

## ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ

Městský soud v Praze rozhodl dne 4.7.2003 v právní věci žalobce: T. se sídlem Libanon, proti žalovaným: 1) T. a 2) CZ.NIC na ochranu proti porušování práv k ochranným známkám a proti nekalé soutěži, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

1. Návrh na nařízení předběžného opatření, aby žalovanému č. 1) bylo uloženo zdržet se ode dne doručení tohoto usnesení zveřejňování jakýchkoli údajů nebo informací na internetu pod doménovým jménem x+y+z.cz, upustit od jakéhokoli nakládání s registrací doménového jména x+y+z.cz, zejména od jeho zrušení či převodu, vyjma jeho převodu na žalobce, a zdržet se od doručení tohoto usnesení registrace dalšího doménového jména, obsahujícího slovo x+y, a aby bylo žalovanému č. 2) uloženo zdržet se ode dne doručení tohoto usnesení umožnění převodu doménového jména x+y+z.cz ze žalovaného č. 1) na jinou osobu kromě žalobce, a zrušení doménového jména x+y+z.cz, se zamítá.
2. Žalobce je povinen zaplatit státu Česká republika soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,- do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení.
3. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným č. 2) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů předběžného opatření.

Žalobce se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil žalovanému č. 1) odstranit internetovou stránku zobrazenou pod doménovým jménem x+y+z.cz, zdržet se zveřejňování jakýchkoli údajů nebo informací pod doménovým jménem x+y+z.cz, bezplatně převést prostřednictvím žalovaného č. 2) doménové jméno x+y+z.cz na žalobce, zdržet se registrace a užívání doménového jména, obsahujícího slovo x+y nebo jiného zaměnitelného doménového jména s x+y+z.cz, a nahradit žalobci náklady řízení. Zároveň navrhl nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil žalovanému č. 1) zdržet se ode dne doručení tohoto usnesení zveřejňování jakýchkoli údajů nebo informací na internetu pod doménovým jménem x+y+z.cz a registrace dalšího doménového jména, obsahujícího slovo x+y, a dále upustit od jakéhokoli nakládání s registrací doménového jména x+y+z.cz, zejména od jeho zrušení či převodu, vyjma jeho převodu na žalobce, žalovanému č. 2) pak aby soud uložil zdržet se ode dne doručení tohoto usnesení umožnění převodu doménového jména x+y+z.cz ze žalovaného č. 1) na jinou osobu kromě žalobce, a zrušení doménového jména x+y+z.cz

Žalobce uvedl, že je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku v Libanonu, a že podniká v oblasti výroby a distribuce mléčných výrobků, které vyváží do mnoha států. Je také majitelem dvou ochranných známek kombinovaných, zapsaných v ČR "X+Y D" a "X+Y E" a dále ochranné známky slovní "X+Y F". Žalovaný je právnickou osobou s předmětem podnikání krom jiného výroba mléčných výrobků. První žalovaný má zaregistrovanou doménu x+y+z.cz od 7.12.2000. V té době měl první žalovaný obchodní firmu (tehdy obchodní jméno) M.H., od 4.3.2003 byla firma změněna v obchodním rejstříku na X+Y+Z. Žalovaný č. 2) je zájmovým sdružením právnických osob, a jeho předmětem činnosti je přidělování a správa doménových jmen v nejvyšší národní doméně "cz", má v ČR monopolní postavení a ve své činnosti se řídí vlastními doménovými pravidly. Podle žalobce je druhý žalovaný pasivně legitimován proto, aby bylo účinně zabráněno prvnímu žalovanému nakládat s doménou x+y+z.cz.

Doménové jméno x+y+z.cz je podle žalobce zaměnitelné se staršími ochrannými známkami žalobce, neboť obsahuje shodný prvek X+Y, který je jak u ochranných známek, tak u doménového jména. První žalovaný registroval a užívá bez souhlasu žalobce zaměnitelné

