

## ROZSUDEK

Vrchní soud v Praze rozhodl dne 19.11.2008 pod č.j. 3 Cmo 112/2008-107 v právní věci žalobce UNILEVER ČR, spol. s r.o., proti žalovaným 1/ Pavel Šimon, 2/ CZ.NIC, z.s.p.o., 4/ HERA, spol.s.r.o, o ochranu před nekalou soutěží a převod domén, k odvolání žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2007 č.j. 2 Cm 105/2004-75, takto:

1. **Rozsudek soudu prvního stupně se mění ve výroku I. tak, že žaloba o povinnosti prvního žalovaného zdržet se užívání doménového jména dove.cz a hera.cz a převést registraci těchto doménových jmen na žalobce se zamítá; ve výroku II. se rozsudek potvrzuje.**
2. **Ve vztahu žalobce a prvního žalovaného žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.**
3. **Žalobce je povinen zaplatit druhému žalovanému k rukám právního zástupce na náhradu nákladů řízení 8.627,50 Kč a na náhradu nákladů odvolacího řízení 5.712,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.**

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně výrokem I. uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se užívání doménových jmen „dove.cz“ a „hera.cz“ a odstranit závadný stav převodem registrace obou uvedených doménových jmen na žalobce do tří dnů od právní moci rozsudku, výrokem II. uložil druhému žalovanému povinnost převést registraci doménových jmen „dove.cz“ a „hera.cz“ na žalobce do tří dnů od právní moci rozsudku, výrokem III. zamítl žalobu o uložení povinnosti čtvrtému žalovanému zdržet se užívání doménového jména „hera.cz“ a odstranit závadný stav převodem jeho registrace na žalobce, ve výrocih IV. a V. rozsudku pak soud rozhodl o nákladech řízení, a to tak, že prvnímu žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci k jejich náhradě 13.359,- Kč a druhému a čtvrtému žalovanému náhradu nákladů řízení nepřiznal. V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně popsal důvody žaloby, obranu žalovaných, průběh řízení, dále pak svá skutková zjištění, z nichž vycházel v právních závěrech. V řízení se žalobce domáhal, aby prvnímu žalovanému byla uložena povinnost zdržet se užívání doménových jmen algida.cz, dove.cz, hera.cz a odstranit závadný stav převodem registrace těchto doménových jmen na žalobce oproti náhradě nákladů spojených s registrací doménových jmen, a dále aby druhý žalovaný byl povinen převést registraci doménových jmen algida.cz, dove.cz, hera.cz na žalobce (případně tato povinnost měla být uložena registrátorovi INTERNET.CZ, a.s.) Podáním žaloby plnil žalobce povinnost, předtím mu uloženou usnesením o nařízení předběžného opatření, jímž prvnímu žalovanému byla uložena povinnost zdržet se nakládání s označenými doménovými jmény a druhému žalovanému byla uložena povinnost neumožnit převedení doménových jmen na třetí osobu s výjimkou žalobce. K odůvodnění žaloby tvrdil žalobce, že je oprávněným uživatelem slovní a též vlastníkem kombinované ochranné známky algida, uživatelem slovní a kombinované ochranné známky hera a slovní a kombinované ochranné známky dove - vlastníkem známek je mateřská holandská společnost, jež právo užívat ochranné známky poskytla žalobci licenčními smlouvami a souhlasila s uplatněním práv z ochranných známek žalobcem v tomto řízení. Žalobce, jak uvedl, si chtěl zaregistrovat doménová jména odpovídající zněním ochranných známek v národní doméně .cz, zjistil však, že držitelem všech tří doménových jmen je první žalovaný, jenž patří mezi osoby, jež s doménovými jmény spekulují a registrují si je pro případ prodeje. Žalobce také nabídl prvnímu žalovanému odkoupení domén, ten však souhlas podmínil zaplacením částek 2 x 100 tisíc a 1 x 200 tisíc korun. Jednání prvního žalovaného považuje žalobce za protiprávní, za porušení práv z ochranných známek a za jednání nekalé soutěže. Protože veřejnost předpokládá nabídky žalobce pod uvedenými doménovými jmény, je žalobci tak znemožněna prezentace tam, kde ji zákazník očekává, tím mu vzniká stále se zvyšující újma. Nároky žalobce pak jsou nároky osoby dotčené jednáním nekalé soutěže prvního žalovaného podle úpravy § 53 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“), přičemž druhý žalovaný jako národní registrátor (a obdobně třetí žalovaný jako smluvní registrátor) doménových

jmen je osobou, jejímž prostřednictvím první žalovaný jednal protiprávně (doménová jména si zaregistroval) a jejímž prostřednictvím lze i odstranit vzniklý závadný stav.

První žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, když tvrdil, že žalobce nemá výhradní práva k označení dove a hera - jde o slova, na něž si mohou právo osobovat další subjekty /což je dáno již tím, že dove znamená v angličtině holub, hera je pak označením totožným se jménem řecké bohyně Héry/ a také jde o znění či součást ochranných známek třetích osob. Žalobce se na internetu prezentuje pod doménami jako unilever.cz, algidacity.cz, dovek Kosmetika.cz, předmětná doménová jména tedy nepotřebuje a ostatně si je mohl včas zaregistrovat (jméno domény unilever.cz si žalobce registroval v r. 1998, první žalovaný si inkriminovaná doménová jména registroval v r. 2000). Žalobce nedoložil, že by první žalovaný doménová jména užíval a že by porušil jeho práva z ochranných známek – pod předmětnými doménovými jmény první žalovaný nikdy výrobky a služby nenabízel.

Druhý žalovaný vyložil své postavení v procesu registrace doménových jmen v národní doméně .cz a odůvodnil nemožnost zabránit registraci znění jmen, jež mohou být porušením práv třetích osob, druhý žalovaný proto v souladu s přijatými pravidly registrace nenese žádnou odpovědnost v tomto směru. Vyjádřil svou připravenost splnit případné soudní rozhodnutí o převodu předmětných doménových jmen, jak ostatně plyne z pravidel jejich registrace. V podstatě shodně reagoval i tehdy třetí žalovaný - smluvní registrátor INTERNET.CZ, a.s.

V průběhu řízení byl uzavřen dne 28.11.2006 smír ohledně užívání a převodu doménového jména algida.cz, první žalovaný se jím zavázal toto doménové jméno převést na žalobce do 13.12.2006. Vzhledem k tomu, že další doménové jméno hera.cz bylo převedeno v mezidobí na společnost HERA spol. s r.o., tvrdil první žalovaný ve vztahu k tomuto jménu - nad rámec již uvedené obrany - nedostatek své pasivní legitimace. K návrhu žalobce, jenž již před tím vzal zpět svou žalobu proti třetímu žalovanému (společnosti INTERNET.CZ, a.s.), soud rozhodlo připuštění přistoupení nabyvatele doménového jména hera.cz do řízení jako čtvrtého žalovaného a tomu odpovídající změně žaloby. Čtvrtý žalovaný – společnost HERA spol. s r.o. - však namítl nedostatek pasivní legitimace, tvrdil, že nedal souhlas s registrací uvedeného doménového jména, ani s jeho převodem na sebe a není proto jeho platným držitelem.

Soud prvního stupně zjistil z výpisu z databáze ochranných známek, sdělení Úřadu průmyslového vlastnictví a souhlasu společnosti Unilever N.V., že odpovídají skutečnosti tvrzení žalobce ohledně ochranných známek hera a dove a práva žalobce tyto ochranné známky užívat a uplatnit nároky z porušení práv k těmto ochranným známkám, zjistil, že první žalovaný je držitelem domény dove.cz od 17.12.2000, držitelem domény hera.cz byl od 7.12.2000 do 20.9.2004, kdy ji převedl na společnost čtvrtého žalovaného s tím, že zůstal tzv. administrativním kontaktem ve vztahu k registrátorovi. Z korespondence žalobce a prvního žalovaného soud zjistil, že první žalovaný podmiňoval převod registrace doménových jmen na žalobce zaplacením určitých peněžitých částek. Soud, když předtím zmínil příslušné ustanovení pro účastníky závazných pravidel registrace doménových jmen, dle něhož druhý žalovaný zruší delegaci nebo registraci doménového jména na základě vykonatelného soudního rozhodnutí nebo výroku rozhodčího soudu, dospěl k závěru, že žaloba o uložení povinnosti zdržet se užívání obou předmětných doménových jmen prvním žalovaným a tyto převést na žalobce je důvodná, a to z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže. První žalovaný naplnil skutkovou podstatu § 44 odst. 1 ObchZ registrací doménových jmen dove.cz a hera.cz, totožných se slovním zněním ochranných známek užívaných žalobcem, aniž by je první žalovaný užil k obchodní činnosti v podmínkách internetu. Jeho spekulativní úmysly a rozpor s dobrými mravy soutěže soud dovodil i z proběhlé korespondence účastníků i z převodu doménového jména hera.cz na čtvrtého žalovaného. Pro nedostatek souhlasu čtvrtého žalovaného s převodem a nedostatek zmocnění prvního žalovaného k takovému jednání však jde - jak soud dovodil - o převod neplatný. Právem tedy žalobce uplatnil proti prvnímu žalovanému nároky

