, aby se žalobce prezentoval na internetu, což ostatně i žalobce činí ve své doméně deva.cz a první žalovaný tuto prezentaci rozšiřuje i na předmětná doménová jména zajištěním služby přesměrování. Žalobce má obchodní firmu NUTRICIA DEVA, a. s., při jejím zadání jako adresy na internetu se žádné stránky neotevřou, pokud je znění obchodní firmy zadáno do vyhledávače, pak tento nabídne zájemci webové stránky žalobce. V polemice i s dalšími argumenty žalobce první žalovaný dovozuje neodůvodněnost odvolání i žalobního návrhu jako takového.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání žalobce podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu a dospěl po provedeném jednání, rovněž i po zopakování některých důkazů, k závěru, že odvolání je – byť jen v menší části – důvodné.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění, na něž se zde pro stručnost odkazuje, nenavrhoval doplnit a i odvolací soud je pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel. Pro ověření stavu věci a úplnosti zjištění odvolací soud provedl dokazování čtením údajů z výpisů registrací doménového jména nutriciadeva.cz a nutricia-deva.cz a úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce, provedl ověření stavu přesměrování zájemce při zadání uvedených doménových jmen jako internetových adres na stránky žalobce deva.cz, a zjistil shodu zjištění a údajů se stavem, z něhož vycházel i soud prvního stupně, tj. že obě doménová jména jsou v držení prvního žalovaného od 27. 1. 2005, že žalobce byl zapsán pod obchodní firmou DEVA, a. s. do obchodního rejstříku k 1. 1. 1995, změna obchodní firmy na stávající znění NUTRICIA DEVA , a. s. byla zapsána k 2. 4. 2004, a dále že po zadání znění obou doménových jmen je zájemce přesměrován na webové stránky deva.cz.

Předmětem sporu jsou nároky žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se užívání doménových jmen nutriciadeva.cz a nutricia-deva.cz, povinnosti druhému žalovanému znemožnit nakládání s nimi do okamžiku jejich převodu na žalobce, a na uložení povinnosti oběma žalovaným k odstranění závadného stavu převést doménová jména na žalobce. Nároky tvrdil žalobce jako nároky na ochranu obchodní firmy a názvu právnické osoby. Je třeba souhlasit se soudem prvního stupně v tom, že pokud žalobce je podnikatelem (§ 2 obch. zák.) a podniká pod obchodní firmou (jak je vymezena v § 8 odst. 1 obch. zák.), nehledě k tomu, že podnikatelem je zde rovněž i ten, kdo do jeho obchodní firmy měl zasáhnout svým jednáním, pak náleží žalobci práva ze speciální úpravy ochrany obchodní firmy podle § 12 obch. zák., které je třeba dát přednost (viz též § 1 odst. 2 obch. zák.) před obecnou úpravou ochrany názvu právnické osoby, tak jak je obsažena v § 19b zák. č. 40/1964 Sb. Pokud tedy soud prvního stupně posuzoval nároky žalobce jako nároky dle § 12 obch. zák., pak mu nelze vytknout pochybení.

Podle § 12 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dále opět jen „obch. zák.") kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním obchodní firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Z uvedeného plyne jednak absolutní povaha ochrany obchodní firmy – tj. podnikatel se může domáhat ochrany proti každému neoprávněnému uživateli a ochrana práv působí erga omnes, proti všem, jednak skutečnost, že vlastní nároky na zdržení se závadného jednání a odstranění závadného stavu jsou podmíněny pouze objektivně daným stavem – neoprávněným užíváním obchodní firmy, aniž jsou relevantní důvody takového užívání, i to, zda jde o jednání úmyslné či nedbalost. Nelze proto

Vybrana_judikatura.indd 123 13.3.19 12:14

souhlasit s tím, jak soud prvního stupně vyložil možnost aplikace § 12 odst. 1 obch. zák., pokud ji podmínil „poškozováním“ oprávněného jednáním „škůdce“ a užíváním obchodní firmy „na úkor“ žalobce, tedy pokud prakticky vyhovění označeným nárokům podmínil tím, že neoprávněné užívání obchodní firmy zároveň vede ke vzniku škody žalobce. Takovému závěru však zákonné znění podmínek aplikace uvedeného ustanovení neodpovídá. Není nutné pro úspěšné uplatnění zdržovacího nároku a nároku na odstranění závadného stavu podle § 12 odst. 1 obch. zák. zjištění, zda neoprávněný uživatel jakkoli „poškodil“ oprávněného a zda oprávněnému vznikla z jednání újma, ať již hmotné či nemateriální povahy.

I když lze souhlasit s prvním žalovaným v tom, že právo k určitému znění obchodní firmy neznamená, že vlastník obchodní firmy má již jen proto právo na totožné znění doménového jména v prostředí internetu, a že první žalovaný nikterak nezabraňuje tomu, aby si žalobce registroval doménu nutriciadevaas.cz, odpovídající celému znění obchodní firmy, popř. aby si obě sporná doménová jména registroval v jiných národních či nadnárodních doménách, přesto první žalovaný registrací doménového jména nutriciadeva.cz (ale – jak plyne z dále uvedeného – výhradně jen registrací tohoto jména a nikoli dalšího jména nutricia-deva.cz) a skutečností, že návštěvníka, který toto jméno zadá jako adresu, přesměruje na stránky žalobce deva.cz, neoprávněně užívá obchodní firmu žalobce. Rozhodné v tomto směru totiž je, že tuzemský zájemce o nabídku žalobce jako zcela nejpravděpodobnější adresu zadá právě označení „nutriciadeva.cz“, nebude tedy sám hledat v jiných národních či nadnárodních doménách a rovněž nebude uvažovat o jiném označením jako nutriciadevaas.cz (je totiž obvyklé, že dodatky určující právní formu jako a. s., spol. s r. o., atd., nejsou v označení domén zahrnuty), ale také nutricia-deva.cz, či s jinými doplňky a dodatky jako e-, i-, či s pomlčkami na různých dalších místech znění označení, atd. K námitkám prvního žalovaného pak lze dále uvést, že je naproti tomu nerozhodné, že sporné jeho doménové jméno zní „nutriciadeva“ a nikoli NUTRICIA DEVA (jak zní kmen obchodní firmy žalobce), neboť tato podoba doménového jména odpovídá technickým možnostem označování na internetu. Je třeba proto uzavřít, že v podmínkách a prostředí internetu registrací znění uvedeného doménového jména v národní doméně .cz první žalovaný užil znění obchodní firmy žalobce.

Rozhodné dále je, že zde není žádný právem uznaný důvod k tomu, aby první žalovaný takto užil (přihlásil u registrátora) jako doménové jméno znění obchodní firmy žalobce. První žalovaný vyjma faktu přihlášení znění obchodní firmy žalobce u druhého žalovaného jako doménového jména nemá k němu jiné právo, ať již formální (např. jako znění zapsané ochranné známky) či neformální (např. nezapsané užívané označení zboží či služeb). Zcela ojedinělé a výjimečné znění obchodní firmy žalobce, skutečnost zavedení přesměrování na stránky žalobce deva.cz, existence předchozích obchodních vztahů prvního žalovaného k žalobci a pozdější nabídka převodu jména za úplatu vylučuje jednak neúmyslné zaregistrování znění obchodní firmy jako doménového jména dne 27. 1. 2005, vylučuje však i registraci v dobré víře – pokud taková víra zde byla v případě první registrace, jak plyne z následného dobrovolného převodu na žalobce, pak ve druhém případě již schází, pokud první žalovaný již převod podmiňuje zaplacením poměrně vysoké částky. Se soudem prvního stupně lze souhlasit ve zdůraznění žalobcova pochybení v zanedbání péče o převedená doménová jména, žalobce v tomto směru nesporně řádně nekonal a uvedené odvolací soud vyjádřil i v akceptaci návrhu žalobce ohledně vyslovení jeho povinnosti uhradit prvnímu žalovanému náklady registrace, na druhou stranu ani uvedená nečinnost žalobce, jež vedla k uvolnění doménového jména, neznamená, že žalobce tak pozbyl již jednou provždy své právo na ochranu obchodní firmy ve vztahu ke spornému doménovému jménu. Odvolací soud naproti tomu nesouhlasí s hodnocením zjištění, učiněným soudem prvního stupně, jež se týká poskytování „nevyžádané služby“, tj. že zájemce o webové stránky domény nutriciadeva.cz je přesměrován (z vůle prvního žalovaného) na stránky žalobce, rovněž s významem tohoto zjištění a závěrem, jenž z tohoto zjištění soud dovozuje. Předně je třeba připomenout, že první žalovaný kdykoli může bez jakéhokoli omezení ukončit poskytování oné „nevyžádané služby“, dále že toto přesměrování vede k tomu důsledku, že návštěvník po zkušenosti s uvedeným toto přesměrování (a tedy i stránky žalobce)

Vybrana_judikatura.indd 124 13.3.19 12:14

již pravidelně očekává a případné ukončení přesměrování pak zasáhne žalobce podstatně větší měrou, než kdyby od počátku nebyly stránky aktivní. Pokud tedy dochází k uvedenému přesměrování, pak podle názoru soudu lze souhlasit se soudem prvního stupně jen v tom, že újma žalobci tím nevzniká (tento závěr byl promítnut do hodnocení odůvodněnosti požadavku žalobce na zdržení se užívání doménového jména nutriciadeva.cz prvním žalovaným a požadavku na znemožnění nakládání s ním), nikoli však v tom, že proto nedochází ani k neoprávněnému užívání znění obchodné firmy. K tomuto užívání prvním žalovaným dochází totiž již tím, že si toto znění obchodní firmy pro sebe registroval jako doménové jméno, i tím, že umožnil pod tímto jménem otvírání webových stránek (i když dosud šlo o stránky žalobce), aniž však by to byl žalobce, kdo by o užívání doménového jména sám rozhodoval. Je to naopak první žalovaný, kdo rozhoduje o tom, co (jaké údaje, jaké stránky a s jakým obsahem) se zájemci objeví po zadání označení nutriciadeva.cz, tedy po zadání znění obchodní firmy žalobce v národní doméně .cz, na adrese (v místě internetu), kde zájemce a zadavatel označení objektivně předpokládá a očekává stránky žalobce. Odvolací soud má za to, že první žalovaný (jenž sám nemá žádný přijatelný důvod pro to, aby právě označení nutriciadeva.cz pro sebe registroval) takto neoprávněně užívá obchodní firmu žalobce a ten – jako osoba tímto jednáním „dotčená" ve smyslu § 12 odst. 1 obch. zák. – má právo domáhat se nároků z tohoto titulu.

Z titulu práva vlastníka obchodní firmy určitého znění nelze pro prostředí internetu nijak dovozovat právo na držení vícero domén, které více či méně se shodují s částí či celým zněním obchodní firmy, jak o tom i shora. Odvolací soud již několikrát judikoval (viz např. rozhodnutí cit. in Horáček, R., Macek, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 237), že průměrný uživatel internetu je uživatelem obeznámeným s tímto prostředím a jeho chodem a je si vědom – pokud sám si zadává adresu stránek, které chce navštívit – důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jím zadávané adresy. Pokud tedy k určitému znění obchodní firmy lze vytvořit obvykle pomocí pomlček, doplnění o určitá písmena (např. e-, i-), dalších předpon, přípon, atd. značné množství doménových jmen, pak za doménové jméno zasahující do práv k obchodní firmě lze považovat zpravidla jen to doménové jméno, jež použije pro vyhledání prezentace podnikatele s danou obchodní firmou průměrný uživatel internetu. Tímto doménovým jménem je označení nutriciadeva.cz a nikoli nutricia-deva.cz. Odvolací soud proto uzavřel, že (ve smyslu výše uvedeného) za neoprávněné užívání obchodní firmy žalobce (NUTRICIA DEVA, a. s.) v prostředí internetu je třeba pokládat užívání označení nutriciadeva.cz, a to jako doménového jména prvním žalovaným. Pokud tedy soud prvního stupně zamítl žalobu ohledně zdržení se užívání, zamezení nakládání a převodu doménového jména nutricia-deva, je toto rozhodnutí zcela správné a bylo odvolacím soudem podle § 219 o. s. ř. potvrzeno se závěrem, že užívání tohoto doménového jména (tedy užívání v podmínkách a pro prostředí internetu) není neoprávněným užíváním obchodní firmy žalobce. Pouze pro úplnost lze doplnit, že uvedený závěr nevylučuje, aby povinnost k převodu i takového či obdobného doménového jména byla za určitých podmínek uložena, nikoli však z titulu práv k obchodní firmě, o něž jde v této věci.

Přes uvedený závěr o neoprávněném užívání doménového jména nutriciadeva.cz odvolací soud nepokládá uplatněný zdržovací nárok a nárok na uložení povinnosti druhému žalovanému zamezit nakládání s doménovým jménem za důvodný. V tomto je třeba znovu poukázat na skutečnost, že stávající přesměrování je dlouhodobé povahy a z tohoto přesměrování sama o sobě žalobci újma nevzniká, pak pro ochranu zájmů žalobce postačuje zajištění přeregistrace držitele domény, ta je – vedle povinnosti uložené prvnímu žalovanému – zcela jednoznačně a s vyloučením průtahů (rovněž i bez ohledu na případné v mezidobí ještě prvním žalovaným učiněné dispozice) zajištěna uloženou povinností druhému žalovanému převést registraci předmětného doménového jména bez dalšího na žalobce v soudem stanovené lhůtě. Není tedy důvod k tomu, aby vedle toho byla ukládána druhému žalovanému povinnost ještě do převodu domény zamezit prvnímu žalovanému nakládání s doménovým jménem, neboť i takové nakládání nemůže jakkoli ovlivnit převedení jména na žalobce. Odvolací soud z uvedených důvodů uzavřel, že žalobce v řízení prokázal svůj nárok na ochranu obchodní firmy

Vybrana_judikatura.indd 125 13.3.19 12:14

podle § 12 odst. 1 zák., prokázal, že první žalovaný jeho obchodní firmu neoprávněně užívá jako doménové jméno nutriciadeva.cz, prokázal existenci tímto neoprávněným užíváním vzniklého závadného stavu, jenž lze odstranit výhradně převedením sporného doménového jména na žalobce. Pokud toto žalobce v žalobním návrhu uplatnil vůči oběma žalovaným, pak bylo třeba žalobě v tomto rozsahu vyhovět a odvolací soud proto zamítavý výrok soudu prvního stupně ohledně povinnosti žalovaných převést předmětné jméno změnil podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a žalobě vyhověl, jinak jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

O nákladech řízení v obou jeho stupních rozhodoval odvolací soud (viz § 224 odst. 2 o. s. ř.) podle § 224 odst. 1, § 142 odst. 2 o. s. ř. a výsledku řízení, kde žalobce měl proti každému ze žalovaných úspěch jen v jednom ze 4 požadavků, kdy na každé doménové jméno je třeba pro tento účel pohlížet samostatně, je proto povinen oběma žalovaným poskytnout náhradu poloviny jim vzniklých nákladů řízení. Prvnímu žalovanému tak náleží podle § 137 o. s. ř. a vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 177/1996 Sb., náhrada ve výši 9 051,30 Kč za řízení před soudem prvního stupně (polovina ze součtu 2x 6 200 Kč + 6x 75 Kč + ztráta času 600 Kč + jízdné 3x 587,42 Kč + 19% DPH) a 9 627,30 Kč za řízení odvolací (polovina ze součtu 2x 6 200 Kč + 2x 300 Kč + ztráta času 1 200 Kč + jízdné 1 980,32 Kč + DPH), druhému žalovanému podle shodných předpisů náleží 8 313 Kč za řízení před soudem prvního stupně (polovina ze součtu 2x 6 200 Kč + 3x 75 Kč + cestovné 1 346,55 Kč + DPH) a 3 867,50 Kč za řízení odvolací (polovina ze součtu poloviny – dle § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. – odměny 2x 6 200 Kč + 300 Kč + DPH).

18.1

Ibico.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Provozování e-shopu pod doménou shodnou s ochrannou známkou žalobce není zásahem do práv k této ochranné známce, pokud v tomto e-shopu není nabízeno zboží značky žalobce; stejně tak by se o tento zásah nejednalo v případě pouhé registrace domény. Dané jednání je však nekalou soutěží, soud proto rozhodl o převodu domény.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, sp. zn. 19 Cm 197/2004

Soudce/Senát: JUDr. Alexandra Jiříčková

Rozsudek

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2 rozhodl samosoudcem JUDr. Alexandrou Jiříčkovou v právní věci žalobce: IBICO GmbH, se sídlem Gewerbestrasse 8, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Švýcarská konfederace, zast. JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2. proti žalovanému: 1) MOBILITY, s. r. o., Roškotova 1225, Praha 4., IČ: 25603108, zast. JUDr. Tomáš Jíra, advokát, Tychonova 3/44, Praha 6, 2) CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Praha 2, Americká 525/23, IČ: 67985726, zast. Mgr. Petr Hostaš, advokát, Na Struze 1740/7, Praha 1, o zdržení se nekalosoutěžního jednání a úhrady přiměřeného zadostiučinění částkou 50 000 Kč.

takto:

I. Žalovaný 1) je povinen převést doménové jméno „ibico.cz“ z žalovaného č. 1) na žalobce do 5 dnů od právní moci rozsudku a druhý žalovaný je povinen zaregistrovat žalobce jako držitele

Vybrana_judikatura.indd 126 13.3.19 12:14

doménového jména ibico.cz v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně .cz, a to do 3 dnů od doručení žádosti žalovaného č. 1) o převod domény druhého stupně ibico, zaregistrovanou pod doménou nejvyššího stupně „cz".

II. Žalovaný č. 1) je povinen uhradit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 50 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

III. Žalovaný č. 1) je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 27 853,80 k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Žalobce a žalovaný č. 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal rozhodnutí, kterým soud uloží žalovanému č. 1) povinnost převést doménové jméno „ibico.cz" na žalobce a žalovanému č. 2) povinnost provést registraci žalobce jako držitele doménového jména „ibico.cz" v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně cz dle žádosti žalovaného č. 1) o převod domény. Na odůvodnění svého návrhu uvedl, že je obchodní společností zabývající se výrobou kancelářské techniky, zejména v oblasti vázání dokumentů a skartování dokumentů, je vlastníkem mezinárodní ochranné známky č. 3 64181 s prioritou ze dne 15. 12. 1989 pro zboží ve třídě 7 a 16 a vlastníkem mezinárodní ochranné známky č. 404900 ve znění IBICO s prioritou ze dne 18. 1. 1994 pro zboží ve třídě 9, 14 a 16. Tyto známky se staly známými na Českém trhu a jsou s nimi spojovány výrobky žalobce.

Žalovaný č. 1) podniká v oblasti zprostředkovatelské činnosti, poskytování software, reklamní činnosti a podle svých internetových stránek i v oblasti kancelářské techniky. Dne 2. 2. 2001 si nechal zaregistrovat doménové jméno pod názvem „ibico.cz" pro oblast České republiky prostřednictvím žalovaného č. 2) působícího jako registrátor doménových jmen a správce národní domény nejvyššího stupně.

Žalovaný č. 1) provedenou registraci a užíváním doménového jména „ibico.cz" pro provozování internetového obchodu s technikou na zpracování dokumentů dochází dle žalobce k porušování jeho práv k ochranným známkám podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění a jednání nekalé soutěže podle § 44 a násl. obch. zák. zejména dle žalobce dochází k vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 obch. zák., parazitování na pověsti podle § 48 obch. zák., kdy se dle žalobce žalovaný č. 1) snaží využít pověsti žalobce a získat neoprávněný prospěch z jeho podnikání. Žalovaný č. 1) sice poté, co byl osloven žalobcem, požadujícím zastavení uvedeného jednání, zastavil provozování internetové stránky ibico.cz, na které provozoval internetový obchod s technikou na zpracování dokumentů, požadoval však po žalobci úhradu 20 000 EUR za převod domény na žalobce a následně sdělil, že je připraven internetovou stránku „ibico.cz" znovu zprovoznit. Žalovaný č. 1) tak dosud blokuje žalobci možnost užívat doménu „ibico.cz" a to po dobu více let, dopouští se tak protiprávního jednání, kterým zabraňuje žalobci v jeho prezentaci výrobků prostřednictvím internetu. Pro uvedené je tedy dle žalobce požadované zadostiučinění částkou 50 000 Kč přiměřené vzhledem k zásahu a době porušování žalobcových práv.

Žalovaný č. 1) namítal, že požadovaný nárok žalobce nemá oporu v příslušných ustanoveních zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a tudíž nelze na žalovaném č. 1) požadovat převedení doménového jména na žalobce. Dále namítal, že žalobce nepodniká v ČR přímo, nýbrž prostřednictvím distributorů, účastníci se tedy nestřetávají na relevantním trhu, a to ani tím, že žalovaný č. 1) nenabízí prostřednictvím internetu kancelářskou techniku pod označením „ibico", nýbrž pod jinými značkami. Účastníci nejsou tudíž dle žalovaného č. 1) ve vztahu soutěžitelů a žalovaný č. 1) se tedy nemůže dopouštět nekalé soutěže a rovněž tvrzeného zásahu do práv k ochranným známkám. Tím, že neexistuje žádný zákonný podklad, ze kterého by požadovaný nárok žalobce vyplýval, navrhoval žalovaný č. 1) zamítnutí žaloby.

Vybrana_judikatura.indd 127 13.3.19 12:14

Žalovaný č. 2) jako správce a registrátor doménových jmen mimo jiné uvedl, že při registraci doménových jmen nijak nekontroluje, zda registrovaná doménová jména porušují práva třetích osob a nelze to na něm spravedlivě požadovat pro četnost a různorodost registrovaných doménových jmen. Tuto povinnost mají žadatelé o registraci a tuto povinnost na sebe převzali uzavřením smlouvy se žalovaným č. 2).

Žalovaný č. 2) vystupuje pouze v roli technického garanta registrace, a nelze jej činit odpovědným za případné porušení práv třetích osob. Je však připraven vyhovět bezodkladně soudnímu rozhodnutí.

Soud má za prokázané, že žalobce je společností zapsanou v obchodním rejstříku Kantónu Schaffhausen a předmětem jeho činnosti je mimo jiné výroba elektronických kancelářských strojů a kancelářského zboží.

Podle výpisu z obchodního rejstříku žalovaného č. 1), vedeného Městským soudem v Praze, je předmětem jeho činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklamní činnost, poskytování software.

Podle výpisu z registru ochranných známek je žalobce vlastníkem mezinárodní ochranné známky IBICO registrované pod č. R 404900 pro třídu výrobků a služeb 9, 14, 16 elektronické kalkulačky, kancelářská technika s právem přednosti k 18. 1. 1994 a mezinárodní ochranné známky IBICO registrované pod č. R 364181 pro třídu výrobků a služeb 7, 16 s právem přednosti k 15. 12. 1989.

Podle výpisu z registru domén vedeného CZ.NIC má žalovaný č. 1 registrovánu doménu „ibico.cz“ od 2. 2. 2001, a dle výtisku internetové stránky na adrese www.mobility.cz z data 24. 11. 2004 se prezentoval žalovaný č. 1) na uvedené adrese v článku nazvaném „O nás“ mimo jiné uváděl, že úspěšně provozuje dva „e-obchody“ a činil odkaz na adresu „www.ibico.cz“, pod níž je provozován obchod s technikou.

Podle soudu však již samotná registrace domény „ibico.cz“ prostřednictvím registrátora a správce doménových jmen CZ.NIC představuje nedovolený zásah do ochranných známek žalobce bez dalšího. Žalobce se proto oprávněně domáhá v souladu s § 4 cit. zákona, aby toto jednání bylo zakázáno a následky porušení odstraněny tím, že žalovanému bude uložena povinnost převést doménu „ibico.cz“ na žalobce, jak vyplývá z četné předchozí dosavadní soudní praxe.

Samo toto skutkové zjištění postačuje k vydání zmíněného rozhodnutí.

Je však třeba přisvědčit žalobci, že jednání žalovaného lze kvalifikovat jako jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, jak upravuje § 44 odst. 1 obch. zák., v platném znění, vycházeno z úzké souvislosti existence jednání nekalé soutěže ve vztahu k porušení práv vlastníka ochranné známky, neboť platí, že soutěžitel, který neoprávněně využije jakýkoliv předmět práva průmyslového vlastnictví druhého soutěžitele, jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže, a to k újmě tohoto soutěžitele. Jednání žalovaného lze tedy vnímat ve smyslu § 47 obch. zák. jako vyvolání nebezpečí záměny, podle § 48 obch. zák. jako parazitování na pověsti s cílem využít výsledky podnikání jiného pro sebe. Bylo tedy právem žalobce domáhat se ochrany rovněž z titulu nekalé soutěže ve. spojení s § 53 obch. zák.

Domáhal-li se žalobce spolu s uložením povinností ve vztahu k doméně rovněž nároku na zadostiučinění částkou 50 000 Kč, byl tento nárok shledán jak v souladu s § 8 odst. 4 zák. č. 441/2003 Sb., tak § 53 obch. zák., vycházeno z doby, po kterou žalovaný zamezoval žalobci v oprávněném užívání domény „ibico.cz“ a ze skutečnosti, že registrace provedená žalovaným měla spekulativní charakter, nabízel-li převod žalobci za částku 20 000 EUR, tj. v hodnotě cca 600 000 Kč. Soud pro uvedené shledává žalobcem požadovanou částku za přiměřenou.

Ve vztahu k žalovanému č. 2 soud uvádí, že z rozhodovací praxe je soudu známo postavení žalovaného jako registrátora a správce domén a povinnost uložená mu soudním rozhodnutím je určena Pravidly registrace doménových jmen v doméně .cz, jimiž se řídí účastníci takové registrace.

Vybrana_judikatura.indd 128 13.3.19 12:14

Výrok o nákladech řízení se řídí § 142 odst. 1 o. s. ř. a žalobci úspěšnému ve sporu soud přiznal náhradu nákladů žalovaným č. 1) [vůči žalovanému č. 2)] nebyly žalobcem náklady požadovány) a to za soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření částkou 500 Kč, z návrhu žaloby částkou 4 000 Kč, za právní zastoupení z návrhu na předběžné opatření částkou 1 200 Kč podle § 9 vyhl. č. 484/2000 Sb., z předmětu sporu podle § 8 písm. b) cit. vyhl. částkou 6 200 Kč, plus 12 000 Kč podle § 3 odst. 1 bod 5. cit. vyhl., plus 3x režijní paušál po 75 Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem náklady právního zastoupení činí 19 625 Kč, k tomu 19 % DPH ve výši 3 728,80 Kč, celkem náklady řízení žalobce činí 27 853,80 Kč.

18.2

Ibico.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Provozování e-shopu pod doménou shodnou s ochrannou známkou žalobce není zásahem do práv k této ochranné známce, pokud v tomto e-shopu není nabízeno zboží značky žalobce; stejně tak by se o tento zásah nejednalo v případě pouhé registrace domény. Dané jednání je však nekalou soutěží, soud proto rozhodl o převodu domény. Nárok na přiměřené zadostiučinění však přiznán nebyl, neboť nebyl dostatečně prokázán jeho vznik a výše.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 2007, sp. zn. 3 Cmo 23/2007

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců JUDr. Yvony Svobodové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: IBICO GmbH, se sídlem Gewerbestrasse 8, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Švýcarská konfederace, zastoupeného JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti žalovaným: 1) MOBILITY, s. r. o., se sídlem Roškotova 1225, Praha 4, IČ 25603108, zastoupenému JUDr. Tomášem Jírou, advokátem se sídlem Tychonova 3, Praha 6, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, IČ 67985726, zastoupenému Mgr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na Struze 1740/7, Praha 1, o převod doménového jména a zaplacení 50 000 Kč, k odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2006, č. j. 19 Cm 197/2004-73, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 11. 2006, č. j. 19 Cm 197/2004-99,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. potvrzuje, ve výroku II. mění tak, že žaloba o zaplacení 50 000 Kč se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Žalobou (ve znění zpřesnění, učiněného při ústním jednání dne 19. 7. 2006) domáhal se žalobce v této věci vydání rozsudku, jímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost převést doménové jméno ibico.cz na žalobce a druhému žalovanému povinnost zaregistrovat žalobce jako držitele

Vybrana_judikatura.indd 129 13.3.19 12:14

doménového jména ibico.cz do 3 dnů od doručení žádosti prvního žalovaného o převod uvedené domény, a dále prvnímu žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 50 000 Kč. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže a práv vlastníka ochranných známek, žalobce uvedl, že je obchodní společností, zabývající se především výrobou kancelářské techniky (zejména pro zpracování dokumentů), je vlastníkem dvou mezinárodních kombinovaných ochranných známek chránících označení ibico č. 364181 (s prioritou od 15. 12. 1989) a č. 404900A (s prioritou od 18. 1. 1994) pro výrobky třídy 7, 16, resp. 9, 14 a 16, jež se staly na českém trhu známými a jsou s výrobky žalobce spojovány. První žalovaný si dne 2. 2. 2001 prostřednictvím druhého žalovaného registroval doménové jméno ibico.cz pro provozování internetového obchodu s kancelářskou technikou na zpracování dokumentů, tímto dle žalobce zasáhl do jeho práv z uvedených ochranných známek. Přes výzvu žalobce z října 2003 a další korespondenci první žalovaný doménové jméno mu nepřevedl, zastavil sice provozování webových stránek v doméně, avšak její převod podmínil zaplacením úplaty 20 000 EUR. Uvedené jednání prvního žalovaného má žalobce dále za jednání nekalé soutěže, zejména pak skutkových podstat vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

První žalovaný ve svém vyjádření ze dne 27. 1. 2005 navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce. Poukázal na právní úpravu ochranných známek a nekalé soutěže, z nichž nelze dovodit právo žalobcem uplatňované na převod doménového jména. K vyhovění takovému nároku tak schází jakýkoli právní podklad a pokud platí ústavní princip, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích, pak žalobě, která není navíc ani důkazně doložena, vyhovět nelze.

Druhý žalovaný ve svém vyjádření ze dne 12. 6. 2005 popsal své postavení jako registrátora domén v rámci národní domény .cz, a principy, jež jsou spojeny s procesem registrace doménových jmen, s tím, že pokud bude shledána důvodnost žaloby proti prvnímu žalovanému, rozhodnutí se podřídí a změny v registraci provede.

Soud prvního stupně shora uvedeným rozsudkem žalobě vyhověl a výrokem I. uložil prvnímu žalovanému povinnost převést doménové jméno ibico.cz na žalobce do 5 dnů od právní moci rozsudku a druhému žalovanému povinnost zaregistrovat žalobce jako držitele doménového jména ibico.cz v rejstříku domén pod doménou nejvyššího stupně .cz, a to do 3 dnů od doručení žádosti prvního žalovaného o převod domény druhého stupně ibico, zaregistrované pod doménou nejvyššího stupně .cz, výrokem II. uložil prvnímu žalovanému povinnost zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 50 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. O nákladech řízení soud prvního stupně rozhodl ve výrocích III. a IV. tak, že uložil prvnímu žalovanému zaplatit žalobci na jejich náhradu 27 853,80 Kč a ve vztahu žalobce a druhého žalovaného rozhodl, že žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů. V odůvodnění rozsudku popsal zprvu tvrzení žaloby a stanoviska žalovaných, dále pak uvedl svá zjištění učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Soud vzal za prokázaná tvrzení žalobce o jeho předmětu podnikání a ochranných známkách, jichž je vlastníkem, jež jsou platné i pro území ČR, o obsahu korespondence účastníků včetně prvním žalovaným uváděné částky podmiňující převod doménového jména, zjistil dále, že první žalovaný podniká v činnosti koupě a prodej zboží, rovněž v oblasti kancelářské techniky, dále ve zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb a v poskytování software. Zjistil, že první žalovaný má pro sebe registrovánu doménu ibico.cz od 2. 2. 2001, z kopie webové stránky prvního žalovaného v doméně mobility.cz ze dne 24. 11. 2004 pak zjistil, že obsahuje odkaz na e-obchod na adrese www.ibico.cz, kde je nabízena technika pro zpracování dokumentů. K tvrzení prvního žalovaného o třetí osobě, jíž by právo k doméně náleželo více než žalobci, soud zjistil, že je v obchodním rejstříku zapsána společnost IBICO, s. r. o., IČ 63667355, k jeho obraně proti nároku na zaplacení zadostiučinění a tvrzení o neexistenci žalobcovy újmy soud zjistil, že doména ibico.cz není od 1. 12. 2003 užívána. Z uvedených zjištění soud dospěl k závěru, že tím, že si první žalovaný registroval u druhého žalovaného pro sebe doménové jméno ibico.cz, zasáhl do práv žalobce k ochranným známkám podle § 8 odst. 2 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných

Vybrana_judikatura.indd 130 13.3.19 12:14

známkách, neboť – jak dovodil – podniká-li první žalovaný v oboru kancelářské techniky a tuto nabízí v jím provozovaném e-obchodu, vyvolává asociaci u zákazníka tím, že každý potencionální zájemce o služby nebo nákup kancelářské techniky IBICO se automaticky obrátí prostřednictvím adresy www.ibico.cz na prezentovaný e-obchod a až následně zjistí, že je zde nabízena kancelářská technika, nikoli však pod označením IBICO. Podle soudu již samotná registrace domény ibico.cz pak představuje nedovolený zásah do práv žalobce z ochranných známek. Žalobci proto náleží nároky dle odstavce 4 uvedeného ustanovení zákona, mj. na uložení zákazu žalovanému pokračovat v závadném jednání a na uložení povinnosti odstranit následky porušení práva, zahrnující i povinnost doménu převést. Vedle toho je – jak soud dále rozvedl – žaloba důvodná i z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, neboť předmětným svým jednáním žalovaný jednal v rozporu s § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a je jím naplněna i skutková podstata § 47 a § 48 obch. zák. Zde vyšel z toho, že soutěžitel, který využije neoprávněně jakýkoli předmět práva průmyslového vlastnictví jiného soutěžitele (a tedy i označení chráněné ochrannou známkou), jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže k újmě druhého soutěžitele. Právem se tedy žalobce domáhal nároků i podle § 53 obch. zák., za přiměřené vzniklé újmě (spočívající v znemožnění užívání domény včetně délky jeho trvání) a spekulativnosti registrace doménového jména považoval soud i požadované zadostiučinění zaplacením 50 000 Kč prvním žalovaným. Žalobě proto v celém rozsahu soud vyhověl a v závěru rozsudku ještě odůvodnil výroky o nákladech řízení.

První žalovaný napadl svým odvoláním rozsudek soudu prvního stupně v rozsahu jeho výroků I. až III. s tím, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení. Soud nesprávně dovodil zásah do práv žalobce z ochranných známek, ač je zřejmé, že tato práva se vztahují jen k okruhu zboží a služeb, pro něž jsou známky zapsány. Žalobce však neprokázal, že by na stránkách ibico.cz byly prvním žalovaným nabízeny výrobky, pro něž je označení chráněno, odkaz z obsahu webové stránky s datem 24. 11. 2004 je zmatečný vzhledem ke zjištění, že doména není provozována od 1. 12. 2003. Dále pak setrval na svém názoru, že zde není žádný zákonný podklad k uložení povinnosti doménu převést, jak uváděl již ve vyjádření, namítl, že soud nesprávně – přestože žalobce se podnikání na tuzemském trhu sám přímo neúčastní – dovodil vztah hospodářské soutěže a jednání nekalé soutěže prvního žalovaného k žalobci, a dále vytkl soudu prvního stupně jako nesprávný závěr o vzniku nehmotné újmy žalobce a oprávněnosti požadavku na poskytnutí zadostiučinění. Navrhl závěrem, aby odvolací soud změnil v napadeném rozsahu rozsudek a žalobu zamítl.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání prvního žalovaného podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu, když považoval prvního žalovaného za osobu oprávněnou napadnout zcela výrok I. rozsudku, jímž sice se v jeho části ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo tím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet doménové jméno (do jeho okruhu práv bylo zasaženo), a z obsahu jeho odvolání dovodil, že i tato část výroku je jím napadána. Dospěl pak k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění, na něž se zde pro stručnost odkazuje, nenavrhoval doplnit a i odvolací soud je pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel. Pro ověření stavu věci a úplnosti učiněných zjištění, včetně vlastního jejich hodnocení, odvolací soud provedl dokazování čtením údajů z výpisu registrace doménového jména ibico.cz a úplného výpisu z obchodního rejstříku prvního žalovaného, dále výpisů z rejstříku ochranných známek žalobce č. 364181, 404900A, a obsahem výtisku webových stránek domény prvního žalovaného mobility.cz s odkazy na další domény prezentace.cz (s nabídkou techniky a spotřebního materiálu pro zpracování dokumentů) a asus.as (s nabídkou počítačové techniky), a zjistil shodu zjištění a údajů se stavem, z něhož vycházel i soud prvního stupně, tj. že doménové jméno ibico.cz je v držení prvního žalovaného od 2. 2. 2001, že první žalovaný podniká mj. v činnosti koupě a prodej zboží, že předmětem ochrany ve prospěch žalobce v tuzemsku registrovaných ochranných známek kombinovaných je

Vybrana_judikatura.indd 131 13.3.19 12:14

grafické ztvárnění označení ibico, přičemž známky jsou zapsány pro výrobky a služby tříd 7, 9, 14, 16, a dále nebylo sporné, že výrobky žalobce značky IBICO jsou na český trh dodávány. Z obsahu webových stránek mobility.cz pak plyne, že neobsahují odkaz na doménu ibico.cz, prodej kancelářské techniky nabízí první žalovaný na stránkách jiné domény.

Předmětem sporu je především požadavek žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému převést mu sporné doménové jméno (a s tím související povinnost druhého žalovaného zaregistrovat žalobce jako jeho držitele). Byť bylo možno žádaného cíle dosáhnout jednodušeji formulovaným žalobním petitem, i žalobcem zde formulovaný požadavek nepřesahuje rámec práva, jež lze v tomto případě uplatnit. První žalovaný se mýlí v tom, pokud popírá zákonnost uložení povinnosti převést doménové jméno. Obecně je rozhodné, zda oprávněnému zákonná úprava umožňuje uplatnit nárok na odstranění závadného stavu (zde je takový nárok přiznán jak zákonem o ochranných známkách, resp. dnes zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, tak obchodním zákoníkem), je rozhodné, zda právo na odstranění závadného stavu, jenž je tvrzen jako důsledek zásahu do práv z ochranných známek a jednáním nekalé soutěže, vzniklo a trvá i v době rozhodnutí soudu, a je rozhodné, zda k odstranění závadného stavu dojde převodem doménového jména. Pokud je tedy v řízení prokázán závadný stav, založený registrací a případným užíváním doménového jména, je třeba posoudit, zda uplatněný požadavek (převod doménového jména na žalobce) je právě tím prostředkem, jímž bude závadný stav odstraněn. Pokud soud učiní závěr o tom, že nápravou závadného stavu, jenž zde je dán, může být právě žalobcem uplatněný převod doménového jména a že tento požadavek nepřekračuje rámec práva na odstranění závadného stavu (tedy i souvisí s porušeným právem, s povahou zásahu do něho a není k nim zcela nepřiměřený), pak lze rušiteli práv povinnost doménové jméno převést na oprávněného uložit rozhodnutím soudu, a je tomu tak – jak shora uvedeno – na základě a v rozsahu zákona. K další námitce odvolatele k tzv. „silnějšímu" právu třetí osoby na převod domény (zde tuzemské společnosti IBICO) je třeba jen uvést, že takové údajné právo není pro rozhodnutí této věci nijak rozhodné a nelze k němu přihlížet, neboť soud posuzuje v tomto řízení výhradně nároky žalobce z těch právních titulů, jak byly v žalobě tvrzeny, nikoli případné nároky další osoby. To samozřejmě nevylučuje, aby v případném sporu žalobci v jednom řízení úspěšnému bylo v pozici žalovaného uloženo v druhém řízení doménové jméno převést osobě třetí, nyní v postavení žalobce, která prokáže právo „silnější".

Shora uvedený nárok žalobce tvrdil především jako nárok vlastníka ochranných známek ibico. Podle § 8 zák. č. 441/2001 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o ochranných známkách"), odst. 1, odst. 2 písm. a) a b), má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku ve spojení s výrobky, pro něž je zapsána, užívat, a nikdo další bez jeho souhlasu (vyjma tam uvedených případů) nesmí užívat v obchodním styku (jak demonstrativní výčet v odst. 3 uvedeného ustanovení) shodného označení pro výrobky, pro něž je známka zapsána, popř. užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti či podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Zde je podstatné, že žalobce netvrdil, že by šlo v případě jeho ochranných známek o známky s dobrým jménem dle odst. 2 písm. c) uvedeného ustanovení, pak je ale rozhodné, zda označení ibico bylo prvním žalovaným užíváno tak jak shora či nikoli. Nelze totiž akceptovat závěr soudu prvního stupně, že již samotná registrace označení, shodného s označením chráněným ochrannou známkou, je bez dalšího porušením práv z ochranných známek.

V dané věci je rozhodné, že označení ibico (v podobě dle kombinovaných ochranných známek) je pro žalobce formou ochranné známky chráněno (výlučně pro něho vyhrazeno) pro konkrétní okruh výrobků a služeb, a pak zásadně platí, že v jiných jim nepodobných (viz výše citovaný § 8 odst. 2 písm. b) zák. o ochranných známkách) druzích výrobků a služeb lze označení ibico užívat bez toho, že by takový uživatel zasáhl do práv žalobce z ochranných známek. Žalobce netvrdil, jak již zdůrazněno, a proto ani neprokazoval, že by snad jeho ochranné známky získaly dobré jméno v ČR a bylo na místě

Vybrana_judikatura.indd 132 13.3.19 12:14

jim poskytnout oproti uvedenému ochranu širší – proti užití na jakémkoli výrobku či pro případ jakýchkoli služeb, za podmínek § 8 odst. 2 písm. c) zák. o ochranných známkách. Pokud tedy první žalovaný si nechal pro sebe registrovat označení ibico v podobě doménového jména, pak jen samotnou touto registrací do práv žalobce z ochranné známky nezasáhl. Žalobce prokazoval užití označení ibico jako názvu domény, na níž je provozován prvním žalovaným internetový obchod s technikou pro zpracování dokumentů, pouze výtiskem stránky z domény mobility.cz ze dne 24. 11. 2004, jenž tuto informaci poskytuje. První žalovaný popíral, že by na stránkách ibico.cz prodával výrobky, pro něž jsou ochranné známky žalobce zapsány, a odvolací soud z provedených důkazů dospěl k závěru, že žalobce v tomto směru důkazní břemeno k tvrzení o obsahu stránek předmětné domény neunesl. Protože je nesporné, že doména ibico.cz nebyla provozována již od závěru roku 2003, údaj ze stránky vytištěné k 24. 11. 2004 je zcela mylný a ostatně ani sám není natolik určitý, aby bylo možno učinit závěr k vyvození odpovědnosti prvního žalovaného podle dříve platného znění § 8 odst. 4 a 5 zák. o ochranných známkách, dnes podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Protože zde není důkaz o tom, co bylo obsahem stránek domény ibico.cz, je třeba uzavřít, že nebylo prokázáno v řízení, že by první žalovaný zasáhl do práv žalobce z ochranných známek a soud prvního stupně pochybil, pokud dovodil, že žalobci z titulu vlastníka ochranných známek uplatněné nároky náleží.

Nároky žalobce tvrdil dále z titulu ochrany proti porušení zákazu jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „obch. zák.“), tedy jako nároky podle § 53 obch. zák., a je třeba uvést, že první žalovaný – byť neporušil práva žalobce z ochranné známky – dopustil se vůči němu nekalé soutěže.

Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Obrana prvního žalovaného pak stojí především na tvrzení, že pro jeho jednání chybí splnění podmínky soutěžního vztahu, neboť žalobce je zahraničním výrobcem určitého zboží, to je však na český trh dodáváno třetími osobami a jen těm by proto mohla aktivní legitimace k vedení sporu svědčit, nikoli však žalobci.

Podle odvolacího soudu však soud prvního stupně nepochybil, pokud dovodil závěr, že první žalovaný jednal ve vztahu k žalobci nekalosoutěžně. Jestliže první žalovaný popíral s poukazem na to, že žalobce je zahraniční společnost a své výrobky v ČR umísťuje na trh prostřednictvím třetích osob (dovozců a prodejců), existenci soutěžního vztahu, pak – za stavu, kdy je nesporné, že jde u žalobce o výrobky kancelářské techniky ke zpracování dokumentů značky IBICO a že i první žalovaný obchoduje s výrobky kancelářské techniky ke zpracování dokumentů – tato obrana neobstojí. Soutěžní vztah mezi žalobcem a prvním žalovaným je zde dán střetem nabídky výrobků žalobce (přitom je nerozhodné, v jakém stupni prodejního řetězce se právě nacházejí) a výrobků téhož druhu nabízených prvním žalovaným na společném tuzemském trhu, a tedy jejich shodným soutěžním záměrem výrobky téhož druhu zde co nejvýhodněji prodat určitému okruhu možných zákazníků. Užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitele k registraci domény spojené zde s užitím rozhodné části znění obchodní firmy tohoto jiného soutěžitele, pak je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a je objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci jako tomuto dalšímu soutěžiteli, ale i jiným soutěžitelům, neboť první žalovaný si přisvojil neoprávněně určitou výhodu a v soutěži pro sebe výhodnější pozici, kterou by jinak neměl. Vzhledem k tomu, že označení doménového jména ibico.cz je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že doména náleží žalobci či jeho zástupci v ČR, dále klamnou představu o tom, že na stránkách jsou nabízeny výhradně výrobky značky IBICO, vede jednání prvního žalovaného rovněž k matení veřejnosti a je způsobilé tak i přivodit újmu spotřebitelům. Za užití označení a projev jednání nekalé soutěže je třeba považovat přitom již samotnou registraci označení prvním žalovaným (byť není sporné, že zde po určitou dobu šlo o označení domény s prezentací nabídky prvního žalovaného na webových stránkách). Z uvedeného plyne, že pokud pak první žalovaný si uvedené označení – aniž by pro toto označení mu svědčil jakýkoli právní důvod – registroval, vstoupil v soutěžní vztah se žalobcem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho

Vybrana_judikatura.indd 133 13.3.19 12:14

nabídky potenciálním zákazníkem na internetu, když tento zákazník bude při zadání předmětného doménového jména pravidelně očekávat otevření stránek s prezentací žalobce a/či jeho produkce) první žalovaný zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod označením ibico, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe. Přestože nejde ohledně prvního žalovaného o tzv. doménového spekulanta, je zcela jednoznačné, že označení bylo prvním žalovaným (jako podnikatelem v oblasti, v níž žalobce již léta podniká) zvoleno k registraci úmyslně a vedle jednání dle § 44 odst. 1 obch. zák. a naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. a), b) obch. zák., jak popsáno shora, jde tak z jeho strany i o parazitní soutěž dle § 48 obch. zák.

Uvedený stav vzniklý nekalou soutěží prvního žalovaného je stavem závadným a v důsledku pokračujícího držení doménového jména prvním žalovaným stavem stále trvajícím. Jeho nápravou může být v daném případě jen převod sporného doménového jména na žalobce a pokud tedy žalobce uplatnil podle § 53 obch. zák. takový nárok v žalobním návrhu a tento návrh je odpovídající zákonnému nároku žalobce na odstranění závadného stavu, pak bylo třeba mu vyhovět. Pokud i soud prvního stupně žalobě v tomto rozsahu vyhověl, je jeho rozhodnutí věcně správné a bylo proto podle § 219 o. s. ř. potvrzeno. Tento závěr dopadá i na povinnost, ukládanou druhému žalovanému jen proto, že podle platných pravidel registrace doménových jmen, jež jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prvním žalovaným a druhým žalovaným, je – jak plyne i z jeho postavení – oprávněn vlastní změnu v osobě držitele domény technicky provést a zajistit.

Předmětem odvolacího řízení je dále žalobcem proti prvnímu žalovanému uplatněný a soudem prvního stupně přiznaný nárok na poskytnutí zadostiučinění v penězích. V tomto směru je třeba poukázat na závěr shora uvedený o tom, že žaloba z titulu ochrany práv vlastníka ochranných známek důvodně podána nebyla a nárok žalobce je třeba proto posoudit výhradně podle § 53 obch. zák., dále je podstatné, že žalobce neprokázal v řízení, co bylo obsahem webových stránek v doméně ibico.cz před jejím vyřazením z provozu. Odvolací soud proto může jen zdůraznit, že zatímco k závěru, že jde o jednání nekalé soutěže (tak jak o tom shora), postačuje způsobilost hodnoceného jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům (viz § 44 odst. 1 obch. zák.), předpokladem úspěšného uplatnění a přiznání nároku na zadostiučinění soudem je vznik nemateriální újmy. Žalobce vznik takové újmy sice tvrdil při projednání věci před soudem prvního stupně, avšak zůstal pouze v rovině obecného tvrzení a argumentů o délce trvání zásahu a omezení svých možností prezentovat se na internetu právě v doméně, jejímž držitelem byl první žalovaný. Vzniklý závadný stav, jak byl shora i konstatován, však pro rozhodnutí o zadostiučinění sám o sobě nepostačuje. Existence určité nemateriální újmy žalobce prokázána nijak v celém řízení nebyla, rovněž ani přibližný její rozsah a nejsou zde tedy ani žádná hlediska, z nichž by soud ve své úvaze o přiměřeném zadostiučinění mohl vycházet. Takovým hlediskem nemůže být sama o sobě jen délka držení domény prvním žalovaným, ani částka, kterou první žalovaný žádal uhradit za převod domény (jež mu měla dle jeho tvrzení jen nahradit s tím vzniklé náklady). Nelze jinak než uzavřít, že žalobce tvrzený vznik imateriální újmy, jež by měla být hrazena požadovaným zadostiučiněním, neprokázal a soud prvního stupně pochybil, pokud za tohoto stavu žalobě v daném rozsahu vyhověl. Odvolací soud proto v tomto rozsahu rozsudek podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil a žalobu zamítl.

Vzhledem ke změně rozsudku rozhodoval odvolací soud nově i o nákladech řízení (§ 224 odst. 2 o. s. ř.) a s přihlédnutím k výsledku řízení (§ 142 odst. 1, 2 o. s. ř.), skutečnosti, že ve vztahu žalobce a druhého žalovaného se žalobce vzdal náhrady nákladů, rozhodl o nich – stejně jako o nákladech odvolacího řízení s použitím § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a 2 o. s. ř. – tak, že na jejich náhradu nemá právo žádný z účastníků.

Vybrana_judikatura.indd 134 13.3.19 12:14

19.1

Kadran.cz – dovolání

§ 81, § 83 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 11, § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Pociťování nemajetkové újmy je třeba vždy hodnotit s přihlédnutím ke konkrétní situaci, za které k neoprávněnému zásahu došlo. V tomto případě došlo ke snížení důstojnosti postižené fyzické osoby, když žalovaná společnost neoprávněně zasáhla do osobnostních práv žalobců tím, že zřídila doménu „kadran.cz" a zde (ve vztahu k žalobcům) uveřejnila urážlivý text v německém jazyce s připojenou lascivní karikaturou.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 30 Cdo 3070/2006

Soudce/Senát: JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Olga Puškinová, JUDr. Karel Podolka

Usnesení

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobců a) R. d. G., a b) M. B., obou zastoupených advokátem, proti žalované obchodní společnosti L. M., s. r. o., zastoupené advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 13/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 6. 2006, č. j. 1 Co 311/2005-194,

takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit na náhradu nákladů dovolacího řízení žalobců částku 4 552 Kč jejich zástupci, advokátu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 1. 2003, č. j. 32 C 13/2002-70, zamítl žalobu, aby žalovaná obchodní společnost byla uznána povinnou zaplatit každému ze žalobců částku 500 000 Kč z titulu náhrady nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zák. č. 40/1964 Sb."). Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně po provedeném řízení dospěl k závěru, že žalovaná obchodní společnost neoprávněně zasáhla do osobnostních práv žalobců ve smyslu § 11 a § 13 zák. č. 40/1964 Sb. tím, že zřídila internetovou doménu „kadran.cz" a zde (ve vztahu k žalobcům) uveřejnila (a po dobu od 15. 2. 2002 nejméně do 9. 5. 2002 uveřejňovala) urážlivý text v německém jazyce s připojenou lascivní karikaturou. Soud prvního stupně vyslovil názor, že s ohledem na neobyčejnou vulgárnost a urážlivost zmíněného zásahu je dán důvod pro přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích ve smyslu § 13 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. Protože však současně scházely podklady ke stanovení vlastní výše tohoto zadostiučinění soud žalobu zamítl jako celek.

O odvolání obou žalobců proti tomuto rozsudku rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 6. 2003, č. j. 1 Co 109/2003-99, kterým rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé změnil tak, že žalované uložil zaplatit každému z žalobců částku 200 000 Kč, zatímco ve zbývající zamítavé části tento rozsudek potvrdil. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Dovodil objektivní způsobilost popsaného neoprávněného zásahu závažným způsobem porušit, popřípadě ohrozit práva chráněná § 11 násl. zák. č. 40/1964 Sb. Pokud k zásahu byl užit internet, který

Vybrana_judikatura.indd 135 13.3.19 12:14

je určen k celosvětové komunikaci, pak objektivní míra ohrožení soukromí, cti a důstojnosti žalobců je značná a nepochybně vyšší, než pokud by k šíření informace došlo jiným, lokálně omezeným, informačním prostředkem. Rovněž okolnosti, za nichž k porušení práva žalobců došlo (mimořádná vulgárnost textu ve spojení s pornografickým obrázkem), byly podle názoru odvolacího soudu objektivně schopné způsobit na právech žalobců závažnou újmu, protože dotčení cti, důstojnosti a soukromí by objektivně nesla jako závažné u takovéhoto zásahu každá fyzická osoba. Současně přihlédl i k době, po kterou byla předmětná stránka na doméně žalované umístěna.

Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 3. 6. 2004, č. j. 30 Cdo 2089/2003-119 rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Ten pak usnesením ze dne 1. 2. 2005, č. j. 1 Co 307/2004-142, zrušil rozsudek soudu prvního stupně s tím, že je třeba ve věci provést další dokazování.

Po doplnění dokazování ve věci opětovně rozhodl Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 5. 2005, č. j. 32 C 13/2002-159, kterým žalované uložil zaplatit každému z žalobců částku 300 000 Kč, zatímco ve zbývající části požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích žalobu zamítl. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.

O odvolání žalované rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 6. 2006, č. j. 1 Co 311/2005-194, kterým rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku ve věci samé potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud přihlédl ke skutečnosti, že popsaným způsobem bylo žalovanou zasaženo mimořádně závažným a vulgárním způsobem do osobnostních práv žalobců chráněných § 11 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. Proto případné morální zadostiučinění (ve smyslu § 13 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.) by nebylo postačující. Při stanovení výše přisouzené náhrady nemajetkové újmy v penězích s odkazem na § 13 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb. konstatoval, že v řízení prokázaný neoprávněný zásah citelně a závažně poškodil práva žalobců zaručená čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, takže případné odstranění textu s pornografickým obrázkem či případná omluva by nebyly postačující k odstranění vzniklé újmy. Okolnosti případu nasvědčují úmyslu žalované, co nejvíce žalobce jako představitele společnosti K., s. r. o. poškodit. K zásahu došlo prostřednictvím internetu, přičemž konkrétní internetové stránky byly určeny především návštěvníkům, s nimiž uvedená společnost spolupracovala. Tento zásah by objektivně vzhledem k vulgárnosti a pornografickému vyobrazení musela jako závažný vnímat každá fyzická osoba v postavení žalobců. Soudem prvního stupně přiznaná náhrada nemajetkové újmy v penězích proto odpovídá kritériím, která podává § 13 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci žalované dne 31. 7. 2006 a právní moci nabyl téhož dne.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dne 20. 9. 2006 včasné dovolání doplněné podáním ze dne 19. 10. téhož roku. Dovolatelka tvrdí, že řízení je postiženo vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.], a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Podle dovolatelky odvolací soud porušil v souvislosti s dodatečným výslechem žalobců zásadu koncentrace řízení podle § 118b o. s. ř., když žalobci netvrdili a ani neoznačili důkazy rozhodné pro přisouzení náhrady nemajetkové újmy v penězích. O povinnostech podle zmíněného ustanovení byli poučeni soudem prvního stupně. Nadto existenci zásahu žalobci ani netvrdili, takže nebylo možno prokazovat dopad zásahu na jejich osobnostní práva.

Dovolatelka proto žádá, aby napadené rozhodnutí (včetně rozhodnutí soudu prvního stupně) bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

K dovolání se žalobci vyjádřili podáním ze dne 18. 10. 2006. Jsou přesvědčeni, že není přípustné. Současně vyvracejí důvody tohoto dovolání a vyslovují přesvědčení, že zásada koncentrace řízení nebyla v řízení porušena.

Vybrana_judikatura.indd 136 13.3.19 12:14

Dovolací soud uvážil, že dovolání žalované bylo podáno oprávněnou osobou, řádně zastoupenou advokátem podle § 241 odst. 1 o. s. ř. a stalo se tak ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. Dále vzal v úvahu, že podané dovolání je charakterizováno obsahovými i formálními znaky požadovanými § 241a odst. 1 o. s. ř. Dovolání fakticky vychází z úpravy přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., jejíž předpoklady však v souzené věci naplněny nejsou.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání je podle § 237 odst. 1 o. s. ř. přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu

- jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.],
- jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak, než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.],
- jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle poslední z již uvedených možností a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

V označené věci není dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř., neboť napadeným rozsudkem nebyl změněn rozsudek soudu prvního stupně, resp. ač rozsudku soudu prvního stupně předcházel jiný a odvolacím soudem později zrušený rozsudek téhož soudu, pak důvodem zrušení tohoto rozhodnutí byly nedostatky ve skutkových zjištěních učiněných soudem prvního stupně.

Není-li dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., je proti němu dovolání přípustné jen tehdy, dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Kdy tomu tak je, se příkladmo uvádí v § 237 odst. 3 o. s. ř. Rozhodnutí odvolacího soudu tak má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Podstatné současně mimo jiné je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí ve věci určující význam.

Protože je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), lze to, zda rozhodnutí je zásadního právního významu, posuzovat jen z hlediska námitek obsažených v dovolání.

Podle § 118b odst. 1 o. s. ř. mimo jiné ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání, které se v nich konalo; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly (vznikly) po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést. O povinnostech podle odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto povinností musí být účastníci poučení v předvolání k prvnímu jednání ve věci (§ 118b odst. 2 o. s. ř.).

Zmíněné ustanovení podává úpravu vztahující se ke koncentraci řízení ze zákona. Jednání ve sporném řízení totiž předpokládá stanovit okruh skutečností, které zůstávají mezi účastníky spornými, a budou proto předmětem dokazování. Zjednat jistotu o tom, které skutečnosti jsou mezi účastníky sporné, je možné nejen procesními postupy v rámci přípravy jednání [např. § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., resp. § 114b odst. 1 téhož zákona], nýbrž přímo ze zákona, vymezením procesního stádia, ve kterém jsou účastníci striktně zavázáni splnit povinnost tvrzení a povinnost důkazní. K prosazení tohoto cíle je právě využívána zásada koncentrace řízení, přičemž se uplatňuje ve věcech, ve kterých se projevuje výrazný společenský zájem na soustředěném řízení a urychleném rozhodnutí.

Vybrana_judikatura.indd 137 13.3.19 12:14

Takto nelze ve všech věcech tvrdit rozhodující skutečnosti a navrhovat důkazy až do vyhlášení rozsudku nebo do vyhlášení (vydání) usnesení, kterým bylo u soudu prvního stupně rozhodnuto o věci samé. Zákon poskytuje takovou možnost v některých věcech jen po určitou část řízení před soudem prvního stupně, a to tím, že řízení v nich (zcela nebo zčásti) koncentruje. Účastníkům je tak určen časový prostor, ve kterém musí splnit svou povinnost tvrzení, tedy uplatnit všechny skutečnosti právně významné pro žalovaný nárok anebo obranu proti němu, a označit důkazy způsobilé prokázat takto tvrzené skutečnosti.

Ke splnění této povinnosti jsou účastníci nuceni vědomím toho, že později uplatněné skutečnosti a důkazy již zásadně nemohou být předmětem dokazování. Opomene-li účastník, ač poučen soudem, v určeném časovém prostoru uplatnit všechny právně významné skutečnosti k prosazení nároku (resp. obraně proti němu) a označit potřebné důkazy, zpravidla pak nese následky v podobě věcně nepříznivého rozhodnutí.

Zásada koncentrace řízení se tedy projevuje v tom, že ke skutečnostem a důkazům, které v rozporu se zákonem účastník uplatnil později, nelze přihlížet. Jde o zákonný zákaz adresovaný soudu. Není proto otevřen prostor pro uvážení soudce, který se promítne do rozhodnutí o věci závěrem, zda účastník splnil povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Tato direktiva zásadně ovlivňuje úvahu soudce o tom, zda jsou ve sporném řízení splněny zákonem stanovené podmínky pro provedení důkazu účastníky nenavrženého.

Ke koncentraci řízení podle § 118b o. s. ř. dochází k okamžiku skončení prvního jednání, které se ve věci konalo (obdobně srov. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. *Občanský soudní řád. Komentář*. I. díl. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003).

Předpoklady přípustnosti dovolání uvedené v § 237 odst. 1 o. s. ř. se od sebe v některých směrech významně odlišují. Jestliže přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř. nastává při splnění v nich stanovených předpokladů přímo ze zákona, pak podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné, jen když dovolací soud dospěje k závěru, že potvrzující rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam. Rozsudek odvolacího soudu, proti němuž je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř., může dovolatel napadnout ze všech zákonem stanovených dovolacích důvodů (§ 241a odst. 2 a 3 o. s. ř.), zatímco rozsudek odvolacího soudu, proti němuž je založena přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., lze napadnout jen z důvodu vad řízení a nesprávného právního posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. To však nemění nic na skutečnosti, že přípustnost dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. může být založena jedině v případě, že v posuzované věci má napadené rozhodnutí charakter rozhodnutí po právní stránce zásadního významu, což odpovídá uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Naproti tomu uplatnění skutečností, které odpovídají dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., není ve většině případů z hlediska úvah o přípustnosti dovolání významné. Dovolací přezkum předjímaný § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 3 o. s. ř. je předpokládán zásadně pro posouzení otázek právních. Způsobilým dovolacím důvodem je proto ten, jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [\§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.].

Protože je dovolací soud vázán uplatněným důvodem (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), lze to, zda rozhodnutí je zásadního právního významu, posuzovat jen z hlediska námitek obsažených v dovolání, jež jsou tomuto dovolacímu důvodu podřaditelné. Jen výjimečně může být v dané souvislosti relevantní i dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (předpokládající, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci). To však v případě, že otázka, zda takováto vada dána je či není, vychází ze střetu odlišných právních názorů na výklad právního (procesního) předpisu (obdobně viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 5. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1591/2004). Tato situace však, jak vyplývá z výše uvedeného výkladu, v dané věci, pokud dovolatelka uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., nenastala.

Vybrana_judikatura.indd 138 13.3.19 12:14

Pokud dovolání vychází z dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., pak toto ustanovení se týká případů, kdy dovoláním napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Jde o omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, kdy soud buď použije jiný právní předpis, než který měl správně použít nebo jestliže sice aplikuje správný právní předpis, avšak nesprávně jej vyloží. Nesprávné právní posouzení věci může být způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy, bylo-li rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle § 13 zák. č. 40/1964 Sb. má fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněného zásahu do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů, a aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění (odst. 1 tohoto ustanovení). Pokud by se nejevilo postačujícím toto zadostiučinění zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích (odst. 2 uvedeného ustanovení).

Ke vzniku občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnosti fyzické osoby podle § 13 zák. č. 40/1964 Sb. musí být jako předpoklad odpovědnosti splněna podmínka existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu spočívající buď v porušení nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální integritě. Tento zásah musí být neoprávněný (protiprávní) a musí zde být zjištěna existence příčinné souvislosti mezi takovým zásahem a neoprávněností (protiprávností) zásahu. Nenaplnění kteréhokoliv z těchto předpokladů vylučuje možnost nástupu sankcí podle § 13 zák. č. 40/1964 Sb. Neoprávněným zásahem je zásah do osobnosti fyzické osoby, který je v rozporu s objektivním právem, tj. s právním řádem.

Bylo uvedeno, že odvolací soud přihlédl k tomu, že žalovaná popsaným způsobem zasáhla mimořádně závažným a vulgárním způsobem do osobnostních práv žalobců chráněných § 11 násl. zák. č. 40/1964 Sb. Prokázaný neoprávněný zásah citelně a závažně poškodil práva žalobců zaručená čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Okolnosti případu přitom nasvědčují úmyslu žalované, žalobce jako představitele společnosti K., s. r. o. co nejvíce poškodit. Internetové stránky, jejichž prostřednictvím k zásahu došlo, byly určeny především návštěvníkům, s nimiž uvedená společnost spolupracovala. Dovolací soud sdílí závěr učiněný odvolacím soudem, že tento zásah, vzhledem k vulgárnosti a použitému pornografickému vyobrazení, by proto objektivně musela jako závažný vnímat každá fyzická osoba v postavení žalobců. Nelze pominout, že pociťování nemajetkové újmy, spočívající ve snížení důstojnosti fyzické osoby nebo její vážnosti ve společnosti je třeba vždy hodnotit objektivně s přihlédnutím ke konkrétní situaci, za které k neoprávněnému zásahu došlo (jde o tzv. konkrétní uplatnění objektivního kritéria), jakož i k osobě postižené fyzické osoby, zejména k jejímu věku a jejímu postavení (tzv. diferencované uplatnění objektivního kritéria). Uplatnění konkrétního a diferencovaného objektivního hodnocení znamená, že o snížení důstojnosti postižené fyzické osoby, resp. její vážnosti ve společnosti půjde tam, kde za konkrétní situace, za které k neoprávněnému zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo, jakož i s přihlédnutím k dotčené fyzické osobě lze spolehlivě dovodit, že by nastalou nemajetkovou újmu vzhledem k intenzitě a trvání nepříznivého následku spočívajícího ve snížení její důstojnosti či vážnosti ve společnosti pociťovala jako závažnou zpravidla každá fyzická osoba nacházející se na místě a v postavení postižené fyzické osoby (srov. též Knap, K., Švestka, J. Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti občanů. Právo a zákonnost, č. 6/1991, s. 337). Z napadeného rozsudku vyplývá, že odvolací soud při svém rozhodování z uvedených zásad správně vycházel.

Proto při současném zvážení důvodů dovolání žalované není možno napadené rozhodnutí ve výroku ve věci samé posuzovat jako rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam, jak to má na mysli § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř., a proti němuž by z tohoto důvodu bylo dovolání přípustné.

Protože tak není naplněn žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), toto dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. c) téhož zákona]. Rozhodoval, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.).

Vybrana_judikatura.indd 139 13.3.19 12:14

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je za situace, když podané dovolání bylo odmítnuto, odůvodněn § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když v dovolacím řízení žalobcům vznikly náklady spojené s jejich zastoupením advokátem v tomto řízení. Konkrétně jde o jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odměny za zastupování advokátem je určena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996. Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif").

Podle § 2 advokátního tarifu se sazby a odměny stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci (odst. 1). V sazbě podle prvního odstavce uvedeného ustanovení jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem, s výjimkou odměny za úkony, které patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 o. s. ř. (odst. 2).

Podle § 10 odst. 3 advokátního tarifu ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 6 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu činí sazba odměny ve věcech osobnostních práv je-li požadována náhrada nemajetkové újmy 12 500 Kč. Protože však byl učiněn v tomto případě pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno s přihlédnutím k § 18 odst. 1 této vyhlášky takto určenou výši odměny zástupce žalobce snížit o 50 %, tj. na částku 6 250 Kč. S ohledem na to, že dovolací soud dovolání odmítl, byla uvedená částka odměny podle § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 advokátního tarifu dále snížena o 50 % na 3 125 Kč. Současně však s ohledem na § 17 odst. 2 advokátního tarifu bylo třeba sazbu odměny zvýšit o 20 % (zastoupení více osob týmž advokátem) na částku 3 750 Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení žalobců proto patří též paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Celkem výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení s připočtením 19% DPH ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) zák. č. 235/2004 Sb. činí 4 552 Kč.

20.1

Ltur.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 46, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalobkyně vlastnila ochrannou známku k „l´tur", zatímco žalovaná měla zaregistrovanou doménu ltur.cz, přičemž byly v soutěžním postavení, byť měly místo podnikání v různých státech. Soud se zabýval tím, zda se doména ltur liší od ochranné známky l´tur. Dospěl k závěru, že rozdíl v apostrofu je pro doménový spor irelevantní, a tedy se jedná o porušování práv k ochranné známce.

Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 11. 2007, sp. zn. 33 Cm 159/2002

Soudce/Senát: JUDr. Michal Mědílek

Vybrana_judikatura.indd 140 13.3.19 12:14

Rozsudek

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Michalem Mědílkem jako samosoudcem v právní věci žalobkyně: l'tur Tourismus AG se sídlem Baden – Baden Augustplatz 8, SRN, zast. JUDr. Michalem Pospišilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Perštýně 5, proti žalovaným: 1) Cosmopolitan Travel, s. r. o. se sídlem v Praze 6, V Podbabě 118/25, IČ 25 04 84 90, zast. JUDr. Tomášem Herblichem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1, 2) CZ.NIC, z. s. p. o se sídlem v Praze 2, Americká 23, zast. JUDr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Struze 1740/7, o uložení povinnosti převést doménu a provést změnu majitele domény,

takto:

I. Žalovaná č. 1 je povinna převést na svůj náklad doménu druhého stupně „ltur". zaregistrovanou pod doménou nej-vyššího stupně „.cz" na žalobkyni, a to do pěti dnů od právní moci rozsudku.

II. Řízení o uložení povinnosti provést změnu majitele domény do 24 hodin o doručení žádosti žalované č. 1 o převod domény druhého stupně „ltur." zaregistrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz" se zastavuje.

III. Žalovaná č. 1 je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení v částce 17 450,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Michala Pospíšila.

IV. Žalobkyně a žalovaná č. 2 nemají ve vzájemném vztahu právo na náhradu nákladů řízení.

V. Návrh na uložení povinnosti žalobkyni složit na účet soudu jistotu na náklady řízení ve výši 100 % odměny právního zástupce žalované č. 1 dle vyhl. č. 484/2000 Sb. se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobou, která byla soudu doručena dne 11. 11. 2002, se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalované č. 1 povinnost převést na svůj náklad doménu druhého stupně „ltur." zaregistrovanou pod doménou nej vyššího stupně „.cz" na žalobkyni a žalované č. 2 povinnost provést změnu majitele domény do 24 hodin o doručení žádosti žalované č. 1 o převod domény druhého stupně „ltur" zaregistrovanou pod doménou nejvyššího stupně „.cz", vše z důvodů v žalobě podrobně uvedených.

Žalovaná č. 1 se žalobou nesouhlasila. Na svoji obranu uvedla, že předmětná doména „ltur", kterou žalovaná č. 1 disponuje, je odlišná od domény a ochranné známky „ľtur". Navíc se vůči žalobkyni nechová nekalosoutěžně a její doména ani nenavozuje dojem, že by měla mít vztah k žalobkyni. Dále uvedla, že žalobkyně má ještě jiné možnosti, jak dosáhnout registrace domény odpovídající její ochranné známce. Odlišení domén je dle názoru žalované č. 1 dáno již použitím domény nej vyššího stupně, např. „.cz" nebo „.de". Poukázala dále i na tu skutečnost, že předmětnou doménu neužívá. Z těchto důvodů navrhla, aby soud žalobu vůči ní v celém rozsahu zamítl.

Podle § 120 odst. 1 věta první jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení.

Podle § 120 odst. 3 o. s. ř. nejde-li o řízení uvedená v odstavci 2, může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla v řízení najevo. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

Podle § 153 odst. 1 o. s. ř. soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.

Podle § 44 odst. 1 obch. zák. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.

Podle § 46 odst. 1 obch. zák. klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí

Vybrana_judikatura.indd 141 13.3.19 12:14

z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo ...

Podle § 47 písm. b) obch. zák. vyvolání nebezpečí záměny je užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků).

Podle § 53 obch. zák. osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Podle § 8 odst. 1 zák. č. 441/2003, o ochranných známkách, vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R).

Podle § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003, o ochranných známkách, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a § 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

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

Soud v této věci po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobkyně je vlastnicí ochranné známky „ľ tur“, zatímco žalovaná č. 1 má zaregistrovánu doménu druhého stupně „ltur“. Tyto skutečnosti nebyly mezi účastnicemi sporné.

Z pohledu obrany žalované č. 1 pak soud zkoumal, zda uváděním domény „ltur“ dochází k porušování práv žalobkyně k ochranné známce „1'tur“, event. zda se žalovaná č. 1 dopustila jednání nekalé soutěže.

Nejprve je třeba uvést, že předmětem podnikání žalobkyně jsou služby cestovní agentury včetně leteckého cestování, zajišťování dopravních služeb a průvodcovské služby. Předmětem podnikání žalované č. 1 pak je mj. provozování cestovní kanceláře. Tyto skutečnosti byly zjištěny z výpisů z obchodních rejstříků účastníc. Z uvedeného vyplývá, že žalobkyně a žalovaná č. 1 jsou navzájem v postavení soutěžitelů; není přitom významné, že každá z účastnic má své místo podnikání v různých státech. Oba tyto státy jsou však členskými státy Evropské unie, a proto žalobkyně i žalovaná č. 1 mohou vyvíjet svoji podnikatelskou činnost bez omezení na území druhého státu.

Poté se soud zabýval obranou žalované č. 1, že doména „ltur“, kterou žalovaná č. 1 disponuje, je odlišná od domény a ochranné známky žalobkyně „1'tur“. Soud tento závěr nesdílí. Odlišnost obou označení je dána pouze apostrofem, který navíc nemůže být součástí domény, což platí i pro ostatní diakritická znaménka. Pokud tedy je žalobkyně vlastnicí ochranné známky „1'tur“, pak je užívání či vlastnictví domény druhého stupně „ltur“ chápat jako porušování práv k ochranné známce žalobkyně. Není přitom podstatné, zda žalovaná č. 1 doménu druhého stupně „ltur“ skutečně užívá či nikoliv.

Vybrana_judikatura.indd 142 13.3.19 12:14

Pouhé vlastnictví takové domény aniž je užívána může být chápáno jako spekulativní. Jednání žalované č. 1 proto soud považuje za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 44 odst. 1 věty první obch. zák. Navíc lze uvažovat i o jednání nekalé soutěže ve smyslu § 46 a § 47 obch. zák.. Takovému jednání je třeba zabránit, k čemuž slouží § 53 obch. zák. Z pohledu průměrného spotřebitele je podle názoru soudu nepochybné, že doména druhého stupně „ltur" registrovaná pod doménou nejvyššího stupně v rámci České republiky „.cz" může navodit dojem, že žalovaná č. 1 je propojena se žalobkyní (zejména přihlédneme-li ke skutečnosti, že žalobkyně užívá doménu „ltur.com" a má svá zákaznická centra v SRN, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Francii a v Nizozemí; tyto informace jsou uvedeny na internetové stránce www.ltur.com). Jelikož tomu tak i podle tvrzení samotné žalované č. 1 není, nemohl soud postupovat jinak, než žalobě vůči žalované č. I v celém rozsahu vyhovět.

Vůči žalované č. 2 vzala žalobkyně před zahájením jednání do protokolu o jednání ze dne 9. 11. 2007 svoji žalobu vůči žalované č. 2 v celém rozsahu zpět, aniž uvedla důvod proč tak činí. Žalovaná č. 2 se následně do téhož protokolu výslovně vzdala práva na náhradu nákladů řízení.

Podle § 96 odst. 1 o. s. ř. může žalobce vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to z části nebo zcela.

Podle § 96 odst. 2 věty první o. s. ř. je-li návrh vzat zpět, soud řízeni zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

Podle § 96 odst. 3 o. s. ř. jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení.

Podle § 96 odst. 4 ustanovení odst. 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání ...

V této věci vzala žalobkyně svoji žalobu vůči žalované č. 2 zcela zpět, a to před tím, než začalo jednání, proto soud řízení v celém rozsahu zastavil, aniž žalovanou č. 2 žádal o souhlas se zpětvzetím.

Protože byla žalobkyně ve věci plně úspěšná, přiznal jí soud v souladu s § 142 odst. 1 o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení v celkové částce 17 450,50 Kč sestávajících ze zaplaceného soudního poplatku v částce 1 000 Kč, odměny advokáta žalobkyně podle § 8 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. za použití § 12 odst. 1 vyhl. č. 177/96 Sb., ve výši 12 400 Kč, 3 režijních paušálů podle vyhl. č. 177/96 Sb., po 75 Kč, 1 režijního paušálu podle vyhlášky č. 276/2006 Sb. ve výši 300 Kč, náhrady za ztrátu času 6 za půlhodin po 100 Kč, náhrady cestovních výdajů za cestu z Prahy do Ústí nad Labem a zpět při vzdálenosti 186 km, průměrné spotřebě vozidla advokáta žalobkyně 7,7 litrů PHM na 100 km, ceně PHM 30,20 Kč za 1 litr dle dokladu od čerpací stanice a pevné sazbě cestovní náhrady 3,80 Kč za 1 km dle § 157 odst. 4 zák. práce a 19% DPH. Tyto náklady řízení je žalovaná č. 1 povinna zaplatit k rukám advokáta žalobkyně JUDr. Michala Pospíšila (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok IV. o nákladech řízení se opírá o § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno. Důvod k postupu podle odstavce 2 cit. ustanovení v tomto případě není dán, neboť žalovaná č. 2 se tohoto práva výslovně vzdala; v tomto případě totiž nebylo prokázáno, že by žalobkyně vzal zpět důvodně podanou žalobu, a to pro chování žalované č. 2, proto by právo na náhradu nákladů řízení podle cit. ustanovení svědčilo právě žalované č. 2.

Návrhu na složení jistoty nemohlo být vyhověno, neboť jediným důvodem uplatnění tohoto návrhu je skutečnosti, že žalobkyně má své sídlo v cizině. Takové rozhodnutí by bylo v rozporu s čl. 14 sdělení MZV č. 58/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům, podle něhož žádná jistota, záruka nebo depozitum jakéhokoli druhu nesmí být požadovány od osob, včetně právnických, s obvyklým bydlištěm nebo sídlem v jednom ze smluvních států, které vystupují jako žalobci

Vybrana_judikatura.indd 143 13.3.19 12:14

nebo intervenienti v řízení před soudy jiného smluvního státu, pouze pro jejich cizí státní příslušnost nebo proto, že nemají obvyklé bydliště nebo sídlo ve státě, v němž je řízení zahájeno. Totéž pravidlo se uplatní na jakoukoli platbu, která by byla požadována od žalobců nebo intervenientů řízeni k zajištění nákladů soudního řízení. Ustanovení § 51 zák. č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém, je v této věci nepoužitelné, jelikož uvedená úmluva má přednost před zdejšími právními předpisy (obdobně viz usnesení VS v Praze ze dne 5. 6. 2007, č. j. 5 Cmo 239/2007-213). Z tohoto důvodu soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozsudku.

20.2

Ltur.cz – druhý stupeň

§ 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb, o ochranných známkách

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 46, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalobkyně vlastnila ochrannou známku k „l´tur“, zatímco žalovaná měla zaregistrovanou doménu ltur.cz, přičemž byly v soutěžním postavení, byť měly místo podnikání v různých státech. Soud se zabýval tím, zda se doména ltur liší od ochranné známky l´tur. Dospěl k závěru, že rozdíl v apostrofu je pro doménový spor irelevantní, a tedy se jedná o porušování práv k ochranné známce. V průběhu soudního řízení však byla doména převedena na třetí osobu a žaloba byla tedy v tomto rozsahu vzata zpět.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 2008, sp. zn. 3 Cmo 139/2008

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy, v právní věci žalobce ltur Tourismus AG, se sídlem Baden – Baden, Augustplatz 8, 76520, SRN, zastoupeného JUDr. Michalem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 2, Korunní 4, proti žalovanému 1) Cosmopolitan Travel, s. r. o., se sídlem v Praze 6, V Podbabě 118/25, IČ 25048490, zastoupenému JUDr. Tomášem Herblichem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1, a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 23, zastoupenému JUDr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Struze 1740/7, o převod domény, o odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 11. 2007, č. j. 33 Cm 159/2002-35,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku ve věci samé I. zrušuje a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit prvnímu žalovanému na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů 20 873 Kč k rukám advokáta JUDr. Tomáše Herblicha ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem, výrokem I., uložil prvnímu žalovanému povinnost převést na svůj náklad žalobci doménu druhého stupně „ltur“, zaregistrovanou pod doménou

Vybrana_judikatura.indd 144 13.3.19 12:14

nejvyššího stupně „.cz“, a to do pěti dnů od právní moci rozsudku, ve výroku II. zastavil řízení o uložení povinnosti druhému žalovanému provést změnu majitele domény k žádosti prvního žalovaného, výrokem III. zavázal prvního žalovaného zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 17 450 Kč, výrokem IV. o nákladech řízení ve vztahu žalobce a druhého žalovaného rozhodl tak, že žádný z nich právo na náhradu nákladů nemá a výrokem V. zamítl návrh na uložení povinnosti žalobci složit na účet soudu jistotu na náklady řízení. Rozsudek v rozsahu výroku I. ve věci samé a v souvisejícím výroku III. o nákladech řízení napadl první žalovaný svým odvoláním. Před jednáním ve věci, po zjištění, že předmětná doména byla v mezidobí převedena na třetí osobu, a tedy také dříve, než bylo o odvolání rozhodnuto, vzal žalobce svou žalobu v této věci – v rozsahu, jak bylo o ní rozhodnuto napadeným výrokem I. – zpět. S uvedeným zpětvzetím žaloby vyslovil první žalovaný svůj souhlas, požádal však o náhradu nákladů řízení.

Odvolací soud posoudil věc podle § 222a odst. 1 o. s. ř. a zjistil splnění podmínek pro postup tam stanovený. Proto rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu ve věci samé zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil, o nákladech řízení (včetně nákladů odvolacího řízení) rozhodl podle § 224 odst. 1, § 137, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. a žalobci, který z procesního hlediska zastavení řízení svým zpětvzetím žaloby zavinil, uložil povinnost prvnímu žalovanému tyto náklady, jež odpovídají vyhlášce č. 484/2000 Sb., a to ve znění účinném do 31. 8. 2006, i ve znění platném, a vyhlášce č. 177/96 Sb., uhradit, přičemž částka náhrady nákladů 20 873 Kč sestává z paušálních náhrad za řízení 6 200 Kč a 9 000 Kč, 5 režijních náhrad po 300 Kč, vše se zvýšením o DPH, a náhrady soudního poplatku z odvolání ve výši 1 000 Kč.

21.1

Inzerce-annonce.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Předběžné opatření a následné řízení se týkalo zásahu do práv k ochranným známkám a obrany proti nekalé soutěži. Soud kromě nároku na převod doménového jména přiznal žalobci relativně výjimečně též právo na zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 300 000 Kč.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2008, sp. zn. 49 Cm 60/2007

Soudce/Senát: JUDr. Vladimíra Dušková

Rozsudek

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Vladimírou Duškovou v právní věci žalobce ANNONCE, k. s., se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, IČ 64572391, zastoupeného JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Praha 7, Nad Štolou 12, a žalovaného J. M., se sídlem Havlíčkova 900/26, Plzeň – Jižní Předměstí, IČ 73446556, o ochranu před neoprávněným zásahem do práv k ochranným známkám, o ochranu před nekalou soutěží a na zaplacení přiměřeného zadostiučinění

takto:

I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání označení ANNONCE při své podnikatelské činnosti.
II. Žalovaný je povinen převést doménu druhého řádu „inzerce-annonce.cz“ na žalobce, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Vybrana_judikatura.indd 145 13.3.19 12:14

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.
IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 57 424,60 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Míchala Růžičky, advokáta z Prahy 7.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal, aby žalovaný byl uznán povinným zdržet se užívání označení ANNONCE při své podnikatelské činnosti, byl uznán povinným převést doménu druhého řádu „inzerce-annonce.cz" na žalobce, a aby mu zaplatil přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč do 15 dnů od právní moci rozsudku. V žalobě uvedl, že žalobce je všeobecně známá mediální společnost, jako vydavatel stejnojmenného inzertního časopisu ANNONCE, je distribuována tištěná podoba inzertních novin a zároveň je žalobce provozovatelem elektronické verze inzertních novin ANNONCE na portálu www.annonce.cz. Žalobce je majitelem celkem 34 ochranných známek platných na území ČR. Mimo jiné 18 ochranných známek obsahujících jako dominantní a známkovou řadu jednotící prvek ANNONCE. Žalovaný je fyzická osoba, podnikatel, nezapsaný do obchodního rejstříku. Jako živnostník má předmět podnikání zpracování dat, služby databank a zpráva sítí. V průběhu měsíce listopadu 2006 zjistil žalobce, že žalovaný zaregistroval internetovou doménu „inzerce-annonce.cz". Žalobce toto označení domény považuje za zaměnitelné s podobným označením ANNONCE a s jeho ochrannými známkami. Žalovaný na výzvu nereagoval, aby tuto doménu odstranil, začal dokonce zprostředkovávat erotické služby. Podle živnostenského registru nemá žalovaný k poskytování reklamních a inzertních služeb podnikatelské oprávnění. Žalovaný bez souhlasu žalobce v rámci svého podnikání, jak užívá označení ANNONCE, a to v prvé řadě v názvu internetové domény www.inzerce-annonce.cz. Užívá to takovým způsobem, že evidentně vyvolává v následnicích dojem, že se jedná o označení provozovatele celého portálu. Žalobce neudělil žalovanému souhlas ani s užitím jeho ochranných známek, naopak po zjištění, že je zneužívá, kontaktoval ho a pokoušel se sjednat nápravu smírnou mimosoudní cestou, na což žalovaný nereagoval. Podle názoru žalobce se žalovaný svým jednáním dopouští svým jednáním nekalosoutěžního jednání. Podle jeho názoru naplnil skutkové podstaty, klamavé reklamy, klamavé označení výrobků a služeb, parazituje na pověsti žalobce, což je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a se zásadami dobrých mravů.

Žalovaný se k věci písemně nevyjádřil, nedostavil se k jednání. Byl však řádně předvolán, proto soud jednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti.

Ve věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 46Nc 501/2007 bylo pravomocně nařízeno předběžné opatření, jímž byla žalovanému uložena povinnost zdržet se dispozice s internetovou doménou druhého řádu „inzerce-annonce.cz", a to zdržet se jejího převodu, pronájmu a zástavy. Dále bylo žalovanému uloženo zdržet se užívání internetové domény druhého stupně „inzerce-annonce.cz". V průběhu nařízení předběžného opatření žalobce řádně osvědčil, že žalovaný je od září 2006 držitelem domény druhého stupně „inzerce-annonce.cz", a že tuto doménu používá žalovaný při svém podnikání. Žalobce rovněž osvědčil, že doména žalovaného je užívána k nabídce inzertních služeb, včetně odkazu na pornografické servery označované na stránkách žalovaného jako partneři ANNONCE. Toto jednání žalovaného bylo posouzeno jako jednání nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák., event. po speciálních skutkových podstat nekalé soutěže a také jako možný zásah do práv k ochranným známkám žalobce. Takové jednání je kvalifikované způsobit žalobci jako soutěžiteli a vlastníku ochranných známek újmu.