doménové jméno pro výrobky, které jsou shodné pro výrobky, pro které má žalobce ochranné známky zapsány. Tím první žalovaný porušil práva žalobce z ochranných známek. Prvnímu žalovanému přitom bylo známo, že majitelem ochranných známek, obsahujících slovo X+Y je žalobce. To vyplývá především z toho, že žalobce a první žalovaný uzavřeli dne 21. ledna 1994 licenční smlouvu na užívání ochranných známek X+Y E pro specifikované mléčné výrobky. Žalobce od smlouvy odstoupil dopisem ze dne 6. května 2002. I přesto, že k registraci domény x+y+z.cz došlo ještě za trvání licenční smlouvy, toto neopravňovalo prvního žalovaného k tomu, aby zaregistroval zaměnitelné doménové jméno s výše uvedenými ochrannými známkami. Registrace domény nespadá pod pojem "užívání" ochranné známky. Podle žalobce jde o obdobnou situaci jako podle zákona o ochranných známkách, kdy licenciát k tomu, aby si mohl registrovat shodnou nebo zaměnitelnou známku, potřebuje výslovný souhlas majitele ochranné známky. Takový souhlas však prvnímu žalovanému udělen nebyl. Dalším dokladem toho, že první žalovaný nebyl v dobré víře je fakt, že se pokusil zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví vlastní ochranné známky, obsahující prvek X+Y, což se mu nepodařilo. Jednání prvního žalovaného tedy jednoznačně směřovalo k tomu, aby se stal majitelem ochranné známky nebo držitelem označení, obsahujícího prvek X+Y nezávisle na žalobci. Z prezentace prvního žalovaného na internetu je patrná jeho snaha prezentovat označení X+Y jako své vlastní. Těmu koresponduje i změna firmy prvního žalovaného z M.H. na X+Y+Z, čímž rovněž porušil práva žalobce k ochranným známkám. V současné době je u Krajského soudu v Hradci Králové veden spor proti žalovanému, ve kterém je krom jiného požadována změna jeho obchodní firmy.

Žalobce poté, co odstoupil od licenční smlouvy s prvním žalovaným uzavřel nové smlouvy se společností M., které tuto společnost opravňují užívat ochranné známky X+Y E a X+Y F na všech mléčných výrobcích krom kondenzovaného mléka. Jelikož má v současné době doménové jméno x+y+z.cz zaregistrováno první žalovaný, je novému licenciátu (M.) bráněno, aby mohl využívat doménového jména pro své výrobky, oprávněně označené ochrannými známkami X+Y E a X+Y F.

Žalovaný se tedy registrací a užíváním domény x+y+z.cz dopustil jednak neoprávněného zásahu do práv žalobce k ochranným známkám, a dále také nekalosoutěžního jednání, neboť doménové jméno prvního žalovaného může vyvolat nebezpečí záměny s ochrannými známkami žalobce a následně tak s výrobky, které jsou označeny těmito známkami, které uvádí na trh žalobcův licenciát. Jeho jednání je také způsobilé vyvolat klamnou představu o spojení se žalobcem a s licenciátem, přičemž takové mezi žalobcem a prvním žalobcem již neexistuje a mezi prvním žalovaným a licenciátem nikdy neexistovalo. Současná situace poškozuje práva žalobce a licenciáta, neboť spotřebitel nabývá dojmu, že ochranná známka s označením X+Y je majetkem prvního žalovaného. Žalobce má za to, že s ohledem na pravidla registrace doménových jmen, která umožňují druhému žalovanému zrušit za určitých okolností již existující doménové jméno, je také nutno dočasně navrženým předběžným opatřením upravit vztah žalobce a druhého žalovaného. Předběžného opatření ve vztahu k prvnímu žalovanému je třeba také proto, že zde existuje obava, že by tento mohl doménu převést na třetí osobu, čímž by porušování práv žalobce pokračovalo.

Žalobce k návrhu přiložil doklad o subjektivitě žalobce s překladem, výpis z obchodního rejstříku prvního žalovaného, registraci druhého žalovaného a jeho pravidla, výpisy z rejstříků ochranných známek a domén, licenční smlouvy a dodatky (v anglickém jazyce), odstoupení od smlouvy s prvním žalovaným a jeho odpověď, internetové stránky prvního žalovaného a výpisy přihlášek ochranných známek prvního žalovaného a katalog výrobků licenciáta (M).

Vzhledem k tomu, že navržené předběžné opatření bylo podáno zároveň se žalobou ve věci samé, zabýval se soud nejprve otázkou postavení žalovaného č. 2). Žalobce se vůči němu domáhá v rámci předběžného opatření uložení konkrétní povinnosti, ve věci samé však proti druhému žalovanému neuplatňuje vůbec nic, veškeré žalobní nároky směřují pouze a výhradně proti prvnímu žalovanému. Žalovaný č. 2) je tedy účastníkem pouze řízení o předběžném opatření, nikoli účastníkem řízení ve věci samé. Tato okolnost, byť ne zcela obvyklá, by formálně vzato sama o sobě nařízení předběžného opatření proti druhému žalovanému nebránila, neboť by jistě bylo možno uložit žalobci v souvislosti s předběžným opatřením, podat žalobu ve věci i proti druhému žalovanému, event. časově takové předběžné opatření omezit. Z důvodů níže uvedených má však soud za to, že tento postup použít nelze.