zdržovací a na odstranění závadného stavu ohledně obou sporných doménových jmen. Vzhledem k uložené povinnosti změny registrace dosavadnímu držiteli byla tomu odpovídající povinnost uložena i národnímu registrátorovi domén, druhému žalovanému. Protože nedošlo k platnému převedení domény hera.cz na čtvrtého žalovaného, soud shledal obranu tohoto žalovaného, jenž namítl nedostatek pasivní věcné legitimace v řízení, jako oprávněnou a žalobu proto ve vztahu k němu zamítl. V závěru ještě soud odůvodnil výroky o nákladech řízení účastníků, ve vztahu žalobce a prvního žalovaného výsledkem řízení, s tím, že výši přiznávané náhrady zde ještě podrobněji rozvedl, ve vztahu žalobce a druhého žalovaného pak skutečností, že úspěšný žalobce se náhrady nákladů ve vztahu k tomuto žalovanému vzdal, nepřiznání náhrady nákladů čtvrtému žalovanému soud odůvodnil jeho nečinností a okolnostmi, jež zakládají důvody dle § 150 občanského soudního řádu.

Rozsudek svým odvoláním napadl ve vyhovujících výrocích ve věci samé a v souvisejícím výroku o nákladech řízení IV. první žalovaný, jehož považoval odvolací soud za osobu oprávněnou napadnout (vedle výroku 1.) i výrok II. rozsudku, jímž sice se ukládá povinnost druhému žalovanému, avšak bylo jím rozhodnuto zároveň o právu tohoto prvního žalovaného nadále držet obě doménová jména (do okruhu jeho práv bylo zasaženo), výrok o nákladech řízení V., v rozsahu, v jakém se ho týkal, odvoláním napadl i druhý žalovaný. Platí tedy, že rozsudek nebyl napaden a nabyl tak právní moci v zamítavém výroku ve věci samé III. a v souvisejícím výroku o nákladech řízení V. ve vztahu žalobce a čtvrtého žalovaného.

První žalovaný v odvolání soudu prvního stupně vytkl, že nevzal v úvahu možnost nekomerčního užívání obou doménových jmen, jež by vyloučilo zásah do práv žalobce z ochranných známek - situace je zde podle odvolatele odlišná od možnosti užívat označení algida, proto i on toto uznal a dobrovolně na žalobce doménové jméno algida.cz převedl. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek v napadených výrocích změnil a žalobu proti němu zamítl. Druhý žalovaný navrhl v odvolání, aby odvolací soud změnil rozsudek ve výroku o nákladech řízení a přiznal mu jejich náhradu, odkázal na své stanovisko ve sporu, že případnou změnu v registraci doménového jména provede na základě pravomocného soudního rozhodnutí bez toho, zda byl či nikoli účastníkem řízení. Jeho účast v řízení nebyla nutná a protože odpovědnost za případné porušení práv žalobce nenese, nebyl důvod k tomu, aby mu soud nepřiznal náhradu nákladů spojených s jeho nevynucenou účastí v řízení.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání žalovaných 1/ a 2/ 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 rozsahu, jak shora vymezen, a dospěl - po doplnění dokazování podle § 213 odst. 4 o.s.ř. k následujícím závěrům:

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, odvolací soud je pro své rozhodnutí převzal a také z nich vycházel, pro stručnost zde na tato zjištění odkazuje.