Z informací o společnosti žalobce bylo zjištěno, že tato společnost byla založena v roce 1989 a již 19 let vychází čtyřikrát týdně jako jediné a největší inzertní noviny pro celou ČR. V novinách je umožněno soukromým osobám inzerovat zdarma v různých rubrikách, včetně rubriky práce. S tím pomohla velkému počtu osob najít nové zaměstnání a v inzerci formou reklamy mnoha firmách

Vybrana_judikatura.indd 146 13.3.19 12:14

pomáhá zviditelnění se na českém trhu. 10 let existuje i internetová podoba ANNONCE. Společnost zaměstnává 155 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a dále zaměstnává 25 externích pracovníků. Společnost ANNONCE má roční obrat cca. 300 000 000 Kč. Zveřejní ročně asi 4 000 000 inzerátů, počet návštěv na jejím serveru za období leden až září 2008 dosáhl počtu 9 064 489, unikátních návštěv za toto období je 2 847 368. PTC investice za stejné období je více než 2 000 000 Kč. Z výpisu Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že společnost má zapsanou pod č. zápisu 185920 ochrannou známku ANNONCE s datem práva přednosti 11. 2. 1994. Jedná se o známku slovní grafickou. Pro seznam výrobků a služeb nakladatelství, noviny pro bezplatnou soukromou inzerci v Čechách a na Moravě. Dále s právem přednosti 8. 4. 1997 je pod č. zápisu 220072 registrována ochranná známka www.annonce.cz, známka slovní pro nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu jako disk, diskety, CD-ROM, pásky, tiskoviny všeho druhu, zejména noviny a časopisy, inzertní a reklamní služby všeho druhu, nakladatelství, vydavatelství. Dále s č. zápisu 211973 s právem přednosti 8. 4. 1997 je registrovaná ochranná známka ANNONCE, je známka slovní, grafická pro tiskoviny všeho druhu, noviny a časopisy, inzertní a reklamní služby všeho druhu, včetně inzerce a reklamy poskytované v počítačových a obdobných sítí. Dále s právem přednosti 21. 6. 1999 je pod č. zápisu 229226 registrovaná ochranná známka www.annonce.cz, známka slovní na šíření tiskovin, časopisů, periodik v elektronické podobě, včetně internetu, na počítačové síti, prostřednictvím satelitů, síření a přenos inzerce a reklamy prostřednictvím telefonních sítí, zveřejňování a rozšiřování a přenos informací, všechny prostředky a sítě. Dále ochranná známka ANNONCE č. zápisu 229227 s právem přednosti 21. 6. 1999, známka kombinovaná, např. pro nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu, nahrané i nenahrané nosiče zvuku nebo obrazu, software, šíření tiskovin, časopisů, periodik v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, včetně internetu, satelitu, telefonních sítí. Dále značka ANNONCE č. zápisu 230024 s právem přednosti 9. 7. 1999, jde o značku slovní grafickou pro seznam výrobků a služeb, šíření a zveřejňování a přenos informací a zpráv prostřednictvím teletextu. Dále www.annonce.cz, č. zápisu 230028 s právem přednosti 9. 7. 1999, známka slovní pro seznam služeb, šíření a zveřejňování a přenos informací a práv prostřednictvím teletextu. Ze spisu Okresního soudu Plzeň – město, sp. zn. 9T 60/2005, bylo zjištěno, že žalovaný byl pravomocně odsouzen trestním příkazem a byl uznán vinným trestným činem porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 152 odst. 1 a odst. 2 písm. b) tr. zákona. Trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zákona a byl za to odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 11 měsíců s odkladem na 2 roky a 9 měsíců. Byl mu uložen peněžitý trest 50 000 Kč včetně trestu propadnutí řady věcí. Trestné činnosti se měl žalovaný dopustit v Plzni v období nejméně od 18. 7. 2003 do 8. 4. 2004 v místě svého bydliště ... že bez souhlasu nositelů příslušných autorských práv vyrobil kopírováním na CD/R a DVD/R média, rozmnoženiny různých počítačových programů, her, hudebních a filmových děl v počtu nejméně 705 kusů nosičů. Činil tak v rozporu se zákonem o právu autorském. Žalovaný byl žalobcem několikrát písemně upozorněn, aby odstranil své závadné jednání ve vztahu k žalobci, na písemné výzvy žalovaný nereagoval a teprve jeho činnost byla omezena vydáním výše uvedeného usnesení o předběžném opatření. Žalobce potvrdil, že činnost žalovaného probíhala již v roce 2006, kdy o ni byli informováni, a dále v roce 2007.

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k závěru, že oba účastníci řízení jsou soutěžiteli, když žalobce jako komanditní společnost mezi jiným má oblast činnosti vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing, zpracování dat, služby databank, správy sítí. Žalobce má u Úřadu průmyslového vlastnictví registrovány všechny výše uvedené ochranné známky. Soud uvěřil všem tvrzení žalobce o jeho postavení na trhu, když řadu působí jako jediné a největší inzertní noviny, že existuje řadu let jeho internetová podoba ANNONCE, ověření o počtu jejich zaměstnanců, externích pracovníků, o jeho ročním obratu a návštěv serveru investic a množství zveřejnění inzerátů. Je to z toho důvodu, že podle názoru soudu je žalobce v podvědomí všech občanů a spotřebitelů všeobecně znám jako mediální společnost, který vydává stejnojmenný inzertní časopis ANNONCE, který je největším poskytovatelem soukromých a podnikatelských inzertních služeb jak v tištěném médiu, tak

Vybrana_judikatura.indd 147 13.3.19 12:14

v internetu. Žalovaný jako fyzická osoba je registrován u živnostenského úřadu s předmětem činnosti zpracování dat, služby databank, správa sítí. Žalovaný měl registrovánu od listopadu 2006 internetovou doménu „inzerce-annonce.cz“, když tato doména žalovaného byla užívána k nabídce inzertních služeb včetně odkazů na pornografické servery, označované na stránkách žalovaného jako partneři ANNONCE. Žalovaný nereagoval na písemné výzvy k odstranění závadného stavu, naopak svou činnost ještě stupňoval. Žalovaný takovou činnost v rozhodné době provozoval i ve vztahu k jiným společnostem, za což byl i trestně postižen, protože došlo k neoprávněnému zásahu do jejich autorských práv. V řízení bylo prokázáno, že žalobce je držitelem výše uvedených ochranných známek, jak slovních tak grafických, pro seznam výrobků služeb na nahrané i nenahrané nosiče, informací všeho druhu, jako disky, diskety, pásky, nakladatelství, noviny pro bezplatnou soukromou inzerci v Čechách a na Moravě. Bylo prokázáno, že žalobce nedal žalovanému souhlas s užitím jeho ochranných známek, naopak jak plyne z korespondence, ho upozorňoval na závadnost stavu a žádal sjednat nápravu. Žalovaný ve své činnosti i přes upozornění pokračoval, takže se dopustil jednání, které je v rozporu s § 8 odst. 1, 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Podle tohoto ustanovení vlastník ochranné známky, jímž nepochybně žalobce je, má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat, zejména o označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které je shodné s těmi, pro které je ochranná známka napsána, užívání v obchodním styku se podle tohoto zákona považuje zejména užívání označení v obchodních listinách a v reklamě, nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem, nebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením. Jestliže soutěžitel používá bez souhlasu vlastníka ochrannou známku, má vlastník právo ochrany a zakázat užívání známky. Podle názoru soudu se žalovaný výše uvedeným jednáním, když si založil internetovou doménu, která byla prakticky shodně označena jako ochranné známky žalobce a prezentoval tam své služby, se dopustil nekalosoutěžního jednání v souladu s § 44 odst. 1 obch. zák., protože toto jednání je nepochybně v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a nepochybně způsobilé přivodit újmu žalobci jako soutěžiteli. Je nepochybné, že k záměně internetových stránek s podobným názvem v praxi velmi často může docházet, a to při vyhledávání pomocí internetových vyhledávačů a při proklikávání na odkazy, přičemž ani v jednom z těchto případů uživatel zpravidla celý název vyhledávané stránky nezná, ani znát nemusí. Takový průměrný uživatel internetové stránky žalovaného může vše nacházet pod označením ANNONCE a může mít za to, že se jedná o stránku žalobce, nikoliv pod označením inzerce. V řízení nebylo prokázáno, že žalovaný by vlastnil potřebné správní povolení. Z toho důvodu je možné hodnotit jednání žalovaného jako nekalosoutěžní. Tímto jednáním naplnil žalovaný generální klauzulu nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák. v platném znění. Jednání žalovaného je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, když žalovaný do detailu okopíroval označení známky žalobce s evidentním cílem využít jeho invence a akviziční úspěch ve vlastní prospěch. Tím nepochybně dochází ke klamání a matení průměrného spotřebitele. Žalovaný jedná i v rozporu i s dobrými mravy, když využil výkonu materiálních i nemateriálních výdajů žalobce, včetně prostředků do investování propagace. Nepochybně může mít vliv i na odliv žalobcových zákazníků. Vzhledem k tomu, že soud shledal výše uvedené jednání žalovaného jako nekalosoutěžní, již naplnil výše uvedenou generální kauzu hospodářské soutěže, podrobněji nerozebíral, zda byly v řízení jednáním žalovaného naplněny i speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, jako klamavá reklama, parazitování na pověsti apod. Soud má tedy za to, že výše popsaným jednáním byla nekalou soutěží žalovaného porušena a ohrožena práva žalobce jako společnosti všeobecně u nás známé. Žalobce se proto v souladu s § 53 obch. zák. byl oprávněn domáhat proti žalovanému jako rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Vzhledem k tomu, že žalovaný užívá označení ANNONCE, bylo žalovanému uloženo, aby se tohoto užívání zdržel při své podnikatelské činnosti a zároveň bylo žalobci vyhověno, aby žalovaný byl povinným převést doménu druhého řádu „inzerce-annonce.cz“ na žalobce. Podle § 53 obch. zák. osoby, jejichž práva byly nekalou soutěží porušena, se mohou požadovat i přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Žalobce takové zadostiučinění požadoval a žádal, aby mu

Vybrana_judikatura.indd 148 13.3.19 12:14

žalovaný zaplatil částku 300 000 Kč. Uvedl, že tato částka představuje velmi nepatrný zlomek obratu společnosti ANNONCE i hodnoty všech jejich zaregistrovaných ochranných známek. Jak výše uvedeno, žalovaný se po dobu 6 až 7 měsíců dopouštěl nekalosoutěžního jednání ve vztahu k žalobci, když na svých internetových stránkách shodně označených jako registrované ochranné známky žalobce prezentoval své služby. S ohledem na velmi častou dostupnost návštěv internetových stránek žalobce či žalovaného a k velké frekvenci zákazníků, kteří si v rozhodné době prohlíželi internetové stránky žalobce, byla ještě i další řada zákazníků, které měli v úmyslu prohlížet si internetové stránky žalobce, avšak s ohledem na postup při vyhledávání internetových vyhledávačů a při proklikávání na odkazy je nepochybné, že se řada z nich dostala i na stránky žalovaného. S ohledem na zjištěný obsah služeb, které prezentoval na svých stránkách žalovaný, je nepochybné, že mohla být a byla způsobena újma společnosti žalobce, když průměrný spotřebitel mohl předpokládat, že se nachází na jeho internetových stránkách. Podle názoru soudu bylo tedy prokázáno nekalosoutěžní jednání a bylo i zjištěno, že nekalosoutěžním jednáním žalovaného byla žalobci způsobena majetková újma. Podle názoru soudu s ohledem na postavení firmy žalobce, na hodnotu jejich známek, roční obrat, kterýmž má soud za to, že tato újma je v takovém rozsahu a druhu, že nepostačuje její vyrovnání v nepeněžité formě. Žalobce požadoval z tohoto titulu zaplacení za zadostiučinění ve výši 300 000 Kč, s ohledem na roční obrat žalobce, hodnotu jejich známek, které jsou v Čechách i na Moravě běžně známé a užívané a každý průměrný spotřebitel si je těchto hodnot u společnosti žalobce vědom, se soudu jeví jako přiměřená částka 300 000 Kč. Proto v tomto požadavku žalobce soud z výše uvedených důvodů žalobci vyhověl.

O nákladech řízení rozhodl soud dle § 142 odst. 1 o. s. ř., žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu náleží právo na účelně vynaložené náklady, které spočívají v nákladech za zaplacený poplatek ve výši 1 000 Kč, poplatek za toto řízení 14 000 Kč, náklady právního zastoupení za řízení o předběžném opatření 4 000 Kč, náklady právního zastoupení ve věci 25 000 Kč dle platné vyhlášky, 5x režijní paušál á 300 Kč, 2x cestovní náhrada za jednání Praha – Plzeň a zpět osobním automobilem 2 756 Kč + DPH, celkem tedy 57 424,60 Kč.

22.1

Mimi-bazar.cz – odvolání proti usnesení týkající se místní příslušnosti

§ 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

§ 9 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Ve věci šlo o spojené nároky žalobce a spor o určení věcně a místně příslušného soudu. Věcně příslušný soud k projednávání nekalosoutěžního jednání (mj. neoprávněné užívání obdobného doménového jména) v prvním stupni je krajský soud.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, sp. zn. 3 Cmo 425/2008

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: B. Š., s místem podnikání ... zastoupeného JUDr. Lukášem Jansou, advokátem se sídlem Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, proti žalovanému: BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o., se sídlem Brno, Tábor 888/21, IČ 26973821, zastoupenému JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem

Vybrana_judikatura.indd 149 13.3.19 12:14

Poštovská 8c, 601 00 Brno, o porušování práv k ochranné známce a ochranu před nekalou soutěží, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2008, č. j. 2 Cm 89/2008-19,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zamítl námitku své místní nepříslušnosti k projednání a rozhodnutí této věci. Námitka byla vznesena žalovaným v jeho podání ze dne 26. 9. 2008, v němž žalovaný poukázal na skutečnost, že žaloba v této věci je podána nikoli jen z důvodu ochrany průmyslového práva (o němž soudu prvního stupně přísluší rozhodnout), ale že svůj nárok žalobce opírá především o právo z nekalé soutěže a k internetové doméně, k rozhodnutí z těchto právních důvodů pak není soud místně příslušným. V odůvodnění svého usnesení soud uvedl, že ve věci jde vedle nároků z titulu nekalé soutěže o nároky z titulu ochrany práv vlastníka ochranné známky MIMIBAZAR č. 288869, přičemž nelze rozlišovat, který z právních titulů je dominantní, ale na žalobu je třeba pohlížet jako na celek. Pak je třeba vyjít z § 6 zák. č. 221/2006 Sb., jež stanoví výlučnou věcnou a místní příslušnost Městského soudu v Praze k rozhodování sporů o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví, a námitku místní nepříslušnosti soudu, vznesenou žalovaným v podání ze dne 26. 9. 2008, pak právě pro tuto výlučnou příslušnost nelze mít za důvodnou.

Usnesení ze dne 13. 8. 2008 napadl žalovaný svým odvoláním, vytkl soudu, že se nevyrovnal s jeho námitkou, že je žalováno rovněž z titulu ochrany před jednáním nekalé soutěže, kde žádná zvláštní příslušnost soudu prvního stupně dána není a žalovanému je tak upřeno právo na zákonného soudce. Měl proto soud postupovat tak, že žalobce vyzve k upřesnění, na základě čeho se jednotlivých svých tvrzených nároků domáhá. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení zrušil a vyhověl jeho námitce.

Vrchní soud v Praze dále jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) usnesení soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta námitka místní nepříslušnosti soudu prvního stupně, a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Ve věci jde o nároky žalobce na zdržení se dalšího porušování práv k ochranné známce a nekalosoutěžního jednání, na odstranění závadného stavu, o právo na převod domény a na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, tvrzené jako nároky ze dvou právních titulů – tvrzeno je porušení práva vlastníka ochranné známky a tvrzeno je jednání nekalé soutěže žalovaného. Pokud žalobce tvrdí, že žalovaný porušuje určitým konkrétním jednáním práva žalobce chráněná právně ze dvou titulů a požaduje konkrétní nárok, jenž může být z obou těchto titulů i uplatněn, pak není důvod pro to, aby soud žalobce vyzýval k rozdělení, co žádá konkrétně z toho kterého titulu (jak požaduje žalovaný), ale je na místě, aby rozhodl o uplatněném nároku z obou titulů, když ve věci samé je věcně příslušným soud téhož stupně pro takto „věci spojené“. Zde – jak i dále uvedeno – je k věci z nekalé soutěže příslušným věcně krajský soud podle § 9 odst. 3 písm. l o. s. ř. a k věci z ochranné známky Městský soud v Praze dle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dále jen „z. v. p. p. v.“, a případné rozdělení věci na věcí vícero s případným vyloučením jedné věci a jejím postoupením jinému soudu téhož stupně je v rozporu s ekonomikou řízení i úpravou § 89 o. s. ř. Je přitom dané spojení věcí z průmyslového práva s nekalou soutěží (ale i např. s právem autorským) spíše pravidlem než výjimkou, což plyne již z toho, že ve vztazích soutěžitelů porušení průmyslového práva jednoho soutěžitele soutěžitelem druhým je také (vedle porušení konkrétního průmyslového práva) pravidelně porušením dobrých mravů soutěže.

Podle § 6 odst. 1 písm. a) z. v. p. p. v. Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první zákona

Vybrana_judikatura.indd 150 13.3.19 12:14

(tj. z. v. p. p. v.). Městský soud v Praze v těchto řízeních jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech (§ 6 odst. 2 z. v. p. p. v.). Právní úprava nabyla účinnosti dne 1. 1. 2008.

Podle 9 odst. 3 písm. o) o. s. ř. (znění účinné od 1. 1. 2001 dosud) krajský soud rozhoduje v obchodních věcech jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, podle § 36a odst. 3 o. s. ř. (znění účinné rovněž od 1. 1. 2001 dosud) v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje samosoudce.

Podle názoru odvolacího soudu při uplatnění zásady *lex posterior derogat priori* (pozdější zákon „ruší" dřívější) i *lex specialis derogat generali* (zvláštní zákon „ruší" obecný) nelze učinit jiný závěr, než že úprava § 9 odst. 3 písm. o) o. s. ř. se stala obsoletní a po 1. 1. 2008 pro věci nově zahájené nepoužitelnou. Podle Listiny základních práv a svobod platí, že každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu (čl. 36 odst. 1) a že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1). Zákon také stanovil příslušným (měřeno stávajícím pojmoslovím výlučně věcně i výlučně místně) k rozhodování věcí dle § 6 odst. 1 písm. a) z. v. p. p. v. (a shodně dle § 39 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění) v prvním stupni řízení pouze Městský soud v Praze a žádný soud jiný. Pokud by snad jiný soud v takových věcech rozhodoval, pak účastníkům by byl odňat jejich zákonný soud v zákonem stanoveném obsazení a ostatně by tento soud rozhodoval v rozporu se zákonem jak co do své příslušnosti, tak v obsazení samosoudcem. Nepřichází v úvahu proto také postoupení věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, neboť není zde jiného (věcně a) místně příslušného soudu k rozhodování daných věcí, jenž by také i mohl rozhodovat v prvním stupni v těchto věcech v senátě.

Z uvedených závěrů se také odvíjí konečný závěr pro případ, kdy je žalobcem uplatněn nárok z různých právních titulů, kdy je jím v podstatě spojeno pro jedno řízení více věcí – pak je vždy třeba oproti obecné úpravě dát přednost úpravě speciální. Za stavu, kdy jiný krajský soud než právě jen Městský soud v Praze nesmí rozhodovat o právu z ochranné známky, naproti tomu Městský soud v Praze jako krajský soud je věcně příslušným k rozhodování věcí z nekalé soutěže [§ 9 odst. 3 písm. l) o. s. ř.], pak soudem, jenž o žalobě s nároky z nekalé soutěže a z ochranné známky je povolán rozhodnout, může být jen Městský soud v Praze.

Vrchní soud v Praze proto dovodil, že jediným soudem (tedy i jediným soudem věcně a místně příslušným) o předmětném návrhu rozhodnout v prvním stupni je Městský soud v Praze. Námitka místní nepříslušnosti proto neobstojí, pokud ji soud prvního stupně zamítl, je jeho rozhodnutí správné a bylo proto podle § 219 o. s. ř. potvrzeno.

O nákladech tohoto odvolacího řízení rozhodne soud prvního stupně podle § 151 o. s. ř.

22.2

Mimi-bazar.cz – dovolání proti usnesení týkající se místní příslušnosti

§ 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

§ 9 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Věcně příslušný soud k projednávání zásahu do ochranné známky a nekalosoutěžního jednání (mj. neoprávněné užívání obdobného doménového jména) je Městský soud v Praze.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2095/2009

Soudce/Senát: JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Zdeněk Des, JUDr. Ing. Jan Hušek

Vybrana_judikatura.indd 151 13.3.19 12:14

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobce B. Š., zastoupeného JUDr. Lukášem Jansou, advokátem se sídlem Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, proti žalované BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o., se sídlem Tábor 888/21, 616 00 Brno, IČ 26973821, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Poštovská 8c, 601 00 Brno, o porušování práv k ochranné známce a ochranu před nekalou soutěží, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 89/2008, k dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, č. j. 3 Cmo 425/2008-30,

takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Podle obsahu spisu se žalobce domáhal ochrany proti porušování práv k ochranné známce a proti nekalé soutěži žalobou, v níž požadoval, aby žalované byly uloženy následující povinnosti:

- zdržet se užívání doménového jména www.mimi-bazar.cz, a to provozování internetových stránek pod tímto doménovým jménem, přesměrování na jiné doménové jméno prostřednictvím doménového jména www.mimi-bazar.cz, umístění odkazu na internetové stránky pod toto doménové jméno a zdržet se publikování informací prostřednictvím tohoto doménového jména,
- odstranit označení mimi-bazar ze všech svých webových prezentací, reklamních materiálů, tištěných propagací, reklamních bannerů, a zdržet se jakéhokoli dalšího používání označení mimi-bazar vůči spotřebitelům,
- převést doménové jméno www.mimi-bazar.cz na žalobce za cenu odpovídající běžným nákladům na registraci domény .cz, a to do tří dnů od právní moci rozsudku,
- zaplatit žalobci částku 200 000 Kč jako přiměřené zadostiučinění, a to do tří dnů od právní moci rozsudku,
- zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Dle žalobního tvrzení tím, že žalovaná provozuje pod doménou www.mimi-bazar.cz server (resp. uživatel je prostřednictvím této domény přesměrován na server) zcela obdobného zaměření, jaké má server žalobce, provozovaný pod doménou www.mimibazar.cz, dopouští se porušování práv žalobce k jeho ochranné známce MIMIBAZAR, č. zápisu 288869, podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a dále nekalosoutěžního jednání podle obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák."), konkrétně podle § 44 odst. 1 – generální klauzule, § 47 písm. a) – vyvolání nebezpečí záměny a § 48 – parazitování na pověsti.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 26. 9. 2008 uvedla, že neuznává nárok uplatněný žalobcem. Žalovaná namítá zejména nesplnění podmínek řízení podle § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř."), je-li vedeno řízení před nepříslušným soudem (dle názoru žalované není věcně a místně příslušný k rozhodování o podané žalobě Městský soud v Praze, když z podané žaloby vyplývá, že žalobce opírá svůj nárok o právo nekalé soutěže, zejména o právo k internetové doméně). Dále žalovaná uvádí, že vzhledem k tomu, že žalobce nemá ochrannou známkou chráněné předmětné označení pro službu vztahující se k nákupu a prodeji zboží, resp. ke zprostředkování nákupu a prodeje zboží (zápisná nezpůsobilost), nemůže se žalovaná vůči němu dopouštět porušování práv k ochranné známce. Žalovaná rovněž nesouhlasí s posouzením zaměnitelnosti obou domén z hlediska práva nekalé soutěže, když nelze hodnotit zaměnitelnost doménových jmen z hlediska průměrného spotřebitele, nýbrž z hlediska průměrného uživatele internetu, který si je vědom významu a důležitosti každého jednotlivého písmene, číslice a znaménka při zadávání internetové adresy při užívání internetu,

Vybrana_judikatura.indd 152 13.3.19 12:14

tj. nutnosti zadání zcela přesného užití určitého doménového jména k nahlédnutí na požadované internetové stránky.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2008, č. j. 2 Cm 89/2008-19, zamítl námitku místní nepříslušnosti Městského soudu v Praze, vznesenou žalovanou v podání ze dne 26. 9. 2008.

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze (dále jen odvolací soud) usnesením ze dne 30. 1. 2009, č. j. 3 Cmo 425/2008-30, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Odvolací soud přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. napadené usnesení soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta námitka místní nepříslušnosti soudu prvního stupně, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud zjistil, že ve věci jde o nároky žalobce tvrzené jako nároky ze dvou právních titulů. Tvrzeno je porušení práva vlastníka ochranné známky a tvrzeno je jednání nekalé soutěže žalované. Tvrdí-li žalobce, že žalovaná porušuje určitým konkrétním jednáním práva žalobce chráněná právně ze dvou titulů a požaduje konkrétní nárok, jenž může být z obou těchto titulů i uplatněn, pak není důvod pro to, aby soud žalobce vyzýval k rozdělení, co žádá konkrétně z toho kterého titulu, ale je na místě, aby rozhodl o uplatněném nároku z obou titulů, když ve věci samé je věcně příslušným soud téhož stupně pro takto věci spojené. V daném případě je k věci z nekalé soutěže věcně příslušným krajský soud podle § 9 odst. 3 písm. l) o. s. ř. a k věci z ochranné známky Městský soud v Praze podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (tato právní úprava je účinná od 1. 1. 2008, tedy v posuzovaném případě použitelná při uplatnění zásady lex posterior derogat priori), a případné rozdělení věci na věcí vícero s případným vyloučením jedné věci a jejím postoupením jinému soudu téhož stupně je v rozporu s ekonomikou řízení i úpravou § 89 o. s. ř.

Odvolací soud uzavřel, že jediným soudem (věcně a místně příslušným) o předmětném návrhu rozhodnout v prvním stupni je Městský soud v Praze, že námitka místní nepříslušnosti neobstojí a že zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně je správné a proto podle § 219 o. s. ř. bylo toto jeho rozhodnutí jako věcně správné potvrzeno.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, přestože odvolací soud v poučení usnesení, jímž potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedl, že dovolání proti tomuto usnesení není přípustné. Žalovaná považuje své dovolání za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolatelka namítá nesplnění podmínek řízení, které spatřuje ve skutečnosti, že o podané žalobě o ochranu před nekalou soutěží má rozhodovat nepříslušný soud (podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se má konat řízení u toho soudu, který je věcně a místně příslušný). Dovolatelka usuzuje, že z podaného návrhu na zahájení řízení vyplývá, že žalobce svůj nárok opírá zejména o právo nekalé soutěže, což je věc, která k vyřízení Městskému soudu v Praze nepřísluší. Dále dovolatelka uvádí, že řízení před Městským soudem v Praze by mohlo znamenat zkrácení žalované na jejím právu na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. Dovolatelka je přesvědčena, že předmětná otázka nepříslušnosti Městského soudu v Praze pro rozhodování sporů z nekalé soutěže je otázkou zásadního právního významu.

Dovolatelka se obrací na Nejvyšší soud (dále jen „dovolací soud“) s požadavkem, aby zrušil napadené usnesení odvolacího soudu i usnesení soudu prvního stupně a věc přikázal Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno před 1. 7. 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb., Nejvyšší soud (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12. přechodných ustanovení v čl. II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009.

Proti usnesení odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek stanovených v § 237 o. s. ř., pokud bylo odvolacím soudem rozhodováno ve věci samé. O takový případ se v této věci nejedná. Věcí samou se totiž rozumí věc, která je tím předmětem, pro nějž se řízení vede. V řízení, v němž má

Vybrana_judikatura.indd 153 13.3.19 12:14

být rozhodnut spor o právo mezi účastníky, kteří stojí proti sobě v postavení žalobce a žalovaného, je věcí samou nárok uplatněný žalobou, o němž má být v příslušném řízení věcně rozhodnuto (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdo 774/97, publikované pod č. 61 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1998). Rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto odvolání z důvodu nepřípustnosti odvolání, je rozhodnutím procesního charakteru, které věcně neřeší práva a povinnosti účastníků uplatněná žalobou, a není tedy rozhodnutím o věci samé. Přípustnost dovolání proto nelze posoudit podle § 237 o. s. ř.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu je dále přípustné podle § 238 o. s. ř., musí se však jednat o usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení nebo o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí po povolení obnovy řízení. V dalších taxativně vymezených věcech (např. ve věci insolvenčního řízení, ve věci výkonu rozhodnutí, apod.) je dovolání přípustné podle § 238a o. s. ř. Z žádného ustanovení (a to ani z § 239 o. s. ř., kterým je upravena přípustnost dovolání proti nemeritorním rozhodnutím odvolacího soudu) však nevyplývá přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí námitky místní nepříslušnosti s tím, že jediným soudem (věcně a místně příslušným) o předmětném návrhu rozhodnout v prvním stupni je Městský soud v Praze.

Za této situace je nepochybné, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované aniž by se mohl věcí zabývat podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Lze tak uzavřít, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesení odmítl [§ 243b odst. 5 věta první, a § 218 písm. c) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rámci dalšího řízení.

22.3

Mimi-bazar.cz – první stupeň – žaloba ve věci samé

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

§ 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Registrace alternativního tvaru doménového jména „s pomlčkou" vyvolává pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně možné asociace s chráněným označením žalobce, a je teda jednáním v rámci nekalé soutěže, a zároveň zásahem do práv vlastníka ochranné známky.

Právní ochrana průmyslového práva stanoví požadavek, aby následky porušení byly odstraněny. Tohoto nároku se dosáhne převedením doménového jména na oprávněnou osobu.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 2 Cm 89/2008

Soudce/Senát: JUDr. Růžena Kučerová, JUDr. Irena Karpíšková, JUDr. Helena Nebesařová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátu ve složení: předsedkyně senátu JUDr. Růžena Kučerová, soudkyně JUDr. Irena Karpíšková a JUDr. Helena Nebesařová, v právní věci žalobce: Bohdan

Vybrana_judikatura.indd 154 13.3.19 12:14

Škoda, BS TRADE, IČ 69984921, se sídlem Na Kopci 2154/62, 734 01 Karviná-Mizerov, zastoupen JUDr. Lukášem Jamou, advokátem se sídlem Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory, proti žalovanému: BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o., IČ 26973821, se sídlem Tábor 888/21, 616 00 Brno, zastoupen JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Poštovská 8c, 601 00 Brno, o ochranu práv k ochranné známce a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání

takto:

I. Žalovaný je povinen převést doménové jméno www.mimi-bazar.cz na žalobce za cenu 199 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.
II. Řízení se zastavuje v části nároku na úhradu částky 200 000 Kč.
III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám právního zástupce poměrnou část náhrady nákladů řízení ve výši 49 877 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranné známky a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. Dle žalobního tvrzení je žalobce obchodní společností, která poskytuje služby inzertního a aukčního serveru. Žalobce je vlastníkem internetové domény www.mimibazar.cz, kterou má registrovanou od 23. 5. 2004. Pod touto doménou provozuje inzertní server zaměřený na prodej nového i použitého zboží pro děti každého věku a pro jejich matky. Žalobce si zaregistroval základní rozlišovací prvek domény „mimi-bazar" jako národní slovní ochrannou známku č. zápisu 288869 s datem zápisu 26. 3. 2007. Tato známka je mimo jiné zaregistrovaná i pro poskytování služeb třídy 9, nosiče záznamů nahrané í nenahrané, informace v elektronické podobě, třídy 35 reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím počítačové sítě, on-line inzerce, systemizace informací do počítačových databází.

Žalobce vedle serveru pod doménou www.mimibazar.cz provozuje i servery pod doménami www.mimishop.cz a www.mimiaukce.cz. Žalobce vlastní slovní ochrannou známku „mimishop" č. zápisu 283118 s datem zápisu 24. 8. 2006. Tato známka je zaregistrována pro stejné třídy výrobků a služeb jako známka „mimibazar". Poskytovaná služba internetové inzerce získala od roku 2005 notorickou známost mezi spotřebiteli a označení mimibazar.cz respektive mimibazar získalo mimořádně silnou rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službě žalobce a žalobci samotnému.

Žalovaný je obchodní společností, která je od 7. 5. 2007 vlastníkem domény www.mimi-bazar.cz. Žalovaný pod touto doménou provozuje inzertní a aukční server identického zaměření jako je zaměření serveru žalobce. Žalovaný provozuje rovněž doménu www.emimi.cz pod níž rovněž provozuje inzertní a aukční server s potřebami pro děti a matky. Server mimi-bazar funguje jako zobrazení seznamu jednotlivých druhů zboží a některých vybraných nabídek konkrétního zboží, uživatel po kliknutí na určitý druh zboží nebo konkrétní nabídku je přesměrován na stránky serveru www.emimi.cz Žalovaný se provozováním serveru pod doménou www.mimi-bazar.cz dopouští nekalosoutěžního jednání a porušování práv žalobce k jeho ochranné známce. Ve vztahu k ochranné známce žalobce „mimibazar" je nutno konstatovat nejvyšší možnou míru zaměnitelnosti označení žalovaného „mimi-bazar" s touto ochrannou známkou. V obou případech se jedná o označení slovní bez dalších prvků. Jediná odlišnost je v pomlčce mezi slovními prvky, přičemž samotný tento prvek není schopen dostatečně odlišit služby takto označené od služeb nesoucí označení „mimibazar". Obě označení jsou zaměnitelná z hlediska vizuálního, fonetického i významového.

Registrací dvou ochranných známek ve tvaru „mimi" a dodatek „bazar" nebo „shop" začal žalobce budovat známkovou řadu, přičemž v rámci této známkové řady používá i dosud nezaregistrované označení „mimiaukce". Díky široké známosti u spotřebitelů a vysoké návštěvnosti všech stránek žalobce jsou všechna tři označení snadno identifikovatelná spotřebiteli. Zápisu ochranné známky žalobce ve tvaru mimibazar dne 26. 3. 2007 předcházela registrace domény žalovaného dne 7. 5. 2007.

Vybrana_judikatura.indd 155 13.3.19 12:14

Žalovaný se dopouští nekalosoutěžního jednání tím, že zvolil doménu podobnou doméně žalobce, která je mezi spotřebiteli notoricky známá. Návštěvnost stránek žalobce činí více než půl milionu uživatelů internetu měsíčně. Jednání žalovaného vyvolává nebezpečí záměny i klamavou představu o spojení s označením jiného soutěžitele.

Žalobce se domáhal zdržovacího nároku, jímž by byla žalovanému stanovena povinnost zdržet se užívání doménového jména a provozování internetových stránek pod tímto doménovým jménem. Žalobce se dále domáhal stanovení povinnost odstranit označení mimi-bazar ze všech webových prezentací a reklamních materiálů a jiných obchodních listin a dále se žalobce domáhal stanovení povinnosti žalovanému převést doménové jméno na žalobce za cenu 199 Kč. Dle žalobního tvrzení, pokud nemůže žalovaný oprávněně užívat doménu mimi-bazar v obchodním styku k podpoře prodeje zboží pomocí internetového serveru, nemá pro něj žádný majetkový význam. Pro žalovaného by neměl žádný majetkový význam ani převod domény na třetí osobu, neboť tato by byla při užívání omezena stejně jako žalobce. Běžná rozhodovací praxe Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je, že na základě rozhodčího nálezu je realizován bezúplatně převod domény prostřednictvím centrálního registrátora NIC.CZ.

Pokud se žalobce domáhá na žalovaném vydání domény za úplatu ve výši běžné ceny, která činí částku 199 Kč, jde o částku, která je adekvátní za úplatu za převod domény.

Žalobce požadoval přiměřené zadostiučinění ve výši 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že žalobce předpokládal, že na žalovaného bude vyhlášen úpadek a nemá zájem na pokračování smluvního řízení, vzal žalobu v této části zpět.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný označil za nesporné, že je majitelem domény www.mimi-bazar.cz od 7. 5. 2007, na těchto stránkách poskytuje soukromou i firemní inzerci i aukce zdarma. Žalovaný se zabývá zprostředkováním v oblasti nákupu a prodeje různých výrobků prostřednictvím internetové sítě, mimo jiné zprostředkováním nákupu a prodeje výrobků určených pro malé děti, funguje jako nabídka použitého dětského zboží. Žalobce nemá chráněné předmětné označení pro službu vztahující se k nákupu a prodeji, respektive ke zprostředkování nákupu a prodeje zboží. Úřad průmyslového vlastnictví dospěl k závěru, že slovní označení ve tvaru mimibazar je druhové označení užívané pro obchod s rozmanitým zbožím starším, použitým nebo doprodejním a tudíž tento slovní prvek nemůže mít rozlišovací způsobilost pro související výrobky a služby a to službu zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje výrobků ve třídě 35. Ochranná známka žalobce č. 288869 tudíž nebyla pro tuto službu zapsána.

Žalovaný namítl, že obě domény nejsou zaměnitelné z hlediska průměrného spotřebitele vzhledem k tomu, že si je spotřebitel vědom toho, že je nutné přesné zadání určitého doménového jména. Žalovaný dále namítl, že průměrný uživatel si není vědom tohoto, že užívá doménu, která je spojena se žalobcem vzhledem k tomu, že po otevření stránek by si musel kliknout na sekci kontakty, aby zjistil, s jakým objektem je stránka spojována.

Žalovaný namítl, že po zadání spojení „mimi bazar" do internetového vyhledávače je zadavateli nabídnuto množství odkazů na uvedené spojení a další internetové stránky jiných subjektů, z něhož je zřejmá druhovost označení „mimibazar".

Dále žalovaný namítl, že žalobce neprokázal příčinnou souvislost mezi poklesem návštěvnosti jeho webové stránky počátkem roku 2008, neunesl tudíž důkazní břemeno ke vzniku jakékoliv škody, kterou by chtěl nahradit požadovaným přiměřeným zadostiučiněním.

V řízení bylo z výpisu databáze Úřadu průmyslového vlastnictví zjištěno, že byla zapsána ochranná známka č. zápisu 28869 slovní ve tvaru mimibazar s datem zápisu 26. 3. 2007 pro vlastníka Bohdan Škoda – BS TRADE.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 1. 2007, sp. zn. 0-4290209, bylo zjištěno, že přihláška ochranné známky sp. zn. 0-429020 ve znění „mimibazar" pro služby zprostředkování

Vybrana_judikatura.indd 156 13.3.19 12:14

v oblasti nákupu a prodeje zboží ve třídě 35 byla zamítnuta. Dle odůvodnění úřad dospěl k závěru, že přihlašované označení ve tvaru mimibazar postrádá rozlišovací způsobilost k přihlašovaným službám zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží. Úřad uvedl, že označení mimibazar je v internetovém vyhledávači užit jako označení pro kategorii bazaru, jedná se tudíž o označení nedistinktivní a nezpůsobilé k zápisu. Je používáno pro označení „bazaru, tj. obchodu s použitým dětským oblečením", aniž by je průměrný spotřebitel bez dalšího spojoval s jedním konkrétním uživatelem.

Z výpisu z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že je zapsaná ochranná známka slovní č. zápisu 283118 ve tvaru mimishop pro vlastníka Bohdan Škoda – BS TRADE.

Z registru Whois vedeného CZ.NIC bylo zjištěno, že je zapsáno doménové jméno ve tvaru mimibazar.cz pro držitele Bohdan Škoda – BS TRADE registrace dne 23. 5. 2004. Dále je zapsáno doménové jméno ve tvaru mimi-bazar.cz, registrace od 7. 5. 2007 a doménové jméno emimi.cz registrace 15. 2. 2006 pro držitele BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o.

Z výpisu z webových stránek registrátoru One.Cz, s. r. o., Internet CZ v. s., Active 24, bylo zjištěno, že obsahují ceník registrace domény, registrace na 1 rok činila 199 Kč, 108 Kč, 179 Kč.

Z podání ze dne 18. 4. 2001 a 15. 4. 2001 bylo zjištěno, že žalovaný podal návrh na zrušení ochranné známky ve znění mimibazar č. zápisu 288869 a na prohlášení této ochranné známky za neplatnou Úřadu průmyslového vlastnictví.

Z výpisu z webové stránky mimi-bazar.cz bylo zjištěno, že na této webové stránce je uvedeno označení mimi dětský bazar s tím, že obsahuje text: vítejte na stránkách mimibazar.cz náš dětský mimibazar chce pomoci především tem, kteří prodávají a kupují věci pro děti a maminky. Mimi bazar – soukromá i firemní inzerce i aukce zdarma. Z výpisu z webových stránek www.emimi.cz bylo zjištěno, že obsahuje označení dětský bazar inzerce zdarma, aukce zdarma.

Z článku s názvem „mimina nesou víc než počítače" uveřejněného dne 26. 5. 2008 na idnes.cz bylo zjištěno, že žalobce uvedl, že v únoru 2006 měli 4 000 platících členů, nyní 13 000 v Čechách a 4 000 na Slovensku. Zdarma je registrováno zhruba 130 000 inzerentů a na Slovensku 40 000. Internetový inzertní server mimibazar.cz vlastní Bohdan Škoda.

Z výpisu z webové stránky Google Analytics obsahující přehled návštěvníků domény mimibazar.cz bylo zjištěno, že v období od 1. 5. do 31. 5. 2008 navštívilo stránky 480 595 lidí, v roce 2009 8 194 830 návštěvníků, v roce 2010 9 360 640 návštěvníků, v roce 2011 3 287 196 návštěvníků.

Z rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Ro 7/10, bylo zjištěno, že žalovanému bylo uloženo převést doménové jméno ve tvaru „mimi-aukce.cz" žalobci Bohdanu Škodovi.

Z faktury č. 250101379 ze dne 4. 11. 2005, č. 25011436 ze dne 8. 11. 2005, č. 25010219 ze dne 30. 12. 2005, č. 260100001 ze dne 1. 1. 2006, č. 260100001 ze dne 1. 1. 2006, č. 260101072 ze dne 12. 2. 2006, č. 260101240 ze dne 18. 2. 2006, č. 260104594 ze dne 9. 6. 2006, bylo zjištěno, že žalobce fakturoval poskytnuté služby na serveru mimibazar.cz úhradu jednotlivým odběratelům uvedeným na fakturách.

Z čestného prohlášení Ing. Radima Smyčky ze dne 11. 9. 2008 bylo zjištěno, že je majitelem a provozovatelem inzertního serveru bazos.cz, jehož provoz byl zahájen dne 18. 1. 2003. V prosinci 2004 zprovoznil rubriku Děti, která je zaměřena na prodej nového i použitého zboží pro děti každého věku a pro jejich matky. V této sekci použil od zprovoznění slovní spojení mimibazar.

Z výpisu z webových stránek mimibazar.mimiweb.cz, z webových stránek značených www.mimibazar-detske-zbozi, stránek s označením www.mimiburza.cz., stránek s označením www.babytuzex.cz, stránek s označením www.botyIucik.cz, s označením www7.bazos.cz, stránek s označením www.ibazar.cz, stránek s označením www.nasemimi.cz, stránek s označením facebook.com, mimibazarhrasek23.cz, stránek s označením www.detske-potreby.free-inzerce.cz, stránek s označením

Vybrana_judikatura.indd 157 13.3.19 12:14

www.detsky-bazar.dobazaru.cz, stránek s označením byl.cz, stránek s označením www.obleceni-one.cz, stránek s označením www.fashion-bazar.cz bylo zjištěno, že na těchto webových stránkách jsou provozovány inzertní servery s nabídkou dětského zboží a je užit výraz mimibazar v souvislostí s označením služby.

Žalobou se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranných známek a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. Odvolací soud v rozhodnutí ze dne 26. 3. 2012, sp. zn. 3 Cmo 318/2011-119, dospěl k závěru, že oba nároky, a to jak nárok z práva vlastníka ochranných známek podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb.. tak nárok z nekalé soutěže podle § 53 obch. zák. byl v řízení prokázán. Označení mimi-bazar.cz je označení domény, na jejíchž stránkách je nabízena možnost inzerce a inzerční činnost žalovaným, vyvolává pravděpodobnost záměna na straně veřejnosti, včetně možné asociace s chráněným označením žalobce mimi-bazar. Vzhledem k tomu, že žalobce a žalovaný jsou soutěžitelé v hospodářské soutěží, je užití předmětného označení mimi-bazar v doménovém jméně mimi-bazar.cz též nekalosoutěžním jednáním.

Po odvolacím řízení zůstal předmětem řízení nárok na stanovení povinnosti převézt doménové jméno na žalobce a nárok na úhradu zadostiučinění v částce 200 000 Kč,

Soud řízení zastavil v části nároku na úhradu částky 200 000 Kč v souladu s § 96 o. s. ř. vzhledem k tomu, že žalobce v této části vzal žalobu zpět.

Vzhledem k tomu, že v řízení byl shledán nárok žalobce na nápravu vzniklého závadného vztahu § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., dle § 53 obch. zák., soud žalobě vyhověl i v části nároku na stanovení povinnosti žalovaného převést doménové jméno mimi-bazar.cz na žalobce za cenu 199 Kč. Dle běžné judikatury stanovení této povinnosti vede k rozumnému uspořádání právních poměrů, které je s to zajistit oprávněnému, aby převod doménového jména byl proveden jedním krokem, nikoliv postupem, kdy by žalovaný ukončil registraci tohoto jména a následně by si oprávněný registroval toto jméno vzhledem k tomu, že po uvolnění určitého doménového jména existuje riziko, že toto jménu bude zaregistrováno na úkor skutečně oprávněného jinou osobou. Přitom doménové jméno představuje pro podnikatele nehmotný statek, který podnikateli umožňuje prezentovat se v internetových sítích, nabízet poskytované služby. Právní ochrana průmyslového práva stanoví požadavek, aby následky porušení byly odstraněny. Tohoto nároku se dosáhne převedením doménového jména na oprávněnou osobu.

Soud shledal přiměřenou částku 199 Kč za převod domény vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že tato Částka odpovídá ceně registrace u registrátora „ONE.CZ“, u něhož byla registrována doména mimi-bazar.cz.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu § 142 odst. 2 o. s. ř. Soud přiznal žalobci 50 % vzniklých nákladů. Náklady řízení žalobce činil soudní poplatek za návrh na předběžné opatření 500 Kč, odměna zastoupení advokátem v řízení o vydání předběžného opatření ve výši 2 000 Kč, paušální náhrada hotových výdajů 300 Kč, náhrada nákladů právního zastoupení v řízení o námitce místní nepříslušnosti ve výši 1 000Kč; náhrada nákladů právního zastoupení v řízení o odvolání proti usnesení o zamítnutí námitky nepříslušnosti ve výši 1 000 Kč, 2x 300 Kč paušál; náhrada nákladů nalézacího řízení před soudem prvého stupně: uhrazený soudní poplatek ve výši 11 000 Kč, náhrada nákladů právního zastoupení 15 000 Kč, 5x 300 Kč paušál, jízdné k ústnímu jednání dne 19. 4. 2011 – 4 265 Kč a 21. 6. 2011 – 3 265 Kč, náhrada za promeškaný čas 2x 1 400 Kč; náhrada nákladů odvolacího řízení – soudní poplatek 11 000 Kč, náhrada nákladů právního zastoupení 15 000 Kč, 2x 300 Kč paušál, jízdné k ústnímu jednání, konanému dne 26. 3. 2011 ve výši 4 443 Kč, náhrada za promeškaný čas 1 400 Kč; náklady řízení před soudem prvého stupně – náhrada nákladů právního zastoupení 15 000 Kč, 2x 300 Kč paušál, jízdné k ústnímu jednání, konaném dne 25. 9. 2012 ve výši 4 455 Kč, náhrada ztráty promeškaného času ve výši 1 400 Kč, DPH 16 626 Kč.

Vybrana_judikatura.indd 158 13.3.19 12:14

23.1

Vlasta.cz, Story.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Povinnost zdržet se užívání domén vlasta.cz a story.cz žalovaného z důvodu ochranných známek žalobce. Domény žalovaný pořídil až dlouho poté, co žalobce držel ochranné známky k daným jménům jakožto vydavatel stejnojmenných časopisů, navíc stránky nevyužíval, proto soud uzavřel, že šlo o zakoupení ze spekulativních důvodů.

Soud nicméně uvedl, že samotná registrace doménového jména shodného se zapsanou ochrannou známkou není bez dalšího porušením práva z ochranných známek. Na základě provedeného dokazování má však soud za prokázané, že žalovaný skutečně provedl registraci uvedených doménových jmen ze spekulativních důvodů, vzhledem k tomu, že uvedené webové stránky nebyly žalovanou č. 1 využívány standardním způsobem.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 11 Cm 116/2007

Soudce/Senát: JUDr. Zuzana Čížková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Zuzanou Čížkovou jako samosoudcem v právní věci žalobce Sanoma Magazines Praha, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Lomnického 7, č. p. 1705, IČ: 45278776, zastoupeného Mgr. Ladislavou Jasanskou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Lomnického 1705/7 proti žalovaným č. 1. Vladaně M., bytem ... a č. 2 CZ.N1C, z. s. p. o., se sídlem v Praze 2, Americká 525/23, zastoupeného JUDr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem v Praze 1. Na Struze 174/7, o ochranu práv vlastníka ochranné známky,

takto:

I. Žalovaná č. 1 je povinna zdržet se užívání doménových jmen story.cz a vlasta.cz a jejich převodu na třetí osoby, vyjma převodu na žalobce, a je povinna do tří dnů od právní moci rozsudku převést doménová jména story.cz a vlasta.cz na žalobce.
II. Řízení se ve vztahu žalobce a žalovaného č. 2 zastavuje,
III. Žalovaná č. 1 je povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši Kč 25 086 k rukám Mgr. Ladislavy Jasanské, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.
IV. Ve vztahu žalobce a žalovaného č. 2 nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se, po soudem připuštěné změně žaloby, domáhal proti žalované č. 1 uložení povinnosti zdržet se užívání doménových jmen story.cz a vlasta.cz a jejich převodu na třetí osoby, vyjma převodu na žalobce, a povinnosti do tří dnů od právní moci rozsudku převést doménová jména story.cz a vlasta.cz na žalobce. Ve vztahu k žalovanému č. 2 se pak domáhal uložení povinnosti do tří dnů od právní moci rozsudku převést doménová jména story.cz a vlasta.cz na žalobce. Žalobce je jedním z největších vydavatelských domů na území České republiky a do jeho portfolia v současné době spadá i vydávání časopisů Vlasta a Story. Názvy obou titulů jsou chráněny. V případě Vlasty jde o ochranné známky „VLASTA" – reg. č. 57245 s datem práva přednosti ode dne 2. 4. 1990; „VLASTA VŠECHNY

Vybrana_judikatura.indd 159 13.3.19 12:14

STRÁNKY ŽENY“ – reg. č. 107317 s datem práva přednosti ode dne 29. 12. 1995 a „vlasta“ – reg. č. 117677 s datem práva přednosti ode dne 9. 12. 1996. V případě Story jde o ochranné známky „STORY“ – reg. č. 81275 s datem práva přednosti ode dne 15. 7. 1993; „Story“ – reg. č. 117889 s datem práva přednosti ode dne 12. 12. 1996; „STORY PRVNÍ VE SPOLEČNOSTI“ – reg. č. 166047 s datem práva přednosti od 2. 4. 2001 a „PRVNÍ VE SPOLEČNOSTI Story“ – reg. č. 168239 s datem práva přednosti ode dne 7. 6. 2001. Žalovaná č. l. je ode dne 24. 9. 2001 registrována jako držitel doménového jména story.cz a doménového jména vlasta.cz, tato doménová jména byla zaregistrována dne 27. 6. 2001, respektive 27. 7. 1998. tedy dlouho poté, co byly registrovány ochranné známky žalobce. Tím žalovaná č. 1 zasahuje do práv k ochranným známkám žalobce a porušuje tato práva. Doménové jméno vlasta.cz je nečinné a doménové jméno story.cz skýtá prezentaci s několika seznamovacími odkazy, které jsou sto snížit důstojnost časopisu vydávaného žalobcem. Obě dvě domény nejsou zjevně využívány k relevantním účelům. Jejich držitelka, tedy žalovaná č. 1, je známou spekulantkou s doménovými jmény, a proto je tato interpretace nejpravděpodobnější. Jednání žalované č. 1 má tedy podle žalobce všechny znaky tzv. domain grabbing (shromažďování domén); není zde žádný legitimní důvod opravňující žalovanou č. 1 k přihlášení a držení předmětných doménových jmen. Dle § 8 odst 1 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Toto jeho právo je znemožněním užití domén shodných s ochrannou známkou výrazně omezeno. Žalovaná č. 1. svou činností zneužívá postavení, které nabývá pouhou včasnou registrací domén u žalovaného č. 2, a dopouští se tak nekalé soutěže podle § 44 obch. zák. Dále žalovaná č. 1. vyvolává nebezpečí záměny podle § 47 obch. zák. Žalobce se pokusil o vyřešení vzniklé situace mimosoudní cestou – nabídkou odkupu uvedených domén – avšak tato nabídka nebyla žalovanou č. 1 akceptována. Vzhledem k tomu se domáhá svého nároku soudní cestou. Žalovaný č. 2 je zájmové sdružení právnických osob, které jako jediný subjekt v ČR registruje domény v zóně .cz. Vzhledem k tomu se žalobce domáhá uložení povinnosti žalovanému č. 2 převést uvedené domény na žalobce. V průběhu řízení však vzal žalobce žalobu proti žalovanému č. 2 na základě mimosoudní dohody zpět, proto bylo řízení ve vztahu k tomuto žalovanému zastaveno.

Žalovaná č. 1 ve svém vyjádření navrhla zamítnutí žaloby. Uvedla, že doménová jména nebyla a nejsou užívána v obchodním styku, doménová jména nepropagují výrobky ani služby či produkty, které by byly jakkoliv zaměnitelné s produkty, výrobky či službami žalobce a obsah doménových jmen žádným způsobem nepoškozuje záměrně ani nepoctivě dobré jméno žalobce či dobré jméno jeho ochranných známek. Dále odmítla tvrzení, že je známou doménovou spekulantkou a registrovala doménová jména s úmyslem finanční spekulace. Žalobce není pro chování žalované omezen na právech na užití ochranných známek. Žalovaná č. 1 svým chováním, tedy registrací doménových jmen vlasta.cz a story.cz, nenaplňuje ani skutkovou podstatu nekalé soutěže, když není naplněna ani jedna ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže uvedená v obchodním zákoníku.

Soud provedl důkaz výpisy z rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví č. zápisu 168220, č. zápisu 203617, č. zápisu 216077, č. zápisu 181116, č. zápisu 225285, č. zápisu 243274, výtisky internetových stránek žalovaného č. 2, výpisem z obchodního rejstříku žalobce, výtiskem internetových stránek obsahující článek „Rejstřík Firem.cz – legitimní podnikání, nebo koupě vyděrači?“ ze dne 14. 12. 2005, výtisky webu pod doménovým jménem vlasta.cz a webu pod doménovým jménem story.cz, Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz, dopisy zástupkyně žalobce žalované č. 1 ze dne 18. 9. 2005 a ze dne 3. 10. 2006, e-maily zástupkyně žalobce ze dne 4. 10. 2006 a ze dne 8. 11. 2006, e-mailem žalované č. 1 ze dne 12. 11. 2006 a dopisem zástupkyně žalobce ze dne 21. 6. 2006.

Výpisy z rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví č. zápisu 168220, č. zápisu 203617, č. zápisu 216077, č. zápisu 181116, č. zápisu 225285, č. zápisu 243274, bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem slovních ochranných známek „VLASTA“ s právem přednosti 2. 4. 1990, „VLASTA VŠECHNY STRÁNKY ŽENY“ s právem přednosti 29. 12. 1995, „STORY1 s právem přednosti 15. 7. 1993, „STORY PRVNÍ VE SPOLEČNOSTI“ s právem přednosti 2. 4. 2001,

Vybrana_judikatura.indd 160 13.3.19 12:14

a kombinovaných ochranných známek „VLASTA“ s právem přednosti 9. 12. 1996 a „STORY“ s právem přednosti 12. 12. 1996. Výpisy z registru doménových jmen vedeného žalovaným č. 2 pak, že vlastníkem doménových jmen vlasta.cz a story.cz je žalovaná č. 1. Doménové jméno story.cz bylo žalovanou č. 1 registrováno dne 27. 7. 1998 a doménové jméno vlasta.cz dne 27. 6. 2001. Podle výpisu z obchodního rejstříku je žalobce českou obchodní společností, jejímž předmětem je mimo jiné nakladatelská a vydavatelská činnost. Výtiskem obsahu webových stránek vlasta.cz a story.cz má soud prokázáno, že doména vlasta.cz nebyla vůbec využívána a doména stoiy.cz sloužila k umístění odkazů na jiné webové stránky. Korespondencí mezi žalobcem a žalovanou č. 1 žalobce prokázal, že se pokoušel o mimosoudní řešení nároku – převedení doménových jmen za úplatu.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k následujícím závěrům skutkovým.

Žalobce je společností, která se mimo jiné zabývá nakladatelskou a vydavatelskou činností. Pro tuto činnost má zaregistrované ochranné známky tak, jak je uvedeno shora. Žalobce prokázal výpisem z registru doménových jmen vedeného žalovaným č. 2, že žalovaná č. 1 je vlastníkem doménových jmen vlasta.cz a story.cz Výtiskem obsahu webu pod těmito doménovými jmény pak žalobce prokázal, že tyto domény nejsou používány běžným uživatelským způsobem. Doména vlasta.cz nevykazuje žádný obsah, doména story.cz obsahuje pouze odkazy na jiné webové stránky, resp. výzvu k publikování povídek a příběhů návštěvníků webu. Žalovaná č. 1 je fyzickou osobou, která má zaregistrovány domény vlasta.cz a story.cz.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Žalobce je vlastníkem ochranných známek vlasta a story. Doménová jména vlasta.cz a story.cz si však zaregistrovala žalovaná č. 1 několik let poté, co vzniklo žalobci právo přednosti k uvedeným ochranným známkám. Žalobce svůj nárok na uložení povinnosti zdržet se užívání doménových jmen story.cz a vlasta.cz a jejich převodu na třetí osoby a povinnost převést doménová jména story.cz a vlasta.cz na žalobce opírá nejen o § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ale zároveň i o ustanovení obch. zák. o nekalé soutěži.

Předně je třeba uvést, že samotná registrace doménového jména shodného se zapsanou ochrannou známkou není bez dalšího porušením práva z ochranných známek. Na základě provedeného dokazování má však soud za prokázané, že žalovaný skutečně provedl registraci uvedených doménových jmen ze spekulativních důvodů, vzhledem k tomu, že uvedené webové stránky nebyly žalovanou č. 1 využívány standardním způsobem. Toto tvrzení žalobce se žalovaná č. 1 ani nepokoušela vyvrátit. Pokud žalovaná namítala, že se nejedná o nekalosoutěžní jednání, když jednak žalovaná není v soutěžním vztahu se žalobcem a jednak nebyla naplněna žádná ze speciálních skutkových podstat nekalé soutěže, pak je tato námitka žalované nedůvodná. Jak již několikrát judikoval i Vrchní soud v Praze, je samotná registrace doménového jména ve znění shodném s registrovanou ochrannou známkou (v případě, že registrujícímu nesvědčí žádný právní důvod) vstupem do soutěžního vztahu s vlastníkem ochranné známky stejného znění. Prvá žalovaná registrací uvedených domén na úkor žalobce získala určitou soutěžní pozici, která může být (z jakéhokoliv důvodu) využívána k neoprávněnému prospěchu. Zjednání žalované tedy vyplývá, že pokud zvolila k registraci doménové jméno shodné s ochrannými známkami žalobce a vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o účelové chování ze spekulativních důvodů, pak se jedná o jednání naplňující skutkovou podstatu nekalé soutěže dle generální klauzule upravené § 44 odst. 1 Obchodního zákoníku a dále naplnění zvláštní skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Skutkový stav tak, jak byl zjištěn je stavem protiprávním jak dle ustanovení o nekalé soutěži, tak i dle ustanovení zák. o ochranných známkách ve spojení právě s ustanoveními o nekalé soutěži. Pokud se pak žalobce domáhá uložení povinnosti žalované zdržet se užívání doménových jmen ve znění shodném s ochrannými známkami žalobce a jejich převodu na žalobce, pak je takový nárok opodstatněný a povede k odstranění závadného stavu. Vzhledem k uvedeným závěrům pak soud žalobě ve vztahu k žalované č. 1 vyhověl.

Vybrana_judikatura.indd 161 13.3.19 12:14

Vzhledem k tomu, že na základě mimosoudní dohody vzal žalobce zpět žalobu ve vztahu k žalovanému č. 2, a žalovaný č. 2 s tímto částečným zpětvzetím vyslovil souhlas, postupoval soud podle § 96 o. s. ř. a řízení vůči žalovanému č. 2 zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanou č. 1 je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. a bylo o nich rozhodnuto podle úspěchu účastníka ve sporu. Náklady řízení žalobce se sestávají z odměny za zastupování ve výši 15 000 Kč a 2 000 Kč dle § 6 odst. 2 a 9 vyhl. č. 277/2006 Sb., osmi režijních paušálů á 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 276/2006 Sb., DPH 19 % ve výši 3 686 Kč a soudního poplatku ve výši 2 000 Kč.

O náhradě nákladů řízení ve vztahu žalobce a žalovaného č. 2 bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť se účastníci náhrady nákladů řízení výslovně vzdali.

24.1

Rustika-restaurant.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 424, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 10, § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Při užití doménových jmen je nutné užívat nikoliv fonetický tvar, ale psaný tvar konkrétního označení, znění je třeba dodržovat přesně. Internetový uživatel je seznámen s touto skutečností a při zadávání názvu domény do internetového prohlížeče postupuje obezřetně a doménové jméno zakládá do prohlížeče ve správném znění a tvaru, tudíž je zde významný rozdíl v označení Rustika a Rustica.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. 2 Cm 123/2006

Soudce/Senát: JUDr. Růžena Kučerová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Růženou Kučerovou v právní věci žalobce: Jaroslav Žaloudek, IČ 62465643, místo podnikání Grafická 1216/25, 15000 Praha 5 – Smíchov, zastoupen: Mgr. Ludvík Mühlberger, advokát. Dukelských hrdinů 19. 170 00 Praha 7, proti žalovanému: Rustika restaurant, s. r. o., IČ 27406300, se sídlem Václavské náměstí 793/36, 11000 Praha 1, zastoupen: JUDr. Adam Batuna, advokát se sídlem Uruguayská, 12000 Praha 2, o ochranu práv z ochranné známky, ochrany obchodní firmy a o ochranu proti nekálo soutěžnímu jednání

takto:

I. Žalovaný je povinen zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací do 30 dnů od právní moci rozsudku.
II. Žaloba na stanovení povinnosti žalovaného zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním barů, kaváren, vináren, bufetů a kiosků s občerstvením a dále též užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti provozováním výše uvedených služeb se zamítá.
III. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz se zamítá.
IV. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz jakýmkoliv způsobem s výjimkou jeho převodu na žalobce se zamítá.

Vybrana_judikatura.indd 162 13.3.19 12:14

V. Žalovaný je povinen zdržet se užívání slova „Rustika“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova Rustika do obchodního rejstříku do 60 dnů do právní moci rozsudku.

VI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranné známky, ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání a ochrany obchodní firmy. Dle žalobního tvrzení žalobce provozuje na adrese Praha 1, Opletalova ulice č. 36 restauraci RUSTICA. Žalobce je vlastníkem slovní národní ochranné známky č. zápisu 242260 ve tvaru Rustica s právem přednosti od 5. 4. 2001 zapsané dne 22. 3. 2002 pro služby ve třídě 16, 39, 41, 42. Třída 42 zahrnuje mimo jiné hotelové služby a ubytovací služby včetně stravování, provozování restaurací, barů, kaváren, vináren.

Žalovaný provozuje restaurace, které mají ve vývěsním štítě uvedeno buď RUSTICA XI1L. jedná se o restauraci na adrese Slunečné náměstí č. 13, Praha 13, fungující od 21. 12. 2005, RUSTIKA I., na adrese Václavské náměstí č. 36, Praha 1 fungující od 21. 12. 2005, RUSTIKA restaurace na adrese Jateční 4, Praha 7 fungující od 29. 3. 2006 a restauraci RUSTIKA na adrese Palladium, Náměstí Republiky v Praze 1. Ve všech uvedených provozovnách – restauracích žalovaný užívá označení svých služeb zejména poskytování hostinské činnosti různá označení obsahující slovo „RUSTIKA“ buď samostatně, nebo ve spojení se slovem restaurant. K podobnosti označení žalovaného „RUSTIKA“ resp. „RUSTIKA restaurant“ s ochrannou známkou žalobce „RUSTICA“ je nutno uvést, že označení obsahují shodné slovní prvky RUSTIKA nebo RUSTICA. Přitom užití různých písmenek „K“ a „C“ nelze přikládat význam, neboť běžný spotřebitel bude obě vnímat a vyslovovat jako „k“ jak je u tohoto výrazu a slov z něj odvozených běžné. Slovní prvek „restaurant“ postrádá rozlišovací způsobilost, neboť pouze popisně informuje běžného spotřebitele o druhu poskytovaných služeb. Uvedená ochranná známka žalobce zapsaná jako slovní a proto proveditelná v jakékoliv grafické úpravě, tedy i v podobě blízké označení poskytovaných žalovaným, ani z tohoto hlediska nelze vyloučit možnost záměny předmětných označení.

Dne 21. 12. 2004 společnost FASHION GROUP, s. r. o. IČ 25727851 se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1276, jejímiž statutárními orgány byla jednatelka Alena Fajnorová a Bohumil Nováček, což jsou osoby, které jsou statutárními orgány žalovaného, podali u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na zápis barevného kombinovaného označení „RUSTIKA, restaurant“ do rejstříku ochranných známek ve třídě služby pohostinství, ubytovací služby. Proti tomuto zápisu podal žalobce námitky, Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 27. 1. 2006, č. j. 39670/2005 námitkám vyhověl a přihlášku ochranné známky zamítl.

Dne 18. 8. 2005 návrhem smlouvy žalobce navrhl společnosti FASHION GROUP, s. r. o. uzavření smlouvy udělení souhlasu zápisu ochranné známky. Dne 21. 12. 2005 byla do obchodního rejstříku zapsaná společnost RUSTIKA restaurant, s. r. o., tím došlo k obejití ochrany žalobcových práv jako vlastníka slovní národní ochranné známky. Žalovaný se ve vztahu k žalobci nechoval v souladu s dobrými mravy.

Žalovaný na síti internet u sdružení CZ.NIC zájmového sdružení právnických osob zaregistroval doménové jméno od 1. 2. 2006 ve tvaru www.rustika-restaurant.cz se zaměnitelným označením chráněným ochrannou známkou žalobce.

Jednání žalovaného je nekalosoutěžní jednání ve vztahu k žalobci a způsobuje žalobci újmu. Jednání žalovaného naplňuje generální skutkovou podstatu nekalé soutěže, skutkovou podstatu klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti.

Použití prvků na označení žalovaného je způsobilé vyvolat u veřejnosti klamavou domněnku poskytovateli služeb a naplnit tak skutkovou podstatu klamavého označení zboží a služeb.

Vybrana_judikatura.indd 163 13.3.19 12:14

Vyvolání nebezpečí záměny – vzhledem k tomu, že žalobce je oprávněn po právu užívat označení RUSTICA je splněna základní podmínka pro to, aby žalovaný užitím označení naplnil skutkovou podstatu vyvoláním nebezpečí záměny.

Parazitování na pověsti – žalovaný využívá pověst restaurace RUSTICA, kterou od 15. 5. 2001 provozuje žalobce. Žalobce vynaložil nemalé prostředky na reklamu, kterou pak v konečném důsledku využívá i žalovaný.

Žalobci vzniká v důsledku nekalosoutěžního jednání žalovaného a porušování práv ochranné známky rozsáhlá nemajetková újma spočívající v poškození dobrého jména, pověsti, narušení identifikace ochranné známky obchodní a označení služeb poskytovaných žalobcem.

Podle § 10 obch. zák. firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele, nesmí působit klamavě. Za situace, kdy žalobce od 15. 5. 2001 provozuje restauraci RUSTICA, žalovaný pod obchodní firmou RUSTIKA restaurant, s. r. o. provozuje i hostinskou činnost, obchodní firma žalovaného působí klamavě.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný namítl, že nezapsané označení RUSTIKA užívá v obchodním styku v souladu s obchodními zvyklostmi dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Právo užívat uvedené označení vzniklo žalovanému před podáním přihlášky ochranné známky žalobce.

Společnost FASHION GROUP, s. r. o., IČ 257227851 zahájila v roce 2000 provoz své restaurace na adrese Komunardů 36, Praha 7 a od samého počátku provozování označovala tuto restauraci RUSTIKA. Tato restaurace byla provozována pod uvedeným názvem až do poloviny března 2005, kdy byl provoz restaurace nečekaně přerušen.

Společnost FASHION GROUP, s. r. o. provozovala pod názvem „RUSTIKA" restauraci na adrese Sluneční náměstí 13, Praha 13, restauraci na adrese Jateční 4, Praha 7, a restauraci na adrese Václavské náměstí 36, Praha 1. Žalovaný označil za nesporné, že žalovaný provozuje jídelnu v Palladiu, která je označena RUSTIKA jídelna v jiném stylu.

V souvislosti se vznikem společnosti žalovaného bylo oprávněné užívání označení „RUSTIKA" převeden z FASHION GROUP, s. r. o. na společnost žalovaného, který je oprávněným uživatelem tohoto označení. Priorita k užívání výrazu RUSTIKA nesvědčí v okruhu shodných služeb žalobci, ale žalovanému.

Označení „RUSTICA" není v oblasti činnosti restaurací v hotelu nijak ojedinělým. O tom svědčí např. restaurace La Rustica na adrese Donská, Praha, restaurace Rustica na adrese Nymburk, hotel a restaurace Rustica na Tachovsku.

Označení „RUSTICA" není žádným specifickým označením, jedná se o pouhý překlad italského nebo španělského výrazu pro „lidová, vesnická, venkovská". Toto označení není spjato ani jednoznačně neidentifikuje žádného podnikatele ani jinou osobu, ani výrobky, ani služby.

Žalovaný označením svých provozoven i vydáváním účetních dokladů včetně účtenek, vizitek a dokladů o zaplacení, které nesou označení jeho obchodního firmy „Rustika restaurant" plní zákonné povinnosti.

Obchodní firma žalovaného není zaměnitelná s obchodní firmou žalobce, neboť žalobce pod žádným označením „RUSTICA, RUSTIKA" ani obdobným nepodniká.

Z výpisu evidence podnikatelů vedeného ministerstvem průmyslu a obchodu bylo zjištěno, že byl zapsán Jaroslav Žaloudek s předmětem podnikání hostinská činnost a provozovny Praha 1, Opletalova 36 od 15. 5. 2001.

Z živnostenského listu, vydaného dne 15. 1. 2001, č. j. ŽO/0003168/95/Je/002, městskou částí Praha 5 bylo zjištěno, že bylo z důvodu změny podnikání ze dne 15. 1. 2001 vydán živnostenský list pro předmět podnikání hostinská činnost pro osobu Jaroslava Žaloudka.

Vybrana_judikatura.indd 164 13.3.19 12:14

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem bylo zjištěno, že 15. 1. 1999 byla zapsaná obchodní firma FASHION GROUP, s. r. o. se sídlem Komunardů 36, Praha 7, jednatelem společnosti byl Bohumil Nováček a Alena Fajnorová, a předmětem podnikání mimo jiné hostinská činnost.

Z osvědčení zápisu ochranné známky vydaného Úřadem průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsaná ochranná známka slovní, č. zápisu 942260 ve tvaru RUSTICA, datum zápisu 22. 3. 2002 pro třídu služeb mimo jiné 42, hotelové služby, ubytovací služby, provozování restaurací a další. Vlastníkem této ochranné známky je Jaroslav Žaloudek, Grafická 25, Praha 5.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 1. 2006, sp. zn. 0-4216303, bylo zjištěno, že byl zamítnut zápis ochranné známky ve znění „RUSTIKA restaurant" pro přihlašovatele společnosti FASHION GROUP, s. r. o. Z odůvodnění bylo zjištěno, že proti zápisu byly podány námitky, které byly odůvodněny tím, že namítající je vlastníkem prioritně starší podobné ochranné známky č. 242260 ve znění RUSTICA, která je zapsána pro stejné nebo podobné služby se službami ze seznamu napadeného označení. Dle odůvodnění druhopis námitek byl přihlašovateli napadeného označení zaslán úřadem dne 27. 6. 2005. Ochranná známka nebyla zapsaná z důvodu, že napadené označení bylo shledáno s podobným s namítaným označením chráněným starší ochrannou známkou.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem bylo zjištěno, že dne 21. 12. 2005 byla zapsána obchodní firma RUSTIKA restaurant, s. r. o., jednatelem byli Alena Fajnorová, Bohumil Nováček a Pavel Kalina. Předmětem podnikání byla mimo jiné hostinská činnost.

Z webových stránek www.rustica.cz bylo zjištěno, že na těchto stránkách je inzerována pizzeria s označením italian rustica restorante na adrese Opletalova 36, Praha 1 s nabídkou pizzy, těstovin, ryb, příloh a italských dezertů.

Z webových stránek www.rustika-resraurant.cz bylo zjištěno, že obsahují nabídku restaurací Rustika I, Václavské náměstí č. 36, Praha 1, Rustika XIII, Sluneční náměstí 13, Praha 5, Rustika Jateční 4, Praha 7 s nabídkou české i mezinárodní kuchyně.

Z fotodokumentace vývěsních štítů bylo zjištěno, že na vývěsních štítech je uvedeno pivnice restaurant Rustika nebo Rustika restaurant nebo Rustika XIII nebo Rustika jídelna v jiném stylu.

Z databáze CZ.NIC bylo zjištěno, že byla zapsána doména ve tvaru rustika-restaurant.cz s registrací od 1. 2. 2006 pro držitele Rustika restaurant, s. r. o.

Z vyhledávače Google bylo zjištěno, že při zadání slova rustica byly vyhledány jednak Pizzeria Rustica, jednak Musica Rustica. Při zadání slova rustika byl vyhledán Rustikarestaurant, s. r. o., Koliba Rustika.

Ve smlouvě o podnájmu nebytových prostor uzavřené mezi Kmotechnika Praha, a. s. a FASHION GROUP, s. r. o. bylo zjištěno, že bylo uzavřeno dne 28. 3. 2003 s tím, že předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor na adrese Praha 7, Komunardů 36.

Z prohlášení firmy Plzeňský Prazdroj, a. s. bylo zjištěno, že firma uvedla, že od srpna 2000 do března 2005 dovážela výrobky do restaurace Rustika na adrese Komunardů 36, Praha 7.

Z prohlášení firmy MB SVING, s. r. o. ze dne 20. 5. 2005 bylo zjištěno, že firma prohlásila, že od roku 2000 dodávala zboží pro firmu Fashion Group, s. r. o. do provozovny restaurace Rustika v ulici Komunardů 36, Praha 7.

Ze salda faktur za rok 2000 až 2005 bylo zjištěno, že obsahuje faktury vystavené Plzeňským Prazdrojem, a. s. za prodej piva. Jako příjemce je uvedena restaurace Rustika, Komunardů 36, Praha 7.

Ze správy o revizi plynového zařízení vystavené revizním technikem Jindřichem Pinčem dne 30. 6. 2000 bylo zjištěno, že byla provedena revize plynového odběrného zařízení – kuchyně restaurace RUSTIKA.

Vybrana_judikatura.indd 165 13.3.19 12:14

Ze smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 1. 2001 mezi HENKEL-ECOLAB, spol. s r. o. a vypůjčitelem RUSTIKA, Komunardů 36, Praha 7, bylo zjištěno, že předmětem je zařízení TOPMATER R 15.

Ze smlouvy o zajištění odbytu stravovacích služeb bylo zjištěno, že byla uzavřena dne 13. 11. 2000 mezi firmou Le CHEQUE DÉJEUNER, s. r. o. a provozovnou RUSTIKA, Komunardů 36, Praha 7.

Ze smlouvy o zprostředkování stravování ze dne 1. 8. 2000 bylo zjištěno, že smluvní strana byla RESTKUPON, spol. s r. o. a firma FASHION GROUP, s. r. o. s tím, že sídlo provozovny bylo označeno jako restaurace RUSTIKA, Komunardů 36, Praha 7.

Ze smlouvy č. vA0600 09522 ze dne 10. 7. 2000 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi Sodexho Pass Česká republika, a. s. a firmou FASHION GROUP, s. r. o. jako název provozovny bylo uvedena „RUSTIKA".

Ze smlouvy o dodávkách zboží ze dne 21. 6. 2000 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi firmou Schóller, s. r. o. a firmou FASHION GROUP, s. r. o. s dodatkem názvu restaurace Rustika, Komunardů 36, Praha 7.

Ze smlouvy č. 60448695 uzavřené dne 28. 7. 2005, č. 0084810 uzavřené dne 4. 1. 2001 a č. 0084809 uzavřené dne 4. 1. 2001 bylo zjištěno, že tato smlouva byla uzavřena mezi Pepsi-Cola ČR, s. r. o. a FASHION GROUP, s. r. o. s tím, že má byt doručena na adresu restaurace RUSTIKA, Komunardů 36, Praha 7.

Z dohody ze dne 26. 7. 2000 uzavřené mezi firmou Burkhof Kaffe, spol. s r. o. a FASHION GROUP, s. r. o. bylo zjištěno, že při identifikaci smluvní strany bylo uvedeno p. Nováček, „Rustika".

Z rámcové smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Plzeňský Prazdroj, a. s. a kupujícím FASHION GROUP, s. r. o. ze dne 12. 5. [rok neuveden], bylo zjištěno, že jako dodací místo byla uvedena adresa provozovny restaurace „RUSTIKA", Komunardů 35, Praha 7.

Z faktur vystavených firmou GENERAL BOTLERS ČR, s. r. o. ve dnech 27. 7. 2000, 8. 8., 10. 8., 16. 8., 24. 8. 2000, 1. 3. 2002 bylo zjištěno, že jako dodací místo byla uvedena restaurace RUSTIKA, Komunardů 36, Praha 7.

Z webových stránek bylo zjištěno, že na webových stránkách byla prezentace Restaurant RUSTICA, čínská restaurace Dralická 60, Nymburk, hotel Rustica, ubytování Stráž u Tachova, Bohemica Rustica, s. r. o. Kvilda 17, Václav Bárta – rustica, Stráž 91, okres Tachov, Rustica spol. s r. o., Velkopavlovická 1063 Brno – Žděnice, Věra Kaderková – Rustika, Svitavská 166, Jevíčko, Rustica, s. r. o. Vaškova 2, Bmo – Židenice.

Ze smlouvy o převodu nezapsaného označení Rustika, uzavřené dne 1. 3. 2005 mezi FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D., bytem ... bylo zjištěno, že předmětem smlouvy je slovní označení „RUSTIKA" užívaného na území České republiky pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb. Převodcem je užíváno od 26. 4. 2000 při provozu restauračních a stravovacích služeb v provozovnách v restauracích Rustika, Komunardů 36, Praha 7, a provozovně Rustika, Praha 13, Sluneční náměstí 13 od června 2003.

Z licenční smlouvy k zapsanému označení „RUSTIKA" bylo zjištěno, že Mgr. V. D., jako poskytovatel, a Rustika restaurant, s. r. o., jako nabyvatel, uzavřeli licenční smlouvu k nezapsanému označení „Rustika" s tím, že poskytovatel poskytuje nabyvateli po dobu platnosti smlouvu licenci na využívání nezapsaného slovního označení „RUSTIKA" k provozování restauračních a stravovacích služeb. Smlouva byla uzavřena dne 21. 12. 2005.

Z licenční smlouvy k nezapsanému označení uzavřené dne 2. 3. 2005 bylo zjištěno, že Mgr. V. D., jako poskytovatel, a FASHION GROUP, s. r. o., jako nabyvatel, uzavřeli licenční smlouvu k nezapsanému označení „RUSTIKA" s tím, že poskytovatel poskytuje nabyvateli po dobu platnosti smlouvy licenci na využívání nezapsaného slovního označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb.

Vybrana_judikatura.indd 166 13.3.19 12:14

Z návrhu smlouvy o udělení souhlasu k zápisu ochranné známky bylo zjištěno, že byla podepsána dne 18. 8. 2005 Jaroslavem Žaloudkem s tím, že Jaroslav Žaloudek jako vlastník slovní národní ochranné známky, č. zápisu 242260, s tím, že mu uděluje souhlas přihlašovateli ochranné známky ve tvaru RUSTIKA – restaurant. V čl. V je uvedena dohoda o odměně v celkové výši 539 546 Kč.

Z výslechu jednatelky žalované bylo zjištěno, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. zahájila provoz restaurace dne 1. 7. 2007, případně dne 1. 8. 2000 v ulici Komunardů v Praze 7. Od počátku byla provozována pod názvem „RUSTIKA". Na tento název přišel Bohumil Nováček, který provozoval ve Španělsku a Německu restaurační podniky vždy v rustikálním stylu. Mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a pronajímatelem došlo ke sporům, tudíž se rozhodli, že založí novou společnost RUSTIKA restaurant, s. r. o. s tím. že tyto ostatní provozovny nebudou zatíženy soudními spory. Restauraci RUSTIKA I na Václavském náměstí 36, Praha 1 provozovala společnost FASHION GROUP, s. r. o. od prosince roku 2003, restauraci RUSTIKA XIII, Sluneční náměstí 13, Praha 13, provozovala až do ukončení činnosti společnost FASHION GROUP, s. r. o., restauraci Jateční 4, Praha 7 začala provozovat společnost RUSTIKA restaurant, s. r. o. Od počátku na provozovně byl název na štítě na dveřích na pracovních plochách, na jídelních lístcích. V nabídce na jídelních lístcích byla i jídla s označením RUSTIKA. Tento název užívali i na webových stránkách. Spotřebitelé si zvykli, že se jedná o restauraci s kvalitním jídlem a chutným.

Poté, co otevřeli provozovnu na Václavském náměstí v Praze 1, je navštívil žalobce, požadoval dvě piva a oběd denně a 50 000 Kč s tím, že uvedl, že mu jde o peníze, nikoliv o značku.

Z výpovědi jednatele žalovaného Pavla Kaliny bylo zjištěno, že nejprve pracoval ve společnosti FASHION GROUP, s. r. o., a to od roku 2000, kdy provozoval restaurační zařízení v ulici Komunardů 36, Praha 7, a následně je ve společnosti Rustika restaurant, s. r. o. Označením Rustika byla označena první provozovna v ulici Komunardů 36, Praha 7, přičemž tento název vymyslel pan Nováček. Asi tak po 5 letech se ozval Jaroslav Žaloudek, a požadoval peněžní prostředky s tím, že je vlastníkem ochranné známky.

Označení Rustika užívala od roku 2000 společnost FASHION GROUP, s. r. o. následně Rustika restaurant, s. r. o. Toto označení bylo užíváno při korespondenci mezi dodavateli při styku s úřady Městské části Praha 7, též při označení provozovny na vývěsním štítě a jídelních lístcích. V předmětné restauraci se podávají jídla české kuchyně a minutky.

Soud neprovedl důkaz výslechem svědků, jejichž důkaz byl navrhnut k průkazu skutečnosti, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. provozovala pod názvem „RUSTIKA restaurant" restauraci na adrese Komunardů 36, Praha 7 od roku 2000, vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla prokázána listinnými důkazy. Soud neprovedl důkaz smlouvou o převodu provozovny na Václavském náměstí 36, Praha 1 mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a RUSTIKA restaurant, s. r. o., nájemní smlouvou provozovny Sluneční náměstí 13, Praha 13, a nájemní smlouvou o užívání provozovny Václavské náměstí 36, Praha 1, vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti považuje za prokázané účastnickou výpovědí Aleny Fajnorové.

Na základě výše uvedeného tvrzení a zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná z titulu porušení práv žalobce k ochranné známce. V řízení bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem národní ochranné známky slovní, č. zápisu 242260, ve tvaru RUSTICA pro výrobky a služby mimo jiné ve třídě 42, což je provozování restaurací. Tato ochranná známka byla zapsána dne 22. 3. 2002. V řízení dále bylo prokázáno, že žalovaný provozuje restauraci na adrese Václavské náměstí 36, Praha 1, restauraci na adrese Jateční 4, Praha 7, a restauraci na adrese Palladium, náměstí Republiky, Praha 1. Při provozování těchto restaurací užívá žalovaný označení Rustika I, Rustika, případně Rustika jídelna v jiném stylu. Z účastnické výpovědi jednatelky Aleny Fajnarové bylo zjištěno, že restauraci na Václavském náměstí 36, Praha 1, provozovala společnost FASHION GROUP, s. r. o. a od prosince 2003 společnost žalovaného, restauraci na adrese Jateční 4, Praha 7 provozovala od počátku společnost RUSTIKA restaurant, s. r. o., a restauraci RUSTIKA XIII, Sluneční náměstí 13,

Vybrana_judikatura.indd 167 13.3.19 12:14

Praha 13, provozovala až do ukončení své činnosti společnost FASHION GROUP, s. r. o. Žalovaný učinil za nesporné, že společnost žalovaného provozuje restauraci nacházející se v Palladiu na náměstí Republiky, Praha 1.

Dle § 8 zák. č. 441/2003 Sb. má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Soud má za to, že označení Rustica tak, jak je chráněné ochrannou známkou žalobce je označení podobné k označení Rustika jak je užívá žalovaný vzhledem k tomu, že užití různých písmen a to C a K nelze přikládat větší význam, protože běžný spotřebitel bude obě tato písmena vyslovovat jako „k". Pokud žalovaný užívá toto označení ve spojení s římskými číslicemi, nebo ve spojení s výrazem restaurace nebo jídelna v jiném stylu nemají tyto slovní prvky rozlišovací způsobilost vzhledem k tomu, že jde o výrazy, které nejsou distinktivní.

Soud tudíž žalobě vyhověl v části nároku na zdržení se užívání označení RUSTIKA v souvislosti provozovnám restaurací, v korespondenci a reklamě.

Žaloba byla zamítnuta v části nároku na zdržení se užívání označení v souvislosti s provozováním barů, kaváren, viináren, bufetů, a kiosků s občerstvením vzhledem k tomu, že v řízení nebylo prokázáno, že by žalovaný tímto způsobem toto označení užíval. Soud též vyhověl žalobě v části nároku na povinnosti žalovaného zdržet se užívání slovo RUSTIKA ve své obchodní firmě.

Soud neshledal omezení účinku ochranné známky dle § 10 odst. l písm. a) zák. č. 441/2003 Sb., dle kterého není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívání v obchodním styku obchodní firmy nebo název mimo adresu, za podmínky, že užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. V řízení bylo prokázáno, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. obdržela dne 27. 6. 2005 od Úřadu průmyslového vlastnictví námitky žalobce jako vlastníka ochranné známky ve znění RUSTICA proti zápisu ochranné známky ve znění Rustika – restaurant. Statutárními orgány společnosti FASHION GROUP, s. r. o. byli Bohumil Nováček a Alena Fajnarová. Z výpisu z obchodního rejstříku zdejšího soudu pak vyplývá, že společnost Rustika-restaurant, s. r. o. byla zapsána následně, a to 21. 12. 2005 s tím, že statutárním orgánem byly totožné osoby Alena Fajnarová, Bohumil Nováček a Pavel Kalina. Soud má tudíž za prokázáno, že společnost Rustika– restaurant, s. r. o. byla zapsána v rejstříku v době, kdy již byla zakládajícím společníkům známa existence ochranné známky ve tvaru RUSTICA.

Dle § 8 odst. l písm. d) je užívání ochranné známky v obchodním styku, užívání označení v obchodních listinách a reklamě, a podle § 13 obch. zák. je každý podnikatel povinen v objednávkách, obchodních dopisech, fakturách a podobně uvádět údaje o své firmě.

Námitku žalovaného, že žalovanému svědčí právo držitele nezapsaného označení ve vztahu k nároku žalobce vyplývající z vlastnictví ochranné známky, neshledal soud důvodným. V řízení bylo prokázáno, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. provozovala pod označením RUSTIKA restauraci na adrese Komunardů 36, Praha 7 již od roku 2000, dle tvrzení žalovaného provoz této restaurace byl v polovině března roku 2005 přerušen. Právo držitele zapsaného označení je průmyslové právo, které se však váže ke konkrétnímu produktu držitele, v daném případě ke konkrétní provozovně, ve které byla provozována restaurace. Toto nezapsané označení konkrétně restauračního zařízení lze vztahovat k okruhu zákazníků, kteří navštěvují toto konkrétní restaurační zařízení. V řízení pak bylo prokázáno účastnickou výpovědí jednatelky Aleny Fajnarové, že v restauraci na adrese Václavské náměstí 36, Praha 1 začala provozovat společnost FASHION GROUP, s. r. o. od prosince roku 2003 a restauraci v Jateční ulici, Praha 7 začala provozovat společnost RUSTIKA –restaurant, s. r. o. tj. nejméně nejdříve po datu svého založení 21. 12. 2005. Dle tvrzení žalobce restaurace na adrese Palladium, náměstí Republiky, Praha 1 začala být provozována po datu podání žaloby. Všechny tyto restaurace tudíž zahájily svůj provoz po datu zápisu ochranné známky, ke smlouvě o převodu nezapsaného označení Rustika mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D. soud uvádí, že k převodu práv držitele

Vybrana_judikatura.indd 168 13.3.19 12:14

nezapsaného označení dochází v souvislosti s převodem konkrétního produktu držitele v daném případě pouze v souvislosti s převodem provozovny provozované na téže adrese pro tentýž okruh zákazníků. Smlouva uzavřená mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D. je ve vztahu k žalobci bez právních účinků.

Soud neshledal žalobu důvodnou v části nároku na stanovení povinnosti žalovaného zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz a povinnosti zdržet se nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz. Při užití doménových jmen je nutné užívat nikoliv fonetický tvar, ale psaný tvar konkrétního označení, znění je třeba dodržovat přesně. Internetový uživatel je seznámen s touto skutečností a při zadávání názvu domény do internetového prohlížeče postupuje obezřetně a doménové jméno zakládá do prohlížeče ve správném znění a tvaru, tudíž je zde významný rozdíl v označení Rustika a Rustica. Přitom při zadání do vyhledávače Google bylo zjištěno, že vyhledávač při zadání označení Rustika vyhledal firmy s označením Rustika, při zadání označení Rustica vyhledal firmy a provozovatele pouze s označením Rustica. Vyhledávač tudíž rozlišuje výrazy s písmenem c a k. Soud tudíž ve vztahu k užívání doménového jména neshledal označení rustika-resturant.cz zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce ve tvaru RUSTICA.

Žalobce se domáhal svého nároku i z titulu ochrany proti nekálo soutěžnímu jednání žalovaného. Soud neshledal nekalosoutěžní jednání žalovanému užitím označení Rustika vzhledem k tomu, že žalobce užíval označení Rustica v souvislosti s provozováním služeb pizzerie a s nabídkou italské kuchyně, žalovaný užívá toto označení v souvislosti provozováním restaurací, ve kterých se podává česká kuchyně. Nejedná se tudíž o jednání, které by bylo způsobilé vyvolat nebezpečí záměny mezi těmito restauračními zařízeními, případně představu o spojení mezi těmito zařízeními navzájem.

Soud neshledal žalobu důvodnou ani z titulu ochrany obchodní firmy dle § 10 obch. zák.. vzhledem k tomu, že žalobce toto označení jako součást své obchodní firmy neužívá.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 142 odst. 2 o. s. ř. Soud nepřiznal žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení.

