

## ROZSUDEK

Městský soud v Praze rozhodl dne 19.7.2006 v právní věci žalobce: IBICO GmbH proti žalovanému: 1) MOBILITY s.r.o. a 2) CZ.NIC, o zdržení se nekalosoutěžního jednání a úhrady přiměřeného zadostiučinění částkou Kč 50.000,- takto

1. Žalovaný č. 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 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".
2. Žalovaný č. 1) je povinen uhradit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši Kč 50.000,- do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.
3. Žalovaný č. 1) je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku Kč 27.853,80 k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Žalobce a žalovaný č. 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

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 s prioritou ze dne 15.12.1989 pro zboží ve třídě 7 a 16 a vlastníkem mezinárodní ochranné známky ve znění IBICO s prioritou z 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. Provedenou registrací 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 ust. § 8 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách v platném znění a jednání nekalé soutěže podle ust. § 44 a násl. obchodního zákona. 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 po té, 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 Kč 50.000,- přiměřené vzhledem k zásahu a době porušování žalobcových práv.

Žalovaný č. 1) namítal, že požadovaný nárok žalobce nemá oporu v příslušných ustanoveních

zákona 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, navrhol žalovaný č. 1) zamítnutí žaloby.

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 zodpovědným 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 Kantonu 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 pro třídu výrobků a služeb 9, 14, 16 s právem přednosti k 18.1.1994 a mezinárodní ochranné známky IBICO registrované 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 registrovanou doménu "ibico.cz" od 2.2.2001 a dle výtisku internetové stránky na adrese [www.mobility.cz](http://www.mobility.cz) z data 24.11.2004 se prezentoval žalovaný č. 1) na uvedené adrese v článku nazvaném "O nás" a mimo jiné uváděl, že úspěšně provozuje dva "e-obchody" a činil odkaz na adresu "www.ibico.cz" pod níž je provozován obchod s technikou pro zpracování dokumentů. Žalovaný č. 1) pak učinil nesporným, že podniká v oblasti kancelářské techniky. Z korespondence účastníků soud zjistil, že mezi účastníky došlo v období před zahájením tohoto řízení k jednání o převodu sporné domény s výsledkem, že žalovaný podmíněně souhlasil s převodem domény na žalobce, a to za úplatu ve výši EUR 20.000,- při stanovení nejzazšího termínu jednání s tím, že po uvedeném termínu dojde k novému spuštění internetových stránek "www.ibico.cz" v nové podobě.

Na prokázání nedostatku aktivní legitimace žalobce ve sporu žalovaný dokládal a prokazoval výpisem z obchodního rejstříku společnosti IBICO, s.r.o., IC: 63667355, že tato společnost by spíše měla uplatňovat nároky vůči žalovanému.

K nároku uplatněnému žalobcem na úhradu přiměřeného zadostiučinění žalovaný prokazoval, že na základě jednání účastníků není sporná doména od 1.12.2003 využívána, a to otiskem internetové stránky, na níž je umístěno sdělení: "doména [www.ibico.cz](http://www.ibico.cz) je ve vlastnictví společnosti MOBILITY s.r.o. a není v současné době používána".

Ustanovení § 8 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách jasně vymezuje práva vlastníka ochranné známky jakožto osoby mající výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Podle ust. § 2 písm. b) citovaného zákona požívá ochrany vlastník mezinárodní ochranné známky registrované v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě. Soud má za prokázané, že žalobce tato práva požívá na území České republiky, jak vyplynulo z provedených důkazů a podle ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Je tedy zřejmé, že podniká-li žalovaný č. 1) v oboru kancelářské techniky a tuto nabízí prostřednictvím internetu a provozovaného "e-obchodu", na němž tuto kancelářskou techniku nabízí, ať již jakéhokoliv druhu a značek, vyvolává asociaci u zákazníka tím, že každý potenciální zájemce o služby nebo nákup kancelářské techniky pod značkou IBICO se automaticky obrátí prostřednictvím adresy [www.ibico.cz](http://www.ibico.cz) na presentovaný "e-obchod" a až následně zjistí, že je zde nabízeno něco jiného, tedy kancelářská technika, avšak nikoliv pod označením IBICO.

Podle soudu však již samotná registrace domény "ibico.cz" prostřednictvím registrátora a správce doménových jmen CZ.NIC představuje nedovolený zásah do ochranných známek žalobce. Žalobce se proto oprávněně domáhá v souladu s ust. § 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 ust. § 44 odst. 1 obch. zákona č. 513/1991 Sb. 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 ust. § 47 obch. zákona 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 ust. § 53 obch. zák. Domáhal-li se žalobce spolu s uložením povinností ve vztahu k doméně rovněž nároku na zadostiučinění částkou Kč 50.000,-, byl tento nárok shledán jak v souladu s ust. § 8 odst. 4 zák. Č. 441/2003 Sb., tak ust. § 53 obchodního zákona, 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 EUR 20.000,-, t.j. 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.

Výrok o nákladech řízení se řídí ust. § 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 Kč 500,-, z návrhu žaloby částkou Kč 4.000,-, za právní zastoupení z návrhu na předběžné opatření částkou Kč 1.200,- podle § 9 vyhl. Č. 484/2000 Sb., z předmětu sporu podle § 8 písm. b) vyhl. částkou Kč 6.200,-, plus Kč 12.000,- podle § 3 odst. 1 bod 5 vyhl., plus 3x režijní paušál po Kč 75,- podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem náklady právního zastoupení činí Kč 19.625,-, k tomu 19 % DPH ve výši Kč 3.728,80, celkem náklady řízení žalobce činí Kč 27.853,80.

---

*Při studiu rozhodnutí je třeba mít na zřeteli fakt, že rozhodnutí obsahuje nejen vlastní výrok soudu a jeho odůvodnění, ale i shrnutí tvrzení jednotlivých stran, přičemž některými tvrzeními se soud v rozhodnutí vůbec nemusel zabývat (např. při vydání předběžného opatření) a tato tvrzení tak představují pouze právní názor příslušné strany a nikoliv závěr soudu.*

*Rozhodnutí soudu nelze automaticky aplikovat na jiné případy (byť skutkově podobné) a sdružení CZ.NIC doporučuje konkrétní případ konzultovat s odborníky na doménová jména a právníky.*