V řízení o předběžném opatření vychází žalobce z toho, že byl dotčen (a tento stav trvá) na svých právech jako majitel shora popsanych ochranných známek, neboť doménové jméno x+y+z.cz pokládá za zaměnitelné ve vztahu k těmto známkám, že se touto registrací první žalovaný dopustil nekalé soutěže, a to jak ve vztahu k žalobci, tak ve vztahu k licenciátu žalobce, a že tomuto licenciátu brání v tom, aby mohl užívat pro prezentaci svých výrobků inkriminované doménové jméno. Listinami pak žalobce osvědčuje, že je vlastníkem tří ochranných známek - dvou kombinovaných a jedné slovní, a pro jaké třídy výrobků a služeb jsou tyto zapsány. Osvědčuje také, že mezi žalobcem a prvním žalovaným byla uzavřena od roku 1994 do roku 2002 licenční smlouva, a že tato byla vyznačena i v osvědčení o zápisu známek, stejně jako její ukončení. Osvědčuje dále, že první žalovaný je vlastníkem domény x+y+z.cz. Obsah všech předložených licenčních smluv byl však předložen pouze v anglickém jazyce bez českého překladu. Osvědčuje také, že první žalovaný provozuje internetové stránky pod doménovým jménem x+y+z.cz i jejich obsah - prezentace vlastních mléčných výrobků, i to, že první žalovaný přihlásil ochrannou známku X+Y G. Z katalogu výrobků společnosti M. pak je zřejmý sortiment tohoto licenciáta žalobce.

Podle navrženého předběžného opatření by se měl první žalovaný nadále zdržet uveřejňování jakýchkoli údajů nebo informací na internetu pod doménovým jménem x+y+z.cz - tedy zjevně na stránkách, kde již prezentace výrobků prvního žalovaného je. Vzhledem k tomu, že předběžné opatření působí do budoucna, je zřejmé, že takovýto zákaz by se mohl týkat nových, dalších informací, které by na stránky prvního žalovaného byly v budoucnu doplněny. Nelze totiž dovodit, že by takový zákaz zahrnoval i odstranění údajů, které v současnosti na stránkách prvního žalovaného již jsou. Dále pak by první žalovaný měl být omezen v nakládání s doménou potud, že by ji nemohl zrušit, ani převést na jinou osobu, nežli žalobce, a měl by se zdržet registrace dalšího doménového jména s označením X+Y. Druhý žalovaný by pak měl zamezit tomu, aby výše uvedené doménové jméno bylo převedeno na jinou osobu nežli žalobce.

Soud má za osvědčené, že žalobce je majitelem tří již zmíněných ochranných známek pro mléko a ostatní mléčné výrobky, žalobce však netvrdil a ani neosvědčoval, že by podnikal sám na území ČR, ať již prostřednictvím organizační složky, nebo podniku, který by byl přemístěn na území ČR. Netvrdil ani, že žalobce dodává své mléčné výrobky přímo do ČR přímo. Soud tedy pro potřeby předběžného opatření nemůže mít za osvědčené, že žalobce a první žalovaný jsou vůbec v soutěžním vztahu, tedy, že se jakkoli na trhu v ČR střetávají jako soutěžitelé. Soud také neshledává paralelu mezi ochrannými známkami a doménami. Domény jako takové obecně nejsou průmyslovým vlastnictvím na rozdíl od známek, proces jejich registrace probíhá automaticky bez ingerence státu, uplatňované orgánem státní správy (ÚPV). Na rozdíl od zákona o ochranných známkách neexistuje žádný obecně závazný