24.2

Rustika-restaurant.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 424, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 10, § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Jednání žalovaného naplňuje všechny znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., neboť k tomuto závěru postačuje, že je porušováno průmyslové právo žalobce – to samo o sobě je třeba považovat za jednání rozporné s dobrými mravy soutěže.

Na druhou stranu při užití doménových jmen je nutné užívat nikoliv fonetický tvar, ale psaný tvar konkrétního označení, znění je třeba dodržovat přesně. Internetový uživatel je seznámen s touto skutečností a při zadávání názvu domény do internetového prohlížeče postupuje obezřetně a doménové jméno zakládá do prohlížeče ve správném znění a tvaru, tudíž je zde významný rozdíl v označení Rustika a Rustica.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 3 Cmo 329/2009

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Vybrana_judikatura.indd 169 13.3.19 12:14

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: J. Z., místem podnikání ... zastoupený Mgr. Ludvíkem Mühlbergerem, advokátem se sídlem 170 00 Praha 7, Dukelských hrdinů 19, proti žalovanému: Rustika restaurant, s. r. o., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 793/36, zastoupený JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Panská 6, o ochranu práv z ochranné známky, o ochranu obchodní firmy a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání, k odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2009, č. j. 2 Cm 123/2006-52

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I., V. a VI. potvrzuje s tím, že lhůta ke splnění rozsudkem uložených povinností se stanoví na 60 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám advokáta Mgr. Ludvíka Mühlbergera 9 360 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem uložil žalovanému povinnost zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací do 30 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním barů, kaváren, viníren, bufetů a kiosků s občerstvením a dále též užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním výše uvedených služeb (výrok II.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz (výrok III.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz jakýmkoliv způsobem s výjimkou jejího převodu na žalobce (výrok IV.), uložil žalovanému povinnost zdržet se užívání slova „Rustika“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova Rustika do obchodního rejstříku do 60 dnů od právní moci rozsudku (výrok V.) a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu (výrok VI.). Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z tvrzení žalobce, který k odůvodnění nároků specifikovaných ve výrocích I. až V. rozsudku uvedl, že provozuje na adrese Praha 1, Opletalova 36, restauraci RUSTICA. Uvedl dále, že je vlastníkem slovní národní ochranné známky, č. zápisu 242260, ve znění RUSTICA, s právem přednosti od 5. 4. 2001, zapsané dne 22. 3. 2002 pro služby, mimo jiné, ve třídě 42, zahrnující hotelové služby a ubytovací služby včetně stravování, provozování restaurací, barů, kaváren a viníren. Žalovaný provozuje tři restaurace, na jejichž vývěsním štítu je užito označení RUSTIKA, konkrétně restauraci RUSTIKA XIII nacházející se na adrese Praha 13, Sluneční náměstí 13, fungující od 21. 12. 2005, restauraci RUSTIKA I nacházející se na adrese Praha 1, Václavské náměstí 36, a restauraci RUSTIKA, nacházející se na adrese Praha 7, Jateční 4. Ve všech těchto restauracích žalovaný užívá k označení jím poskytovaných hostinských resp. restauračních služeb označení, obsahující slovo „RUSTIKA“ buď samostatně, nebo ve spojení se slovem „restaurant“ („RUSTIKA restaurant“). Užití různých předposledních písmen „K“ a „C“ („RUSTIKA“ a „RUSTICA“) nelze dle žalobce přikládat větší význam, neboť běžný spotřebitel bude obě vnímat i vyslovovat jako „k“. Žalovaný si dále s účinností od 1. 2. 2006 zaregistroval doménové jméno www.rustika-restaurant.cz. Žalobce má za to, že se žalovaný svým jednáním dopouští porušování práv žalobce k ochranné známce podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., stejně tak jako zásahu do práv žalobce k jeho obchodní firmě dle § 8 a násl. obch. zák. Žalobce také považuje uvedené jednání žalovaného za nekalosoutěžní jednání, jak je definováno v § 44 odst. 1 obch. zák., zejména pak skutkových podstat dle § 46, § 47 a § 48 obch. zák.. Domáhal se proto nároků specifikovaných ve výrocích I. až V. rozsudku.

Vybrana_judikatura.indd 170 13.3.19 12:14

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě namítl, že nezapsané označení „RUSTIKA“ užívá v obchodním styku v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Uvedl, že společnost FASHION GROUP, s. r. o., se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1276, IČ 25727851 (dále opět jen „FASHION GROUP, s. r. o.“), zahájila v roce 2000 provoz své restaurace na adrese Praha 7, Komunardů 36, a od samého počátku tuto restauraci označovala názvem „RUSTIKA“. Takto označená restaurace byla společností FASHION GROUP, s. r. o. provozována až do poloviny března 2005. Žalobce zahájil provoz restaurace pod názvem „RUSTICA“ až v dubnu 2001, tedy o rok později než toto označení začala užívat společnost FASHION GROUP, s. r. o. Uvedl dále, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. převedla práva k užívání označení „RUSTIKA“ na společnost žalovaného. Priorita k užívání označení, jež zní shodně „RUSTIKA“, tak svědčí žalovanému, nikoliv žalobci. Zdůraznil, že označení „RUSTICA“ není v oblasti činnosti restaurací a hotelů nijak ojedinělým (např. restaurace „La Rustica“, dále restaurace „Rustica“ v Nymburku či hotel a restaurace „Rustica“ na Tachovsku), a jde o pouhý překlad italského nebo španělského výrazu pro slova „lidová, vesnická, venkovská“. Označení „RUSTICA“ či „RUSTIKA“ je obecné a neidentifikuje podnikatele, výrobky či služby. Navrhl, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

Soud prvního stupně dále uplatněné nároky posoudil podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., § 10 a § 44 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák.“) a dospěl k závěru, že žalovaný svým jednáním zasáhl do práv žalobce jako majitele ochranné známky, neboť označení „RUSTICA“ je chráněné ochrannou známkou žalobce a označení „RUSTIKA“ užívané žalovaným při provozování restaurací je označením podobným, když různá písmena, a to „C“ a „K“, nemají větší význam a běžný spotřebitel bude obě písmena vyslovovat jako „K“. V řízení bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem národní ochranné známky slovní, č. zápisu 242260, ve znění „RUSTICA“, a to pro výrobky a služby mimo jiné ve třídě 42, tj. i pro provozování restaurací. Tato ochranná známka byla pro žalobce u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsána dne 22. 3. 2002. V řízení bylo prokázáno i to, že žalovaný při provozu restaurace na adrese Praha 1, Václavské náměstí 36, dále restaurace na adrese Praha 7, Jateční 4 a restaurace na adrese Praha 1, náměstí Republiky, Palladium užívá označení „Rustika I“, „Rustika“ a „Rustika jídelna v jiném stylu“. Vyhověl proto zdržovacímu nároku žalobce na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení „RUSTIKA“, to však pouze v souvislosti s provozováním restaurací, v korespondenci a reklamě. Nikoliv již v souvislosti s provozováním barů, kaváren, vináren, bufetů a kiosků s občerstvením, jelikož v řízení nebylo prokázáno, že by žalovaný tímto způsobem sporné označení užíval. Z titulu ochrany práv žalobce z ochranné známky vyhověl soud prvního stupně i druhému zdržovacímu nároku žalobce na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání slova „RUSTIKA“ ve své obchodní firmě, jelikož v řízení bylo prokázáno, že žalovaný – s obchodní firmou Rustika restaurant, s. r. o. – byl zapsán do obchodního rejstříku v době, kdy zakládajícím společníkům byla známa existence ochranné známky žalobce ve znění „RUSTICA“. Soudem prvního stupně tak byl odmítnut argument žalovaného o omezení práv žalobce dle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb. Stejně tak soud prvního stupně neshledal důvodnou ani námitku žalovaného, že mu svědčí právo držitele nezapsaného označení, když všechny restaurace provozované žalovaným zahájily svůj provoz po datu zápisu ochranné známky žalobce a k žalovaným předložené smlouvě o převodu nezapsaného označení „RUSTIKA“ mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D., uvedl, že k převodu práv držitele nezapsaného označení dochází v souvislosti s převodem konkrétního produktu držitele, v řešeném případě pouze v souvislosti s převodem provozovny, provozované na téže adrese, pro tentýž okruh zákazníků. Zamítnutí žaloby v části nároku na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz a povinnosti zdržet se nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz odůvodnil skutečností, že internetový uživatel při zadávání názvu domény do internetového prohlížeče postupuje obezřetně a doménové jméno zadá do prohlížeče ve správném znění a tvaru a proto z tohoto pohledu je rozdíl v označení „Rustika“ a „Rustica“ významný. Soud prvního stupně dále uzavřel, že jednání žalovaného není jednáním nekalé soutěže, když žalobce užíval označení „Rustica“ v souvislosti

Vybrana_judikatura.indd 171 13.3.19 12:14

s provozováním služeb pizzerie a s nabídkou italské kuchyně, kdežto žalovaný užívá označení „Rustika" v souvislosti s provozováním restaurací, ve kterých se podává česká kuchyně. Nemohlo tak, dle soudu prvního stupně, dojít k vyvolání nebezpečí záměny mezi účastníky, ani k představě o spojení mezi nimi navzájem. Soud prvního stupně dále uzavřel, že jednáním žalovaného nebylo zasaženo do práv žalobce z jeho obchodní firmy, když žalobce sporné označení neužívá jako součást své obchodní firmy. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 142 odst. 2 o. s. ř.

Proti výroku I., V. a souvisejícímu výroku VI. rozsudku podal včas odvolání žalovaný, a to z důvodů, že soud prvního stupně nepřihlédl k žalovaným tvrzeným skutečnostem ani k jím označeným důkazům, dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 205 odst. 2 písm. b), e) a f) o. s. ř.). Uvedl, že žalovaný užívá slovní nezapsané označení „RUSTIKA" po právu, a to na základě licenční smlouvy, uzavřené dne 21. 12. 2005 mezi Mgr. V. D. jako poskytovatelem a žalovaným jako nabyvatelem. Pan Mgr. V. D. je majitelem označení „RUSTIKA" na základě smlouvy o převodu nezapsaného označení, uzavřené dne 1. 3. 2005 mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. jako převodcem a panem Mgr V. D. jako nabyvatelem. Zdůraznil, že nezapsané označení „RUSTIKA" bylo ve vlastnictví společnosti FASHION GROUP, s. r. o. již od roku 2000. Žalovaný tak má za to, že právo užívat uvedené nezapsané označení žalovanému vzniklo ještě předtím, než byla zapsána ochranná známka žalobce a byla zachována kontinuita v jeho užívání. Uvedl, že v řešeném případě došlo ke splnění předpokladů pro omezení vlastníka ochranné známky ve vztahu k uživateli shodného či podobného nezapsaného označení dle § 10 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb. Zdůraznil, že s vlastnictvím nezapsaného označení je spojena i možnost používat toto označení jak pro existující, tak pro potenciální produkty a služby žalovaného, jež souvisí s okruhem služeb a produktů, k jejichž označování nezapsané označení slouží. Dle žalovaného lze analogicky použít § 15 zák. č. 441/2003 Sb. a k převodu práv k nezapsanému označení tak není vyžadován převod konkrétního produktu držitele tohoto označení, v řešeném případě provozovny (restaurace). Zdůraznil, že nezapsané označení nepodléhá žádné registraci a k jeho převodu tak stačí pouhé uzavření písemné smlouvy; od okamžiku podpisu smlouvy je převod nezapsaného označení účinný vůči třetím osobám. Ze všech výše uvedených důvodů navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne.

Žalobce ve svém vyjádření k odvolání žalovaného uvedl, že žalovaný neprokázal kontinuitu užívání nezapsaného označení „RUSTIKA", které by omezovalo právo žalobce k jeho ochranné známce. Navrhl, aby byl rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu potvrzen.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal odvolání podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 – dále opět jen „o. s. ř.", v souladu s čl. II bodem 10. zák. č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu ve věci samé (výroky I. a V.) včetně souvisejícího výroku o nákladech řízení VI. a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

Podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu a z těchto zjištění učinil i odpovídající skutkové závěry a právní závěr o důvodnosti těch žalobcem uplatněných nároků, jimž rozhodnutím vyhověl, když dovodil, že jednání žalovaného je jednáním porušujícím práva žalobce z ochranné známky. Pokud však soud prvního stupně neposoudil jednání žalovaného rovněž jako jednání nekalé soutěže, učinil tak nesprávný závěr a odvolací soud se v této části právního hodnocení skutkového stavu se soudem prvního stupně neztotožnil.

Pro ověření stavu věci a pro úplnost zjištění odvolací soud opakoval důkazy, jež měl soud prvního stupně k dispozici a byly u něho uplatněny, tj. úplným výpisem žalovaného z obchodního rejstříku, úplným výpisem společnosti FASHION GROUP, s. r. o. z obchodního rejstříku a výpisem z registru ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a týkajícího

Vybrana_judikatura.indd 172 13.3.19 12:14

se slovní ochranné známky žalobce, č. zápisu 242260, ve znění „RUSTICA“, s právem přednosti k 5. 4. 2001, zapsané pro třídy výrobků a služeb 16, 39, 41 a 42. Nesporným pak účastníci řízení učinili, že žalobce dále provozuje restauraci pod názvem „RUSTICA“ podle znění ochranné známky žalobce. Za nesporné v průběhu odvolacího řízení pak bylo učiněno i to, že žalovaný je dále provozovatelem restaurací pod názvem „RUSTIKA“ na adrese Praha 1, Václavské náměstí 36 a Praha 7, Jateční 4. Zjištění odvolacího soudu, jak o nich i dále, se ve svém souhrnu ale nijak neodchylují od skutkových zjištění soudu prvního stupně.

Předmětem odvolacího řízení je předně žalobcem uplatněný a soudem prvního stupně přiznaný nárok na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení „RUSTIKA“ v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací a dále nárok na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání slova „RUSTIKA“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova „RUSTIKA“ do obchodního rejstříku. Nároky žalobce tvrdí jako nároky z jednání nekalé soutěže, tedy dle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „obch. zák.“), dále jako nároky z porušení práv z ochranných známek dle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o ochranných známkách“) a § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a taktéž jako nároky z porušení práv z obchodní firmy dle § 10 obch. zák.

Skutkový stav (jak jej z uplatněných důkazů jejich opakováním i odvolací soud ověřil) nebyl z větší části mezi účastníky ani sporný. V řízení bylo prokázáno, že žalobce je fyzickou osobou – podnikající od roku 1995 v oblasti hostinské činnosti, od roku 2001 provozující restauraci RUSTICA v Praze 1, Opletalova 36. Žalovaný je společností zapsanou do obchodního rejstříku dne 21. 12. 2005 pod obchodní firmou Rustika restaurant, s. r. o., s předmětem podnikání, mimo jiné, hostinská činnost. Prokázáno dále bylo, že žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky ve znění „RUSTICA“, č. 242260, s právem přednosti k 5. 4. 2001, zapsané pro třídu výrobků a služeb mimo jiné 42 (hotelové služby, provozování restaurací, barů, kaváren, vináren a další). Nesporné mezi účastníky bylo také, že žalovaný je provozovatelem restaurací pod názvem „RUSTIKA“ na adrese Praha 1, Václavské náměstí 36 a Praha 7, Jateční 4 (s tím, že provozování dalších restaurací v Praze 13 a na nám. Republiky, v objektu Palladium, v Praze 1, v mezidobí ukončil). Prokázáno bylo i uzavření smlouvy o převodu nezapsaného označení „RUSTIKA“ pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb, mezi společností FASHION GROUP, s. r. o., se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1276 (jako převodcem) a panem Mgr. V. D. (jako nabyvatelem) dne 1. 3. 2005, dále uzavření licenční smlouvy k užívání nezapsaného označení „RUSTIKA“ pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb ze dne 21. 12. 2005 mezi Mgr. V. D. (jako poskytovatelem) a společností Rustika restaurant, s. r. o. (jako nabyvatelem). V řízení bylo dále prokázáno, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. provozovala pod označením „RUSTIKA“ restauraci na adrese Praha 7, Komunardů 36 od roku 2000 do března roku 2005.

Při posouzení kolize předmětného označení používaného žalovaným ve znění „RUSTIKA“ a označení formálně chráněným pro žalobce („RUSTICA“), rovněž jím takto užívaným, ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, významnou je otázka zaměnitelnosti obou označení – ta je v zásadě otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele. Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. rozhodnutí sbírky Vážný, např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií současnou (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 145 a násl., Munková, J. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 70 a násl., včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti určitého označení s formálně chráněným označením a pro jejich kolize. Z uvedeného plyne, že přímo

Vybrana_judikatura.indd 173 13.3.19 12:14

k zodpovězení otázky zaměnitelnosti označení nelze zadat znalecký posudek, avšak skutková zjištění, učiněná soudem, jsou podkladem, z něhož se úsudek soudu odvíjí. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje, jak již uvedeno, z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele", jenž v sobě sjednocuje („průměruje") zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky a té části veřejnosti, jež se s účastníky a jejich produkty setkává či je vyhledává, přičemž se pro něho předpokládá „rozumná míra pozornosti a opatrnosti" – viz bod 18 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Pokud pak soud prvního stupně dospěl k závěru, že označení používané žalovaným je zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce, pak se odvolací soud s tímto závěrem ztotožnil, neboť je zde shoda jak z hlediska fonetického, tak významového a jen nepatrně odlišující se podoba vizuální obě srovnávaná označení, užívaná pro obdobné služby v totožném oboru podnikání, není s to rozlišit.

Shora uvedené nároky žalobce tvrdil především jako nároky vlastníka ochranné známky slovní „RUSTICA". Podle § 8 odst. 1 a 2 písm. a), b) zák. o ochranných známkách má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je zapsána, užívat, a nikdo další bez jeho souhlasu - vyjma tam uvedených případů - nesmí užívat v obchodním styku (k tomu viz § 8 odst. 3 zák. o ochranných známkách, tím se rozumí i nabídka a poskytování produkce pod tímto označením a užívání označení v reklamě) označení shodné s ochrannou známkou pro shodné výrobky či služby, pro něž je známka zapsána, resp. označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti či podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označením, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Je nesporné, že žalobce je vlastníkem s právem přednosti od roku 2001 slovní ochranné známky ve znění „RUSTICA" pro výrobky a služby mj. třídy 42, tj. i pro provozování restaurací, barů, kaváren, vináren. Nesporné také je, že žalovaný, jenž vznikl v roce 2005 s obchodní firmou Rustika restaurant, s. r. o., při provozu svých restaurací užívá označení „RUSTIKA". Pokud pak v řízení žalobce uplatnil proti žalovanému zdržovací nároky a nárok na odstranění závadného stavu, pak tyto nároky jsou v souladu s právem žalobce z předmětné ochranné známky. Kolidující označení užívané žalovaným je významově a foneticky naprosto shodné, v grafické podobě pak podobné ochranné známce slovní žalobce a z pohledu průměrného spotřebitele je rozdíl v písmenech „C" a „K" nevýznamný a může tak dojít – u průměrného spotřebitele – k záměně žalobce a žalovaného, jejich provozoven a nabídky jejich služeb, a to záměně přímé i nepřímé (tj. ve vyvolání domněnky o určitém personálním či kapitálovém propojení či jiném vztahu účastníků). Obdobné pak platí i ve vztahu ochranné známky žalobce a obchodní firmy žalovaného, kde slovo „restaurant" v jejím kmeni, jako slovo popisné a navíc vycházející z druhu služeb, pro něž je ochranná známka zapsána a i žalobcem užívána (pro pohostinské zařízení, restauraci), není způsobilé zajistit odlišení a nezaměnitelnost obchodní firmy žalovaného, vyloučit možnost asociací mezi tímto kolidujícím označením a zněním ochranné známky žalobce. Z uvedeného plyne, že označení užívané žalovaným je v rozporu s výlučným právem žalobce podle § 8 odst. 1 zák. o ochranných známkách a právem se proto žalobce (podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) domáhá zdržení se pokračování v závadném jednání a nápravy vzniklého závadného stavu změnou obchodní firmy žalovaného. Pokud závadný stav zde je založen v užití slova Rustika ve znění kmene obchodní firmy žalovaného, pak možnost odstranění tohoto závadného stavu spočívá výhradně v uložení povinnosti žalovanému provést změnu obchodní firmy, spočívající ve vypuštění (nahrazení) uvedeného slova v kmeni obchodní firmy (k možnostem nápravy závadného stavu tímto způsobem pak srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 29 Cdo 603/2000, uveřejněný pod č. 31 v časopise Soudní judikatura, č. 2, roč. 2001).

Pokud pak žalovaný argumentoval omezením práv vlastníka ochranných známek podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. o ochranných známkách, pak ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud dospěl k závěru, že žalovaný neužívá označení „RUSTIKA" v souladu s dobrými mravy, když žalovanému již v době jeho vzniku byla známa existence ochranné známky žalobce (vzhledem k již

Vybrana_judikatura.indd 174 13.3.19 12:14

dříve žalobcem započatému námitkovému řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví o přihlášce kombinované ochranné známky Rustika restaurant společnosti FASHION GROUP, s. r. o., jejímiž dvěma jednateli jsou osoby totožné s jednateli žalovaného, a vzhledem k žalobcem dne 18. 8. 2005 učiněnému návrhu licenční smlouvy této společnosti) a založení společnosti a její zápis s předmětnou obchodní firmou tak nebylo učiněno v dobré víře. Námitka navíc neobstojí vzhledem i k dále uvedenému závěru odvolacího soudu o nekalosoutěžním jednání žalovaného. K doplnění shora uvedeného lze rovněž poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 32 Odo 842/2004 dostupný na jeho webových stránkách, i na judikaturu ESD k odpovídajícímu čl. 6 odst. 1 písm. a) První známkové směrnice Rady 89/104/EHS (v kodifikovaném znění 2008/95/ES), např. rozsudek ve věci C 17/06 Céline SARL proti Céline SA.

Žalovaný dále argumentoval omezením práv vlastníka ochranných známek podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách, když tvrdil, že je oprávněným uživatelem nezapsaného označení ve znění „RUSTIKA". Svoji oprávněnost k užívání tohoto označení dokládal licenční smlouvou uzavřenou dne 21. 12. 2005 mezi Mgr. V. D. (jako poskytovatelem) a společností Rustika restaurant, s. r. o. (jako nabyvatelem), kterou bylo žalovanému poskytnuto právo k užívání označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb. Postavení a právo pana Mgr. V. D. k uzavření výše uvedené licenční smlouvy pak žalovaný dokládal smlouvou o převodu nezapsaného označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb, mezi společností FASHION GROUP, s. r. o., se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1276 (jako převodcem) a panem Mgr. V. D. (jako nabyvatelem) ze dne 1. 3. 2005. V řízení bylo prokázáno, že společnost FASHION GROUP, s. r. o. od roku 2000 do března 2005 provozovala restauraci s názvem „RUSTIKA" na adrese Praha 7, Komunardů 36. Podle názoru odvolacího soudu (ve shodě se soudem prvního stupně) žalovanému ochranu dle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách nelze přiznat. Právo k nezapsanému označení (shodně obvykle jako označení, chráněné jako ochranná známka) se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku nebo službě (výrobkům či službám), poskytovaným držitelem takovéhoto označení a např. v souvislosti s prodejem podniku či jeho části je možný i přechod tohoto práva na (v daném rozsahu) právního nástupce, rovněž teoreticky – avšak pouze za podmínky s tím spojeného převodu výroby výrobků či poskytování služeb, s nimiž je označení spojeno - by i převod nezapsaného označení analogicky k § 15 zák. o ochranných známkách možný byl (k možnostem přechodu a převodu práva držitele nezapsaného označení srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. 32 Odo 697/2002, uveřejněný pod č. 200 v časopise Soudní judikatura, č. 11, roč. 2003,). Zcela zásadně (nehledě k tomu, že je to i pojmově vyloučeno) je však vyloučeno poskytování „licence" k užívání nezapsaného označení třetím osobám, neboť i samo právo držitele nezapsaného označení je výjimkou k právu vlastníka ochranné známky a další rozšiřování takové výjimky bez opory v zákoně nelze připustit, nehledě k tomu, že by to bylo zcela v rozporu se zásadami, z nichž vychází právní úprava ochranných známek.

V daném případě zde do března 2005 bylo užíváno třetí osobou pro restauraci v ulici Komunardů 36, v Praze 7, označení RUSTIKA, jen této třetí osobě svědčilo právo držitele nezapsaného označení (podle § 16 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb. i § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách) k jeho užívání pro provoz dané restaurace, bez převodu této restaurace účinně nedošlo a nemohlo ani dojít k přechodu (převodu) práva držitele nezapsaného označení na osobu „poskytovatele licence", od níž žalovaný odvozuje své právo užívat označení. Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že právo dle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách předpokládá nepřetržité užívání označení pro výrobky či služby, s nimiž je ve prospěch svého držitele spojeno. Ukončením užívání označení v březnu 2005 tedy také toto právo, jež odpovídalo § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách a příslušelo společnosti FASHION GROUP, s. r. o., zaniklo. Z výše uvedených důvodů odvolací soud uzavřel, že žalovaný není oprávněným držitelem ani uživatelem kolidujícího nezapsaného označení a omezení práva žalobce dle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách mu nenáleží.

Byť to není (vyjma k doplnění argumentace k námitce dle § 10 odst. 1 zák. o ochranných známkách, jak uvedeno výše) podstatné pro rozhodnutí této věci, odvolací soud na rozdíl od soudu prvního

Vybrana_judikatura.indd 175 13.3.19 12:14

stupně má za to, že jednání žalovaného naplňuje i všechny znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., neboť postačuje k tomuto závěru již shora uvedené, že je porušováno průmyslové právo žalobce – to samo o sobě je třeba považovat za jednání rozporné s dobrými mravy soutěže, způsobilé přivodit vlastníku a uživateli ochranné známky i újmu v rozmělnění příznačnosti označení, přičemž není pochyb o tom, že účastníci se pak pohybují na tomtéž trhu nabídky pohostinských služeb, oba provozují restaurační zařízení a není přitom podstatné, že v jednom případě nabízí „italskou kuchyni", ve druhém „českou kuchyni". Zákonné podmínky generální klauzule splněny byly a závěr soudu, jenž v podstatě hodnotil pouze naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže podle § 47 obch. zák. (vyvolání nebezpečí záměny), správný není. Žaloba tak byla dle odvolacího soudu podána důvodně i pro jednání nekalé soutěže žalovaného. Vzhledem k tomu, že žalobě v nyní posuzovaném rozsahu soud vyhověl již ze shora rozebraného právního důvodu (z práv k ochranné známce), nejde o pochybení soudu prvního stupně, jež by se promítlo do výsledku řízení. Vzhledem k tomu, že by to bylo již zcela nadbytečné, odvolací soud se nezabýval závěry soudu prvního stupně o posouzení nároků z důvodu práva k obchodní firmě.

Odvolací soud z uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalobce v řízení své nároky z práv vlastníka ochranné známky podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb. a z jednání nekalé soutěže žalovaného podle § 53 obch. zák. prokázal, proto pokud soud prvního stupně žalobě v napadených výrocích vyhověl (i když pouze pro porušení práv vlastníka ochranné známky), pak odvolací soud v tomto rozsahu rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrdil, včetně výroku o nákladech řízení, který odpovídá jeho výsledku, s tím, že sjednotil lhůty ke splnění rozsudkem uložených povinnosti na lhůtu 60 dnů, a to s ohledem na časovou náročnost splnění uložených povinností a jejich vzájemnou návaznost.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř. a v tomto řízení zcela úspěšnému žalobci byla přiznána jejich náhrada v rozsahu poloviny paušální odměny advokáta za řízení podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jedné paušální náhrady 300 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zvýšením o 20% DPH, celkem v částce 9 360 Kč.

24.3

Rustika-restaurant.cz – dovolání

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 424, § 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 10, § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Jednání žalovaného naplňuje všechny znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., neboť k tomuto závěru postačuje, že je porušováno průmyslové právo žalobce – to samo o sobě je třeba považovat za jednání rozporné s dobrými mravy soutěže.

Na druhou stranu při užití doménových jmen je nutné užívat nikoliv fonetický tvar, ale psaný tvar konkrétního označení, znění je třeba dodržovat přesně. Internetový uživatel je seznámen s touto skutečností a při zadávání názvu domény do internetového prohlížeče postupuje obezřetně a doménové jméno zakládá do prohlížeče ve správném znění a tvaru, tudíž je zde významný rozdíl v označení Rustika a Rustica.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3412/2010

Soudce/Senát: JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Zdeněk Des, JUDr. Ing. Jana Hušek

Vybrana_judikatura.indd 176 13.3.19 12:14

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobce J. Ž., zastoupeného Mgr. Ludvíkem Mühlbergerem, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7, proti žalované Rumika restaurant, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 793/36, 110 00 Praha 1, IČ 27406300, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, o ochranu práv z ochranné známky, o ochranu obchodní firmy a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 123/2006, k dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2010, č. j. 3 Cmo 329/2009-92,

takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal ochrany práv k ochranným známkám, ochrany obchodní firmy a ochrany před jednáním nekalé soutěže žalobou, v níž požadoval, aby žalované byla uložena povinnost

- zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací,
- zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním barů, kaváren, vináren, bufetů a kiosků s občerstvením a dále též užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním výše uvedených služeb,
- zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz
- zdržet se nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz jakýmkoliv způsobem s výjimkou jeho převodu na žalobce
- zdržet se užívání slova „Rustika“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova Rustika do obchodního rejstříku.

Podle žalobního tvrzení žalovaná, tím, že provozuje tři restaurace, na jejichž vývěsním štítu je užito označení RUSTIKA (tj. restauraci RUSTIKA XIII v Praze 13, fungující od 21. 12. 2005, restauraci RUSTIKA I v Praze 1 a restauraci RUSTIKA v Praze 7), dále tím, že si zaregistrovala od 1. 2. 2006 doménové jméno www.rustika-restaurant.cz, zasáhla do práv žalobce k ochranným známkám, do jeho práv k obchodní firmě a jednala nekalosoutěžně. Zdržovací nároky uvedené v žalobě žalobce tvrdil proti žalované jako nároky z práv vlastníka ochranné známky podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb. a z jednání nekalé soutěže žalované podle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“).

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 6. 2009, č. j. 2 Cm 123/2006-52, uložil žalované povinnost zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací do 30 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalované zdržet se užívání označení Rustika v souvislosti s provozováním barů, kaváren, vináren, bufetů a kiosků s občerstvením a dále též užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním výše uvedených služeb (výrok II.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalované zdržet se užívání doménového jména www.rustika-restaurant.cz (výrok III.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalované zdržet se nakládání s doménou www.rustika-restaurant.cz jakýmkoliv způsobem s výjimkou jeho převodu na žalobce (výrok IV.), uložil žalované povinnost zdržet se užívání slova „Rustika“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova Rustika do obchodního rejstříku do 60 dnů od právní moci rozsudku (výrok V.) a dále rozhodl o nákladech řízení tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu (výrok VI.).

Vybrana_judikatura.indd 177 13.3.19 12:14

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 26. 4. 2010, č. j. 3 Cmo 329/2009-92, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., V. a VI. potvrdil s tím, že lhůtu ke splnění rozsudkem uložených povinností stanovil na 60 dnů od právní moci rozsudku (I. výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (II. výrok).

Odvolací soud dovodil, že soud prvního stupně měl pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu a z těchto zjištění učinil i odpovídající skutkové závěry a právní závěr o důvodnosti těch žalobcem uplatněných nároků, jimž rozhodnutím vyhověl, když dovodil, že jednání žalované je jednáním porušujícím práva žalobce z ochranné známky. Pokud však soud prvního stupně neposoudil jednání žalované rovněž jako jednání nekalé soutěže, učinil tak nesprávný závěr a odvolací soud se v této části právního hodnocení skutkového stavu se soudem prvního stupně neztotožnil.

Pro ověření stavu věci a pro úplnost zjištění odvolací soud opakoval důkazy, jež měl soud prvního stupně k dispozici a byly u něho uplatněny. Nesporným účastníci řízení učinili, že žalobce dále provozuje restauraci pod názvem „RUSTICA“ podle znění ochranné známky žalobce. Za nesporné v průběhu odvolacího řízení pak bylo učiněno i to, že žalovaná je dále provozovatelkou restaurací pod názvem „RUSTIKA“ na adrese Praha 1, Václavské nám. 36 a Praha 7, Jateční 4. Zjištění odvolacího soudu se ve svém souhrnu nijak neodchylují od skutkových zjištění soudu prvního stupně.

Předmětem odvolacího řízení byl žalobcem uplatněný a soudem prvního stupně přiznaný nárok na uložení povinnosti žalované zdržet se užívání označení „RUSTIKA“ v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací a dále nárok na uložení povinnosti žalované zdržet se užívání slova „RUSTIKA“ ve své obchodní firmě a odstranit závadný stav zápisem obchodní firmy bez použití slova „RUSTIKA“ do obchodního rejstříku. Žalobní nároky žalobce tvrdí jako nároky z jednání nekalé soutěže podle § 53 obch. zák., dále jako nároky z porušení práv z ochranných známek podle § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zák. o ochranných známkách“) a § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „z. v. p. p. v.“), a jako nároky z porušení práv k obchodní firmě podle § 12 obch. zák.

Odvolací soud zdůraznil, že při posouzení kolize označení používaného žalovanou ve znění „RUSTIKA“ s označením formálně chráněným pro žalobce („RUSTICA“) a rovněž jím takto užívaným, ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, je významnou otázka zaměnitelnosti obou označení, což je otázka právní a nikoli skutková, a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele. Odvolací soud se při posouzení této otázky ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že označení používané žalovanou je zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce, a doplnil, že je zde shoda jak z hlediska fonetického, tak i významového a jen nepatrně odlišující se podoba vizuální obě srovnávaná označení, užívaná pro obdobné služby v totožném oboru podnikání, není s to rozlišit.

Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, pokud jde o práva vlastníka ochranné známky (zde žalobce), neboť bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem s právem přednosti od roku 2001 slovní ochranné známky ve znění „RUSTICA“ pro výrobky a služby mj. třídy 42 (provozování restaurací, barů, kaváren, vináren), dále že žalovaná, která vznikla v roce 2005 s obchodní firmou „Rustica restaurant, s. r. o.“ při provozu svých restaurací užívá označení „RUSTIKA“, čímž žalovaná zasahuje do žalobcova výlučného práva užívat ochrannou známku [podle § 8 odst. 1 a 2 písm. a) a b) zák. o ochranných známkách). Odvolací soud uvedl, že pokud v řízení žalobce uplatnil proti žalované zdržovací nároky a nárok na odstranění závadného stavu, jsou tyto nároky v souladu s právem žalobce z předmětné ochranné známky. Kolidující označení užívané žalovanou je podle odvolacího soudu významově a foneticky naprosto shodné, v grafické podobě pak podobné slovní ochranné známce žalobce a z pohledu průměrného spotřebitele je rozdíl v písmenech „c“ a „k“ nevýznamný a může tak dojít k záměně žalobce a žalované, jejich provozoven a nabídky jejich služeb, a to k záměně přímé i nepřímé (tj. ve vyvolání domněnky o určitém personálním či kapitálovém propojení či jiném vztahu účastníků). Podle odvolacího soudu obdobné pak platí i ve vztahu ochranné známky žalobce

Vybrana_judikatura.indd 178 13.3.19 12:14

a obchodní firmy žalované, kde slovo „restaurant" ve firemním kmeni, jako slovo popisné a navíc vycházející z druhu služeb, pro něž je ochranná známka zapsána a i žalobcem užívána (pro pohostinské zařízení, restauraci), není způsobilé zajistit odlišení a nezaměnitelnost obchodní firmy žalované, vyloučit možnost asociací mezi tímto kolidujícím označením a zněním ochranné známky žalobce. Pokud závadný stav (označení užívané žalovanou v rozporu s výlučným právem žalobce podle § 8 odst. 1 zák. o ochranných známkách) je založen v užití slova „Rustika" ve znění kmene obchodní firmy žalované, pak podle odvolacího soudu možnost odstranění tohoto závadného stavu spočívá výhradně v uložení povinnosti žalované provést změnu obchodní firmy, spočívající ve vypuštění či nahrazení uvedeného slova „Rustika" v kmeni obchodní firmy (srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 29 Cdo 603/2000).

Odvolací soud dospěl ve shodě se soudem prvního stupně k závěru, že žalovaná neužívá označení „RUSTIKA" v souladu s dobrými mravy, když žalované již v době jejího vzniku v roce 2005 byla známa existence ochranné známky žalobce (vzhledem k již dříve žalobcem započatému námitkovému řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví – dále jen „Úřad" – o přihlášce kombinované ochranné známky „Rustika restaurant" společnosti FASHION GROUP, s. r. o., jejímiž dvěma jednateli jsou osoby totožné s jednateli žalované, a vzhledem k žalobcem dne 18. 8. 2005 učiněnému návrhu licenční smlouvy této společnosti), a založení společnosti žalované a její zápis do obchodního rejstříku s obchodní firmou „Rustica restaurant, s. r. o." ke dni 21. 12. 2005 tak nebyly učiněny v dobré víře.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně odmítl argument žalované o omezení práv žalobce podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. o ochranných známkách a neshledal důvodnou ani námitku žalované, že jí svědčí právo držitele nezapsaného označení, když všechny restaurace provozované žalovanou zahájily svůj provoz po datu zápisu ochranné známky žalobce. Soud prvního stupně k žalovanou předložené smlouvě o převodu nezapsaného označení „RUSTIKA" mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D. (před soudem prvního stupně bylo zjištěno, že předmětem smlouvy, uzavřené dne 1. 3. 2005, je slovní označení „RUSTIKA" užívané na území ČR pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb; převodcem je toto označení užíváno od 26. 4. 2000 při provozu restauračních a stravovacích služeb v provozovnách Rustika, Komunardů 36, Praha 7, a od června 2003 v provozovně Rustika, Praha 13, Sluneční nám. 13) uvedl, že k převodu práv držitele nezapsaného označení dochází v souvislosti s převodem konkrétního produktu držitele, v daném případě pouze v souvislosti s převodem provozovny provozované na téže adrese pro tentýž okruh zákazníků, a uzavřel, že smlouva uzavřená mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. a Mgr. V. D. je ve vztahu k žalobci bez právních účinků.

Odvolací soud k argumentaci žalované, že je oprávněným uživatelem nezapsaného označení ve znění „RUSTIKA" podle licenční smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2005 mezi Mgr. V. D. [jako poskytovatelem; postavení a právo Mgr. V. D. k uzavření licenční smlouvy žalovaná dokládala smlouvou o převodu nezapsaného označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb, mezi společností FASHION GROUP, s. r. o. (jako převodcem) a Mgr. V. D. (jako nabyvatelem) ze dne 1. 3. 2005] a žalovanou (jako nabyvatelem), jíž bylo žalované poskytnuto právo k užívání označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb, uvedl, že podle jeho názoru ochranu dle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách nelze žalované přiznat, neboť právo k nezapsanému označení (shodně obvykle jako označení, chráněné jako ochranná známka) se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku nebo službě (výrobkům či službám), poskytovaným držitelem takového označení a např. v souvislosti s prodejem podniku či jeho části je možný i přechod tohoto práva v daném rozsahu na právního nástupce, rovněž (pouze za podmínky s tím spojeného převodu výroby výrobků či poskytování služeb, s nimiž je označení spojeno) by i převod nezapsaného označení analogicky k § 15 zák. o ochranných známkách byl možný (srov. např. rozsudek NS ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. 32 Odo 697/2002). Odvolací soud dále dovodil, že zcela zásadně je však vyloučeno poskytování „licence" k užívání nezapsaného označení třetím osobám, neboť i samo právo držitele nezapsaného označení je výjimkou k právu vlastníka ochranné zámky a další rozšiřování takové výjimky bez opory v zákoně nelze připustit, nehledě k tomu, že by to bylo zcela v rozporu se zásadami, z nichž vychází právní úprava ochranných známek.

Vybrana_judikatura.indd 179 13.3.19 12:14

Odvolací soud dospěl také k závěru o nekalé soutěži žalované, neboť jednání žalované naplňuje všechny znaky nekalé soutěže podle generální klauzule (§ 44 odst. 1 obch. zák.), je-li porušováno průmyslové právo žalobce – což samo o sobě je třeba považovat za jednání rozporné s dobrými mravy soutěže, je-li jednání žalované způsobilé přivodit žalobci jako vlastníku a uživateli ochranné známky i újmu v rozmělnění příznačnosti označení a není-li pochyb o tom, že účastníci se pohybují na tomtéž trhu nabídky pohostinských služeb, oba provozují restaurační zařízení, přičemž není podstatné, že v jednom případě nabízí „italskou kuchyni", ve druhém pak „českou kuchyni". Žaloba tak byla podána důvodně tedy i pro jednání nekalé soutěže žalované, ale vzhledem k tomu, že žalobě v posuzovaném rozsahu soud prvního stupně vyhověl již ze shora uvedeného právního důvodu (z práv k ochranné známce žalobce), nejde o pochybení soudu prvního stupně, jež by se promítlo do výsledku řízení. Odvolací soud považoval za nadbytečné zabývat se závěry soudu prvního stupně o posouzení nároků z důvodu práva žalobce k obchodní firmě.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalobce v řízení své nároky z práv vlastníka ochranné známky podle § 4 odst. 1 z. v. p. p. v. a z jednání nekalé soutěže žalované podle § 53 obch. zák. prokázal.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná v zákonné lhůtě dovoláním, a to v rozsahu, jímž se potvrzuje výrok I. rozsudku soudu prvního stupně. Z obsahu dovolání vyplývá, že je žalovaná považuje za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Důvodnost svého dovolání opírá žalovaná o § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Dovolatelka považuje níže uvedené závěry odvolacího soudu za nesprávné pro rozpor s hmotným právem:

– Odvolací soud dospěl k závěru, že žalovaná není oprávněnou uživatelkou nezapsaného označení „Rustika", ačkoliv oprávněnost k užívání tohoto označení žalovaná doložila existencí licenční smlouvy ze dne 21. 12. 2005 mezi žalovanou na straně jedné jako nabyvatelem a Mgr. V. D. na straně druhé jako poskytovatelem licence na využívání nezapsaného slovního označení „Rustika" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb.
– Odvolací soud shledal, že poskytovatel licence k nezapsanému označení není oprávněným držitelem nezapsaného označení, ačkoliv žalovaná doložila v řízení ve věci smlouvu o převodu nezapsaného označení uzavřenou dne 1. 3. 2005 mezi oprávněným držitelem tohoto označení společností FASHION GROUP, s. r. o., se sídlem Komunardů 36/1276, 170 00 Praha 7, IČ 25727851, a Mgr. V. D.

Dovolatelka se domnívá, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť řeší právní otázky, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny. Jsou to tyto otázky:

1. Lze převést nezapsané označení vztahující se k poskytování služeb analogicky podle § 15 odst. 1 zák. o ochranných známkách bez současného převodu výroby výrobků či poskytování služeb s tímto označením spojených?
2. Je majitel práv k nezapsanému označení, které vzniklo před podáním přihlášky k dané ochranné známce, oprávněn umožnit užívání tohoto označení třetí osobě?

Je vlastník ochranné známky, v případě, že odpověď na výše uvedenou otázku bude kladná, povinen strpět užívání shodného či podobného označení v obchodním styku osobou, jíž bylo toto užívání umožněno majitelem práva k tomuto označení, které vzniklo před podáním přihlášky k dané ochranné známce?

Dovolatelka k položeným otázkám uvádí vlastní komentář i odpověď, a to takto:

Ad 1) Odpověď na tuto otázku je kladná; vzhledem k tomu, že platné právo danou otázku explicitně neupravuje, je nutno v soukromoprávní sféře vycházet ze zásady vyjádřené v čl. 2 odst. 4 Ústavy,

Vybrana_judikatura.indd 180 13.3.19 12:14

resp. v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod – dále jen „Listina" (k této zásadě viz nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04). Tomuto závěru neodporuje ani použití analogie dle § 15 odst. 1 zák. o ochranných známkách. Dovolatelka má za to, že převod nezapsaného označení je bez současného převodu výroby výrobků či poskytování služeb s tímto označením spojených zásadně přípustný.

Ad 2) Odpověď na tuto otázku je v obou případech kladná, neboť výkladem § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách nelze dospět k závěru, že majitel nezapsaného označení není oprávněn nakládat s právy k nezapsanému označení způsobem, jímž bude umožněno užívání tohoto označení třetí osobou. Opačný výklad uvedeného ustanovení zák. o ochranných známkách, k němuž dospěl odvolací soud, je podle názoru dovolatelky zjevně restriktivní a v rozporu s čl. 4 odst. 4 Listiny a v rozporu s dikcí § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách. Dovolatelka se domnívá, že závěr, dle něhož je vyloučeno poskytování licence k užívání nezapsaného označení třetím osobám, je nesprávný, neboť nepřiměřeně omezuje oprávnění uživatele nezapsaného označení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dovolatelka navrhuje Nejvyššímu soudu České republiky, aby napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení, event. aby zrušil rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně a vrátil věc zpět soudu prvního stupně.

Žalobce se k dovolání žalované nevyjádřil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (dále též jen „dovolací soud") posuzoval dovolání, které podala žalovaná, a zjistil, že bylo podáno oprávněnou osobou proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. Poté zkoumal, zda je tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání v této věci není přípustné.

Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (jak tomu bylo i v posuzovaném případě), přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo má-li být dovolacím soudem otázka posouzena jinak (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a není jím naopak důvod, kterým by bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).

Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud – s výjimkou určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnil.

Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.

Vybrana_judikatura.indd 181 13.3.19 12:14

Dovolací soud se nejprve zabýval správností právního posouzení věci odvolacím soudem i soudem prvního stupně, které dovolatelka zpochybňuje. Své dovolací námitky založila dovolatelka (žalovaná) na přesvědčení, že její úspěch ve věci závisí na správném hodnocení odvolacím soudem, tj. na přiznání práva na ochranu žalované, která je oprávněným uživatelem nezapsaného označení „Rustika", jež bylo na ni převedeno licenční smlouvou poskytovatelem Mgr. V. D.

V projednávané věci dovolatelka (žalovaná) vytýkala odvolacímu soudu, že nesprávně právně posoudil věc, když tvrdil, že v daném případě dochází k porušování žalobcových práv z ochranných známek i k nekalosoutěžnímu jednání žalované, a proto lze žalobci přiznat uplatňovaný zdržovací nárok, tj. konkrétně že lze žalované uložit povinnost zdržet se užívání označení „Rustika" v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací.

Dovolací soud, jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody, dovodil, že soud prvního stupně ani odvolací soud dospěly ke správnému závěru, že v daném případě jsou dány důvody k poskytnutí ochrany práv žalobce proti tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání žalované a proti tvrzenému zásahu do jeho práv z ochranných známek, a lze proto přiznat žalobci uplatněný nárok, tj. konkrétně lze žalované uložit povinnost zdržet se užívání označení „Rustika" v souvislosti s provozováním restaurací a užívání tohoto označení v korespondenci a v reklamě v souvislosti s provozováním restaurací.

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobce provozuje od 15. 5. 2001 restauraci pod názvem „RUSTICA" na adrese Opletalova ul. č. 36, Praha 1, je vlastníkem slovní národní ochranné známky „Rustica" s právem přednosti od 5. 4. 2001 (č. zápisu 242260; známka zapsaná dne 22. 3. 2002 pro výrobky a služby ve třídě 16, 39, 41 a 42; třída 42 zahrnuje mj. hotelové služby a ubytovací služby vč. stravování, provozování restaurací, barů, kaváren, vináren). Již v řízení před soudem prvního stupně bylo prokázáno, že žalovaná, která byla do obchodního rejstříku zapsána dne 21. 12. 2005 s obchodní firmou „Rustica restaurant, s. r. o.", provozuje restaurace, které označuje „RUSTIKA", „RUSTIKA I" nebo „RUSTIKA jídelna v jiném stylu".

Soudy dospěly ke správnému závěru, že žaloba je důvodná z titulu porušení práv žalobce k ochranné známce, pokud označení „Rustica", které je chráněné ochrannou známkou žalobce, je označením podobným označení „Rustika", jak je užívá žalovaná, a to vzhledem k tomu, že užití různých písmen („C" a „K") nelze přikládat větší význam, protože běžný spotřebitel bude obě tato písmena vyslovovat stejně (jako „k"); pokud žalovaná užívá toto označení ve spojení s římskými číslicemi nebo ve spojení s výrazem „restaurace" nebo „jídelna v jiném stylu", nemají tyto slovní prvky rozlišovací způsobilost vzhledem k tomu, že jde o výrazy, které nejsou distinktivní. Pokud odvolací soud výše uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a dovodil,že žalovaná neužívá označení „RUSTIKA" v souladu s dobrými mravy a že žalovaná není ani oprávněným uživatelem nezapsaného označení ve znění „RUSTIKA" (na základě předložené licenční smlouvy, uzavřené dne 21. 12. 2005 mezi Mgr. V. D. a žalovanou společností, kterou jí podle tvrzení žalované mělo být poskytnuto právo k užívání označení „RUSTIKA" pro služby provozování restauračních a stravovacích služeb), posoudil věc v souladu s hmotným právem. Dovolací soud se rovněž ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že ukončením užívání označení „RUSTIKA" v březnu 2005 právo podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách, které příslušelo společnosti FASHION GROUP, s. r. o. a které předpokládá nepřetržité užívání označení pro výrobky či služby, s nimiž je ve prospěch svého držitele spojeno, zaniklo, z čehož vyplývá, že žalovaná není oprávněným držitelem ani uživatelem kolidujícího nezapsaného označení „Rustika" a omezení práva žalobce podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách jí tedy nenáleží.

K námitkám, resp. otázkám, které uvádí dovolatelka ve svém dovolání, se vyjádřil již odvolací soud k odvolání žalované ve svém rozsudku (viz s. 5–8, zejm. k otázce možnosti přechodu či převodu práva k nezapsanému označení a k poskytování „licence" držitelem tohoto práva), proto se dovolací soud jimi nebude blíže zabývat, jsou-li v konkrétním případě irelevantní. Ke správnému závěru obou soudů o zásahu žalované do práv žalobce z ochranné známky je třeba uvést, že pokud

Vybrana_judikatura.indd 182 13.3.19 12:14

v době podání žalobcovy přihlášky k zápisu označení „RUSTICA“ jako ochranné známky do rejstříku u Úřadu (5. 4. 2001) společnost FASHION GROUP, s. r. o., tehdejší držitelka a uživatelka nezapsaného označení „Rustika“, neměla žádné výhrady, ani nepodala zdůvodněné námitky proti zápisu zveřejněného označení „RUSTICA“ do rejstříku ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění [podle § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách; nyní je tato možnost upravena v § 7 odst. 1 písm. g) zák. o ochranných známkách], byla ochranná známka žalobce „RUSTICA“ zapsána v souladu s hmotným právem. Podle § 11 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb. v případě řádně uplatněných námitek, k nimž se přihlašovatel vyjádřil, Úřad posoudí, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv třetích osob; v daném případě by tedy Úřad (k podaným námitkám v roce 2001) mohl posoudit, zda by zápisem přihlášeného označení „RUSTICA“ event. nedošlo k zásahu do práva společnosti FASHION GROUP, s. r. o., která tehdy užívala nezapsané označení „Rustika“.

V posuzovaném případě by žalobce, majitel ochranné známky „RUSTICA“ s právem přednosti od 5. 4. 2001, byl povinen v obchodním styku strpět užívání shodného nebo zaměnitelného označení „Rustika“ jeho držitelem (tj. společností FASHION GROUP, s. r. o., která užívala nezapsané označení „Rustika“ od roku 2000 do března roku 2005), jenom tehdy, jestliže by toto označení získalo v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby svého držitele (podle tehdy platného § 16 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, by podmínka dvou let nebyla v tomto případě splněna). Nyní podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách (účinného od 1. 4. 2004) vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. V tomto případě práva k nezapsanému označení „Rustika“ vznikla společnosti FASHION GROUP, s. r. o. v roce 2000 a toto označení užívala v souladu s právem ČR pouze do března roce 2005, kdy jí práva k nezapsanému označení „Rustika“ zanikla. Dovolací soud souhlasí se závěrem odvolacího soudu, že žalovaná není oprávněným držitelem ani uživatelem kolidujícího nezapsaného označení „Rustika“, neboť ukončením užívání označení „Rustika“ v březnu 2005 právo společnosti FASHION GROUP, s. r. o., jež odpovídalo § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách, zaniklo.

Vzhledem k tomu, že žalobce má právo priority k ochranné známce od dubna 2001 a žalovaná užívá (neoprávněně – viz výše) označení „Rustika“ od prosince 2005 (k zániku práva držitele užívat nezapsané označení viz výše), tedy až několik let po zápisu ochranné známky žalobce, nenáleží žalované omezení práva žalobce podle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách. V tomto případě se uplatní obecné pravidlo, že ochranná známka je nejsilnějším nástrojem ochrany a prosazení označení v obchodním styku. Zápis ochranné známky zakládá povinnost zdržet se užívání zaměnitelného označení pro stejné nebo podobné výrobky a služby všem ostatním subjektům a vlastníkovi známky právo od ostatních osob požadovat dodržování této povinnosti.

Odvolací soud dospěl ke správnému závěru, že žaloba je důvodná také z titulu nekalé soutěže, pokud jednání žalované splňuje všechny podmínky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obch. zák.). Není pochyb o naplnění první podmínky – jednání v hospodářské soutěži, pokud bylo v řízení prokázáno, že žalobce i žalovaná působí na tomtéž trhu nabídky pohostinských služeb, oba provozují restaurační zařízení. Druhá podmínka – rozpor s dobrými mravy soutěže – je naplněna jednak tím, že žalovaná je zapsána až od 21. 12. 2005 do obchodního rejstříku pod obchodní firmou „Rustika restaurant, s. r. o.“ (přičemž v té době musela vědět, že žalobce má od roku 2002 zaregistrovánu ochrannou známku „RUSTICA“), a dále tím, že podle zákona o ochranných známkách užívala označení „Rustika“ pro výrobky a služby při provozování restauračních a stravovacích služeb neoprávněně a v rozporu s dobrými mravy, čímž zasáhla do práv vlastníka k ochranné známce (zde žalobce) a současně tímto jednáním naplnila i třetí podmínku generální klauzule – mohla tak přivodit újmu žalobci, spočívající v rozmělnění příznačnosti jeho označení „RUSTICA“. Pokud jednání žalované naplňuje kumulativně všechny podmínky generální klauzule, odvolací soud správně dovodil, že žaloba byla podána důvodně

Vybrana_judikatura.indd 183 13.3.19 12:14

i pro jednání nekalé soutěže žalované. Splněním podmínek konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže, např. podle § 47 vyvolání nebezpečí záměny, není třeba se zabývat, pokud oba soudy shodně vyhověly žalobě v posuzovaném rozsahu (zdržovací nárok).

Soudy rozhodly v souladu se zákonem o ochranných známkách a podle § 53 obch. zák. vyhověly nároku žalobce na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním.

Zásadní právní význam dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu dovolací soud neshledává.

Lze tak uzavřít, že dovolání první žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesením odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobci žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo, nevznikly.

25.1

Mirel.cz, Mirelon.cz – první stupeň

§ 8, § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dříve § 14, § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)

§ 423, § 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44, § 47, § 48, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

V důsledku registrace domén mirel.cz a mirelon.cz žalovaným (konkurenčním soutěžitelem) byly poškozeny ochranné známky a firma žalobce (společnost MIREL), když po zadání těchto dvou webových stránek byl uživatel přesměrován na stránky konkurenčního soutěžitele www.ekomat.cz. Šlo tedy o nekalosoutěžní jednání.

Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2009, sp. zn. 7 Cm 84/2004

Soudce/Senát: JUDr. Anna Řeháková

Rozsudek

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Annou Řehákovou ve věci žalobce: MIREL, spol. s r. o., sídlem Vratimov, U společenského domu 5/1041, PSČ: 739 32, IČ: 471 52 354, zastoupeného Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem, sídlem Praha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, proti žalovanému EKOMAT, spol. s. r. o., sídlem Dobrá 195, PSČ 739 51, IČ: 623 05 140, zastoupeného JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou, sídlem Frýdek–Místek, Farní 19, PSČ: 738 01, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce MIREL TRADING, a. s., sídlem Vratimov, Mourova 114/7, PSČ 739 32, IČ 25912020, zastoupeného Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem, sídlem Praha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, o ochranu proti jednání nekalé soutěže

takto:

I. Žalovaný je povinen do pěti dnů od právní moci tohoto rozsudku převést registraci doménových jmen „mirel.cz“ a „mirelon.cz“ na žalobce.

Vybrana_judikatura.indd 184 13.3.19 12:14

II. Žalovaný je povinen do pěti dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslat žalobci písemnou omluvu formou doporučeného dopisu tohoto znění: „Společnost EKOMAT, spol. s. r. o., sídlem Dobrá 195, PSČ 739 51, se omlouvá společnosti MIREL, spol. s. r. o., sídlem Vratimov, U Společenského domu 5/1041, PSČ 739 32 za to, že se vůči společnosti MIREL, spol. s. r. o. dopouštěla nekalosoutěžního jednání tím, že pro sebe nechala zaregistrovat a užívala k vlastní propagaci a propagaci svých výrobků názvy MIREL a MIRELON jako doménová jména pod doménou nejvyššího stupně .cz“.
III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 75 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
IV. Žaloba, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání doménových jmen „mirel.cz“ a „mirelon.cz“, se zamítá.
V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
VI. Nad rámec znění písemné omluvy, specifikované ve výroku II. tohoto rozsudku, se řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobou, došlou soudu dne 14. 10. 2004, domáhal se žalobce původně po společnosti EKOMAT, spol. s. r. o. (jako žalovaném č. 1) zdržení se užití názvu MIREL a MIRELON, dále strpění, aby CZ.NIC, z. s. p. o. převedl na žalobce práva držitele k doménovým jménům mirel.cz a mirelon.cz, dále zaslání písemné omluvy, dále uveřejnění této omluvy na webových stránkách www.lupa.cz a zaplacení částky 8 000 000 z titulu bezdůvodného obohacení spolu s úrokem z prodlení ve výši 3 % od 16. 10. 2004 do zaplacení. Dále se domáhal po CZ.NIC, z. s. p. o. (jako žalovaném č. 2) povinnosti převést práva držitele k doménovým jménem mirel.cz a mirelon.cz na žalobce.

Usnesením soudu ze dne 10. 12. 2007, č. j. 7 Cm 84/2004-86, bylo řízení vedené vůči druhému žalovanému (o povinnosti převést práva držitele k doménovým jménem mirel.cz a mirelon.cz na žalobce) zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby. Usnesení nabylo právní moci dne 5. 1. 2008.

Podáním ze dne 11. 3. 2008 vzal žalobce žalobu částečně zpět, a to ohledně povinnosti žalovaného strpět, aby CZ.NIC, z. s. p. o. převedl práva držitele k doménovým jménům mirel.cz a mirelon.cz.

Dalším podáním ze dne 18. 6. 2009, ve znění upřesněném u ústního jednání dne 24. 6. 2009, provedl žalobce další částečné zpětvzetí žaloby ohledně nároku na uveřejnění omluvy na webových stránkách www.lupa.cz, dále ohledně částky 7 925 000 Kč a ohledně 3% úroku z prodlení z částky 8 000 000 Kč od 16. 10. 2004 do zaplacení. Žalobce nadále trval na zdržení se užití názvu „mirel“ a „mirelon“, dále na omluvě a na zaplacení částky 75 000 Kč s tím, že tuto nově požadoval z titulu poskytnutí zadostiučinění na vyrovnání imateriální újmy. Nově žalobce rovněž navrhl, aby žalovanému byla dále uložena povinnost převést registraci doménových jmen „mirel.cz“ a „mirelon.cz“ na žalobce. Usneseními soudu, vyhlášenými u ústního jednání dne 24. 4. 2009, bylo řízení v uvedeném rozsahu zastaveno a současně byla připuštěna změna žaloby.

Další částečné zpětvzetí žaloby provedl žalobce v rámci závěrečného přednesu u ústního jednání dne 24. 6. 2009, když z textu omluvy (výrok III. tohoto rozsudku) vypustil dobu, po kterou se měl žalovaný dopouštět nekalosoutěžního jednání, tj. více než čtyř let. Soud proto zastavil řízení i v této části dle § 96 odst. 1, 2 o. s. ř. (výrok V. tohoto rozsudku). Z podnětu žalobce se řízení účastnila jako vedlejší účastník společnost MIREL TRADING, a. s., když tato měla právní zájem na vítězství sporu u žalobce za situace, že tento na ni převedl ochranné známky (§ 93 o. s. ř.).

Žalobce v žalobě a doplňujícím podání ze dne 18. 6. 2009 tvrdil, že byl zapsán do obchodního rejstříku dne 26. 6. 1992, podniká v oblasti výroby a prodeje obalů z plastů a pěnového polyetylenu, svůj nejznámější výrobek prodává od roku 1993 pod názvem MIRELON a tento název má spolu

Vybrana_judikatura.indd 185 13.3.19 12:14

s názvem MIREL chráněn národní ochrannou známkou pro obalový materiál z plastových hmot a pěnového polyetylenu i pro obchodní činnost s těmito výrobky spojenou. Dále tvrdil, že žalovaný vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 18. 11. 1994. Od 21. 6. 1999 provedl žalovaný změnu obchodní firmy a rozšířil podnikání na oblast shodnou s činností žalobce. Jednatelem a společníkem žalované společnosti je Lubomír Š., který pro žalobce dříve zprostředkovával prodej výrobků. V této spolupráci pokračovala i žalovaná společnost do doby, než se stala konkurentem žalobce (do roku 1998). Žalovaná společnost si nechala pro sebe 9.c2.c2000 registrovat doménové jméno ekomat.cz a následně od 24.c2.c2000 domény mirel.cz a mirelon.cz. Tyto domény mirel.cz a mirelon.cz, shodující se s ochrannými známkami a obchodní firmou žalobce, žalovaný využíval v souvislosti s propagací svého podniku a svých výrobků, neboť po jejich zadání byl zájemce přesměrován na internetovou prezentaci žalovaného, na níž se návštěvníkům internetových stránek zobrazovaly výrobky žalovaného, které jsou shodné s výrobky žalobce. Žalobce má za to, že žalovaný registroval příslušné domény ze spekulativních důvodů, neboť odmítl jejich bezplatný převod na žalobce. Žalobce tak neměl a dosud nemá možnost prezentovat se na internetu v rámci národní domény nejvyššího stupně (.cz) pod svou obchodní firmou a ochrannou známkou svého nejznámějšího výrobku. Registrací doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz a jejich následným užíváním k vlastní prezentaci a prezentaci svých výrobků žalovaný porušil práva žalobce k ochranným známkám a obchodní firmě a naplnil rovněž skutkovou podstatu nekalé soutěže dle generální klauzule a dále skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Žalobce tvrdil, že kromě zdržovacího a odstraňovacího nároku je namístě poskytnout mu na vyrovnání nemateriální újmy přiměřené zadostiučinění ve formě omluvného dopisu a rovněž v peněžité formě. Nemajetkovou újmu spatřoval v zásahu do dobré pověsti firmy a výrobků žalobce. Žalobce tuto pověst dlouhodobě budoval a žalovaný ji ke svému prospěchu využil a na ní parazitoval. Dle názoru žalobce je ohrožena ve své rozlišovací schopnosti minimálně ochranná známka „mirelon". Současně došlo ke snížení hodnoty obou ochranných známek.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření ze dne 6. 2. 2007 a u ústního jednání učinil nesporným, že podniká od 21. 6. 1999 v oblasti výroby a prodeje zboží z pěnového polyetylenu, dále že Lubomír Š. a rovněž žalovaný zajišťovali pro žalobce prodej zboží pod označením MIRELON a jednali s žalobcem ve shodě až do roku 1998. Žalovaný uvedl, že své výrobky prodává pod názvem EKOFLEX, názvy MIREL a MIRELON neužívá. Registraci doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz učinil z důvodu, že měl zájem projektovat stroj pod označením MIRELON 1800, k realizaci tohoto záměru však nedošlo. Žalovaný učinil nespornou rovněž skutečnost, že po krátkou dobu asi od roku 2003 do prosince 2004 docházelo po zadání domény mirel. cz nebo mirelon.cz k přesměrování na jeho webovou schránku www.ekomat.cz. Žalobce měl od roku 1996 dostatek prostoru registrovat si uvedené domény a nemůže namítat svá práva z ochranných známek, přihlášených již v roce 1995. Žalovaný se tedy žádného protiprávního jednání nedopustil.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2004, č. j. 7 Cm 84/2004-12, soud uložil žalovanému zdržet se nakládání s právy držitele doménového jména mirel.cz a mirelon.cz. a současně zajistit, aby správce webu zrušil veškeré přesměrování. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 1. 2005, č. j. 4 Cmo 20/2005-28.

V řízení byly prokázány tyto skutečnosti:

- Dne 26. 6. 1992 byla zapsána obchodní firma MIREL, spol. s. r. o., která má od téhož data v předmětu podnikání činnosti: „výroba obalů z plastů a výroba zboží z pěnového polyetylenu a provádění všech dalších činností spojených se zajišťováním výroby a odbytu pěnového polyetylenu". Jednatelem společnosti je od 2. 11. 2007 Ing. Milan R.
- Dne 8. 7. 2002 byla zapsána obchodní firma MIREL TRADING, a. s. Předsedou představenstva je od 8. 7. 2002 Ing. Milan R.
- Dne 18. 11. 1994 byla zapsána obchodní firma EKOMIRELON, spol. s. r. o. Od 21. 6. 1999 byla provedena změna obchodní firmy na EKOMAT, s. r. o. V předmětu podnikání má od 21. 6. 1999 mimo jiné činnosti: „výroba zboží z pěnového polyetylenu a provádění všech

Vybrana_judikatura.indd 186 13.3.19 12:14

dalších činností, spojených se zajišťováním výroby a prodeje, výroba plastových výrobků a pryžových výrobků (od 29. 4. 2009 vedeno jako výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"). Jednatelem společnosti je od 2. 11. 1995 Lubomír Š., který je od 5. 4. 1993 současně osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění. Z nesporného tvrzení účastníků vyplynulo, že Lubomír Š. a žalovaný jednali s žalobcem ve shodě až do roku 1998 – zajišťovali pro žalobce prodej jeho výrobků označených názvem MIRELON. (vše prokázáno úplnými výpisy z obchodního rejstříku, výpisem z živnostenského rejstříku a shodným tvrzením účastníků).

– Žalobce své výrobky z pěnového polyetylenu označuje a prodává pod názvem MIRELON od roku 1993 (prokázáno fakturou č. 44103, katalogem MIRELON, ceníky termoizolačních pásů MIRELON platnými od března 1993).
– Žalobce byl vlastníkem ochranných známek: „mirel" – přihlášené 19. 12. 1995 pro třídy výrobků a služeb 16, 17, 20, 28, 37, č. zápisu 198050, dále „mirelon" – přihlášené 28. 12. 1995 pro třídy výrobků a služeb 17, 20, 37, č. zápisu 202939, dále „MIREL" přihlášené dne 21. 2. 2002 pro třídy výrobků a služeb 16, 17, 20, 35 37, č. zápisu 248821, dále MIRELON" přihlášené 21. 2. 2002 pro třídy výrobků a služeb 16, 17, 20, 35, 37, č. zápisu 248822. Stávajícím vlastníkem předmětných ochranných známek je od roku 2007 a 2008 společnost MIREL TRADING, a. s. – v tomto řízení vedlejší účastník na straně žalobce (prokázáno výpisy z databáze ochranných známek vedené Úřadem průmyslového vlastnictví).
– Žalovaný je od 9. 2. 2000 držitelem doménového jména ekomat.cz a od 24. 2. 2000 držitelem doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz. (prokázáno výpisy z registru domén – www.nic.cz). Po zadání doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz. byl zájemce přesměrován na webové stránky žalovaného www.ekomat.cz, obsahující prezentaci společnosti žalovaného (kontakty, produkty, ceníky atd.). Tento stav trval, jak připustil sám žalovaný, od roku 2003 do 11. 12. 2004, kdy na základě žádosti žalovaného o zrušení přesměrování provedla společnost MATTE AD spol . s. r. o., sídlem Frýdek–Místek, co by poskytovatel telekomunikačních služeb, požadovanou změnu. V důsledku tohoto přesměrování došlo k faktické záměně účastníků na trhu (prokázáno emailovou korespondencí Romana B. – pracovníka společnosti TART, s. r. o. Brno ve věci poptávky ceny sáčků z pěnového polyetylenu zaslané na adresu podzemny@mirelon.cz, přičemž P. byl pracovníkem žalobce a poptávku vyřídil pracovník žalovaného Patrik M., jak vyplynulo z prohlášeno účastníků u jednání soudu dne 24. 6. 2009, dále dopisem žalovaného ze dne 6. 12. 2004, protokolem o výslechu svědka Petra P. ze dne 17. 2. 2005 v trestní věci ČTS PSM-237/HK-23-2004 a odborným vyjádřením Policie ČR ze dne 23. 11. 2004). Z uvedeného plyne, že k přesměrování docházelo i poté, co bylo soudem nařízeno předběžné opatření usnesením ze dne 19. 10. 2004
– Účastníci jednali mimosoudně ve věci převodu sporných doménových jmen a převodu ochranných známek, přičemž žalovaný původně požadoval po žalobci zaplacení částky 3 000 000 Kč za tyto převody, posléze požadoval zaplacení částky 53 566,Kč jako náklady za registraci a udržování domén za předpokladu, že žalobce nebude vyžadovat omluvu. K dohodě účastníků nedošlo (prokázáno dopisy účastníků z července 2004 dále z května a června 2009).
– Znaleckým posudkem č. 0309, jehož zpracovatelem je znalecký ústav PATENTSERVIS Praha, a. s. (vyžádaným žalobcem), bylo prokázáno, že v důsledku registrace domén mirel.cz a mirelon.cz byly poškozeny ochranné známky a firma žalobce. S přihlédnutím k výši určeného podílu ochranných známek a firmy na dosažení ekonomických výsledků společnosti, vyčíslil znalec výši škody na částku 742 000 Kč.

Soud vzal dále za prokázané tvrzení žalovaného, že prováděl v roce 1998 konstrukční práce na výkresové dokumentaci „stroje 1800" naopak nebylo prokázáno, že by tento stroj žalovaný označoval (alespoň pracovně) názvem MIRELON (toto zjištění vyplynulo z likvidačních listů č. 5003, č. 5011, č. 5036, č. 5039, č. 5056 a z k nim připojených faktur).

Vybrana_judikatura.indd 187 13.3.19 12:14

Na základě výše uvedených skutkových zjištění učinil soud následující závěr o skutkovém stavu:

Obchodní společnost žalobce – MIREL, spol. s. r. o. – vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 26. 6. 1992. Společnost žalovaného byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. 11. 1994 pod obchodní firmou EKOMIRELON, spol. s. r. o. a od 21. 6. 1999 změnila obchodní firmu na EKOMAT, s. r. o. Tímto dnem žalovaný rozšířil předmět podnikání na činnost, ve které podniká žalobce, tj. výroba zboží z pěnového polyetylenu a provádění všech dalších činností spojených se zajišťováním výroby a prodej. Označení „mirel" a „mirelon" bylo pro žalobce chráněno formou ochranných známek pro konkrétní okruh výrobků a služeb minimálně ve třídách 17, 20 a 37 od roku 1995 do roku 2007, resp. 2008, kdy žalobce převedl ochranné známky na společnost MIREL TRADING, a. s. Doménová jména mirel.cz a mirelon.cz jsou v držení žalovaného od 24. 2. 2000. Žalobce uvádí na trh od roku 1993 výrobky pod názvem MIRELON. Žalovaný své produkty názvy MIREL a MIRELON neoznačuje. Žalovaný však připustil, že v období od roku 2003 do roku 2004 byl po zadání názvů „mirel" a „mirelon" v národní doméně.cz zájemce přesměrován na jeho webové stránky www.ekomat.cz. Obsah těchto stránek souvisí s konkurenční činností žalobce a žalovaného (výrobou a prodejem zboží z pěnového polyetylenu), tedy i s okruhem výrobků a služeb, pro něž měl žalobce označení „mirel" a „mirelon" formálně chráněno. Žalovaný odmítal převést sporné domény žalobci bezplatně.

Po právní stránce posoudil soud věc takto:

Předmětem sporu byly nároky žalobce na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz, dále na uložení povinností žalovanému k odstranění závadného stavu převodem doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz na žalobce a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v peněžité a v nepeněžité formě (částka 75 000 Kč a omluvný dopis). Nároky tvrdil žalobce jako nároky na ochranu obchodní firmy a práv vlastníka ochranných známek a dále z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže.

Ve vztahu k tvrzenému zásahu do práv žalobce k obchodní firmě se uvádí:

Podle § 12 odst. 1 obch. zák., kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích.

Z citovaného ustanovení plyne jednak absolutní povaha ochrany obchodní firmy, tj. že podnikatel se může domáhat ochrany proti každému neoprávněnému uživateli a ochrana práv působí proti všem a jednak skutečnost, že vlastní nároky na zdržení se závadného jednání a odstranění závadného stavu jsou podmíněny pouze objektivně daným stavem, tj. neoprávněným užíváním obchodní firmy, aniž jsou významné důvody takového užívání. V konkrétním případě je rozhodné, že uživatel internetu – zájemce o nabídku žalobce – jako zcela nejpravděpodobnější zadá adresu označení „mirel". Žalovaný registrací znění doménového jména „mirel" v národní doméně.cz užil znění obchodní firmy žalobce, aniž by k takovému postupu měl jakýkoliv právem uznaný důvod. K tomuto užívání dochází již tím, že si toto znění obchodní firmy pro sebe registroval jako doménové jméno, i tím, že umožnil pod tímto jménem otevírání svých webových stránek www.ekomat.cz. (tj. že zájemce o webové stránky mirel.cz je přesměrován z vůle žalovaného na jeho webovou stránku). Tato skutečnost, umocněná předchozí spoluprácí obou účastníků a nabídka žalovaného převést doménové jméno žalobci za úplatu, vylučuje jednak neúmyslné zaregistrování znění obchodní firmy jako doménového jména dne 24. 2. 2000, vylučuje však i registraci v dobré víře. Lze tedy uzavřít, že žalovaný nemá žádný právní důvod, aby doménu mirel.cz pro sebe registroval. Tímto způsobem užívá žalovaný obchodní firmu žalobce neoprávněně a žalobce jako osoba tímto jednáním dotčená se ve smyslu § 12 odst. 1 obch. zák. po právu domáhá ochrany.

Ve vztahu k tvrzenému zásahu do práv žalobce k ochranným známkám se uvádí:

Nárok žalobce na ochranu práva majitele ochranných známek proti jednání toto právo porušujícího, vznikl, jak sám připustil žalovaný, již v roce 2003, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. S ohledem

Vybrana_judikatura.indd 188 13.3.19 12:14

na § 52 odst. 8 větu druhou zák. č. 441/2003 Sb., aplikoval soud na daný případ zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb.

Podle § 14 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb., bez souhlasu majitele ochranné známky nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména umísťovat je na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci či reklamě. Podle § 15 odst. 3 věty druhé, byla-li zásahem do práv z ochranné známky způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat v peněžitém plnění.

Dle názoru soudu žalovaný samotnou registrací doménových jmen mirel.cz a mirelon.cz do práv žalobce z ochranných známek ve znění „mirel" a „mirelon" ještě nezasáhl (ve smyslu shora citovaného § 14 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb.). Pokud však žalovaný následně připustil stav, že osoba, v Internetu hledající informace o žalobci a jeho nabídce služeb, která předpokládala po zadání označení „mirel" a „mirelon", otevření webových stránek žalobce, byla přesměrována na webové stránky žalovaného www.ekomat.cz, tak tímto jednáním žalovaný práva žalobce z ochranných známek porušil za situace, že obsah webových stránek žalovaného souvisel s okruhem výrobků a služeb, pro něž měl žalobce označení „mirel" a „mirelon" formálně chráněno.

Lze tedy uzavřít, že v období od roku 2003 do 11. 12. 2004 žalovaný porušoval práva žalobce z ochranných známek a činil tak i v době podání předmětné žaloby a posléze i přes zákaz plynoucí pro něj ze soudem nařízeného předběžného opatření. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí žalobce není vlastníkem ochranných známek, nelze mu proto poskytnou ochranu dle § 15 odst. 1 zák. č. 137/1995 Sb. formou zdržovacího nároku či nároku na odstranění závadného stavu. Naopak je třeba zohlednit porušení těchto práv žalobce v rámci rozhodnutí o nároku na přiměřené zadostiučinění (§ 15 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb.), jak bude uvedeno níže.

Ve vztahu k tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání se uvádí:

Podle § 44 odst. 1 obch. zák. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.

V řízení bylo prokázáno, že žalobce a žalovaný jsou od 21. 6. 1999 v soutěžním vztahu. S ohledem na shodný, resp. zčásti shodný předmět podnikání (výroba a prodej zboží z pěnového polyetylenu) vystupují vůči sobě navzájem jako přímí soutěžitelé. Tento vztah je navíc umocněn zeměpisnou blízkostí jejich sídla (v oblasti severní Moravy) a dále tím, že jednatel žalované společnosti Lubomír Š. a posléze i sama žalovaná společnost (v období let 1993 až 1998) zprostředkovávali prodej výrobků žalobce, tedy až do doby, kdy žalovaný začal vyvíjet shodnou činnost a začal tedy žalobci konkurovat. Žalovaný věděl z období své spolupráce s žalobcem, že tento vyrábí a na trh uvádí od roku 1993 svůj nejznámější výrobek pod názvem MIRELON. Aby byla naplněna takzvaná generální klauzule nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák., musí být jednání soutěžitelů v rozporu s dobrými mravy soutěže a musí být (objektivně vzato) způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Rozpor jednání s dobrými mravy soud posuzuje vždy v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků. Při respektování této zásady soud učinil v dané věci závěr, že jednání žalovaného, spočívající v zaregistrování doménového jména ve znění mirel.cz, tj. ve znění shodném s obchodní firmou žalobce, dále zaregistrování doménového jména ve znění mirelon.cz, tj. ve znění, pod nímž žalobce uváděl na trh jeden ze svých výrobků, přičemž žalobce měl v době registrace domén (24. 2. 2000) označení „mirel" a „mirelon" formálně chráněna, bylo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a bylo objektivně způsobilé přivodit žalobci či jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům újmu. Shodně s žalobcem má soud za to, že žalovaný tímto jednáním především zabránil žalobci v prezentaci na internetu pod jeho obchodní firmou a ochrannými známkami a navodil u spotřebitelů a obchodních partnerů dojem spolupráce či

Vybrana_judikatura.indd 189 13.3.19 12:14

případného propojení. Přesměrováním domén na své webové stránky žalovaný využíval dobrou pověst žalobce a jeho výrobků a tím získal bez vlastního přičinění a k újmě žalobce soutěžní výhody. Již shora bylo zmíněno, že na straně žalovaného není vyloučena spekulativní registrace domén a jejich využívání za situace, kdy žalovaný požadoval za případný převod domén od žalobce nemalou finanční částku, jak bylo v řízení prokázáno. Soud tedy uzavírá, že popsaným jednáním žalovaného byla naplněna nejenom generální klauzule nekalé soutěže, ale i skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obchodního zákoníku) a parazitování na pověsti (§ 48 obch. zák.).

Pokud jde o jednotlivé nároky, které žalobce uplatnil a kterým bylo soudem vyhověno, lze jejich opodstatněnost co do základu dovodit (kromě § 12 odst. 1 obch. zák., jak shora uvedeno) především z § 53 obch. zák., podle kterého mohou osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena domáhat se proti rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Podle tohoto ustanovení soud s poukazem na výše uvedené uložil žalovanému (ve výroku I tohoto rozsudku) převést registraci obou sporných doménových jmen na žalobce, čímž bude dosaženo odstranění závadného stavu. Tento nárok soud shledal důvodný i z hlediska § 12 odst. 1 obch. zák. ve vztahu k doméně mirel.cz, která porušuje práva žalobce k jeho obchodní firmě.

Dalším z uplatněných nároků, který soud posoudil jako oprávněný, byl nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v nepeněžité a peněžité formě (písemná omluva formou doporučeného dopisu ve znění dle výroku II tohoto rozsudku a částka 75 000 Kč dle výroku III tohoto rozsudku). Tento nárok je důvodný především podle § 53 obch. zák., dále je důvodný i podle § 12 odst. 1 obch. zák. a rovněž podle § 15 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb., pokud jde o ochranné známky „mirel" a „mirelon" porušované žalovaným v období od roku 2003 do 11. 12. 2004. Ve vztahu k tomuto nároku se obecně uvádí, že i když je zásadně k tomu, aby soud mohl přiznat právo na přiměřené zadostiučinění v penězích, potřebné zjistit, že účastník utrpěl nemajetkovou újmu, a to v takovém rozsahu nebo takového druhu, že nepostačuje její vyrovnání přiměřeným zadostiučiněním v nepeněžité formě, je třeba v každém jednotlivém případě postupovat s ohledem na konkrétní specifika věci. V daném případě vzal soud v úvahu, že žalovaný zasáhl hned do několika práv a práv chráněných zájmů žalobce. Dále soud vzal v úvahu, že žalovaný zneužil ochranné známky „mirel" a „mirelon" v období od roku 2003 do prosince 2004, což znamenalo ve svém důsledku snížení rozlišovací schopnosti minimálně ochranné známky „mirelon". Rovněž soud vzal v úvahu, že žalovaný zabránil a dosud zabraňuje žalobci v prezentaci na Internetu pod jeho obchodní firmou a značkou MIRELON. Soud také přisvědčil žalobcově argumentaci, že žalovaný zasáhl do dobré pověsti žalobce a jeho produktů. Toto vše pro žalobce značí nemajetkovou újmu, k jejímuž odčinění, resp. zmírnění je třeba poskytnutí satisfakce v kombinaci nepeněžité a peněžité formy. Takto bude jednak vyrovnána nemajetková újma žalobce a současně bude postižen žalovaný, který závadně jednal. Soud má za to, že žalobcem požadovaná částka 75 000 Kč není, vzhledem ke všem shora uvedeným okolnostem, nepřiměřeně vysoká.

Ve vztahu k výroku IV. tohoto rozsudku, obsahující zamítnutí žaloby ohledně povinnosti žalovaného zdržet se užívání sporných doménových jmen se uvádí, že zdržovací nárok směřuje do budoucna a má jim být zabráněno v pokračování protiprávního stavu a v opakování protiprávního jednání, jež bylo jeho příčinou. V daném řízení bylo prokázáno, že žalovaný ke dni vyhlášení rozsudku sporná doménová jména neužívá ve smyslu, že by nadále docházelo k přesměrování na webovou stránku žalovaného (oba účastníci u ústního jednání prohlásili shodně, že obě domény jsou zablokovány). S ohledem na vydané předběžné opatření není ani nebezpečí, že by žalovaný hodlal tento stav změnit. Soud má tedy za to, že pro ochranu zájmů žalobce postačuje (z hlediska všech shora citovaných zákonných ustanovení) zajištění přeregistrace doménových jmen na žalobce dle výroku I tohoto rozsudku.

Pro úplnost se dále uvádí:

– K zásadní námitce žalovaného, že žalobce neprovedl registraci domén „mirel" a „mirelon" od roku 1996, ačkoliv tak mohl učinit a že žalovaného vedla k jejich zaregistrování skutečnost,

Vybrana_judikatura.indd 190 13.3.19 12:14

že měl zájem projektovat stroj pod označením MIRELON 1800, že tato argumentace není z hlediska právního posouzení tohoto sporu relevantní, neboť jak shora uvedeno, žalovaný neměl žádný právem uznaný důvod k zaregistrování sporných domén, když doména „mirel.cz“ se v době registrace shodovala s obchodní firmou žalobce a doména „mirelon.cz“ s označením výrobků uváděného žalobcem na trh od roku 1993. Další námitky žalovaného ve smyslu, že neměl žalobce zájem poškodit a ve skutečnosti jej ani nepoškodil, jsou rovněž irelevantní. V této souvislosti soud zdůrazňuje (zejména z hlediska § 44 a násl. obch. zák.), že nekalá soutěž je objektivní odpovědnostní delikt a na subjektivní stránce žalovaného tudíž nezáleží.

– Další důkazy označené žalovaným u jednání dne 24. 6. 2009 (výslechy svědků P. a Š.) nebyly provedeny pro jejich nadbytečnost. Pokud byl proveden důkaz čtením rozsudku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 7 T 419/2005 ze dne 29. 11. 2005 a protokolem o výslechu svědka JUDr. Pavla K., k těmto listinám se uvádí, že právní názor obsažený v citovaném rozsudku není v tomto řízení významný a z protokolu o výslechu svědka nebylo učiněno žádné významné skutkové zjištění.
– Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst. 2 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. Žalobce byl z hlediska uplatněných nároků úspěšný v rozsahu nároku na odstranění protiprávního stavu a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a zcela neúspěšný byl v rozsahu požadavku na zdržení se (strpění) jednání a zaplacení bezdůvodného obohacení. Z uvedeného plyne, že ani jeden z účastníků nebyl zcela procesně úspěšný. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok V tohoto rozsudku).

26.1

Wacom.cz – první stupeň

§ 3, § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8, § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud rozhodoval o smyslu § 3 zák. č. 221/2006 Sb. a došel k závěru, že je-li povinností každé jiné třetí osoby, která se podílí na porušování práva z průmyslového vlastnictví, poskytnout oprávněné osobě výše uvedené informace, pak tato povinnost musí logicky stíhat i přímého porušovatele průmyslového vlastnictví.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2010, sp. zn. 41 Cm 151/2008

Soudce/Senát: JUDr. Helena Nebesařová, JUDr. Irena Karpíšková, JUDr. Růžena Kučerová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudkyň JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci žalobce: WACOM Europe GmbH, se sídlem Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Německo, zast. JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem, Hálkova 2, Praha 2, proti žalovaným: 1) ConQuest entertainment, a. s., se sídlem Hybernská 20/1007, 111 21 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26467909, 2) ConQuest, a. s., se sídlem Nuselská 46, Praha 4, IČ: 25688766 a 3) UMAX Czech, a. s., se sídlem Hybernská 20/1007,

Vybrana_judikatura.indd 191 13.3.19 12:14

111 21 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26470063, všichni zast. JUDr. Janem Lukešem, Ph.D., advokátem, Hybernská 20, Praha 1, o ochranu práv k ochranné známce a ochranu proti nekalé soutěži

takto:

I. První žalovaný je povinen zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A".

II. Druhý žalovaný je povinen zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A".

III. Třetí žalovaný je povinen zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A".

IV. První žalovaný je povinen do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku poskytnout právnímu zástupci žalobce v písemné formě úplné informace obsahující množství a cenu dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A" a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které výrobky v předešlé době držely.

V. Druhý žalovaný je povinen do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku poskytnout právnímu zástupci žalobce v písemné formě úplné informace obsahující množství dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A" a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které výrobky v předešlé době držely.

VI. Třetí žalovaný je povinen do 30ti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí poskytnout právnímu zástupci žalobce v písemné formě úplné informace obsahující množství a cenu dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A" a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které výrobky v předešlé době držely.

