

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl dne 17. 3. 2003 v právní věci žalobce S. se sídlem Itálie proti žalovaným č. 1) R. a č. 2) CZ.NIC o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

1. Žalovaný R. je okamžikem doručení tohoto usnesení povinen zdržet se zveřejňování jakéhokoli druhu materiálů nebo informací nebo jakéhokoli obsahu na internetu pod doménovým jménem x+y+z . cz a je povinen upustit od jakéhokoli nakládání s registrací tohoto doménového jména zejména od jeho převodu.
2. Žalovaný CZ.NIC je povinen okamžikem doručení tohoto usnesení zdržet se umožnění převodu doménového jména x+y+z . cz z žalovaného R. na jinou osobu a je povinen upustit od zrušení doménového jména x+y+z . cz.
3. Žalobce podá do 30 dnů od doručení tohoto usnesení žalobu ve věci samé.

Návrhem ze dne 7. 3. 2003 (dor. 11. 3. 2003) se domáhá žalobce proti žalovaným vydání předběžného opatření, kterým by bylo žalovanému. uloženo, aby se od okamžiku doručení tohoto usnesení zdržel zveřejňování jakéhokoliv druhu materiálů nebo informací nebo jakéhokoliv obsahu na internetu pod doménovým jménem x+y+z . cz a aby upustil od jakéhokoliv nakládání s registrací tohoto doménového jména zejména od jeho převodu. Žalovanému CZ.NIC má být uloženo, aby se od doručení tohoto usnesení zdržel umožnit převod doménového jména x+y+z . cz z žalovaného R. na jinou osobu a aby upustil od zrušení doménového jména x+y+z . cz. V návrhu tvrdil, že žalobce je majitelem ochranné známky X+Y+Z č. 123456, zapsané pro území České republiky. Žalobce a žalovaný R. několik let spolupracují při distribuci a prodeji produktů žalobce, které nesou ochrannou známku X+Y+Z.

Žalovaný R. se zabývá mimo jiné nákupem a prodejem zboží nesoucího ochrannou známku X+Y+Z.

Žalovaný CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, jehož předmětem činnosti je přidělování a správa doménových jmen v nejvyšší národní doméně cz. Postavení žalovaného je v tomto směru monopolní. Registrace doménových jmen se řídí registračními pravidly vyhlášenými tímto žalovaným. Převod doménového jména upravuje čl. 9) pravidel. Současný držitel doménového jména může, po splnění vymezených požadavků, disponovat se zaregistrovaným doménovým jménem bez omezení, může velmi snadno převádět doménové jméno na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Registrační zásady jsou obsaženy v Pravidlech pro registraci doménových jmen platných od 1. 3. 2003.

Žalovaný R. si dne 24. 1. 2000 zaregistroval u žalovaného CZ.NIC doménové jméno x+y+z . cz. Tuto registraci R. provedl i přes to, že si musel být vědom toho, že X+Y+Z je ochranná známka žalobce, široce užívaná k označování výrobků žalobce, které žalovaný také distribuuje a které lze nalézt v prodejnách autodoplňků v celé České republice. Žalobce souhlas k registraci doménového jména x+y+z . cz nikdy neudělil.

Žalobce upozornil žalovaného R. na protizákonnou povahu jeho registrace doménového jména x+y+z . cz dopisem z 1. 10. 2001 a požádal ho o převedení doménového jména na sebe. Výsledkem byl souhlas žalovaného s převedením doménového jména na první výzvu žalobce. Dne 11. 4. 2002 žalobce a žalovaný podepsali smlouvu, ve které se žalovaný zavázal převést doménové jméno x+y+z . cz, kdykoli ho žalobce vyzve. Dne 28. 6. 2002 žalobce vyzval žalovaného R., aby převedl doménové jméno na žalobce. Žalovaný na výzvu nereagoval ani neučinil žádné kroky k převodu doménového jména na žalobce. Porušil tak

smlouvu, konkrétně v části 3. Žalobce se dále domnívá, že doménové jméno x+y+z . cz je zaměnitelné s ochrannou známkou X+Y+Z.