právní předpis o doménách. Přihláška známky znamená vždy prioritu, ovšem pouze ve vztahu k jiným označením, které by mohly být jako známky rovněž - později přihlášeny. Tak tomu ovšem není u domén. Ty, za předpokladu, že jde o označení volné, neobsazené, jsou postupem, stanoveným druhým žalovaným zaregistrovány ihned, aniž by zde probíhal nějaký státem kontrolovaný proces. Právě s ohledem na diametrální odlišnost známek a domén se soud neztotožnil s argumentací žalobce o tom, že jedná v podstatě i za (přesněji ve prospěch) svého nového licenciáta. Jak je již výše uvedeno, nemá soud za osvědčené, že žalobce a první žalovaný se na území ČR střetávají jako soutěžitelé. Dochází-li k soutěžnímu střetu mezi prvním žalovaným a licenciátem, pak je obrana proti takovému jednání, včetně možného konfliktu kvůli doménovému jménu x+y+z.cz věcí dotčeného subjektu - licenciáta, a nikoli žalobce. Soud se dále neztotožnil s důvody pro předběžné opatření, které měly spočívat v obavě, že by první žalovaný registraci svého doménového jména zrušil, nebo toto převedl na jinou osobu. Není tajemstvím, že existují, a to ve značném množství spekulativní registrace domén a spekulativní převody. U prvního žalovaného však nic nenasevňuje tomu, že by pro něj byl takový postup typický. Spekulativní držitelé se často soustřeďovali na blokaci určitých domén tím, že si je registrovali, a nehradili poplatky. První žalovaný si zaregistroval doménu 7. prosince 2000, podle internetového údaje o stavu platby je zřejmé, že uhradil všechny poplatky za užívání vždy včas, podle výpisu z rejstříku domén byl prvním držitelem této domény a je jím stále. V současné době je jeho obchodní firma stejná jako doménové jméno - X+Y+Z. Soud proto dospěl k závěru, že podmínky pro nařízení žalobcem navrženého předběžného opatření nejsou splněny, především zde není dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků - míněn žalobce a první žalovaný. Soud nepovažuje za osvědčené, že žalobce a první žalovaný jsou na českém trhu soutěžiteli. Licenciát není účastníkem řízení, a z hlediska ochrany proti nekalé soutěži žalobce nemůže před soudem jednat efektivně a úspěšně za tohoto licenciáta. Ten by musel své nároky na ochranu proti nekalé soutěži uplatnit sám. Jen pro úplnost je třeba uvést k ochranným známkám, že v rejstříku ochranných známek je zaregistrováno celkem 32 známek (slovních nebo kombinovaných), které obsahují označení X+Y, z toho 23 známek obsahuje pouze označení X+Y, dalších devět známek pak krom slova X+Y i další výraz slovní nebo číselný. Naprostou většinu známek s označením X+Y vlastní X+Y, a.s. a jsou zapsány pro automobily, součásti, příslušenství apod. Jiné známky s označením X+Y jsou pak zapsány pro cigarety, holicí čepelky a dřevěný nábytek. Krom toho žalobce dne 18.11.2002 přihlásil k zápisu slovní ochrannou známku X+Y, u které nedošlo ještě ke zveřejnění. Samotné doménové jméno x+y.cz náleží majiteli většiny ochranných známek s označením X+Y - akciové společnosti X+Y,a.s.. Soud proto dospěl k závěru, že za popsané situace je třeba spomít otázky mezi žalobcem a prvním žalovaným ponechat standardnímu dokazování ve věci samé. Není-li tedy důvod k zatímní úpravě poměrů žalobce a prvního žalovaného, je bezpředmětné ukládat povinnosti druhému žalovanému, který vystupuje pouze v řízení o předběžném opatření jako jakýsi prostředník. Soud proto návrh na nařízení předběžného opatření v celém rozsahu zamítl.

Vzhledem k tomu, že návrh na nařízení předběžného opatření podléhá poplatkové povinnosti - poplatek činí podle položky 3 Sazebníku Kč 500,-, přičemž tento návrh na předběžné opatření směřuje proti dvěma žalovaným, a proto činí poplatek Kč 1.000,-, a s podáním návrhu nebyl zaplacen, uložil soud žalobci uhradit tento soudní poplatek ve lhůtě do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to buď bezhotovostně na účet Městského soudu v Praze. Nebude-li soudní poplatek ve lhůtě stanovené soudem uhrazen, bude jej soud od žalobce vymáhat.

O nákladech předběžného opatření bude rozhodnuto podle ust. §145 o.s.ř. v rozhodnutí, kterým řízení ve věci skončí. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto rozhodnutím již končí řízení pro žalovaného č. 2), který není účastníkem řízení ve věci samé, rozhodl soud, že ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů předběžného opatření, neboť žalobce byl sice neúspěšný, ale druhému žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly.

---

*Účastníci řízení s výjimkou sdružení CZ.NIC jsou označeni pouze prvními písmeny svých příjmení nebo obchodních firem. Předmětná doménová jména jsou nahrazena sekvencí x+y+z.cz. Pokud jsou v textu rozhodnutí zmíněna i jiná doménová jména, byla náhodně nahrazena jinými znakovými sekvencemi. S výjimkou údajů umožňujících identifikaci účastníků řízení nebo jiných osob a doménových jmen bylo do textu rozhodnutí zasahováno v co nejmenší možné míře. Souvislost použitých zkratk a zástupných symbolů s osobami nebo doménovými jmény, které skutečně označení s využitím takových zkratk nebo zástupných symbolů užívají, je čistě náhodná.*

*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.*