VII. Druhý žalovaný je povinen převést doménové jméno wacom.cz na žalobce do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VIII. Žalovaní č. 1), 2) a 3) jsou povinni zaplatit žalobci náklady řízení v částce 32 200 Kč k rukám právního zástupce JUDr. Michala Havlíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal proti žalovaným shora uvedeného rozhodnutí. V žalobě uvedl, že je dceřinou společností společnosti WACOM Co. Ltd., Japonsko, která je předním světovým výrobcem počítačových tabletů a průkopníkem ve vývoji tzv. tabletového pera jako grafického vstupního zařízení pro počítače. Uvedená mateřská společnost žalobce je mimo jiné vlastníkem těchto ochranných známek Společenství: „Wacom" č. 670745 s právem přednosti 7. 11. 1997 zapsané ve třídách 9, 16 a 42; „Intuos" č. 670695 s právem přednosti 7. 11. 1997 zapsané ve třídách 9, 16 a 42; „Bamboo" č. 5678826 s právem přednosti 9. 2. 2007 zapsané ve třídě 9. Žalobce je oprávněn vymáhat práva ke shora uvedeným ochranným známkám na základě písemného zmocnění jejich vlastníka. Žalovaní jsou vzájemně propojené společnosti, které při své podnikatelské činnosti jednají společně

Vybrana_judikatura.indd 192 13.3.19 12:14

a koordinovaně a v této souvislosti žalobce odkázal na konkrétní personální propojení v členech statutárních orgánů žalovaných. V letech 1996 do března 2008 byli původně druhý žalovaný a později první žalovaný v rámci spolupráce se žalobcem distributory výrobků žalobce označených shora uvedenými ochrannými známkami v České republice. V březnu 2008 ukončil žalobce smluvní vztah s žalovaným 1) a 2) z důvodu změny obchodní strategie v České republice. Žalobce však zjistil, že žalovaný 1) ve spolupráci s žalovanými č. 2) a 3) zahájil distribuci výrobků žalobce označených předmětnými ochrannými známkami, které však nejsou žalobcem určeny pro trh v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a zároveň ani nebyly poprvé uvedené na trh v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru žalobcem, resp. vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Tyto výrobky jsou určeny k uvedení na trh konkrétně v USA. Na základě prvního kontrolního nákupu u žalovaných dne 16. 6. 2008 žalobcem bylo na základě analýzy zjištěno, že výrobek Wacom Intuos3 A5 Wide se sériovým číslem 8CZM11516 a výrobkovým kódem PTZ-631W/GO-A nebyl žalobcem určen pro EHP. Druhý kontrolní nákup byl proveden prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.umax.cz, provozovaných třetím žalovaným, v září 2008, přičemž první žalovaný dodal výrobek Wacom Intuos3 A5 se sériovým číslem SDZM14772 a výrobkovým kódem PTZ-631W/GO-A. Analýza potvrdila, že tento výrobek nebyl žalobcem určen pro EHP. Prostřednictvím e-shopu byl proveden i třetí kontrolní nákup, přičemž 1. žalovaný dodal v říjnu výrobek Wacom Bamboo Fun Medium CTE-650/W-EN se sériovým č. 8APOO1842 a výrobkovým kódem č. 0CTE-650/WO-AX, i tento výrobek nebyl žalobcem určen pro EHP. Žalobce v této souvislosti uvedl, že má velmi podrobný a přesný systém označování výrobků pomoci sériového čísla a tzv. výrobkového kódu. Zatímco sériové číslo je jednotlivé pro každý individuální výrobek, pomocí výrobkového kódu lze přesně identifikovat typ, verzi, datum výroby a místo určení každého konkrétního výrobku. Z tohoto důvodu je žalobce schopen s jistotou určit, že jeho výrobky uváděné na trh v České republice žalovanými nejsou určeny pro trh EHP, nýbrž pro trh USA. Žalobce pak odkázal na odborná prohlášení s tím, že jeho výrobky nesoucí výrobkový kód, v němž první znak za poslední pomlčkou je písmeno „A" u zkoumaných výrobků z kontrolních nákupů, jsou určeny pro trh v USA. Žalovaný na shora popsané protiprávní jednání upozornil žalovaného 1) přípisem ze dne 15. 7. 2008. Žalovaný 1) odpověděl dne 21. 8. 2008 s tím, že výslovně uznal, že výrobky jím uvedené na trh pocházejí z USA. Zároveň však odmítl upustit od dovozu výrobků označených ochrannými známkami žalobce, neboť tyto dovozy přinášejí žalovanému 1) značný zisk. Stejným způsobem upozornil žalobce na protiprávní jednání i žalované 2) a 3), přičemž žalovaný 2) na přípis žalobce nereagoval a u žalovaného 3) se dopis vrátil jako nedoručitelný. Žalobce pak odkázal na právní úpravu komunitárního vyčerpání práv k ochranným známkám s tím, že pokud výrobky uváděné na trh třetí osobou byly poprvé uvedeny na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem mimo území EHP, je vlastník ochranné známky oprávněn domáhat se u soudu zákazu ilegálních paralelních dovozů, neboť se jedná o porušení práv k ochranné známce ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Žalobce dále uvedl, že žalovaný 2) si v průběhu spolupráce se žalobcem zaregistroval pro sebe doménové jméno wacom.cz odpovídající předmětné ochranné známce a obchodní firmě žalobce, a to dne 16. 3. 1998. Z uvedeného vyplývá, že si musel být vědom skutečnosti, že označení „Wacom" tvoří obchodní firmu žalobce a jeho mateřské společnosti, a že je intenzivně užíváno jako ochranná známka v ostatních státech Evropy např. v Německu již od 26. 9. 1984. Žalobce pak zdůraznil, že žalovanému 2) neposkytl písemný či ústní souhlas s registrací uvedeného doménového jména v České republice. Jednání žalovaného 2) spočívající v registraci předmětného doménového jména lze tudíž označit za protiprávní, neboť již tehdy svědčila žalobci práva k ochranné známce v souladu s článkem 6bis a práva k obchodní firmě v souladu s čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Druhý žalovaný ve spojení s třetím žalovaným provozují prostřednictvím tohoto doménového jména webovou stránku včetně elektronického obchodu, tzv. e-shopu. Objednané výrobky jsou poté dodány 1. žalovaným. Webová stránka a e-shop vyvolávají dojem, že jsou provozovány žalobcem nebo s jeho souhlasem. Žalobce dále zdůraznil, že v současné době je v prostředí Internetu obvyklé a průměrný spotřebitel očekává, že doménové jméno v doméně

Vybrana_judikatura.indd 193 13.3.19 12:14

.cz je provozováno vlastníkem odpovídající obchodní firmy a ochranné známky. Skutečnost, že tomu tak není, je způsobilá klamat spotřebitele. U protiprávních paralelních dovozů je průměrný spotřebitel rovněž klamán tím, že výrobky zakoupení prostřednictvím eshopu nejsou předmětem jednotné evropské záruky žalobce, přičemž tuto skutečnost žalovaní na svých webových stránkách neuvádějí, čímž uvádějí spotřebitele v omyl. Tuto skutečnost zjistí spotřebitel až v případě uplatnění reklamačního nároku, což se může obrátit proti žalobci a všem jeho výrobkům včetně těch řádně určených pro trh v EHP. Žalobce spatřuje v této ztrátě důvěry spotřebitelů nemateriální újmu vznikající žalobci v důsledku nekalosoutěžního jednání a porušování práv k ochranným známkám ze strany žalovaných a odkázal na § 44 odst. 1 a § 47 písm. a) a b) obch. zák.

Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby s tím, že prováděli dlouhodobou distribuci produktů žalobce, odmítají proto nařčení žalobce týkající se registrace předmětného doménového jména. Toto bylo užíváno se souhlasem a ve prospěch žalobce, kterému byla doména poskytována. Žalobce nedal v době spolupráce se žalovaným ničím najevo, že by se zaregistrováním domény nesouhlasil. Lze proto dle žalovaných mít za to, že žalobce dal k zaregistrování předmětné domény konkludentní souhlas. Užívání této domény žalovanými nelze proto považovat za nekalosoutěžní jednání. Žalovaní ve svém písemném vyjádření k žalobě dále uvedli, že v souladu s předběžným opatřením upustili od prodeje a propagace tabletů WACOM a nehodlají v prodeji a propagaci tohoto produktu pokračovat. V průběhu dalšího řízení pak žalovaní dále namítli, že žalobce neprokázal svoji aktivní legitimaci k podání žaloby a předložené vyjádření finančního ředitele žalobce není dostatečným důkazem k tvrzení, že předmětné výrobky nebyly určeny pro EHP.

Žalobce podal ve věci návrh na nařízení předběžného opatření. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 4. 2009, sp. zn. 3 Cmo 80/2009-50, bylo nařízeno předběžné opatření, jímž byla žalovaným č. 1), 2) a 3) uložena povinnost zdržet se uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A".

Z výpisu z rejstříku ochranných známek bylo prokázáno, že společnost WACOM Co. Ltd., Japonsko je majitelem ochranných známek Společenství: slovní „Wacom" č. 670745 s právem přednosti 7. 11. 1997, zapsaných. pro třídy 9, 16 a 42, slovní „Intuos" č. 670695 s právem přednosti 7. 11. 1997, zapsaných pro třídy 9, 16 a 42, a obrazové „Bamboo" č. 5670695 s právem přednosti 9. 2. 2007, zapsaných. pro třídu 9. Aktivní legitimaci k podání žaloby z titulu ochrany proti porušování práv k uvedeným ochranným známkám proti žalovaným má soud prokázanou Prohlášením vlastníka ochranných známek ze dne 10. 7. 2008, z něhož je rovněž zřejmé, že žalobce je na základě smluvních vztahů uzavřených s majitelem předmětných ochranných známek, tyto oprávněn užívat. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaní na základě smluvního vztahu spolupracovali v letech 1996 do března 2008 se žalobcem při distribuci výrobků označených uvedenými ochrannými známkami na území České republiky, a že tato spolupráce byla ze strany žalobce ukončena. Z doložených listin má soud dále prokázáno, že dne 16. 6. 2008 byl od žalovaného 1) zakoupen pro adresáta, pana Makovičku, výrobek Wacom Intuos3 A5 Wide označený v žalobě shora s výrobkovým kódem PTZ-631W/GO-A.

Z odborného vyjádření finančního a administrativního ředitele žalobce ze dne 3. 11. 2008 vyplývá, že tento výrobek byl určen pro USA a byl zaslán do Spojených států jménem Wacom Company Limited, Japonsko, adresátovi Wacom Technology Corporation, Washington, dne 8. 3. 2008 čínským výrobcem. Uvedený závěr lze snadno identifikovat podle odlišného obalu rozdílného od výrobků pro EHP, odlišného obsahu (výrobky určené pro OHP nemají na obalu poznámku „myš je součástí balení"), rozdíl je i v odlišném přibaleném softwaru, přičemž výrobkové kódy pro EHS končí velkým písmenem „B", nikoliv velkým písmenem „A", což je doloženo přílohami tohoto posudku, navíc výrobek nese vytištěnou informaci „Dvouletá záruka v USA". Další skutková tvrzení žaloby týkající se 2. a 3. kontrolního nákupu prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.umax.cz awww.wacom.cz byla rovněž v řízení prokázána, a to tiskovými výstupy z objednávek z eshopu

Vybrana_judikatura.indd 194 13.3.19 12:14

a fakturami 1. žalovaného. Z odborného vyjádření finančního ředitele žalobce ze dne 14. 11. 2008 rovněž vyplývá, že v žalobě specifikovaný výrobek Bamboo Fun Medium, zakoupený od 1. žalovaného, nebyl schválen Wacom Company Ltd. pro EHP, a to ze stejných důvodů jak uvedeného výše. Z přípisu právního zástupce žalobce ze dne 15. 7. 2008 adres. 1. žalovanému vyplývá, že žalobce upozornil na nedovolený paralelní dovoz výrobků s označením Wacom, Intuos a Bamboo a vyzval 1. žalovaného, aby od porušování práv k předmětným ochranným známkám okamžitě upustil a zároveň se zavázal poskytnout žalobci příslušné informace ohledně dovezených, prodaných a skladovaných výrobků. Prvý žalovaný pak odpověděl e-mailem ze dne 21. 8. 2008 s tím, že i přes ukončení smluvní distribuce výrobků pro žalobce v České republice hodlá žalovaný 1) nadále prodávat tablety Wacom z důvodu, aby zákazníci neodešli ke konkurenci, proto žalovaný 1) nikdy nepřeruší distribuci výrobků Wacom z USA. Mezi účastníky nebylo dále sporným, že žalovaný 2) si dne 16. 3. 1998 zaregistroval doménové jméno wacom.cz. Jak bylo zjištěno shora, prostřednictvím této domény žalovaní 1,) 2) a 3) provozují na svých webových stránkách e-shop, kde nabízejí a následně prodávají výrobky označené předmětnými ochrannými známkami, resp. tak činili do vydání předběžného opatření ve věci. Přípisem ze dne 14. 8. 2008 vyzval žalobce žalovaného 2), aby upustil o porušování práv k předmětným ochranným známkám, zavázal se poskytnout příslušné informace ohledně dovezených, prodaných a skladovaných výrobků a dále převedl předmětnou doménu na žalobce, přičemž v této souvislosti upozornil na nekalosoutěžní jednání žalovaného. Obdobný dopis žalobce ze dne ze dne 21. 10. 2008 byl adresován i žalovanému 3) na adresu jeho sídla, vrátil se však jako nedoručitelný. Z doložených listin bylo v řízení dále zjištěno, že žalovaný 1)si dne 10. 9. 2008 podal u ÚPV přihlášku slovní ochranné známky „Wacom" pro třídu 28 – hry, registrovanou. pod č. 462164. Rozhodnutím Úřadu ze dne 26. 8. 2009 byla přihláška k námitkám společnosti WACOM Co. Ltd. v celém rozsahu zamítnuta. Rozhodnutí není pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad, o kterém nebylo dosud rozhodnuto. Z uvedeného rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že na základě provedeného dokazování dospěl Úřad k závěru, že ochranná známka WACOM má na území Evropského společenství dobré jméno.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný č1) dodává a žalovaní 2) a 3) na svých webových stránkách nabízejí a přijímají objednávky týkající se výrobků označených předmětnými ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo, přičemž se jedná o výrobky určené výrobcem a majitelem ochranných známek pro trh v USA, nikoliv v ČR, Evropské unii či Evropském hospodářském prostoru. Soud v této souvislosti konstatuje, že nemá důvod žalobcem dostatečně doloženou argumentaci zpochybňovat, žalovaní opak ničím nedoložili ani netvrdili a 1. žalovaný ve své korespondenci výslovně tvrzení žalobce o dovozu předmětných výrobků z USA přiznal. Pokud v průběhu řízení bylo bez konkrétní argumentace následně skutkové tvrzení žaloby žalovanými zpochybňováno, považuje tyto námitky soud za účelové a ničím nepodložené. Na daný případ se proto nevztahuje vyčerpání práv z ochranné známky dle § 11 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Jedná se proto o ilegální paralelní dovozy, neboť k takovému jednání nedal žalovaným majitel ochranných známek souhlas. V souladu s ustálenou judikaturou se pak uvedené protiprávní jednání – ilegální paralelní dovoz posuzuje jako neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Majitel ochranné známky, resp. s jeho souhlasem žalobce, je proto oprávněn v případě neoprávněného zásahu do jeho práv domáhat se proti žalovaným dle § 4 zák. č. 221/2006 Sb. zdržení se jednání, jímž dochází k porušení práva. Soud proto rozhodl jak ve výroku I. až III. uvedeno. V této souvislosti je třeba konstatovat, že pokud se žalovaní popsaného jednání v současné době nedopouští, jedná se tak výhradně z důvodu nařízeného předběžného opatření. Soud s odkazem na § 3 cit. zákona shledal žalobu důvodnou i v části týkající se práva na informace, neboť z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobce informace týkající se předmětných ilegálních paralelních dovozů požadoval po žalovaných před podáním žaloby, avšak bezúspěšně. Soud proto vyhověl žalobce i v části petitu IV. až VI.

Soud shledal žalobu důvodnou i v části týkající se požadovaného převodu doménového jména wacom.cz. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že tuto doménu si 2. žalovaný zaregistroval dne

Vybrana_judikatura.indd 195 13.3.19 12:14

16. 3. 1998 tedy v době, kdy probíhala smluvní spolupráce mezi žalovanými a žalobcem týkající se distribuce výrobků označených předmětnými ochrannými známkami na území ČR. Dále nebylo sporu o tom, že žalovaní pokračovali v podnikání užíváním této domény i po ukončení spolupráce se žalobcem, a to v souvislosti s ilegálními paralelními dovozy výrobků Wacom, a to přes výslovný nesouhlas žalobce. Pokud žalovaní argumentovali tím, že předmětná doména byla zaregistrována a užívaná s konkludentním souhlasem žalobce, pak tento argument nemá pro posouzení věci žádnou relevanci, neboť se tak dělo za odlišného právního stavu, a to v době smluvního vztahu mezi účastníky. Jestliže tedy žalobce řádně ukončil obchodně závazkový vztah se žalovanými, bylo jejich povinností své podnikatelské aktivity tomu přizpůsobit a rozhodnutí svého smluvního partnera respektovat. Z obsahu webových stránek žalovaných ve spojení s užitím uvedené domény z předmětné doby však vyplývá, že u průměrného spotřebitele může užívání této domény vyvolat klamnou představu o spojení s podnikem žalobce či označením jeho výrobků. Nemůže být sporu o tom, že účastníci jsou v daném oboru přímými soutěžiteli na trhu. Dále je třeba konstatovat, že shora popsané jednání žalovaných, spočívající v ilegálních paralelních dovozech, které jsou žalovanými realizovány i v rámci užívání předmětné domény, je zároveň nekalosoutěžním jednáním dle § 44 odst. 1 obch. zák., neboť je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit žalobci jako soutěžiteli na českém trhu újmu. Užíváním předmětné domény za dané situace si žalovaní pro sebe zajišťují neoprávněně výhodu a znemožňují tak žalobci pod doménou shodnou s ochrannou známkou Wacom její užívání pro výrobky legálně dovážené do ČR. Nelze rovněž v této souvislosti přehlédnout snahu 1. žalovaného zaregistrovat si v ČR pro své podnikání ochrannou známku Wacom, přestože mu v době podání přihlášky musela být známa existence starší komunitární známky stejného znění, namísto toho, aby zvolil pro své podnikání odlišné označení. Soud proto dospěl k závěru, že současné užívání domény wacom.cz žalovanými je s odkazem na § 44 odst. 1 a § 47 písm. a) b) obch. zák. nekalosoutěžním jednáním, nelze proto na daný případ aplikovat omezení účinků předmětné komunitární ochranné známky Wacom dle § 10 odst. 2 zák. o ochranných známkách. Nadto je třeba přisvědčit žalobci, že i z titulu čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. č. 64/1975 Sb.) svědčí žalobci právo na ochranu jeho obchodní firmy oproti jejímu užití k označení „Wacom" žalovanými. Soud proto s odkazem na § 53 obch. zák. a § 4 zák. č. 221/2006 Sb. rozhodl, jak ve výroku VII. uvedeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobci byla přiznána náhrada za soudní poplatek v částce 10 000 Kč, dále za právní zastoupení dle vyhl. č. 484/2000 Sb. odměna v částce 15 000Kč a za řízení o předběžném opatření odměna ve výši 2 000Kč (polovina odměny v částce 1 000 Kč za podání návrhu po zahájení řízení a polovina odměny za odvolací řízení v částce 1 000Kč), dále 5x režijní poplatek po 300 Kč plus 20% DPH, celkem 32 200 Kč.

26.2

Wacom.cz – druhý stupeň

§ 3, § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8, § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Odvolací soud částečně potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Soud rozhodoval o smyslu § 3 zák. č. 221/2006 Sb. a došel k závěru, že je-li povinností každé jiné třetí osoby, která se podílí na porušování práva z průmyslového vlastnictví, poskytnout oprávněné osobě výše

Vybrana_judikatura.indd 196 13.3.19 12:14

uvedené informace, pak tato povinnost musí logicky stíhat i přímého porušovatele průmyslového vlastnictví.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. 3 Cmo 403/2010

Soudce/Senát: JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Yvony Svobodové a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce WACOM Europe GmbH se sídlem v Krefeldu, Europark Fichtenheim A9, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Hálkova 2, proti žalovaným 1) ConQuest entertainment, a. s. se sídlem v Praze 1, Hybernská 20/1007, IČ 26467909, 2) ConQuest, a. s. se sídlem v Praze 4, Nuselská 46, IČ 25688766 a 3) UMAX Czech, a. s. se sídlem v Praze 1, Hybernská 20/1007, IČ 26470063, na ochranu práv k ochranné známce a proti nekalé soutěži, k odvolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2010, č. j. 41 Cm 151/2008-86,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I. až III. a VII. potvrzuje, ve výrocích IV., V. a VI. se mění tak, že žaloba na uložení povinnosti žalovaným 1), 2 a 3) poskytnout žalobci v písemné formě informace o výrobcích popsaných v žalobním petitu se zamítá.

II. Žalovaní 1), 2) a 3) jsou povinni zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 29 700 Kč a náhradu nákladů odvolacího řízení 18 720 Kč, to vše k rukám advokáta JUDr. Michala Havlíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně vyhověl žalobě a uložil každému ze žalovaných povinnost zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A“ (výroky I., II. a III.), povinnost poskytnout žalobci do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku v písemné formě úplné informace obsahující množství dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A“ a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které výrobky v předešlé době držely (výroky IV., V. a VI.), žalovanému 2) uložil povinnost převést doménové jméno wacom.cz na žalobce do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok VII.), a o nákladech řízení rozhodl tak, že k jejich náhradě žalobci ve výši 32 200 Kč zavázal žalované 1), 2) a 3) k rukám právního zástupce JUDr. Michala Havlíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok VIII.).

Soud prvního stupně vyšel ze žaloby, ve které žalobce tvrdil, že je dceřinou společností společnosti WACOM Co Ltd., Japonsko a že tato společnost je předním výrobcem počítačových tabletů a vlastníkem slovních ochranných známek Společenství č. 670745 ve znění Wacom, č. 670695 ve znění Intuos a č. 5678826 ve znění Bamboo. Žalobce dále uvedl, že všichni žalovaní jsou personálně propojené společnosti, které při své podnikatelské činnosti jednají společně a koordinovaně. Od března 1996 do března 2008 byli původně žalovaný 2) a později žalovaný 1) distributory výrobků žalobce označených shora uvedenými ochrannými známkami v ČR. Po ukončení vzájemné spolupráce zjistil žalobce v červnu 2008, že žalovaný 1) zahájil v ČR distribuci výrobků žalobce označených ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo. Jednalo se sice o originální výrobky žalobce a nikoli padělky, ale

Vybrana_judikatura.indd 197 13.3.19 12:14

tyto nebyly určeny ani pro tuzemský trh, ani pro trh Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru. Jednalo se o výrobky určené pro USA, což lze s jistotou určit pomocí výrobkového kódu, kde u této země určení je prvním znakem za poslední pomlčkou písmeno „A". Za účelem tohoto zjištění žalobce provedl několik kontrolních nákupů a přitom zjistil, že takové výrobky objednané prostřednictvím webových stránek www.wacom.cz a www.umax.cz, které provozují žalovaní 2) a 3), zákazníkům dodává přímo žalovaný 1). Žalobce v této souvislosti odkázal na § 11 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a judikaturu Evropského soudního dvora s tím, že tyto ilegální paralelní dovozy je třeba považovat za porušení práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Třebaže výrobky zájemcům dodává zatím pouze žalovaný 1), má žalobce za to, že povinnost zdržet se jejich uvádění na trh je třeba uložit i žalovaným 2) a 3) z toho důvodu, že, jak je uvedeno výše, jde o společnosti propojené, a v případě zákazu jen žalovanému 1) by mohl kterýkoli z dalších žalovaných distribuci tohoto zboží převzít. Žalobce se před podáním žaloby obrátil na všechny žalované s požadavkem, aby od popsaného jednání upustili, avšak doručit výzvu se podařilo jen žalovaným 1) a 2), přičemž žalovaný 1) připustil, že výrobky označené ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo skutečně z USA dováží a v ČR distribuuje, zároveň výslovně odmítl od tohoto jednání upustit, žalovaný 2) neodpověděl a žalovanému 3) se výzvu nepodařilo doručit. Žalobce dále uvedl, že žalovaný 2) si pro sebe zaregistroval doménu druhého stupně wacom pod doménou prvního stupně „.cz", a to ještě v průběhu spolupráce se žalobcem, ačkoli ten mu neposkytl ani v tomto období souhlas. Uvedená doména odpovídá ochranné známce, jejímž vlastníkem je japonská společnost WACOM Co. Ltd., která žalobce zmocnila k vymáhání práva k výše uvedeným ochranným známkám Společenství, a také firmě žalobce. Jednání žalovaných tak představuje jak zásah do práv k ochranným známkám, tak i jednání nekalé soutěže, v důsledku čehož vzniká žalobci značná a těžko nahraditelná újma, a proto zároveň se žalobou podal návrh na vydání předběžného opatření. Soud prvního stupně tento návrh, kterým žalobce požadoval, aby se žalovaní 1), 2) a 3) zdrželi uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno „A", zamítl a v odvolacím řízení Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 24. 4. 2009, č. j. 3 Cmo 80/2009-50, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby s tím, že prováděli dlouhodobou distribuci produktů žalobce, odmítají proto nařčení žalobce týkající se registrace předmětného doménového jména. Toto bylo užíváno se souhlasem a ve prospěch žalobce, kterému byla doména poskytována. Žalobce nedal v době spolupráce se žalovaným ničím najevo, že by se zaregistrováním domény nesouhlasil. Lze proto podle žalovaných mít za to, že žalobce dal k zaregistrování domény konkludentní souhlas. Užívání této domény žalovanými nelze proto považovat za nekalosoutěžní jednání. Žalovaní dále uvedli, že v souladu s vydaným předběžným opatřením upustili od prodeje a propagace tabletů WACOM a nehodlají v prodeji a propagaci tohoto produktu pokračovat. Žalovaní dále namítli, že žalobce neprokázal svou aktivní legitimaci k podání žaloby a předložené vyjádření finančního ředitele žalobce není podle nich dostatečným důkazem pro tvrzení, že předmětné výrobky nebyly určeny pro EHP.

Soud prvního stupně na základě provedeného dokazování a zjištěných nesporných skutečností vzal za prokázané, že společnost WACOM Co. Ltd. se sídlem v Japonsku je vlastníkem slovních komunitárních ochranných známek ve znění Wacom č. 670745 a Intuos č. 670695 a obrazové komunitární ochranné známky Bamboo č. 5670695, že žalobce je oprávněn tyto známky užívat a že v letech 1996 až 2008 spolupracoval se žalovanými na základě smluvního vztahu. Soud prvního stupně vzal dále za prokázané, že výrobek zakoupený od žalovaného 1) Wacom Intuos3 A5 Wide byl určen pro USA a poslán do USA. Za prokázané vzal rovněž to, že žalovaný 2) si v březnu 2008 zaregistroval doménu wacom.cz a že žalovaný 1) podal dne 10. 9. 2008 u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku slovní ochranné známky Wacom, a že tato přihláška byla dosud nepravomocně zamítnuta, neboť proti prvostupňovému rozhodnutí ÚPV byl podán rozklad. Na základě zjištěných skutečností poté soud prvního stupně dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Aktivní legitimaci žalobce osvědčil prohlášením

Vybrana_judikatura.indd 198 13.3.19 12:14

vlastníka ochranných známek Wacom, Intuos a Bamboo ze dne 10. 7. 2008. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný 1) dodával a žalovaní 2) a 3) na svých webových stránkách nabízeli a přijímali objednávky týkající se výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo, přičemž se vždy jednalo o výrobky určené výrobcem a vlastníkem ochranných známek pro trh v USA a nikoli v ČR, EU či Evropském hospodářském prostoru. Soud prvního stupně v této souvislosti zdůraznil, že nemá důvod žalobcem dostatečně doloženou argumentaci zpochybňovat, žalovaní svá opačná tvrzení ničím nedoložili. Na daný případ se nevztahuje vyčerpání práv z ochranné známky podle § 11 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zák. o ochranných známkách"). Podle soudu prvního stupně jde o ilegální paralelní dovozy, neboť k takovému postupu nedal žalovaným vlastník ochranných známek souhlas. Tyto paralelní dovozy se posuzují jako neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Pokud se žalovaní v současnosti popsaného jednání nedopouští, je tomu tak výhradně z důvodu nařízeného předběžného opatření. Soud prvního stupně proto vyhověl zdržovacím nárokům ve vztahu ke všem žalovaným. S odkazem na § 3 zák. č. 221/2006 Sb. shledal soud prvního stupně žalobu důvodnou i v části, týkající se práva na informace, když z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobce uvedené informace požadoval po žalovaných již před podáním žaloby, avšak bezúspěšně. Soud prvního stupně proto i v tomto rozsahu žalobě vůči všem žalovaným vyhověl. Stejně tak soud prvního stupně považoval za důvodnou žalobu směřující proti žalovanému 2) a týkající se převodu doménového jména wacom.cz na žalobce. Mezi účastníky není sporu o tom, že žalovaný 2) si doménu zaregistroval 16. 3. 2008, tedy v době, kdy ještě probíhala spolupráce se žalobcem a že žalovaní pokračovali v užívání domény i po ukončení spolupráce se žalobcem, a to v souvislosti s ilegálními paralelními dovozy. Za situace, kdy žalobce ukončil smluvní vztah se žalovanými, bylo jejich povinností přizpůsobit tomu i své podnikatelské aktivity a rozhodnutí svého bývalého smluvního partnera respektovat. Podle soudu prvního stupně není pochyb o tom, že účastníci jsou ve vzájemném soutěžním vztahu. Jednání žalovaných, spočívající v ilegálních paralelních dovozech, je tedy nejen zásahem do práv k ochranným známkám, ale naplňuje i znaky skutkové podstaty nekalé soutěže. To se týká i užívání domény wacom.cz po ukončení spolupráce se žalobcem. Soud prvního stupně rovněž přihlédl k tomu, že žalovaný 1) se pokusil zaregistrovat pro sebe ochrannou známku Wacom, ačkoli mu existence starší komunitární ochranné známky shodného znění musela být známa. Krom toho soud prvního stupně přisvědčil žalobci v tom, že i z titulu čl. 8 Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví mu náleží právo na ochranu jeho obchodní firmy. I v rozsahu požadavku na převod domény wacom.cz na žalobce proto soud prvního stupně žalobě vyhověl. O nákladech řízení rozhodl soud prvního stupně podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že jejich náhradu přiznal úspěšnému žalobci.

Proti tomuto rozsudku se včas odvolali žalovaní a jako odvolací důvod uvedli, že soud prvního stupně nepřihlédl k jimi tvrzeným skutečnostem, že na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Za nesprávný považují žalovaní především závěr soudu prvního stupně, že v této věci je žalobce věcně aktivně legitimován k podání žaloby. Žalovaní jsou i nadále přesvědčeni o tom, že žalobce není věcně aktivně legitimován, neboť není vlastníkem ochranných známek. Soud prvního stupně vyšel při rozhodování věci mnohdy z pouhých tvrzení žalobce, event. z dokumentů připravených jím samotným, což podle žalovaných nemůže bez dalšího prokázat žalobcova tvrzení. Žalovaní poukazují na to, že ani skutečnost, že výrobek je zakoupen v USA, ještě automaticky neznamená, že není určen pro evropský trh. Žalovaní byli přitom vždy dodavatelem ujišťováni, že zboží pro evropský trh určeno je. Pokud jde o požadavek na poskytnutí informací, tak jak je vůči každému ze žalovaných formulován v žalobě a soudem prvního stupně převzat do výroků IV., V. a VI., je tento formulován natolik neurčitě, že rozhodnutí je nevykonatelné. Žalovaní proto navrhli, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne a žalovaným přizná náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Žalobce ve vyjádření k odvolání uvedl, že soud prvního stupně v rámci provedeného dokazování řádně posoudil všechna předložená tvrzení a důkazy a své úvahy i učiněné závěry v napadeném

Vybrana_judikatura.indd 199 13.3.19 12:14

rozsudku řádně zdůvodnil. Žalobce proto považuje napadený rozsudek za správný a odvolání žalovaných za nedůvodné a účelové. Pokud žalovaní v odvolání uplatnili námitku k důkazům žalobce, poukázal žalobce na § 125 o. s. ř., podle kterého za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Pokud jde o původ výrobků a kde je žalovaní zakoupili, uvedl žalobce, že žalovaní opakovaně měnili svá tvrzení. Nejprve pracovník žalovaného uvedl, že výrobky pocházejí z USA, při ústním jednání zástupce žalovaných následně popřel, že by výrobky z USA pocházely. V odvolání žalovaní posléze připouštějí, že výrobky byly zakoupeny v USA a že žalovaní byli ujištěni, že zboží je určeno pro evropský trh. Ohledně údajného konkludentního souhlasu žalobce s registrací domény wacom.cz žalovaným 2), uvedl žalobce, že žalovaní ani toto své tvrzení neprokázali. U sporu o doménu je krom existence starší ochranné známky Společenství podstatný i aspekt nekalosoutěžní, neboť žalovaní se i prostřednictvím domény dopouštěli jednání nekalé soutěže. K námitce neurčitosti výroků IV. až VI. napadeného rozsudku, má žalobce za to, že povinnosti uložené žalovaným těmito výroky jsou určité a srozumitelné a odpovídají § 3 zák. č. 221/2006 Sb. Žalobce proto navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný potvrdil a žalobci přiznal náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně i řízení, které jeho vydání předcházelo podle § 212 a násl. o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalovaných je důvodné jen zčásti, pokud jde o vyhovující výroky týkající se práva na informace, avšak z jiných, než v odvolání uvedených důvodů, jinak je nedůvodné.

Soud prvního stupně měl z provedeného dokazování a z nesporných skutečností k dispozici pro rozhodnutí dostatek skutkových zjištění, z těch vyvodil odpovídající skutkové závěry, na které odvolací soud pro stručnost odkazuje, a rovněž jeho právním závěrům, pokud jde o hodnocení zdržovacích nároků vůči žalovaným, nelze podle odvolacího soudu vytknout pochybení a odvolací soud se s tímto hodnocením soudu prvního stupně ztotožňuje. Totéž se týká požadavku na převod domény wacom.cz ze žalovaného 2) na žalobce. Odvolací soud má shodně se soudem prvního stupně za to, že žalobce je osobou aktivně legitimovanou k podání návrhu, neboť ačkoli on sám vlastníkem ochranných známek není, byl tímto vlastníkem k uplatňování práv zmocněn. Za prokázané lze i podle odvolacího soudu považovat v žalobě popsaný skutkový stav, tedy že žalovaný 1) dodává výrobky označené ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo, že se jedná o výrobky určené pro trh v USA a nikoli v ČR, Evropské unii či Evropském hospodářském prostoru, a že tedy jde o ilegální paralelní dovozy, které je třeba posoudit jako zásah do práv k ochranným známkám a tím i nekalou soutěž a konečně i to, že žalovaní 2) a 3), kteří provozují webové stránky www.wacom.cz a www.umax.cz na těchto stránkách shora uvedené výrobky nabízeli, přijímali objednávky od zákazníků a spolupracovali se žalovaným 1) jako dodavatelem. Žalovaný 2) si sice zaregistroval doménu wacom.cz ještě v době spolupráce se žalobcem, je však třeba zdůraznit, že opodstatnění této registrace, byť se tak stalo bez souhlasu žalobce, byla právě existence smluvního vztahu se žalobcem. Jakmile tento skončil, byl žalovaný 2) povinen jednoznačně tuto skutečnost zohlednit i v internetovém obchodě, což se však nestalo. Odvolací soud však odlišným způsobem právně hodnotil žalobcem uplatněné nároky na informace, kterým soud prvního stupně rovněž vyhověl s odkazem na § 3 zák. č. 221/2006 Sb. Právě z tohoto ustanovení však podle odvolacího soudu vyplývá, že právo na informace nelze uplatňovat tak, jak to učinil žalobce a vůči osobám, vůči kterým nároky žalobce uplatnil. Předně je třeba uvést, že informace popsané v § 3 zák. č. 221/2006 Sb. může oprávněná osoba (a tou nepochybně žalobce je) požadovat vůči třetí osobě, tedy nikoli vůči porušovateli a dále podle § 3 odst. 2 cit. zákona, není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Z toho tedy vyplývá, že zmíněné právo na informace lze uplatnit u soudu vůči třetí osobě, avšak pouze v řízení o porušení práva vůči osobě porušující práva jako vedlejší nárok, samostatně neuplatnitelný. Vůči žalovaným tedy toto právo uplatnit nelze.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud v napadených výrocích I. až III. a VII. rozsudek soudu prvního stupně podle § 219 o. s. ř. jako věcně správný potvrdil, ve výrocích IV., V. a VI. rozsudek podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že žalobu zamítl.

Vybrana_judikatura.indd 200 13.3.19 12:14

S ohledem na částečnou změnu rozsudku, rozhodoval odvolací soud o nákladech řízení před soudem prvního stupně podle § 224 odst. 2 a § 142 odst. 3 o. s. ř., a to tak, že žalobci, který byl úspěšný v převažující části, přiznal jejich náhradu. Tyto náklady spočívají v odměně advokáta podle 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 15 000 Kč a podle § 9 téže vyhlášky ve výši 2 000 Kč a v pěti režijních náhradách podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. po 300 Kč, to vše se zvýšením o 20% DPH a v soudním poplatku za žalobu a návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení ve výši 7 500 Kč.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 3 o. s. ř. tak, že jejich náhrada byla přiznána převážně úspěšnému žalobci. Tyto náklady spočívají v odměně advokáta podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 15 000 Kč a ve dvou režijních náhradách podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. po 300 Kč, to vše se zvýšením o 20% DPH.

26.3

Wacom.cz – dovolání

§ 3, § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8, § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Nejvyšší soud částečně zrušil rozsudek soudu předchozího stupně a věc v tomto rozsahu vrátil Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.

Soud rozhodoval o smyslu § 3 zák. č. 221/2006 Sb. a došel k závěru, že je-li povinností každé jiné třetí osoby, která se podílí na porušování práva z průmyslového vlastnictví, poskytnout oprávněné osobě výše uvedené informace, pak tato povinnost musí logicky stíhat i přímého porušovatele průmyslového vlastnictví.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011

Soudce/Senát: JUDr. Zdeněk Des, JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně WACOM Europe GmbH, se sídlem v Krefeldu, Europark Fichtenhain A9, Spolková republika Německo, zastoupené JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Hálkova 2, proti žalovaným 1) ConQuest entertainment, a. s., se sídlem v Praze 1, Hybernská 20/1007, PSČ 111 21, IČ: 26467909, 2) ConQuest, a. s., se sídlem v Praze 4, Nuselská 46, PSČ 140 00, IČ: 25688766, 3) UMAX Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Hybernská 20/1007, PSČ 111 21, IČ: 26470063, všem zastoupeným JUDr. Janem Lukešem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Hybernská 20, na ochranu práv k ochranné známce a proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 151/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2011, č. j. 3 Cmo 403/2010-129,

takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2011, č. j. 3 Cmo 403/2010-129, se v části prvního výroku, jímž byl změněn rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2010, č. j. 41

Vybrana_judikatura.indd 201 13.3.19 12:14

Cm 151/2008-86, ve výrocích IV., V. a VI. tak, že se žaloba na uložení povinnosti žalovaným 1), 2) a 3) poskytnout žalobkyni v písemné formě informace o výrobcích popsaných v žalobním petitu zamítá, jakož i ve druhém výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů, zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně rozsudkem ze dne 10. 3. 2010, č. j. 41 Cm 151/2008-86, vyhověl žalobě a uložil každému z žalovaných povinnost zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno A (bod I. až III. výroku), dále povinnost poskytnout právnímu zástupci žalobkyně do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku v písemné formě úplné informace obsahující množství a cenu dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků označených ochrannými známkami Wacom, Intuos nebo Bamboo nesoucích výrobkový kód, v němž následuje po poslední pomlčce písmeno A a jména a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které výrobky v předešlé době držely (bod IV. až VI. výroku), žalované 2) uložil povinnost převést doménové jméno wacom.cz na žalobkyni do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku (bod VII. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod VIII. výroku).

Soud prvního stupně vzal za prokázané, že společnost WACOM Co. Ltd., Japonsko, je majitelem ochranných známek Společenství Wacom č. 670745, Intuos č. 670695, Bamboo č. 5678826 a že žalobkyně má aktivní legitimaci k podání žaloby z titulu ochrany proti porušování práv k uvedeným ochranným známkám proti žalovaným. Dále soud prvního stupně vyšel z toho, že mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaní na základě smluvního vztahu spolupracovali v letech 1996 do března 2008 s žalobkyní při distribuci výrobků označených uvedenými ochrannými známkami na území České republiky, a že tato spolupráce byla ze strany žalobkyně v březnu 2008 ukončena. V řízení bylo dále prokázáno, že žalovaná 1) dodává a žalovaní 2) a 3) na svých webových stránkách nabízejí a přijímají objednávky týkající se výrobků označených předmětnými ochrannými známkami Wacom, Intuos a Bamboo, přičemž se jedná o výrobky určené výrobcem a majitelem ochranných známek pro trh v USA, nikoliv v ČR, Evropské unii či Evropském hospodářském prostoru. Soud prvního stupně konstatoval, že na daný případ se nevztahuje vyčerpání práv z ochranné známky dle § 11 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zák. o ochranných známkách"). Proto se jedná o ilegální paralelní dovozy, neboť k takovému jednání nedal žalovaným majitel ochranných známek souhlas. Uvedené protiprávní jednání se tak posuzuje jako neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Soud prvního stupně tedy uzavřel, že majitel ochranné známky, resp. s jeho souhlasem žalobkyně, je proto oprávněn v případě neoprávněného zásahu do jeho práv domáhat se proti žalovaným dle § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, zdržení se jednání, jímž dochází k porušení práva. S odkazem na § 3 citovaného zákona shledal soud prvního stupně žalobu důvodnou i v části týkající se práva na informace, neboť z dokazování vyplynulo, že žalobkyně informace týkající se předmětných ilegálních paralelních dovozů požadovala po žalovaných před podáním žaloby, avšak bezúspěšně. Stejně tak shledal soud prvního stupně žalobu důvodnou i v části týkající se požadovaného převodu doménového jména wacom.cz.

K odvolání žalovaných odvolací soud rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. až III. a VII. potvrdil, ve výrocích IV., V. a VI. jej změnil tak, že žaloba na uložení povinnosti žalovaným 1), 2) a 3) poskytnout žalobkyni v písemné formě informace o výrobcích popsaných v žalobním petitu se zamítá (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

Vybrana_judikatura.indd 202 13.3.19 12:14

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými závěry soudu prvního stupně, a rovněž se závěry právními, pokud jde o hodnocení zdržovacích nároků vůči žalovaným a požadavku na převod domény wacom.cz z žalované 2) na žalobkyni. Odlišným způsobem však právně posoudil žalobkyní uplatněné nároky na informace. Dle odvolacího soudu z § 3 zák. č. 221/2006 Sb. vyplývá, že právo na informace nelze uplatňovat tak, jak to učinila žalobkyně a vůči osobám, vůči kterým nároky žalobkyně uplatnila. Konstatoval, že informace popsané v § 3 zák. č. 221/2006 Sb. může oprávněná osoba požadovat vůči třetí osobě, tedy nikoli vůči porušovateli, a dále podle § 3 odst. 2 cit. zákona, není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Z uvedeného odvolací soud dovodil, že zmíněné právo na informace lze uplatnit u soudu vůči třetí osobě, avšak pouze v řízení o porušení práva vůči osobě porušující práva jako vedlejší nárok, samostatně neuplatnitelný. V této souvislosti uzavřel, že vůči žalovaným právo na informace uplatnit nelze.

Proti rozsudku odvolacího soudu [v části, kterou odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích IV., V. a VI. tak, že žalobu na uložení povinnosti žalovaným 1), 2) a 3) poskytnout žalobkyni v písemné formě informace o výrobcích popsaných v žalobním petitu zamítl] podala žalobkyně dovolání, odkazujíc co do jeho přípustnosti na § 237 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a co do důvodu na § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. (rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci).

Dovolatelka namítá, že odvolací soud sice aplikoval správný právní předpis § 3 zák. č. 221/2006 Sb., avšak jej neprávně vyložil. Upozorňuje, že citované ustanovení je implementací čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání (správně dodržování) práv duševního vlastnictví (dále jen „Směrnice“) do právního řádu České republiky. Tento článek Směrnice přitom výslovně uvádí, že právo na informace může být vymáháno vůči porušovateli nebo každé jiné osobě. Apeluje, že je třeba legislativní zkratku třetí osoba v citovaném zákoně vykládat v souladu s nadřazeným právním předpisem EU, který zákon provádí. Je toho názoru, že odvolací soud v daném případě svoji povinnost vykládat národní předpis eurokonformním způsobem nesplnil, jeho výklad považuje za nesprávný, rozporný s účelem Směrnice, chybný z hlediska logiky, v rozporu s výkladovou zásadou a minori ad maius.

Závěrem dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v napadené části zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dle obsahu spisu a předkládací zprávy se žalovaní k dovolání žalobkyně nevyjádřili.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. 7. 2009) se podává z části první čl. II bodů 1. a 12., zák, č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a že v dovoláním napadené části jde o rozsudek, proti kterému je podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek (resp. jeho měnící část) ve smyslu § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Dovolatelka napadá nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, nesouhlasí s výkladem § 3 zák. č. 221/2006 Sb., jak jej učinil odvolací soud.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Právo na informace je institutem sloužícím ke zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví. Smyslem je poskytnout žalobci ve sporu dostatek informací k ochraně jeho práv. Právo na

Vybrana_judikatura.indd 203 13.3.19 12:14

informace umožňuje získání přesných informací o původu zboží nebo služeb, kterými jsou porušována práva, distribučních kanálech a totožnosti třetí osoby zúčastněné na porušení práva. Právo na informace bylo v oblasti průmyslového vlastnictví zavedeno přijetím zákona č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, jenž do jednotlivých právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví implementoval čl. 47 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (příloha Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, publikované pod č. 191/1995 Sb.; dále jen „Dohoda TRIPS"), která je ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky součástí právního řádu České republiky.

Z čl. 47 Dohody TRIPS plyne, že členové mohou stanovit, že soudní orgány mají pravomoc nařídit porušovateli, aby oznámil majiteli práva totožnost třetích osob, zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich distribuční sít', pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení.

Dne 29. 4. 2004 přijal Evropský parlament a Rada směrnici 2004/48/ES ze dne o dodržování práv duševního vlastnictví. Z důvodu transpozice této směrnice do právního řádu České republiky pak byl přijat zákon č. 221/2006 Sb. (viz jeho § 1).

Podle čl. 8 odst. 1 Směrnice členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, a) která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo, b) která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo, c) která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

Podle § 3 zák. č. 221/2006 Sb. oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě, a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo b) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo (odst. 1). Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva (odst. 2).

Slovní spojení třetí osoba v § 3 zák. č. 221/2006 Sb. nelze vyložit tak, že touto třetí osobou není porušovatel.

Zákon č. 221/2006 Sb. definici samotného slovního spojení třetí osoba neobsahuje. Slovní spojení třetí osoba značí, že se jedná o osobu odlišnou od oprávněné osoby (legislativní zkratka oprávněná osoba je naopak v zákoně č. 221/2006 Sb. přesně vymezena). Smyslem § 3 zák. č. 221/2006 Sb. je, aby bylo pro všechny oprávněné osoby zákonem zakotveno právo žádat po konkrétních subjektech, které se nějakým (v citovaném ustanovení alternativně vymezeným) způsobem podílejí na porušování práv z průmyslového vlastnictví, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo z průmyslového vlastnictví. Není tak důvod pro závěr, že slovní spojení třetí osoba v sobě nezahrnuje i samotného rušitele (porušovatele) práva z průmyslového vlastnictví. Právě naopak, je-li povinností každé jiné třetí osoby (než porušovatele), která se určitým způsobem podílí na porušování práva z průmyslového vlastnictví, poskytnout oprávněné osobě výše uvedené informace, pak tato povinnost musí logicky stíhat i přímého porušovatele průmyslového vlastnictví (splňuje-li některý z předpokladů uvedený v § 3 odst. 1 písm. a) až d) zák. č. 221/2006 Sb.).

Vybrana_judikatura.indd 204 13.3.19 12:14

K uvedenému výkladu je nutno dospět i za pomoci eurokonformní metody výkladu citovaného ustanovení. Z dikce Směrnice vyplývá povinnost členského státu zajistit, aby oprávněné osoby měly právo na informace o původu zboží či služeb, kterým je porušováno právo duševního vlastnictví, a to vůči porušovateli nebo každé jiné osobě.

Je třeba připomenout, že veškeré orgány členského státu, včetně soudů, jsou podle ustálené judikatury Evropského soudního dvora povinny při uplatňování vnitrostátního práva vykládat toto právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu směrnice či jiného právního předpisu Unie, k jehož implementaci slouží (viz např. rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 4. 1984 ve věci 14/83, Von Colson a Kamann v. Land Nordhein-Westfalen, , a ze dne 13. 11. 1990 ve věci C-106/89 Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentacion SA). Eurokonformní výklad vychází z toho, že unijní právo a judikatura Soudního dvora EU slouží jako vodítko pro výklad národního práva, pokud bylo vykládané ustanovení přijato za účelem sbližování českého práva s právem unijním.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že slovní spojení třetí osoba užitý (bez bližšího vysvětlení či specifikace) v § 3 zák. č. 221/2006 Sb. je třeba vykládat ve smyslu Směrnice, tedy porušovatel nebo každá jiná osoba.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný, neboť spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nejvyšší soud jej proto v napadené části prvního výroku, jakož i v závislém druhém výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů podle § 243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc v tomto rozsahu podle § 243b odst. 3 věty první o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu (Vrchnímu soudu v Praze) k dalšímu řízení.

Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část věty za středníkem, § 226 odst. 1 o. s. ř.); o náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř).

27.1

Linitherm.cz – první stupeň

§ 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Žalobce, vlastník ochranné známky společenství, se domáhal převodu registrace domény shodné se zněním zapsaného označení a zákazu prodeje výrobků téže značky. Soud rozhodl o převodu domény, neboť vůči tomu žalovaný nevznesl žádné námitky, avšak zamítl žalobu v části týkající se zdržovacího nároku ohledně prodeje zboží, neboť žalovaný neuváděl nové zboží na trh, ale pouze odkazoval na jiné prodejce, a ve vztahu k tomuto zboží byla známková práva vyčerpána.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 2 Cm 155/2009

Soudce/Senát: JUDr. Růžena Kučerová, JUDr. Helena Nebesařová, JUDr. Irena Karpíšková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl jako soud Společenství v senátě ve složení z předsedkyně JUDr. Růženy Kučerové a soudkyň JUDr. Heleny Nebesařové a JUDr. Ireny Karpíškové v právní věci žalobce: Linzmeier Bauelemente GmbH, se sídlem Industriestrasse 21, 88499 Riedlingen, Německo, zastoupen: Mgr, Hedvika Harímanová, advokátka, se sídlem Ovocný trh 1096/8. 110 00 Praha 1 proti žalovanému: Pavel Pálka, nar. ... IČ 6204652, místo podnikání Zirovnického 914, Roztoky,

Vybrana_judikatura.indd 205 13.3.19 12:14

zastoupen: JUDr. Jindřich Beíing, se sídlem Husitská 70. 130 00 Praha 3, o zdržení se protiprávního jednání odporujícího ustanovením o nekalé soutěži

takto:

I. Žalovanému se ukládá povinnost převést registraci domény „linitherm.cz“ a veškerá práva a povinnosti s ní související na žalobce ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku.
II. Žaloba, jíž by soud zakázal žalovanému, aby jakkoliv nabízel a šířil výrobky označené ochrannou známkou „LINITHERM“ se zamítá.
III. Zadný z účastníku nemá právo na náhradu nákladu řízení.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobce domáhal převedení registrované domény, „linitherm.cz“ a uložení zákazu žalovanému, aby nabízel a šířil výrobky označené ochrannou známkou „LINITHERM“. Dle žalobního tvrzení je žalobce obchodní společností, která podniká v oblasti výroby, velkoobchodu a maloobchodu se stavebním materiálem. Na území České republiky zahájil své obchodní aktivity v roce 2004 prostřednictvím spolupráce s firmou Bronislav Pavlovský, Chánovice 114.

Žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky Společenství č. 6706378 ve tvaru „LINITHERM“.

Žalovaný je držitelem domény s označením „linitherm.cz“, která obsahuje informace a produkty žalobce označované ochrannou známkou LINITHERM, Žalovaný má evidentně v úmyslu prodávat na území České republiky produkty žalobce. Žalobce nedal žalovanému svolení k propagaci výrobků a k užívání označení domény ve tvaru linitherm.cz a tím k neoprávněnému využívání ochranné známky žalobce.

Žalovaný svým jednáním naplnil skutkovou podstatu nekalého soutěžního jednání klamavé označení zboží a služeb, neboť internetovou nabídku svého zboží a služeb označil názvem – logem LINITHERM. které je příznačné pro žalobce a je ochrannou známkou žalobce. Žalovaný vyvolává u spotřebitele mylnou domněnku, že pod doménou linitherm.cz propaguje své výrobky a služby přímo žalobce. Žalovaný užitím loga „LINITHERM“ pro pojmenování své domény využil obchodní pověsti žalobce s cílem získat pro výsledky vlastního podnikání prospěch, jehož by zřejmě jinak nedosáhl, čímž naplnil skutkovou podstatu parazitování na pověsti.

Žalovaný k žalobnímu nároku uvedl, že se nebrání převést bezplatně doménu linitherm.cz na společnost žalobce. Na webových stránkách nenabízel produkty LINITHERM ke koupi, zájemce odkazoval na dodavatele produktů LINITHERM, jejichž seznam mu poskytl obchodní zástupce společnosti žalobce pan Pavlovský dne 18. 1. 2008. Žalovaný měl pouze v úmyslu provozovat informační portál o produktech LINITHERM, který na území České republiky chyběl.

K. nároku žalobce, jímž by soud uložil žalovanému zákaz nabízet a šířit výrobky označené ochranné známkou „LINITHERM“ žalovaný namítl, že tuto činnost nikdy nevyvíjel a nikdy nemá v úmyslu vyvíjet. Zákaz prodeje výrobků žalobce, které jsou na trhu nabízené, považuje za bezprávní a omezující soutěž.

V řízení bylo z registru vedeného CZ.NIC zjištěno, že dne 7. 11. 2007 bylo registrováno doménové jméno liniiherm.cz pro držitele STUDIO PÁLKA. Z webových stránek označených www.lin.itherm.cz bez data bylo zjištěno, že obsahují informaci o materiálu – izolaci a o izolačních panelech pro střechy LINITHERM.

Z certifikátu o registraci vydaného OHIM bylo zjištěno, že byla registrovaná ochranná známka Společenství s označením „LINITHERM“ č. zápisu 6706378, datum zápisu 26. 11. 2008 pro žalobce.

Z e-mailové korespondence vedené mezi žalovaným a žalobcem bylo zjištěno, že žalovaný oznámil žalobci, že je vlastníkem domény LINITHERM a má zájem prodávat produkty LINITHERM.

Vybrana_judikatura.indd 206 13.3.19 12:14

Žalobce v odpovědi uvedl, že zasílá individuální nabídku na prodej produktů a současně požaduje, aby žalovaný přestal provozovat doménu linitherm.cz.

Ostatní provedené důkazy soud nehodnotil, protože neměly vliv na rozhodnutí ve věcí.

Žalobou se žalobce domáhal převedení registrace domény ve tvaru linitherm.cz. Soud žalobnímu nároku v této části vyhověl vzhledem ke shodnému stanovisku obou účastníků sporu, kdy žalovaný vůči převodu registrace domény linitherm.cz na žalobce nevznesl žádné námitky.

Soud neshledal žalobu důvodnou v části nároku, kdy žalobce požadoval uložit žalovanému zákaz nabízení a šíření výrobků označené ochrannou známkou „LINITHERM". Tento nárok je v rozporu s úpravou obsaženou v čl. 13 nařízení rady (ES) č. 207/2009, který upravuje vyčerpání práv z ochranné známky Společenství. Dle právní úpravy ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh Společenství majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Stejná úprava vyčerpání práv je obsažena i v § 11 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dle které vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem a které byly uvedeny na trh v členském státě Evropského společenstva nebo v jiném státě tvořící evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Každý nabyvatel výrobků označených ochrannou známkou, který je nabyl zákonným způsobem, je oprávněn výrobky dále nabízet a prodávat. Vzhledem k tomu, že soud neshledal nárok žalobce uvedený v druhé části petitu výroku rozhodnutí důvodným, žalobu v této části z výše uvedených důvodů zamítl.

O nákladech řízení bylo s ohledem na shodný poměr úspěchu a neúspěchu žalobce ve věci rozhodnuto dle § 142 odst. 2 o. s. ř. tak, že soud žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

28.1

Burgerking.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976, § 2981, § 2982, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalovaný využil situace vstupu společnosti Burger King do Evropy tím, že si registroval doménu burgerking.cz, a tudíž jednal ve vztahu k žalobci nekalosoutěžně. Žalovaný to popíral s poukazem, že žalobce je zahraniční společnost a své výrobky v ČR umísťuje na trh prostřednictvím třetích osob (frančízy). Tato obrana ovšem neobstojí – soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným je dán. Užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitele k registraci domény je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a neoprávněným přisvojením výhody, kterou by jinak (žalovaný) neměl.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 19 Cm 5/2010

Soudce/Senát: JUDr. Roman Horáček, Ph.D., JUDr. Zuzana Čížková, JUDr. Monika Vacková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Zuzany Čížkové a JUDr. Moniky Vackové ve věci žalobce: Burger King Corporation, se sídlem Blue Lagoon Drive, Florida, USA zastoupen JUDr. Gabrielou Vendlovou, advokátkou se sídlem

Vybrana_judikatura.indd 207 13.3.19 12:14

Lužická 32, Praha 2, proti žalovanému M. G. nar. … bytem … zastoupenému JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem nám. T. G. M. 142. Příbram I, o převod doménového jména

takto:

I. Žalovanému se ukládá, aby podal žádost o převod domény burgerking.cz na žalobce a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Co do zbytku nároku se žaloba zamítá.

II. Pokud se týká uveřejnění povinnosti žalovanému, aby se zdržel užívání a zápisu jakýchkoli označení obsahujících výrazy burger king, burgerking, burger-king, burger/king, burger-king, kingburger, king-burger, king/burger, king-burger a jiných spojení burger king nebo king burger prostřednictvím pojítek užívaných v psaném projevu v jakémkoli světovém jazyce, nebo nářečí, zejména jako ochranné známky, obchodní firmy, doménového jména, vzoru nebo jiného graficky zobrazitelného vyjádření, v této části se řízení zastavuje.

III. Pokud se týká uložení povinnosti žalovanému uveřejnit na své náklady výrok rozsudku v deníku Mladá fronta DNES, deníku Hospodářské noviny a týdeníku EURO do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku, a to třikrát po sobě v deníku Mladá fronta DNES, třikrát po sobě v deníku Hospodářské noviny a třikrát po sobě v týdeníku EURO ve formátu Vt tiskové strany v písmu, které je užíváno v běžném textu každého shora uvedeného periodika, v této části se žaloba zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 29. 1. 2010 domáhal ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného, které spatřuje v tom, že žalovaný si neoprávněně registroval na sebe doménu o názvu „burgerking.cz a tím vyvolává nebezpečí záměny s činností žalobce a užívá označení shodné s registrovanou ochrannou známkou žalobce o znění BURGER KING. Žalobce se domnívá, že tímto jednáním se žalovaný dopouští jednání v nekalé soutěži a porušuje jeho práva k ochranné známce.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil a uvedl, že nárok zcela neuznává. Uvedl, že žalobce na území ČR aktivně podniká až od roku 2008 a to prostřednictvím frančízy. Doména byla registrována pro žalovaného v roce 2001. Ochranné známky žalobce jsou chráněny pouze pro určitý seznam výrobků a služeb, nikoliv obecně, jak uvádí žalobce.

Podle § 44 odst. 1 obch. zák. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Podle § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zák. o ochranných známkách“) nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a § 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

1. označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi. pro které je ochranná známka zapsána,
2. označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
3. 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,

Vybrana_judikatura.indd 208 13.3.19 12:14

která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. obch. zák. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Z výpisu z OR soud zjistil údaje o účastnících.

Soud uvádí, že účastníci učinili najednání dne 22. 2. 2010 nesporná skutková tvrzení žalobce týkající se otázky vlastnictví ochranných známek žalobce, vlastnictví doménového jména žalovaným, skutečnost, že na stránkách www.burgerking.cz není žádný obsah.

Z tohoto důvodu se soud zabýval především právní kvalifikací skutkových tvrzení.

Soud vzal za prokázané, že žalobce je vlastníkem doménových jmen, které pro své účely užívá a to www.bk.com, www.burgerking.com.pl, www.bukgerking.sk a www.burgerking.si. Doména žalovaného www.burgerking.cz byla vždy bez konkrétního obsahu (výtisk z registrací domén, výtisk z internetového archivu waybackmachine). První zmínka o žalobci a jeho činnosti byla uveřejněna v Hospodářských novinách dne 23. 5. 2001 a to o jeho expanzi do Polska (výtisk HN). Z monitoringu tisku za období 1996 až 2002 je zřejmé, že informace o žalobci (jako firmě) byly na území CR dostupné (monitoring tisku ze dne 22. 6. 2009). První provozovna žalobce na území ČR jako frančíza byla otevřena v roce 2008 (nesporné tvrzení).

Provedení ostatních navržených důkazů žalobcem (wikipedie, čestné prohlášení, zpráva WEBTRENDS, dopis Dr. Růžičky) soud zamítl s ohledem na dostatečně skutkově zjištěný stav věci.

Najednání dne 22. 2. 2011 žalobce, se souhlasem žalovaného, vzal část nároku – uvedeného ve výroku II zpět a proto soud podle § 96 o. s. ř. řízení v této části zastavil.

Žaloba je důvodná.

Soud je toho názoru, že žalovaný využil situace vzniklé při vstupu žalobce na území Evropy a rozšiřování jeho služeb na území dalších států Evropy tím, že si registroval doménu burgerking.cz a tudíž jednal ve vztahu k žalobci nekalosoutěžně. Jestliže žalovaný popíral s poukazem na to, že žalobce je zahraniční společnost a své výrobky v ČR umísťuje na trh prostřednictvím třetích osob (frančízy), existenci soutěžního vztahu, pak tato obrana neobstojí. Soutěžní vztah mezi žalobcem a žalovaným je zde dán. Užití označení zaměnitelného s ochrannou známkou jiného soutěžitele k registraci domény spojené s touto ochrannou známkou jiného soutěžitele, pak je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a je objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci jako tomuto dalšímu soutěžiteli, ale i jiným soutěžitelům, neboť první žalovaný si přisvojil neoprávněně určitou výhodu a v soutěži pro sebe výhodnější pozici, kterou by jinak neměl.

Vzhledem k tomu, že označení doménového jména burgerking.cz je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že doména náleží žalobci či jeho zástupci v ČR, dále klamnou představu o tom, že na stránkách jsou nabízeny výhradně výrobky značky BURGERKING, vede jednání žalovaného rovněž k matení veřejnosti a je způsobilé tak i přivodit újmu spotřebitelům. Za užití označení a projev jednání nekalé soutěže je třeba považovat přitom již samotnou registraci označení žalovaným (byt1 není sporné, že zde šlo o označení domény bez obsahu). Z uvedeného plyne, že pokud pak žalovaný si uvedené označení — aniž by pro toto označení mu svědčil jakýkoli právní důvod – registroval, vstoupil v soutěžní vztah se žalobcem, do jehož soutěžní pozice (dané mj. i možností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem na internetu, když tento zákazník bude při zadání předmětného doménového jména pravidelně očekávat otevření stránek s prezentací žalobce a/či jeho produkce) žalovaný zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěžní pozici v možnosti vlastní prezentace na internetu pod označením burgerking.cz, zahrnující i možnost jen držet registraci jména pro sebe.

Je zcela jednoznačné, že označení bylo žalovaným zvoleno k registraci úmyslně a vedle jednání dle § 44 odst. 1 obch. zák. a naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. a),

Vybrana_judikatura.indd 209 13.3.19 12:14

b) obch. zák., jak popsáno shora, jde tak z jeho strany i o parazitní soutěž dle § 48 obch. zák. Uvedený stav vzniklý nekalou soutěží žalovaného je stavem závadným a v důsledku pokračujícího držení doménového jména žalovaným stavem stále trvajícím. Jeho nápravou může být v daném případě jen převod sporného doménového jména na žalobce, a pokud tedy žalobce uplatnil podle § 53 obch. zák. takový nárok v žalobním návrhu a tento návrh je odpovídající zákonnému nároku žalobce na odstranění závadného stavu, pak bylo třeba mu vyhovět.

Z těchto důvodů soud vyhověl nároku žalobce na odstranění závadného stavu a to převodem domény na žalobce ve znění dostačujícímu pro faktický výkon práva. Pokud se týká uložení povinnosti „převést" doménu v této části soud žalobu zamítl, jelikož žalovaný nemůže doménu převést (není tím, kdo vede rejstřík doménových jmen .cz), ale může pouze podat žádost o převod.

K požadovanému zveřejnění rozsudku soud uvádí, že dospěl k závěru, že požadavek uveřejnění rozsudku není adekvátní rozsahu a intenzitě zásahu do práv žalobce, proto soud požadavek na písemné zveřejnění rozsudku, s ohledem na požadované opakování a rozsah, zamítl jako nedůvodný.

Podle soudu pro reparaci závadného stavuje dostačující faktický převod domény.

U lhůty k plnění nebyl dán důvod pro její prodloužení, jelikož splnění povinnosti spočívá pouze v předložení příslušného „formuláře" žalovaným registrátoru (původně žalovanému č. 2).

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř. s ohledem na shodný poměr úspěchu a neúspěchu účastníků řízení tak, že žádnému z nich náhradu nákladů řízení nepřiznal.

29.1

Mesenger.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 až 2979, § 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 až 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Žalovaný volbou doménového jména mesenger.cz a užíváním jednal v rozporu s dobrými mravy a přivodil žalobci (messenger.cz) újmu. Průměrný spotřebitel, který zná fonetickou podobu firmy, nemusí znát její transkripční podobu, a může snadno zadat mesenger.cz místo messenger.cz, což jej přesměruje na konkurenční službu. Používání domény s drobnou a přehlédnutelnou odchylkou lze proto považovat za klamavou reklamu a jednání žalovaného za tzv. typosquatting, při němž držitel domény spoléhá na to, že uživatelé dělají chyby v pravopise, překlepy či jsou nepozorní.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2011, sp. zn. 10 Cm 26/2010

Soudce/Senát: JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Zuzana Čížková, JUDr. Roman Horáček

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaromíra Jirsy a soudců JUDr. Zuzany Čížkové a JUDr. Romana Horáčka ve věci žalobce MESSENGER service, s. r. o., IČ: 26125145, se sídlem Praha 6, Patočkova 3/712, zastoupeného JUDr. Petrem Stokláskem, advokátem se sídlem Praha 5, Pod Stadiony 2719/19, proti žalovanému Michalu A n ý ž o v i. IČ: 69528608,

Vybrana_judikatura.indd 210 13.3.19 12:14

místem podnikání Praha 9, Třebešovská 2254/205, zastoupeného JUDr. Antonínem Hedrlínem Ph. D., advokátem se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, o žalobě na ochranu proti nekalé soutěži, názvu právnické osoby a průmyslových práv,

takto:

I. Žalovaný je povinen do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku bezplatně převést doménové jméno mesenger.cz na žalobce.
II. Zamítá se žaloba v té části, podle které by soud uložil žalovanému povinnost zveřejnit v Hospodářských novinách omluvu s podstatnou Částí záhlaví a výrokové části rozsudku.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce je mezi spotřebiteli známým subjektem podnikajícím v oblasti kurýrních služeb od roku 1994, jež vlastní kombinovanou ochrannou známku č. 252105 ve znění „MESSENGER" a doménové jméno messenger.cz. Žalobou se domáhá ochrany proti jednání žalovaného, který je vlastníkem doménového jména mesenger.cz, jehož využívá k internetové prezentaci svých služeb. Oba účastníci podnikají v oblasti kurýrních služeb a žalobce tvrdí, že žalovaný užíváním doménového jména mesenger.cz (s jedním „s") naplňuje skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání, zasahuje neoprávněně do firmy žalobce i práv z registrované ochranné známky.

Žalovaný je přesvědčen, že žalobce si nemůže nárokovat výhradní oprávnění využívat tak obecné slovo jako je „MESSENGER"; dokladem toho je podle něj mimo jiné fakt, že žalobce má registrovanou pouze kombinovanou ochrannou známku a nikoliv slovní. Žalovaný tvrdí, že doménové jméno zaregistroval v dobré víře a navrhuje žalobu v celém rozsahu zamítnout.

V průběhu soudního řízení žalovaný odstranil označení „MESSENGER" ze svých webových prezentací a přestal je využívat v rámci tzv. „SKLIK reklamy" i při označování jím poskytovaných služeb. Zbývá tedy posoudit, zda samotné provozování předmětné domény je protiprávní.

Mezi stranami je nesporné, že žalobce i žalovaný podnikají v oblasti kurýrních služeb, přičemž žalobce tak činí již od roku 1994. Není sporu ani o tom, že žalobce je vlastníkem kombinované ochranné známky č. 292105 ve znění „MESSENGER", doménového jména messenger.cz (dvě „s") a žalovaný doménového jména mesenger.cz (jedno „s"), pod nímž provozuje webovou prezentaci svých kurýrních služeb. Tato shodná tvrzení vzal soud ve smyslu § 120 odst. 4 o. s. ř. za svá skutková zjištění a vycházel z nich při rozhodnutí; zároveň je lze považovat za závěr o skutkovém stavu.

1) Nekalá soutěž

Podle § 53 obch. zák. se mohou osoby, jejichž práva byla porušena nebo ohrožena nekalou soutěží domáhat proti rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav, dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Nekalou soutěží se podle § 44 odst. 1 obch. zák. rozumí takové jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Žalobce a žalovaný splňují podmínky § 2 odst. 1 a 2 zák. o ochraně hospodářské soutěže, aby se na ně mohlo pohlížet jako na soutěžitele, neboť se jedná o subjekty podnikající ve shodné oblasti a služby, které jsou jimi nabízeny na území České republiky, lze bez pochyb z hlediska jejich charakteristiky považovat za shodné, porovnatelné nebo alespoň vzájemně zastupitelné. Po zodpovězení otázky, zda jsou účastníci soutěžiteli, soud hodnotil, zda nesporné chování žalovaného naplňuje skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání, které žalobce spatřuje ve skutečnosti, že žalovaný při své webové prezentaci

Vybrana_judikatura.indd 211 13.3.19 12:14

využívá ze spekulativních důvodů domény mesenger.cz. aniž by toto označení jakkoliv korespondovalo s jeho firmou, čímž dochází k vyvolání nebezpečí záměny mezi žalobcem a žalovaným a v důsledku toho i k parazitování na pověsti žalobce.

Přestože se soud ztotožňuje s tvrzením žalovaného, že v současné době je slovo „MESSENGER" obecně užívaným označením pro kurýrní služby, je neopomenutelnou skutečností, že k tomuto došlo do značné míry v důsledku mnohaleté činnosti žalobce, který od roku 1994 nepřetržitě podniká v oblasti kurýrní přepravy a zkrácená verze jeho firmy se stala synonymem pro kurýrní služby. Slovo „MESSENGER" skutečně postupně přešlo do obecného povědomí i jazyka, k čemuž nepochybně přispěla i stále se zvyšující jazyková (anglofonní) gramotnost společnosti, avšak k tomuto jazykovému jevu by nedošlo bez dlouholetého a intenzivního působení žalobce. Žalovaný si zaregistroval verzi domény s jazykovou nepřesností (absence „s" ve slově messenger), což vede k závěru o spekulativním podtextu jejího využívání. Průměrný spotřebitel, kterému je známa fonetická podoba firmy žalobce a nemusí znát její transkripční podobu, může snadno v internetovém vyhledávači zadat namísto adresy webových stránek žalobce webové stránky žalovaného.

Z těchto důvodů se soud ztotožňuje s žalobcem a shodně s ním dospívá k závěru, že používání předmětné domény s jednou drobnou a přehlédnutelnou odchylkou lze považovat za klamavou reklamu i označení služby (§ 45 a § 46 obch. zák.), vyvolává u průměrného spotřebitele nepřípustné nebezpečí záměny (§ 47 obch. zák.) a způsobuje parazitování na pověsti žalobce (§ 48 obch. zák.), který se významně podílel na samotném vzniku trhu s kurýrními službami více než deset let před registrací domény žalovaného.

2) Neoprávněný zásah do firmy žalobce

Z obdobných důvodů dospěl soud i k závěru, že užíváním předmětné domény žalovaný neoprávněně zasahuje do názvu žalobce, který má právo ochranu své firmy podle § 19b zák. č. 40/1964 Sb.

Firma žalobce sice obsahuje slovo „messenger" a dodatek „service", avšak dominantní je v ní slovo messenger – a to je, alespoň na území hlavního města Prahy, řadu let spojováno se službami žalobce a jeho firmou. Vynechání jednoho „s" v doménovém jménu nemůže u průměrného spotřebitele eliminovat nebezpečí záměny domény žalovaného s firmou žalobce.

3) Práva k ochranné známce

Žalobce vlastní kombinovanou ochrannou známku č. 252105 ve znění „MESSENGER". Opět z obdobných důvodů (nebezpečí vyvolání záměny u průměrného spotřebitele — viz shora) lze v užívání doménového jména mesenger.cz spatřovat nepřípustné označení, u něhož z důvodu jeho podobnosti s ochrannou známkou žalobce existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti [§ 8 odst. 2 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb.].

Z těchto důvodů soud uložil žalovanému odstranit protiprávní stav spočívající v užívání domény mesenger.cz jejím bezplatným převodem na žalobce, jeho požadavek na zveřejnění omluvy s podstatnou částí záhlaví a výrokové části rozsudku v Hospodářských novinách soud zamítl, neboť neshledal, především s přihlédnutím ke skutečnosti, že žalovaný závadný stav napravil částečně již v průběhu řízení, že by zásah žalovaného do práv žalobce byl natolik závažný, aby bylo nutné nákladné zveřejnění části rozsudku v denním tisku.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř., neboť oba účastníci byli ve sporu rovnocenně částečně úspěšní, resp. neúspěšní a z tohoto důvodu soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z nich.

Vybrana_judikatura.indd 212 13.3.19 12:14

29.2

Mesenger.cz – druhý stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 až 2979, § 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 až 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

§ 135 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)

Žalovaný volbou doménového jména mesenger.cz a užíváním jednal v rozporu s dobrými mravy a přivodil žalobci (messenger.cz) újmu. Průměrný spotřebitel, který zná fonetickou podobu firmy, nemusí znát její transkripční podobu, a může snadno zadat mesenger.cz místo messenger.cz, což jej přesměruje na konkurenční službu. Používání domény s drobnou a přehlédnutelnou odchylkou lze proto považovat za klamavou reklamu a jednání žalovaného za tzv. typosquatting, při němž držitel domény spoléhá na to, že uživatelé dělají chyby v pravopise, překlepy či jsou nepozorní.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 10. 2011, sp. zn. 3 Cmo 167/2011

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: MESSENGER service, s. r. o., se sídlem Praha 6, Patočkova 3/712, IČ 26125145, zastoupený JUDr. Petrem Stokláskem, advokátem se sídlem Pod stadiony 2719/19, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: M. A., s místem podnikání ... zastoupený JUDr. Antonínem Hedrlínem, Ph.D., advokátem se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, o ochranu před nekalou soutěží, o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2011, č. j. 10 Cm 26/2010–60,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadených výrocích I. a III. potvrzuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám advokáta JUDr. Petra Stokláska 11 .520 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku bezplatně převést doménové jméno mesenger.cz na žalobce (výrok I.), zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zveřejnit v Hospodářských novinách omluvu s podstatnou částí záhlaví a výrokové části rozsudku (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení tak, že na jejich náhradu nemá žádný z účastníků právo (výrok III). Vyšel přitom ze žaloby, v níž žalobce uplatnil uvedené nároky, k jejichž odůvodnění tvrdil, že dlouhodobě podniká mj. v oblasti kurýrních služeb, a to pod obchodní firmou MESSENGER service, s. r. o., jež je v kmeni shodná s obchodní firmou jeho právního předchůdce (MESSENGER service, v. o. s.), podnikajícího od roku 1994, je vlastníkem s právem přednosti od 7. 3. 2007 mj. pro doručovací a kurýrní služby kombinované ochranné známky MESSENGER č. 292105 a pod doménovým jménem tohoto znění (messenger.cz), zaregistrovaným v roce 1997, provozuje server s nabídkou svých služeb. Jak uvedl, na základě smlouvy o franchisingu

Vybrana_judikatura.indd 213 13.3.19 12:14

z roku 2006 je současným uživatelem ochranné známky a doménového jména a. s. MESSENGER, IČ 27575896. Žalovaný rovněž podniká v oblasti poskytování kurýrních služeb, užívá přitom k jejich propagaci označení takecars. Jak žalobce zjistil, ke své propagaci však žalovaný užívá rovněž označení messenger, a to v reklamě Sklik na portálu Seznam.cz, kde rovněž své služby propaguje žalobce, vedle toho pak označení mesenger, jež používá od 30. 5. 2007 jako doménové jméno v podobě mesenger.cz, po jehož zadání je zájemce přesměrován na stránky žalovaného takecars.cz. Tuto volbu doménového jména žalovaným pro nabídku shodných služeb má žalobce za jednání nikoli v dobré víře, jde o užívání označení zaměnitelného s obchodní firmou, ochrannou známkou a označením serveru žalobce, jednání, jímž žalovaný ovlivňuje nabídku vyhledávačů při zadání označení a slouží mu k odlákání zákazníků žalobce, když pro žalobce a jeho soutěžní výkony se stalo označení messenger, resp. messenger.cz příznačným. Podle žalobce jde o jednání nekalé soutěže, naplňující vedle podmínek generální klauzule § 44 odst. 1 obch. zák. i skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování. Požadoval proto v řízení uložení povinnosti žalovanému mj. převést zaměnitelné doménové jméno mesenger.cz na žalobce. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, neboť doménové jméno žalobce, jeho ochrannou známku či obchodní firmu neužívá, pokud užívá v mluvě běžné slovo messenger, pak ve spojení se svým označením takecars. Označení účastníků (obchodní firma žalobce a jméno žalovaného) je zcela odlišné a nelze je zaměnit, stejně tak i veřejnost v prostředí internetu obě doménová jména účastníků rozliší. Doménové jméno mesenger.cz žalovaný registroval v dobré víře, jde o běžné slovo, rozdílné od doménového jména žalobce. Jednáním žalovaného nedochází proto k porušování práv žalobce a k nekalé soutěži.

V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně popsal tvrzení žalobce, obranu žalovaného, skutková zjištění, učiněná ze shodných tvrzení účastníků (ohledně předmětu podnikání účastníků, jejich doménových jmen a o ochranné známce žalobce), jež posléze právně hodnotí. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že účastníci jsou soutěžitelé a že v současné době je i v důsledku mnohaleté činnosti žalobce označení messenger obecně užívaným označením pro kurýrní služby. Pokud pak si žalovaný registroval označení mesenger s jazykovou nepřesností – s absencí jednoho s, vede to k závěru o možné spekulativnosti takového užívání. Průměrný spotřebitel, kterému je známa fonetická podoba firmy žalobce, nemusí znát její transkripční podobu, může snadno zadat v internetovém vyhledávači namísto adresy webových stránek žalobce označení stránek žalovaného. Jak soud shrnul, používání předmětné domény s jednou drobnou a přehlédnutelnou odchylkou lze považovat za klamavou reklamu, i označení služby, jež vyvolává u průměrného spotřebitele nepřípustné nebezpečí záměny a způsobuje parazitování na pověsti žalobce (§ 45 až 48 obch. zák.), jenž se na daném trhu významně podílel více jak 10 let před registrací domény žalovaného. Obdobně i vzhledem k dominantní povaze slova messenger v obchodní firmě žalobce a jeho ochranné známce lze jednání žalovaného (volba zaměnitelného znění doménového jména) považovat za zásah do práva žalobce k obchodní firmě a k ochranné známce. Z těchto důvodů soud prvního stupně k odstranění vzniklého závadného stavu uložil žalovanému povinnost doménové jméno mesenger.cz převést na žalobce. Pokud pak žalobce požadoval zveřejnění omluvy spolu s uveřejněním části rozsudku, pak v tomto rozsahu soud žalobu zamítl, mj. i proto, že žalovaný vytýkané užívání reklamy Sklik na portálu Seznam.cz již v mezidobí ukončil, dále soud v závěru odůvodnil výrok o nákladech řízení shodným poměrem úspěchu účastníků v řízení (§ 142 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek ve vyhovujícím výroku a souvisejícím výroku o nákladech řízení napadl odvoláním žalovaný, s tím, že rozsudek považuje za věcně nesprávný a nepřezkoumatelný. Soud nesprávně pominul skutečnost, že žalobce vznikl až k 1. 11. 1999 (ohledně dlouhodobosti podnikání žalobce), předchozí podnikání se týká jeho právního předchůdce. Podstatné je však, že byť se soud ztotožnil se stanoviskem žalovaného o povaze slova messenger jako obecně užívaném označení, bez dalšího vysvětlení a podkladů toto zčásti připsal působení žalobce, jde tak o závěry spekulativní bez opory v provedeném dokazování. Obecná povaha uvedeného slova pak vylučuje, aby se stalo příznačné pro žalobce a ten si jeho užití pro sebe vyhradil. Proto i z těchto důvodů ani užívání slova a domény mesenger.cz nemůže

Vybrana_judikatura.indd 214 13.3.19 12:14

být nekalou soutěží, a to ani – jak podrobněji rozebírá žalovaný – ve skutkových podstatách klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti, přičemž ovšem důvody, pro něž má tyto skutkové podstaty nekalé soutěže jednáním žalovaného za naplněné, soud podrobněji ani neuvedl. Rozporné a nesprávné jsou dle odvolatele i závěry soudu o porušení práv žalobce k obchodní firmě a z ochranné známky, pomíjející vlastní závěr soudu o běžném užívání slova messenger pro kurýrní služby. Soudu prvního stupně vytkl rovněž, že se nevyjádřil k jeho argumentaci o nedostatku podmínek k žádanému převodu doménového jména. Navrhl, aby rozsudek byl v napadeném rozsahu změněn, žaloba zamítnuta a žalovanému přiznáno právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

K odvolání žalovaného se vyjádřil žalobce a uvedl, že nelze s tvrzením žalovaného o nepřezkoumatelnosti rozsudku soudu prvního stupně souhlasit. Jak zdůraznil, soud své právní závěry učinil z nesporného skutkového stavu. Pokud žalovaný odkazuje na své dřívější argumenty, pak buď je v řízení neprokázal nebo šlo jen o právní názory, jež nemohly obstát za daného skutkového stavu a stávající judikatury. Podrobněji se pak žalobce vyjádřil k námitce žalovaného ohledně délky poskytování kurýrních služeb a svého právního nástupnictví po společnosti MESSENGER service, v. o. s. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek v rozsahu napadeném odvoláním jako správný potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění nenavrhoval při jednání odvolacího soudu doplnit. Uvedená zjištění – poté, co bylo účastníky odsouhlaseno, že v nich k žádné změně v mezidobí nedošlo – i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel. Skutkový stav nebyl tedy mezi účastníky sporný, nebylo sporné, že žalobce podniká pod obchodní firmou MESSENGER service, s. r. o. od 31. 12. 2003 (zapsán v obchodním rejstříku k 1. 11. 1999) a je právním nástupcem společnosti MESSENGER service, v. o. s., zapsané pod touto obchodní firmou k 18 5. 1994, je vlastníkem s právem přednosti od 7. 3. 2007 mj. pro doručovací a kurýrní služby kombinované ochranné známky MESSENGER č. 292105 a držitelem doménového jména tohoto znění (messenger.cz), zaregistrovaným v roce 1997, přičemž v doméně takto označené jsou nabízeny kurýrní služby (od roku 2006, jak žalobce uvedl, společností MESSENGER, a. s.). Není sporné, že žalovaný podniká ve službách zasilatelství a provozuje server takecars.cz s nabídkou svých služeb, na který je zájemce přesměrován i po zadání doménového jména mesenger.cz, jehož držitelem je žalovaný od 30. 5. 2007.

Předmětem sporu v odvolacím řízení je nárok žalobce na odstranění závadného stavu uložením povinnosti žalovanému převést předmětné doménové jméno mesenger.cz na žalobce, jenž žalobce tvrdil jako nárok z jednání nekalé soutěže dle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák.").

Při posouzení kolize předmětného označení mesenger.cz s označením messenger, formálně chráněným pro žalobce jak v jeho obchodní firmě MESSENGER service, s. r. o., tak i v jeho ochranné známce kombinované, v níž tento slovní prvek je stejně výrazným jako prvek obrazový, označením jím rovněž užívaným (dříve přímo a nyní prostřednictvím třetí osoby) v doménovém jméně, jehož je držitelem (messenger.cz), ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, významnou je otázka zaměnitelnosti obou označení, ta je v zásadě otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou, a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele (zde i s přihlédnutím k prostředí internetu). Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. rozhodnutí sbírky Vážný, např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií současnou (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 145 a násl., Munková, J. *Právo proti nekalé*

Vybrana_judikatura.indd 215 13.3.19 12:14

soutěži. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 70 a násl., včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti určitého označení s formálně chráněným označením a pro jejich kolize. Z uvedeného plyne, že přímo k zodpovězení otázky zaměnitelnosti označení nelze zadat znalecký posudek, avšak skutková zjištění, učiněná soudem, jsou podkladem, z něhož se úsudek soudu odvíjí. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje, jak již uvedeno, z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele", jenž v sobě sjednocuje („průměruje") zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, návštěvníků internetových stránek a té části veřejnosti, jež se s účastníky a jejich produkty setkává či je vyhledává, přičemž se pro něho předpokládá „rozumná míra pozornosti a opatrnosti" – viz bod 18 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Na průměrného uživatele internetu a tedy i potencionálního návštěvníka webových stránek účastníků lze přitom obvykle hledět jako na věc znalého „spotřebitele", jenž ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti přesného zadání adresy v internetové síti. Soud prvního stupně tedy nepochybil, pokud ve svém rozhodování zohlednil hledisko průměrného spotřebitele a uživatele internetu v pohledu veřejnosti při posuzování kolize předmětného označení žalovaného s právem chráněným označením žalobce a lze uvést, že se závěry, jež soud prvního stupně učinil z tohoto hlediska, se odvolací soud ztotožnil.

Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům, nebo dalším zákazníkům (odlišeno doplnění generální klauzule po poslední zákonné úpravě k 1. 7. 2010, jež je však pro tuto věc bez významu). Je dán – jak není ani sporné a plyne z předmětu podnikání – vztah hospodářské soutěže účastníků; pokud pak jde o naplnění podmínky rozporu jednání s dobrými mravy soutěže, je třeba připomenout, že zákon pojem dobrých mravů nedefinuje a s ohledem na dosud publikovanou judikaturu lze dovodit, že dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém a jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého jednání. Rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení (tak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005, přístupné na jeho webových stránkách). Rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá právě v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Rozhodné v tomto směru je, že soutěžní záměr žalovaného při registraci doménového jména v roce 2007 znamená využití známosti a příznačnosti označení messenger a messenger.cz, jež zavedl žalobce, neboť jemu je třeba přičíst i působení jeho právního předchůdce od roku 1994, resp. co do užití v označení domény od roku 1997, a to využití ve prospěch žalovaného k získání soutěžní pozice, jakou by žalovaný s jiným označením nedosáhl. Vynechání jednoho s v označení žalovaného, jež má dle žalovaného být tím, co obě doménová jména účastníků (mesenger.cz a messenger.cz), doménové jméno žalovaného a dominantní část obchodní firmy žalobce (mesenger.cz a MESSENGER service, s. r. o.) a doménové jméno žalovaného a jeden ze dvou podstatných prvků ochranné známky žalobce (mesenger.cz a messenger.cz) rozliší, pouze a jenom naznačuje spojení s označením spisovným messenger, využívá přitom fonetickou transkripci mluveného slova do nespisovné verze slova – samo o sobě se totiž slovo mesenger ve spisovné češtině nepoužije. Jsou proto zcela liché námitky žalovaného, jež se vztahují ke slovu messenger, toto slovo totiž žalovaný neužívá, užívá slovo, jež samo o sobě žádný význam nemá. Žalovaný tak těží z případné neznalosti pravopisu uživatelů internetu, zájemců o služby žalobce – jednání žalovaného lze proto označit za jednání tzv. typosquattingu, při němž držitel domény spoléhá na to, že uživatelé internetu dělají chyby v pravopise, dopouštějí se překlepů či jinak jsou nepozorní, když zadávají doménové jméno z klávesnice počítače [známý je v tomto směru např. spor spisovatelky J. Rowlingové a A. Collazeho ohledně doménových jmen kjkrowling.com a www-jkrowling.com, rozhodnutí WIPO – arbitrážního

Vybrana_judikatura.indd 216 13.3.19 12:14

a mediačního centra v této věci (Case No. D2004-0787) vydané lze nalézt na webové stránce http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0787.html]. Žalovaný pak přesměrováním zájemce, volícího chybné označení mesenger.cz, na své stránky takecars.cz, dosáhne toho, že zájemci o kurýrní služby původně žalobce jsou nabídnuty kurýrní služby žalovaného a zájemce se s touto nabídkou mnohdy spokojí.

V daném případě je přitom i podstatné, že žalobci svědčí časová priorita užívání označení messenger a messenger.cz, a to ve vztahu k počátku podnikání žalovaného a k datu registrace jeho sporného doménového jména natolik podstatně a výrazně, že žalovanému nelze přiznat pro registraci sporného doménového jména dobrou víru. Žalovaný měl nespočet možností, pod jakým jménem své služby nabízet (ostatně zvolil k tomu další označení takecars), pokud však zvolil – oproti již zavedenému označení messenger.cz žalobce – označení mesenger.cz, pak, jak dovodil i soud prvního stupně, označení neregistroval v dobré víře, ale naopak je zde jednoznačný jeho záměr těžit z toho, co bylo již shora popsáno, tj. že návštěvník, přebírající do jím zadávané adresy fonetickou podobu označení žalobce, bude předpokládat, že jsou mu nabídnuty stránky žalobce, a pokud žádá a jsou mu zde nabízeny (byť již žalovaným a po přesměrování) kurýrní služby, pak je i využije, tedy záměr těžit pro sebe z názvu domény žalobce, z jeho obchodní firmy a z jeho ochranné známky, tedy z celého působení žalobce, jeho právního předchůdce i další společnosti MESSENGER, a. s., nyní užívající doménu žalobce.