První žalovaný v rámci odvolacích důvodů, jak je přednesl při jednání (§ 20S odst. 3 o.s.ř.), uplatnil další skutečnosti a k nim přípustný důkaz (§ 205a odst. 1 písm. f/ o.s.ř.), jímž tvrdil a prokazoval, že skutkový stav soudem prvního stupně zjištěný již - k datu jednání před soudem odvolacím - neobstojí (§ 205 odst. 2 písm. f/ o.s.ř.). Odvolací soud shledal důkaz prvního žalovaného za přípustný (§ 212a odst. 3 o.s.ř.) a dokazování dle jeho návrhu provedl. První žalovaný tvrdil, že to, co je po něm žalobcem požadováno žalobou - tj. aby „převedl registraci“ (jak ukládá výrok rozsudku) doménových jmen - učinil, tedy druhému žalovanému jako registrátorovi doručil svůj souhlas s převodem doménových jmen, přičemž jiný právní krok již v tomto směru ani učinit nemůže, přesto k převodu doménových jmen na žalobce prostřednictvím druhého žalovaného nedošlo. Z listiny, adresované druhému žalovanému, datované dnem 14.10.2008, označené jako

„Věc: Změna držitele doménových jmen „dove.cz“ a „hera.cz“, a podepsané prvním žalovaným s doložkou o úředním ověření jeho podpisu, odvolací soud zjistil, že první žalovaný souhlasí v ní se změnou držitele obou doménových jmen na žalobce, listina je opatřena potvrzením o jejím převzetí. Druhý žalovaný potvrdil, že souhlas s převodem domén dne 15.10.2008 obdržel od prvního žalovaného, žalobce však dosud k tomu potřebný souhlas s převodem doménových jmen na sebe nedal. Žalobce se k pokynu prvního žalovaného na převod doménových jmen při jednání u odvolacího soudu nevyjádřil a rovněž žádný procesní úkon neučinil.

Předmětem řízení je požadavek žalobce na uložení povinnosti prvnímu žalovanému zdržet se užívání obou doménových jmen a provést převod jejich registrace na žalobce a s tím související povinnost druhého žalovaného převést registraci doménových jmen na žalobce. Jak plyne z povahy věci a postupu převodu doménového jména podle Pravidel registrace doménových jmen, závazných mezi účastníky (resp. závazných do poskytnutí souhlasu žalobcem mezi oběma žalovanými), z nichž vyšel i soud prvního stupně, úloha stávajícího držitele doménového jména při jeho převodu na držitele nového prostřednictvím registrátora se omezuje co do právních úkonů na písemný souhlas s převodem doménového jména na nabyvatele nového a jeho doručení registrátorovi (tak plyne z platných Pravidel, článek 5.1). Odvolací soud na základě provedení dokazování dospěl k závěru, že první žalovaný učinil vše, co lze po něm požadovat ke splnění povinnosti, jež žalobce žádal mu rozsudkem uložit v souvislosti s „odstraněním závadného stavu a to formou převodu registrace“ obou doménových jmen a stav, že dosud nedošlo technicky k realizaci převodu obou doménových jmen, je zde dán ovšem nikoli z důvodů na straně prvního žalovaného. Pokud registrátor disponuje písemným souhlasem stávajícího držitele obou domén, pak k nastolení žalobcem žádaného stavu (převodu registrace obou doménových jmen na žalobce) postačuje již ponechání povinnosti registrátora fakticky (tedy technicky) provést přeregistraci dle výroku II. rozsudku.

Odvolací soud - pro jehož rozhodnutí je rozhodný stav v době vyhlášení rozsudku (§ 154 odst. 1 o.s.ř.) - uzavřel, že zde chybí podmínky pro uložení povinnosti zdržet se dalšího užívání doménových jmen prvnímu žalovanému, když první žalovaný předáním souhlasu registrátorovi s jejich převodem na žalobce (resp. důkazem o tom) prokázal, že tyto neužívá a ani nehrozí zde žádné nebezpečí a obava, že by tato jména dále užíval a hodlal užívat. Uzavřel rovněž, že chybí i podmínky k uložení povinnosti prvnímu žalovanému odstranit závadný stav „formou převodu registrace“, neboť právní úkony, jež mu přísluší k tomu učinit, již první žalovaný i učinil. Žaloba o uložení uvedených povinností prvnímu žalovanému důvodná proto již není a pokud soud prvního stupně žádané povinnosti prvnímu žalovanému výrokem I. rozsudku uložil, pak odvolací soud rozsudek v tomto rozsahu podle § 220 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. změnil a žalobu zamítl. Z důvodů jak shora naproti tomu potvrdil podle § 219 o.s.ř. trvání povinnosti druhého žalovaného jako registrátora technicky přeregistraci doménových jmen realizovat (dokončit), a to dle již učiněného pokynu prvního žalovaného, obsaženou ve výroku II. rozsudku.