Registrací doménového jména x+y+z . cz porušuje práva žalobce - a to práva k ochranné známce žalobce. Je porušováno ust. § 14 zákona o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. a dále žalovaný omezuje žalobce v plném výkonu jeho práv stanovených v § 13 odst. 1) zák. č. 137/1995 Sb. - zejména v právu (výlučném) označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami.

Současná registrace doménového jména x+y+z . cz žalovaným nedovoluje žalobci zaregistrovat si tuto doménu jako jeho vlastní doménové jméno. Je tedy nutno upravit poměry mezi stranami dle ust. § 74 o.s.ř., neboť žalovaný by mohl převést doménové jméno kdykoli před podáním žaloby pro porušení práv k ochranné známce na třetí osobu a žalovaný by přestal být pasivně legitimovanou stranou ve sporu.

S ohledem na současné znění registračních pravidel doménových jmen, která umožňují žalovanému CZ.NIC zrušit za určitých okolností již existující doménové jméno x+y+z . cz je nutné také dočasně upravit vztah žalobce a tohoto žalovaného. V hlavní žalobě by žalovaný CZ.NIC nebyl pasivně legitimován.

Žalovaný R. by mohl také kdykoli na adrese www.x+y+z.cz zveřejnit údaje, které by žalobci způsobily újmu.

S ohledem na to, že žalobce současně s návrhem na nařízení předběžného opatření nepodal také žalobu, je třeba jeho návrh posoudit podle ust. § 74 a násl. o.s.ř. Dle ust. § 74 odst. 1) o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatím byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Dle ust. § 74 odst. 2) o.s.ř. účastníky řízení jsou ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. Dle § 75 odst. 5) o.s.ř. pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně. Dle ust. § 76 odst. 2) o.s.ř. předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Žalobce navrhuje, aby předběžné opatření bylo vydáno z důvodu nutnosti prozatímně upravit poměry účastníků, tj. těch, kteří by byli účastníky řízení ve věci (žalobce a žalovaný R.) a z důvodu uložení součinnosti třetí osoby - žalovaného CZ.NIC, který by podle žalobce nebyl účastníkem řízení v hlavní žalobě.

Je třeba, aby žalobce tvrzené skutečnosti, na základě kterých by mělo být předběžné opatření vydáno, alespoň osvědčil.

Osvědčením ze dne 24. 10. 2002 o zápisu do kategorie všeobecných obchodních společností pro S. je doložen zápis žalobce u Úřadu obchodního rejstříku Obchodní komory města Turína pro průmysl, řemeslnou výrobu a zemědělství k 6. 11. 1979. Předmětem činnosti je mimo jiné nákup, výroba a obchodování s příslušenstvím a náhradními díly včetně mazacích olejů pro vozidla všeobecně vzato, umělohmotné výrobky a výrobky z kombinovaných materiálů určené k bezpečnostním účelům a pro vozidla, obchodování s oděvy, nákup motorových vozidel, plavidel, motocyklů a registrovaných dopravních prostředků všeobecně vzato.

Internetovou stránkou z 5. 2. 2003 *Vítejte na stránkách x+y+z* je osvědčeno, že pod doménou x+y+z je nabízeno zboží jako sedadla, pásy, volanty, kombinézy, kukly, helmy, boty, rukavice, hasicí systémy a ostatní. Je propagováno sponzorství S. pro F1 2002 s výzvou: *staňte se dealerem x+y+z i Vy, navštivte naši vzorkovou prodejnu*. Dále je zde výzva: S

dotazy se obračejte na X+Y+Z produkt manažera V.L. nebo na naše spolupracovníky v pobočkách.