Odvolací soud uzavřel, že žalovaný vytýkaným jednáním, tj. volbou doménového jména mesenger.cz a způsobem jeho užívání, jak uveden výše, jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, a je i nepochybné, že toto jednání žalovaného je způsobilé žalobci i dalšímu soutěžiteli, jenž své služby v doméně žalobce nyní nabízí, přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozované domény, kterou by jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže § 47 [písm. a), b)] obch. zák. – vyvolání nebezpečí záměny obou domén i účastníků, a zejména je označit za parazitní soutěž dle 48 obch. zák., neboť příznačnost označení messenger, jež žalobce a jeho předchůdce u tuzemské veřejnosti prosadil, zahrnuje i toto označení v prostředí internetu. Doménu s označením mesenger.cz, dosud náležející žalovanému, vyhledají (a tím mohou přinést prospěch žalovanému) zájemci právě s ohledem na známost obchodní firmy, ochranné známky a soutěžních výkonů žalobce. Právem tedy žalobce uplatnil na žalovaném svůj nárok podle § 53 obch. zák. na odstranění vytýkaným jednáním – jež je jednáním nekalosoutěžním – vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, a pokud mu soud prvního stupně vyhověl, pak nepochybil a odvolací soud jeho rozhodnutí v napadeném rozsahu podle § 219 o. s. ř., včetně výroku o nákladech řízení, jenž odpovídá výsledku řízení (§ 142 odst. 2 o. s. ř .), jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení bylo podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. odvolacím soudem rozhodnuto rovněž podle výsledku tohoto řízení a úspěšnému žalobci byla přiznána jejich náhrada ve výši, odpovídající odměně advokáta za řízení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (9 000 Kč) a 2 režijním náhradám po 300 Kč dle advokátního tarifu – vyhláška č. 177/1996 Sb., vše se zvýšením o DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání, podaného do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Vybrana_judikatura.indd 217 13.3.19 12:14

30.1

Epoptavka.cz – první stupeň

§ 8, § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalobce namítal, že jde o případ tzv. typosquattingu, když si žalovaný zaregistroval domény podobné jeho doméně (jako např. e-poptavka.cz, epoptavky.cz) a namítal ochranu z ochranné známky. Soudy, uzavřely, že označení používaná žalovaným nejsou podobná barevné kombinované ochranné známce žalobce, a není tak dána možnost záměn u zákazníků a návštěvníků webových stránek. Dále není možné zakázat komukoliv dalšímu kromě žalobce užívat slovo poptávka jako slovo běžné slovní zásoby a registrování domén s tímto slovem spojených. Navíc k registraci ochranné známky došlo až poté, co byly zaregistrovány obě domény.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2011, sp. zn. 32 Cm 110/2010

Soudce/Senát: JUDr. Irena Karpíšková, JUDr. Růžena Kučerová, JUDr. Helena Nebesařová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ireny Karpíškové a soudkyň JUDr. Růženy Kučerové a JUDr. Heleny Nebesařové ve věci žalobce: B2M.CZ, s. r. o., IČ: 27455971, se sídlem Šafránkova 3/1243, 155 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Josefem Aujezdským, advokátem, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 proti žalovanému: B2B CENTRUM, a. s., IČ: 25591339, se sídlem Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4, zastoupeného JUDr. Josefem Donátem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 o porušení práv k ochranné známce a na ochranu proti nekalé soutěži

takto:

Žaloba s návrhem, že:

I. žalovaný je povinen do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku převést doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz na žalobce,
II. žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 300 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů, od 15. 8. 2010 do zaplacení, a dále je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku ve výši 100 000 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, se zamítá.
III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení k rukám zástupce žalovaného JUDr. Josefa Donáta do tří dnů od právní moci rozsudku ve výši 31 440 Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u tohoto soudu dne 15. 8. 2010 z titulu vlastníka ochranné známky a z titulu ochrany proti nekalé soutěži domáhal vydání rozhodnutí, na základě kterého by soud uložil žalovanému povinnosti uvedené ve výrokové části tohoto rozsudku pod I. a II.

Žalobce tvrdil, že je vlastníkem národní kombinované ochranné známky zapsané u ÚPV pod č. zápisu 290456 dne 28. 5. 2007, s právem přednosti od 10. 11. 2006 pro výrobky a služby ve třídách 35,

Vybrana_judikatura.indd 218 13.3.19 12:14

38, 41, 42. Žalobce v rámci svého podniku provozuje webové stránky umístěné na internetové adrese: www.epoptavka.cz. Na těchto stránkách zprostředkovává uživatelům prodej a koupi zboží a služeb. Zákazníci žalobce tuto službu hradí na bázi ročního předplatného. Žalobce dále tvrdí, že jeho server je nejznámější službou svého druhu a že je významnou internetovou společností. Dále tvrdí, že pro tento typ služeb přišel jako první s nápadem užívání domény se základem slova poptávka. V roce 2002 toto slovo poptávka v podstatě v kontextu jaký má dnes ještě neexistovalo a nic neznamenalo. V roce 2004 přišel žalobce s tímto názvem a v roce 2005 si zaregistroval kombinovanou ochrannou známku e-poptávka.cz. V tomto roce pak vlastně došlo ke sjednocení trhu pod tímto termínem.

Žalovaný při své podnikatelské činnosti provozuje internetové tržiště na internetové adrese gem.b2centrum.cz, účastníci jsou soutěžitelé. Žalovaný si dne 10. 5. 2005 zaregistroval tato doménová jména druhé úrovně: e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz. V roce 2009 na tyto domény žalovaný umístil automatická přesměrování na svůj server GeM. Dopouští se tak typosquattingu. Zasahuje tím do práv žalobce k jeho ochranné známce a jeho jednání nese i znaky .§ 44 obch. zák. a také naplňuje znaky skutkových podstat dle § 47 a § 48 obch. zák. Pokud jde o porovnání obsahu ochranné známky s doménami žalovaného, je tu shodnost fonetická, schematická i vizuální. Žalobce žádá, aby byl tento závadný stav odstraněn. Zároveň požaduje škodu, neboť došlo k rozmělnění žalobcovy ochranné známky, ušel mu i zisk, žalovaný svým jednáním ušetřil na licenčním poplatku, který by jinak musel žalobci platit. Všechny tyto nároky uplatňuje žalobce formou fikce v celkové výši 400 000 Kč. Pokud požaduje zaplatit na žalovaném bezdůvodné obohacení náhrady škody a přiměřené zadostiučinění a to vše v celkové výši 400 000 Kč, žádá, aby tak soud učinil fikcí, pokud jde o výši všech těchto požadavků dohromady podle § 5 odst. 2 ve výši dvojnásobku licenčního poplatku obvyklého při získání licence. Obvyklá cena licence je 200 000 Kč za celé období, které žalobce žaluje a to od 27. 7. 2010 do vyhlášení rozsudku resp. do stanovení znaleckého posudku znalcem, což navrhoval jako důkaz.

Žalovaný ve své obraně uvedl, že spor je o tom, že žalobce chce získat majetková práva k doménám, které v současné době drží žalovaný. Žalovaný však nezískal tyto domény ve zlé víře, ani není spekulantem s doménami. Nezaregistroval nebo nekoupil je ani se záměrem poškodit jiného soutěžitele. Nešlo tedy o registraci, která je extrémní nebo nějak excesní. Pokud žaluje žalobce z titulu nekalé soutěže, neprokázal ani netvrdil, že žalovaný jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže. Jednání žalovaného je legitimní. Pokud žalobce tvrdí zásah do ochranné známky kombinované e-poptávka.cz, tato ochranná známka je slabá a žalobce si nemůže uzurpovat užívání slovních spojení obsažených v této známce. Ochranu má pouze grafické vyobrazení této známky, ve vztahu k nekalé soutěži chybí základní znak nekalosoutěžního jednání, a to naplnění znaku v rozporu s dobrými mravy soutěže. Žalovaný žalobce na trhu respektuje, naopak žalobce se snaží o nekalé převzetí domén. Žalovaný do svého internetového tržiště investuje nemalé časové i jiné prostředky a nijak neporušuje práva žalobce. Žalovaný zpochybnil i tvrzenou výlučnost a věhlas žalobce v tomto segmentu trhu. Žalovaný nevyvracel tvrzení a důkazy žalobce, že sporné domény od jejich registrace samostatně hospodářsky nevyužíval.

Soud provedl dokazování účastníky předloženými listinami, z nichž považuje za podstatné pro své rozhodnutí zejména:

Výpisy o registraci doménových jmen: b2centrum.cz – registrace ze dne 28. 3. 2000, e-poptavka.cz – registrace ze dne 10. 5. 2005, e-poptavky.cz – registrace ze dne 10. 5. 2005, epoptavka.cz – registrace ze dne 25. 10. 2004, e-poptavky.cz – registrace ze dne 10. 5. 2005.

Výpisy registrátora CZ.NIC ohledně doménových jmen aaapoptavka.cz, b2poptavka.cz, cspoptavka.cz, hoby-poptavka.cz, ipoptavka.cz, poptavka-eu.cz., dále pak týkající se doménových jmen poptavam.cz, ezakazka.cz, e-zakazka.cz, etrziste.cz, e-trziste.cz, b2seznam.cz., dále z účastníky předložených výpisů z vyhledávače Google soud zjistil, že obliba domén se slovním prvkem poptávka, tržiště, zakázka apod. je na internetovém trhu obrovská a že žalobce a žalovaný nejsou jedinými, ani výlučnými „hráči“ na tomto trhu. Žalobce byl soudem při jednání poučen o tom, že nepředložil

Vybrana_judikatura.indd 219 13.3.19 12:14

dostatečné důkazy o věhlasu žalobce. K tomu žalobce uvedl, že takovéto důkazy předkládat nebude, neboť žalobce žaluje především z titulu zásahu do práva k ochranné známce žalobce.

Výpis z registru ochranných známek u UPV, ze kterého zjistil, žc žalobce je vlastníkem národní kombinované ochranné známky zapsané u UPV pod č. zápisu 307713 dne 28. 5. 2007, s právem přednosti od 10. 11. 2006, pro výrobky a služby ve třídách 35, 38, 41, 42, konkrétně v tomto provedení:

Obrázek 1. Zapsaná národní kombinovaná ochranná známka epoptávka

K důkazu byli slyšeni svědci, a to J. S., P. K. a R. H., kteří se vyjadřovali ke své spolupráci se žalovaným na projektu elektronického tržiště, (proveden i důkaz tímto projektem na č. 1. 45 a násl.) Z jejich výpovědí vyplynulo, že touto činností se žalovaný zabýval přibližně od roku 2000 a že do vývoje investoval čas i finanční prostředky.

Soud provedl ještě další důkazy, které však nejsou z hlediska výsledku tohoto sporu relevantní a další účastníky navržené důkazy neprováděl pro jejich nadbytečnost.

Po provedeném dokazování a zhodnocení důkazů dle § 132 o. s. ř. dospěl soud I k těmto závěrům skutkovým a právním:

K tvrzeným zásahům do práv žalobce k národní ochranné známce kombinované vyobrazené shora:

Soud vycházel z právní úpravy, obsažené v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména z § 8 a násl. a z části první zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Podle § 8 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a c) zák. o ochranných známkách vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a § 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

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

V řízení bylo prokázáno, že žalovaný užívá v obchodním styku slovní spojení, které je součástí kombinované ochranné známky žalobcovy v souvislosti s poskytováním služeb na internetu. Soud však dospěl k závěru, že žalovaný tímto nezasáhl do chráněných známkových práv žalobce z těchto důvodů:

Z hlediska práv ke kombinované ochranné známce a její zaměnitelnosti se sporným označením je podstatné hledisko průměrného spotřebitele. Soud sporná označení dále zkoumal z hlediska vizuálního, fonetického a významového a dospěl k závěru, že z titulu práva majitele ochranné známky žaloba důvodná není.

Je třeba dát za pravdu žalovanému, že žalobce si nemůže výlučně pro sebe zmonopolizovat slova obecného významu. Slovní Část žalobcovy ochranné známky je nefantazijní, popisná, nedistinktivní. Dále je třeba zdůraznit, že ochranná známka kombinovaná se posuzuje jako jeden celek, a jako celku je jí poskytnuta ochrana, nikoliv jen některým jejím prvkům, zejména pokud jde o část slovní.

Vybrana_judikatura.indd 220 13.3.19 12:14

Soud nijak nevylučuje možnost, že domény odlišené pouze písmenem či znaménkem se mohou v konkrétním případě nepozorným uživatelům plést, což se nepochybně i stalo (jak vyplývá např. z čestného prohlášení Michaely Staré – pracovnice žalobce, z článku v Hospodářských novinách i z předložených příspěvků z prostředí internetu), v této souvislosti však připomíná ustálenou judikaturu k této otázce, že obezřetný průměrný uživatel internetu si musí být vědom každé čárky, tečky a znaménka při zadávání svého požadavku do prohlížeče. V konkrétním případě je to judikát velice přiléhavý, když prostředí internetového tržiště je doslova přehlceno subjekty, které tyto služby nabízejí pod podobnými a lehce zaměnitelnými názvy a průměrný uživatel internetu si je dobře vědom, že musí být mimořádně pozorný při zadávání konkrétní adresy.

Dalším, velice podstatným důvodem pro nepřiznání ochrany žalobci z titulu práv k jeho ochranné známce je časová posloupnost dále uvedená; žalobce si zaregistroval www.epoptavka.cz dne 25. 10. 2004. Sedm měsíců poté (10. 5. 2005) si své domény registruje žalovaný. Národní kombinovaná ochranná známka žalobce je zapsaná u UPV pod č. zápisu 307713 až dne 28. 5. 2007, s právem přednosti od 10. 11. 2006.

K tvrzenému zásahu z titulu nekalé soutěže:

Soud považuje za prokázané, že účastníci jsou soutěžiteli na relevantním trhu, neboť jejich předmět podnikání je v zásadě totožný.

Vytýkané jednání žalovaného však není nekalosoutěžním jednáním ve smyslu § 44 odst. 1 obch. zák. a nenaplňuje žádnou ze speciálních skutkových podstat nekalé soutěže, jak tvrdil žalobce. Z provedeného dokazování nelze vyvodit, že by žalovaný usiloval o zaměnitelnost svých služeb se službami nabízenými žalobcem s cílem získat pro sebe prospěch na úkor žalobce nebo bezprostředně parazitovat na pověsti žalobce jako přímého konkurenta. Jednání žalovaného není proto způsobilé přivodit žalobci újmu jako soutěžiteli. Jak již konstatováno shora, v prostředí internetu se pohybují desítky, ne-li stovky obdobných soutěžitelů a nebylo prokázáno, že by žalovaný předmětné domény registroval se záměrem poškodit žalobce popřípadě domény, získal a užíval ve zlé víře, ani není spekulantem s doménami.

Za podstatné považuje soud i to, že žalobce požaduje ve svém žalobním petitu převést doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz na sebe, což v případě, že nebyl soudem shledán zásah do známkových práv žalobce, by nebylo možné již proto, že vyhovět tomuto požadavku za konkrétní skutkové situace jen z titulu nekalé soutěže nelze. Žalobce by takto byl bezdůvodně zvýhodněn oproti jiným soutěžitelům a bezplatně by získal přístup k doménám, které již v současné době mají svojí tržní hodnotu. Námitka žalovaného o nekalém převzetí domén při vyloučení soutěže je proto adekvátní.

Soud proto na základě provedeného dokazování a zhodnocení důkazů podle § 132 o. s. ř. dospěl k závěru, že žaloba není důvodná a zamítl jí v celém rozsahu tak, jak je uvedeno ve výroku 1. a II. tohoto rozsudku.

Výrok o nákladech řízení (III.) je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovanému, který byl ve sporu úspěšný byla přiznána náhrada nákladů za zastoupení advokátem podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., a to odměna ve výši 25 000 Kč podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 4 režijní paušály po 300 Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění a 20% DPH ve výši 5 240 Kč, tedy celkem 31 440 Kč.

Vybrana_judikatura.indd 221 13.3.19 12:14

30.2

Epoptavka.cz – druhý stupeň

§ 8, § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalobce namítal, že jde o případ tzv. typosquattingu, když si žalovaný zaregistroval domény podobné jeho doméně (jako např. e-poptavka.cz, epoptavky.cz) a namítal ochranu z ochranné známky. Soudy, uzavřely, že označení používaná žalovaným nejsou podobná barevné kombinované ochranné známce žalobce, a není tak dána možnost záměn u zákazníků a návštěvníků webových stránek. Dále není možné zakázat komukoliv dalšímu kromě žalobce užívat slovo poptávka jako slovo běžné slovní zásoby a registrování domén s tímto slovem spojených. Navíc k registraci ochranné známky došlo až poté, co byly zaregistrovány obě domény.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2011, sp. zn. 3 Cmo 243/2011

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce B2M.CZ, s. r. o., se sídlem Šafránkova 3/1243, Praha 5, IČ 27455971, zastoupeného JUDr. Josefem Aujezdským, advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, proti žalovanému B2B CENTRUM, a. s., se sídlem Starochodovská 1359/76, Praha 4, IČ 25591339, zastoupenému JUDr. Josefem Donátem, advokátem se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, o ochranu práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, o odvolání žalobce a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2011, č. j. 32 Cm 110/2010–123,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám advokáta JUDr. Josefa Donáta 30 720 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému převést na žalobce doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz a zaplatit mu 300 000 Kč s příslušenstvím a 100 000 Kč, s tím, že o nákladech řízení rozhodl tak, že žalobci uložil povinnost uhradit žalovanému k jejich náhradě 31 440 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Vyšel přitom ze žaloby včetně jejího doplnění ze dne 4. 10. 2010, v níž žalobce uplatnil uvedené nároky, k jejichž odůvodnění tvrdil, že provozuje v rámci svého podnikání od roku 2004 server epoptavka.cz, na němž poskytuje služby v oblasti nabídky a poptávky různých druhů zboží a služeb, fakticky zde zprostředkovává střetávání požadavků a nabídek zájemců. Uvedené označení má chráněno ochrannou známkou kombinovanou č. 290456 ve znění epoptávka.cz s právem přednosti od 10. 11. 2006 pro služby tříd 35, 38, 41 a 42. Jak uvedl, žalovaný je provozovatelem webových stránek gem.b2bcentrum.cz jejichž obsahem je elektronické tržiště, tj. žalovaný zde nabízí obdobné služby jako žalobce. Žalovaný si dne 10. 5. 2005 zaregistroval doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.

Vybrana_judikatura.indd 222 13.3.19 12:14

cz (dále též jen „sporná doménová jména"), od roku 2009 je začal využívat ke službě automatického přesměrování na stránky svého serveru gem.b2bcentrum.cz. Podle žalobce je zřejmá spekulativnost jednání žalovaného a jeho cíl přilákat k sobě návštěvníky, kteří si spletou známou adresu žalobce epoptavka.cz a zadají některou z označených sporných domén žalovaného (jde o tzv. typosquatting), vedle toho pak dochází i k faktickým záměnám doménových jmen, jako např. v článku v Hospodářských novinách z 20. 5. 2010, což též přináší žalovanému bezpracné zisky. S odkazem na zákonnou úpravu nároků z nekalé soutěže a z porušení průmyslových práv žalobce uplatnil nárok na odstranění závadného stavu převodem sporných doménových jmen, a protože, jak dále rozvedl, mu uvedeným jednáním vznikla újma hmotná i nehmotná, přičemž vzniklou škodu vyčíslil částkou 300 000 Kč a přiměřené zadostiučinění v peněžité formě částkou 100 000 Kč, požadoval dále zaplacení uvedených částek spolu s úroky z prodlení s úhradou 300 000 Kč. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, poukázal přitom na skutečnost, že své doménové jméno žalobce registroval 25. 10. 2004, žalovaný sporná doménová jména 10. 5. 2005, ochranná známka žalobce byla přihlášena k ochraně však až 10. 11. 2006. Zdůraznil, že registroval sporná doménová jména v dobré víře v souvislosti se svým podnikatelským projektem a studií, zpracovanou pro něho v závěru roku 2004, registroval a odkoupil několik domén a teprve tehdy zjistil, že žalobce je držitelem doménového jména epoptavka.cz, žalobce a ani jeho server však na trhu nebyl nijak významný. Podle něho zde chybí jakákoli příznačnost a distinktivita označení epoptávka pro žalobce, jde v podstatě o obecné popisné slovo, jež se ani nemůže stát rozlišujícím označením služeb žalobce. Pokud je mu pak žalobcem vytýkáno přesměrování ze sporných domén na jím užívanou doménu b2bcentrum.cz, resp. gem.b2bcentrum.cz, pak toto nemůže být hodnoceno jako jednání protiprávní. Vzhledem k tomu, že jeho jednání práva žalobce neporušuje, jsou i peněžité nároky žalobce podle žalovaného neodůvodněné.

V odůvodnění svého rozsudku soud prvního stupně po souhrnu tvrzení žalobce, obrany žalovaného popsal svá skutková zjištění, učiněná z provedených důkazů, jež posléze skutkově i právně hodnotí. Soud prvního stupně měl z provedených důkazů za prokázané, že žalovaný registroval své doménové jméno b2bcentrum.cz k 28. 3. 2000, žalobce doménové jméno epoptavka.cz 25. 10. 2004, další svá doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz žalovaný dne 10. 5. 2005. Ze zjištění, že existuje větší množství doménových jmen, obsahujících slovo poptavka (stejně tak tržiště, zakázka, atd.) soud dovodil, že je zde řada subjektů, podnikajících na daném trhu, přičemž přes udělené poučení žalobce neprokázal svou známost („věhlas") na něm. Soud dále zjistil, že žalobce je vlastníkem kombinované barevné ochranné známky č. 290456 s právem přednosti od 10. 11. 2006 v podobě pro výrobky a služby třídy 35 (mj. pro zprostředkování obchodu, elektronickou koordinaci a zpracovávání nabídky a poptávky mezi kupujícími a prodávajícími), 38, 41 a 42. Z výpovědi svědků tam uvedených soud dále zjistil, že žalovaný se projektem elektronického tržiště zabýval přibližně již od roku 2000 a investoval finanční prostředky a čas do jeho vývoje. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že užívání sporných doménových jmen není zásahem do práv žalobce z barevné kombinované ochranné známky č. 290456 podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu průměrného spotřebitele, z hlediska fonetického, vizuálního a významového, rozhodnou je skutečnost, že žalobce je vlastníkem ochranné známky kombinované, kterou je třeba posuzovat jako jeden celek (neboť jako celku je jí též poskytnuta ochrana), a ten je třeba porovnat s kolidujícími označeními sporných domén. Jak soud uvedl, slovní část ochranné známky žalobce je nefantazijní, popisná a nedistinktivní a žalovanému je třeba dát za pravdu, že „žalobce si nemůže výlučně pro sebe zmonopolizovat slova obecného významu.". Nelze vyloučit, že nepozorní uživatelé si doménová jména spletou, průměrný uživatel internetu je však při zadávání označení do vyhledávače internetových adres věci znalým a obezřetným a je si vědom nutnosti zadat zcela přesně konkrétní internetovou adresu. Za podstatné v tomto směru soud shledal i skutečnost, že přihlášení ochranné známky žalobce časově předcházela registrace sporných doménových jmen. Při posouzení vytýkaného jednání žalovaného jako jednání nekalé soutěže soud dovodil, že účastníci jsou sice soutěžiteli, avšak další podmínky generální klauzule nekalé soutěže či zvláštních skutkových podstat splněny nejsou.

Vybrana_judikatura.indd 223 13.3.19 12:14

Nelze totiž dovodit, jak soud uvedl, že by žalovaný usiloval o zaměnitelnost svých služeb se službami žalobce s cílem získat pro sebe prospěch nebo parazitovat na pověsti žalobce jako konkurenta. Pokud pak žalobce žádal o převedení sporných domén na sebe, pak při neprokázání zásahu do práv žalobce z ochranných známek takovému návrhu za daného skutkového stavu vyhovět jen z titulu nekalé soutěže nelze – vedlo by to k bezdůvodnému zvýhodnění žalobce. Soud proto žalobu v celém rozsahu zamítl a podle výsledku řízení rozhodl o jeho nákladech tak, že žalobce zavázal úspěšnému žalovanému zaplatit k jejich náhradě 31 440 Kč s poukazem na § 6 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 484/2000 Sb. a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Rozsudek v jeho celém rozsahu napadl odvoláním žalobce, v rozsahu výroku o nákladech řízení žalovaný. Ten soudu vytkl, že nesprávně postupoval při určení výše náhrady nákladů řízení výlučně jen podle § 6 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ač bylo na místě postupovat i podle § 3 vyhlášky, navrhl proto, aby odvolací soud změnil výrok III. rozsudku a uložil žalobci povinnost zaplatit mu 85 800 Kč. Žalobce ve svém odvolání soudu prvního stupně vytkl, že nepřihlédl k jím tvrzeným skutečnostem, na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a dále, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přestože soud vzal za prokázaná práva žalobce k jeho ochranné známce ve znění epoptávka.cz a za prokázané užívání doménových jmen e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz žalovaným pro přesměrování na jeho webové stránky, nesprávně dovodil, že k zásahu do práv žalobce nedochází. Nebylo věcí soudu posuzovat, zda ochranná známka má rozlišovací způsobilost (to náleží posoudit Úřadu průmyslového vlastnictví při zápisu ochranné známky), bylo třeba se zabývat otázkou zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) označení využívaných žalovaným v obchodním styku s existující ochrannou známkou. Pokud však soud prvního stupně učinil závěr, že označení nejsou zaměnitelná, učinil tak bez řádného odůvodnění, přitom dle žalobce nejméně z hlediska fonetického a sémantického jsou sporná doménová jména nepochybně s ochrannou známkou zaměnitelná, k faktické záměně ostatně došlo, jak i soud v odůvodnění rozhodnutí konstatoval. Soud prvního stupně v rozporu s judikaturou ESD pominul ochranu primární funkci ochranné známky a fakticky připustil rozmělňování ochranné známky žalobce. Soudu dále žalobce vytkl, že nijak nezohlednil okamžik zavedení funkce přesměrování zájemce při volbě sporných doménových jmen na vlastní stránky žalovaného jako počátek užívání označení v obchodním styku podle známkoprávní úpravy. K nekalosoutěžnímu posouzení věci soudem odvolatel zdůraznil, že soud nesprávně posuzoval subjektivní stránku vytýkaného jednání, ač právní úprava nekalé soutěže je založena na principu objektivní odpovědnosti, nepřihlédl k tomu, že i skutečnost, že žalovaný přímo sporná doménová jména neužívá, nesvědčí o jeho dobré víře. Není také zřejmé odůvodnění pro konstatování soudu, že požadavku na převod doménových jmen nelze z titulu nekalé soutěže vyhovět – to je i v rozporu s judikaturou tuzemských vyšších soudů. Navrhl, aby po doplnění dokazování navrženým znaleckým posudkem pro určení výše peněžitých nároků odvolací soud napadený rozsudek změnil a žalobě zcela vyhověl.

K odvolání žalobce se vyjádřil žalovaný a uvedl, že rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé považuje za správný a odvolání žalobce za nedůvodné. Soud správně vyšel ze závěru, že z hlediska práv ke kombinované ochranné známce a její zaměnitelnosti se spornými označeními je podstatné hledisko průměrného spotřebitele, přitom soud přesvědčivě zdůvodnil, proč kvalifikovaná zaměnitelnost nehrozí a proč se proto nejedná o zásah do práv žalobce k jeho ochranné známce. K argumentaci žalobce o zlé víře a spekulativním jednání žalovaný uvedl, že toto žalobce v řízení neprokázal. Je přitom zcela běžnou praxí, že pro podnikání na internetu je určitým podnikatelem využíváno vícero domén, a to i formou přesměrování z jedné na druhou, prokázáno přitom bylo, že žalovaný není doménový spekulant a předmětné domény si registroval v roce 2005 při přípravě záměru na rozšíření své obchodní činnosti a tento záměr začal také uskutečňovat. Závěr soudu, že jednání žalovaného není jednáním nekalosoutěžním, je tedy rovněž správným. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek ve věci samé potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – rozsudek soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání obou účastníků nejsou důvodná.

Vybrana_judikatura.indd 224 13.3.19 12:14

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění, na něž se zde pro stručnost odkazuje, nenavrhoval v této fázi řízení při jednání odvolacího soudu doplnit. Uvedená zjištění i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel (poté, co zástupci účastníků před ním učinili nespornými údaje, které měl k dispozici soud prvního stupně, týkající se účastníků, ochranné známky žalobce a jejich doménových jmen, s tím, že z výpisu ÚPV z registru ochranných známek odvolací soud připomenul podobu barevné kombinované ochranné známky žalobce epoptávka.cz č. 290456, která byla přihlášena dne 10. 11. 2006 a zapsána dne 28. 5. 2007) a lze uvést, že se ztotožnil i s výsledným právním hodnocením, především v tom směru, že jednání žalovaného není jednáním nekalé soutěže a jednáním porušujícím práva žalobce z ochranné známky.

Předmětem sporu jsou nároky žalobce, jež směřují k uložení povinnosti žalovanému převést na žalobce sporná doménová jména a zaplatit žalobci celkem 400 000 Kč k náhradě majetkové i nemajetkové újmy, vzniklé užíváním předmětných označení, přičemž žalobce tvrdil, že užíváním označení zasahuje žalovaný do jeho práv z ochranné známky č. 290456 a že ve vztahu k němu jako soutěžiteli jde zároveň o nekalou soutěž. Jak uvedeno výše, není sporné, že žalobce je s právem přednosti od 10. 11. 2006 vlastníkem barevné kombinované ochranné známky č. 290456 v podobě, chránící tedy označení, jež je tvořeno výrazným červeným e spojeným se slovem poptávka v černé barvě, jež je odděleno od dodatku cz v černé barvě červeným čtverečkem (zpodobňujícím tečku), a to mj. pro služby zprostředkování obchodů, párování účastnických nabídek a poptávek ve třídě 35, dále že tyto služby žalobce nabízí na webových stránkách domény epoptavka.cz (registrované u CZ.NIC dne 25. 10. 2004), že žalovaný obdobné služby nabízí na své doméně b2bcentrum.cz (registrované k 28. 3. 2000), přičemž další svá doménová jména e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz registroval žalovaný dne 10. 5. 2005 a užívá je od roku 2009 k přesměrování zájemců na své stránky internetového tržiště gem.b2bcentrum.cz.

Pokud žalobce v řízení nároky tvrdil z titulu porušení svých práv z ochranné známky, pak bylo třeba vycházet z právní úpravy, obsažené v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o ochranných známkách"), zejm. z § 8 a násl. zák. o ochranných známkách, a úpravy, obsažené v části první zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Pokud pak se uvedených nároků domáhal žalobce z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, pak bylo třeba posoudit naplnění podmínek nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obch. zák." – a samotné nároky dle § 53 obch. zák.

Podle § 8 odst. 1 a 2 písm. b) zák. o ochranných známkách má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je zapsána, užívat a nikdo další bez jeho souhlasu – vyjma tam uvedených případů – nesmí užívat v obchodním styku (k tomu viz § 8 odst. 3 zák. o ochranných známkách), jímž je i nabídka služeb pod tímto označením, označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti či podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označením, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Uvedenou kolizi označení žalovaného e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz žalobce tvrdí s označením, jež je chráněno shora uvedenou barevnou kombinovanou ochrannou známkou č. 290456, zapsanou pro totožné služby, k jakým užívá označení žalovaný.

Ve věci posouzení uvedené kolize vytýkaného označení s označením chráněným z hlediska práv k ochranné známce je podstatnou otázka zaměnitelnosti – ta je v zásadě otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele. Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. rozhodnutí sbírky Vážný např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií

Vybrana_judikatura.indd 225 13.3.19 12:14

současnou (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 145 a násl., Munková, J. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 70 a násl., včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti určitého označení s formálně chráněným označením, tj. i pro jejich kolize u práv z ochranných známek. Platí tedy, že skutková zjištění, učiněná soudem, jsou podkladem, z něhož se úsudek soudu odvíjí. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje, jak správně uvedl i soud prvního stupně, z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele", jenž v sobě sjednocuje („průměruje") zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, možných zákazníků či spotřebitelů, tak, aby soud si mohl vyřešit otázku, nakolik tvrzené závadné jednání bylo způsobilé takového „průměrného" spotřebitele ovlivnit v jeho dalším jednání a rozhodování. Míra pozornosti takového průměrného spotřebitele není přitom jen povrchní, ale předpokládá se pro něho „rozumná míra pozornosti a opatrnosti" (viz bod 18 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách). Na průměrného uživatele internetu a tedy i potencionálního návštěvníka webových stránek účastníků lze přitom obvykle hledět zároveň jako na věc znalého „spotřebitele", jenž ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti přesného zadání adresy v internetové síti. Soud prvního stupně tedy nepochybil, pokud ve svém rozhodování zohlednil hledisko průměrného spotřebitele a uživatele internetu v pohledu veřejnosti při posuzování kolize sporných označení žalovaného s právem chráněným označením žalobce a lze uvést, že se závěry, jež soud prvního stupně učinil z tohoto hlediska, se odvolací soud ztotožnil.

Ve shodě se soudem prvního stupně i soud odvolací má za to, že označení používaná žalovaným nejsou podobná barevné kombinované ochranné známce žalobce, jak shora zachycena, a není tak, dle odvolacího soudu, dána možnost záměn a asociací u zákazníků účastníků a případně návštěvníků jejich stránek v prostředí internetu. Správně soud prvního stupně poukázal na označení, jež je pro žalobce chráněno, je jím označení, jež je tvořeno výrazným červeným e spojeným se slovem poptávka v černé barvě, jež je odděleno od dodatku cz v černé barvě červeným čtverečkem (zpodobňujícím tečku) – není to samostatně žádný slovní, obrazový či jiný prvek, ale celková kombinace a spojení slovních prvků (jež samy o sobě nejsou předmětem ochrany) s prvky obrazovými (ani ty samy o sobě nejsou pro žalobce chráněny) v jeden – a to různobarevný – celek, jen ten je pro žalobce chráněn (a jen v této podobě shledal ÚPV přihlašované označení za zápisu způsobilé) a rozhodný je dojem, který tento celek vyvolá, a to ve vztahu k dojmu z označení (rovněž jako celku) kolidujících. Jak bylo ostatně konstatováno Evropským soudním dvorem již v rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV, pravděpodobnost záměny musí být posuzována celkově s přihlédnutím ke všem významným faktorům vzhledem k okolnostem případu a celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti označení musí být založeno na celkovém dojmu, kterým působí, přičemž je nutno brát v úvahu jejich distinktivní a dominantní prvky. Podle ustálené judikatury ESD musí být rovněž celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti označení založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (převzato z rozsudku ve věci C-51/09 P Becker vs. Harman Int., bod 33, v němž je v tomto směru mj. odkazováno na rozsudky C-334/05 P OHIM vs. Shaker, C-193/06 P Nestlé vs. OHIM, C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Uvedené je respektováno i tuzemskou judikaturou v těchto věcech, k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, dostupný na webových stránkách soudu. V zásadě platí, jak i uvedeno v judikatuře ESD shora, že podobnost kolidujících označení je třeba zkoumat z hlediska vizuálního, fonetického i významového. V případě ochranných známek obrazových, prostorových, ale i kombinovaných, kde

Vybrana_judikatura.indd 226 13.3.19 12:14

právě prvek grafického ztvárnění dominuje, ovšem hledisko fonetické a významové je potlačeno v dojmu průměrného spotřebitele ve prospěch hlediska vizuálního – ten je zde v dojmu tohoto spotřebitele rozhodným a je tím, co rozliší chráněné označení od označení jiných. Je nesprávný názor žalobce, jenž ztotožňuje označení chráněné předmětnou barevnou kombinovanou ochrannou známkou výlučně s jeho slovním prvkem, pomíjí tím právní úpravu zápisné způsobilosti v úvahu přicházejících označení (§ 1 zák. o ochranných známkách), jež jsou předmětem ochrany a s těmito označeními (tak jak jsou zapsána v rejstříku ochranných známek ÚPV) spojená výlučná práva vlastníka ochranných známek. Podle názoru odvolacího soudu celkový dojem z chráněného označení žalobce, jenž utkví průměrnému spotřebiteli v paměti, tvoří zvolená barevná kombinace červené a černé s výrazným písmenem e pro slovní spojení epoptávka.cz. Při respektování celkového dojmu průměrného spotřebitele je tak vyloučena možnost záměny uvedeného pro žalobce chráněného označení s označeními žalovaného e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz, tedy s označeními, jež sice obsahují slovní prvky chráněného označení žalobce, avšak výlučně jako slovní označení a výlučně v úpravě internetové adresy v různých modifikacích, tedy v dostatečně odlišné podobě, zaručující nezaměnitelnost s chráněným označením žalobce. Vzhledem ke způsobu užití kolidujících sporných označení výlučně v prostředí internetu je třeba přitom vzít v úvahu – tak jak i učinil soud prvního stupně – průměrného uživatele internetu, a tedy i potencionálního návštěvníka webových stránek účastníků, jako věci znalého „spotřebitele". Tento „průměrný" uživatel internetu ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Odvolací soud na základě uvedeného uzavřel, že sporná označení žalovaného nezasahují do práv žalobce k jeho ochranné známce.

Z hlediska posouzení jednání žalovaného z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže je třeba připomenout, že nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům, nebo dalším zákazníkům (odlišeno doplnění generální klauzule po poslední zákonné úpravě k 1. 7. 2010, jež je však pro tuto věc bez významu). Již z uvedeného vymezení nekalé soutěže plyne, že pokud soud prvního stupně zřejmě spojoval odpovědnost za jednání nekalé soutěže s posouzením subjektivního vztahu jednajícího k vlastnímu jednání, pak pochybil a správně odvolatel i toto namítl, stejně tak neplatí (byť soud zde již poukázal na daný stav věci), že nelze přiznat právo na převod doménového jména jako nárok podle § 53 obch. zák. – nároku na odstranění závadného stavu podle § 53 obch. zák. odpovídá totiž i případný požadavek na převod doménového jména. Takto je ostatně běžně i ve věcech nekalé soutěže rozhodováno. Uvedená pochybení však neměla vliv na správnost závěru, že vytýkané jednání není nekalou soutěží.

Z podmínek nekalé soutěže dle shora uvedeného vymezení generální klauzule je dán – jak není ani sporné – vztah hospodářské soutěže účastníků; pokud pak jde o naplnění podmínky rozporu jednání s dobrými mravy soutěže, je třeba vyjít z toho, že zákon pojem dobrých mravů nedefinuje a s ohledem na dosud publikovanou judikaturu lze dovodit, že dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém a jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého jednání. Rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení (tak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005). Podle žalobce rozpor s dobrými mravy zde souvisí se započetím užívání sporných doménových jmen a s přesměrováním zájemce, jenž je zadal do internetové adresy, na webové stránky žalovaného, a to doménových jmen žalovaného e-poptavka.cz, epoptavky.cz a e-poptavky.cz, jež jsou dle žalobce zaměnitelná s jeho ochrannou známkou a označením jeho domény epoptavka.cz. Vzhledem k výše uvedenému závěru, že užívání sporných domén nezasahuje do práv žalobce z ochranné známky, zbývá posoudit, zda toto užívání zasahuje do práva žalobce jako držitele domény epoptavka.

Vybrana_judikatura.indd 227 13.3.19 12:14

cz. I v tomto je třeba odkázat na již shora uvedené obecné závěry odvolacího soudu ohledně posouzení otázky zaměnitelnosti a klamavosti kolidujících označení a ohledně průměrného spotřebitele – uživatele internetu. Dále je třeba uvést, že skutečnost, že při označení (zadání) určitého označení je zadavatel automaticky (bez možnosti toto jakkoli ovlivnit) přesměrován na jinou doménu, s jiným označením, není jednáním jakkoli protiprávním a ostatně ani v prostředí internetu neobvyklým, a tedy samo o sobě ani zásahem do práv žalobce, je pouze na zadavateli – návštěvníkovi stránek, zda toto přesměrování bude akceptovat či nikoli, v každém případě tak zadavatel sezná, že jím zvolené označení není názvem funkční domény s vlastními webovými stránkami. Rozpor takového jednání s dobrými mravy soutěže nelze dovodit. Významné je toto pouze z toho hlediska, že vedle užívání označení adresy (zadávané) je třeba přičíst k tomuto jednání i označení a obsah domény, na niž je zájemce přesměrován.

Pokud jde o označení domén, tedy doménová jména účastníků, pak v tomto konkrétním případě je rozhodné, že tvrzená kolize označení se odehrává v prostředí internetu, přičemž případný zájemce o služby účastníků buď přímo zadává adresu stránek (doménové jméno) nebo postupuje k nim cestou vyhledávače po zadání hesla, jímž může být v dané oblasti trhu slovo poptávka, nabídka, epoptávka, atd. Podle názoru odvolacího soudu není nejen možné, ale ani není obvyklé, aby v prostředí internetu pro určitého držitele označení byly vyhrazeny všechny možné jeho další varianty, slovní spojení a tvary, úpravy, slova odvozená se stejným slovním základem a slova příbuzná, atd., nehledě na možné užití označení v různých vrcholových doménách vedle domény národní (např. doménách .com, .org, nyní i .eu, atd.). Je věcí každého, nakolik pro něho významné a již zaregistrované označení bude si pro sebe chránit v prostředí internetu i tak, že si zajistí (registruje) i označení s ním jakkoli související. Pokud pak žalobci náleží právo užívat doménu „epoptavka.cz“, pak pouze toto označení je pro něho chráněno a jako takové mu poskytuje (zejména v postavení ve výčtu při zadání určitého hesla v internetových vyhledávačích) výhodu – a to i soutěžní výhodu – oproti jiným poskytovatelům služeb s jiným zněním doménových jmen či jejich variant. Dále je třeba předeslat, že nelze žalovanému i komukoli dalšímu uložit zákaz užívat samo slovo poptávka jako slovo běžné slovní zásoby, ohledně jeho užívání (rovněž dalších slov s obdobným významem) i v internetových adresách lze odkázat na zjištění soudu prvního stupně.

Při posouzení, zda ohledně na internetu užívaných označení (adres) dochází k vyvolání nebezpečí přímé či nepřímé (v možnostech asociací) záměny účastníků či jejich produktů, zda může být užívání označení žalovaného považováno za využívání pověsti domény užívané žalobcem, zda dochází ke klamání či matení návštěvníků, odvolací soud nemá žádný důvod se odchýlit od hlediska, již v takovýchto sporech opakovaně vysloveného (viz např. rozhodnutí, publikované na s. 237 in Horáček, R., /Macek, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007) a rovněž i shora již uvedeného, že je třeba hledět na průměrného uživatele internetu a tedy i potencionálního návštěvníka webových stránek účastníků jako na věc znalého „spotřebitele“. Tento „průměrný“ uživatel internetu ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za prokázané, že zněním doménových jmen účastníků „průměrný“ uživatel internetu bude maten a nerozliší je. Odvolací soud proto uzavřel, že znak zaměnitelnosti předmětných označení jako internetových adres dán není a pokud pak obsah webových stránek, jež je zájemci nabídnut, nenechá ho na pochybách o tom, kdo mu služby nabízí, nelze možnost záměn a klamání pro jednání žalovaného dovozovat. Jak soud prvního stupně i zjistil a odvolací soud v tomto na jeho zjištění odkazuje, svá sporná doménová jména žalovaný registroval v souvislosti se svým podnikatelským záměrem, jejich znění souvisí s předmětem jeho podnikání a pokud je užívá, pak v rámci a k podpoře svého podnikání. Nelze jej tedy označit za tzv. cybersquatera a vlastní registraci sporných doménových jmen a jejich stávající užívání za jednání nikoli v dobré víře. Nejsou zde prokázány žádné okolnosti, jež by svědčily o parazitní povaze jednání žalovaného, snaze jakkoli přisvojit si soutěžní výkony žalobce.

Vybrana_judikatura.indd 228 13.3.19 12:14

Na základě shora uvedeného odvolací soud uzavřel, že v jednání žalovaného nelze shledat rozpor s dobrými mravy soutěže, a je proto nadbytečné se zabývat posuzováním zbývající podmínky nekalé soutěže, či tím, zda nebyly naplněny jednáním žalovaného případně některé zvláštní skutkové podstaty, neboť jednání žalovaného není již proto jednáním nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák. Jak uvedl Nejvyšší soud např. v rozhodnutí ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008 (publikovaný na jeho webových stránkách), při posuzování otázky, zda jednání soutěžitele splňuje podmínky zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, je nutné nejprve zjistit, zda splňuje tři základní podmínky obecné skutkové podstaty nekalé soutěže, tj. generální klauzule. Pokud tedy soud zjistí, že konkrétní jednání soutěžitele nesplňuje znaky generální klauzule, nepůjde o jednání nekalé soutěže a není již třeba zkoumat jednotlivé znaky zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže.

Odvolací soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že práva žalobce z ochranné známky nebyla vytýkaným jednáním žalovaného porušena a že toto jednání žalovaného není ani nekalou soutěží; pokud tedy soud prvního stupně žalobu, podanou z těchto právních důvodů, zamítl, nelze mu vytknout pochybení a odvolací soud podle § 219 o. s. ř. odvoláním napadený rozsudek jako věcně správný ve výrocích ve věci samé potvrdil, rovněž i ve výroku III. o nákladech řízení, který odpovídá jeho výsledku (§ 142 odst. 1 o. s. ř.) a nákladům, vzniklým úspěšnému žalovanému. Zde je třeba ještě k odvolání žalovaného poukázat na jednoznačnou úpravu § 6 vyhl. č. 484/2000 Sb., jež ve věcech tam vyjmenovaných (kam je třeba podřadit i tuto věc jako celek, neboť jednak ji nelze dělit na věci dvě a jednak žalobce tvrdil především porušení práv z ochranné známky) vylučuje postup podle § 3 vyhlášky a tedy odvozování výše paušální odměny advokáta z žádaných peněžitých částek, ty jsou v těchto věcech nerozhodné – odměna činí buď 25 000 Kč (je-li samostatně či vedle dalších peněžitých i nepeněžitých nároků uplatněn nárok na poskytnutí zadostiučinění, ať již ve formě morálního zadostiučinění či zadostiučinění v penězích) nebo 15 000 Kč v případě uplatnění všech ostatních v úvahu přicházejících peněžitých i nepeněžitých nároků. Není tedy důvodu ani k vyhovění odvolání žalovaného.

Podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, 142 odst. 1 o. s. ř.) a podle § 137 o. s. ř. bylo rozhodnuto i o nákladech odvolacího řízení a v tomto řízení ve věci úspěšnému žalovanému byla přiznána podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, a podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, v platném znění – náhrada těchto nákladů v částce 30 720 Kč, sestávající z paušální odměny advokáta za řízení (25 000 Kč), paušální náhrady za 2 úkony právní služby (600 Kč) a položky DPH (5 120 Kč).

31.1

Prazska-mincovna.cz – předběžné opatření

§ 2976, § 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Pro vydání nařízení předběžného opatření o zdržení se používání domény postačí, pokud žalobce předloží důkazy prokazující soutěžní postavení žalobce a žalovaného, a osvědčí-li žalobce znění a obsah své domény předloženými notářskými zápisy včetně skutečnosti, že tuto doménu užívá žalovaný. K námitce žalovaného zpochybňující spornost domény a jejího obsahu se přihlédne až v jednání o věci samé.

Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 15 Cm 119/2011

Soudce/Senát: JUDr. Zuzana Čížková, JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Monika Vacková

Vybrana_judikatura.indd 229 13.3.19 12:14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Čížkové a soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Moniky Vackové v právní věci žalobce Česká mincovna, a. s., IČ 28737016, se sídlem v Jablonci nad Nisou, U Přehrady 3204/61, zastoupeného JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/03 proti žalovaným č. 1 Pražská mincovna, a. s., IČ 24143707, se sídlem v Praze 1. Staré Město, nám. Republiky 1090/5, č. 2 Mincovna, a. s., IČ 29382351, se sídlem ve Vsetíně, Mostecká 364 a č. 3 Ludmile Trtíkové, IČ 73241229, se sídlem ve Vsetíně, Mostecká 364 o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Žalovaný č. 1 je povinen zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz.

II. II.Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 změnit obchodní firmu Pražská mincovna, a. s. tak, aby neobsahovala kombinací slov pražská a mincovna v kterémkoli gramatickém pádu nebo slovosledu ani slovo mincovna v kterémkoli gramatickém pádu, a to ani v jiném úředním jazyce Evropské unie a zajistit promítnutí změny své obchodní firmy v obchodním rejstříku, se zamítá.

III. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 2 změnit obchodní firmu Mincovna, a. s. tak, aby neobsahovala v kterémkoli gramatickém pádu slovo mincovna, a to ani v jiném úředním jazyce Evropské unie, a zajistit promítnutí změny své obchodní firmy v obchodním rejstříku, se zamítá.

IV. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 zdržet se zveřejňování a šíření tvrzení ohledně jeho nástupnictví či jakékoli jiné spojitosti s historickou pražskou mincovnou, ohledně jeho prvenství či předním postavení v České republice ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec a ohledně jím vykonávané mincovní činnosti v Praze, a to bez ohledu na formu tvrzení, místo, čas nebo způsob zveřejnění či šíření, se zamítá.

V. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 zdržet se šíření jakýchkoli propagačních materiálů, obsahujících tvrzení o jeho nástupnictví či jakékoli jiné jeho spojitosti s historickou pražskou mincovnou, jeho prvenství či předním postavení na území České republiky ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec a ohledně jím vykonávané mincovní činnosti v Praze, se zamítá.

VI. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, distribuce a prodeje výrobků, které jsou na webových stránkách www.prazska-mincovna.cz prezentovány pod označením „Dukát k narození dítěte“, „Svatební dukát“, „Svatební tolar“ a „Medailon pro štěstí“, se zamítá.

VII. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 zdržet se u výrobků, které jsou na webových stránkách www.prazska-míncovna.cz prezentovány pod označeními: 70 let úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka (stříbrná pamětní medaile 1 Oz). 750 let založení Města pražského Přemyslem Otakarem II. (zlatá pamětní medaile 1 Oz), 650 let od položení základního kamene Karlova mostu -1 Kg (zlatá pamětní medaile 1 Kg). Sv. Václav na koni – 1 Oz (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), 650 let od položení základního kamene Karlova mostu (zlatá pamětní medaile I Oz), 550 let od korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem (zlatá pamětní medaile 1 Oz), 550 let od korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem – stříbro (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), 750 let od založení Menšího Města pražského Přemyslem Otakarem II. – stříbro (stříbrná pamětní medaile 1 OZ), 660 let od korunovace Karla IV. Českým králem (zlatá pamětní medaile 1 Oz), 660 let od korunovace Karla IV. Českým králem (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), 400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí – zlatá I Oz (zlatá pamětní medaile I Oz), 400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), Codex Gígas – sada stříbrných medaili. České dukáty – Svatý Václav (investiční medaile z ryzího zlata), České

Vybrana_judikatura.indd 230 13.3.19 12:14

dukáty – Přemysl Oráč (investiční medaile z ryzího zlata), České dukáty – Kněžna Libuše (investiční medaile z ryzího zlata), České dukáty – Praotec Čech (investiční medaile z ryzího zlata), Dušan Samuel Jurkovič (60 let od jeho úmrtí) – (zlatá pamětní medaile 1 Oz), Dušan Samuel Jurkovič (60 let od jeho úmrtí) – stříbro (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), Korunovace Přemysla Otakara I. Českým králem (zlatá pamětní medaile 1 Oz), Korunovace Přemysla Otakara I. Českým králem – stříbro (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), Giuseppe Arcimboldo – stříbro (stříbrná pamětní medaile 1 Oz), Giuseppe Arcimboldo – zlato (zlatá pamětní medaile I Oz), u položky „Ražba" užívání informace „Pražská mincovna" a u položky „Ražební protokol" užívání informace „Ražba medaile pokračuje v Pražské mincovně", a to v jakýchkoli jejich obměnách stejného či obdobného významu, se zamítá.

VIII. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 1 změnit webovou prezentaci jeho obchodní společnosti v podobě prezentované na internetových stránkách http://www.prazska-mincovna.cz tak, aby neobsahovala jakékoli informace vyvolávající dojem o jeho nástupnictví Či jakékoli jiné jeho spojitosti s historickou pražskou mincovnou, o jeho prvenství či předním postavení na území České republiky ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů, jakož i mincovní činností vůbec, a o jím vykonávané mincovní činností v Praze, se zamítá.

IX. Návrh na uložení povinnosti žalované č. 3 je povinna zdržet se užívání domény prazskamincovna.cz a domény prazskamincovna.cz a domény ceska-mincovna.cz, jakož i jakéhokoli jiného nakládaní s nimi jakýmkoli způsobem, a to kromě jejich převodu na žalobce, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobce podal spolu se žalobou na ochranu proti jednání v nekalé soutěži návrh na vydání předběžného opatření. V odůvodnění návrhu uvedl, že je obchodní společností a jeho předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecko-řemeslné zpracování kovů) a dále řemeslné živnosti obráběčství. zámečnictví, nástrojářství, zlatnictví a klenotnictví. Žalovaný č. 1 je obchodní společností a jeho předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecko-řemeslné zpracování kovů, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů) a dále řemeslná živnost zámečnictví, nástroj řství. Žalovaný č. 1 nemá evidovány žádné provozovny. Žalovaný č. 2 je obchodní společností a jeho předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecko-řemeslné zpracování kovů, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů) a dále řemeslná živnost zámečnictví, nástroj řství. Žalovaná č. 3 je podnikatelkou zapsanou v obchodním rejstříku a jejím předmětem podnikání žalovaného č. 3 dle výpisu z obchodního a živnostenského rejstříkuje výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecko-řemeslné zpracování kovů a broušení technického a šperkového skla). Žalovaní se dopouštějí opakovaně a dlouhodobě závažného nekálo soutěžního jednání ve smyslu § 44 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák."), jež souvisí s dlouhodobě vyvíjenou cílenou marketingovou a propagační kampaní, směřující ke vstupu žalovaných na trh výroby (ražby) mincí, medailonů, medailí a dalších obdobných výrobků z drahých kovů, a s klamavými obchodními praktikami žalovaných. V jeho důsledku dochází ke značnému a nevratnému poškození žalobce. Jednání žalovaných je založeno zejména na těchto základních pilířích: předstírání žalovaného č. 1 v tom smyslu, že je mincovnou, tedy subjektem, který razí (vyrábí) mince; předstírání žalovaného č. 1 v tom smyslu, že aktuálně vyvíjí mincovní činnost (razí mince) v Praze; předstírání žalovaného č. 1 v tom smyslu, že je nástupcem historické královské mincovny se sídlem v Praze; označení žalovaného č. 1 a jím nabízených výrobků způsobem zaměnitelným s označením žalobce a jím vyráběných výrobků; předstírání žalovaného ě. 2 v tom smyslu, že je mincovnou, tedy

Vybrana_judikatura.indd 231 13.3.19 12:14

subjektem, který razí (vyrábí) mince; propagaci činnosti žalovaného č. 1 a jím nabízených výrobků prostřednictvím žalované č. 3, v jejích provozovnách a zejména její vlastněných webových stránkách (doménách). Žalobce a žalovaní jsou soutěžiteli ve smyslu § 41 obch. z., neboť se střetávají na identickém/obdobném trhu identického/obdobného zboží s nabídkou zaměřenou na stejného/obdobného koncového zákazníka. Jednání žalovaných je jednoznačně způsobilé přivodit žalobci újmu, a to jak újmu materiální, tak imateriální újmu na dobré pověsti žalobce jako soutěžitele a jeho výrobků. Žalovaný č. 1 se prezentací v návrhu uvedených výrobků jako jeho výrobků dopouští nekalosoutěžního jednání, jakož i klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti žalobce a porušování práv k ochranné známce žalobce. Nekalosoutěžním jednáním žalovaných dlouhodobě a cíleně vyvolává nebezpečí záměny obchodní firmy i výrobků žalobce a žalovaných, žalovaní záměrně parazitují na pověsti obchodní firmy i výrobků žalobce (především pokud jde o žalovaného č. 1), zjednávají si neoprávněnou soutěžní výhodu klamavou reklamou, klamavým označením svých služeb, čímž získávají neoprávněný prospěch na úkor žalobce. Tím žalobci vzniká závažná a jen těžko reparovatelná újma, spočívající v ohrožení či snížení dobré pověsti žalobce (zejména v důsledku možné záměny žalobce a žalovaného č. 1 a jimi nabízených výrobků, mylné představy o hospodářském spojení žalobce a žalovaného č. 1, ale mj. i s ohledem na nedostupnost žalovaným č. 1 inzerovaného zboží), ale rovněž i škoda, spočívající zejména v ušlém zisku z prodeje numismatických výrobků, jež narůstá každým dnem. Prodej výrobků žalobce může poklesnout v důsledku toho, že zákazníci se budou se svými obchodními požadavky a následnými objednávkami – bez racionálně zdůvodnitelného obchodního rozhodnutí (pouze v důsledku klamání žalovaných) – obracet místo na žalobce na žalované, resp. především na žalovaného č. 1. Jelikož účelem a smyslem předběžného opatření je mi. zabránit vznikající škodě, jsou dány podstatné důvody k tomu, aby soud nařídil předběžné opatření, když potřeba dočasné úpravy poměrů mezi účastníky řízení je v tomto případě obzvlášť naléhavá. Žalobce je totiž v důsledku výše popsaných jednání žalovaných poškozován každým dnem. Žalobci vznikající škoda/újma se denně zvětšuje. Je třeba vzít v potaz, že účinky výše popsaných nekalých praktik žalovaných (zejména pak šíření klamavých propagačních a marketingových sdělení) stále narůstají, resp. jsou úměrné intenzitě šíření a době, po kterou jsou spotřebitelé a ostatní soutěžitelé tomuto působení vystaveni. Ohrožená práva žalobce je třeba ochránit a dalšímu poškození žalobce je třeba zabránit okamžitým vydáním předběžného opatření.

Žalobce osvědčil výpisem z obchodního rejstříku, že žalobce je v něm zapsán ode dne 10. 12. 2010. Do dne 31. 5. 2011 zněla jeho obchodní firma ČM Trading, a. s. Ode dne 31. 5. 2011 zní Česká mincovna, a. s. Předmětem jeho podnikání je mimo jiné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zlatnictví a klenotnictví. Podle živnostenského rejstříku jedním z oborů činnosti žalobce je i umělecko-řemeslné zpracování kovů. Výpisem z obchodního rejstříku žalovaného č. 1 má soud osvědčeno, že byl zapsán do obchodního rejstříku dne 15. 8. 2011 a jeho předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zámečnictví a nástrojařství. Mezi jeho obory činností patří, dle výpisů ze živnostenského rejstříku, i umělecko-řemeslné zpracování kovů. Výpisem z obchodního rejstříku žalovaného č. 2 žalobce osvědčil, že byl zapsán ode dne 26. 7. 2011 se stejným předmětem podnikání, který má zapsán žalovaný č. 1. Podle živnostenského rejstříku mezi jeho obory činnosti patří i umělecko-řemeslné zpracování kovů. Žalovaná č. 3 je zapsána v obchodním rejstříku ode dne 15. 10. 2010 a její předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. I mezi její obory činnosti patří umělecko-řemeslné zpracování kovů. E-mailem pracovníka odboru komunikace České národní banky ze dne 13. 10. 2011 má soud osvědčeno, že žalobce, resp. jeho právní předchůdce JABLONEX GROUP, a. s. byl vybrán, na základě zákona o veřejných zakázkách, pro výrobu českých mincí nominálních hodnot od Kč 1 do Kč 50 a dne 25. 1. 2008 byla s uvedenou společností uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Notářským zápisem NZ 492/2011, 545/2011 sepsaným dne 11. 10. 2011 žalobce osvědčil, že se po zadání webové adresy www.prazska-mincovna.cz zobrazí hlavní strana internetové stránky, v jejímž záhlaví je uvedeno „Pražská Mincovna“. V kontaktech je uveden

Vybrana_judikatura.indd 232 13.3.19 12:14

kontakt na žalovaného č. 1. V tiskové zprávě ze dne 22. 9. 2011 je uvedeno, že se v říjnu dostanou na trh první ražby stříbrné medaile s motivy šatů módní návrhářky Blanky Matragi. V závěru článkuje uvedeno „Pražská mincovna, která po více než sto padesátileté odmlce navázala na tradici pražského mincovnictví, se poprvé prezentovala na letošním veletrhu Sběratel. Vedle řady numizmatických skvostů představila také unikátní ražby z drahých kovů ve tvaru poštovní známky. Lákadlem jejího stánku byla i věrná kopie Svatováclavské koruny. Autorskou značkou Pražské mincovny je lví stopa, která symbolizuje českou stopu v bohaté evropské historii". V tiskových zprávách je dne 7. 9. 2011 uvedeno, že „Pražská mincovna, jejíž historické kořeny sahají až do raného středověku, obnoví svoji činnost. Prvního října otevře novou reprezentativní prodejnu vedle Prašné brány". Žalobce tímto notářským zápisem, jakož i dalšími notářskými zápisy NZ 502/2011, N 557/2011 sepsaným dne 18. 10. 2011, NZ 533/2011, N 589/2011 sepsaným dne 3. listopadu 2011 NZ 620/2011, N 690/2011 sepsaným dne 14. 12. 2011, osvědčil skutková tvrzení uvedená jím v žalobě, tj. co je obsahem internetových stránek po zadání webové adresy http://www,prazska-míncovna.cz a co se událo při návštěvě Lukáše Jokla prodejny nacházející se v Obecním domě.

Podle § 102 o. s. ř. je-li třeba po zahájení řízení upravit poměry účastníků, může soud nařídit předběžné opatření. Při rozhodování o tom, zda předběžné opatření nařídí, vychází soud ze skutečností, které žalobce uvedl a osvědčil, a které odůvodňují po věcné stránce předběžné opatření. Dokazování rozhodných skutečností bude provedeno až v řízení ve věci samé. Druhou podmínkou, která musí být splněna současně, je osvědčení naléhavosti zatímní úpravy vztahů.

Žalobce osvědčil výpisy z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku, že účastníci řízení jsou soutěžitelé.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu I. výroku usnesení, je soud toho názoru, že byla v míře postačující pro nařízení předběžného opatření žalobcem osvědčena možnost posouzení užívání domény prazska-mincovna.cz žalovaným č. 1 jako nekalo soutěžní jednání ve smyslu § 44 odst. 1 obch. zák., neboť jde o jednání v hospodářské soutěži, které může být v rozporu s dobrými mravy soutěže a může být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Jednáním žalovaného č. 1 mohou být naplněny i speciální skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 obch. zák. a parazitování na pověsti podle § 48 obch. zák.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodech II. a III. výroku tohoto usnesení, soud dospěl k závěru, že v daném případě nejde o úpravu předběžnou (dočasnou), ale ve svých důsledcích konečnou. Není tak splněna jedna z podmínek, která musí být splněna, a to, že se jedná o zatímní úpravu poměrů účastníků. Podle § 8 odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.") je podnikatel povinen činit právní úkony pod svou firmou. Řízení ve věci samé může trvat několik měsíců, ba i let. Vyhověl-li by soud uvedenému návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření, nemohli by žalovaní č. 1 a č. 2 vykonávat svoji podnikatelskou činnost.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu IV. výroku, dospěl soud k závěru, že ukládání této povinnosti žalovanému č. 1 je nadbytečné s ohledem na to, že mu soud uložil povinnost uvedenou v bodu I. výroku, tj. zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz. a žalobce neosvědčil, že žalovaný č. 1 zveřejňuje a šíří tvrzení ohledně jeho nástupnictví či jakékoli jiné spojitosti s historickou pražskou mincovnou, ohledně jeho prvenství Či předním postavení v České republice ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec, a ohledně jím vykonávané mincovní činnosti v Praze, jiným způsobem, než právě na svých internetových stránkách.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu V. výroku, soud tento návrh zamítl, neboť žalobce neosvědčil, že žalovaný č. 1 šíří propagační materiály obsahující tvrzení o jeho nástupnictví či spojitosti s historickou pražskou mincovnou, jeho prvenství či předním postavení na území České republiky ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec, a mincovní činnosti vykonávané jím v Praze. Jediný propagační materiál, který byl

Vybrana_judikatura.indd 233 13.3.19 12:14

žalobcem předložen je časopis o mincích a bankovkách M&B speciál 2011, jehož vydavatelem je Zlaté mince – Numismatika, Ludmila Triková, tj. žalovaná č. 3.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu VI. výroku, dospěl soud k závěru, že žalobce neosvědčil své tvrzení, že již od roku 2005 razí každým rokem medaile nazvané jako „Dukát k narození dítěte", „Svatební dukát", „Svatební tolar" a od roku 2010 „Medaile štěstí". Z tohoto důvodu i tento návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu VII. tohoto usnesení, dospěl soud k závěru, že žalobce sice osvědčil, že na webových stránkách www.prazska-mincovna.cz jsou nabízeny medaile jím uvedené, neosvědčil však tvrzení, že se u všech uvedených výrobků jedná o tzv. korporátní ražby, které do léta 2011 pro žalovaného č. 1 zajišťoval žalobce, že na všech žalobcem vyrobených produktech byla vždy uvedena výrobní značka žalobce „ČM" jako razitele, že je vlastníkem ochranné známky shodného znění, že v létě letošního roku byly uvedené korporátní ražby ukončeny, že žalobce předal žalovanému č. 1 příslušná razidla s tím, že z nich odstranil výrobní značku žalobce „CM11 jako razitele, že na vytištěných webových stránkách prezentované výrobky pocházejí ještě z korporátní ražby žalobce. Proto soud tento návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu VITI. výroku, je soud toho názoru, že uložení povinnosti v něm uvedené je nadbytečné s ohledem na skutečnost, že soud uložil žalovanému č. 1 povinnost zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz.

Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu IX. výroku tohoto usnesení, žalobce neosvědčil, že je vlastníkem ochranné známky znění „CM ČESKÁ MINCOVNA", že je držitelem domény ceskamincovna.cz a že žalovaná č. 3 užívá jí registrované domény prazskamincovna.cz, prazska-mincovna.cz a ceska-mincovna.cz. Po zadání adres www.prazskamincovna.cz a www.pra2ska-minc0vna.cz se vždy zobrazí hlavní internetová stránka žalovaného č. 1. Po zadání adresy www.ceska-mincovna.cz se zobrazí stránka, v jehož levé horní části je uvedeno „Doména je zaregistrována" a uprostřed stejná informace v jazycích anglickém, českém, polském a maďarském s vlajkami příslušných států. Samotná skutečnost, že žalovaná č. 3 je držitelem uvedených tří domén nepostačuje, dle názoru soudu, k uložení povinnosti žalované č. 3 zdržet se užívání těchto domén. Soud nepovažuje ani za osvědčené, že v daném případě hrozí aktuálně nebezpečí z prodlení za situace, kdy žalovaná č. 3 má registrovánu domény prazska-mincovna.cz a prazskamincovna.cz ode dne 22. 2. 2008 a doménu ceska-mincovna.cz ode dne 12. 5. 2010, přičemž návrh na nařízení předběžného opatření byl podán v prosinci roku 2011. Z uvedených důvodu proto soud návrh na vydání předběžného opatření, uvedený pod bodem IX. výroku, zamítl.

Nařízené předběžné opatření zanikne podle § 77 odst. 1 o. s. ř. právní mocí rozhodnutí, nebude-li návrhu ve věci vyhověno, bude-li vyhověno, uplynutím patnácti dnů od vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Podle odstavce druhého cit. ustanovení pominou-li důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, soud je zruší.

O nákladech řízení bude rozhodnuto, v souladu s § 145 o. s. ř., v konečném rozhodnutí ve věci samé.

31.2

Prazska-mincovna.cz – druhý stupeň – odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření

§ 2976, § 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Pro vydání nařízení předběžného opatření o zdržení se používání domény postačí, pokud žalobce předloží důkazy prokazující soutěžní postavení žalobce a žalovaného, a osvědčí-li žalobce

Vybrana_judikatura.indd 234 13.3.19 12:14

znění a obsah své domény předloženými notářskými zápisy včetně skutečnosti, že tuto doménu užívá žalovaný. K námitce žalovaného zpochybňující spornost domény a jejího obsahu se přihlédne až v jednání o věci samé.

Podle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 8. 2012, sp. zn. 3 Cmo 196/2012

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Jiří Čurda, Mgr. Michaela Kudějová

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a Mgr. Michaely Kudějové ve věci žalobce: Česká mincovna, a. s., se sídlem U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ 28737016, zastoupeného JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, proti žalovanému č. 1): Pražská mincovna, a. s., se sídlem nám. Republiky 1090/4, 111 21 Praha 1 – Staré Město, IČ 24143707, žalovanému č. 2): Mincovna, a. s., se sídlem Mostecká 364, 755 01 Vsetín, IČ 29382351, žalované č. 3): L. T., místem podnikání ... všichni zastoupeni JUDr. Ilonou Barošovou, advokátkou se sídlem Smetanova 970, 755 01 Vsetín, o ochranu proti jednání nekalé soutěže s návrhem na vydání předběžného opatření, k odvolání žalobce i žalovaného č. 1) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. potvrzuje.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným usnesením zčásti vyhověl podanému návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření a uložil žalovanému č. 1) zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz (výrok I.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost změnit obchodní firmu Pražská mincovna, a. s. tak, aby neobsahovala kombinaci slov pražská a mincovna v kterémkoli gramatickém pádu nebo slovosledu ani slovo mincovna v kterémkoli gramatickém pádu, a to ani v jiném úředním jazyce Evropské unie a zajistit promítnutí změny své obchodní firmy v obchodním rejstříku (výrok II.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 2) byla uložena povinnost změnit obchodní firmu Mincovna, a. s. tak, aby neobsahovala v kterémkoli gramatickém pádu slovo mincovna, a to ani v jiném úředním jazyce Evropské unie, a zajistit promítnutí změny své obchodní firmy v obchodním rejstříku (výrok III.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost zdržet se zveřejňování a šíření tvrzení ohledně jeho nástupnictví či jakékoli jiné spojitosti s historickou pražskou mincovnou, ohledně jeho prvenství či předním postavení v České republice ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec a ohledně jím vykonávané mincovní činnosti v Praze, a to bez ohledu na formu tvrzení, místo, čas nebo způsob zveřejnění či šíření (výrok IV.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost zdržet se šíření jakýchkoli propagačních materiálů, obsahujících tvrzení o jeho nástupnictví či jakékoli jiné jeho spojitosti s historickou pražskou mincovnou, jeho prvenství či předním postavení na území České republiky ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů a mincovní činnosti vůbec a ohledně jím vykonávané mincovní činnosti v Praze (výrok V.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, distribuce a prodeje výrobků, které jsou na webových stránkách www.prazska-mincovna.cz prezentovány pod označením „Dukát k narození dítěte“, „Svatební dukát“, „Svatební tolar“ a „Medailon pro štěstí“ (výrok VI.), zamítl návrh žalobce

Vybrana_judikatura.indd 235 13.3.19 12:14

na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost zdržet se u výrobků, které jsou na webových stránkách www.prazska-mincovna.cz prezentovány pod označeními: 70 let úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka (stříbrná pamětní medaile l OZ), 750 let založení Města pražského Přemyslem Otakarem II. (zlatá pamětní medaile l OZ), 650 let od položení základního kamene Karlova mostu – l Kg (zlatá pamětní medaile l Kg), Sv. Václav na koni – l Oz (stříbrná pamětní medaile l Oz), 650 let od položení základního kamene Karlova mostu (zlatá pamětní medaile l Oz), 550 let od korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem (zlatá pamětní medaile l Oz), 550 let od korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem – stříbro (stříbrná pamětní medaile l Oz), 750 let od založení Menšího Města pražského Přemyslem Otakarem II. – stříbro (stříbrná pamětní medaile l OZ), 660 let od korunovace Karla IV. českým králem (zlatá pamětní medaile l Oz), 660 let od korunovace Karla IV. českým králem (stříbrná pamětní medaile l Oz), 400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí – zlatá l Oz (zlatá pamětní medaile l Oz), 400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí (stříbrná pamětní medaile l Oz), Codex Gígas – sada stříbrných medaili, České dukáty – Svatý Václav (investiční medaile z ryzího zlata), České dukáty – Přemysl Oráč (investiční medaile z ryzího zlata), České dukáty – Kněžna Libuše (investiční medaile z ryzího zlata), České dukáty – Praotec Čech (investiční medaile z ryzího zlata), Dušan Samuel Jurkovič (60 let od jeho úmrtí) – (zlatá pamětní medaile l Oz), Dušan Samuel Jurkovič (60 let od jeho úmrtí) – stříbro (stříbrná pamětní medaile l Oz), Korunovace Přemysla Otakara I. českým králem (zlatá pamětní medaile l Oz), Korunovace Přemysla Otakara I. českým králem – stříbro (stříbrná pamětní medaile l Oz), Giuseppe Arcimboldo – stříbro (stříbrná pamětní medaile l Oz), Giuseppe Arcimboldo – zlato (zlatá pamětní medaile l Oz), u položky „Ražba“ užívání informace „Pražská mincovna“ a u položky „Ražební protokol“ užívání informace „Ražba medaile pokračuje v Pražské mincovně“‘, a to v jakýchkoli jejich obměnách stejného či obdobného významu (výrok VII.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 1) byla uložena povinnost změnit webovou prezentaci jeho obchodní společnosti v podobě prezentované na internetových stránkách http://www.prazska-mincovna.cz tak, aby neobsahovala jakékoli informace vyvolávající dojem o jeho nástupnictví či jakékoli jiné jeho spojitosti s historickou pražskou mincovnou, o jeho prvenství či předním postavení na území České republiky ve výrobě mincí a pamětních medailonů z drahých kovů, jakož i mincovní činností vůbec, a o jím vykonávané mincovní činnosti v Praze (výrok VIII.), zamítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému č. 3) byla uložena povinnost zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz a domény prazskamincovna.cz a domény ceska-mincovna.cz, jakož i jakéhokoli jiného nakládaní s nimi jakýmkoli způsobem, a to kromě jejich převodu na žalobce (IX.).

V odůvodnění svého rozhodnutí nejprve uvedl tvrzení žalobce obsažená v návrhu na vydání předběžného opatření a v žalobě ve věci samé, když ten uvedl, že je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecko-řemeslné zpracování kovů) a dále řemeslné živnosti obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, zlatnictví a klenotnictví. Uvedl rovněž, že je výhradním výrobcem a dodavatelem oběžných i pamětních mincí pro potřeby České národní banky, jakož i výrobcem pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a medailonků. Uvedl, že žalovaný č. 1) je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimo jiné umělecké-řemeslné zpracování kovů, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů) a dále řemeslná živnost zámečnictví a nástrojařství. Uvedl, že žalovaný č. 2) je obchodní společností se shodným předmětem podnikání jako žalovaný č. 1) a žalovaná č. 3) je pak podnikatelem, taktéž se shodným předmětem podnikání jako žalovaný č. 1) a č. 2), když žalovaná č. 3) má navíc evidováno i broušení technického a šperkového skla. Dle žalobce jsou tak účastníci řízení soutěžiteli ve smyslu § 41 obch. zák., jelikož se střetávají na identickém/obdobném trhu identického/obdobného zboží s nabídkou, zaměřenou na stejného/obdobného koncového zákazníka. Nekalosoutěžní jednání žalovaných pak žalobce spatřuje ve skutečnosti, že žalovaný č. 1) předstírá, že je mincovnou, tedy subjektem, který razí (vyrábí) mince, dále že tento žalovaný předstírá, že aktuálně vyvíjí mincovní činnost

Vybrana_judikatura.indd 236 13.3.19 12:14

(razí mince) v Praze, že tento žalovaný předstírá, že je nástupcem historické královské mincovny se sídlem v Praze, dále ve skutečnosti, že se žalovaný č. 1) označuje včetně jím nabízených výrobků způsobem zaměnitelným s označením žalobce a jím vyráběných výrobků, dále že žalovaný č. 2) předstírá, že je mincovnou, tedy subjektem, který razí (vyrábí) mince a dále žalobce spatřuje nekalosoutěžní jednání žalovaných č. 1) a 3) ve skutečnosti, že žalovaný č. 1) propaguje a nabízí výrobky prostřednictvím žalované č. 3), v jejích provozovnách a zejména na jí vlastněných webových stránkách (doménách). Nekalosoutěžní jednání žalobce dále spatřuje v jednání žalovaného č. 1), který se vědomě, cíleně a úmyslně klamavě prezentuje jako pražská mincovna, tedy jako nástupce historické mincovny sídlící v Praze, a to zejm. prostřednictvím svých webových stránek www.prazska-mincovna.cz. Žalovaný č. 1) však není právním ani jakýmkoliv jiným nástupcem historické pražské mincovny. Žalobce má za to, že tímto jednáním se žalovaní dopouští nekalosoutěžního jednání dle § 44 odst. 1, § 45, § 46 odst. 1, § 47 a § 48 obch. zák. Uvedená tvrzení žalobce vzal soud za osvědčená předloženými listinami co do postavení účastníků, včetně skutečnosti, že právní předchůdce žalobce byl na základě zákona o veřejných zakázkách vybrán pro výrobu českých mincí nominálních hodnot od Kč 1 do Kč 50 a byla s ním uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Předloženým notářským zápisem NZ 492/2011, 545/2011 sepsaným dne 11. 10. 2011 a dále notářskými zápisy NZ 502/2011, N 557/2011 ze dne 18. 10. 2011, NZ 533/2011, N 598/2011 ze dne 3. 11. 2011, NZ 620/2011, N 690/2011 ze dne 14. 12. 2011 žalobce osvědčil svá tvrzení o obsahu webové adresy www.prazska-mincovna.cz a o prodejně žalovaného, nacházející se v Obecním domě. Soud uzavřel, že žalobce předloženými listinami osvědčil skutečnost, že jednání žalovaného vykazuje znaky nekalosoutěžního jednání dle § 44 odst. 1 a dále dle § 47 a § 48 obchodního zákoníku. Proto vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření v rozsahu výroku I. Zamítavý výrok II. a III. pak soud prvního stupně odůvodnil tím, že v daném případě nejde o úpravu předběžnou, ale ve svých důsledcích konečnou. Taktéž odkázal na § 8 odst. 1 obch. zák., když dle této úpravy je podnikatel povinen činit právní úkony pod svou obchodní firmou. Zamítavý výrok IV. a VIII. soud odůvodnil tak, že uložení těchto povinností považuje za nadbytečné s ohledem na vyhovující výrok I. usnesení. Zamítavý výrok V., VI., VII. a IX. pak soud prvního stupně odůvodnil tak, že žalobce neosvědčil rozhodné skutečnosti potřebné k vyhovění návrhu.

Podáním ze dne 4. 1. 2012 vzal žalobce zpět svůj návrh na nařízení předběžného opatření v rozsahu výroků č. IV., V., VI., VII. a IX. Soud prvního stupně v návaznosti na uvedené zpětvzetí žalobce rozhodnutím ze dne 6. 1. 2012, č. j. 15 Cm 119/2011-43, své usnesení ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29, v bodech IV., V., VI., VII a IX. zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29, napadl žalobce v rozsahu výroků II. a III. včasným odvoláním a soudu prvního stupně vytkl, že věc po právní stránce nesprávně posoudil [§ 205 odst. 2 písm. g) o. s. ř.]. Uvedl, že závěr soudu prvního stupně o tom, že pokud by vyhověl návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření, nemohli by žalovaný č. 1) a č. 2) vykonávat svoji podnikatelskou činnost, je nesprávný a v této souvislosti odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále NS) ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 29 Cdo 603/2000, kdy NS zdůraznil zásadu, že formální právo užívat zapsané obchodní jméno musí ustoupit hmotnému právu na ochranu proti jednání nekalé soutěže. Uvedl, že předběžné opatření je prozatímní povahy a nic nebrání žalovaným – v případě neúspěchu žalobce ve věci samé – provést změnu své obchodní firmy. Nejde tak o nezvratný zásah do práv žalovaných č. 1) a č. 2). Upozorňuje, že řízení ve věci samé bude trvat minimálně 2 roky a posléze případně nařízená povinnost žalovaným č. 1) a č. 2) ke změně obchodní firmy se mine účinkem. Zdůraznil, že se žalovaní dopouštějí závažného nekalosoutěžního jednání dlouhodobě, úmyslně a ke škodě žalobci. Uvedl, že obchodní firma žalovaného č. 1) i žalovaného č. 2) působí klamavě, když žádný z nich není mincovnou, tedy subjektem provádějícím ražbu mincí jako oběživa. Dle žalobce uložení povinnosti změnit obchodní firmu žalovaným nikterak nebrání vykonávat nadále podnikatelskou činnost. O zákaz činnosti by se jednalo v případě, že by žalobce požadoval zdržení se užívání obchodní firmy. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení ve výroku II. a III. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vybrana_judikatura.indd 237 13.3.19 12:14

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29, napadl včasným odvoláním také žalovaný č. 1), a to v rozsahu jeho výroku I. Soudu prvního stupně vytkl, že nebyly splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření, zejm. žalobce nikterak neprokázal naléhavou potřebu upravit vztahy mezi žalobcem a žalovaným č. 1) tak, že žalovanému č. 1) bude nařízeno zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz. Zdůraznil, že nařízeným předběžným opatřením je žalovaný č. 1) omezen v prezentaci své obchodní činnosti a zejm. je omezen v prodeji numismatického zboží, které na uvedené doméně nabízí. Takovéto omezení je schopno vyřadit žalovaného č. 1) z numismatického trhu a nevratně poškodit jeho dobré jméno; v neposlední řadě mu způsobit značnou finanční škodu. Namítl, že žalobce neprokázal nekalosoutěžní jednání žalovaného č. 1). Namítl dále, že na žalovaném č. 1) nelze spravedlivě požadovat, aby se zdržel užívání domény za situace, kdy název domény plně koresponduje s řádně zapsanou obchodní firmou žalovaného č. 1). Uvedl, že informace, které jsou na předmětné doméně uveřejněny, nebyly v rozporu s dobrými mravy soutěže a nebyly způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Zdůraznil dále, že žalovaný č. 1) není vlastníkem domény prazska-mincovna.cz a nelze mu proto uložit povinnost zdržet se jejího užívání. Uvedl, že vlastníkem a uživatelem této domény je žalovaná č. 3) a proto žalovaný č. 1) považuje povinnost mu předběžným opatřením uloženou za nevykonatelnou. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak, že se návrh na nařízení předběžného opatření v tomto rozsahu zamítá.

Žalobce ve vyjádření k odvolání žalovaného č. 1) uvedl, že rozhodnutí soudu prvního stupně považuje za věcně správné. Žalobce má za to, že dostatečně pro potřeby předběžného opatření svědčil žalobou uplatněný nárok a současně prokázal existenci naléhavé potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků řízení. Uvedl, že v současné době žalovaný č. 1) jím nabízené zboží prezentuje na webových stránkách s doménou prazskamincovna.cz, kterou vlastní taktéž žalovaná č. 3). Uvedl, že i přesto, že byla obchodní firma žalovaného č. 1) zapsána do obchodního rejstříku, může být užívání domény shodného znění posouzeno jako klamavé, tedy v rozporu s dobrými mravy soutěže. Odmítl námitku žalovaného č. 1) o nevykonatelnosti nařízeného předběžného opatření, když je to právě žalovaný č. 1), kdo předmětnou doménu užívá pro propagaci své společnosti a svého zboží. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku I. potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř." – v napadeném rozsahu (výroky I. až III. usnesení), při respektování zásady, že pro předběžné opatření je rozhodující stav, jaký zde byl v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně (§ 75c odst. 4 o. s. ř.), a – aniž nařizoval jednání [§ 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř.] – dospěl k závěru, že odvolání žalovaného č. 1) i odvolání žalobce nejsou důvodná.

Podle § 102, § 75 a násl. o. s. ř. předběžné opatření, vydávané k zatímní úpravě poměrů účastníků po dobu, než bude rozhodnuto ve věci samé, je na místě tam, kde hrozí či trvá zásah do práv, jejichž ochranu žalobce požaduje v řízení ve věci samé, předpokladem je osvědčení (neboť nebylo prováděno dokazování) existence práva, zásahu do něho, nezbytnosti a přiměřenosti navržené úpravy poměrů.

Pokud soud prvního stupně uložil žalovanému č. 1) zdržet se užívání domény prazska-mincovna.cz, odvolací soud se ztotožnil s jeho závěrem, že užívání domény prazska-mincovna.cz by mohlo být s postačující mírou pravděpodobnosti v řízení ve věci samé posouzeno jako jednání nekalosoutěžní, což je v této fázi řízení rozhodné.

Podle názoru odvolacího soudu věcný základ odvolacích námitek žalovaného č. 1) spočívá v nepochopení smyslu předběžného opatření jako takového. Rozhodnutí o předběžném opatření (o návrhu na předběžné opatření) nespočívá – jak vyplývá z jeho zákonné úpravy – na výsledcích dokazování, na závěru o skutkovém stavu a ani na právním posouzení věci. Nepředstavuje samo o sobě výsledek procesu, v němž (v jehož průběhu) by soud zvažoval, jaké provede důkazy (zda provede všechny navržené důkazy nebo jen některé z nich, popřípadě zda provede důkazy, které nebyly účastníky navrženy), jak bude provedené důkazy hodnotit a jaká skutková zjištění z nich učiní, v němž by přihlížel k argumentům

Vybrana_judikatura.indd 238 13.3.19 12:14

účastníků (jejich názorům na věc) nebo v němž by aplikoval na zjištěný skutkový stav věci právní předpisy. Jediným podkladem pro rozhodnutí soudu o návrhu na předběžné opatření jsou (ve všech rozhodných hlediscích, uvedených zejména v § 75c odst. 1 o. s. ř.) údaje a informace, které jsou obsaženy v návrhu a v listinách předložených navrhovatelem, soud na jejich základě – aniž by vůbec umožnil druhému účastníku se k nim vyjádřit nebo přednést vlastní tvrzení a návrhy – zkoumá, zda jsou splněny podmínky a předpoklady pro nařízení předběžného opatření a přijaté předběžné opatření představuje jen prozatímní a dočasnou [působící do konečného vyřešení věci nebo do nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)] úpravu práv a povinností účastníků, aniž by jím byl (mohl být) předurčován průběh procesu samotného (řízení ve věci samé) nebo prejudikováno rozhodnutí o sporu nebo o jiné právní věci. Rozhodování o předběžném opatření není nalézacím řízením (a ani zvláštním druhem nalézacího řízení); jde o řízení „o prozatímním opatření", jehož smyslem (účelem) je provést rychle (zpravidla „bezodkladně") a účinně (zejména bez poskytnutí možnosti druhému účastníku zamýšlené opatření zmařit) prozatímní úpravu poměrů účastníků, aniž by tím byly (mohly být) sporné otázky konečným způsobem vyřešeny (převzato ze stanoviska NS Cpjn 19/2006, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 63/2007). Pro úplnost lze jen dále poukázat na odpovědnost navrhovatelů předběžného opatření za újmy, jež z něho vzniknou povinnému (§ 77a o. s. ř.) a možnost ještě v průběhu řízení nařízené předběžné opatření zrušit (§ 77 odst. 2 o. s. ř.) na podkladě i jen zčásti provedeného dokazování.

Neobstojí tak námitky žalovaného č. 1) týkající se hodnocení znění sporné domény a jejího obsahu dle žalobcem osvědčeného stavu jako jednání, které může mít nekalosoutěžní povahu dle § 44 odst. 1, § 47 a § 48 obch. zák. Těmito námitkami žalovaného č. 1) lze se zabývat až v řízení ve věci samé po provedeném dokazování, nikoliv v řízení o předběžném opatření, a odvolací soud v tomto žalovaného č. 1) na vlastní řízení ve věci samé odkazuje. Rozhodné nyní je (§ 75c odst. 4 o. s. ř.), že žalobce předloženým listinnými důkazy osvědčil, že žalobce a žalovaný č. 1) jsou soutěžiteli a dále, že žalobce osvědčil znění a obsah domény prazska-mincovna.cz předloženými notářskými zápisy včetně skutečnosti, že tuto doménu užívá žalovaný č. 1). Vzhledem k dojmu, jímž na průměrného spotřebitele toto znění domény spolu s osvědčeným jejím obsahem působí, může být vytýkané jednání žalovaného č. 1) posouzeno jako jednání vůči spotřebiteli klamavé. Žalobce osvědčil rovněž i možnost vzniku újmy spočívající v možnosti záměny žalobce a žalovaného č. 1) spotřebitelem. Odvolací soud se z uvedených důvodů zcela ztotožnil s posouzením podmínek pro vydání předběžného opatření v rozsahu výroku I., jež učinil soud prvního stupně, pokud shledal potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením, přičemž je nelze považovat za nepřiměřené omezení žalovaného č. 1) v jeho podnikání – nelze totiž pochybovat o tom, že mu žalovaná č. 3) umožňuje zboží nabízet v dalších jejích doménách. Usnesení bylo proto v rozsahu výroku I. odvolacím soudem podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrzeno.