Podle § 224 odst. 2 o.s.ř. nově odvolací soud rozhodovalo nákladech řízení účastníků, ve vztahu mezi žalobcem a prvním žalovaným dovodil (při zohlednění toho, že první žalovaný neuspěl v řízení před soudy obou stupňů ohledně nároku, jak obsažen ve výroku II. rozsudku, uspěl ohledně nároků zahrnutých ve výroku I. a o části, v níž byl spor vyřešen smírem, platí § 146 odst. 1 písm. b/ o.s.ř.), že zde není na straně některého z nich taková míra úspěchu, jež by odůvodňovala přiznání náhrady nákladů řízení (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 2 o.s.ř.). Ve vztahu žalobce a druhého žalovaného odvolací soud shledal důvodnost námitek tohoto žalovaného dle obsahu jeho odvolání. Ve vztahu k žalobci druhý žalovaný neporušil žádnou právní či jinou povinnost, jež by zakládala samostatný nárok žalobce, jakož i nárok uplatnitelný samostatně - tj. nezávisle na účasti jiných osob v řízení a dalších nárocích vůči nim vzneseným - proti druhému žalovanému na provedení převodu domén z prvního žalovaného na žalobce. Jak i uvedl druhý žalovaný, v obsahu Pravidel registrace doménových jmen (jež jsou závazné pro registrátory i registrující osoby - držitele

doménových jmen) deklaruje svůj závazek provést změnu registrace na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jež dosavadnímu držiteli převod domény na třetí osobu ukládá, bez ohledu na to, zda byl účastníkem řízení či nikoli. Jeho účast v řízení ve věci samé o převod doménových jmen nutná tedy není. Odvolací soud v tomto směru proto uzavřel, že druhý žalovaný je osobou, jež příčinu k podání návrhu na zahájení řízení v této věci svým chováním nezavdala, a má v souladu s ust. § 143 o.s.ř. proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Druhému žalovanému tak náleží podle § 137 o.s.ř. a již uvedeného § 143 o.s.ř. za řízení před soudem prvního stupně náhrada (s tím, že žádné důvody, pro něž by bylo na místě náhradu podle úpravy § 150 o.s.ř., použité soudem prvního stupně, tomuto žalovanému nepřiznat, nebyly shledány) v částce 8.627,50 Kč, jež odpovídá § 8 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění do 31.8.2006 (6.200,- Kč), a zahrnuje dále 2 režijní náhrady po 75,- Kč (úkony převzetí a vyjádření) a 3 x 300,- Kč (za účast na dvou jednáních soudu a další písemné vyjádření) podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění předchozím i nově účinném (po 1.9.2006), spolu se zvýšením o DPH. Za řízení odvolací náleží druhému žalovanému náhrada nákladů v částce 5.712,- Kč, jak odpovídá platnému znění vyhl. č. 484/2000 Sb., § 8, § 18 odst. 1 (1/2 z 9.000,- Kč), a advokátnímu tarifu - vyhl. č. 177/1996 Sb. (300,- Kč za jeden úkon - účast při jednání) v platném znění, při zvýšení o položku DPH.

---

*Účastníci řízení s výjimkou sdružení CZ.NIC jsou označeni pouze prvními písmeny svých příjmení nebo obchodních firem. Předmětná doménová jména jsou nabazena sekvencí **x+y+z.cz**. Pokud jsou v textu rozhodnutí zmíněna i jiná doménová jména, byla náhodně nabazena 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 zkratek a zástupných symbolů s osobami nebo doménovými jmény, které skutečně označení s využitím takových zkratek 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.*