

## ROZSUDEK

Vrchní soud v Praze rozhodl dne 13.9.2006 v právní věci žalobce: CCB, spol. s.r.o., proti žalovaným: 1/ONE.CZ s.r.o. a 2/CZ.NIC. z.s.p.o. o převod domény cad.cz a zaplacení zadostiučinění, k odvolání žalobce a prvního žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2005:

- Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.
- Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

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 r. 1991 mj. vydavatelem časopisu CAD (v rámci edice IT Business), jehož název má chráněn od r. 1996 zapsanou ochrannou známkou CAD č. 194630. Od r. 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 vnesl 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 rozpomé 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 patmo, 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 shoda 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 r. 1991 vydává časopis CAD, vzhledem k tomu, že časopis je součástí publikační edice IT Business, je toto vedle zvyrazněného názvu časopisu CAD i uvedeno. Vzal dále za prokázané, že žalobci svědčí práva vlastníka ochranné známky slovní CAD č. 194630, zapsané 24.10.1996 pro třídy výrobků a služeb č. 16 a 41 (např. časopisy, vydavatelská činnost). Nebylo dále ani sponé, že žalobce byl od 5.12.1997 do 8.12.2000 majitelem domény cad.cz, že tuto doménu následně 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 nejružnější 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 známkou 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 r. 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 obchodního zákoníku 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. občanského soudního řádu - zák. č. 99/1963 Sb., 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 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 cadcz), 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 "ZOZ") a § 53 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "ObchZ").

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/ZOZ) družích 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/ZOZ.

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 rozdíl).

První žalovaný - byť neporušil práva žalobce z ochranné známky - dopustil se však vůči němu nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ). 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 nepřevédl (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 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 ObchZ. 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/) ObchZ, 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 ObchZ na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tím 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 ObchZ. 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 ObchZ), 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 prokázání 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.

---

*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.*