Pokud pak jde o odvolání žalobce proti výroku II. a III. usnesení soudu prvního stupně, pak i zde má odvolací soud za to, že odvolání není důvodné a rozhodnutí soudu prvního stupně i v této části je správné, když podle ustálené judikatury není v souladu s charakterem předběžného opatření a jeho podmínkami uložení povinnost zdržet se (byť jen dočasně) užívání v obchodním rejstříku dosud zapsané obchodní firmy, shodné ovšem platí i pro povinnost obchodní firmu novým zápisem v obchodním rejstříku zcela změnit. K námitce žalobce týkající se skutečnosti, že není požadováno zdržení se užívání obchodní firmy po žalovaném č. 1) a žalovaném č. 2), ale změna obchodní firmy, odvolací soud uvádí, že jde o požadavek, který zahrnuje v sobě i povinnost zdržet se jejího užívání, přičemž nejde o opatření zatímní. Jak plyne z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 234/93, publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 8/1993, s. 289, není v souladu se zákonnými podmínkami pro nařízení předběžného opatření podle § 74 a násl. o. s. ř. zásadně uložení povinnosti zdržet se v obchodní činnosti užívání části zapsané obchodní firmy. V odůvodnění uvedeného rozhodnutí byl formulován závěr, že pokud navržené předběžné opatření spočívá v zákazu užívat obchodní firmu, pak je třeba vyjít z toho, že podle § 8 obch. zák. je povinný nejen oprávněn, ale i povinen činit právní úkony pod svou obchodní firmou, kterou má zapsánu v obchodním rejstříku v souladu s rozhodnutím příslušného

Vybrana_judikatura.indd 239 13.3.19 12:14

rejstříkového soudu o zápisu společnosti. Ve svém důsledku vyhovění takovému předběžnému opatření znamená faktické ukončení činnosti společnosti, případně nutnost přijmout jinou obchodní firmu pro další podnikání. Uvedené důsledky (zde tedy směřující k zápisu nového znění obchodní firmy) nejsou však v souladu s charakterem předběžného opatření a jeho podmínkami podle příslušných ustanovení o. s. ř., uváděný zásah do práva účastníka dále užívat své dosud zapsané obchodní jméno je třeba vyhradit až pro rozhodnutí ve věci samé. Proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu výroků II. a III., jímž byl v této části návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut, jako věcně správné podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

O nákladech tohoto odvolacího řízení rozhodne soud prvního stupně v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé podle § 145 o. s. ř.

31.3

Prazska-mincovna.cz – ústavní stížnost

§ 2976, § 2981, § 2982 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 47, § 48 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud odmítl stížnost akciové společnosti Pražské mincovny, která namítala, že postupem soudů došlo k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Podle usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. II. ÚS 4176/2012

Soudce/Senát: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Nykodým

Usnesení

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky Pražské mincovny, a. s., se sídlem nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1, zastoupené JUDr. Ilonou Barošovou, advokátkou, se sídlem Smetanova 970, 755 01 Vsetín, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 8. 2012, č. j. 3 Cmo 196/2012-178,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že postupem soudů došlo k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2011, č. j. 15 Cm 119/2011-29, bylo v rámci řízení o ochraně proti jednání nekalé soutěže zčásti vyhověno návrhu žalobkyně (České mincovny, a. s.) na vydání předběžného opatření podle § 74 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského

Vybrana_judikatura.indd 240 13.3.19 12:14

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř."), a žalované (stěžovatelce) byla uložena povinnost zdržet se užívání internetové domény prazska-mincovna.cz. Ve zbytku byl návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Soud prvního stupně ve vyhovujícím výroku dospěl k závěru, že žalobkyní byla v dostačující míře osvědčena možnost posouzení užívání výše zmiňované domény žalovanou jako nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák."), neboť jde o jednání v hospodářské soutěži, které může být v rozporu s dobrými mravy soutěže a může být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Jednáním žalované mohou být současně naplněny i speciální skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

3. K odvolání obou účastníků Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. 8. 2012, č. j. 3 Cmo 196/2012-178, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se s jeho závěrem, že užívání domény prazska-mincovna.cz by mohlo být s postačující mírou pravděpodobnosti v řízení ve věci samé posouzeno jako jednání nekalosoutěžní povahy ve smyslu § 44 odst. 1, § 47 a § 48 obch. zák. Odvolací soud uvedl, že rozhodnutí o předběžném opatření není nalézacím řízením, kde by se provádělo dokazování, nýbrž jde o prozatímní opatření, jehož smyslem je provést rychle a účinně prozatímní úpravu poměrů účastníků, aniž by tím byly sporné otázky konečným způsobem vyřešeny. Podkladem pro rozhodnutí soudu o předběžném opatření jsou toliko údaje a informace, které jsou obsaženy v návrhu a v listinách předložených navrhovatelem.

II.

4. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá porušení shora uvedeného ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces. Stěžovatelka nebrojí proti závěru, zda byly splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření, nýbrž proti skutečnosti, že obecné soudy předběžným opatřením zavázaly subjekt, který není ve věci pasivně legitimován k tomu, aby předběžné opatření řádně splnil. Stěžovatelka poukazuje na to, že držitelem předmětné domény není ona, ale paní L. T. (v řízení byla označena jako žalovaná č. 3), která působí jako místopředsedkyně představenstva stěžovatelky. Pochybení obecných soudů spatřuje v tom, že se nezabývaly její námitkou nedostatku pasivní legitimace, v důsledku čehož by měla být napadená rozhodnutí nevykonatelná. Zdůrazňuje, že závěry soudů jsou v nesouladu s objektivně zjištěnými skutečnostmi. Stěžovatelka, přestože je na doméně prezentována, nemá možnost bez součinnosti s držitelkou domény jakkoliv ovlivnit její obsah a tudíž nemůže splnit povinnost vyplývající z nařízeného předběžného opatření. Soud by neměl postavit své rozhodování na základě presumování vzájemných vztahů mezi členy představenstva společnosti. Povinnost uložená předběžným opatřením by měla být vždy vykonána subjektem, kterému byla uložena a tento subjekt by ji měl vykonat přímo a nikoliv prostřednictvím třetích osob nebo v závislosti na jejich jednání.

III.

5. Ústavní soud na úvod konstatuje, že není součástí obecné soudní soustavy a nepřísluší mu proto právo vykonávat dohled nad rozhodovací činností obecných soudů (viz např. nález sp. zn. III. ÚS 23/93, Ústavní soud České republiky, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 1, s. 41). Do rozhodovací činnosti obecných soudů je oprávněn zasáhnout pouze tehdy, došlo-li jejich pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla stěžovatelka účastníkem, k porušení jejích základních práv či svobod chráněných ústavním pořádkem. Skutečnost, že se obecný soud opřel o právní názor (resp. o výklad zákona, případně jiného právního předpisu), se kterým se stěžovatelka neztotožňuje, nezakládá sama o sobě důvod ústavní stížnosti (viz nález sp. zn. IV. ÚS 188/94, Ústavní soud České republiky, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 3, s. 281). Jestliže ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí soudu, vydanému v občanskoprávním řízení, není samo o sobě významné, je-li namítána jeho věcná nesprávnost; Ústavní soud – jak již bylo uvedeno – není součástí soustavy obecných soudů a není ani povolán k instančnímu přezkumu

Vybrana_judikatura.indd 241 13.3.19 12:14

jejich rozhodnutí, takže jeho pravomoc je založena výlučně k přezkumu z hlediska dodržení principů ústavněprávních.

6. Zásada minimalizace zásahů Ústavního soudu do rozhodování obecných soudů, která vyplývá z výše uvedeného, se pak o to důrazněji projevuje tehdy, je-li ústavní stížností napadáno rozhodnutí, jímž obecný soud rozhodl (lhostejno jakým způsobem) o předběžném opatření. Jen výjimečně jsou totiž předmětem jeho přezkumné činnosti dílčí rozhodnutí obecných soudů, resp. postup k jejich nařízení či zrušení směřující, která pravomocnému skončení řízení předcházejí. Pokud jde o ústavní stížnosti proti předběžným opatřením, Ústavní soud je toho názoru, že s ohledem na omezenou způsobilost předběžného opatření zasáhnout ústavně zaručená základní práva nebo svobody, lze sice tato rozhodnutí výjimečně podrobit ústavnímu přezkumu (aniž bylo ve věci s konečnou platností rozhodnuto), avšak z povahy věci vyplývá, že podstatou takového přezkumu může být jen omezený test ústavnosti (neboť podstatná část záruk spravedlivého procesu se vztahuje na proces celkový); tj. jde o posouzení, zda předběžné opatření mělo zákonný podklad (čl. 2 odst. 2 Listiny), zda o něm bylo rozhodnuto příslušným orgánem (čl. 38 odst. 1 Listiny) a zda toto jeho rozhodnutí není projevem svévole (čl. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny) [srov. nález II. ÚS 221/98 ze dne 10. 11. 1999, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 16, s. 171 a násl.]. Dle přesvědčení Ústavního soudu právě uvedeným požadavkům napadená rozhodnutí zcela vyhovují.

7. V dané věci se stěžovatelka domáhá zrušení předběžného opatření, přičemž argumentuje, že proti ní nemohlo být předběžné opatření nařízeno, neboť není v dané věci pasivně legitimována vzhledem k tomu, že není držitelkou domény, jejíhož užívání se má zdržet. Pochybení soudů pak spatřuje v tom, že se otázkou pasivní legitimace v řízení o nařízení předběžného opatření nezabývaly. Ústavní soud tyto námitky nesdílí. Jak již poukazoval odvolací soud, stěžovatelčina argumentace zřejmě vychází z mylného pochopení institutu předběžného opatření, které má sloužit toliko k prozatímní úpravě vztahů mezi účastníky a u něhož jsou podkladem pro rozhodnutí pouze údaje a informace obsažené v návrhu a dokumentech předložených navrhovatelem. Ve sporném řízení jsou přitom účastníky řízení o předběžném opatření ten, kdo podal návrh na předběžné opatření (tedy žalobce) a ten, koho žalobce v návrhu za žalovaného označil (§ 74 odst. 2 o. s. ř.). S ohledem na charakter řízení o předběžném opatření je třeba konstatovat, že posuzování otázky věcné legitimace není předmětem zkoumání v rámci předběžného opatření, nýbrž je vyhrazeno až samotnému meritornímu přezkumu. Podstatné pro danou věc je, že žalobkyně osvědčila, že stěžovatelka užívá výše uvedenou doménu, lhostejno přitom, zda je její majitelkou, či nikoliv, že je v soutěžním vztahu se žalobkyní a že obsah webových stránek uveřejněných pod výše uvedenou doménou může naplňovat skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání. Význam pro nařízení předběžného opatření má pak bezpochyby i personální propojení mezi držitelkou domény a samotnou stěžovatelkou.

8. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud nezjistil, že by v daném případě došlo k porušení ústavním pořádkem garantovaných práv stěžovatelky, a proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. o Ústavním soudu, jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

32.1

Kariera.cz – dovolání

§ 423, § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 10, § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Názvy a domény žalobkyně a žalovaného se shodovaly ve slově „kariéra“, ovšem další části firmy žalované byly dle soudu dostatečně rozlišujícím znakem obou firem (u žalované to bylo

Vybrana_judikatura.indd 242 13.3.19 12:14

„portál práce KARIÉRA"). Proto nejde o klamání spotřebitele. Vzhled webových stránek navíc zaměnitelnost vylučují. Ve vztahu k doméně „kariera.cz" soud zdůraznil, že právo přednosti k doméně svědčilo žalované, která ji zaregistrovala v roce 1997, kdy žalobkyně ještě nebyla podnikatelem na trhu práce. Slovo „kariéra" je navíc dle soudu označení obecné, a proto mu nelze poskytnout individuální ochranu.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3607/2010

Soudce/Senát: JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., JUDr. Ing. Jan Hušek

Usnesení

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně Kariéra, spol. s r. o., se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3, IČO 62583531, zastoupené Mgr. Ing. Markem Švehlíkem, advokátem se sídlem Platnéřská 2, 110 00 Praha 1, proti žalovaným 1) Portál práce KARIERA CZ, s. r. o., se sídlem Masarykova 430/25, 602 00 Brno, IČO 27663833, a 2) LASTMINUTE.CZ s. r. o., se sídlem Masarykova 430/25, 602 00 Brno, IČO 25305484, zastoupenými JUDr. Martinem Maisnerem, advokátem se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, o ochraně proti jednání nekalé soutěže, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 Cm 37/2008, k dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 5. 2010, č. j. 7 Cmo 495/2009-272,

takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna společně a nerozdílně zaplatit oběma žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10 890 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta obou žalovaných JUDr. Martina Maisnera.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobkyně domáhala ochrany před jednáním nekalé soutěže, v níž požadovala, aby první žalované byla uložena povinnost

- změnit svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovní kmen „KARIERA" v žádné kombinaci nebo podobě,
- uveřejnit znění I. výroku rozsudku na své náklady v pondělní rubrice deníku Hospodářských novin „Kariéra" a úterní a čtvrteční příloze deníku Mladá Fronta Dnes „Zaměstnání",
- zdržet se užívání označení „KARIERA" v žádné kombinaci nebo podobě jako logo při své podnikatelské činnosti, a aby druhé žalované byla uložena povinnost převést registraci domény kariera.cz na žalobkyni.

Podle žalobního tvrzení dochází ze strany první žalované k porušování práv žalobkyně k obchodní firmě, neboť obchodní firma první žalované ve znění zapsaném v obchodním rejstříku je zaměnitelná s obchodní firmou žalobkyně a působí klamavě, neboť obsahuje stěžejní výraz „KARIERA", který lze považovat za hlavní část obchodní firmy první žalované, čímž se shoduje s obchodní firmou žalobkyně, a naopak další součásti obchodní firmy první žalované („portál práce" či dodatek „CZ") mají povahu pouhých fakultativních dodatků, které dostatečně obě firmy neodlišují. První žalovaná používá na webových stránkách www.kariera.cz označení „KARIERA", které je umístěno na stejném místě internetové prezentace jako logo žalobkyně, tj. v levém horním rohu, a s ohledem na příznačnost slova „kariéra" pro žalobkyni, které je však také v podobě bez diakritiky („kariera") doménou druhé žalované užívanou první žalovanou, dochází k nekalé soutěži formou vyvolání nebezpečí záměny žalovaných

Vybrana_judikatura.indd 243 13.3.19 12:14

s žalobkyní, žalované připodobňují své služby ke službám žalobkyně a u spotřebitelů může dojít k vyvolání mylného dojmu o určité hospodářské a organizační souvislosti mezi žalobkyní a žalovanými, když navíc první žalovaná působí ve stejné oblasti podnikání jako žalobkyně (nabídky zaměstnání a personalistika). Vzhledem k tomu, že první a druhá žalovaná jsou propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák."), je zřejmé, že cílem obou žalovaných je užívat doménu kariera.cz a tím parazitovat na pověsti žalobkyně s vynaložením nižších nákladů na vlastní propagaci, což platí i pro logo užívané první žalovanou ve znění „kariera.cz portál práce". Podle žalobkyně jednáním žalovaných tak dochází k nekalé soutěži a s ohledem na skutečnost, že součástí každé ze tří žalobkyniných ochranných známek je slovo „KARIÉRA" či „Kariéra", dochází i k porušení práv žalobkyně k jejím zapsaným ochranným známkám.

První žalovaná z výše uvedených důvodů podle žalobkyně jednala nekalosoutěžně a zasáhla tím do práv žalobkyně k obchodní firmě a k ochranným známkám. Předmětné nároky uplatnila žalobkyně proti první žalované jako nároky z práv k obchodní firmě podle § 12 obch. zák., a proti oběma žalovaným jako nároky z jednání nekalé soutěže podle § 53 obch. zák.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 6. 2009, č. j. 25 Cm 37/2008-180, zamítl žalobu na stanovení povinnosti první žalované změnit svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovní kmen „KARIERA" v žádné kombinaci nebo podobě (výrok I.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti první žalované uveřejnit znění I. výroku rozsudku na své náklady v pondělní rubrice deníku Hospodářských novin „Kariéra" a v úterní a čtvrteční příloze deníku Mladá Fronta Dnes „Zaměstnání" (výrok II.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti první žalované zdržet se užívání označení „KARIERA" v žádné kombinaci nebo podobě jako logo při své podnikatelské činnosti (výrok III.), zamítl žalobu na stanovení povinnosti druhé žalované převést registraci domény kariera.cz na žalobkyni (výrok IV.) a dále rozhodl o nákladech řízení (výrok V.).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 6. 12. 1994 s obchodní firmou Kariéra spol. s r. o., první žalovaná ke dni 9. 11. 2005 s obchodní firmou Portál práce KARIERA.CZ s. r. o. a druhá žalovaná ke dni 15. 7. 1996 s obchodní firmou LASTMINUTE.CZ s. r. o. Žalobkyně podniká s předmětem podnikání zprostředkování zaměstnání (zatímco ani jedna žalovaná tento předmět podnikání zapsán nemá), s žalovanými má žalobkyně shodné některé jiné předměty podnikání, např. činnost organizačních a ekonomických poradců, poskytování software, dále s první žalovanou reklamní činnost a marketing a s druhou žalovanou koupě zboží za účelem dalšího prodeje. Při své podnikatelské činnosti žalobkyně používá označení ve tvarech „Kariéra personální agentura", „Kariéra personálně – vzdělávací agentura", „Kariéra personálně vzdělávací společnost" a „personálně vzdělávací agentura Kariéra, s. r. o.", přičemž u slova „kariéra" je vždy symbol ®, značící ochrannou známku, ačkoliv žalobkyně ochrannou známku sestávající výlučně ze slova „kariéra" zapsanou nemá, nýbrž je toliko vlastníkem slovní ochranné známky „KARIÉRA PERSONÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ AGENTURA" pro třídu výrobků a služeb č. 41 (č. zápisu 217661, právo přednosti od 25. 2. 1997), dále slovní ochranné známky „PERSONÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ AGENTURA KARIÉRA" pro třídu výrobků a služeb č. 41 a 42 (č. zápisu 234674, právo přednosti od 1. 2. 1999) a kombinované ochranné známky „Kariéra servis" pro třídu výrobků a služeb č. 35, 41 a 42 (č. zápisu 234675, právo přednosti od 1. 2. 1999). Také první žalovaná má od roku 2008 právo přednosti ke slovní grafické ochranné známce „kariera.cz portál práce" a „kariera.cz" pro třídy výrobků a služeb č. 35, 38, 41 a 42, které dosud nebyly zapsány z důvodu žalobkyní podaných připomínek proti jejich přihláškám, a druhá žalovaná je vlastníkem slovní ochranné známky „KARIERA" (právo přednosti od 5. 10. 1994) pro třídu výrobků a služeb č. 38, kterou na základě licenční smlouvy ze dne 15. 12. 2005 poskytla první žalované; tato licenční smlouva byla zapsána do rejstříku ochranných známek u ÚPV dne 27. 11. 2008. Dále vzal soud za prokázané, že žalobkyně pro svou podnikatelskou činnost využívá doménu „karierasro.cz", kterou má zaregistrovanou od 27. 7. 1998, a první žalovaná ke svému podnikání používala doménu „kariera.cz", kterou měla od 29. 11. 1997 zaregistrovanou druhá žalovaná; v důsledku nařízeného předběžného opatření ukládajícího první žalované zákaz užívat

Vybrana_judikatura.indd 244 13.3.19 12:14

uvedenou doménu, používá první žalovaná doménu „superkariera.cz“. V průběhu řízení pak několikrát došlo k záměně žalobkyně a první žalované tak, že byly zaměněny jejich e-mailové adresy (namísto adresy žalobkyně ve tvaru s koncovkou „@karierasro.cz“, e-mailová korespondence byla adresována na adresu s koncovkou první žalované „@kariera.cz“), aniž by však bylo prokázáno, že takovou záměnu vyvolalo jednání první žalované. Takové nesprávné uvádění e-mailových adres naopak bylo prokázáno z údajů o kontaktech, které žalobkyně uváděla ve své inzerci i z notářského zápisu. V letech 2006 až 2007 probíhala mezi žalobkyní a první žalovanou (z podnětu žalobkyně) obchodní spolupráce. I po ukončení spolupráce uveřejnila první žalovaná na svých webových stránkách inzerát žalobkyně, s čímž žalobkyně nesouhlasila. Tato inzerce kromě první žalované v obsahově identickém znění byla uveřejněna i na dalších serverech jiných soutěžitelů. Ohledáním webových stránek žalobkyně a první žalované a vytištěnými výňatky z webových stránek bylo prokázáno, že grafická úprava loga i webových stránek obou účastníků jsou vzhledově, použitou grafikou i barevností odlišná, v některých částech obsahová podobnost plyne z podobnosti nabízených služeb týkajících se trhu s nabídkami práce, byť první žalovaná funguje jako inzerce pracovních pozic, kdežto žalobkyně mimo jiné jako agentura práce a zprostředkovatel zajišťující pro zájemce zaměstnání; co se týká log obou těchto účastníků, je v nich užito slova „kariéra“, resp. u první žalované „kariera“, přičemž žalobkyně má toto slovo vždy mnohonásobně větší než ostatní slova, která logo tvoří („personální agentura“), toto je vyobrazeno v tmavě červené barvě a zvýrazněno kurzívou, zatímco první žalovaná ve svém logu má slovní spojení „kariera.cz“, které je také psáno větším písmem než zbylá slova loga (portál práce), ale je vyvedeno v zeleno-šedé barvě bez jakéhokoliv zvýraznění kurzívou.

Ve vztahu k nároku na změnu obchodní firmy první žalované dovodil soud prvního stupně, že obě firmy se sice shodují ve slově „kariéra“, ovšem další části obchodní firmy první žalované jsou dostatečně rozlišujícím znakem obou firem, neboť slovo „kariéra“ není u první žalované prvkem dominantním, nýbrž pouze doplňuje úvodní sousloví „portál práce“. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejde o klamání spotřebitele, neboť jediné, co oba subjekty spojuje, je obdobná oblast podnikání, ovšem s tím, že žalobkyně nabízí služby agentury práce, zatímco první žalovaná pouze inzerci a informace o nabídkách zaměstnání. Soud prvního stupně zdůraznil, že obchodní firma první žalované zcela a plně vystihuje jí zvolený předmět a způsob podnikání a její obchodní firma tak není firmou klamavou, naopak velmi přiléhavou. Ve vztahu k tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání soud prvního stupně dovodil, že z pohledu generální klauzule nekalé soutěže byla splněna pouze prvá z podmínek, a sice že žalobkyně i obě žalované jsou podnikateli a vzájemně jsou ve vztahu soutěžním. Splnění dalších dvou podmínek, tedy jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a způsobilost tohoto jednání přivodit jiným soutěžitelům či spotřebitelům újmu, u žádné z žalovaných soud prvního stupně nedovodil. V řízení nebylo prokázáno, že by první žalovaná využila nápadů žalobkyně, že by užívala s žalobkyní zaměnitelné logo a vzhled webových stránek, naopak v obou případech soud shledal odlišnosti, které zaměnitelnost zcela vylučují. Ve vztahu k doméně „kariera.cz“ soud zdůraznil, že právo přednosti k této doméně svědčilo druhé žalované, která ji zaregistrovala v roce 1997 a žalobkyně v době registrace vlastní domény musela tedy vědět, že existuje jiný podnikatelský subjekt, který si tuto doménu již nechal zaregistrovat. Pokud žalobkyně zvolila pro sebe doménu jinou, a to „karieara-sro.cz“, zvolila si doménu dostatečně přiléhavou k předmětu svého podnikání. V řízení rovněž nebylo prokázáno, že by druhá žalovaná při registraci domény „kariera.cz“ byla motivována jakýmikoli nekalými či spekulativními důvody, což nelze dovodit ani ze skutečnosti, že sama v době registrace nebyla podnikatelem na trhu práce. Ani tvrzenou zaměnitelnost domén z pohledu průměrného spotřebitele soud neshledal, a došlo-li k záměně žalobkyně a první žalované, podle zjištění v řízení se tak stalo chybným jednáním samotné žalobkyně. Soud dovodil, že s příchodem nového subjektu, a to první žalované, na trh práce v roce 2005 došlo k rozšíření subjektů nabízejících obdobné služby, i když se nejedná o zcela přímého konkurenta žalobkyně. V jednání první žalované však podle soudu nelze spatřovat jednání nekalosoutěžní, nýbrž se jedná o běžný konkurenční boj o zákazníka, který ze strany první žalované probíhá naprosto korektně. Pokud bylo žalobkyní namítáno porušení jejích práv

Vybrana_judikatura.indd 245 13.3.19 12:14

k ochranným známkám, i když samostatné nároky z tohoto titulu nebyly v řízení uplatňovány, soud uvedl, že druhá žalovaná svoji ochrannou známku užívá zcela v souladu, naopak užití ochranných známek žalobkyní zcela v souladu s jejich zápisem není, nelze-li přehlédnout, že žalobkyně uvádí symbol ® u slova „kariera“, což ve svém důsledku navozuje dojem, že právě v tomto znění má ochrannou známku registrovánu, ovšem tak tomu ve skutečnosti není.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Olomouci (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 11. 5 2010, č. j. 7 Cmo 495/2009-272, rozsudek soudu prvního stupně ve všech výrocích otvrdil (I. výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (II. výrok).

Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně měl na základě rozsáhlého dokazování k dispozici pro rozhodnutí dostatek skutkových zjištění, z nichž pak vyvodil odpovídající skutkové závěry i správně věc posoudil. Předmětem odvolacího řízení bylo přezkoumání postupu soudu prvního stupně při posouzení všech žalobkyní vznesených nároků vůči žalovaným.

Shodně se soudem prvního stupně odvolací soud neshledal důvodným tvrzení žalobkyně o zaměnitelnosti její obchodní firmy s obchodní firmou první žalované jako důsledku nekalosoutěžního jednání první žalované. I když v posuzované věci ze znění obou firem účastníků vyplývá shodnost ve významově obecném slově „kariéra“, z pohledu třetích osob je předchozí sousloví „portál práce“, které rovněž tvoří kmen firmy první žalované, stejně významné a natolik jednoznačné, že nositele této obchodní firmy dostatečně odlišuje od jiných subjektů.

Odvolací soud neshledal důvodným ani požadavek žalobkyně na uložení povinnosti první žalované zdržet se užívání označení „KARIERA“ při podnikatelské činnosti. V dané věci není sporu o tom, že účastníci, a to žalobkyně a první žalovaná, jsou soutěžiteli, střetávají se na společném trhu, i když předmět jejich činnosti není zcela totožný. Odvolací soud se v této otázce ztotožnil s posouzením soudu prvního stupně, že jednání první žalované splňuje pouze jedinou podmínku generální klauzule nekalé soutěže, a to jednání v hospodářské soutěži, avšak nelze v něm spatřovat rozpor s dobrými mravy soutěže, ani způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Užívání slova „kariéra“ první žalovanou nemůže být podle názoru odvolacího soudu předmětem ochrany práv žalobkyně z titulu nekalé soutěže, neboť slovo „kariéra“ je svým významem předmětem obecného užívání a není individuálním označením výrobků či činnosti konkrétního soutěžitele (zde žalobkyně).

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně neshledává tvrzení žalobkyně o zaměnitelnosti její obchodní firmy s obchodní firmou první žalované, ať již z pohledu nebezpečí záměny účastníků, či z pohledu klamavosti obchodní firmy první žalované, jako důsledku jejího nekalosoutěžního jednání. V této souvislosti odvolací soud připomíná jednotnost soudní praxe, vycházející z judikatury, a to, že při posouzení zaměnitelnosti obchodních firem ve smyslu § 10 obch. zák. soud vychází z celkového dojmu průměrného zákazníka, jak utkví v jeho paměti (viz např. rozhodnutí NS,sp. zn. 32 Odo 840/2004). Sousloví „portál práce“, které tvoří kmen firmy první žalované, z pohledu třetích osob je stejně významné jako obecné slovo „kariéra“, a je natolik jednoznačné, že nositele této obchodní firmy (zde první žalovanou) dostatečně odlišuje od jiných subjektů, včetně žalobkyně.

Nárok žalobkyně na uložení povinnosti první žalované zdržet se užívání označení „KARIERA“ při podnikatelské činnosti rovněž neshledal odvolací soud důvodným. Pokud žalobkyně v užívání slova „kariéra“ ze strany první žalované spatřuje jednu z podmínek nekalosoutěžního chování první žalované, odvolací soud v této souvislosti zdůraznil, že označení, a tím je právě i slovo „kariéra“, které je svým významem předmětem obecného užívání a není individuálním označením výrobků či činnosti konkrétního soutěžitele, nemůže být předmětem ochrany z titulu nekalé soutěže (viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 726/2006). Odvolací soud se ztotožnil s posouzením soudu prvního stupně, že jednání první žalované splňuje pouze jedinou podmínku generální klauzule nekalé soutěže, a to jednání v hospodářské soutěži, neboť žalobkyně a první žalovaná jsou soutěžiteli. Při posuzování druhé podmínky generální klauzule (rozpor s dobrými mravy soutěže) odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně, přihlédl ke všem konkrétním okolnostem daného případu: z důkazů vyplývá odlišnost

Vybrana_judikatura.indd 246 13.3.19 12:14

v předmětu činnosti žalobkyně a první žalované, odlišnost jejich prezentace na webových stránkách, a to ať jde o použití loga žalobkyní a první žalovanou, která jsou provedena v jiném barevném vyobrazení a rozdílné grafické struktuře a jsou tak i pro zákazníky a spotřebitele zcela nezaměnitelná; v řízení tak nebylo prokázáno, že by došlo ze strany první žalované o „kopírování" prezentace užívané žalobkyní, proto v jejím jednání nelze spatřovat rozpor s dobrými mravy soutěže. Nebyla splněna ani třetí podmínka generální klauzule (způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům), neboť již z výše uvedené rozdílnosti prezentace účastníků lze nepochybně dovodit, že zákazníci žalobkyně nemohli být při svém rozhodování a jednání ovlivněni označením první žalované.

Odvolací soud dovodil, že i když se žalobkyně se svojí zapsanou obchodní firmou i svými zaregistrovanými ochrannými známkami prezentovala na trhu nabídky práce v ČR dříve než první žalovaná, nelze v posuzované věci přehlédnout skutečnost, že doménové jméno „kariera.cz" bylo druhou žalovanou registrováno mnohem dříve, než zaregistrovala svoji doménu žalobkyně a navíc znění takto registrovaného doménového jména je zcela totožné se zněním slovní ochranné známky, jejímž majitelem je druhá žalovaná. V řízení bylo prokázáno, že první žalovaná užívá doménu na základě smlouvy uzavřené s druhou žalovanou a odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, že předmětem tohoto řízení nebylo posouzení této smlouvy jako takové, ale pouze skutečnost, zda a v jakém znění první žalovaná doménové jméno užívá a zda užíváním tohoto doménového jména zasahuje do chráněných práv žalobkyně, tedy zda se jeho užíváním dopouští nekalosoutěžního jednání; tato tvrzení žalobkyně v řízení prokázána nebyla.

V souvislosti s doménou „kariera.cz" odvolací soud dovodil, že slovo „kariéra" se vyskytuje ve velkém množství doménových jmen, které lze prostřednictvím internetu vyhledat, není to tedy pouze žalobkyně a první žalovaná, ale ještě řada dalších subjektů, které ve své doméně v jakémkoliv spojení toto slovo užívají. Slovo „kariéra" je podle odvolacího soudu označením obecným, zcela běžně užívaným a z tohoto důvodu mu nelze poskytnout individuální ochranu ve vztahu pouze k určitému subjektu.

Rozsudek odvolacího soudu v plném rozsahu napadla žalobkyně v zákonné lhůtě dovoláním, z jehož obsahu vyplývá, že je považuje za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř."), neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Důvodnost svého dovolání opírá žalobkyně o § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí i rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci a řízení je postiženou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Dovolatelka namítá, že odvolací soud dospěl k nesprávným právním závěrům, jelikož soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl žalobkyní navržené důkazy (např. spisem vedeným ÚPV sp. zn. O-930230, spisem Úřadu práce Brno – město, sp. zn. K 72/08/12 Štr., výslechem několika svědků) potřebné k prokázání rozhodných skutečností. Podle dovolatelky soud prvního stupně a následně i soud odvolací oprávněnost nároků žalobkyně po právní stránce nesprávně posoudil a nesprávně o nich následně rozhodl.

K užívání obchodní firmy první žalované dovolatelka uvádí, že nesouhlasí se závěry obou soudů, že „obchodní firma první žalované ve znění Portál práce KARIERA.CZ s. r. o. je dostatečně odlišitelná od obchodní firmy žalobkyně Kariéra spol. s r. o.". Dovolatelka je přesvědčena, že jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud nesprávně po právní stránce vyložil sousloví rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 52/1998, na nějž soud prvního stupně odkazoval, že „zákazníkům utkví v paměti povětšinou právě taková dominantní část obchodního jména". Dovolatelka má za to, že odvolací soud při posuzování zaměnitelnosti obchodních firem žalobkyně a první žalované mylně shledal, že dominantní částí obchodní firmy první žalované je právě sousloví „Portál práce" (odkazuje zde na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 397/95 ze dne 1. 7. 1997: „… i když plné znění obchodních jmen účastníků se liší, je v přirozenosti zákazníků, že jim utkví v paměti povětšinou pouze určitá výrazná, dominující část takového obchodního jména. Touto částí je v obchodních jménech

Vybrana_judikatura.indd 247 13.3.19 12:14

účastníků označení ASKO. Rozlišení obchodních jmen žalobce a žalovaného slovem NÁBYTEK, přičemž právní forma obou těchto účastníků je shodná, nepokládá ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud za dostatečné, a to i vzhledem ke skutečnosti, že předmět činnosti a regiony působení obou účastníků se překrývají. Z toho je třeba vyvodit, že obchodní jméno žalovaného nevyhovuje uvedenému požadavku nezaměnitelnosti, vyslovenému v § 10 obch. zák.“). Dovolatelka má za to, že soud prvního i druhého stupně, přesto, že slovo „KARIERA“ ve firmě první žalované je nezpochybnitelně slovem dominantním, posuzuje věc naprosto opačně a tvrdí, že je nemožné, aby k záměně došlo. Dovolatelka tvrdí, že ačkoli firmy žalobkyně a první žalované neobsahují stejný počet slov a nejsou ani zjevně stejně strukturovány, resp. jejich dominantní prvek není umístěn na stejném místě v rámci firmy, je to právě ono slovo „KARIERA“, které je navíc zvýrazněno tím, že je vyvedeno velkými písmeny oproti ostatním slovům „Portál“ a „práce“, které jsou napsány písmeny malými. Tím podle jejího názoru při vizuální prohlídce firmy dochází k faktickému zvýraznění dominantního prvku a upozadění ostatních slov bez ohledu na jejich umístění. Navíc je ke slovu „KARIERA“ připojena koncovka „CZ“, která umocňuje dojem tím, že přenáší označení domény do obchodní firmy, kde není bez dalšího obvyklá, a tím dochází dle mínění dovolatelky ke zvýšení atraktivity této části firmy na úkor částí ostatních. Dovolatelka má za to, že při tvorbě firmy postupovala první žalovaná záměrně tak, aby ji učinila atraktivní, proti čemuž nelze obecně nic namítat. Avšak první žalovaná se svoji firmu pokusila zatraktivnit na úkor již existující firmy jiného subjektu, nadto subjektu v soutěžním i konkurenčním vztahu, čímž podle dovolatelky docházelo a dochází k jeho poškození, což akceptovat nelze. Dovolatelka má za to, že sousloví „Portál práce“ je tzv. slabým prvkem oproti tzv. silnému prvku „KARIERA“ a ve svém důsledku je tak toto sousloví nezpůsobilé rozlišit pro zákazníka rozdílnost obou subjektů a v důsledku této jeho vlastnosti je zaměnitelnost obou firem dokonce snadná. Pokud první žalovaná používá zaměnitelnou firmu s firmou žalobkyně, avšak soud prvního stupně k tomuto závěru nedospěl, jde o neúplnost v dokazování a tedy o vadu rozhodnutí.

K nekalé soutěži první žalované dovolatelka rozporuje závěry obou soudů, že „… splnění dalších dvou podmínek nekalosoutěžního jednání … tedy jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, však soud u žádného z žalovaných nedovodil“. Dovolatelka uvádí, že oba soudy zřejmě vycházely z ohledání webových stránek žalobkyně www.karierasro.cz (s. 8 a 9 rozsudku soudu prvního stupně) a webových stránek první žalované www.superkariera.cz (s. 9 a 10 rozsudku soudu prvního stupně). V této souvislosti dovolatelka uvádí, že oba soudy zcela opominuly skutečnost provedení důkazu původní webovou stránkou provozovanou pod doménovým jménem www.kariera.cz. Soudy tak podle dovolatelky vycházely z prezentace, která je sice aktuální, ale odlišná, provozovaná sice první žalovanou, ale nikoli pod doménovým jménem používaným na základě licence poskytnuté druhou žalovanou, ale pod doménovým jménem, jehož je sama první žalovaná držitelem, tj. www.superkariera.cz. Takový důkaz žalobkyně nenavrhovala, naopak navrhovala provedení důkazu webovými stránkami umístěnými na www.kariera.cz, avšak soud prvního stupně neprovedl navržený důkaz, aniž by to jakkoli zdůvodnil, a provedl důkaz jiný, který však podle dovolatelky nemá k posouzení existence rozporu jednání první žalované s dobrými mravy soutěže žádný vztah. Podobným způsobem postupoval i soud odvolací. Z tohoto hlediska se podle dovolatelky jedná o nesrozumitelnost přinejmenším příslušné části odůvodnění a tedy i jeho nepřezkoumatelnost. Podle dovolatelky při hodnocení objektivní zaměnitelnosti (která je otázkou právní, jež má být posuzována z hlediska objektivního kritéria tzv. průměrného zákazníka) nejen loga, ale i zaměnitelnosti firmy, domény či ochranných známek, je nutno přihlížet k relevantním skutkovým okolnostem (např. oboru působnosti podnikatelů apod.), což však soud prvního stupně neučinil a odvolací soud tyto jeho závěry (podle dovolatelky mylné) potvrdil. Dovolatelka spatřuje porušení dobrých mravů soutěže druhé žalované v tom, že žalobkyně nemohla využít kmene své firmy k zaregistrování si domény, protože jiný podnikatel (zde druhá žalovaná), ač mu muselo být známo, že žalobkyně již na trhu aktivně vystupuje po dobu téměř 3 let, si zaregistroval doménu shodnou s firmou žalobkyně. Podle názoru dovolatelky soud prvního stupně v otázce posouzení existence rozporu s dobrými mravy

Vybrana_judikatura.indd 248 13.3.19 12:14

soutěže nedostál své povinnosti řádně a úplně zjistit skutkový stav, na jehož podkladě by mohl učinit své právní závěry a jeho postoj k této části sporu tak nemá oporu ve skutečnosti a dovolatelka tak nadále trvá na svých, nikoli její vinou dosud neprokázaných tvrzeních, že dochází k zaměnitelnosti log užívaných při podnikatelské činnosti jí samotnou a první žalovanou. Dovolatelka také trvá na tom, že druhá žalovaná zneužila existence firmy žalobkyně a bez bližšího realizačního plánu zaregistrovala jí nikdy nevyužitou doménu shodnou s firmou žalobkyně, čímž došlo k naplnění druhé podmínky nekalosoutěžního jednání. Právní závěr obou soudů, že nelze jednání žádné z žalovaných posoudit jako jednání nekalosoutěžní pro nenaplnění druhého ani třetího pojmového znaku nekalé soutěže, považuje dovolatelka za neodůvodněný, resp. nedostatečně odůvodněný, čímž nesplňuje zákonem požadované nároky na odůvodnění meritorního rozhodnutí obsažené zejména v § 157 odst. 2 o. s. ř. Dovolatelka tvrdí, že vzhledem k tomu, že soud prvního stupně neprovedl navržené důkazy s odvoláním na hospodárnost řízení a tedy nadbytečnost, nemohl zjistit úplně skutkový stav.

Dovolatelka dále nesouhlasí se závěrem obou soudů, že ochranné známky účastníků řízení nejsou navzájem v kolizi, neboť i v této části dovolatelka postrádá adekvátní odůvodnění závěrů soudu prvního stupně. V dané souvislosti dovolatelka uvádí, že první žalovaná používá distinktivní části ochranné známky žalobkyně pro shodné služby, dále že první žalovaná používá ochrannou známku (ač k tomu nemá oprávnění podle licenční smlouvy uzavřené mezi ní a druhou žalovanou dne 15. 12. 2005) neoprávněně pro jiné než zapsané třídy výrobků a služeb. Pro dokreslení dovolatelka uvádí, že konkrétně u ochranných známek první žalované slovních grafických „kariera.cz portál práce“ (č. spisu 455458) a „kariera.cz“ (č. spisu 455460) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) na základě dovolatelkou podaných připomínek k podaným přihláškám předmětných ochranných známek rozhodl dne 12. 10. 2009 o omezení seznamů tříd výrobků a služeb (konkrétně nezapsal u obou ochranných známek třídy 35, 38, 41 a 42). Podle názoru dovolatelky toto rozhodnutí ÚPV vypovídá o tom, že první žalovaná se snaží nadále podnikat na úkor žalobkyně a jejího postavení a že bez ohledu na předmět podnikání poskytuje a chce i do budoucna poskytovat služby přímo konkurenční službám žalobkyně. Nadto se první žalovaná snaží legalizovat používání slova „kariera“, doposud používané protiprávně, i pro jiné činnosti než pro ty, pro které je příslušná ochranná známka zapsána. Dovolatelka se domnívá, že pokud ÚPV vnímá jako rizikovou situaci, kdy by měl zapsat ochranné známky první žalované i pro stejné činnosti, pro které má své ochranné známky zapsány žalobkyně, názor soudu prvního stupně o nezaměnitelnosti ochranných známek je nepodložen. Dovolatelka je přesvědčena, že oba soudy nesprávně právně posoudily věc týkající se kolize ochranných známek, což má vliv i na související posouzení kolize domén.

Dovolatelka v souvislosti s licenční smlouvou poukazuje na zjevný rozpor mezi tvrzeními soudu prvního a druhého stupně, který vyvozuje ze závěrů soudu prvního stupně, že „… soud tuto smlouvu považuje za platně uzavřenou…tedy nebylo třeba před uzavřením licenční smlouvy oceňování její hodnoty znalcem“ a závěrů odvolacího soudu, že „… v řízení bylo rovněž prokázáno, že první žalovaná užívá doménu na základě smlouvy uzavřené s druhou žalovanou a lze souhlasit se závěry soudu prvního stupně, že předmětem tohoto řízení nebylo posouzení této smlouvy jako takové, ale pouze skutečnost, zda a v jakém znění první žalovaná doménové jméno užívá a zda užíváním tohoto doménového jména zasahuje do chráněných práv žalobkyně, tedy zda se jeho užíváním dopouští nekalosoutěžního jednání …“. Podle dovolatelky především závěr odvolacího soudu, že „… předmětem řízení nebylo posouzení této smlouvy – tj. smlouvy licenční – jako takové …“, je nesprávný, v němž soud pochybil, co se týče zásady iura novit curia, neboť absence existence znaleckého posudku dle § 196a obch. zák. má za následek dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu absolutní neplatnost právního úkonu podle § 39 zák. č. 40/1964 Sb., a to ex tunc. Dovolatelka v této souvislosti poukazuje i na skutečnost, že druhá žalovaná jako poskytovatelka licence umožnila prvnímu žalovanému užívání licence počínaje dnem 15. 12. 2005 na dobu neurčitou za 1 000 Kč na celou dobu udělení licence, z čehož dovolatelka usuzuje, že tato licenční smlouva byla právním úkonem zastíraným, který se svou povahou blížil úkonu darování a nikoli úplatnému poskytnutí licenčního práva spočívajícího v užívání předmětu licence

Vybrana_judikatura.indd 249 13.3.19 12:14

(viz k tomu uvedené tvrzení obou žalovaných, že hodnota domény „kariera.cz“ je cca 15 mil. Kč). Podle názoru dovolatelky soud prvního stupně a následně i soud druhého stupně nesprávně právně posoudil věc týkající se platnosti licenční smlouvy, což má vliv i na související posouzení oprávněnosti užití domény první žalovanou.

Dovolatelka své dovolání uzavírá tím, že soud prvního stupně a následně i soud odvolací dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním podle § 205 odst. 2 písm. e) o. s. ř., které měly ve výsledku za následek nesprávné právní posouzení věci. V situaci absence úplného zjištění skutkového stavu došlo podle dovolatelky k tomu, že skutkový stav je oběma soudy zjištěn pouze na základě části relevantních navržených důkazů, a tedy nikoli správně. Nesprávně soudy zjistily podle dovolatelky stav týkající se zaměnitelnosti firmy, zaměnitelnosti loga, zaměnitelnosti domény, ale také tvrzené spolupráce mezi žalobkyní a první žalovanou či pravděpodobnosti záměny ochranných známek. Podle názoru dovolatelky oba soudy porušily při svém rozhodování zásadu volného hodnocení důkazů; soud prvního stupně prakticky odňal možnost žalobkyně prokázat skutkový stav věci prostřednictvím jí navržených důkazů, v důsledku čehož došlo k neúplnému, tedy nepravdivému zjištění skutkového stavu. Dále dovolatelka usuzuje, že tento důsledek postupu soudu prvního stupně má i svou dimenzi ústavněprávní, neboť případy tzv. opomenutých důkazů, mezi něž lze zařadit i důkazy neprovedené bez řádného odůvodnění, ale i případy, kdy z rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, považuje Ústavní soud ČR za takové, které mají za následek porušení práv a svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu (viz nález ÚS 376/03 ze dne 14. 1. 2004).

Dovolatelka navrhuje Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), aby jako soud dovolací rozhodl tak, že rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Obě žalované se vyjádřily k dovolání žalobkyně a uvedly, že podle jejich názoru podané dovolání není ani přípustné, ani důvodné. Za nepřípustné považují žalované dovolání žalobkyně proto, že v něm nevymezila žádnou otázku, která byla řešena v rámci věci samé a měla by zásadní význam po právní stránce, a že pouze neurčitě poukazuje na tvrzené procesní pochybení v otázce zjištění skutkového stavu. Podle žalovaných v předmětné věci není dána žádná právní otázka zásadního významu, která by naplňovala definiční znaky dle § 237 odst. 3 o. s. ř. Žalované uvádí, že podané dovolání žalobkyně není důvodné, neboť podle jejich přesvědčení soudy obou stupňů posoudily věc po právní stránce správně, o čemž svědčí i rozsáhlost a komplexnost odůvodnění rozsudků soudů obou stupňů. Žalobkyní tvrzené dovolací důvody nemohou podle názoru žalovaných obstát, neboť u soudu prvního stupně bylo provedeno rozsáhlé dokazování, v jehož rámci byly provedeny veškeré potřebné důkazy; pokud soudy neprovedly některé navržené důkazy, vždy správně a pečlivě zdůvodnily, proč tak učinily. Žalované zdůrazňují, že žalobkyně neuvádí konkrétní důvody, proč některé z důkazů považuje za nesprávně posouzené, nekonkretizuje svoje argumenty v tom smyslu, že netvrdí, zda nesprávnost právního posouzení spočívá v tom, že soudy posoudily věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo v tom, že právní normu, sice správně určenou, soudy nesprávně vyložily, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikovaly, ani žalobkyně neuvádí, jakým konkrétním postupem při hodnocení důkazů se soudy prvního a druhého stupně dopustily porušení § 132 o. s. ř. Takové dovolací důvody nemohou být dle názoru žalovaných úspěšné. Pro úplnost žalované konstatují, že žalobkyně ve svém dovolání v podstatě opakuje argumenty použité již v řízení před soudem prvního a druhého stupně. Žalované uvádí, že žalobkyně předkládá obecně nedůvodné argumenty, na jejich základě prodlužuje svoji účelovou procesní aktivitu s cílem získat výhodnou doménu (www.kariera.cz), resp. poškodit žalované a eliminovat jejich obchodní aktivitu. Žalovaným v důsledku předběžného opatření vydaného na základě procesní aktivity žalobkyně, podle kterého žalované nesměly užívat doménu „kariera.cz“ po dobu zhruba dvou let, vznikla škoda a jiná újma ve smyslu § 77a o. s. ř., a to v řádu milionů korun českých. Podle mínění žalovaných by mělo být v zájmu účastníků dohodnout se na uspokojení nároku žalovaných vzájemnou dohodou, což shledávají s ohledem na žalobkynino

Vybrana_judikatura.indd 250 13.3.19 12:14

neplnění zákonných povinností (ukládání účetních závěrek do sbírky listin) značně komplikovaným. Obě žalované navrhují, vzhledem k tomu, že dovolání žalobkyně není přípustné ani důvodné, aby dovolací soud dovolání žalobkyně usnesením odmítl.

Dovolání v této věci není přípustné.

Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (jak tomu bylo i v posuzovaném případě), přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a není jím naopak důvod, kterým by bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).

Jelikož ve § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud – s výjimkou určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnil.

Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.

V projednávané věci – jak je patrno z obsahu dovolání – dovolatelka vytýkala odvolacímu soudu i soudu prvního stupně, že nesprávně právně posoudily věc, když tvrdily, že první žalovaná ani druhá žalovaná nedopustila se nekalosoutěžního jednání a že první žalovaná svým jednáním nezasáhla do práv žalobkyně k obchodní firmě a k ochranným známkám. Dovolací soud posoudil argumenty, které uvedla dovolatelka ve svém dovolání, a dospěl k závěru, že většinu z nich již správně posuzoval soud prvního stupně i odvolací soud.

Dovolací soud, jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody, dovodil, že soud prvního stupně ani odvolací soud dospěly v souladu s hmotným právem k závěru, že žalobkyni v daném případě nelze přiznat uplatněné nároky, tj. konkrétně první žalované nelze uložit, aby změnila svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovní kmen „KARIERA“ v žádné kombinaci nebo podobě, dále aby se zdržela tvrzeného závadného jednání (užívání označení „KARIERA“ v jakékoli kombinaci nebo podobě jako logo při své podnikatelské činnosti), ani druhé žalované nelze uložit, aby převedla registraci domény „kariera.cz“ na žalobkyni.

V daném případě nejsou dány řádné důvody k poskytnutí ochrany práv žalobkyně proti tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání obou žalovaných, ani k poskytnutí ochrany proti tvrzenému zásahu do práv žalobkyně k její obchodní firmě a ochranným známkám.

První námitce dovolatelky, že obchodní firma první žalované ve znění Portál práce KARIERA.CZ, s. r. o. není dostatečně odlišitelná od obchodní firmy žalobkyně Kariéra, spol. s r. o., je neoprávněná.

Vybrana_judikatura.indd 251 13.3.19 12:14

Soudy správně po právní stránce vyložily, že sousloví „portál práce“ lze považovat za dominantní část obchodní firmy první žalované vedle obecného slova „kariéra“, resp. „kariera“. Firma první žalované není zaměnitelná s firmou žalobkyně, a to ani z hlediska vizuálního, jak tvrdí dovolatelka, ani fonetického. Správně oba soudy při posouzení zaměnitelnosti obchodních firem ve smyslu § 10 obch. zák. vycházely z celkového dojmu průměrného zákazníka, jenž utkví v jeho paměti (viz např. rozhodnutí NS, sp. zn. 32 Odo 840/2004). Pokud obchodní firma první žalované obsahuje ve firemním kmeni čtyři samostatné výrazy (tři slova a jednu zkratku: portál, práce, kariera, cz), nelze v žádném případě usuzovat na zaměnitelnost této obchodní firmy první žalované s obchodní firmou žalobkyně, jejíž firemní kmen tvoří pouze jediné slovo (kariéra), a to zejména vzhledem ke shodě pouze v obecném označení „kariéra“, které je běžně používáno ve firmách různých podnikatelů a které v tomto případě není prvkem dominantním, nýbrž tzv. prvkem slabším. Výraz „kariéra“ nemůže být individuálním označením výrobků, služeb či jiné činnosti konkrétního soutěžitele (zde žalobkyně), jde-li o obecný pojem, s nímž si jiní soutěžitelé ani zákazníci nespojují konkrétní subjekt. Obchodní firma první žalované zcela a plně vystihuje jí zvolený předmět a způsob podnikání a její obchodní firma tak není firmou klamavou, naopak velmi přiléhavou (první žalovaná nabízí pouze inzerci a informace o nabídkách zaměstnání, zatímco žalobkyně nabízí služby agentury práce). Pro závěr soudu o zaměnitelnosti či nezaměnitelnosti obchodních firem je posuzování „atraktivnosti“ jakékoliv firmy zcela irelevantní. Chtěla-li se žalobkyně odlišit svojí firmou od jiných soutěžitelů působících ve shodném či podobném předmětu podnikání, rozhodně měla možnost v době svého vzniku (v roce 1994), příp. i kdykoli později zvolit takovou obchodní firmu, jíž by se dostatečně individualizovala a identifikovala a kterou by vytvořila ve shodě se svým předmětem podnikání a v souladu s dalšími zásadami firemního práva (pravdivosti, přiměřenosti, nezaměnitelnosti, zákazu klamavosti aj.).

Rovněž druhá námitka dovolatelky, že jednání první i druhé žalované lze posoudit jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. pro naplnění všech pojmových znaků nekalé soutěže je neoprávněná. Soudy zcela správně hodnotily jednání první i druhé žalované podle generální klauzule, a to tak, že naplnění či nenaplnění každé z podmínek generální klauzule nekalé soutěže řádně prozkoumaly, podepřely mnoha důkazy (viz s. 4 až 12 rozsudku soudu prvního stupně) a dospěly k závěru, že pro absenci dvou podmínek generální klauzule v jednání obou žalovaných nelze spatřovat jednání nekalé soutěže. Jak správně dovodil odvolací soud, nezaměnitelnost loga a webových stránek účastníků je dána celkovým vzhledem. Grafická úprava loga i webových stránek obou účastníků jsou vzhledově, použitou grafikou i barevností odlišná, v některých částech obsahová podobnost plyne z podobnosti nabízených služeb týkajících se trhu s nabídkami práce, byť první žalovaná funguje jako inzerce pracovních pozic, kdežto žalobkyně mimo jiné jako agentura práce a zprostředkovatel zajišťující pro zájemce zaměstnání. V souvislosti s doménou „kariera.cz“ odvolací soud navíc uvedl, že slovo „kariéra“ či „kariera“ se vyskytuje ve velkém množství doménových jmen, které lze prostřednictvím internetu vyhledat, není to tedy pouze žalobkyně a první žalovaná, ale ještě řada dalších subjektů, které ve své doméně v jakémkoliv spojení toto slovo užívají. Závěry obou soudů, že se v případě žalovaných nejedná o nekalé soutěžní jednání, neboť jednání žalovaných nejsou v rozporu s dobrými mravy soutěže (tj., že žalované jednaly zcela korektně) a že tato jejich jednání rozhodně nejsou způsobilá přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům (pokud újma byla žalobkyní pouze tvrzena – viz též na s. 9 dovolání – a nebyla-li v řízení jakákoli újma žalobkyně jednáním žalovaných prokázána, nemůže být tato podmínka nikdy naplněna), jsou správné. Protože nekalá soutěž první žalované ani druhé žalované nebyla prokázána (pro nenaplnění všech podmínek generální klauzule nekalé soutěže), podle dovolacího soudu oba soudy posoudily v souladu s hmotným právem podle § 44 odst. 1 obch. zák.

K třetí námitce dovolatelky k závěru odvolacího soudu, že ochranné známky účastníků řízení nejsou navzájem v kolizi, je třeba uvést, že samostatné nároky z titulu porušování práv k ochranným známkám žalobkyně nebyly v řízení vůbec uplatňovány. Předmětné nároky v žalobě žalobkyně tvrdila proti první žalované jako nároky z práv k obchodní firmě podle § 12 obch. zák., a proti oběma žalovaným jako nároky z jednání nekalé soutěže podle § 53 obch. zák. Soud prvního stupně v souvislosti

Vybrana_judikatura.indd 252 13.3.19 12:14

s právy k ochranným známkám dospěl ke správnému závěru (viz s. 17 rozsudku soudu prvního stupně), že ochranné známky účastníků řízení nejsou navzájem v kolizi, dále dovodil, že v řízení ani nebylo prokazováno, jak druhá žalovaná užívá svoji ochrannou známku KARIERA (když užívání ochranné známky druhé žalované ve znění KARIERA nebylo v žalobě vytýkáno, a tedy nebylo ani předmětem dokazování) a že ohledně dalších ochranných známek první žalované dosud je vedeno připomínkové řízení u ÚPV. Naopak ohledně užití ochranných známek žalobkyně soud prvního stupně dospěl k závěru, že tyto nejsou užívány zcela v souladu s jejich zápisem, když nelze přehlédnout, že žalobkyně uvádí symbol ® u slova „kariéra“, což navozuje dojem, že právě v tomto znění má registrovanou ochrannou známku, což však neodpovídá skutečnosti. Nelze souhlasit s argumentací žalobkyně, kterou toto své jednání ospravedlňuje, že spolu s celou ochrannou známkou jsou chráněny i její jednotlivé části, neboť je chráněna ochranná známka jako celek, tedy ve tvaru (či vzhledu a znění), jak je zapsána. Druhá žalovaná měla zaregistrovánu slovní ochrannou známku ve tvaru „KARIERA“ již od roku 1994, tedy dříve, než byly registrovány ochranné známky žalobkyně. Uplatnila-li žalobkyně v žalobě nároky z titulu právní ochrany obchodní firmy a z titulu nekalé soutěže obou žalovaných, přičemž soudy nepřiznaly žalobkyni nároky ani z jednoho titulu (viz výše), pak její námitky, že nekalou soutěží zasáhly obě žalované do žalobkyniných práv k ochranným známkám, neobstojí.

Dovolatelka přehlíží, že skutkový základ sporu se v dovolacím řízení nemůže změnit a že přezkumná činnost dovolacího soudu směřuje k posouzení právní kvalifikace věci včetně procesních aspektů bez toho, že by byl oprávněn zasahovat do skutkového stavu, zjištěného v nalézacím řízení soudy nižších stupňů. Případná neúplnost nebo nesprávnost skutkových zjištění a závěrů, k nimž odvolací soud dospěl a na nichž své rozhodnutí založil, není totiž žádným z dovolacích důvodů uvedených v § 241a odst. 2 o. s. ř., nýbrž může být (při splnění dalších předpokladů) dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Tento dovolací důvod však není relevantním dovolacím důvodem v případě, že přípustnost dovolání má být založena podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., jak tomu je v souzené věci.

Obecně vzato se může soud dopustit nesprávným postupem při provádění dokazování i tzv. jiné vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Výjimečně může být v dané souvislosti relevantní i tento dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., avšak jen v případě, že otázka, zda je či není takové vady, vychází ze střetu odlišných právních názorů na výklad právního (procesněprávního) předpisu. Tak tomu však není v případě tvrzených vad dovolatelkou. (přípustnosti důkazů). K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a podle § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto (srov. právní názory vyjádřené např. v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006).

Lze tak uzavřít, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesením odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení mají žalovaní právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za jeden úkon právní služby (sepis vyjádření k dovolání), které sestávají z odměny za zastoupení jedním advokátem 8 775 Kč /§ 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, § 19a vyhl. č. 484/2000Sb., ve znění vyhl. č. 277/2006 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve

Vybrana_judikatura.indd 253 13.3.19 12:14

výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb. za jeden právní úkon právní služby (vyjádření k dovolání), při připočtení 20% DPH ve výši 1 815 Kč, tj. celkem 10 890 Kč.

Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení je žalobkyně povinna zaplatit k rukám advokáta, který obě žalované v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

33.1

Baborshop.cz – první stupeň

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

§ 2976, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Soud rozhodl, že žalovaný se zaregistrováním a užíváním domény baborshop.cz dopustil jednání, které je ve vztahu k žalobci (majiteli ochranné známky Babor) a soutěžiteli na českém trhu v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit žalobci újmu – ztížením možnosti nabízet své výrobky na českém trhu v národní doméně pod označením své ochranné známky. Užívání chráněného označení je výsadním právem majitele ochranné známky. Třetí osoby tak mohou činit pouze s jeho souhlasem či v souladu se zákonem a poctivými obchodními zvyklostmi.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 41 Cm 22/2012

Soudce/Senát: JUDr. Helena Nebesařová, JUDr. Irena Karpíšková, JUDr. Růžena Kučerová

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudkyň JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci žalobce: Dr. Babor GmbH & Co. KG, se sídlem Neuenhofstrasse 180, Aachen, SRN, zast. JUDr. Otakarem Svorčíkem, advokátem, Hálkova 2, Praha 2, proti žalovanému: NECY, s. r. o., se sídlem 763 21 Slavičín, Horní náměstí 839, IC: 28285425, o ochranu práv z ochranných známek, obchodní firmy a ochranu proti nekalé soutěži

takto:

I. Žalovaný je povinen zrušit registraci doménového jména baborshop.cz do deseti dnů od právní moci tohoto rozsudku.
II. Žalovaný je povinen zdržet se užívání označení „BABOR“ v názvu doménového jména.
III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení v částce 24 080Kč k rukám právního zástupce JUDr. Otakara Svorčíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal proti žalovanému ochrany práv z ochranných známek, obchodní firmy a ochrany proti nekalé soutěži. V žalobě uvedl, že je mezinárodní společností s dlouhodobou rodinnou tradicí. Je jednou z vedoucích značek v segmentu profesionální kosmetiky, kdy více než 40 distributorů a devět dceřiných společností po celém světě zajišťují zastoupení značky BABOR v 60 zemích. Žalobce nabízí své výrobky rovněž na českém trhu a vynakládá velké prostředky na jejich propagaci. Žalobce je vlastníkem řady ochranných známek, zejména slovní mezinárodní ochranné známky č. 370231 „Babor“ s prioritou od 15. 9. 1970, zapsanou ve třídách 3 a 5

Vybrana_judikatura.indd 254 13.3.19 12:14

a platnou i na území České republiky. Žalovaná společnost si zaregistrovala doménové jméno baborshop.cz dne 12. 11. 2011 s cílem nabízet k prodeji výrobky žalobce. Registrací a užíváním tohoto doménového jména dochází dle žalobce k porušování jeho práv k výše uvedené ochranné známky ve smyslu § 8 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a to s ohledem na zaměnitelnou podobnost, když žalovaný užívá doménové jméno pro shodné výrobky a služby, jako jsou zapsány ochranné známky žalobce. Žalobce pak zdůraznil, že žalovaný jistě k dalšímu prodeji výrobků žalobce nepotřebuje užívat označení BABOR v názvu doménového jména. Převzetí celé slovní ochranné známky žalobce do doménového jména tedy nemůže být ve smyslu § 10 zák. o ochranných známkách, považováno za označení nezbytné k určení účelu výrobku, jelikož se jedná o užívání, které je v rozporu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Žalobce dále uvedl, že označení „BABOR" je též součástí obchodní firmy žalobce. Registrací a užíváním sporného doménového jména se žalovaný dopustil také neoprávněného užívání obchodní firmy žalobce dle čl. 8 Pařížské unijní úmluvy. Současně se žalovaný dopouští vůči žalobci ve smyslu § 44 odst. 1 obch. zák. nekalé soutěže, neboť toto jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Soutěžní vztah mezi účastníky je dán střetem nabídky výrobků žalobce na společném tuzemském trhu, přičemž jejich shodným soutěžním záměrem je co nejvýhodněji prodat výrobky téhož druhu určitému okruhu možných zákazníků. Zaměnitelné označení domény s ochrannou známkou žalobce je objektivně způsobilé přivodit žalobci újmu a je schopno vyvolat mylnou domněnku, že doména náleží žalobci či jeho zástupci. Doména žalovaného může na spotřebitele působit klamavě s tím, že budí představu u spotřebitelů, že existuje obchodní propojení mezi žalovaným a žalobcem, že se jedná o součást distribuční sítě žalobce. Žalobce v této souvislosti odkázal na judikaturu ESD s tím, že mikroskopický text zcela v zápatí webové stránky žalovaného o tom, že se nejedná o oficiální stránky žalobce, je jen dle názoru žalobce dalším důkazem o nekalosoutěžním jednání žalovaného. Žalobce se proto z uvedených důvodů domáhá žalobou odstranění závadného stavu, neboť žalovaný si předmětné doménové jméno zaregistroval ve špatné víře. Žalovaný k výzvě žalobce konstatované protiprávní jednání odmítl.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Ve svém vyjádření uvedl, že oficiální český distributor kosmetiky Babor společnost Trend Cosmetics, s. r. o. prodává na Českém trhu tyto výrobky za vyšší ceny, než jsou prodávány v jiných členských zemích Evropské unie. Žalovaný se proto rozhodl k nákupu zboží Babor v jiném členském státě EU. Žalovaný má za to, že za podáním shora uvedené žaloby je snaha společnosti Trend Cosmetics s. r. o. diktovat cenové podmínky prodeje na českém trhu. Žalovaný dále uvedl, že doménové jméno slouží k identifikaci a vyhledávání určité domovské stránky s určitým obsahem, přičemž by mělo co nejlépe vystihovat obsah internetových stránek a zároveň zůstat jednoduchým a snadno zapamatovatelným. V opačném případě internetové stránky přicházejí o klíčové zákazníky. Z uvedeného důvodu žalovaný zvolil doménové jméno baborshop.cz, pod kterým provozuje internetový obchod výlučně s originálními výrobky Babor, neboť prostřednictvím internetových vyhledavačů prodej uvedeného zboží takto výrazně zlepšuje příliv potencionálních zákazníků žalovaného. Žalovaný pak v této souvislosti odkázal na vyčerpání práv dle § 11 odst. 2 zák. o ochranných známkách s tím, že dle judikatury ESD má obchodník v daném případě svobodu využívat ochrannou známku za účelem komercializace tohoto zboží. Žalovaný pak odmítl, že by navozoval dojem obchodního propojení s distribuční sítí žalobce či by těžil z dobré pověsti žalobce. Distribuční síť výrobků Babor v České republice se skládá ze shora uvedené společnosti, která prodává výrobky subjektům, které označuje za své partnery na svých internetových stránkách (viz babor-cz.eu), přičemž používá jednotný design internetových stránek. Žalovaný užívá pro prodej a nabízení výrobků Babor odlišný design internetových stránek. Žalovaný se rovněž domnívá, že z důvodu vyčerpání práv z ochranné známky se žalobce nemůže úspěšně domáhat neoprávněného užívání obchodní firmy. S odkazem na shora uvedené nemůže být jednání žalovaného v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Prodej zboží pod doménovým jménem, které by neobsahovalo slovo Babor, by byl obtížnější, neboť potencionální zákazníci by neměli představu o obsahu

Vybrana_judikatura.indd 255 13.3.19 12:14

předmětných stránek žalovaného. Žalovaný má dále za to, že text upozorňující, že se nejedná o oficiální stránky žalobce, je dostatečně výrazný.

Výpisem z databáze ochranných známek bylo prokázáno, že žalobce je mj. majitelem mezinárodní slovní ochranné známky č. 370231 „Babor" s právem přednosti 17. 1. 1970, zapsané pro třídy 3 a 5 výrobků a služeb. Z výpisu z registru doménových jmen bylo zjištěno, že žalovaný si dne 12. 11. 2011 zaregistroval doménové jméno „baborshop.cz". Z webových stránek žalovaného provozovaných pod uvedenou doménou bylo zjištěno, že žalovaný nabízí k internetovému prodeji kosmetické výrobky zn. Babor, přičemž na konci dole pod čarou je uvedeno malými písmeny upozornění, že se nejedná o oficiální stránky žalobce. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že výrobky žalobce označené předmětnou ochrannou známkou Babor se prodávají po celém světě, přičemž obchodní zastoupení má žalobce i v České republice. Z předložených propagačních materiálů pak lze odvodit, že žalobce či jeho smluvní partner na českém trhu na propagaci těchto výrobků vynakládá značné finanční prostředky. Spornou nebyla rovněž skutečnost, že mezi účastníky není žádný smluvní vztah, kdy žalobcem nebylo v řízení zpochybňováno, že žalovaný prodává v rámci internetových stránek pod předmětnou doménou originální výrobky zn. Babor uvedené na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Předně je třeba konstatovat, že právo žalovaného obchodovat s výrobky označenými ochrannou známkou žalobce, které byly uvedeny se souhlasem žalobce v členském státě Evropského společenství, jak má na mysli § 11 zák. o ochranných známkách o vyčerpání práv z ochranné známky, není předmětem sporu. Z titulu známkoprávního soud odkazuje i na § 10 odst. 1 písm. c) zák. o ochranných známkách. Podstatou judikatury ESD vztahující se k této právní úpravě, na kterou odkazuje i žalovaný, je závěr, že majitel ochranné známky je povinen strpět, pokud třetí strana užívá v obchodním styku ochrannou známku, je-li to za účelem informování veřejnosti o tom, že tato osoba se specializuje na prodej a je odborníkem na prodej a úpravu tohoto zboží, pokud se známka nepoužívá způsobem, který vytváří klamný dojem, že existuje obchodní propojení mezi tímto podnikatelem a majitelem ochranné známky, a že se tak děje v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi. Žalovaný si za účelem svého podnikání v rámci internetového obchodu s cílem zvýšení prodejnosti výrobků žalobce s chráněným označením Babor zaregistroval doménové jméno, které obsahuje znění předmětné slovní ochranné známky žalobce a zároveň i slovní prvek, který je stěžejním pro obchodní firmu žalobce. V řízení nebylo sporným, že žalobce prostřednictvím své smluvní distribuční sítě se rovněž snaží prosadit své výrobky Babor na českém trhu, přičemž investuje v této souvislosti značné finanční prostředky do reklamy této značky, která má v mezinárodním měřítku dlouholetou tradici, když předmětná mezinárodní ochranná známka žalobce má prioritu již od roku 1970. Nemůže být sporu o tom, že žalovaný již zaregistrováním sporné národní domény v roce 2009 do značné míry vyloučil žalobce jako majitele ochranné známky z prezentace jeho služeb na internetu, ostatně sám žalovaný v rámci obrany zdůrazňoval zásadní význam vyhledávače na internetu pod sporným doménovým jménem. Soutěžním záměrem žalovaného je tudíž získat na úkor žalobce jako majitele ochranné známky a soutěžitele na českém trhu neoprávněnou výhodu, těžící z žalobcem dlouholetého budování dobrého jména chráněné značky Babor. Tento závěr pak podtrhuje i obsah webových stránek žalovaného pod předmětnou doménou, kdy sdělení o tom, že se nejedná o oficiální stránky žalobce, je dle názoru soudu účelově umístěno nezřetelnou formou až v zápatí, aby po otevření a shlédnutí internetové nabídky žalovaného potencionální zákazník ve spojení se zněním pro něho klíčové domény obsahující označení Babor / příznačného pro obchodní firmu žalobce a jeho podnikání/ nabyl klamavého dojmu, že se jedná o distribuční síť žalobce, když kontakt na žalovaného a další klíčové informace pro nákup prezentovaného zboží jsou umístěny v záhlaví těchto stránek. Soud proto dospěl k závěru, že žalovaný zaregistrováním a užíváním předmětné domény ve znění baborshop.cz se dopouští jednání, které je ve vztahu k žalobci jako majiteli ochranné známky Babor a soutěžiteli na českém trhu v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit žalobci újmu, spočívající ve ztížení možnosti nabízet své výrobky na českém trhu v národní doméně .cz pod označením své ochranné známky. V této souvislosti

Vybrana_judikatura.indd 256 13.3.19 12:14

je třeba zdůraznit, že užívání chráněného označení je především výsadním právem majitele ochranné známky a třetí osoby tak mohou činit pouze s jeho souhlasem či v souladu se zákonem a poctivými obchodními zvyklostmi, jak bylo uvedeno shora. Ze všech shora uvedených důvodů proto soud dospěl k závěru, že registrací a užíváním předmětné domény se žalovaný dopustil dle § 44 odst. 1 obch. zák. ve vztahu k žalobci nekalé soutěže a zároveň zásahu do práv žalobce k předmětné ochranné známce dle zák. č. 411/2003 Sb., o ochranných známkách. Žalobu soud shledal důvodnou dle čl. 8 Pařížské úmluvy i z titulu ochrany obchodní firmy žalobce, neboť předmětné doménové jméno bylo žalovaným zaregistrováno později.

S ohledem na shora uvedené závěry soud žalobě s odkazem na § 53 obch. zák. a § 4 zák. č. 221/2006 Sb. a Pařížskou úmluvu v celém rozsahu vyhověl a uložil žalovanému odstranit závadný stav zrušením registrace předmětného doménového jména, což je plně v souladu s aktuální judikaturou (rozsudek NS ze dne 19. 4. 2012, 23 Cdo 3407/2010) a dále ve výroku II. bylo uloženo žalovanému zdržet se užívání předmětného označení v názvu doménového jména, neboť s ohledem na procesní stanovisko žalovaného může do budoucna hrozit, že žalovaný bude v protiprávním jednání pokračovat případnou opakovanou registrací či užíváním sporného doménového jména.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce byl ve sporu plně úspěšný. Pokud v průběhu řízení žalobce vypustil z petitu jeden zdržovací nárok týkající se předmětného doménového jména, neboť zdržovací nárok specifikovaný v bodě II. shora považoval pro účely žaloby za dostatečný, nejedná se o procesní neúspěch, jak mylně namítal žalovaný. Soud proto žalobci přiznal náhradu za soudní poplatky v celkové částce 5 000 Kč (1 000 Kč za PO a 4 000 Kč za výroky I. a II.) a dále za právní zastoupení odměnu dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, ve výši 15 000 Kč, dále 3x RP po 300 Kč plus 20 % DPH, celkem k náhradě 24 080 Kč.

34.1

Globtour.cz – první stupeň

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 423, § 2976, § 2981, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalovanému nelze uložit povinnost „zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ", jelikož ke dni rozhodnutí soudu byla doména globtour.cz registrována na žalobce. Jak vyplývá z Pravidel registrace doménových jmen ccTLD.CZ, nelze registrovat 2 shodné domény. Jelikož doména o znění globtour.cz již registrována byla (v době rozhodnutí na žalobce), nemohla být fakticky provedena registrace domény shodného znění pro žalovaného.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 19 Cm 69/2008

Soudce/Senát: JUDr. Roman Horáček, Ph.D., JUDr. Zuzana Čížková, JUDr. Monika Vacková

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Zuzany Čížkové a JUDr, Moniky Vackové ve věci žalobce: GLOBTOUR GROUP, a. s. se sídlem Panská 12, Bratislava, SR, IČ: 35894172 zastoupen Mgr. Petrem Balabánem advokátem se sídlem Šafaříkova 1, Praha 2 proti žalovanému: Globtour, spol. s r. o. (dříve Agentura Globtour, spol,

Vybrana_judikatura.indd 257 13.3.19 12:14

s r. o.) se sídlem Hanušova 24, Praha 4, IČ: 26170515 zastoupen Mgr. Helenou Kohoutovou advokátkou se sídlem Za Poříčskou branou 12, Praha 8, o ochranu proti jednání nekalé soutěže

takto:

I. Žaloba na uložení povinnosti žalovanému zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ se zamítá.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 81 540 Kč k rukám zástupce žalobce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 2. 6. 2008 domáhal ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaných, které spatřuje v tom, že žalovaný zneužívá doménu o názvu „GLOBTOUR" při své podnikatelské činnosti a tím vyvolává nebezpečí záměny s činností žalobce. Žalobce se domnívá, že tímto jednáním se žalovaný dopouští jednání v nekalé soutěži a porušuje jeho práva k ochranné známce.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil a uvedl, že nárok zcela neuznává. Uvedl, že doménu GLOBTOUR odkoupil od předcházejícího držitele a užívá ji pouze pro svou podnikatelskou činnost na vlastních webových stránkách. Na to, že se nejedná o nabídku služeb, žalobce výrazně na těchto stránkách upozorňuje. Žalobce se snaží neoprávněně zavázat na podnikatelskou činnost společnosti GLOBTOUR Praha, s. r. o.

Ve věci byl žalobcem před podáním žaloby podán návrh na vydání předběžného opatření, o kterém bylo soudem rozhodnuto tak, že soud požadované předběžné opatření nařídil ve vztahu k žalovanému usnesením zdejšího soudu č. j. 2 Nc l055/2008-42 ze dne 20. 5. 2008. Toto usnesení bylo k odvolání žalovaného Vrchním soudem v Praze usnesením ze dne 30. 9. 2008, č. j. 3 Cmo 313/2008-75, potvrzeno.

Ve věci již byl soudem prvního stupně vydán rozsudek č. j. 19 Cm 69/2008-216, který byl soudem odvolacím rozsudkem č. j. 3 Cmo 265/2009-282 k odvolání žalovaného potvrzen.

Ve vztahu k (původně) žalovanému č. 2 bylo řízení pravomocně skončeno.

Na základě podaného dovolání žalovaným (č. l) byly však oba rozsudky dovolacím soudem v části ve vztahu k (původně) žalovanému č. 1 rozsudkem ze dne 19. 4. 2012, č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, zrušeny s tím, že není možné žalovanému uložit povinnost „převést doménové jméno na žalobce'1 jelikož uložení takovéto povinnosti není možné.

Na jednání dne 23. 10. 2012 žalobce navrhl změnu žaloby (původně nárok II) a to takto: „Žalovaný je povinen zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ". Tuto změnu soud usnesením připustil.

Podle § 44 odst. 1 obch. zák. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Z výpisu z OR a seznamu sdružení soud zjistil údaje o účastnících.

Soud uvádí, že účastníci učinili najednání dne 30. 1. 2009 nesporná skutková tvrzení žalobce s výjimkou toho, že k převodu doménového jména GLOBTOUR.CZ na žalovaného č. 1 došlo ze společnosti Zájezdy.cz, spol. s. r. o.

Vybrana_judikatura.indd 258 13.3.19 12:14

S ohledem na změnu žaloby (ve zbývající části nároku po dovolání) se soud zabýval výhradně důvodností nároku po znění „Žalovaný je povinen zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ“, tak jak žalobce požadoval.

Mezi účastníky bylo nesporné, že ke dni 23. 10. 2012 je v databázi doménových jmen vedených správcem domén CZ-NIC, z. s. p. o. jako držitel této domény uveden žalobce. Tento zápis byl do této databáze vyznačen v důsledku předcházejících rozhodnutí soudů prvého stupně a soudu odvolacího. Tato skutečnost též byla soudem prokázána z výpis z registru domén ze dne 22. 10. 2012.

Z Pravidel registrace doménových jmen ccTLD.CZ čl. 2.8.5. soud vzal za prokázané, že není možné registrovat dvě shodné domény.

Po provedeném dokazování soud dospěl k následujícímu závěru. Žaloba nemůže být úspěšná.

Žalovanému nelze uložit povinnost „zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ“ z důvodu, že ke dni rozhodnutí soudu je doména globtour.cz registrována na žalobce, jak vyplývá z nesporných tvrzení účastníků. Jak vyplývá z Pravidel registrace doménových jmen ccTLD.CZ nelze registrovat 2 shodné domény. Jelikož doména o znění globtour.cz již registrována je (v současné době na žalobce), nemůže být fakticky provedena registrace domény shodného znění pro žalovaného, a proto mu takováto povinnost nemůže být uložena.

Nelze na základě „jakési domněnky o možném budoucím protiprávním jednání žalovaného 1“, která nebyla ani žalobcem upřesněna, pokud se týká skutkových tvrzení, do budoucna zakazovat jednání spočívající v registraci domény o shora uvedeném znění. Paradox takovéhoto případného rozhodnutí by byl zřejmý, pokud by sám žalobce v budoucnu užívání jména (označení) globtour opustil a toto „volné“ označení by si žalovaný registrovat jako doménu nemohl; ostatní soutěžitelé, na které by se rozhodnutí soudu nevztahovalo, však ano.

Z výše uvedených důvodů soud žalobu v této části zamítl, jelikož žaloba takovýto „preventivní“ charakter podle soudu přiznat nelze.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 3 o. s. ř. s ohledem na skutečnost, že žalobce byl neúspěšný pouze v poměrně nepatrné části tak, že mu přiznal náhradu nákladů řízení v plné výši.

Žalobci přísluší náhrada nákladů na právní zastoupení ve výši 81 540 Kč (zaplacený SOP za návrh na vydání předběžného opatření a za žalobu, celkem 1 500 Kč, 15 000,- Kč dle § 6 vyhl. č. 484/2000 Sb., 15 000 Kč za odvolací řízení, 15 000 Kč za dovolací řízení, 15 000 Kč za nové řízení v prvém stupni 2x 2 000 Kč dle § 9, RP 9x 300 Kč dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. + 20 % DPH ve výši 13 340 Kč) a proto soud žalovanému uložil, aby mu tyto náklady v plné výši uhradil.

34.2

Globtour.cz – druhý stupeň

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 423, § 2976, § 2981, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Žalovanému nelze uložit povinnost „zdržet se registrace domény GLOBTOUR.CZ“, jelikož ke dni rozhodnutí soudu byla doména globtour.cz registrována na žalobce. Jak vyplývá z Pravidel registrace doménových jmen ccTLD.CZ, nelze registrovat 2 shodné domény. Jelikož doména o znění globtour.cz již

Vybrana_judikatura.indd 259 13.3.19 12:14

registrována byla (v době rozhodnutí na žalobce), nemohla být fakticky provedena registrace domény shodného znění pro žalovaného.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. 3 Cmo 265/2009

Soudce/Senát: JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda

Rozsudek

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce GLOBTOUR GROUP, a. s., se sídlem Panská 12, Bratislava, SR, IČ 35894172, zastoupeného Mgr. Petrem Balabánem, advokátem se sídlem Šafaříkova 1, 120 00 Praha 2, proti žalovanému 1) Globtour, spol. s r. o. (dříve Agentura Globtour, spol. s r. o.), se sídlem Hanusova 24, Praha 4, IČ 26170515, zastoupenému Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem Za Poříčskou branou 12, 186 00 Praha 8, a žalovanému 2) CZ.NIC z. s. p. o., se sídlem Americká 525/23, Praha 2, IČ 67985726, zastoupenému JUDr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na Struze 1740/7, 110 00 Praha 1, o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, k odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, č. j. 19 Cm 69/2008-216,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje, ve výroku IV. mění tak, že první žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám advokáta Mgr. Petra Balabána na náhradu nákladů řízení 25 260 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. První žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám advokáta Mgr. Petra Balabána na náhradu nákladů odvolacího řízení 18 720 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok I.), uložil prvnímu žalovanému povinnost převést doménové jméno Globtour.cz na žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.), zamítl žalobu na uložení povinnosti druhému žalovanému provést registraci doménového jména Globtour.cz ve prospěch žalobce (výrok III.), o nákladech řízení mezi žalobcem a prvním žalovaným rozhodl tak, že prvnímu žalovanému uložil povinnost tyto nahradit žalobci v částce 21 500 Kč k rukám zástupce žalobce, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok IV.) a o nákladech řízení mezi žalobcem a druhým žalovaným rozhodl tak, že žalobci uložil povinnost tyto nahradit druhému žalovanému, k rukám jeho zástupce, v částce 11 781 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok V.). Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z tvrzení žalobce, který k odůvodnění nároků specifikovaných ve výrocích I. až III. rozsudku uvedl, že je zahraniční právnickou osobou, podnikající od 31. 5. 2005 na území České republiky prostřednictvím organizační složky a předmětem jeho podnikání je provozování cestovní kanceláře. Uvedl, že první žalovaný je od 12. 4. 2000 obchodní společností s předmětem podnikání reklamní a propagační činnost a koupě zboží za účelem dalšího prodeje. Druhý žalovaný je zájmovým sdružením právnických osob, zajišťujícím na území České republiky v rámci národní domény správu a registraci subdomén. Uvedl dále, že je vlastníkem kombinované ochranné známky GLOBTOUR, č. zápisu 291141, a dále kombinované ochranné známky GLOBTOUR PRAHA s. r. o., č. zápisu 188067. První žalovaný je s účinností od 5. 5. 2008 držitelem doménového jména globtour.cz, když předcházejícím držitelem byla společnost Zájezdy.cz, spol. s r. o., se sídlem ..., IČ ..., v jejíž prospěch byla tato doména zaregistrována dne 24. 11. 2005. Doména globtour.cz byla předchozím držitelem, posléze prvním žalovaným až do 14. 5. 2008 aktivně využívána k přímému

Vybrana_judikatura.indd 260 13.3.19 12:14

přesměrování návštěvníků této domény (tj. uživatelů internetu) na internetové stránky společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s. (www.zajezdy.cz), nabízející pod doménou zájezdy.cz služby cestovní agentury. Počínaje dnem 15. 5. 2008 změnil první žalovaný užívání domény globtour.cz tak, že po zadání internetové adresy www.globtour.cz do internetového vyhledávače došlo k přesměrování uživatele na stránky prvního žalovaného www.agentura2001.cz/d/g/, jež obsahovaly vyobrazení s textem Zájezdy.cz a dále text „Hledáte-li GLOBTOUR, hledejte jinde, ale dovolenou najdete zde". Po kliknutí na ikonu Zájezdy.cz se zobrazí internetové stránky domény www.zajezdy.cz s nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s. Podle žalobce se první žalovaný tímto svým jednáním dopustil nekalé soutěže dle § 44 obch. zák. a naplnil zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obch. zák.), parazitování na pověsti (§ 48 obch. zák.) a počínaje dnem 15. 5. 2008 rovněž zlehčování (§ 50 obch. zák.). Žalobce má dále za to, že první žalovaný výše popsaným jednáním zasáhl do práv žalobce k jeho obchodní firmě dle § 12 obch. zák., rovněž však i do práv žalobce k jeho ochranným známkám dle § 8 zák. č. 441/2003 Sb. Domáhal se proto nároků specifikovaných ve výrocích I. a II. rozsudku. Vzhledem k tomu, že druhý žalovaný je výhradním subjektem, zajišťujícím správu národních domén druhého stupně na území České republiky, žalobce vůči druhému žalovanému uplatnil uložení povinnosti provést požadovanou změnu v registraci domény globtour.cz.

První žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že nárok žalobce v celém rozsahu neuznává. Zdůraznil, že mezi žalobcem a prvním žalovaným neexistuje soutěžní vztah. Navíc zdůraznil, že uživatel internetu je na skutečnost, že se nejedná o nabídku žalobce, upozorněn textem „Hledáte-li GLOBTOUR, hledejte jinde", možnost záměny je tak vyloučena. Uvedl, že původním vlastníkem ochranné známky GLOBTOUR PRAHA s. r. o., č. zápisu 188067, byla společnost GLOBTOUR PRAHA s. r. o., která s účinností od 10. 10. 2005 upadla do konkursu a první žalovaný má za to, že se žalobce snaží navázat na pověst této společnosti, jež byla známa při výkonu své činnosti pod charakteristickým označením GLOBTOUR. Odmítl, že by porušoval žalobcova práva z jeho ochranných známek, když ty jsou zapsány pouze pro třídy 39 a 43, tedy činnosti odlišující se od předmětu podnikání prvního žalovaného. Odkázal taktéž na § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb. a zdůraznil, že vlastník ochranné známky nemůže třetím osobám zakázat užívání obchodní firmy. Navrhl, aby žaloba byla v části, týkající se prvního žalovaného zamítnuta. Druhý žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že není pasivně legitimován. Povinnosti požadované žalobou vůči druhému žalovanému jsou nadbytečné, jelikož v souladu s Pravidly registrace doménových jmen provede druhý žalovaný kroky stanovené pravomocným soudním rozhodnutím, směřujícím ke změně držitele domény, bez ohledu na to, zda je účastníkem řízení či nikoli. Navrhl proto, aby žalobu v části, týkající se druhého žalovaného, soud zamítl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.

Soud prvního stupně uplatněné nároky posoudil podle § 44 obch. zák., podle § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a dospěl k závěru, že jednání prvního žalovaného je jednáním nekalosoutěžním dle § 44 odst. 1 obch. zák. a speciální skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 obch. zák., když žalovaný na doméně globtour.cz umožnil nabízení služeb prodeje zájezdů společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s. a následně na nich uváděl „Hledáte-li GLOBTOUR hledejte jinde, ale dovolenou najdete zde", přitom však první žalovaný je jediným, kdo za obsah www stránek na doméně globtour.cz odpovídá. Soud prvního stupně dospěl dále i k závěru, že jednáním prvního žalovaného došlo k zásahu do práv žalobce z jeho ochranných známek. Vzhledem k tomu, že žalobou nebyl uplatněn nárok na změnu obchodní firmy, soud prvního stupně se zaměnitelností obchodních firem nezabýval. V řízení bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem ochranné známky č. 188067 s prioritou od 6. 10. 1994, když předchozím vlastníkem byla společnost GLOBTOUR PRAHA, s. r. o., dále vlastníkem ochranné známky č. 291141 s prioritou od 6. 2. 2007. V řízení bylo dále prokázáno, že žalobce nabízí své služby na www.ckglobtour.cz. Doména www.globtour.cz byla registrována od 24. 11. 2005 pro společnost Zájezdy.cz, spol. s. r. o. a následně převedena na prvního žalovaného. Prokázáno bylo i to, že na webových stránkách www.globtour.cz je po přesměrování na

Vybrana_judikatura.indd 261 13.3.19 12:14

stránky www.zájezdy.cz umístěna nabídka společnosti Agentura zájezdy.cz, a. s. Soud prvního stupně zdůraznil, že první žalovaný mohl svou doménu globtour.cz využívat pro své podnikání bez omezení, ale ne takovým způsobem, aby vyvolával dojem spojení se žalobcem tím, že na těchto webových stránkách nabízí prodej zájezdů a dovolené. Z těchto důvodů soud vyhověl nárokům žalobce, uvedeným ve výroku I. a II. rozsudku. Požadavek žalobce na uložení povinnosti druhému žalovanému (výrok III. rozsudku) soud prvního stupně zamítl s odůvodněním, že druhý žalovaný nemůže provést registraci domény globtour.cz ve prospěch žalobce, jelikož sporná doména již registrována je. Výroky o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 142 odst. 1 o. s. ř.

Proti výrokům I. a II. a souvisejícímu výroku IV. rozsudku podal včas odvolání první žalovaný, a to z důvodů, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označením důkazů a neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly doposud uplatněny a dále, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 205 odst. 2 písm. c), d), e), f) a g) o. s. ř.). Za nesprávné skutkové zjištění odvolatel označil zejm. zjištění soudu prvního stupně uvedené v rozsudku, a to, že na doméně globtour.cz byl umístěn určitý obsah, že první žalovaný využil situace vzniklé při prohlášení konkurzu na společnosti Globtour Praha, s. r. o. tím, že nechal pro sebe registrovat doménu globtour.cz a umožnil na ní prodej zájezdů a také že žalobce a první žalovaný jsou soutěžitelé. Soudu prvního stupně dále vytkl, že nezjistil, že první žalovaný užíval doménu globtour.cz pouze od 5. 5. 2008 do 26. 5. 2008, kdy užívání této domény bylo zablokováno předběžným opatřením. Vyzdvihl, že není v této věci pasivně legitimován, když nelze klást mu za vinu případné protiprávní jednání předchozího držitele domény globtour.cz. Uvedl dále, že bezprostředně po převodu domény globtour.cz na svou osobu zabránil jejímu dalšímu přesměrování na webové stránky www.zajezdy.cz, ale začal tuto doménu směřovat na svoje vlastní stránky, kde uvedl i příslušné vysvětlení „Hledáte-li globtour, hledejte jinde". Uvedl znovu, že své jednání nepovažuje za nekalosoutěžní a že zde mezi účastníky řízení neexistuje soutěžní vztah, nezasáhl ani do práv žalobce z jeho ochranných známek. Zdůraznil, že neexistují zákonné důvody, za kterých je možné vlastnické právo k doméně globtour.cz omezit, popř. vlastnického práva úplně zbavit ve smyslu povinnosti převést doménu na žalobce. Uvedl, že zde existují další skutečnosti nebo důkazy, které nebyly dosud uplatněny ve smyslu § 205a o. s. ř., zejm. že došlo ke změně obchodní firmy prvního žalovaného, také, že cestovní kancelář žalobce GLOBTOUR GROUP, a. s. není v konkurenčním vztahu s cestovními agenturami. V neposlední řadě vyzdvihl, že soud prvního stupně porušil rovnost účastníků řízení a nedostatečně odůvodnil své rozhodnutí. Ze všech výše uvedených důvodů navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil, žalobu v odvoláním napadeném rozsahu zamítl a prvnímu žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, popř. aby rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K odvolání prvního žalovaného se vyjádřil podrobně žalobce ve svém podání ze dne 22. 7. 2009, v němž po rekapitulaci skutkových zjištění podrobně rozebral argumentaci odvolatele, jež dle žalobce základní závěry rozsudku soudu prvního stupně nejen nevyvrací, ale ani nezpochybňuje. Navrhl, aby rozsudek byl jako správný co do právních i skutkových závěrů odvolacím soudem potvrzen a žalobci přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 – dále jen „o. s. ř." – v souladu s čl. II bodem 10. zák. č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I., II. a v souvisejícím výroku IV. (když řízení ve vztahu k druhému žalovanému zamítavým výrokem III. a souvisejícím výrokem o nákladech řízení V. bylo pravomocně skončeno) a dospěl k závěru, že odvolání prvního žalovaného není důvodné.

Vybrana_judikatura.indd 262 13.3.19 12:14

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, doplnění, jež navrhovali účastníci řízení o odvolání a odvolací soud jim i zčásti vyhověl, se jeho zásadních zjištění podstatněji nedotkla. Pokud nepovažoval za potřebné soud prvního stupně vyslechnout jednatele prvního žalovaného, jak mu odvolatel vytkl, pak nelze v tom shledat vadu řízení – tvrzení, k němuž byl jeho výslech navržen, jednak nebyla podstatná, jednak vyšla najevo z jiných, již provedených důkazů. Skutečnost, že soud prvního stupně neprovedl některý z účastníkem navržených důkazů v souladu s § 120 odst. 1 o. s. ř., nelze pokládat za porušení rovnosti práv účastníků řízení, jak tvrdí odvolatel. Zjištění soudu prvního stupně i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel a lze uvést, že se ztotožnil i s výsledným jeho právním hodnocením v tom směru, že jednání prvního žalovaného je jednáním porušujícím práva žalobce. Pro ověření stavu věci a úplnost zjištění odvolací soud opakoval dokazování zčásti již v řízení uplatněnými důkazy – výpisy z veřejně přístupných částí registrů a webovými stránkami ohledně údajů o účastnících odvolacího řízení, ochranných známkách, o jejich doménových jménech a podobě webových stránek předmětných domén, o držitelích domén a subjektech, na jejichž stránky bylo odkazováno, včetně jejich personálního propojení, dále pak dokazování doplnil podle návrhů účastníků, vše se zjištěními, jak o nich dále.

Předmětem sporu a odvolacího řízení jsou nároky žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz a na odstranění závadného stavu uložením povinnosti prvnímu žalovanému převést toto doménové jméno na žalobce. Oba tyto nároky žalobce tvrdil jako nároky z jednání nekalé soutěže a z porušení práv z ochranných známek, tedy dle 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“) a podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o ochranných známkách“) a § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, vedle toho tvrdil žalobce i porušení svých práv z obchodní firmy podle § 12 obch. zák. Vlastní zásah do uvedených práv a projev nekalé soutěže spatřoval žalobce v užívání doménového jména globtour.cz k nabídce zájezdů, tj. k činnosti, v níž žalobce s obchodní firmou GLOBTOUR GROUP, a. s., na území ČR podniká a pro niž užívá a je oprávněn užívat i ochranné známky, jež obsahují slovní prvek globtour. Soud prvního stupně shledal uplatněné nároky za důvodné pro porušení práv z ochranné známky a pro jednání nekalé soutěže, proto i odvolací soud své posouzení na tato práva soustředil, žalovaný vedle řady dalších námitek, jak k nim i dále, zejména zpochybnil naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže a tvrdil omezení práv vlastníka ochranné známky zněním své obchodní firmy.

Skutkový stav vyplývá z nesporných údajů veřejně přístupných rejstříků, doplněných zjištěním soudu prvního stupně z jím provedených důkazů a po aktualizaci a dalším doplnění dle návrhů účastníků v odvolacím řízení lze jej shrnout (s odkazem rovněž na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně) následovně:

Žalobce byl zapsán do obchodního rejstříku SR k 23. 7. 2004 pod obchodní firmou GLOBTOUR GROUP, a. s., na území ČR podniká organizační složkou, zapsanou do obchodního rejstříku k 31. 1. 2005 s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře. Žalobce je vlastníkem (od 8. 2. 2007) ochranné známky kombinované č. 188067 se slovními prvky globtour PRAHA, s. r. o. s právem přednosti od 6. 10. 1994, jež je zapsána mj. pro provozování cestovní kanceláře ve službách třídy 39, dále ochranné známky kombinované č. 291141 se slovním prvkem globtour s právem přednosti od 6. 2. 2007, zapsané rovněž mj. pro organizování zájezdů a další služby cestovní kanceláře ve třídách 39 a 43. Na internetu v tuzemské národní doméně .cz nabízí žalobce své služby v doméně ckglobtour.cz, glob.cz či globtour-bratislava.cz. Již zde je třeba uvést, že změna vlastníka ochranné známky (§ 15 zák. o ochranných známkách) nemá žádný vliv na účinky ochranné známky, jež jsou spojeny se zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek (§ 28 odst. 3 zák. o ochranných známkách) a s prioritou, jež se pojí se dnem podání přihlášky.

Vybrana_judikatura.indd 263 13.3.19 12:14

První žalovaný byl zapsán pod obchodní firmou Agentura 2001, spol. s r. o., do obchodního rejstříku 12. 4. 2000, během řízení k 5. 9. 2008 změnil svou obchodní firmu na Agentura Globtour, spol. s r. o., k 11. 3. 2009 na Globtour, spol. s r. o., dříve (do 12. 3. 2009) s předmětem podnikání reklamní a propagační činnost, koupě a prodej, nyní s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, jednatelem společnosti je Michal Heřmanský, jako společník je zapsán „Místní jednotka Sdružení 2001, Praha 7, Milady Horákové 63". Tento společník svůj podnik prodal – dle údajů v obchodním rejstříku – Místní jednotce, spol. s r. o., IČ 27589587, jež je tedy jeho právním nástupcem. Jednatelem uvedené spol. s r. o. v rozhodné době přebírající jmění společníka prvního žalovaného byl J. H. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s., bylo zjištěno, že zapsána byla do obchodního rejstříku k 5. 4. 2007 s předmětem podnikání provozování cestovní agentury, předsedou představenstva je Ing. I. U., místopředsedou J. H. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Zájezdy.cz, spol. s r. o., bylo zjištěno, že byla zapsána do obchodního rejstříku k 21. 4. 1999, mj. podniká jako cestovní agentura, jednateli jsou mj. Ing. I. U. a J. H. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti AliaWeb.cz, a. s., bylo zjištěno, že zapsána byla do obchodního rejstříku k 28. 2. 2000, předsedou představenstva je J. H., členem mj. J. K.

Z nesporných zjištění i údajů, získaných ve vyhledávači (Whois) na stránkách CZ.NIC, z. s. p. o. (http://www.nic.cz/whois), bylo zjištěno, že první žalovaný je držitelem doménového jména globtour.cz, a to od 5. 5. 2008, poté, co do té doby od 24. 11. 2005 jím byla společnost Zájezdy.cz, spol. s r. o. a posléze (po svém vzniku k 5. 4. 2007) po prodeji podniku k 1. 5. 2007 se držitelem doménového jména stala společnost Agentura Zájezdy.cz, spol. s r. o., kontaktní osobou dle výpisu je J. K. Z údajů CZ.NIC dále bylo zjištěno, že první žalovaný je rovněž držitelem doménového jména firotur.cz, kontaktní osobou je M. H., dočasným a technickým kontaktem J. K. a I. U., shodné platí i o doménovém jméně globtur.cz. Z údajů již uvedeného vyhledávače CZ.NIC dále plyne, že držitelem doménového jména zajezdy.cz je Agentura Zájezdy.cz, a. s., doménového jména agentura2001.cz je Agentura 2001, spol. s r. o. (původní znění firmy prvního žalovaného).

Z exekutorského zápisu 76 EZ 03/10 ze dne 23. 2. 2010 bylo zjištěno, že sídlo prvního žalovaného se ve volně přístupných prostorách objektu na adrese dle výpisu z obchodního rejstříku ... nenachází. Z exekutorského zápisu 76 EZ 02/10 ze dne 4. 2. 2010 bylo zjištěno, že po zadání označení www.firotur.cz se zobrazí internetová stránka na adrese http://www.agentura2001.cz/d/ft/, jež obsahuje text: Hledáte-li „firotur", hledejte jinde. Dovolenou najdete zde". Po kliknutí na slovo zde došlo k otevření internetové stránky http://www.zajezdy.cz/, obsahující nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu. Uvedené odvolací soud v průběhu jednání zjistil rovněž při zadání údaje firotur.cz do internetového vyhledávače v počítači, umístěném v jednací síni.

První žalovaný je rovněž vlastníkem zapsané ochranné známky kombinované globtour č. 303316 s právem přednosti od 15. 9. 2008, jež se však organizování zájezdů a služeb cestovní kanceláře netýká (chráněna je pro služby třídy 38 – tiskové agentury, poskytování internetových diskusních fór, elektronická pošta, posílání zpráv, poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti a třídy 45 – poskytování licencí na počítačový software, registrace názvů domén, vyhledávání informací o předcích osob, zprostředkovatelství). Z listiny týkající se nemocenského pojištění a dohody o rozvázání pracovního poměru, uzavřené společností AliaWeb, spol. s r. o., zastoupené J. H., a pracovníkem M. H., ze dne 29. 2. 2008 bylo zjištěno, že strany dohody sjednaly ukončení pracovního poměru jmenovaného pracovníka u uvedené společnosti k 29. 2. 2008.

Nebylo ani sporné, že do splnění příkazu vydaného předběžného opatření, jímž byly stránky vyřazeny z provozu (do 26. 5. 2008), byl zájemce o stránky pod doménovým jménem globtour.cz přesměrován automaticky na stránku prvního žalovaného (v doméně agentura2001.cz), obsahující text: „Hledáte-li globtour, hledejte jinde … ale dovolenou najdete zde.", s tím, že při odkliknutí „zde", případně tam obsažené ikony s textem „Zájezdy.cz", se zájemce ocitl na stránkách v doméně zajezdy.cz s nabídkou turistických pobytů a zájezdů do zahraničí i v tuzemsku (různých cestovních kanceláří,

Vybrana_judikatura.indd 264 13.3.19 12:14

nikoli však žalobce). Uvedený přístup až na stránky s nabídkou zájezdů je dokumentován exekutorským zápisem ze dne 15. 5. 2008. Ještě předtím (tj. do 14. 5. 2008, a po dobu držení doménového jména společností Agentura Zájezdy.cz, spol. s r. o. do 5. 5. 2008) byl zájemce po zadání doménového jména globtour.cz přímo přesměrován na nabídku zájezdů na stránkách zajezdy.cz, jak ostatně žalobce prokázal exekutorskými zápisy ze dne 10. 4. 2008 a 14. 5. 2008. Z obsahu spisu dále plyne, že žalobce doručil dne 14. 4. 2008 předchozímu držiteli domény globtour.cz svou výzvu k zdržení se protiprávního jednání a k nápravě závadného stavu, předběžné opatření soudu ze dne 20. 5. 2008 se zákazem dispozice s doménovým jménem bylo řádně doručeno prvnímu žalovanému až dne 28. 7. 2008 (usnesení nabylo právní moci 29. 10. 2008), předtím však bylo doručeno druhému žalovanému k 26. 5. 2008, jenž k tomuto datu další užívání domény znemožnil, žaloba ve věci byla podána dne 2. 6. 2008, první žalovaný k první změně své obchodní firmy (na Agenturu Globtour, spol. s r. o.) přistoupil dne 28. 8. 2008, dne 15. 9. 2008 podal přihlášku své ochranné známky globtour, ke druhé změně znění obchodní firmy (na stávající znění) přistoupil dne 12. 2. 2009 (notářské zápisy, zachycující rozhodnutí jediného společníka o změně obchodní firmy, přístupné na internetu).

Vzhledem k soukromoprávní povaze smluvně získaného práva k doménovému jménu (v právním řádě nijak neupravenému) je třeba uvést, že právní teorie jednotně odmítla názor, že právo k doméně je právem vlastnickým, neboť nejde o věc v právním smyslu, jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, příp. skupiny počítačů v síti (srov. Trapl, V. Právní problematika národních domén. cz. Sborník z konference VŠVSMV Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit. Praha 2007, s. 15–22, Pelikánová, R., Čermák, K., jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 39–46). Shodně se smluvními podmínkami, jež přihlašovatel doménového jména ve smluvním vztahu k registrátorovi akceptuje, tak lze uvažovat o držiteli domény a jejího označení – doménového jména. Neobstojí proto obrana argumentující nedotknutelností vlastnického práva. Pokud pak jde o možnost soudním rozhodnutím převést doménové jméno, pak i toto odpovídá jednak již zmíněným smluvním podmínkám, jednak úpravě nároků z porušení práv. Zásadním je, zda oprávněnému zákonná úprava umožňuje uplatnit nárok na odstranění závadného stavu (zde je takový nárok přiznán jak zákonem o ochranných známkách, resp. dnes zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, tak obchodním zákoníkem), je rozhodné, zda právo na odstranění závadného stavu, jenž je tvrzen jako důsledek zásahu do práv z ochranných známek a jednáním nekalé soutěže, vzniklo a trvá i v době rozhodnutí soudu, a je rozhodné, zda k odstranění závadného stavu dojde převodem doménového jména. Pokud je tedy v řízení prokázán závadný stav, založený případně již registrací a dalším užíváním doménového jména, je třeba posoudit, zda uplatněný požadavek (převod doménového jména na žalobce) je právě tím prostředkem, jímž bude závadný stav odstraněn. Pokud soud učiní závěr o tom, že nápravou závadného stavu, jenž zde je dán, může být právě žalobcem uplatněný převod doménového jména a že tento požadavek nepřekračuje rámec práva na odstranění závadného stavu (tedy i souvisí s porušeným právem, s povahou zásahu do něho a není k nim zcela nepřiměřený), pak lze rušiteli práv povinnost doménové jméno převést na oprávněného uložit rozhodnutím soudu, a je tomu tak – jak shora uvedeno – na základě a v rozsahu zákona. K další námitce odvolatele k možnému právu třetích osob na užívání domény je třeba jen uvést, že takové údajné právo není pro rozhodnutí věci nijak rozhodné a nelze k němu přihlížet, neboť soud posuzuje v tomto řízení výhradně nároky žalobce z těch právních titulů, jak byly v žalobě tvrzeny a skutkově vymezeny, nikoli případné nároky další osoby.

Při posouzení kolize předmětného označení globtour s označením formálně chráněným pro žalobce, ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, významnou je otázka zaměnitelnosti obou označení, ta je v zásadě otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele, zde i s přihlédnutím k prostředí internetu. Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. rozhodnutí sbírky Vážný např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií současnou (viz např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. *Obchodní zákoník. Komentář*. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 145

Vybrana_judikatura.indd 265 13.3.19 12:14

a násl., Munková, J. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 70 a násl., včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P. *Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži*. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti určitého označení s formálně chráněným označením a pro jejich kolize. Z uvedeného plyne, že přímo k zodpovězení otázky zaměnitelnosti označení nelze zadat znalecký posudek, avšak skutková zjištění, učiněná soudem, jsou podkladem, z něhož se úsudek soudu odvíjí. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje, jak již uvedeno, z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele", jenž v sobě sjednocuje („průměruje") zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, návštěvníků internetových stránek a té části veřejnosti, jež se s účastníky a jejich produkty setkává či je vyhledává, přičemž se pro něho předpokládá „rozumná míra pozornosti a opatrnosti" – viz bod 18 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách.

Podstatným dále pro rozhodnutí věci – pro účely naplnění znaku nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák. i omezení práva vlastníka ochranné známky dle § 10 odst. 1 zák. o ochranných známkách – se jeví posouzení existence dobré víry jako hlediska k rozlišení jednání, jež je učiněno (či nikoli) v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Dobrá víra se obecně v jednání, jež souvisí s účastí v hospodářské soutěži i při uplatnění různých práv předpokládá, zachování a ochrana korektnosti a „fér" jednání je také cílem a smyslem systému práva proti nekalé soutěži. Jak uvedl Ústavní soud: Právo na svobodné podnikání podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod je nutno vykládat spolu se zásadou materiálního právního státu, zakotvenou v čl. 1 odst. 1 Ústavy. Takto vyloženo dává uvedené ustanovení obecným soudům povinnost poskytnout ochranu podnikatelské činnosti, pokud je do ní zasaženo způsobem, který se příčí elementárním pravidlům férovosti a dobrým mravům soutěže (Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 ze dne 11. 9. 2009). Dobrou vírou je podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98, publikovaném pod č. 56 v časopise Soudní judikatura, roč. 1999, s. 211, „… vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře." Naopak při vymezení zlé víry je možno vyjít z definice, obsažené v Případové studii zlé víry Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante, č. j. HOM/02/08, jež je dostupná na internetu, webových stránkách http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf. Dokument uvádí, že za zlou víru lze považovat „nečestnost, která není v souladu se standardy poctivého obchodního styku dodržovaného rozumnými a zkušenými subjekty v dotčené oblasti". Ohledně dalšího vymezení pojmu, např. pro známkoprávní řízení, lze odkázat na rozsudek ESD ze dne 11. 6. 2009 ve věci C-529/07Lindt vs. F. Hauswirth. Absenci dobré víry či zlou víru lze zde pro toto řízení ve stručnosti charakterizovat jako jednání směřující k nekorektnímu, nepoctivému využití soutěžních výkonů někoho jiného ve svůj prospěch, za situace, kdy jednající si je vědom bezprávnosti svého jednání nebo by si jí s ohledem na okolnosti měl být vědom.

Nedostatek dobré víry v dané věci úzce souvisí s personálním propojením (jak shora uvedeno a jež je dáno stálým okruhem opakujících se několika fyzických osob v rozhodném postavení) všech společností, jež se vystřídaly v držení domény globtour.cz (a proto nemá až tak zásadní význam obrana prvního žalovaného, jenž se snaží striktně oddělit činnost všech těchto společností od společnosti prvního žalovaného tvrzením, že s nimi první žalovaný „nemá nic společného") – první žalovaný, Zájezdy.cz, spol. s r. o., Agentura Zájezdy.cz, spol. s r. o., včetně společnosti technicky její činnost zajišťující (AliaWeb.cz, a. s.) a společnosti, v jejíž prospěch činnost všech takto zúčastněných směřovala – provozovatele internetového obchodu Zájezdy.cz na stránkách stejnojmenné domény. Odvolací soud proto dále vychází z toho, že je zde dána jednota vůle v jednání těchto propojených společností (dále jen „spřízněné společnosti" nebo „seskupení společností") a že proto není na místě přísně rozlišovat, která z takto spřízněných společností právě v dané věci a časovém okamžiku jednala, naopak že je proto třeba i jednání dalších spřízněných společností prvnímu žalovanému v tomto řízení přičítat.

Vybrana_judikatura.indd 266 13.3.19 12:14

Své nároky žalobce uplatnil především jako nároky z jednání nekalé soutěže prvního žalovaného. Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 obch. zák. je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Projevem jednání nekalé soutěže prvního žalovaného dle žalobce bylo pokračování v jednání předchozího držitele doménového jména, jenž zájemce o doménové jméno globtour, kde veřejnost očekává a předpokládá prezentaci společnosti žalobce, jež od roku 2005 na českém trhu nabízí své produkty, popř. předpokládá prezentaci „cestovní kanceláře GLOBTOUR", přesměroval na stránky zájezdů spřízněné cestovní agentury buď přímo, nebo později pomocí nabídky ikony internetového obchodu Zájezdy.cz a možnosti jejího odkliknutí (nebo na zde v textu užitého sloganu Hledáte-li ...), tedy s vědomím prvního žalovaného realizované užívání webových stránek dané domény tak, že nejdříve přímo, později nepřímo (pokud zájemce hodlá si vybrat z nabídky zájezdů bez dalšího vyhledávání, pak je nucen k „volbě" stránek spřízněné agentury) je přiveden na stránky konkurenta žalobce s nabídkou produktů, spadajících do předmětu činnosti žalobce. Obrana žalovaného pak stojí na tvrzení, že pro jeho jednání chybí naplnění zejména podmínky soutěžního vztahu a rozporu s dobrými mravy soutěže. Pokud jde o podmínku jednání v hospodářské soutěži, pak Nejvyšší soud ČR např. v rozsudku ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001, uveřejněném pod č. 203 v časopise Soudní judikatura č. 11, roč. 2003 (též jako R 49/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) přijal závěr, podle kterého pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je ve smyslu § 44 odst. 1 obch. zák. jednáním v hospodářské soutěži, je podstatné to, zda šlo o jednání soutěžitele, tedy zda bylo toto jednání motivováno soutěžním záměrem a nikoli záměrem jiným. Není pochyb o tom, že tento záměr v jednání spřízněné společnosti zde byl dán již samotnou registrací doménového jména globtour.cz a odpovídá určité obchodní strategii celého seskupení, vyjde–li odvolací soud z faktu, že pro sebe tyto společnosti registrovaly doménová jména zaměnitelná s cestovními kancelářemi nejen žalobce, ale i FIRO-tour, a. s. Tento soutěžní záměr je pak dán i následně v jednání prvního žalovaného, jenž vedl zájemce o stránky globtour.cz (kde předpokládali stránky žalobce či „cestovní kanceláře GLOBTOUR") až na stránky konkurenta žalobce, s prvním žalovaným spřízněné cestovní agentury. Neobstojí námitky prvního žalovaného o tom, že jeho předmět podnikání je zcela odlišný a že stránky globtour.cz neměly obsah a proto byly nezávadné – rozhodná je sama povaha závadného jednání, v němž vůlí prvního žalovaného byl zájemce při zadání zvoleného doménového jména přesměrován na další stránky, tj. veden cíleně ke stránkám spřízněné cestovní agentury, konkurenta žalobce. Neobstojí dále rovněž ani obrana, že první žalovaný neměl pro krátkost času možnost zvolit pro stránky nové zaměření – příklad stránek domény firotur.cz jasně dokládá, že cílem seskupení společností je i prostřednictvím zaměnitelných (s názvy cestovních kanceláří) domén přivádět návštěvníky na stránky zájezdy.cz. Uvedené námitky prvního žalovaného jsou proto zcela účelové a jeho jednání (včetně jednání spřízněných společností, jež mu je třeba přičíst) nelze považovat za jednání v dobré víře, jak bylo shora vymezeno. S vědomím toho, že může zde být určitý okruh návštěvníků, kteří žádají volbou doménového jména globtour.cz pro sebe nabídku zájezdů žalobce či „cestovní kanceláře GLOBTOUR", registroval předchozí s prvním žalovaným spřízněný držitel předmětné doménové jméno a užíval je on i další držitelé po něm následující s cílem využít pro sebe tuto známost označení GLOBTOUR. Účelovou a spekulativní však byla i volba obchodní firmy prvního žalovaného, jež sama o sobě je klamavou a zaměnitelnou se zněním obchodní firmy žalobce, a ani pro toto jednání nelze dobrou víru prvního žalovaného shledat. Nové znění obchodní firmy (opět zasahující do práv žalobce) bylo totiž jen prostředkem k odůvodnění držení doménového jména daného znění, jež ovšem seskupení společností, jehož součástí první žalovaný je, nabylo daleko předtím. Doplnit je třeba dále, že z hlediska soutěžního vztahu není rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou, na shodné straně dané části trhu shodně soutěží o zájem kupujících. Je třeba uzavřít, že soutěžní vztah účastníků, jako podmínka hodnocení jednání podle § 44 odst. 1 obch. zák., je dán.

Tím, že zájemce o doménu globtour.cz byl přiveden k nabídce zájezdů konkurující agentury, bylo jednání prvního žalovaného způsobilé přivodit žalobci újmu, a to i v možnosti záměny prvního žalovaného včetně s ním spřízněných společností se žalobcem a záměny jejich soutěžních výkonů (i co

Vybrana_judikatura.indd 267 13.3.19 12:14

do navození klamné představy o možném propojení personálním či organizačním těchto účastníků), přičemž k samotné možnosti záměny lze odkázat na vymezení výše. Pokud jde o naplnění podmínky rozporu jednání s dobrými mravy soutěže, pak je třeba připomenout, že zákon pojem dobrých mravů nedefinuje a s ohledem na dosud publikovanou judikaturu lze dovodit, že dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém a jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého jednání. Rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení (tak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005). Rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá právě v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Rozhodné v tomto směru je, že soutěžní záměr prvního žalovaného (resp. jenž je třeba prvnímu žalovanému přičíst) znamená vyloučení žalobce z prezentace jeho služeb a nabídky na internetu v národní doméně pod označením globtour.cz, které veřejnost pro něho předpokládá, logicky očekává a s nabídkou „cestovní kanceláře GLOBTOUR“ (aniž v tomto rozlišuje, že zde fungovala dříve jiná stejnojmenná společnost) spojuje. Rozhodné dále je, že první žalovaný a jeho předchůdci ze spřízněných společností, označení neregistrovali a neužívali pro sebe v dobré víře, ale naopak je zde jednoznačný jejich záměr těžit z toho, co bylo již shora popsáno – tj. že návštěvník stránek v doméně globtour.cz bude předpokládat zde nabídku žalobce (či jiné „cestovní kanceláře GLOBTOUR“) pro prostředí internetu a stránky proto navštíví (nikoli proto, že jde o nabídku prvního žalovaného či dalších s ním spřízněných společností), tedy těžit pro sebe prospěch ze známosti samotného označení GLOBTOUR. Toto svědčí dále i pro záměr znemožnit žalobci toto označení využít k provozování obchodní činnosti na internetu. Odvolací soud uzavřel, že první žalovaný vytýkaným jednáním jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť tím využil pro sebe známost označení GLOBTOUR a přisvojil si tak soutěžní výkony jiného, dále odňal žalobci možnost prezentovat své podnikání pod doménou, na níž i veřejnost takovou prezentaci ohledně žalobce by důvodně v prostředí internetu předpokládala. Je proto i nepochybné, že jednání prvního žalovaného je způsobilé žalobci přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili.

Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud učinil závěr, že jednání prvního žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání tohoto žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 46 obch. zák., neboť označení domény globtour.cz bylo způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobce mylnou domněnku o tom, že na stránkách takto označených nalezne informace žalobce se týkající a jeho internetové produkty, dále pak skutkovou podstatu § 47 písm. a) obch. zák., neboť jednání navodilo možnost přímé i nepřímé záměny s prvním žalovaným spřízněných společností se žalobcem, a § 48 obch. zák., pokud určitou známost označení GLOBTOUR pro své podnikání, resp. spřízněné společnosti, hodlal první žalovaný využít. Doménu s tímto označením, nyní náležející prvnímu žalovanému, vyhledají (a tím mohou přinést prospěch prvnímu žalovanému) zájemci, resp. si ji ve vyhledávači zadají, právě pro pověst podniku žalobce, resp. pro pověst „cestovní kanceláře GLOBTOUR“. Užití sloganu „Hledáte-li globtour, hledejte jinde…ale dovolenou najdete zde.“ lze považovat rovněž za zlehčující, naznačující, že nalezení „globtour“ návštěvníkovi, hledajícímu dovolenou, nijak nepomůže – dovolenou lze najít jen na stránkách tam nabídnutých, jimiž jsou stránky domény zájezdy.cz, tedy jednání naplňující skutkovou podstatu § 50 obch. zák. Právem tedy žalobce uplatnil na prvním žalovaném své nároky podle § 53 obch. zák. na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, jenž se zde jeví jako jedině možným prostředkem nápravy a nijak nepřiměřeným zásahu prvního žalovaného do práv žalobce, a pokud jim soud prvního stupně proto vyhověl, pak nepochybil.

Z uvedeného lze vyjít i z hlediska posouzení jednání prvního žalovaného pro tvrzené porušení práv žalobce z ochranných známek, když své nároky žalobce tvrdil rovněž jako nároky vlastníka ochranných známek, zahrnujících slovní prvek globtour. Podle § 8 odst. 1 a 2 písm. a), b) zák.

Vybrana_judikatura.indd 268 13.3.19 12:14

o ochranných známkách má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je zapsána, užívat, a nikdo další bez jeho souhlasu – vyjma tam uvedených případů – nesmí užívat v obchodním styku (k tomu viz § 8 odst. 3 zák. o ochranných známkách, tím se rozumí i nabídka a poskytování služeb pod tímto označením a užívání označení v reklamě) označení shodné s ochrannou známkou pro shodné výrobky či služby, pro něž je známka zapsána, resp. označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti či podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označením, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Je nesporné, že žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky a kombinované ochranné známky, v níž výrazným prvkem je označení GLOBTOUR, a to mj. pro organizování zájezdů a další služby cestovní kanceláře, je nesporné, že první žalovaný užívá označení globtour.cz k označení domény, po jejímž zadání je zájemce přímo doveden na stránky, jež se týkají turistických pobytů a zájezdů, resp. na stránky, na nichž je nabídnuta možnost na tyto stránky – nikoli však žalobce – přejít, tj. je pro žalobce chráněné označení použito v souvislosti s prezentací služeb, pro něž je označení chráněno. Pokud pak v řízení žalobce uplatnil proti prvnímu žalovanému zdržovací nárok a nárok na odstranění závadného stavu, pak tyto nároky jsou v souladu s právem žalobce z předmětných ochranných známek. Kolidující označení prvního žalovaného globtour.cz zahrnuje v sobě zcela dominantní prvek ochranných známek žalobce globtour. Průměrný spotřebitel a návštěvník stránek označených předmětným doménovým jménem přitom slovo globtour bude spojovat výlučně s očekáváním nabídky „cestovní kanceláře GLOBTOUR“, tedy s označením, chráněným dnes jako ochranná známka pro žalobce. Ve shodě se soudem prvního stupně i soud odvolací má za podstatné, že v řízení bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem ochranných známek, chránících označení s výrazným slovním prvkem globtour pro zájezdy a služby cestovní kanceláře, že první žalovaný popsaným způsobem návštěvníka těchto stránek globtour.cz přivádí k nabídce zájezdů, nikoli však žalobce, tj. užívá dané označení v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Pokud pak první žalovaný argumentuje tím, že doména globtour.cz obsah neměla, pak toto neodpovídá vzhledem k realizovanému přesměrování a navedení na stránky zájezdy.cz, pokud pak argumentoval vlastní ochrannou známkou, pak ta zapsána pro nabízení zájezdů není, nehledě k tomu, že odvolací soud má za to, že jak registrace této ochranné známky prvního žalovaného, tak i volba nového znění obchodní firmy, je jednáním spekulativním, jednáním nikoli v dobré víře, jemuž nelze poskytnout právní ochranu. To plyne již ze shora uvedeného a je opět i pro tento závěr doloženo skutečností, že shodně první žalovaný užívá další doménu obdobného charakteru – firotur.cz. Tato skutečnost byla prokázána notářským zápisem a rovněž i obsahem listin při jednání odvolacího soudu, zachycujících podobu a obsah webových stránek v dané doméně. Z uvedeného plyne, že chráněná část označení globtour je užívána (aniž je jakkoli významným důvod tohoto užívání) prvním žalovaným (a jeho prostřednictvím spřízněnou osobou) v rozporu s výlučným právem žalobce podle § 8 odst. 1 zák. o ochranných známkách a právem se proto žalobce (podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství), domáhá zdržení se pokračování v závadném jednání a nápravy tohoto závadného stavu formou převodu doménového jména na žalobce, jež se zde jeví jako odpovídající a přiměřený prostředek odstranění závadného stavu. Pokud pak první žalovaný argumentoval omezením práv vlastníka ochranných známek právem prvního žalovaného k jeho obchodní firmě podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. o ochranných známkách, pak vzhledem k již uvedenému závěru o jednání prvního žalovaného v rozporu s dobrými mravy a parazitování na pověsti a soutěžních výkonech žalobce rovněž i volbou znění obchodní firmy tato námitka neobstojí. Ze znění obchodní firmy prvního žalovaného, jež ostatně nebyla zvolena v dobré víře, nelze omezení práva žalobce k jeho ochranným známkám dovodit.

Odvolací soud z uvedených důvodů uzavřel, že oba své nároky z nekalé soutěže podle § 53 obch. zák. a z práv vlastníka ochranných známek podle § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb. žalobce v řízení prokázal, a proto pokud soud prvního stupně žalobě vyhověl, pak odvolací soud napadený rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Vybrana_judikatura.indd 269 13.3.19 12:14

Výrok IV. o nákladech řízení, byť soud prvního stupně správně podle výsledku řízení jejich náhradu ve vztahu k prvnímu žalovanému přiznal úspěšnému žalobci, a odpovídá i výše náhrady odměny advokáta za řízení a úkony, bylo třeba změnit vzhledem k tomu, že právní zástupce žalobce je plátcem DPH. Odvolací soud výrok proto změnil podle § 220 odst. 3 o. s. ř. tak, že podle § 137, § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil prvnímu žalovanému k náhradě těchto nákladů zaplatit žalobci částku 25 600- Kč (z toho DPH činí 4 100 Kč).

Podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 1) a podle § 137 o. s. ř. bylo shodně rozhodnuto i o nákladech odvolacího řízení a zcela úspěšnému žalobci pak byla přiznána podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, a podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění – náhrada těchto nákladů ve výši 18 720 Kč, jež sestává z paušální odměny advokáta za řízení [§ 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. – 15 000 Kč[a paušální náhrady za 2 úkony právní služby po 300 Kč, vše se zvýšením o 20% DPH (3 120 Kč).

34.3

Globtour.cz – dovolání

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 423, § 2976, § 2981, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda je možné, aby soudy rozhodovaly o převodu doménového jména, ačkoliv nárok na převod nemá oporu v hmotném právu a není založen ani na žádném smluvním ujednání. Soud se zabýval tím, jestli lze převod doménového jména podřadit pod některé zákonné ustanovení o nápravě vzniklého protiprávního stavu. Soud rozhodl, že v rámci těchto nároků není možné nařídit přeregistraci doménového jména na poškozenou osobu. Je možné pouze nařídit rušiteli její odregistraci.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010

Soudce/Senát: JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Zdeněk Des, JUDr. Ing. Jan Hušek

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně GLOBTOUR GROUP, a. s., se sídlem Panská 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35894172, zastoupené Mgr. Petrem Balabánem, advokátem se sídlem Šafaříkova 1, 120 00 Praha 2, proti žalovaným 1) Globtour, spol. s r. o. (dříve Agentura Globtour, spol. s r. o.), se sídlem Hanusova 24, 140 00 Praha 4, IČ 26170515, zastoupené Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem Za Poříčskou branou 12, 186 00 Praha 8, a 2) CZ.NIC z. s. p. o., se sídlem Americká 525/23, 120 00 Praha 2, IČ 67985726, zastoupenému JUDr. Petrem Hostašem, advokátem se sídlem Na struze 1740/7, 110 00 Praha 1, o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 69/2008, k dovolání první žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2009-282,

takto:

I. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2009-282, v rozsahu, ve kterém odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II,

Vybrana_judikatura.indd 270 13.3.19 12:14

a v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, č. j. 19 Cm 69/2008-216, ve výrocích pod bodem II a IV se zrušují a věc se vrací v tomto rozsahu Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

II. Dovolání první žalované v rozsahu, ve kterém směřovalo proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2009-282, v části, ve které odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I, se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala ochrany obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před jednáním nekalé soutěže žalobou, v níž požadovala,

– aby první žalované byla uložena povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem „globtour.cz“, vyjma jeho převodu na žalobkyni,
– aby první žalované byla uložena povinnost převést doménové jméno „globtour.cz“ na žalobkyni a
– aby druhému žalovanému byla uložena povinnost provést registraci doménového jména „globtour.cz“ ve prospěch žalobkyně.

Podle žalobního tvrzení první žalovaná, tím, že zneužívala doménové jméno „globtour.cz“ při své podnikatelské činnosti, jednala nekalosoutěžně a zasáhla do práv žalobkyně k ochranným známkám a k obchodní firmě. Zdržovací nárok i odstraňovací nárok uvedený v žalobě žalobkyně tvrdila proti první žalované jako nároky podle § 53 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), neboť dovozovala nekalé soutěžní jednání první žalované podle § 44 odst. 1 – generální klauzule, podle § 47 – vyvolání nebezpečí záměny a počínaje dnem 15. 5. 2008 podle § 50 – zlehčování, dále podle § 12 obch. zák. a podle § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zák. o ochranných známkách“). Vůči druhému žalovanému uplatnila žalobkyně uložení povinnosti provést požadovanou změnu v registraci domény „globtour.cz“, neboť podle žalobního tvrzení druhý žalovaný za zneužívání doménového jména „globtour.cz“ také odpovídá a je jedinou osobou (výhradním subjektem, zajišťujícím správu národních domén druhého stupně na území České republiky), která může tento protiprávní stav odstranit.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 1. 2009, č. j. 19 Cm 69/2008-216, první žalované uložil povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni (výrok I.), a povinnost převést doménové jméno Globtour.cz na žalobkyni (výrok II.), a žalobu, kterou se žalobkyně domáhala uložení povinnosti druhému žalovanému provést registraci doménového jména Globtour.cz ve prospěch žalobkyně, zamítl (výrok III.); dále rozhodl o nákladech řízení (výrok IV. a V.).

Soud prvního stupně vzal za prokázané, že žalobkyně je vlastníkem ochranné známky č. 188067 o znění „globtour PRAHA. s. r. o.“ s prioritou od 6. 10. 1994 pro mimo jiné provozování cestovní kanceláře. Předchozím vlastníkem byla společnost GLOBTOUR PRAHA, s. r. o., a to od 30. 1. 1996 do 9. 9. 2004. Žalobkyně je také vlastníkem ochranné známky č. 291141 od 6. 2. 2007 o znění „globtour“. Žalobkyně své služby nabízí na webových stránkách www.ckglobtour.cz. Doména www.globtour.cz byla registrována od 24. 11. 2005 pro společnost Zájezdy.cz, spol. s r. o. a následně převedena na první žalovanou. Původně byla doména www.globtour.cz registrována pro společnost GLOBTOUR PRAHA, s. r. o., ale v důsledku neobnovení její platnost zanikla. Na stránkách www.globtour.cz je po přesměrování na stránky www.zajezdy.cz umístěna nabídka společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s. První žalovaná je vlastníkem ochranné známky č. 303316 o znění „Globtour“, a to do 15. 9. 2008 pro jiné výrobky než služby cestovní kanceláře. Soud prvního stupně též vzal za prokázané, že existuje několik společností s obchodní firmou obsahující slovo „globtour“.

Vybrana_judikatura.indd 271 13.3.19 12:14

Soud prvního stupně dovodil, že žaloba je důvodná, pokud se týká první žalované; žalobkyna první žalovaná jsou soutěžiteli, jelikož na svých webových stránkách nabízejí stejné služby. Soud prvního stupně má za to, že první žalovaná využila situace vzniklé při prohlášení konkursu na společnost GLOBTOUR PRAHA, s. r. o., IČ 45270325, která byla držitelem domény www.globtour.cz. Tato doména zanikla z důvodu neprodloužení platnosti v době průběhu konkursu a byla tedy volná. První žalovaná ji „pro sebe" nechala registrovat a umožnila na těchto stránkách nabízení služeb prodeje zájezdů společnosti Agentura Zájezdy.cz, a. s. a následně na nich uváděla „hledáte-li GLOBTOUR, hledejte jinde, ale dovolenou najdete zde". Za obsah www stránek na této doméně odpovídá první žalovaná, jelikož je jedinou osobou, která může přistupovat k tomuto obsahu a může ho, z pozice držitele domény, měnit či rušit. Tímto jednáním se první žalovaná dopustila nepřípustného vyvolání nebezpečí záměny mezi žalobkyní a první žalovanou ve smyslu § 47 obch. zák. a je tudíž na místě toto jednání (tj. užívání domény) první žalované zakázat a uložit jí odstranit protiprávní stav převodem domény na žalobkyni. Tohoto jednání se podle soudu prvního stupně první žalovaná dopustila nepřímo tím, že umožnila třetí osobě (se kterou je však personálně spjata) užívat tuto doménu se závadným obsahem.

K otázce porušování práv k ochranné známce soud prvního stupně dospěl k závěru, že skutečně žalobkyni svědčí právo přednosti z ochranné známky č. 188067 o znění „globtour PRAHA s. r. o." a tudíž první žalovaná (uváděním nabídek zájezdů a dovolené na stránkách www.globtour.cz) její práva porušovala ve smyslu § 8 zák. o ochranných známkách. Podle soudu prvního stupně na věci nic nemění ani to, že první žalovaná je vlastníkem ochranné známky č. 303316 o znění též „Globtour", jelikož tato není chráněna pro služby cestovní kanceláře a uvádění nabídky služeb cestovní kanceláře první žalovanou bylo přerušeno až vydaným předběžným opatřením. Neobstojí tedy námitka první žalované, že doménu www.globtour.cz chce první žalovaná využívat pro svoji (jinou) podnikatelskou činnost.

Soud prvního stupně se též zabýval otázkou, zda je na místě nárok žalobkyně na převod domény s ohledem na to, že žalobkyně užívá jiné domény, a to www.ckglobtour.cz, www.glob.cz a www.globtour.sk. Podle jeho závěru nelze použít pravidlo, že uživatel internetu je s přesným uvedením složení doménového jména obeznámen a odliší tedy význam drobných odchylek v psaní domény. Žalobkyně sice má pro svou podnikatelskou činnost vyhrazeny jiné domény, ale její klienti jsou užíváním domény www.globtour.cz mateni a informují se telefonicky. Zároveň soud prvního stupně dovodil, že po upozornění žalobkyně na protiprávní jednání (v dubnu 2008) první žalovaná změnila svou obchodní firmu (září 2008) tak, že obsahovala slovo GLOBTOUR a podala přihlášku ochranné známky (září 2008) o znění „globtour" pro jiné výrobky než známka žalobkyně. Soud prvního stupně zdůrazňuje, že první žalovaná mohla svou doménu využívat pro podnikání bez omezení, ale ne tak, aby vyvolávala dojem spojení se žalobkyní tím, že na stránkách www.globtour.cz nabízí prodej též zájezdů a dovolené. Pokud by tomu tak nebylo, podle tvrzení soudu prvního stupně požadavek žalobkyně by na místě pravděpodobně nebyl.

K otázce záměny obchodní firmy soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že obě obchodní firmy obsahují slovo „globtour". Vzhledem k tomu, že nárok na změnu obchodní firmy nebyl uplatněn, soud uvedl, že se proto touto otázkou blíže nezabýval.

Pokud se týká uložení povinnosti druhému žalovanému provést registraci doménového jména „globtour.cz" ve prospěch žalobkyně, soud prvního stupně dospěl k závěru, že tomuto nároku nebylo možné vyhovět. Druhý žalovaný mohl provést „převod" sporné domény (čl. 5 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz), nikoliv však její „registraci" ve prospěch žalobkyně, jelikož sporná doména již registrována je a nelze připustit stav, kdy by existovaly dvě zcela identické domény (což by bylo v rozporu s čl. 2.8.5 týchž Pravidel).

Nad rámec soud prvního stupně uvedl, že i kdyby žalobkyně požadovala převod domény, povinnost týkající se změny držitele domény má být ukládána tomuto držiteli (zde první žalované) a v případě pravomocného rozhodnutí soudu je i na návrh oprávněného v rejstříku domén registrátorem (zde

Vybrana_judikatura.indd 272 13.3.19 12:14

druhým žalovaným) provedena bez dalšího. Je proto nadbytečné, podle názoru soudu prvního stupně, tuto povinnost případně ukládat registrátoru.

Z výše uvedených důvodů soud prvního stupně vyhověl jak zdržovacímu nároku, tak výrokem II rozsudku odstranil závadný stav, a to převodem domény na žalobkyni. U lhůty k plnění nebyl podle soudu prvního stupně dán důvod pro její prodloužení, jelikož splnění povinnosti spočívá pouze v předložení příslušného „formuláře" první žalovanou registrátoru (zde druhému žalovanému).

K odvolání první žalované Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud") rozsudkem ze dne 1. 3. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2009-282, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. potvrdil, ve výroku IV. změnil (I. výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (II. výrok).

Odvolacího soud dovodil. že soud prvního stupně měl pro své rozhodnutí skutková zjištění v potřebném rozsahu, doplnění, jež navrhovali účastníci řízení o odvolání a odvolací soud jim i zčásti vyhověl, se jeho zásadních zjištění podstatněji nedotkla. Odvolací soud uvedl, že pokud soud prvního stupně nepovažoval za potřebné vyslechnout jednatele první žalované, nelze v tomto shledat vadu řízení, neboť tvrzení, k němuž byl jeho výslech navržen, nebyla podstatná a vyšla najevo z jiných, již provedených důkazů. Odvolací soud uvedl, že skutečnost, že soud prvního stupně neprovedl některý z účastníkem navržených důkazů v souladu s § 120 odst. 1 o. s. ř., nelze pokládat za porušení rovnosti práv účastníků řízení. Zjištění soudu prvního stupně i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel a ztotožnil se i s výsledným jeho právním hodnocením, že jednání první žalované je jednáním porušujícím práva žalobkyně. Pro ověření stavu věci a úplnost zjištění odvolací soud opakoval dokazování zčásti již v řízení uplatněnými důkazy, dále pak dokazování doplnil podle návrhů účastníků.

Předmětem odvolacího řízení bylo rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu žalobkyní uplatněných nároků na uložení povinnosti první žalované zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem „globtour.cz" a na odstranění závadného stavu uložením povinnosti první žalované převést toto doménové jméno na žalobkyni. Žalobkyně tvrdila tyto své nároky jako nároky z nekalé soutěže podle § 53 obch. zák. a z porušení práv k ochranným známkám podle § 8 odst. 1 a 2 zák. o ochranných známkách a § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství (dále jen „zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví"), vedle toho tvrdila i porušení svých práv z obchodní firmy podle § 12 obch. zák. Vlastní zásah do uvedených práv a projev nekalé soutěže spatřovala žalobkyně v užívání doménového jména „globtour.cz" k nabídce zájezdů, tj. k činnosti, v níž žalobkyně s obchodní firmou GLOBTOUR GROUP, a. s. na území ČR podniká a pro niž užívá a je oprávněna užívat i ochranné známky, jež obsahují slovní prvek „globtour".

Odvolací soud soustředil své posouzení na práva žalobkyně z ochranných známek a na ochranu proti jednání nekalé soutěže, neboť i soud prvního stupně shledal uplatněné nároky za důvodné pro porušení těchto práv. První žalovaná zpochybnila zejména naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže a tvrdila omezení práv vlastníka ochranné známky zněním své obchodní firmy.

Odvolací soud se ztotožnil s právním posouzením soudu prvního stupně, podle kterého je jednání první žalované jednáním nekalosoutěžním podle generální klauzule nekalé soutěže, dále za klamavé označení zboží a služeb podle § 46 obch. zák., neboť označení domény „globtour.cz" bylo způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobkyně mylnou domněnku, že na stránkách takto označených nalezne informace žalobkyně se týkající a její internetové produkty, dále pak za vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. a) obch. zák., neboť jednání navodilo možnost přímé i nepřímé záměny s první žalovanou spřízněných společností se žalobkyní, a také parazitování na pověsti podle § 48 obch. zák., pokud určitou známost označení GLOBTOUR pro své podnikání, resp. spřízněné společnosti, hodlala první žalovaná využít. Odvolací soud, shodně se závěry soudu prvního stupně, uzavřel, že žalobkyně právem uplatnila na první žalované své nároky podle § 53 obch. zák. na zdržení se závadného jednání, které je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu.

Vybrana_judikatura.indd 273 13.3.19 12:14

Ve shodě se soudem prvního stupně i odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobkyně je vlastníkem ochranných známek, chránících označení s výrazným slovním prvkem „globtour" pro zájezdy a služby cestovní kanceláře, že první žalovaná popsaným způsobem návštěvníka těchto stránek „globtour.cz" přivádí k nabídce zájezdů, nikoli však žalobkyně, tj. užívá dané označení v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Navíc má odvolací soud za to, že jak registrace ochranné známky první žalované, tak i volba nového znění obchodní firmy, je jednáním spekulativním, jednáním nikoli v dobré víře, jemuž nelze poskytnout právní ochranu. Odvolací soud, shodně se závěry soudu prvního stupně, uzavřel, že žalobkyně právem uplatnila na první žalované svůj nárok podle § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví, na zdržení se pokračování v závadném jednání a nápravy tohoto závadného stavu formou převodu doménového jména na žalobkyni, jež se zde jeví jako odpovídající a přiměřený prostředek k odstranění závadného stavu.

Odvolací soud uzavřel, že oba své nároky z nekalé soutěže podle § 53 obch. zák. a z práv vlastníka ochranných známek podle § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví žalobkyně v řízení prokázala, a proto pokud soud prvního stupně žalobě vyhověl, pak odvolací soud napadený rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrdil. Výrok IV. o nákladech řízení odvolací soud změnil podle § 220 odst. 3 o. s. ř. vzhledem k tomu, že právní zástupce žalobkyně je plátcem DPH.

Rozsudek odvolacího soudu napadla první žalovaná v zákonné lhůtě dovoláním, a to proti všem výrokům napadeného rozsudku, z jehož obsahu vyplývá, že je považuje za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Důvodnost svého dovolání opírá první žalovaná o § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a o § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., tj. že řízení je postiženo vadou řízení, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Podle tvrzení dovolatelky otázky zásadního právního významu jsou v tomto případě spojeny s rozhodnutím soudu, kterým byl nahrazen projev vůle první žalované převést doménové jméno „globtour.cz" na žalobkyni, a to podle názoru dovolatelky za podmínek a způsobem, který v platném právním řádu nemá oporu. Podle tvrzení dovolatelky jde přitom o otázky, které dosud nebyly judikatorně řešeny, odvolací soud na nich založil své rozhodnutí a tyto otázky mají potřebný judikaturní přesah neomezující se pouze na tento konkrétní případ. Podle dovolatelky jde o tyto zásadní právní otázky:

1. Zda mohou obecné soudy rozhodnout o převodu doménového jména na třetí osobu, a to za situace, kdy nárok této třetí osoby nemá oporu v hmotném právu, ani nevyplývá z žádného soukromého smluvního ujednání.
2. Zda v případě, že jsou obecné soudy oprávněny činit rozhodnutí dle bodu 1), není současně jejich povinností rozhodnout o právu převodce doménového jména na protiplnění v penězích, neboť držba doménového jména je nepochybně majetkovým právem vyjádřitelným v penězích.
3. Zda rozhodnutí obecných soudů, jímž se nahrazuje projev vůle účastníka řízení – převést doménové jméno třetí osobě, není porušením principu proporcionality ve vztahu k úpravě nároků z tvrzených porušených práv.
4. Zda internetová doména, resp. držba práv k této doméně a jejímu označení představují právo či majetkovou hodnotu, která je jako ostatní majetková práva (např. práva k ochranným známkám) chráněna právem žalovaného vlastnit majetek, zaručeným mimo jiné čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina").
5. Zda registrace ochranné známky a změna obchodní firmy dle znění této ochranné známky omezuje práva osob s ochrannými známkami se shodným zněním.
6. Zda při řízení, ve kterém se žalobce domáhá práv z nekalosoutěžního jednání, může sloužit jako důkaz další jednání žalovaného, které nesouvisí s žalobcem, nezasahuje do práv žalobce a o němž při řízení nebylo zjištěno, z jakých důvodů a ve prospěch koho jej žalovaný činí.

Vybrana_judikatura.indd 274 13.3.19 12:14

7. Nesprávné právní posouzení věci soudem prvního stupně i soudem odvolacím spatřuje dovolatelka konkrétně v následujících závěrech:
   – Stanovení povinnosti první žalované, aby převedla na žalobkyni doménové jméno „globtour.cz“ (výrok II. rozsudku soudu prvního stupně), které nemá oporu v předpisech hmotného práva. Podle dovolatelky ani § 53 obch. zák., ani § 4 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví neumožňují soudu, aby pod odstraňovací nárok podřadil povinnost žalované převést na žalobkyni práva k užívání doménového jména, neboť stanovení takovéto povinnosti jednoznačně přesahuje restituční povahu tohoto nároku.
   – Z výroku rozsudku v části týkající se povinnosti první žalované převést na žalobkyni doménové jméno, a z jeho odůvodnění není zřejmé, zda se jedná o rozhodnutí ukládající splnění povinnosti nebo o rozsudek ukládající prohlášení vůle. Pokud by soud byl oprávněn rozhodnout o povinnosti první žalované převést doménové jméno na žalobkyni (což dovolatelka rozhodně nepřipouští), měl současně povinnost v rozhodnutí stanovit žalobkyni povinnost zaplatit přiměřenou cenu práv k doménovému jménu žalované jako protihodnotu k poskytnutému plnění.
   – Rozhodnutím soudu o povinnosti převést doménu došlo k překročení rámce práva na odstranění závadného stavu a současně k zjevnému, hrubému a neodůvodněnému zásahu do práva první žalované vlastnit majetek, které je jí zaručeno čl. 11 Listiny.
   – Podle závěrů odvolacího soudu bylo jednání první žalované, která si koupila internetovou doménu, následně registrovala ochrannou známku a změnila znění své obchodní firmy, spekulativní, nikoliv v dobré víře a v rozporu s dobrými mravy.
   – Dovolatelka své jednání označuje za jednání odpovědné a obezřetné, kterým se snažila zajistit si svá práva, a naopak chování žalobkyně v této věci považuje za neodpovědné a neobezřetné, když začala podnikat na území ČR pod označením „Globtour group“, aniž by práva k příslušné ochranné známce a internetové doméně měla.
   – Porušení zásady koncentrace řízení při jednání odvolacího soudu (žalobkyně předložila důkaz – exekutorský zápis, týkající se užívání domény „firotur.cz“, která podle dovolatelky s předmětem sporu nesouvisí a nijak nezasahuje do práv žalobkyně, přesto byl proveden) a zároveň provedení důkazu, který není způsobilý být důkazem ve smyslu § 125 o. s. ř.
   – Za vadu řízení dovolatelka považuje, že odvolací soud argumentoval údaji v obchodním rejstříku, z nichž vyvodil „nedostatek dobré víry související s personálním propojením“, po skončení jednání dodatečně dohledal ve spisu nezjištěné důkazy, kterými by bylo doloženo při řízení tvrzené, ale neprokázané personální propojení, takže se účastníci řízení neměli možnost k tomuto důkazu ani k návrhu na něj vyjádřit ve smyslu § 123 o. s. ř. Navíc podle dovolatelky odvolací soud v napadeném rozsudku zaměnil dvě odlišné právnické osoby a vydával je za jednu osobu.

S ohledem na to, že vytýkané vady řízení a nesprávné právní posouzení postihují jak rozsudek soudu prvního stupně, tak i následně rozsudek odvolacího soudu, je podle názoru dovolatelky na místě, aby dovolací soud zrušil obě rozhodnutí a vrátil věc zpět soudu prvního stupně.

Žalobkyně se k dovolání první žalované nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (dále jen „dovolací soud“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř., zkoumal, zda je tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon (v § 237 až 239 o. s. ř.) připouští. Proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek uvedených v § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než

Vybrana_judikatura.indd 275 13.3.19 12:14

v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil. O takový případ se v dané věci nejedná, přichází proto v úvahu pouze přípustnost dovolání, jejíž podmínky stanoví § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolání žalobkyně do rozsudku odvolacího soudu, kterým byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, jímž byla první žalované uložena povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni, a převést doménové jméno Globtour.cz na žalobkyni, přichází v úvahu jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu zásadní právní význam zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní význam nejen pro rozhodnutí v konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu), přičemž se musí jednat o takovou právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud řešena nebo která je rozhodována rozdílně či měla být posouzena jinak. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je. Závěr o tom, zda dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, činí dovolací soud předběžně, zvláštní rozhodnutí o tom nevydává. Dospěje-li ke kladnému závěru, jde o přípustné dovolání a dovolací soud bez dalšího přezkoumá napadený rozsudek a rozhodne o něm meritorně.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním právním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod podle § 24la odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu § 24la odst. 2 písmo b) o. s. ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného právního předpisu, než který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně vyložil.

Nesprávným právním posouzením věci je způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy, jestliže právě na něm napadené rozhodnutí spočívá, jinými slovy, bylo-li rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp., jejichž řešení v dovolání zpochybnil.

Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.

V projednávané věci dospěl dovolací soud k závěru, že dovolání je podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné proti rozsudku odvolacího soudu pouze v rozsahu, ve kterém byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně pod bodem II, kterým byla žalované 1 uložena povinnost převést doménové jméno Globttour.cz na žalobkyni, neboť odvolací soud i soud prvního stupně rozhodly o tomto žalobkyní uplatněném nároku na odstranění závadného stavu (protiprávního jednání první žalované) v rozporu s hmotným právem.

Vybrana_judikatura.indd 276 13.3.19 12:14

Jak vyplývá z podaného dovolání, dovolatelka zpochybňuje právní posouzení věci soudem prvního stupně i odvolacím soudem. Své dovolací námitky založila dovolatelka na přesvědčení, že její úspěch ve věci závisí na správném hodnocení, tj. že za situace, kdy nárok třetí osoby nemá oporu v hmotném právu, ani nevyplývá z žádného soukromého smluvního ujednání, není možné uložit první žalované povinnost převést doménové jméno na třetí osobu (zde žalobkyni). Podle dovolatelky § 53 obch. zák. ani § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví neumožňují soudu, aby pod odstraňovací nárok podřadil povinnost žalované převést na žalobkyni práva k užívání doménového jména, neboť stanovení takovéto povinnosti jednoznačně přesahuje restituční povahu tohoto nároku. Dovolatelka tvrdí, že rozhodnutím soudu o povinnosti převést doménu došlo k překročení rámce práva na odstranění závadného stavu a současně k zjevnému, hrubému a neodůvodněnému zásahu do práva první žalované vlastnit majetek, které je jí zaručeno čl. 11 Listiny.

Námitka dovolatelky je důvodná a rozhodnutí odvolacího soudu má v rozsahu, ve kterém bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II, jímž byla žalované 1 uložena povinnost převést doménové jméno Globtour. cz na žalobkyni, po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.

Dále dovolatelka vytýkala v projednávané věci odvolacímu soudu, že nesprávně právně posoudil věc, když tvrdil, že jednání první žalované lze považovat za porušení práv z ochranných známek žalobkyně i za nekalosoutěžní (podle generální klauzule i podle zvláštních skutkových podstat upravených v § 46, § 47 a § 48 obch. zák.), a proto je možno přiznat žalobkyni uplatněný zdržovací a odstraňovací nárok.

Nesouhlasí se závěry odvolacího soudu, že jednání první žalované, která si koupila internetovou doménu, následně registrovala ochrannou známku a změnila znění své obchodní firmy, bylo spekulativní, nikoliv v dobré víře a v rozporu s dobrými mravy. Dovolatelka dále shledává při jednání odvolacího soudu porušení zásady koncentrace řízení (provedením důkazu žalobkyně – exekutorského zápisu, týkajícího se užívání domény „f.cz“, která s předmětem sporu nesouvisí a nijak nezasahuje do práv žalobkyně) a také nesprávné provedení důkazu, který není způsobilý být důkazem ve smyslu § 125 o. s. ř. Za vadu řízení dovolatelka označila argumentaci odvolacího soudu údaji v obchodním rejstříku, z nichž vyvodil „nedostatek dobré víry první žalované související s personálním propojením“, aniž by účastníci řízení měli možnost k tomuto důkazu a k návrhu na něj vyjádřit se ve smyslu § 123 o. s. ř.

V uvedeném rozsahu pokud dovoláním je napaden výrok rozsudku odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I, jímž byla žalované 1 uložena povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, není dovolání přípustné. V daném případě nebyla řešena otázka, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena, nebo je rozhodována rozdílně, nebo by měla být vyřešena zcela jinak (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Pokud jde o protiprávnost jednání první žalované, dovolací soud, jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody, dospěly soudy ke správnému závěru, že v daném případě první žalovaná jednala nekalosoutěžně a svým jednáním zasáhla do práv žalobkyně k ochranným známkám. V této otázce se dovolací soud ztotožňuje s právním posouzením obou soudů, že žalobkyni lze přiznat uplatněný zdržovací nárok, tedy konkrétně uložit první žalované, aby se zdržela užívání a nakládání s doménovým jménem „globtour.cz“. K druhému uplatněnému odstraňovacímu nároku, tj. aby první žalovaná převedla doménové jméno „globtour.cz“ na žalobkyni, viz níže.

Závěry odvolacího soudu v otázce prokázání nekalosoutěžního jednání první žalované, jímž zasáhla do práv k obchodní firmě a k ochranným známkám žalobkyně, jsou správné. V řízení bylo prokázáno, že žalobkyně byla zapsána do obchodního rejstříku SR k 23. 7. 2004 pod obchodní firmou GLOBTOUR GROUP, a. s. a na území ČR podniká organizační složkou, zapsanou do obchodního rejstříku k 31. 1. 2005 s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře, je vlastníkem několika ochranných známek se slovním prvkem „globtour“ (známka č. 188067 s právem přednosti

Vybrana_judikatura.indd 277 13.3.19 12:14

od 6. 10. 1994, známka č. 291141 s právem přednosti od 6. 2. 2007 – obě známky zapsané mj. pro provozování cestovní kanceláře ve službách třídy 39). Na internetu v tuzemské národní doméně.cz nabízí žalobkyně své služby v doméně „ckglobtour.cz", „glob.cz" nebo „globtour-bratislava.cz". Dále bylo prokázáno, že první žalovaná byla zapsána do obchodního rejstříku k 12. 4. 2000 pod obchodní firmou Agentura 2001, spol. s r. o. a až během řízení (žaloba ve věci byla podána 2. 6. 2008) k 5. 9. 2008 změnila svou obchodní firmu na Agentura Globtour, spol. s r. o., k 11. 3. 2009 na Globtour, spol. s r. o., dříve (do března 2009) s předmětem podnikání reklamní a propagační činnost, koupě a prodej, nyní s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Bylo prokázáno, že první žalovaná je rovněž vlastníkem ochranné známky „globtour" (známka č. 303316 s právem přednosti od 15. 9. 2008, jež se však organizování zájezdů a služeb cestovní kanceláře netýká). Z nesporných zjištění i údajů CZ.NIC (http://www.nic.cz/whois) bylo zjištěno, že první žalovaná je držitelem doménového jména „globtour.cz", a to od 5. 5. 2008 (předtím, tj. od 24. 11. 2005 byla držitelem doménového jména „globtour.cz" společnost Zájezdy.cz, spol. s r. o. a od 5. 4. 2007 společnost Agentura Zájezdy.cz, spol. s r. o.). Z obsahu spisu dále vyplývá, že žalobkyně doručila 14. 4. 2008 předchozímu držiteli domény „globtour.cz" svou výzvu ke zdržení se protiprávního jednání a k nápravě závadného stavu, předběžné opatření soudu (č. j. 2 Nc 1055/2008-42 ze dne 20. 5. 2008) se zákazem dispozice s doménovým jménem bylo řádně doručeno první žalované až dne 28. 7. 2008 (usnesení nabylo právní moci 29. 10. 2008), předtím však bylo doručeno druhému žalovanému (CZ.NIC z. s. p. o.) k 26. 5. 2008, jenž k tomuto datu další užívání domény znemožnil. Výše uvedené usnesení soudu bylo k odvolání první žalované potvrzeno Vrchním soudem v Praze (ze dne 30. 9. 2008, č. j. 3 Cmo 313/2008-75).

V otázce první žalovanou tvrzeného „vlastnictví domén" se dovolací soud ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu uvedeným v jeho rozsudku (blíže viz s. 7 rozsudku odvolacího soudu, včetně odkazů na odborné publikace): „Vzhledem k soukromoprávní povaze smluvně získaného práva k doménovému jménu (v právním řádu nijak neupravenému), právní teorie jednotně odmítla názor, že právo k doméně je právem vlastnickým, neboť nejde o věc v právním smyslu, jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, příp. skupiny počítačů v síti. Shodně se smluvními podmínkami, jež přihlašovatel doménového jména ve smluvním vztahu k registrátorovi akceptuje, lze uvažovat o držiteli domény a jejího označení – doménového jména. Neobstojí proto obrana argumentující nedotknutelností vlastnického práva." Dovolací soud k tomu navíc dodává, že pojmu „držitel doménového jména" se používá i např. v nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. 4. 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, dále např. v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz (bod 1.2.8 Držitel) (blíže www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_DSDng_20111101.pdf).

Namítá-li dovolatelka v souvislosti s posouzením nekalosoutěžního jednání tzv. jiné vady a nesprávné posouzení jejího jednání jako spekulativního dovolatelka přehlíží, že skutkový základ sporu se v dovolacím řízení nemůže změnit a že přezkumná činnost dovolacího soudu směřuje k posouzení právní kvalifikace věci včetně procesních aspektů bez toho, že by byl oprávněn zasahovat do skutkového stavu, zjištěného v nalézacím řízení soudy nižších stupňů. Případná neúplnost nebo nesprávnost skutkových zjištění a závěrů, k nimž odvolací soud dospěl a na nichž své rozhodnutí založil, není totiž žádným z dovolacích důvodů uvedených v § 241a odst. 2 o. s. ř., nýbrž může být (při splnění dalších předpokladů) dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Tento dovolací důvod však není relevantním dovolacím důvodem v případě, že přípustnost dovolání má být založena podle § 237 odst. 1 písm c) o. s. ř., jak tomu je v rozsahu souzené věci.

Obecně vzato se může soud dopustit nesprávným postupem při dokazování i tzv. jiné vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Výjimečně může být v dané souvislosti relevantní i tento dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., avšak jen v případě, že otázka, zda je či není takové vady, vychází ze střetu odlišných právních názorů na výklad právního (procesního) předpisu, tak tomu však není v případě tvrzených vad dovolatelkou.

Vybrana_judikatura.indd 278 13.3.19 12:14

Lze tak uzavřít, že dovolání žalované 1) směřuje ve výše uvedeném rozsahu proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky je proto aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesením odmítl (§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.

Při právním posuzování věci se soudy soustředily zejména na zajištění nápravy daného protiprávního stavu (nekalosoutěžního jednání první žalované, jímž zasáhla do práv k ochranným známkám žalobkyně), avšak nesprávně při tom interpretovaly uplatněný odstraňovací nárok, resp. jeho možnosti či limity, který vychází z obchodního zákoníku (nekalá soutěž) i ze zákona o vymáhání práv z prům. vlastnictví (ochranné známky), a to právě ve vztahu k neoprávněně zaregistrovanému (nikoliv nabytému) doménovému jménu první žalovanou. Soud prvního stupně ve svém rozhodnutí sice správně vycházel z § 44 odst. 1 obch. zák. (generální klauzule nekalé soutěže) a z § 8 odst. 2 zák. o ochranných známkách (viz s. 2–3 rozsudku soudu prvního stupně), avšak na daný případ neaplikoval ta ustanovení, jimiž by odůvodnil odstraňovací nárok žalobkyně, tj. § 4 odst. 1 zák. vymáhání práv z prům. vlastnictví a § 53 obch. zák.

Podle § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví, došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména

- stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

Podle § 53 obch. zák. osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Je správný závěr odvolacího soudu, že „oprávněnému zákonná úprava umožňuje uplatnit nárok na odstranění závadného stavu (zde je takový nárok přiznán jak zákonem o ochranných známkách, resp. zákonem o vymáhání práv z prům. vlastnictví, tak obchodním zákoníkem)“, a dále, že „právo na odstranění závadného stavu, jenž je tvrzen jako důsledek zásahu do práv z ochranných známek a jednání nekalé soutěže, vzniklo a trvá i v době rozhodnutí soudu“. Nelze však dovodit, že uplatněný požadavek (převod doménového jména na žalobkyni) je právě tím prostředkem, jímž bude závadný stav odstraněn. Ustanovení § 4 odst. 1 zák. o vymáhání práv z prům. vlastnictví podle názoru dovolacího soudu nelze vyložit tak, že k příkladmo uvedeným možnostem odstranění následků ohrožení nebo porušení práva [viz písm. a) až c)) lze doplnit cokoliv dalšího podle libovůle oprávněné osoby (zde žalobkyně), aniž by se přihlédlo k restituční povaze nároku na odstranění závadného stavu.

Dovolací soud se neztotožňuje s částí závěrů odvolacího soudu, v níž odvolací soud tvrdí, že pokud je v řízení prokázán závadný stav, založený případně již registrací a dalším užíváním doménového jména, nápravou závadného stavu může být právě žalobkyní uplatněný převod doménového jména a tento požadavek nepřekračuje rámec práva na odstranění závadného stavu (tedy i souvisí s porušeným právem, s povahou zásahu do něho a není k nim zcela nepřiměřený), a rušiteli práv (zde první žalované) povinnost doménové jméno převést na oprávněného (zde žalobkyni) lze uložit rozhodnutím soudu, a to na základě a v rozsahu zákona. Podle dovolacího soudu je uvedená argumentace odvolacího soudu nesprávná zejména v tom, že na doménové jméno v rámci ochrany před nekalou soutěží a práv k ochranným známkám nahlíží jako na nehmotný statek, k němuž se váží absolutní práva (jako např. k ochranné známce nebo k obchodní firmě).

Vybrana_judikatura.indd 279 13.3.19 12:14

Nárok na odstranění závadného stavu má směřovat především k obnovení původního (předešlého) stavu (restitutio in integrum). V daném případě by toho mělo být dosaženo rozhodnutím soudu o uložení povinnosti první žalované odhlásit u registrátora pro sebe zaregistrovanou doménu „globtour.cz“ (a to do určitého stanoveného dne od právní moci rozsudku), a nikoliv nad rámec odstraňovacího nároku rozhodnutím soudu o uložení povinnosti první žalované převést doménu na žalobkyni. Bylo-li prokázáno, že žalobkyně držitelkou domény „globtour.cz“ není, ani nikdy nebyla, rozhodnutí soudu prvního stupně, které ukládá první žalované povinnost převést na žalobkyni tuto doménu, podle dovolacího soudu zcela překračuje limit daný uplatněným odstraňovacím nárokem.

Rozhodnutí odvolacího soudu (viz s. 7 rozsudku odvolacího soudu) vychází správně z názoru, že právo k doméně není vlastnickým právem, neboť nejde o věc v právním smyslu, ale jde o smluvně získané právo soukromoprávní povahy. Nutno tedy uzavřít, že vztah mezi osobou, která by chtěla mít doménu zaregistrovanou pro sebe (je-li vlastníkem ochranné známky a nositelem obchodní firmy ve znění domény – zde žalobkyně), a mezi držitelem této domény, jenž si nekalosoutěžně právě tuto doménu zaregistroval a užívá ji (zde první žalovanou), čímž zasahuje do práv jiné osoby (zde žalobkyně), je vztahem relativním, a podle toho by s ním měl soud zacházet. Uplatněný odstraňovací nárok nemůže vést k uložení povinnosti převést doménu, neboť doména žádné absolutní (výlučné) právo svému nositeli nezakládá.

Soudy nesprávně zaměňují rozhodnutí deklaratorní za rozhodnutí konstitutivní (rozhodnutí o změně držitele domény). Konstitutivní rozhodnutí soudu jsou výjimkou a mohou být vydávána pouze v případech, kdy zákon soudu výslovně přiznává oprávnění založit právní poměr (práva a povinnosti) mezi stranami. Pokud by v daném případě měl soud určit, komu má náležet právo k doméně (zda žalobkyni nebo první žalované), musela by žalobkyně u soudu uplatnit žalobu na určení podle § 80 písm. c) o. s. ř., podle něhož žalobou lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Podle názoru dovolacího soudu první žalovaná, pokud v době registrace uvedeného doménového jména „globtour.cz“ (tj. k 5. 5. 2008, kdy podnikala ještě pod svojí obchodní firmou „Agentura 2001, spol. s r. o.“) věděla, resp. vědět měla a mohla, že pod obchodním jménem, resp. obchodní firmou se slovem „GLOBTOUR“ již od roku 2004 na Slovensku a od roku 2005 v ČR podniká určitá obchodní společnost (žalobkyně), a dále pokud až v době tohoto řízení změnila svoji obchodní firmu (k 5. 9. 2008 na „Agentura Globtour, spol. s r. o.“, a dále pak k 11. 3. 2009 na „Globtour, spol. s r. o.“) a stala se vlastníkem ochranné známky „globtour“ (známka č. 303316 s právem přednosti od 15. 9. 2008), registrovala a užívala doménové jméno „globtour.cz“ v rozporu s dobrými mravy soutěže a jednala nekalosoutěžně. Z výše uvedených důvodů, může být dosaženo nápravy závadného stavu právě odebráním registrovaného doménového jména první žalované, a to na základě a v rozsahu zákona, který nárok na odstranění závadného stavu umožňuje (zde obchodní zákoník, zákon o vymáhání práv z prům. vlastnictví).

Dovolací soud se z výše uvedených důvodů neztotožňuje s právním názorem odvolacího soudu (stejně jako s právním názorem soudu prvního stupně). Ani soud prvního stupně, ani odvolací soud neposoudily věc správně podle právních předpisů ČR (viz zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství).

Nejvyšší soud s ohledem na to, že shledal námitky dovolatelky částečně důvodnými, napadený v uvedeném rozsahu rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i pro rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i tento rozsudek a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.).

Vybrana_judikatura.indd 280 13.3.19 12:14

V dalším řízení bude soud prvního stupně vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243d odst. 1 věta za středníkem o. s. ř.), přičemž rozhodne také o dosavadních nákladech řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

34.4

Globtour.cz – ústavní stížnost

§ 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 423, § 2976, § 2981, § 2988 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 12, § 44, § 47, § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

čl. 11, čl. 36 Listiny základních práv a svobod

Společnost Globtour namítala porušení práva vlastnit majetek, dále porušení principu právní jistoty a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces. Ústavní soud stížnost odmítl, jelikož jeho úlohou není hodnocení skutkových okolností a důkazů, ale pouze ověření, že obecné soudy ke svým závěrům dospěly postupem zaručujícím požadavky spravedlivého procesu, což zde bylo splněno. Ústavní soud se ztotožnil i se závěrem obecných soudů, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu k ochraně práv žalobkyně. Nelze dovodit, že rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo „zvláštní a nadměrné břemeno".

Podle usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 6. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 2912/12

Soudce/Senát: prof. JUDr. Jan Filip, CSc., JUDr. Vladimír Kůrka, prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Usnesení

Ústavní soud ČR rozhodl dne 6. 3. 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Hanusova 24 zastoupené Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2012, č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2009-282, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, č. j. 19 Cm 69/2008-216, za účasti Nejvyššího soudu České republiky, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem doručeným dne 31. 7. 2012, doplněným dne 1. 8. a 3. 8. 2012, se Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4 (dále jen „žalovaná" nebo „stěžovatelka") domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, a to v rozsahu, kterým bylo pod výrokem II rozsudku Nejvyššího

Vybrana_judikatura.indd 281 13.3.19 12:14

soudu České republiky (dále jen „dovolací soud“) ze dne 19. 4. 2012, č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, odmítnuto dovolání žalované.

II.

Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

Dne 30. 1. 2009 rozsudkem č. j. 19 Cm 69/2008-216 Městský soud v Praze (dále jen „nalézací soud“) mimo jiné žalované uložil povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce (výrok I), povinnost převést ve stanovené lhůtě doménové jméno Globtour.cz na žalobce (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanou (výrok IV).

Dne 1. 3. 2010 rozsudkem č. j. 3 Cmo 265/2009-282 Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalované proti výrokům I, II a IV rozsudek nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009 ve výrocích I a II potvrdil, a ve výroku IV o nákladech řízení změnil.

Dne 19. 4. 2012 rozsudkem č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 dovolací soud k dovolání žalované rozsudek odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v rozsahu, ve kterém odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku II a v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení, rozsudek nalézacího soudu ve výrocích II a IV zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu nalézacímu soudu k dalšímu řízení (výrok I); dovolání žalované v rozsahu, ve kterém směřovalo proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v části, ve které odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku I, dovolací soud odmítl (výrok II).

Právní moci tak nabyl především výše citovaný výrok I rozsudku nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009, ukládající žalované povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, potvrzený rozsudkem odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010, ohledně něhož bylo dovolání odmítnuto výrokem II rozsudku dovolacího soudu ze dne 19. 4. 2012. V tomto rozsahu byla uvedená rozhodnutí napadena ústavní stížností.

III.

V ústavní stížnosti stěžovatelka podrobně zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a tvrdila, že uložením povinnosti zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem, vyjma převodu na žalobce, bylo porušeno její právo vlastnit majetek zaručené čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“); poukázala na skutkové okolnosti její věci, z nichž prý plyne, že odvolací soud v napadeném rozsudku zaměnil právnické osoby.

Stěžovatelka opakovala, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1, 3 a 4 Listiny, a dále tvrdila porušení principu právní jistoty dle čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 Ústavy. Polemizovala s názorem obecných soudů, že doména není věcí v právním smyslu a tudíž k ní nelze nabýt vlastnické právo, neboť se jedná „pouze“ o „smluvně získané právo soukromoprávní povahy.“ Naopak dle jejího přesvědčení jde o jinou majetkovou hodnotu chráněnou stejně jako právo vlastnické. Tím, že jí bylo zabráněno zaregistrovat doménu stejného či obdobného znění jako firma žalobce s jiným předmětem podnikání, bylo její vlastnické právo porušeno.

Právo na spravedlivý proces bylo dle stěžovatelky porušeno zejména provedením důkazu výpisem z obchodního rejstříku týkajícím se obchodní společnosti Místní jednotka 2001, spol. s r. o., který žádný z účastníků nenavrhl, a navíc z něj odvolací soud vyvodil nesprávné závěry ohledně personálního propojení společností. Stěžovatelce tím nebylo umožněno „vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny ve smyslu § 123 o. s. ř.“

Závěrem stěžovatelka opakovala svá tvrzení o porušení základních práv.

Vybrana_judikatura.indd 282 13.3.19 12:14

IV.

Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněnou stěžovatelkou, která byla účastníkem řízení, ve kterém byla vydána rozhodnutí napadená ústavní stížností a Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatelka je právně zastoupena v souladu s požadavky § 29 až 31 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ÚS") a vyčerpala zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva.

V.

Ústavní soud shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou.

Podstata ústavní stížnosti spočívá v tvrzení stěžovatelky o porušení základního práva na spravedlivý proces nesprávným právním posouzením její věci a vadným postupem odvolacího soudu při dokazování, a základního práva na ochranu vlastnictví resp. pokojné užívání majetku. Z obsahu ústavní stížnosti a odůvodnění napadených rozhodnutí je však zřejmé, že stěžovatelka v ústavní stížnosti z převážné části jen opakovala svá tvrzení již uplatněná v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu, resp. v dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, s nimiž se tyto soudy ve svých rozhodnutích dostatečně a ústavně relevantním způsobem vyrovnaly, jak zjevně plyne z odůvodnění jejich rozhodnutí.

K nesouhlasu stěžovatelky s hodnocením důkazů a právním posouzením její věci obecnými soudy Ústavní soud připomíná, že posouzení podmínek pro aplikaci § 53 obch. zák., § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a § 4 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, bylo výlučnou pravomocí obecných soudů.

Úlohou Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti není svým vlastním hodnocením skutkových okolností a důkazů nahrazovat jejich hodnocení obecnými soudy, nýbrž ověřovat, zda tyto soudy ke svým závěrům dospěly postupem zaručujícím požadavky spravedlivého procesu. Ústavnímu soudu rovněž nepřísluší posuzovat námitky týkající se skutkových nebo právních omylů, jichž se údajně dopustily obecné soudy; jeho úkolem je pouze ověřit soulad z toho vyplývajících důsledků s Listinou, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva") či Ústavou. Porušení základního práva na spravedlivý proces v projednávaném případě Ústavní soud neshledal.

K tvrzení o porušení základního práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny resp. na ochranu pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě Ústavní soud připomíná, že citované články mohou být porušeny pouze za předpokladu, že napadená rozhodnutí se k nějakému „majetku" vůbec vztahovala.

Pojem „majetek", uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi „majetková práva" ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako např. v projednávaném případě právo k doménovému jménu.

Ústavní soud je toho názoru, a účastníci to zřejmě nepopírají, že předmětné doménové jméno „globtour.cz" bylo majetkem ve smyslu citovaných článků Listiny a Úmluvy. Zjevné zasahování do práva stěžovatelky na pokojné užívání svého majetku by mohlo být spatřováno ve skutečnosti, že byť stěžovatelka (po rozhodnutí dovolacího soudu) svého majetku nebyla přímo zbavena, bylo jí zakázáno užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni. Je proto dále nutné zabývat se tím, zda takové omezení bylo ospravedlněno z hlediska třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, který přiznává státu právo upravovat užívání majetku pomocí „zákonů".

Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v „obecném zájmu" a „za podmínek, které stanoví zákon". Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit „spravedlivou rovnováhu" mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv

Vybrana_judikatura.indd 283 13.3.19 12:14

jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.

V projednávaném případě obecné soudy dospěly k závěru, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu a to k ochraně práv žalobkyně chráněných výše uvedenými zákony. S tímto závěrem se Ústavní soud ztotožňuje. Ze zjištěných skutečností též nelze dovodit, že napadenými rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo „zvláštní a nadměrné břemeno."

Z uvedeného tudíž plyne, že k porušení čl. 11 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě nedošlo.

Ve vztahu k napadené části rozsudku dovolacího soudu, jímž bylo dovolání odmítnuto jako nepřípustné, ústavní stížnost neobsahovala jakákoliv ústavně relevantní tvrzení. Ústavní soud proto jen připomíná, že zásadně nepřezkoumává vlastní obsah procesního rozhodnutí dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání. Ingerence do těchto úvah se vymyká pravomoci Ústavního soudu, jenž by jako orgán ochrany ústavnosti mohl (a musel) napadené rozhodnutí dovolacího soudu zrušit jedině v situaci, kdyby ústavní stížností napadené rozhodnutí vykazovalo rysy protiústavnosti, např. pro svévoli, nedostatek odůvodnění či pro jiné ústavní úrovně dosahující vady vytyčené dostupnou a konsolidovanou judikaturou Ústavního soudu (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. II. ÚS 2888/12, a v něm citovanou judikaturu), což v projednávaném případě nezjistil.

Z obsahu podané ústavní stížnosti tak vyplývá, že stěžovatelka bez dostatečně relevantní ústavněprávní argumentace toliko polemizuje se závěry, k nimž v její právní věci dospěly obecné soudy, čímž staví Ústavní soud do role další přezkumné soudní instance; tato role však Ústavnímu soudu, stojícímu vně soustavy soudů obecných, nepřísluší.

Ústavní soud konstatuje, že napadená rozhodnutí nalézacího, odvolacího i dovolacího soudu jsou v dostatečném rozsahu a přezkoumatelným způsobem odůvodněna a nepřípustné ústavněprávní konsekvence, jež stěžovatelka vyvozuje, dle přesvědčení Ústavního soudu nezakládají. Z toho důvodu postačí na obsah jejich odůvodnění, coby ústavně souladný výraz nezávislého soudního rozhodování nevykazující prvky svévole, odkázat (čl. 82 odst. 1 Ústavy).

Na základě výše uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. o ÚS odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

35.1

Neznámá doména – rozhodčí řízení

§ 2976 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dříve § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Žalující a žalovaná strana byly obchodními partnery. Žalovaná strana si ovšem bez vědomí žalující strany zaregistrovala příslušnou doménu obchodního názvu společnosti s .cz koncovkou. V době žaloby již strany nespolupracovaly a doménu žalovaná strana neužívala. Žalovaná strana se tak dlouhodobým bezdůvodným držením sporného doménového jména dopustila nekalosoutěžního jednání.

Podle rozhodnutí Rozhodčího soudu při HKAKČR ze dne 8. 4. 2013, sp. zn. Spor č. 00195

Soudce/Senát: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

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

Vybrana_judikatura.indd 284 13.3.19 12:14

Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí nález

VE SPORU

č. 00195

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

Čas podání 2013-01-15 14:19:51

Správce sporu Lada Válková

Strana žalující *****.********

Strana žalovaná **********

Sporné doménové jméno *****.cz

Jiná právní řízení

1. Dle dostupných informací neprobíhají v současné době jiná řízení týkající se sporného doménového jména, ani taková řízení nebyla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu: Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1.

Faktická situace

2. Žalující strana je obchodní společností založenou v USA ve státě Virginia.

3. Žalovaná strana je obchodní společností založenou v České republice.

4. Rozhodce nemá informace o ovládacím nebo jiném obdobném vztahu mezi Žalující stranou a Žalovanou stranou. POZN. Doména byla tvořena částí názvu Žalující strany.

5. Dne **.**.**** registrovala Žalovaná strana doménové jméno *****.cz (sporné doménové jméno).

6. Dne 14. 1. 2013 podala Žalující strana zdejšímu rozhodčímu soudu Žalobní návrh, kterým se domáhá převodu registrace sporného doménového jména.

7. Dne 4. 3. 2013 podala Žalovaná strana Vyjádření k Žalobnímu návrhu. Toto vyjádření obsahovalo námitku nedostatku pravomoci z důvodu neexistence rozhodčí smlouvy.

8. Dne 13. 9. 2013 byl spis postoupen Senátu k rozhodnutí jedním Rozhodcem.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

9. Žalující strana v Žalobním návrhu uvádí, že na území států EU a též v České republice působí od roku ****, a to prostřednictvím domény *****.com a několika poboček ve státech EU.

10. Žalující strana dále uvádí, že registrovala prostřednictvím dceřiných obchodních společností národní domény ve státech EU. Funkčnost národních domén je realizována tím, že po zadání adresy www.*****.com a volby jazyka je zákazník přesměrován na příslušnou národní doménu.

11. Žalující strana tvrdí, že v souvislosti s nárůstem obchodních aktivit na českém trhu vstoupila počátkem roku 2007 do jednání s Žalovanou stranou a výsledkem tohoto jednání byla teritoriálně a časově omezená výhradní licence k reprodukci, uvádění na trh, výrobě a prodeji ****** ****** produkovaných Žalující stranou.

Vybrana_judikatura.indd 285 13.3.19 12:14

12. Žalující strana tvrdí, že si Žalovaná strana v průběhu vzájemných jednání bez vědomí Žalující strany zaregistrovala doménové jméno *****.cz.

13. Žalující strana tvrdí, že žádala Žalovanou stranu o převod sporného doménového jména dne **.**.****. Na tuto žádost dle tvrzení Žalující strany odpověděla Žalovaná strana v tom smyslu, že si sporné doménové jméno zaregistrovala s cílem užívat je při své podnikatelské činnosti a že registraci sporného doménového jména nemá v úmyslu Žalující straně převést.

14. Žalující strana tvrdí, že Žalovaná strana již v současné době není jejím obchodním partnerem a že Žalovaná strana sporné doménové jméno neužívá.

15. Na základě tvrzených skutečností se Žalující strana domnívá, že jednání Žalované strany je zásahem do práv k ochraně obchodního jména založených čl. 9 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

16. Žalující strana se rovněž domnívá, že tvrzené jednání Žalované strany je nekalosoutěžní, neboť registrace sporného doménového jména má blokační charakter. Žalující strana se v tomto směru domnívá, že Žalovaná strana působí v témže tržním segmentu a je tedy přímým konkurentem Žalující strany, že držením sporného doménového jména brání žalobci v tom, aby si v České republice toto doménové jméno registroval a že tím Žalující straně působí újmu spočívající v tom, že znemožňuje další rozvoj podnikání Žalující strany v České republice.

17. Žalující strana svůj Žalobní návrh dále doplnila formou nestandardních sdělení, přičemž na výzvu zdejšího rozhodčího soudu odstranila jeho formální vady.

18. Dne 27. 3. podala Žalující strana formou nestandardního sdělení další vyjádření nadepsané jako „Replika k vyjádření žalovaného ze dne 21. 2. 2013“. Žalovaná strana se poté vyjádřila k tvrzení Žalující strany prostřednictvím nestandardní komunikace ze dne 4. 4. Žalující strana požádala dne 8. 4. formou nestandardního sdělení o poskytnutí dvoudenní lhůty k vypracování reakce na vyjádření Žalované strany. Vyjádření i žádost byly podány po dni předání spisu Senátu, aniž by k nim Rozhodce Žalující stranu vyzval. Z důvodu dodržení principu koncentrace řízení obsaženého v § 13 Řádu .cz a nemaje vzhledem k jejich obsahu žádného mimořádného důvodu vyjádřením resp. žádostí se zabývat, k tomuto vyjádření a žádosti Rozhodce dále nepřihlížel.

2. Žalovaná strana

19. Žalovaná strana ve svém Vyjádření k žalobnímu návrhu podaném dne 4. 3. 2013 vznáší námitku nedostatku pravomoci zdejšího rozhodčího soudu z důvodu neexistence rozhodčí smlouvy. Žalovaná strana v této námitce tvrdí, že „mezi žalobcem a žalovaným nebyla v daném případě uzavřena žádná písemná smlouva, která by zakládala pravomoc shora nadepsaného soudu“. Žalovaná strana pak k možnosti obsažení rozhodčí smlouvy v podmínkách hlavní smlouvy ve smyslu § 3 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rovněž tvrdí, že „mezi stranami nebyla uzavřena žádná hlavní smlouva, jejíž součástí by byly (nebo mohly být) podmínky obsahující rozhodčí doložku“.

20. Pro případ, že by zdejší rozhodčí soud tuto námitku posoudil negativně, tvrdí Žalovaná strana, že nárok tvrzený Žalující stranou v Žalobním návrhu není důvodný, a to ani z části.

21. Žalovaná strana tvrdí, že sporné doménové jméno registrovala před vstupem Žalující strany na český trh i před podáním přihlášek ochranných známek k OHIM Žalující stranou, pročež má Žalující strana povinnost strpět toto užívání označení shodného se svou ochrannou známkou.

22. Žalovaná strana tvrdí, že uzavřela s Žalující stranou dne 14. 11. 2008 smlouvu, dle jejíhož ujednání v čl. 5 odst. 1 je oprávněna používat grafické značky, obchodní jméno, ochranné známky a materiály Žalující strany chráněné autorským právem a symboly vlastněné Žalující stranou. Tato

Vybrana_judikatura.indd 286 13.3.19 12:14

smlouva byla dle vyjádření Žalované strany uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 3 let od data doručení českého obsahu, tj. od 31. 3. 2010. Tato smlouva je dle názoru Žalované strany mezi stranami i nadále v účinnosti.

23. Žalovaná strana tvrdí, že není pravdivé tvrzení Žalující strany ohledně toho, že si Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno bez vědomí Žalující strany. Dle tvrzení Žalované strany informovala Žalovaná strana Žalující stranu o registraci sporného doménového jména v rámci dosavadní dlouhodobé obchodní spolupráce opakovaně a nabízela sporné doménové jméno Žalující straně k využití, respektive, že se „vždy stavěla pozitivně k žádostem" o jeho využití Žalující stranou. Přestože Žalující strana vyjadřovala dle tvrzení Žalované strany o využití sporného doménového jména zájem, nikdy k němu nedošlo, což Žalovaná strana přičítá důvodům na straně Žalující strany. Žalovaná strana v této souvislosti též poukazuje na skutečnost, že mezi stranami mělo být opakovaně projednáváno využití sporného doménového jména pro vytvoření stránek pro fanoušky nebo pro umístění affiliate systému, který stále s podporou Žalující strany funguje na adresách www.*******.cz a www.********.cz. K tvrzenému jednání o spolupráci pak Žalovaná strana doplňuje, že užití sporného doménového jména k projednávaným účelům nikdy nepodmiňovala úplatou.

24. K dosavadnímu nevyužívání sporného doménového jména Žalovaná strana uvádí, že je to z důvodu stále existujícího smluvního vztahu s Žalující stranou a že považovala „za vhodné ponechat po dobu trvání této smlouvy [Žalující straně] možnost vznést požadavek na využití domény, a proto ji dosud nevyužil[a] k vlastním záměrům." Žalovaná strana konečně uvádí, že po skončení účinnosti vzájemné smlouvy „zahájí [Žalovaná strana] provádění již připravených kroků směřujících k obsahovému využití domény *****.cz tak, že na této doméně zpřístupní mluvené slovo a pohádkovou tvorbu pod souhrnným označením '***** ** ***** *****', jmenovce žalobce, jehož jméno je i v současné době v arabském světě hojně používaným příjmením."

25. Dne 4. 4. podala Žalovaná strana formou nestandardního sdělení další vyjádření ke skutkovým tvrzením Žalující strany. Toto vyjádření bylo podáno po dni předání spisu Senátu, aniž by k němu Rozhodce Žalovanou stranu vyzval. Z důvodu dodržení principu koncentrace řízení obsaženého v § 13 Řádu .cz a nemaje vzhledem k jeho obsahu žádného mimořádného důvodu tímto vyjádřením se zabývat, k tomuto vyjádření Rozhodce dále nepřihlížel.

Projednání a zjištění

PRAVOMOC ROZHODCE

26. Rozhodce ve smyslu § 15 odst. 1 posoudil svou pravomoc k rozhodnutí v této věci. Vzhledem k námitce supra 19 se Rozhodce zvláště zabýval otázkou, zda byla mezi stranami sjednána rozhodčí smlouva.

27. Žalovaná strana uzavřela s registrátorem národní domény .cz smlouvu o registraci doménového jména, jejíž součástí jsou prostřednictvím odkazu též Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz. Součástí těchto pravidel je rozhodčí veřejná nabídka učiněná v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů v následujícím znění: "Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud"), v rozhodčím řízení před tímto Rozhodčím soudem podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád .cz"), a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoliv Doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem .cz. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, či třemi rozhodci na základě pravidel uvedených v Řádu .cz. E-mailová adresa Držitele

Vybrana_judikatura.indd 287 13.3.19 12:14

uvedená v záznamu o registraci kteréhokoliv z Doménových jmen, o nichž je veden spor, slouží při vedení řízení pro účely doručování Držiteli a Držitel potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel alternativního řešení sporů."

28. Skutečnost, že obsah Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů je Žalované straně znám a že Žalovaná strana projevila obnovením registrace doménového jména vůli být jejich obsahem vázána, dokládá vyjádření Žalované strany v bodě II. odst. 3 a 4 Vyjádření k Žalobnímu návrhu.

29. Shora uvedená rozhodčí veřejná nabídka byla Žalovanou stranou učiněna v písemné formě, neboť naplňuje všechny obligatorní znaky písemného právního úkonu stanovené § 40 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. K otázce splnění náležitostí písemného právního úkonu je třeba v této souvislosti obecně připomenout, že perfektní písemnost nemusí být nutně zachycena jen formou listiny (tj. může být provedena např. elektronickou formou) a že podpis může být též u elektronické písemnosti nahrazen obvyklým mechanickým prostředkem (tj. např. kliknutím myší), respektive že podpisem mohou být u elektronického dokumentu též ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, jakékoli „údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě."

30. Shora uvedená rozhodčí veřejná nabídka byla písemně přijata Žalující stranou při podání Žalobního návrhu a, jak dokládá následný postup Žalované strany, bylo toto oznámení Žalované straně doručeno.

31. Vzhledem k tomu, že byla v tomto případě k založení pravomoci Rozhodce učiněna písemná nabídka Žalovanou stranou a tato nabídka byla písemně přijata Žalující stranou, konstatuje Rozhodce, že mezi stranami byla písemně sjednána rozhodčí smlouva ve smyslu § 2 zák. č. 216/1994 Sb.

32. Přestože byla Žalovanou stranou namítnuta pouze neexistence rozhodčí smlouvy, posoudil Rozhodce v rámci pravomoci dle § 15 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb. též její platnost.

33. Rozhodce konstatoval, že se rozhodčí smlouva v tomto případě žádným podstatným způsobem neliší od rozhodčí smlouvy, jejíž existenci a platnost pravomocně revidoval Vrchní soud v Praze v rozhodnutí č. j. 3 Cmo 367/2010-101. Při této revizi neshledal Vrchní soud formální ani materiální vady ohledně kontraktačního procesu, formy ani obsahu rozhodčí smlouvy a konstatoval tak její perfekci zakládající pravomoc rozhodce. Jiné pravomocné rozhodnutí soudu téhož nebo vyššího stupně, které by ohledně existence či platnosti tohoto typu rozhodčí smlouvy dospělo k odchylným interpretačním závěrům, není Rozhodci známo.

33. Obecná argumentační závaznost judikatury je projevem základních principů právního státu, zejména principu právní jistoty a principu rovnosti před zákonem. Ústavní soud se k této otázce vyjádřil v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 252/04 následovně: „V obecné rovině ve vztahu k závaznosti soudní judikatury lze konstatovat, že již učiněný výklad by měl být, nedojde-li k následnému shledání dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, ve svém souhrnu konformnějšími s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury, východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu, a to z pohledu postulátů právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry v právo (oprávněného legitimního očekávání) a principu formální spravedlnosti (rovnosti)."

34. Rozhodce v tomto případě konstatuje, že neshledal, slovy Ústavního soudu, žádné „racionálnější a přesvědčivější" argumenty ke zpochybnění interpretačních závěrů učiněných Vrchním soudem v Praze ve shora cit. rozhodnutí a že tedy nemá důvod od těchto závěrů se odchýlit. V důsledku toho a v důsledku shora uvedených skutečností Rozhodce konstatuje, že rozhodčí smlouva, na jejímž

Vybrana_judikatura.indd 288 13.3.19 12:14

základě je vedeno toto řízení, byla uzavřena mezi stranami písemně a je platná. Rozhodce tedy na základě § 15 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb. konstatuje, že má pravomoc v této věci rozhodnout.

35. Žalující strana se svého nároku na převod doménového jména domáhá tvrzením, že Žalovaná strana se jeho registrací a užíváním dopustila protiprávního jednání. Konkrétně Žalující strana argumentuje porušením práv k obchodnímu jménu ve smyslu čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví vyhlášené vyhláškou č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, revidované v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934, v Lisabonu dne 31. 10. 1958 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967, a dále nekalosoutěžním jednáním Žalované strany ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

OBCHODNÍ JMÉNO

36. Rozhodce konstatuje, že úvaha Žalující strany ohledně ochrany obchodního jména na základě čl. 8 Pařížské úmluvy neodpovídá obsahu tohoto ustanovení. Ustanovení čl. 8 zavázal členské státy k tomu, aby zajistily adekvátní ochranu obchodních jmen, tj. aby obchodním společnostem zajistily právo na užívání těchto jmen bez ohledu to, zda jsou ve členských státech pod těmito jmény registrovány. Užívá-li někdo jiný označení shodné s obchodním jménem na území členského státu Pařížské úmluvy, např. formou registrace doménového jména, neznamená to per se, že tím brání ve výkonu práva obchodní společnosti registrované v jiném členském státě k jejímu obchodnímu jménu. K tomu, aby bylo možno konstatovat přímou použitelnost čl. 8 Pařížské úmluvy, by tedy bylo třeba prokázat, že obchodní společnost nemůže na území České republiky vykonávat práva k obchodnímu jménu a že Česká republika nemá právní nástroje k tomu, aby byly příslušné překážky odstraněny. V žádném případě to naopak neznamená, že by se snad mohla Žalující strana domáhat toho, aby kdokoli v jakémkoli členském státě Pařížské úmluvy přestal užívat označení totožné s jejím obchodním jménem.

37. Rozhodce konstatuje, že ve vztahu k obchodnímu jménu prokázala Žalující strana, že má právo jej užívat ve smyslu čl. 8 Pařížské úmluvy. Nepodařilo se jí však prokázat, že by jí na území České republiky bylo v užití jejího obchodního jména v souladu se zdejším právem jakkoli bráněno.

NEKALÁ SOUTĚŽ

38. Nárok z nekalé soutěže je možné úspěšně uplatnit tehdy, prokáže-li Žalující strana, že se Žalovaná strana dopouští jednání v soutěži, které je rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.

39. K prokázání skutečnosti, že registrace a držení doménového jména je jednáním Žalované strany v hospodářské soutěži, není nutno konstatovat přímý (tj. bezprostřední) konkurenční vztah mezi stranami. Postačí, když Žalovaná strana účastnící se soutěže na identickém trhu ovlivňuje přímo nebo zprostředkovaně svým jednáním soutěžní postavení Žalující strany (Hajn, 2000, s. 118).

40. V tomto případě je zřejmé, že má Žalující strana na sporném doménovém jméně obchodní zájem, neboť užívá též obdobných doménových jmen registrovaných v jiných státech, kde se prodávají prostřednictvím jejích dceřiných společností nebo třetích osob její produkty. Lze pak v tomto směru věřit jejímu vyjádření, že pojala stejný úmysl ke spornému doménovému jménu. Skutečnost, že kvůli registraci a držení sporného doménového jména Žalovanou stranou nemůže Žalující strana toto doménové jméno ve vlastní dispozici užívat, tedy pro Žalující stranu nesporně představuje omezení v možnostech realizovat její obchodní činnost. Vzhledem k právě uvedenému a k tomu, že strany působí na identickém trhu, tedy lze konstatovat, že jednání Žalované strany, jímž Žalovaná strana registrovala a drží sporné doménové jméno, je jednáním v soutěži.

Vybrana_judikatura.indd 289 13.3.19 12:14

41. Soutěžní nemravnost spočívá v rozporu s objektivně existujícími morálními pravidly obchodního prostředí (Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol., 2004, s. 310). K prokázání soutěžní nemravnosti je tedy třeba prokázat nejen určité jednání Žalované strany, ale též mravní normu obchodního prostředí, s níž je takové jednání v rozporu.

42. Smyslem a účelem doménových jmen jako dominantního adresního prostředku informační společnosti evidentně není, aby je někdo bez konkrétního důvodu jen tak držel a nijak je přitom neužíval. Je tedy legitimní, pokud je prodleva mezi registrací a užitím doménového jména způsobena např. tím, že se držitel technicky, marketingově nebo právně připravuje k jeho užití. Není-li však na straně držitele prokazatelný důvod k neužívání doménového jména, je jeho prosté dlouhodobé držení (blokování) per se v rozporu s mravností obchodního prostředí tvořeného službami informační společnosti. Tento závěr ohledně existence morální normy obchodního prostředí dokládá stabilní judikatura zdejšího rozhodčího soudu (viz např. rozhodnutí 0015, 00026, 00041, 00059, 00086, 00136). K témuž závěru vede též analogická interpretace pravidel soft law pro řešení sporů z generických doménových jmen, jakož i přímo použitelné evropské právo upravující registraci a užívání evropské domény první úrovně – v obou případech je prostá registrace dlouhodobě následovaná bezdůvodným neužíváním příslušného doménového jména podkládána za indikátor zlé víry jeho držitele.

43. Rozhodce má za prokázané souhlasným tvrzením stran a důkazy předloženými Žalující stranou, že Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno v roce **** a od té doby jej neužívala.

44. Ve vztahu k důvodům několikaletého neužívání sporného doménového jména konstatuje Rozhodce násobnou logickou kontradiktornost různých vyjádření Žalované strany. Ta totiž ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu nejprve uvedla, že si zaregistrovala sporné doménové jméno v době „kdy žalobce na území České republiky nepodnikal a ani zde neměl zaregistrovanou ochrannou známku." Z toho plyne závěr, že registrace doménového jména byla provedena bez toho, aby mezi Žalující stranou a Žalovanou stranou existoval obchodní vztah. Existencí tohoto obchodního vztahu ale Žalovaná strana dále argumentuje skutečnost, že doménové jméno neužívala, neboť „přestože žalobce vyjadřoval svůj zájem o využití domény a žalovaný opakovaně vyjadřoval svůj souhlas, nikdy k užití domény ze strany žalobce nedošlo, a to, jak žalovaný podotýká, z důvodů na straně žalobce." Z tohoto vyjádření plyne, že Žalovaná strana měla s využitím sporného doménového jména čekat na pokyn Žalující strany – nebylo-li tohoto pokynu, Žalovaná strana sporné doménové jméno neužívala. Tomu odpovídá i další tvrzení Žalované strany ve Vyjádření k Žalobnímu návrhu, tj. že „žalovaný považoval za vhodné ponechat po dobu trvání této smlouvy žalobci možnost vznést požadavek na využití domény, a proto ji dosud nevyužil k vlastním záměrům."

45. V dopise ze dne 23. 5. 2012 však Žalovaná strana uvádí, že „si předmětné domény zaregistroval[a] s úmyslem tyto domény využívat při své podnikatelské činnosti" respektive, že „upravuje obsah domén, které budou v nejbližší době v plném provozu." Z tohoto vyjádření vyplývá, že úmyslem Žalované strany mělo být naopak autonomní využití sporného doménového jména bez toho, aby očekávala od Žalující strany nějaké instrukce. Tomuto tvrzení pak odpovídá i obsah licenční smlouvy, kterou Žalovaná strana argumentuje právo na užití označení „*****" ve sporném doménovém jménu – tato smlouva Žalované straně takové právo skutečně dává a nestanoví jí přitom žádnou povinnost při užití tohoto označení následovat nějaké konkrétní pokyny Žalující strany.

46. Těžko uvěřitelné je tedy tvrzení Žalované strany, že si nejprve sporné doménové jméno registrovala nezávisle na Žalující straně, aby pak v rámci vzájemných vztahů bez právního důvodu vyčkávala pokynu Žalující strany k jeho užití a neužívala jej, neboť tento pokyn nepřicházel, a pak následně odmítla Žalující straně po téměř pěti letech od registrace sporné doménové jméno převést s poukazem na skutečnost, že jej má zájem využít k vlastním záměrům (aniž by tak v průběhu několika následujících měsíců skutečně učinila). Tvrzení Žalované strany supra 24 ohledně plánované publikace pohádek pak již v kontextu těchto logických rozporů působí nikoli jen nelogicky či iracionálně, ale vyvolává

Vybrana_judikatura.indd 290 13.3.19 12:14

ve svém důsledku dojem, že Žalovaná strana argumentací důvodů neužívání sporného doménového jména v tomto řízení již s tvorbou pohádek fakticky započala.

47. Vzhledem k tomu, že dlouhodobé bezdůvodné neužívání doménového jména naplňuje znaky soutěžně nemravného jednání a že Žalovaná strana nepředložila v tomto řízení žádné přesvědčivé tvrzení ani důkaz relevantního důvodu, pro který po dobu téměř šesti let sporné doménové jméno neužívala, konstatuje Rozhodce, že Žalovaná strana dlouhodobou blokací sporného doménového jména jednala v rozporu se soutěžními dobrými mravy.

48. Třetí pojmový znak nekalé soutěže, tj. způsobilost přivodit újmu, je zákonem i judikaturou pojat relativně široce. Újmou, skutečnou či potenciální, totiž může být škoda ale např. též zmařený záměr nebo jiný tzv. ideální statek (Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol., 2004, s. 311).

49. Rozhodce se v otázce újmy neztotožňuje s tvrzením Žalující strany v tom smyslu, že Žalovaná strana držením sporného doménového jména Žalující straně „znemožňuje další rozvoj podnikání v České republice." Jak plyne ze skutečností známých zdejšímu rozhodčímu soudu z jeho rozhodovací činnosti, Žalující strana v České republice podniká, přičemž webovou prezentaci v českém jazyce provozuje pod jiným doménovým jménem – jednání Žalované strany tedy evidentně nepřimělo Žalující stranu k tomu, aby se z českého trhu stáhla nebo zde nějak výrazně omezila své obchodní aktivity.

50. Lze ale souhlasit s názorem Žalující strany v tom smyslu, že její podnikání na českém trhu je jednáním Žalované strany v souvislosti se sporným doménovým jménem bezdůvodně komplikováno, neboť doménové jméno plně odpovídající obchodnímu jménu nebo jinému typickému obchodnímu označení je důležitým faktorem, podle kterého se při vyhledávání na internetu orientují uživatelé resp. běžní spotřebitelé. Doménové jméno ve spojení s národní doménou první úrovně je též důležitým faktorem řazení výsledků internetovými vyhledávači – nemá-li tedy bez právního důvodu Žalující strana možnost takto svého obchodního jména resp. ochranné známky ve vlastní dispozici využít, je tím nesporně ztížena její soutěžní činnost.

51. Rozhodce tedy vzhledem k právě uvedenému konstatuje, že Žalující straně je v důsledku jednání Žalované strany ve vztahu ke spornému doménovému jménu bez právního důvodu působena újma ve smyslu 44 odst. 1 obch. zák.

NÁROK NA PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA

52. Vzhledem k tomu, že Žalující strana vznesla nárok na převod doménového jména a tento nárok nelze vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR přiznat k odstranění závadného stavu vzniklého nekalosoutěžním jednáním (23 Cdo 3407/2010), zabýval se Rozhodce otázkou, zda je tento nárok důvodný z hlediska specifických norem evropského práva doménových jmen.

53. Otázku, zda lze na případy, v nichž je vznesen nárok na převod doménového jména, přímo aplikovat evropské právo doménových jmen sestávající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. 4. 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu a z nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. 4. 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, řešil kladně zdejší rozhodčí soud v dřívějších případech (00060, 00059, 00149). Ani v tomto případě přitom nemá Rozhodce žádný relevantní důvod se od ustálené judikatury zdejšího rozhodčího soudu odchylovat.

54. V tomto případě jde o skutkový stav, na který dopadá především čl. 21(1) nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení týká se skutkových stavů, kdy je předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství ... a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře."

Vybrana_judikatura.indd 291 13.3.19 12:14

55. Je tedy v této souvislosti třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný subsumpčním podmínkám čl. 21(1) nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Vzhledem k tomu, že Žalovaná strana prokázala existenci subjektivních práv k označení tvořícímu distinktivní část sporného doménového jména a absenci dobré víry při výkonu práv držitele doménového jména u Žalované strany, lze jediný podstatný rozdíl mezi skutkovým stavem v tomto případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 vidět v doméně první úrovně, pod níž je sporné doménové jméno registrováno. Ustanovení čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší úrovně .eu". Ostatní aspekty skutkového stavu tohoto případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .eu a .cz zcela identické.

56. Rozdíl v tom, pod kterou doménou první úrovně je sporné doménové jméno registrováno, nepovažuje Rozhodce za natolik závažný, aby vyloučil analogickou aplikaci Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Rozhodce tedy nevidí důvod k tomu rozlišovat pod toutéž jurisdikcí ohledně právního režimu mezi doménovými jmény registrovanými pod doménami první úrovně .cz a .eu. Právě naopak – vyloučení aplikace evropského doménového práva na doménová jména pod národními doménami první úrovně členských států EU by bylo z podstaty věci diskriminační a bezdůvodně by omezilo část oprávněných subjektů v proporcionálním uplatnění specificky konstruovaných, legitimně založených, předvídatelných a z hlediska věcné působnosti speciálních soukromoprávních nároků.

57. Z uvedených důvodů aplikoval Rozhodce na zjištěný skutkový stav čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, z něhož přímo vyplývá, že v předmětném případě, tj. na základě Žalobního návrhu Žalující strany, může být „registrované jméno domény ... odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem." Na základě čl. 22(11) věty druhé nařízení Komise (ES) č. 874/2004 se doménové jméno „převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto jméno domény zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002." Podmínku způsobilosti je pak v tomto případě nutno per analogiam vztáhnout vzhledem ke smyslu cit. ustanovení nikoli k čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002, ale k subjektivním podmínkám registrace doménových jmen pod národní doménou první úrovně .cz.

58. Vzhledem k tomu, že Žalující strana je způsobilá registrovat pro sebe sporné doménové jméno, že v Žalobním návrhu k tomu vyjádřila vůli a vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky čl. 21(1) a čl. 22(11) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 per analogiam, vyhověl Rozhodce návrhu Žalující strany a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

59. Vzhledem k tomu, že se Žalovaná strana dlouhodobým bezdůvodným držením sporného doménového jména dopustila nekalosoutěžního jednání, náleží Žalující straně právo na náhradu škody nebo přiměřeného zadostiučinění nemajetkové újmy tím způsobené. Žalující strana však nárok na tuto náhradu nevznesla, pročež jej Rozhodce nemá důvod zkoumat a případně přiznat.

NÁKLADY ŘÍZENÍ

60. Náklady rozhodčího řízení se řídí částí čtvrtou Řádu zdejšího rozhodčího soudu.

61. Vzhledem k tomu, že Žalující strana se svým nárokem uspěla, přiznal jí Rozhodce v souladu s § 55 odst. 1 Řádu náhradu poplatku za rozhodčí řízení ve výši 34 000 Kč.

62. Rozhodce na základě § 55 odst. 6 Řádu nepřiznal náhradu vlastních výloh stran ve smyslu § 45 odst. 7 Řádu. Jeví se totiž Rozhodci z předložených důkazů a vyjádření stran, že ani jedna ze stran, ačkoli byly strany dlouhodobými obchodními partnery, nevyvinula vlastní adekvátní úsilí k mimosoudnímu řešení této sporné situace a tak je dán důvod se domnívat, že vlastní výlohy stran na vedení tohoto sporu nebyly vynaloženy zcela účelně.

63 Jiné náklady rozhodčího řízení nejsou Rozhodci známy.

Vybrana_judikatura.indd 292 13.3.19 12:14

Rozhodčí nález

I. Žalovaná strana je povinna převést na Žalující stranu registraci doménového jména *****.cz, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

II. Žalovaná strana je povinna zaplatit Žalující straně náklady rozhodčího řízení ve výši 34 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1 – Shrnutí rozhodčího nálezu

Žalující strana se domáhala z titulu ochrany obchodního jména dle Pařížské úmluvy a z titulu nekalé soutěže dle obchodního zákoníku ochrany před registrací a držením doménového jména *****.CZ. Žalovaná strana sporné doménové jméno registrovala v roce **** a od té doby jej neužívala. K držení sporného doménového jména bez jeho užívání neprokázala Žalovaná strana žádný relevantní důvod.

Bezdůvodné neužívání drženého doménového jména je jednáním proti soutěžním dobrým mravům. Vzhledem k tomu, že Žalující strana prokázala existenci soutěžního vztahu s Žalovanou stranou a újmu plynoucí z tohoto jednání, konstatoval rozhodce, že se Žalovaná strana dopouští vzhledem ke spornému doménovému jménu nekalosoutěžního jednání.

Aplikací evropského práva doménových jmen per analogiam dospěl rozhodce k závěru, že nárok Žalující strany na převod doménového jména je důvodný, neboť jsou kumulativně splněny podmínky vyžadované čl. 21(1) nařízení (ES) č. 874/2004, tj. že Žalující strana má práva k distinktivnímu označení obsaženému v doménovém jméně a že Žalovaná strana jeho držením jedná nikoli v dobré víře. Z tohoto důvodu přiznal Rozhodce Žalující straně právo na převod registrace sporného doménového jména.

36.1

Suzuki.cz – dovolání

§ 2, § 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

§ 269, § 276, § 277, § 278 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Přijetím tzv. veřejné rozhodčí nabídky nemohlo dojít k platnému uzavření rozhodčí smlouvy. Veřejnou rozhodčí nabídku nelze totiž posuzovat jako smlouvu ve prospěch třetí osoby, ani jako veřejný návrh, jelikož zde nejsou splněny nezbytné podmínky. Dle dovolacího soudu je tzv. veřejná rozhodčí nabídka jednostranný neadresovaný právní úkon, smlouva uzavřená na jejím základě je tedy neplatná. Tímto rozsudkem skončilo řešení doménových sporů z „cz" domény prostřednictvím rozhodčích soudů. Od 1. 3. 2015 jsou součástí Pravidel registrace CZ.NIC i Pravidla alternativního řešení sporů.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 3 Cmo 367/2010-101

Soudce/Senát: JUDr. Pavel Horák, Ph.D., JUDr. Zdeněk Des a JUDr. Kateřina Hornochová

Rozsudek

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce Š. P., zastoupeného JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2,

Vybrana_judikatura.indd 293 13.3.19 12:14

PSČ 500 02, proti žalované SUZUKI MOTOR CZECH, s. r. o., se sídlem v Praze 7, U Průhonu č. p. 1079/40, PSČ 170 00, IČO 25601121, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cm 82/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2010, č. j. 3 Cmo 367/2010-101,

takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2010, č. j. 3 Cmo 367/2010-101, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 9. 2010, č. j. 6 Cm 82/2010-68, zrušil rozhodčí nález vydaný Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 27. l11. 2007, sp. zn. Rsp 534/07 (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

Žalobce se domáhal zrušení rozhodčího nálezu na základě tvrzení, že rozhodčí soud neměl pravomoc rozhodčí nález vydat z důvodu neexistence rozhodčí smlouvy mezi účastníky. V řízení bylo prokázáno, že žalobce si u zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, jakožto správce doménových jmen „.cz“, zaregistroval doménové jméno „suzuki.cz“, a to na základě Pravidel a postupů při registraci doménových jmen, vydaných tímto sdružením. V důsledku toho souhlasil s Pravidly alternativního řešení sporů, které by mohly vzniknout mezi žalobcem jako držitelem doménového jména a třetí osobou. Z těchto pravidel mimo jiné vyplývá, že třetí osoba, která se domnívá, že registrací konkrétního doménového jména byla dotčena její práva, může se rozhodnout řešit tento spor buď s využitím obecného soudu, nebo s využitím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V takovém případě je držitel doménového jména na základě zmíněné rozhodčí veřejné nabídky povinen podrobit se tomuto řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že žalobci, Š. P., byla rozhodčí žaloba doručena dne 26. 6. 2007. Žalobce se k této žalobě vyjádřil svým písemným podáním ze dne 9. 7. 2007, doručeným rozhodčímu soudu dne 11. 7. 2007. Ve vyjádření namítl především nedostatek pravomoci rozhodčího soudu. Z usnesení rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. Rsp 851/06, soud zjistil, že rozhodčí soud se v tomto řízení zabýval svou pravomocí vyplývající z čl. 18.1 Pravidel registrace doménových jmen „cz“ a dospěl k závěru, že má pravomoc ve věci rozhodovat.

Soud prvního stupně se ztotožnil s názorem žalobce ohledně neplatnosti rozhodčí smlouvy uzavřené mezi účastníky tohoto řízení formou veřejné rozhodčí nabídky. Vyšel z § 276 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“). Dospěl k závěru, že pokud držitel doménového jména projevil vůli ve vztahu k neurčitému počtu osob uzavřít s nimi rozhodčí smlouvu pro případ řešení sporů vzniklých z registrace domén, musela by třetí osoba, která by byla registrací doménového jména držitelem tohoto jména dotčena, tomuto držiteli jakožto navrhovateli oznámit, že veřejný návrh na uzavření smlouvy přijímá. A navrhovatel by musel přijetí návrhu potvrdit. V takovém případě by bylo možné uvažovat o uzavření rozhodčí smlouvy formou veřejné rozhodčí nabídky. Avšak oznámení třetí osoby se nemůže stát formou podání žaloby k rozhodčímu soudu. V takovém případě chybí konsenzus, tj. vzájemná shoda vůle navrhovatele a jejího akceptanta. Soud prvního stupně proto shledal žalobu důvodnou a vyhověl jí za použití § 31 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jako „zák. o rozhodčím řízení“).

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 4. 2010, č. j. 3 Cmo 367/2010-101, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že se žaloba na zrušení rozhodčího nálezu zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a před soudem odvolacím.

Odvolací soud převzal pro odvolací řízení veškerá skutková zjištění soudu prvního stupně. Neztotožnil se však s právním posouzením věci soudem prvního stupně. Dle odvolacího soudu

Vybrana_judikatura.indd 294 13.3.19 12:14

stojí posouzení věci na teleologickém výkladu § 278 obch. zák. ve vazbě na následující ustanovení § 279 obch. zák. Potvrzení ze strany navrhovatele není v tomto případě podstatné, jelikož návrh je dán vůči každému, kdo má za to, že je ve svých právech registrací domény dotčen. Veřejný návrh v daném případě splňuje všechny náležitosti dané § 276 obch. zák. a není na závadu, že je dán a spojen s určitou žádostí o registraci. Veřejný návrh vyhlášený jako součást podmínek v návrhu na registraci doménového jména je v souladu s úpravou uzavření rozhodčí smlouvy, dané v § 3 odst. 2 zák. o rozhodčím řízení. Lhůtu přijetí podáním žaloby u rozhodčího soudu je v daném případě nutno rovněž považovat za přiměřenou. V těchto případech záleží přiměřenost na tom, kdy a za jakých okolností k podání žaloby došlo, přičemž sama žaloba „příjemce návrhu" a její následné doručení „navrhovateli", tj. osobě činící veřejný návrh, vyhovuje „oznámení o přijetí návrhu".

Dále odvolací soud podotknul, že nic nebrání posoudit daný právní vztah i jako smlouvu uzavřenou ve prospěch třetího (§ 50 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále jen „zák. č. 40/1964 Sb."). Názory žalobce, že se jedná o vnucení a nikoli dobrovolné přijetí Pravidel registrace, odvolací soud odmítnul. Zájemce o doménové jméno má možnost volby, zda se chce prezentovat na internetu nebo ne a jakou k tomu zvolí doménu. Tedy zda národní českou (.cz) nebo jinou národní, doménu Společenství (.eu) nebo vrcholovou generickou doménu (.com, .org, .net apod.). Žalobce dobrovolně zvolil doménové jméno v prostředí národní domény .cz, a to při vědomí pravidel registrace.

Odvolací soud tedy dovodil, že mezi účastníky řízení byla platně uzavřena rozhodčí smlouva podle § 2 a § 3 zák. o rozhodčím řízení, a proto rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním. Jeho přípustnost zakládá na § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Jako dovolací důvod uplatňuje § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, který posoudil tzv. veřejnou rozhodčí nabídku jako veřejný návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 276 a násl. obch. zák.

Z § 277 obch. zák. vyplývá, že veřejný návrh je zásadně odvolatelný. Jestliže je veřejná rozhodčí nabídka v rozporu s tímto kogentním ustanovením stanovena jako neodvolatelná, je nutné tento veřejný návrh považovat za absolutně neplatný v souladu s § 39 zák. č. 40/1964 Sb.

Obchodní zákoník počítá s časovým omezením veřejné nabídky, tj. s konkrétně stanovenou či přiměřenou lhůtou pro akceptaci veřejné nabídky. Jestliže nebyla ve veřejné rozhodčí nabídce stanovena konkrétní lhůta, pak platí lhůta přiměřená. Odvolacím soudem dovozená akceptace nabídky ze strany žalované podáním žaloby k rozhodčímu soudu s ohledem na datum podání žaloby jistě nelze označit za akceptaci ve lhůtě přiměřené. Navíc z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu není seznatelné, jakým způsobem dospěl Vrchní soud v Praze k závěru, že akceptace veřejné rozhodčí nabídky formou podání žaloby k Rozhodčímu soudu byla učiněna ve lhůtě přiměřené. Takový postup zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů.

Smyslem a účelem § 276 a násl. obch. zák. je umožnit v obchodních závazkových vztazích jednostranné neadresné právní úkony směřující k uzavření smlouvy, jejichž obsah odpovídá § 269 obch. zák. a nikoli k uzavření rozhodčí smlouvy, tj. k založení pravomoci rozhodčího soudu, což je otázka čistě procesní, nikoli hmotněprávní.

Dovolatel se dále neztotožňuje s extenzivním výkladem § 278 obch. zák. Dle dovolatele veřejná rozhodčí nabídka nestanoví, že smlouva bude uzavřena se všemi osobami, které veřejný návrh přijaly ve lhůtě v něm určené. Dovolatel se dále domnívá, že kogentní ustanovení § 278 obch. zák. nelze vykládat jinak, než že k platnému uzavření smlouvy je třeba potvrzení ze strany navrhovatele (dovolatele), v čemž se ostatně shoduje i s právní teorií. Jelikož v projednávané věci k potvrzení ze strany navrhovatele nedošlo, nemohla být platně uzavřena rozhodčí smlouva.

Vybrana_judikatura.indd 295 13.3.19 12:14

Odvolací soud se rovněž nezabýval otázkou zveřejnění návrhu, což je rovněž podmínkou pro aplikaci § 276 a násl. obch. zák. Pro absenci zveřejnění nelze veřejnou rozhodčí nabídku posuzovat jako veřejný návrh na uzavření smlouvy.

Žalobce měl doménové jméno registrováno na fyzickou osobu, a jako takový byl i žalován. Dovolatel má tedy za to, že se mezi ním a sdružením CZ.NIC i žalovanou jednalo o soukromoprávní vztah. Aplikace obchodního zákoníku na jejich závazkové vztahy nebyla platně ujednána ve smyslu § 262 odst. 1 obch. zák. Dovolatel proto namítá, že jestliže se odvolací soud touto otázkou vůbec nezabýval, pak zatížil rozhodnutí pochybením, jež zakládá jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

Dovolatel je přesvědčen, že veřejnou rozhodčí nabídku nelze posuzovat jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 zák. č. 40/1964 Sb., jelikož se svojí podstatou jedná o jednostranný neadresovaný právní úkon, který nemá povahu kontraktu, byť je součástí Pravidel registrace sdružení CZ.NIC, s nimiž musel dovolatel vyslovit v rámci registrace svůj bezpodmínečný souhlas. Podstatou smlouvy ve prospěch třetího je, že dlužník bere vůči druhé straně – věřiteli, který jedná vlastním jménem, závazek, že bude plnit třetí osobě (§ 50 zák. č. 40/1964 Sb.). Vymezení třetí osoby není objektivně určitelné. Toto ustanovení není aplikovatelné na uzavírání rozhodčích smluv, jejichž smyslem je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka čistě procesní povahy, a nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

Dále dovolatel namítá, že rozhodčí smlouva trpí nedostatkem písemné formy. Veřejná rozhodčí nabídka není rozhodčí doložkou ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zák. o rozhodčím řízení, a proto na ni nelze aplikovat § 3 odst. 2 zák. o rozhodčím řízení. Písemnost rozhodčí smlouvy jako předpoklad její platnosti v daném případě absentuje.

Dovolatel dále poukazuje na nedostatek autonomie vůle při vyjadřování souhlasu s Pravidly registrace. Sdružení CZ.NIC je jediným subjektem, který je oprávněn tyto služby v České republice poskytovat. Při provádění registrace domény „cz" systém neumožní dokončit registraci (či obnovit platnost domény), aniž by registrující (dovolatel) vyjádřil souhlas s Pravidly registrace. Zájemci o registraci je předložena formulářová smlouva, kterou musí bezvýhradně akceptovat. Dovolatel nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že dovolatel má možnost volby, zda se bude prezentovat na internetu a pod jakou doménou. V prostředí českého internetu domény „com", „net" či „org" nepředstavují plnohodnotnou substituci domény „cz". Podle dovolatele tedy není přípustné, aby subjekty s monopolním postavením na trhu nutily své smluvní partnery k uzavírání smluv o přenesení pravomoci rozhodovat případné spory na nestátní orgány.

Pro řádné vedení rozhodčího řízení je třeba, aby pravomoc rozhodčího soudu byla založena v souladu s právním řádem. Absenci této zákonné podmínky jistě nelze nahrazovat odkazem na dlouhodobost a bezproblémovost fungování takového systému, což však Vrchní soud fakticky učinil.

Z výše uvedených důvodů dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud") se zřetelem k čl. II bodu 7. zák. č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.").

Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), po zjištění, že dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou a obsahuje stanovené náležitosti, dospěl k závěru, že dovolání je přípustné [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].

Vybrana_judikatura.indd 296 13.3.19 12:14

Odvolání je současně důvodné, neboť odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru, že v projednávané věci došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky.

Ze skutkových zjištění soudů vyplývá, že bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „cz" vydaných sdružením CZ.NIC obsahuje tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně „cz", pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

Podle odvolacího soudu se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku, který byl přijat podáním žaloby k rozhodčímu soudu.

Předně je třeba uvést, že přijetí veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. obch. zák je jedním ze způsobů vzniku smlouvy podle obchodního zákoníku. Odvolací soud přitom vůbec nezkoumal, zdali předmětný závazkový vztah účastníků je skutečně vztahem obchodním zákoníkem se řídícím. V tomto je právní posouzení odvolacího soudu neúplné, tudíž nesprávné.

Vzhledem k dovolacím námitkám však 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.

Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák.

Rozhodčí smlouva se může podle § 2 zák. o rozhodčím řízení týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. 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.

Je třeba rovněž přisvědčit dalším námitkám dovolatele, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla v rozporu s § 277 obch. zák. stanovena jako neodvolatelná. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele. K tomu rovněž v projednávané věci nedošlo.

Zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem „neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně „cz", pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu" a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva.

K tomu je třeba doplnit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény „.cz".

Vybrana_judikatura.indd 297 13.3.19 12:14

Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla v projednávané věci učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 zák. č. 40/1964 Sb., jak dovodil odvolací soud. Byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedení objektivních skutečností byla určitelná (individualizována). Tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby. Skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje. Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že došlo k uzavření rozhodčí doložky na základě přijetí tzv. veřejného rozhodčího návrhu, je jeho právní posouzení nesprávné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část první věty za středníkem o. s. ř.). O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

37.1

Czechteam.cz – první stupeň

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Slovní označení „czech team“ není významově spojováno pouze se sportem nebo s olympiádou. Žalovaný Český olympijský výbor pro svou činnost dlouhodobě užívá doménové jméno olympic.cz. Užívání loga obsahující slovní prvek „czech team“, chráněného kombinovanou ochrannou známkou, nemůže proto s ohledem na široký význam a nedistinktivitu tohoto slovního prvku být příznačné ve vztahu ke slovnímu spojení czech team. Kombinovaná ochranná známka je navíc chráněná jako celek, tj. při posuzování její zaměnitelnosti je třeba vzít v potaz prvky slovní, obrazové a grafické. Sporné slovní označení je distinktivní výhradně ve spojení s grafickými, resp. obrazovými prvky – pěti olympijskými kruhy, tedy jako kombinovaná ochranná známka. Soud proto neshledal v označení sporné domény zásah do práv žalovaného ke kombinovaným ochranným známkám.

Soud na druhou stranu nevyhověl žalobě v rozsahu požadovaného zrušení rozhodnutí experta dle pravidel alternativního řešení doménových sporů, neboť se nejedná o záležitost, ve které soud může rozhodovat. Pokud není dána pravomoc jiného orgánu, je povolán k ochraně oprávněných zájmů účastníků sporu vždy soud (který však v civilních věcech rozhoduje spory v souladu s právní úpravou občanského soudního řádu). Je tedy na žalobci, aby podal žalobu, která je projednatelná dle příslušných ustanovení občanského soudního dvora.

Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2017, sp. zn. 41Cm 16/2016-94

Soudce/Senát: JUDr. Helena Nebesařová, JUDr. Irena Karpíšková a JUDr. Růžena Kučerová

Vybrana_judikatura.indd 298 13.3.19 12:14

Rozsudek

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudkyň JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci žalobce: Richard Králík, Žateckých 761/8, IČO: 63665948, zast. JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem, Pod Pekařkou 1, Praha 4, proti žalovaným: 1) Český olympijský výbor, Benešovská 1925/6, Praha 1, IČO: 48546607, zast. Mgr. Martinem Doležkem, advokátem, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a 2) CZ.NIC, z. s. p. o., Milešovská 1136/5, Praha 3, IČO: 67985726, zast. JUDr. Jiřím Čermákem, advokátem, Klimentská 46, Praha 1, o zrušení rozhodnutí ze dne 9. 7. 2016 vydané expertem ve sporu vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ev. o určení práva k doménovému jménu

takto:

I. Žaloba s návrhem, aby soud zrušil rozhodnutí vydané dne 9. 7. 2016 expertem JUDr. Petrem Hostašem ve sporu vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pod č. 00384, se zamítá.
II. Určuje se, že žalobce je oprávněným držitelem doménového jména czechteam.cz.
III. Žalovaný č. 1) je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 32 798 Kč k rukám patentového zástupce JUDr. Matěje Sedláčka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
IV. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 2) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou dne 17. 8. 2016 domáhal u zdejšího soudu zrušení výše uvedeného rozhodnutí ze dne 9. 7. 2016. V žalobě uvedl, že je fyzickou podnikající osobou a vlastníkem doménového jména czechteam.cz, registrovaného dne 16. 1. 2002. Zdůraznil, že předmětné doménové jméno vlastní více než 14 let a dlouhodobě ho užívá pro své podnikatelské aktivity a k propagačním a reklamním účelům. Žalovaný č. 2) je zájmovým sdružením právnických osob, mezi jehož hlavní činnosti patří provozování registru doménových jmen .cz, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně.cz. Žalovaný č. 1) je spolek, jehož hlavním úkolem je zastupovat a zabezpečovat účast ČR na olympijských hrách a přispívat k rozvoji a zlepšení postavení sportu ve společnosti. Žalovaný č. 1) podal u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „Rozhodčí soud") návrh, aby na něj bylo bezúplatně převedeno doménové jméno czechteam.cz žalobce, a to na základě údajného porušování práv k jeho ochranným známkám žalobcem z důvodu registrace a užívání tohoto doménového jména. Dne 9. 7. 2016 bylo expertem jmenovaným Rozhodčím soudem vydáno rozhodnutí, že registrace doménového jména czechteam.cz žalobce se převádí na žalovaného č. 1), rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 14. 7. 2016. Rozhodnutí bylo vydáno na základě Pravidel alternativního řešení sporů, která tvoří přílohu a nedílnou součást pravidel registrace doménových jmen, jenž s účinností od 1. 3. 2015 vydal žalovaný č. 2). Žalobce namítl, že předmětné doménové jméno si zaregistroval v souladu s Pravidly registrace platné v období od 1. 3. 2001 do 28. 2. 2002, souhlasil tedy se zcela odlišnými pravidly registrace, která obsahovala jiné zásady řešení sporů. Žalobce má za to, že expert nebyl oprávněn výše uvedené rozhodnutí vydat, a že rozhodnutí je založeno na nesprávném právním a skutkovém posouzení věci. Poukázal na nedostatek autonomie vůle při vyjadřování souhlasu držitelů národních doménových jmen „cz" s pravidly jejich registrace.

Při obnovování platnosti domény žalovaným č. 2) (který je v monopolním postavení) byl žalobce nucen k akceptování jiných podmínek, jinak by o svoji doménu přišel. Žalobce dále uvedl, že dřívější pravidla žalovaného č. 2) o způsobu řešení sporů obsahovala tzv. rozhodčí veřejnou nabídku. Dle ní se držitel domény neodvolatelně podroboval pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 ze dne 17. 12. 2013 však tato nabídka nesplňovala zákonem stanovené požadavky a jejím prostřednictvím

Vybrana_judikatura.indd 299 13.3.19 12:14

nemohlo dojít k uzavření rozhodčí doložky. Podle žalobce je pak zřejmé, že nová pravidla, na jejichž základě bylo vydáno napadené rozhodnutí o převodu doménového jména žalobce, pouze obchází zákon o rozhodčím řízení, neboť principy zůstávají v podstatě totožné. Dle nových pravidel držitel v podstatě opět činí neodvolatelnou nabídku vůči neurčitému okruhu osob, že se v případě jejich návrhu podrobí danému řízení. Navzdory tomu, že je v pravidlech uvedeno, že řešení sporu není překážkou bránící kterékoliv ze stran obrátit se s návrhem na příslušný soud, rozhodnutí experta ve sporu může vést k převodu či zrušení doménového jména žalovaným č. 2), aniž by s tím držitel souhlasil. Držitel se sice může obrátit na soud, jeho doménové jméno v té době však již může být převedeno na jiný subjekt. Ustavení uvedená v pravidlech tak dle žalobce zcela odporují základním principům alternativního řešení sporů, zejména principu dobrovolnosti. Zároveň předmětná pravidla odporují i konstantní judikatuře v oblasti sporů o doménové jména, neboť v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010, umožňují určenému expertovi rozhodnout o převodu doménového jména z jejího držitele na třetí osobu (navrhovatele). Žalovaný č. 1) tedy předmětným rozhodnutím experta získal více práv, než jaká mu dle zákona náleží. Nadto expert, který vydal předmětné rozhodnutí je i právním zástupcem žalovaného č. 2), což může vzbuzovat pochybnosti o jeho nestrannosti.

Žalobce dále namítl, že nesouhlasí ani s právním a skutkovým posouzením předmětného rozhodnutí. Předmětem návrhu žalovaného č. 1) bylo údajné porušování žalobce k ochranným známkám č. 165570, č. 165571, č. 466163 a č. 453101, obsahující text „czechteam" a k nezapsanému označení czechteam (tato práva však neprokázal). Uvedené známky žalovaného č. 1) mají následující grafickou podobu:

Poslední dvě ochranné známky však byly přihlášeny až po registraci doménového jména žalobce. Všechny uvedené ochranné známky jsou napadeny návrhem na zrušení z důvodu jejich neužívání pro registrované výrobky a služby. Žalovaný č. 1) v návrhu tvrdil, že má zjevný oprávněný zájem na doménovém jménu žalobce, a že si je žalobce zaregistroval k nelegitimním obchodním účelům a ve zlé víře s tím, že doménové jméno užíval za účelem narušení profesní činností a parazitování na pověsti žalovaného č. 1). Expert JUDr. Hostač návrhu vyhověl. Ve svém rozhodnutí uvedl, že doménové jméno žalobce je zaměnitelné s ochrannými známkami žalovaného č. 1), a že bylo užíváno v nikoliv dobré víře. Nedobrou víru žalobce přitom dovodil pouze z časově velmi omezeného přesměrování domény na internetové stránky třetího subjektu www.alpinepro.cz, na nichž bylo mj. prodáváno sportovní oblečení s olympijskou tématikou. Žalobce s těmito závěry nesouhlasí. Doménové jméno czechteam.cz vlastní již od 16. 1. 2002, přičemž žalovaný č. 1) o něj až do druhé poloviny roku 2015 neprojevil jakýkoliv zájem. Žalobce předmětnou doménu během její existenci užíval zejména k reklamním účelům – pro přesměrování na jiné internetové stránky žalobce a k propagaci mj. obchodních společností PLASSON Czech, s. r. o. (nyní ASTORE Czech, s. r. o.) a PLASSON Praha, s. r. o., vlastněných žalobcem. Žalobce nikdy nenabízel doménu k prodeji žalovanému č. 1) ani třetím osobám, ačkoliv na něj žalovaný č. 1) vyvíjel nátlak, aby mu doménu prodal. V současné době je prostřednictvím doménového jména žalobce provozován prodej vín, přičemž dne 4. 11. 2015 podala společnost ASTORE Czech, s. r. o přihlášku národní ochranné známky č. 526447 v následujícím provedení:

Žalobce dále argumentoval tím, že předmětné doménové jméno není zaměnitelné s ochrannými známkami žalovaného č. 1) a je užíváno pro zcela odlišné výrobky a služby. Zdůraznil, že slovní spojení „czech team" je obecným a běžně užívaným výrazem, který v překladu znamená „český tým". Žalovaný č. 1) k tomuto spojení nemá výhradní práva ani s ním není výlučně spojován. Ochranné známky žalovaného se skládají z řady grafických a slovních prvků, přičemž sporné označení je pouze jedním z nich. Žalobce v této souvislosti odkázal na řadu dalších registrovaných ochranných známek jiných subjektů obsahujících slovní prvek „czech team".

Vybrana_judikatura.indd 300 13.3.19 12:14

Žalovaný č. 1) navrhl zamítnutí žaloby. Nesouhlasil s námitkami žalobce ohledně řízení dle Pravidel alternativního řešení sporů ve znění účinném od 1. 3. 2015, což podrobně rozvedl s tím, že ukončení tohoto sporu není překážkou věci rozhodnuté, tudíž poškozené osobě nic nebrání, aby svůj nárok uplatnila taktéž u obecného soudu. Není ani překážkou zahájení soudního řízení, žalobce tak mohl podat žalobu na ochranu svého doménového jména dříve, nikoliv až po vydání rozhodnutí experta, což neučinil. Ještě před podáním návrhu na zahájení alternativního řešení sporu se žalobcem, se žalovaný pokusil o dohodu o převodu doménového jména, avšak bezvýsledně. Žalovaný proto setrval na svém návrhu (učiněném v rámci alternativního řešení sporu), že předmětná doména žalobce zasahuje do jeho starších práv ke kombinované známce č. 0-165570 a obrazové ochranné známce č. 0-165671, obojí s právem přednosti 30. 3. 2001. Žalovaný dále vlastní stejnou kombinovanou ochrannou známku č. 0-466163 (zapsanou pro rozšířený seznam výrobků a služeb) a v dubnu 2016 podal přihlášky dalších ochranných známek, kterými rozšiřuje třídy výrobků a služeb. Žalovaný zdůraznil, že vytváří ucelenou řadu ochranných známek, obsahujících výraz „czechteam", a to za účelem, pro který byl založen, pro účely rozvoje a šíření olympijských ideálů a s cílem zastupování a zabezpečování účasti České republiky na olympijských hrách. Ochranné známky žalovaného č. 1) obsahující výraz „czechteam" byly v minulosti konstatovány Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranné známky s dobrým jménem. Tyto ochranné známky jsou také žalovaným č. 1) dlouhodobě širokým způsobem užívány. V této souvislosti žalovaný č. 1) odkázal na důkazní listiny z roku 2015 a 2016. Pokud společnost žalobce podala přihlášku kombinované ochranné známky ve výše uvedeném provedení, má žalovaný č. 1) za to, že tato byla podána ve zlé víře a s nekalosoutěžními úmysly, žalovaný č. 1) proto podal u Úřadu námitky. Žalovaný dále zdůraznil, že doména žalobce porušuje všechny tři základní podmínky pro řádné užívání domény – je zaměnitelná se staršími ochrannými známkami žalovaného 1), nebyla registrována k legitimním účelům a byla registrována ve zlé víře, když v době podání návrhu nebyla jejím držitelem užívána, naopak bylo na ni historicky různě navazováno spojení jiné komerční stránky (společnosti PLASSON Praha nebo APLPINE PRO, a. s.). Pokud žalobce tvrdí, že doménu pro sebe dlouhodobě užívá, toto tvrzení ničím neprokazuje. Jestliže v současné době žalobce tvrdí, že doménu užívá v rámci internetového obchodu s vínem, dle žalovaného se jedná o fiktivní resp. spekulativní užívání sporné domény, nadto se rovněž jedná o přesměrování na jinou internetovou stránku, kde žalobce E-shop provozuje. V této souvislosti žalovaný uvedl, že zde uváděná „kolekce czechteam", která měla být dle internetových stránek vyráběná vinařstvím Ludvík Maděřič, neodpovídala skutečnosti, neboť k dotazu žalovaného č. 1) zástupce uvedené firmy striktně spolupráci se žalobcem odmítl. Žalobce s ohledem na zjištění žalovaného 1) oslovil dne 5. 8. 2016 ke spolupráci další vinaře pana J. M. a pana P. K., žalovaný 1) však zjistil, že ani v těchto případech k tvrzené spolupráci se souhlasem jmenovaných nedošlo, což žalovaný podrobně rozvedl. Žalovaný tak vidí v současném užívání domény žalobcem výlučně spekulativní záměry žalobce spojené se snahou o klamání spotřebitele za účelem získání majetkového prospěchu z prodeje vína s označením „czechteam" koncovým zákazníkům s cílem vyvolat dojem o spojení s žalovaným č. 1) a parazitováním na jeho pověsti a pověsti jeho ochranných známek.

Žalovaný č. 2) navrhl zamítnutí žaloby. Nesouhlasil s argumentací žalobce vztahující se k rozhodnutí o převodu doménového jména vydaného na základě Pravidel alternativního řešení sporů s účinností od 1. 3. 2015, přičemž zdůraznil, že k hmotněprávní podstatě sporu týkajícího se předmětného doménového jména „czechteam.cz" se nevyjadřuje, v těchto sporech zůstává neutrální. Žalobce při první registraci předmětného doménového jména akceptoval možnost budoucích změn smluvních podmínek. Doménové jméno je zaregistrováno na omezenou dobu, po jejímž uplynutí musí být akceptovány smluvní podmínky v aktuálním znění, jinak nemůže dojít k prodloužení registrace. V daném případě žalobce při prodloužení předmětného doménového jména změnu podmínek daných pravidly alternativního řešení sporů od 1. 3. 2015 nijak nepřipomínkoval, nevznesl v tomto směru námitky ani v průběhu řešení sporu jmenovaným expertem. Žalovaný č. 2) dále uvedl, že alternativní řešení sporů o domény platné od 1. 3. 2015 (dále „Pravidla ADR") neodporuje ani neobchází

Vybrana_judikatura.indd 301 13.3.19 12:14

žalobcem odkazovaný rozsudek Nejvyššího soudu. V zásadě vychází z pravidel pro řešení sporů o generické domény či o domény .eu. Nejedná se o soudní ani rozhodčí řízení a výsledkem řešení sporu není vykonatelné rozhodnutí. Jedná se o závěr tzv. experta, osoby pověřené řešením sporu o tom, že se registrace doménového jména zruší nebo že má být doménové jméno převedeno na navrhovatele. Jiné nároky nemohou být přiznány. Řešení sporu dle Pravidel ADR nepředstavuje překážku bránící stranám obrátit se na obecný soud, a to kdykoliv v průběhu či po skončení tohoto řešení sporu (podání návrhu nepředstavuje překážku věci zahájené ani překážku věci pravomocně rozhodnuté). V případě, že některá ze stran nesouhlasí s výsledkem řešení sporu, může se obrátit na obecný soud se žalobou, a protože žalovaný č. 2) vykoná rozhodnutí experta nejdříve 15 dnů od doručení rozhodnutí experta, může kterákoliv ze stran dosáhnout vydání předběžného opatření, kterým takovému postupu do vyřešení sporu v řízení před obecným soudem zabrání. K administrování průběhu řešení sporu žalovaný č. 2) vybral Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který je osvědčeným správcem sporů týkajících se generických domén i domén .eu. Žalovaný č. 2) s ohledem na výše uvedené proto prioritně namítl, že žalobní návrh trpí vadou, bez jejíhož odstranění soud nemůže věc projednat a rozhodnout. Zdůraznil, že pravomoc obecného soudu přezkoumávat rozhodnutí vydaná v soudním či správním řízení je dána občanským soudním řádem a pravomoc přezkoumávat rozhodčí nálezy vydané v rozhodčím řízení pak zákonem o rozhodčím řízení, obecný soud nemá pravomoc „rušit" rozhodnutí, která nejsou rozsudky, správními rozhodnutími ani rozhodčími nálezy, ale spíše odbornými stanovisky v rámci alternativního řešení sporů, jež se strany dohodly akceptovat, jak je tomu v daném případě.

Žalobce následně pro případ, že by soud dospěl k závěru, že nemá pravomoc resp. není oprávněn zrušit rozhodnutí experta, doplnil žalobu o eventuální petit na určení, že je oprávněným držitelem doménového jména czechteam.cz. Přes námitky žalovaného č. 2) však setrval na svém stanovisku, že rozhodnutí experta by se mělo posuzovat jako analogie arbitrážního řízení, neboť má závažné právní důsledky ve vztahu k majetkovému právu k doménovému jménu. V replice k vyjádření žalovaného č. 1) do merita věci žalobce uvedl, že jím předkládané stanovisko Vinařství Maděřič bylo nekorektním způsobem vynuceno dopisem právního zástupce žalovaného, v němž pana Maděřoviče obvinil z porušování práv k ochranným známkám a nekalé soutěže, přičemž byl žalovaným vyzván ke zničení části svých výrobků. Ke stejnému jednání ze strany žalovaného č. 1) s největší pravděpodobností došlo i v případě dalších dvou zmiňovaných vinařů. Žalovaný č. 1) se tak úmyslně snaží připravit žalobce o jeho dodavatele, kterým vyhrožuje možným soudním sporem a placením finančních kompenzací, když se jeho předchozí nátlak ohledně odkoupení předmětné domény nesetkal s úspěchem. Cílem žalovaného č. 1) byla zjevná snaha o naříčení žalobce ze spekulativní registrace domény.

Žalovaný č. 1) k eventuálnímu petitu namítl, že není dán naléhavý právní zájem na určovací žalobě. Žalovaný č. 2) posouzení do merita věci v rámci určovací žaloby ponechal na rozhodnutí soudu. Pouze poznamenal, že pro případ, že žalobě bude vyhověno, by mělo být z výrokové části zřejmé, že žalobce je oprávněným držitelem pouze ve vztahu k žalovanému č. 1), aby rozhodnutí nezakládalo překážku vůči případným třetím subjektům.

Z rozhodnutí č. 00384 ze dne 9. 7. 2016, vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydané expertem JUDr. Petrem Hostašem ve věci navrhovatele Českého olympijského výboru proti odpůrci Richardu Králíkovi bylo zjištěno, že expert s odkazem na čl. 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl, že registrace doménového jména czechteam.cz se převádí na navrhovatele. Vycházel přitom z návrhu, kdy navrhovatel tvrdil, že při své činnosti užívá označení czechteam v barevném modročerveném provedení, které považuje za nezapsané označení příznačné pro navrhovatele. Krom toho má od 20. 3. 2001 registrovány dvě kombinované ochranné známky obsahující text czechteam – č. 0-165570/241528 a 0-165671/241529. Dále má mj. od 26. 2. 2009 registrovanou kombinovanou ochrannou známku č. 0-466163/306705 s uvedeným textem od 26. 2. 2009 a č. 0-453101 od 24. 10. 2007. Dle navrhovatele se jedná o známky s dobrým jménem. Odpůrce má od 16. 1. 2002 zaregistrovanou doménu czechteam.cz, kterou však fakticky

Vybrana_judikatura.indd 302 13.3.19 12:14

aktivně neužívá. Navrhovatel se v souvislosti s olympijskými hrami konanými v roce 2016 rozhodl v srpnu 2015 rozšířit poskytování zpravodajství prostřednictvím domény czechteam.cz a zjistil, že je registrována ve prospěch odpůrce, který však žádosti navrhovatele o převod domény nevyhověl. Navrhovatel má za to, že předmětná doména obsahuje dominantní a distinktivní část nezapsaného označení příznačného pro navrhovatele a navíc obsahuje jedinou textovou část ochranné známky navrhovatele. Odpůrce si dle navrhovatele zaregistroval doménu k nelegitimním obchodním účelům a ve zlé víře a užití domény odpůrcem slouží k poškozování oprávněných zájmů navrhovatele. Navrhovatel spatřuje v jednání odpůrce i prvky nekalosoutěžního jednání. Odpůrce s návrhem nesouhlasil s tím, že podniká ve zcela odlišném oboru než navrhovatel a nijak nezasahuje do jeho práv k ochranným známkám. Doménu vlastní více než 13 let, zaregistroval si ji pro své vlastní podnikatelské aktivity nesouvisející s činností navrhovatele a po celou dobu o ni navrhovatel neprojevil zájem. Doménu užíval zejména pro přesměrování na internetové stránky za účelem inzerce, pro propagaci svých společností. Již před zahájením řešení sporu zahájil prostřednictvím své společnosti ASTOR Czech, s. r. o. přípravu podnikatelského projektu, v souvislosti s nímž podal přihlášku kombinované ochranné známky obsahující spojení czech team s tím, že na doméně budou nabízeny alkoholické nápoje. Expert pak na základě posouzení předložených důkazů (bez jednání) dospěl k závěru, že navrhovatel neprokázal, že užívá nezapsané slovní označení czech team a ani, že se jedná o označení, které je pro navrhovatele příznačné. Tento fakt vyplývá i ze skutečnosti, že se jedná pouze o anglickou verzi spojení „český tým", které se užívá nejen ve sportu, ale i v jakékoliv činnosti, ve které dochází k reprezentaci České republiky. Co se týká ochranných známek navrhovatele dospěl expert k závěru, že doménové jméno odpůrce je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, neboť označení czech team je jediným textovým prvkem ochranné známky č. 0-1655570/241528 a jedná se přitom o označení výrazné a dominantní.

Expert dále konstatoval, že odpůrce neužívá doménové jméno v dobré víře, což dovodil z jeho přesměrování v letech 2014 a 2015 na stránky společnosti Alpine Pro, která je veřejně známým obchodním partnerem navrhovatele a jako dodavatel oblečení z tkz. Olympijské kolekce používá olympijskou symboliku. V odůvodnění rozhodnutí se dále uvádí, že dle sdělení správce domény.cz, sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. byla registrace doménového jména czechteam.cz odpůrcem prodloužena v prosinci 2015, řešení tohoto sporu se tak řídí pravidly alternativního řešení sporu, které tvoří přílohu a nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen, která s účinností od 1. 3. 2015 přijal CZ.NIC z. s. p. o.

Z přílohy č. 3 k Pravidlům registrace doménových jmen .cz účinným od 1. 3. 2015 – „pravidla alternativního řešení sporů" (pravidla ADR) vyplývá, že řešení sporů dle těchto pravidel není rozhodčím řízením podle právních předpisů upravujících rozhodčí řízení, tato pravidla se nedotýkají práv navrhovatele či držitele vyplývajících s platných právních předpisů, a to včetně předpisů o vedení soudního či rozhodčího řízení. Řešení sporu není překážkou kterékoliv ze stran obrátit se kdykoliv s příslušným návrhem týkajícím se doménového jména na příslušný soud, totéž platí pokud jde o rozhodčí řízení, je-li dána pravomoc stálého rozhodčího soudu nebo rozhodce, podle předpisů o rozhodčím řízení. Jestliže expert rozhodne o zrušení registrace doménového jména nebo o převodu registrace doménového jména na navrhovatele, sdružení CZ.NIC toto rozhodnutí provede, a to nejdříve 15 a nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu bude rozhodnutí doručeno.

Ze spisu, vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 2 Nc 1054/2016 bylo zjištěno, že k návrhu žalobce soud usnesením ze dne 26. 7. 2016, č. j. 2 Nc 1054/2016-18, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2016, č. j. 3 Cmo 208/2016, nařídil předběžné opatření spočívající v uložení povinnosti žalovanému č. 2) zdržet se převodu doménového jména czechteam.cz na žalovaného č. 1) na základě výše uvedeného rozhodnutí experta ze dne 9. 7. 2016 a žalobci bylo uloženo ve lhůtě 30 dnů podat žalobu ve věci samé.

Soud se prioritně zabýval v souvislosti s primárním petitem žaloby otázkou, zda je příslušný přezkoumávat resp. rušit napadené rozhodnutí tkz. experta vydaného na základě výše uvedených

Vybrana_judikatura.indd 303 13.3.19 12:14

Pravidel alternativního řešení sporu účinných od 1. 3. 2015, které jsou součástí Pravidel registrace doménových jmen žalovaného č. 2). Pravomoc obecných soudů rozhodovat v občanském soudním řízení upravuje § 7 o. s. ř. V daném případě se však nejedná dle odst. 2 cit. ustanovení o správní rozhodnutí ve smyslu části páté o. s. ř., ani o svěření pravomoci civilním soudům zvláštním předpisem (odst. 3 cit. ustanovení), což se týká především rozhodčího řízení a přezkoumávání rozhodčích nálezů soudem dle zákona o rozhodčím řízení (předmětné rozhodnutí experta není rozhodčím nálezem). Napadené rozhodnutí nespadá ani do pravomoci správního soudnictví. Lze tedy uzavřít, že není dána pravomoc ani jiného orgánu přezkoumávat resp. rušit napadené rozhodnutí. V této souvislosti je třeba odkázat na judikaturu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2498/99) s tím, že pokud není dána pravomoc jiného orgánu, je povolán k ochraně oprávněných zájmů účastníků sporu vždy soud (který však v civilních věcech rozhoduje spory v souladu s právní úpravou občanského soudního řádu). Je tedy na žalobci, aby podal žalobu, která je projednatelná dle příslušných ustanovení o. s. ř. Věcně příslušným k projednání sporů ve věci ochrany průmyslového vlastnictví je zdejší soud. S odkazem na výše uvedené nelze vyhovět primárnímu petitu na zrušení napadeného rozhodnutí, neboť občanský soudní řád toto neumožňuje. Soud se proto dále s odkazem na § 80 o. s. ř. zabýval otázkou, zda je dán naléhavý právní zájem žalobce na určovací žalobě a dospěl k závěru, že naléhavý právní zájem je dán. Nelze si za dané situace, kdy v alternativním řešení sporu bylo rozhodnuto o převedení domény žalobce na žalovaného č. 1) a doménové jméno bylo následně „zablokováno" nařízením předběžného opatření za podmínky podání žaloby ve věci samé, představit jiný druh žaloby, než na určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, aby se žalobce domohl ochrany svých práv k předmětnému doménovému jménu. K námitkám žalovaného č. 1) lze pouze konstatovat, že před rozhodnutím experta svědčilo žalobci právo držitele předmětné domény, zapsané v registru žalovaného č. 2), neměl tudíž právní důvod se obracet na soud. Právní zájem na rozhodnutí sporu mu svědčil až v okamžiku, kdy bez jeho souhlasu bylo rozhodnuto v alternativním řešení sporu o převedení jeho domény na jiný subjekt [žalovaného č. 1)], přičemž k vykonání tohoto rozhodnutí byl povolán žalovaný č. 2 ve lhůtě stanovené výše uvedenými Pravidly. Nadto je třeba přisvědčit argumentaci žalobce, že rozhodnutí o převedení doménového jména v alternativním řešení sporu je v rozporu se stávající judikaturou (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010).

S odkazem na shora uvedené závěry soud žalobu v bodě I. primárního petitu zamítnul a dále se zabýval žalobou na určení, zda je žalobce oprávněným držitelem doménového jména czechteam.cz, resp. zda sporné doménové jméno nezasahuje do práv žalovaného č. 1) k jeho starším ochranným známkám. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalobce si řádně zaregistroval předmětné doménové jméno v registru žalovaného č. 2) (jenž je správcem domény nejvyšší úrovně .cz) dne 16. 1. 2002 a jejím registrovaným držitelem je na základě smluvního vztahu se žalovaným č. 2) (průběžně prodlužovaného vždy po roce dle smluvních pravidel na základě úhrady udržovacího poplatku) kontinuálně dosud. S ohledem na výše uvedené závěry považuje soud za nadbytečné se v řízení zabývat námitkami žalobce týkající se aplikace Pravidel pro alternativní řešení sporu účinných od 1. 3. 2015 ve vztahu k doméně žalobce. Mezi žalobcem a žalovaným č. 1) nebylo dále sporu o tom, že žalovaný č. 1) až ve druhé polovině roku 2015 prvně oslovil žalobce s nabídkou převedení sporného doménového jména, přičemž žalobce doménu odmítl a stále odmítá žalovanému prodat či převést. Spornou nebyla ani skutečnost, že žalovaný č. 1) po celou dobu užívá v rámci své činnosti doménové jméno olympic.cz.

Z registru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že žalovaný č. 1) je vlastníkem národní kombinované ochranné známky č. 165570/241528 s právem přednosti 20. 3. 2001 ve shora zobrazeném provedení (obsahující slovní označení czech team, český olympijský tým a pět olympijských kruhů), zapsané pro třídy výrobků a služeb 16, 35, 36, 39, 41 a 42 a národní kombinované ochranné známky č. 165570/241528 s právem přednosti 20. 3. 2001 ve shora vyobrazeném provedení (obsahující slovní označení czech team a pět olympijských kruhů), zapsané pro stejné výrobky a služby. Další žalovaným č. 1) odkazované kombinované ochranné známky jsou ve vztahu k doméně žalobce pozdějšího data, soud k nim proto nepřihlížel. Z monitoringu webových

Vybrana_judikatura.indd 304 13.3.19 12:14

stránek žalovaného č. 1) z roku 2015 a 2016 vyplývá, že žalovaný kombinovanou ochrannou známku č. 241528 užívá v rámci své činnosti. Z internetových stránek www.czechteam.cz bylo zjištěno, že společnost ASTORE Czech, s. r. o. (není sporným, že žalobce je jediným jednatelem a společníkem) nabízí v současné době v edici „czechteam" moravská vína dle konkrétní nabídky. Z výpisu z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že uvedená společnost žalobce podala dne 4. 11. 2015 přihlášku kombinované ochranné známky č. 526447 obsahující slovní spojení czech team ve shora vyobrazeném provedení, mj. i pro třídu 33 (alkoholické nápoje). Z výpisu z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo dále zjištěno, že sporné slovní označení „czech team" je součástí řady dalších kombinovaných ochranných známek – např. č. 331776 CZECH DECO TEAM, č. 472840 CZECH DAKAR TEAM, č. 475036 CZECH TEAM s vyobrazením hlavy koně (vlastník Česká jezdecká federace).

Soud předně uvádí, že žalovaný č. 1) v řízení neprokázal, že mu svědčí právo k nezapsanému slovnímu označení „czech team", a že by toto označení se stalo pro něho příznačným (nadto ve vztahu k doméně žalobce by musel prokazovat dobu již před lednem 2002). Slovní spojení „czech team" znamená v českém překladu „český tým" (anglická verze je i u české veřejnosti vžitým termínem), přičemž významově není toto označení spojováno pouze se sportem, natož s užším okruhem této oblasti – olympiádou. Žalovaný Český olympijský výbor pro svoji činnost v internetovém prostředí dlouhodobě užívá doménové jméno olympic.cz a užívání výše uvedeného loga obsahující slovní prvek „czech team" chráněného kombinovanou ochrannou známkou (byť v sebe větším rozsahu) nemůže s ohledem na široký význam a nedistinktivitu tohoto slovního prvku být způsobilé získat pro žalovaného č. 1) příznačnost ve vztahu ke slovnímu spojení czech team. Co se týká posouzení zásahu žalobce do práv žalovaného č. 1 ke starším kombinovaným ochranným známkám (týká se zejména ochranné známky č. 241529) ani zde neshledal soud s odkazem na § 8 odst. 2 zák. o ochranných známkách tvrzený nárok žalovaného č. 1) jako důvodný. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že kombinovaná ochranná známka je chráněná jako celek, při posuzování její zaměnitelnosti je třeba vzít v potaz všechny prvky slovní, obrazové a grafické, které známku tvoří, o to více tento závěr platí, pokud textový prvek má nízkou rozlišovací způsobilost, jak je tomu v daném případě. Soud má za to, že pro žalovaného č. 1) a oblast jeho činnosti (pro zapsané třídy výrobků a služeb) může být v návaznosti na výše uvedené závěry sporné slovní označení distinktivní výhradně ve spojení s grafickými resp. obrazovými prvky – pěti olympijskými kruhy, tedy jako kombinovaná ochranná známka výhradně jako celek. Takto může být pojímána i jako ochranná známka s dobrým jménem (jak odkazoval žalovaný na stanovisko ÚPV). Pokud tedy žalobce je držitelem a užívá doménové jméno czech team, neshledal soud v označení sporné domény zásah do práv žalovaného č. 1) k předmětným kombinovaným ochranným známkám. Jednání žalobce soud nepovažuje ve vztahu k žalovanému č. 1) ani za nekalosoutěžní ve smyslu § 2976 obč. zák. Jak vyplynulo z provedeného dokazování, žalobce si předmětné doménové jméno zaregistroval již v lednu 2002, přičemž nebylo v řízení prokázáno ani tvrzeno, že by doménu nabízel k prodeji. Nemůže se proto jednat o spekulativní registraci doménového jména, a už vůbec ne ve vztahu k žalovanému č. 1), který po dobu více jak 13 let o doménu žalobce neprojevil zájem. Jakým způsobem tedy žalobce ke svým podnikatelským účelům spornou doménu v průběhu předchozích let užíval, není pro účely posouzení této věci ve vztahu k žalovanému č. 1) relevantní. Dle pravidel registrace doménových jmen mj. platí, že právo ke konkrétnímu doménovému jménu svědčí subjektu, který si je zaregistroval jako první (pokud není prokázán zásah do chráněných práv). Jestliže se tedy v daném případě žalovaný č. 1) rozhodl v souvislosti s konáním olympiády v roce 2016 rozšířit svoji nabídku, měl si zvolit takové doménové jméno, které není již registrováno („obsazeno") pro jiného držitele, přičemž oprávněný držitel není ochoten své právo na žalovaného č. 1) převést či prodat. Z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobce v současné době doménu užívá v rámci svého aktuálního podnikatelského záměru prodeje vín v edici czech team. V této souvislosti je na místě konstatovat, že snaha žalovaného č. 1) ovlivňovat v neprospěch společnosti žalobce užívání předmětných webových stránek oslovením dotčených vinařů, se soudu přinejmenším jeví jako nekorektní. Soud tedy uzavírá,

Vybrana_judikatura.indd 305 13.3.19 12:14

že v řízení nebylo prokázáno, že žalobce registrací a užíváním doménového jména czechteam.cz zasahuje do práv žalovaného č. 1) k jeho ochranným známkám či by se ve vztahu k žalovanému č. 1) dopouštěl nekalé soutěže. Žalobě bylo proto co do eventuálního petitu v bodě II. vyhověno. K námitce žalovaného č. 2) týkající se formulace určovací žaloby soud připomíná, že rozhoduje za skutkového stavu zjištěného ke dni vyhlášení rozsudku (§ 154 odst. 1 o. s. ř.) a to ve vztahu k účastníkům tohoto řízení, což pochopitelně nezakládá do budoucna překážku třetím osobám domáhat se svých tvrzených práv k předmětnému doménovému jménu.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 1) je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 137 odst. 3 písm. c) o. s. ř. Žalobci jako úspěšnému ve sporu byla přiznána náhrada účelně vynaložených nákladů za zastoupení patentovým zástupcem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., a to odměna za 7 úkonů právní služby po 3 100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, podání návrhu na předběžné opatření, vyjádření k odvolání žalovaného č. 1) do předběžného opatření, podání žaloby, 2x replika k vyjádřením žalovaných a účast na jednání dne 8. 2. 2017); dále dle § 13 odst. 3 vyhlášky 7x režijní paušál po 300 Kč + 21% DPH v částce 4 998 Kč, celkem za zastoupení patentovým zástupcem 28 798Kč; s připočtením uhrazeného soudního poplatku v celkové výši 4 000 Kč tedy celkem k náhradě 32 798 Kč.

Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 2 se žalobce náhrady nákladů řízení výslovně vzdal, soud proto rozhodl jak ve výroku IV. uvedeno.

38.1

Balonkypraha.cz, Balonky-praha.cz – rozhodčí řízení

§ 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

§ 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Navrhovatel požadoval převod sporných doménových jmen. Tvrdil nekalosoutěžní jednání odpůrce a zásah do práv duševního vlastnictví. Sporná doménová jména byla složena ze dvou generických výrazů. Navrhovatel si osoboval práva k jednomu z nich a dokládal je ochrannou známkou a firmou. Expert konstatoval, že je-li generických výrazů užito v jejich obecném významu, nejsou způsobilé být chráněnými označeními ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. Šlo o výraz „balonky" užitý k označení obchodních aktivit spočívajících v prodeji balonků a dalšího vybavení pro oslavy. Navrhovatel neprokázal, že sporná doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelná s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, proto byl návrh zamítnut.

Podle rozhodnutí Rozhodčího soudu při HKAKČR ze dne 17. 11. 2017, sp. zn. Spor č. 00493

Soudce/Senát: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Rozhodčí nález

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky

a Agrární komoře České republiky

VE SPORU č. 00493

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

Čas podání: 2017-08-23 09:17:47

Správce sporu: Iveta Špiclová

Vybrana_judikatura.indd 306 13.3.19 12:14

Strana žalující: Balónky, s. r. o.

Strana žalovaná: PS-NET, Petr Dubský

Sporné doménové jméno: BALONKYPRAHA, BALONKY-PRAHA

Jiná právní řízení: Dle dostupných informací neprobíhají v současné době jiná řízení týkající se sporného doménového jména, ani taková řízení nebyla rozhodnuta.

Shrnutí rozhodčího nálezu: Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Spornými doménovými jmény jsou balonkypraha.cz (první sporného doménové jméno) a balonky-praha.cz (druhé sporné doménové jméno).

Sporná doménová jména byla registrována v roce 2014 a 2015. Navrhovatelem je obchodní společnost se sídlem v České republice. Navrhovatel je zastoupen advokátem.

Odpůrcem je fyzická osoba s domicilem v České republice. Navrhovatel vyzval v dubnu toho roku původního držitele prvního sporného doménového jména k tomu, aby zanechal tvrzeného nekalosoutěžního jednání.

Navrhovatel před podáním návrhu v této věci nekontaktoval Odpůrce jako současného držitele sporných doménových jmen – dle svého vyjádření proto, že se obával, že bude Odpůrce dále taktizovat a převádět sporná doménová jména.

Návrh k zahájení řízení v této věci byl Navrhovatelem ke zdejšímu rozhodčímu soudu podán dne 8. 10. 2017.

Expert obdržel spis k rozhodnutí dne 7. 11. 2017.

Tvrzení stran

1. Navrhovatel

Navrhovatel tvrdí, že je dlouholetým významným prodejcem balonků a dalších potřeb pro oslavy, v těchto oborech dosahuje od roku 2013 ročních obratů v řádu nad 10 mil CZK a jeho e-shop dosahuje ročně od roku 2014 návštěvnost v řádu nad 200 000 návštěv.

Navrhovatel tvrdí, že provozuje e-shop na adrese balonky.cz a vlastní ochrannou známku balonky.cz. Výraz „balonky" se objevuje též v obchodní firmě Navrhovatele, která zní „Balonky, s. r. o." Navrhovatel tvrdí, že vykonává majetková práva autorská ke svému logu obsahujícímu cit. obchodní firmu a vyobrazení balonku v místě písmene „o".

Navrhovatel tvrdí, že je významným partnerem srovnávacího portálu

Heureka a že do označení, pod kterými prodává balonky a jiné vybavení pro oslavy investuje značné úsilí a finanční prostředky.

Navrhovatel tvrdí, že pod spornými doménovými jmény je původním držitelem prvního sporného doménového jména provozován e-shop, který rovněž nabízí balonky a jiné vybavení pro oslavy.

Navrhovatel tvrdí, že e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény je ve svém designu podobný e-shopu Navrhovatele. Navrhovatel je toho názoru, že podobné je i logo užité v e-shopu provozovaném pod spornými doménovými jmény.

Navrhovatel tvrdí, že jsou jeho zákazníci a dodavatelé mateni podobností shora uvedených e-shopů a že je tato podobnost vyvolána úmyslně provozovatelem e-shopu dostupného pod spornými doménovými jmény.

Vybrana_judikatura.indd 307 13.3.19 12:14

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce držením sporných doménových jmen parazituje na reklamních kampaních Navrhovatele, mimo jiné i tím, že e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény považují internetové vyhledávače za subdoménu doménového jména navrhovatele. Navrhovatel rovněž tvrdí, že se při zadání hesla „balonky.cz" v aplikaci „Ověřeno zákazníkem" na portále heureka.cz objeví odkaz na e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény – to považuje Navrhovatel za důkaz záměny a ekonomického poškozování navrhovatele.

Navrhovatel tvrdí, že jsou splněny podmínky dle čl. 3.4.3 a 3.4.4 Pravidel, neboť Odpůrce parazituje na označení chráněném ve prospěch Navrhovatele a umožňuje provoz parazitnímu eshopu třetí strany.

Navrhovatel tvrdí, že důkazem parazitní soutěže je též skutečnost, že e-shop provozovaný pod spornými doménovými jmény byl spuštěn v roce 2014, tj. až poté, kdy byl v roce 2012 Navrhovatel oceněn jako finalista soutěže E-shop roku.

Navrhovatel tvrdí, že nekalosoutěžní charakter jednání Odpůrce lze vidět i v tom, že původní držitel prvního sporného doménového jména zaregistroval i další podobně znějící doménová jména.

Navrhovatel uvádí, že si je vědom skutečnosti, že výraz „balónky" je v obchodním styku běžný. Jednání Odpůrce ve spolupráci s původním držitelem prvního sporného doménového jména však Navrhovatel považuje za „brutální a exemplární porušení práva duševního vlastnictví a ukázku nekalosoutěžního jednání."

Z výše uvedených důvodů žádá Navrhovatel v tomto řízení převod sporných doménových jmen.

2. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil.

Projednání a zjištění

K tomu, aby mohl Expert posoudit Návrh jako důvodný, je předně třeba, aby Navrhovatel prokázal, že disponuje právy k příslušnému označení shodnému nebo zaměnitelnému se spornými doménovými jmény ve smyslu čl. 3.1 Pravidel.

Až při splnění podmínky dle čl. 3.1 Pravidel expert zkoumá, zda je splněna alespoň jedna z podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel, tj. absence práv Odpůrce k příslušnému označení nebo nikoliv dobrá víra Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného doménového jména.

Obě sporná doménová jména mají identické znění a liší se pouze pomlčkou. Jejich součástí je výraz „balonky" a geografické označení „Praha". Aby byla splněna podmínka čl. 3.1 Pravidel, musí v tomto řízení Navrhovatel prokázat jednak, že má práva k předmětnému označení a dále pak, že je tohoto označení užito přímo nebo zaměnitelným způsobem ve sporných doménových jménech.

Z ustálené judikatury doménových soudů plyne, že posouzení podobnosti dle předchozího odst. je otázkou porovnání odlišujících (distinktivních) znaků označení chráněného tvrzenými právy Navrhovatele (tj. Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel) a sporného doménového jména. V tomto případě však jsou sporná doménová jména tvořena výlučně generickými výrazy (tj. výrazem „balonky" a výrazem „Praha") a generický charakter má též označení, k němuž si jako ke Chráněnému označení v tomto řízení osobuje práva Navrhovatel, tj. výraz „balonky".

I generický výraz z obecného jazyka může samozřejmě nabýt v obchodním styku distinktivního charakteru, to za předpokladu, že je užit ve specifickém kontextu nebo pro označení specifického produktu či služby. Příkladně tedy výraz „Camel" může mít v obchodním styku distinktivní charakter za předpokladu, že označuje specifickou komoditu (např. cigarety) – nemůže však být považován za

Vybrana_judikatura.indd 308 13.3.19 12:14

distinktivní (a tím způsobilý srovnání co do shodnosti nebo zaměnitelnosti ve smyslu čl. 3.1 Pravidel), pokud je jej užito pro prodej velbloudů.

Z výše uvedeného rovněž plyne, že generický výraz, resp. generický výraz užitý generickým způsobem, není způsobilý stát se předmětem absolutních práv, ať už jde o práva duševního vlastnictví, práva z titulu ochrany proti nekalé soutěži nebo jiná práva ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. Bylo by totiž z podstaty absurdní, pokud by platné právo dalo komukoli možnost osobovat si absolutní práva k běžně užitým výrazům běžného jazyka (k tomu viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 23/2015-29 nebo 4 As 19/2016-57).

V tomto řízení se Navrhovatel domáhá klasifikace označení „balonky" jako Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. Pokud by bylo toto označení, viděno pohledem běžného spotřebitele ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-210/96 Gut Springenheide, užíváno Navrhovatelem obchodně relevantním způsobem ve specifickém významu, dalo by se uvažovat o klasifikaci tohoto generického výrazu jako Chráněného označení ve smyslu čl. 2.3. Jestliže však Navrhovatel užívá v obchodním styku pojmu „balonky" pro označení obchodních aktivit spočívajících dle jeho vyjádření převážně v prodeji balonků a dalšího vybavení pro oslavy, není tento pojem způsobilý stát se Chráněným označením ve smyslu čl. 2.3. Pravidel.

Nelze samozřejmě vyloučit, že jednání Odpůrce nebo dřívějšího držitele prvního sporného doménového jména, která Navrhovatel v Návrhu popisuje, mohou objektivně splňovat subsumpční podmínky tvrzených známkoprávních, autorskoprávních či soutěžních deliktů. Takovou otázku však Expert v tomto řízení není oprávněn posoudit. V tomto řízení jde výlučně o splnění shora cit. podmínek čl. 3.1 Pravidel resp. kaskády podmínky dle. čl. 3.1 ve spojení s podmínkou dle čl. 3.1.1 nebo alternativně podmínkou dle čl. 3.1.2 Pravidel.

Na základě výše uvedeného Expert konstatuje, že v tomto řízení Navrhovatel neprokázal, že sporná doménová jména jsou ve smyslu čl. 3.1 Pravidel shodná nebo zaměnitelná s označeními, k nimž má Navrhovatel práva jako ke Chráněným označením ve smyslu čl. 2.3 Podmínek. V tomto řízení tedy nebyly splněny podmínky čl. 3 Pravidel a Expert rozhodl ve smyslu čl. 4.1.5 Pravidel, jak uvedeno ve výroku.

ROZHODNUTÍ

Návrh se zamítá.

Příloha 1 – Shrnutí rozhodčího nálezu

Navrhovatel požadoval převod sporných doménových jmen. Tvrdil nekalosoutěžní jednání Odpůrce a osob spolupracujících s Odpůrcem a zásah do práv duševního vlastnictví.

Sporná doménová jména byla složena ze dvou generických výrazů. Navrhovatel si osoboval práva k jednomu z nich a dokládal je ochrannou známkou a firmou.

Expert konstatoval, že je-li generických výrazů užito v jejich obecném významu, nejsou způsobilé být Chráněnými označeními ve smyslu čl. 2.3 Pravidel. V tomto případě šlo o výraz "balonky" užitý k označení obchodních aktivit spočívajících v prodeji balonků a dalšího vybavení pro oslavy.

Navrhovatel neprokázal, že sporná doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelná s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel.

Návrh byl zamítnut.

Vybrana_judikatura.indd 309 13.3.19 12:14