Z listiny označené jako opční smlouva kupní podepsané v Brně 11. 4. 2002 a v Turíně 29. 4. 2002 má soud za osvědčené, že ji uzavřeli S. s.r.l., Itálie (dále jen **S.**) a R. Česká republika (dále jen **R.**). V dohodě se konstatuje, že S. je majitelem všeobecně známé ochranné známky X+Y+Z, registrované v České republice pro automobilové příslušenství, speciální oblečení pro automobilové závody, sportovní oděvy a jiné produkty. R. byl jmenován distributorem pro výrobky nesoucí ochrannou známku X+Y+Z v České republice. Dne 24. 1. 2000 získal R. registraci pro doménové jméno x+y+z.cz bez předchozího souhlasu S. Obě strany si přejí, aby se S. stalo jediným majitelem doménového jména. R. se zavázal okamžitě převést na první prostou žádost S. doménové jméno na českou společnost vybranou dle požadavků S. bez jakýchkoliv finančních nároků na S. Pokud by nebylo možno doménové jméno převést, zavazuje se R. zříci se registrace doménového jména na první a prostou žádost S. a plně spolupracovat s S., aby bylo doménové jméno registrováno na jméno české společnosti vybrané dle požadavků S. Po dobu, co bude R. vlastníkem doménového jména, bude odpovědný za udržování vlastnictví a jeho platnosti ve prospěch S. Pokud budou dodrženy podmínky smlouvy, zavazuje se S., že nebude namítat proti registraci doménového jména R.. Veškeré dodatky smlouvy musí být písemné.

Z přípisu zástupce žalobce žalovanému R. ze dne 1. 10. 2001 je osvědčeno, že jak žalobce zjistil, R. používá zapsanou známku žalobce x+y+z jako hlavní součást doménového jména x+y+z . cz. Registraci slova x+y+z je možno považovat za porušování práv k výše uvedené ochranné známce ve smyslu ust. § 13 odst. 1) zák. č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách (výlučné právo majitele ochranné známky na označování svých výrobků a služeb) a § 14 odst. 1) tohoto zákona (souhlas majitele ochranné známky k užívání označení shodného nebo zaměnitelného s ochrannou známkou). Žalobce v přípise uvádí, že nedal souhlas k registraci doménového jména. Podpis Opční smlouvy o převodu doménového jména žalovaný odmítl. Zástupce žalobce vyzývá žalovaného k okamžitému převodu doménového jména x+y+z . cz na S. nebo na jím určenou osobu.

Z přípisu zástupce žalobce žalovanému z 28. 6. 2002 je osvědčeno, že tento zástupce vyzývá žalovaného k dobrovolnému postoupení registrace doménového jména na S. nebo na osobu jím určenou. V případě souhlasu žalovaného umožní žalobce používání doménového jména žalovanému po dobu, kdy bude vystupovat jako oficiální distributor žalobce. Odpověď je očekávána ve lhůtě 7 dní.

Výpisem z rejstříku domén pořízeného prostřednictvím počítačové sítě Internet dne 7. 3. 2003 je osvědčeno, že doména x+y+z . cz je od 24. 1. 2000 registrována pro držitele R.

Z výpisu Světové organizace duševního vlastnictví pořízeného dne 24. 2. 2003 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze soud zjistil, že ochranná známka x+y+z č. 123456 je zapsána pro S. s.r.l., Itálie, od 12. 7. 1983 a pro Českou republiku je zapsána od 24. 5. 1993. Tytéž skutečnosti vyplývají z potvrzení Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 27. 2. 2003.

Z výpisu z obchodního rejstříku pro žalovaného R. je osvědčeno, že tento žalovaný byl zapsán do obchodního rejstříku 22. 10. 1990 s předmětem činnosti opravy motorových vozidel, opravy karosérií, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Ze sdělení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 28. 1. 2003 soud zjistil, že zájmové sdružení CZ.NIC je uvedenov registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu

hlavního města Prahy, č. reg. ZS 30/3/98.

Z Pravidel registrací doménových jmen platných od 1. 3. 2002 má soud za osvědčené, že jsou to pravidla pro registraci a delegaci doménových jmen druhé úrovně v síti Internet pod doménou CZ. Jsou zde upravena pravidla registrace doménového jména, prodloužení registrace doménového jména, převod registrovaného doménového jména, zrušení registrace doménového jména (na žádost jeho držitele, na základě vykonatelného soudního rozhodnutí, výroku rozhodčího soudu) - čl. 13.4. Dále je zde stanoveno, že sdružení CZ.NIC je oprávněno provést veškerá opatření, která budou nařízena předběžným opatřením, včetně omezení práva převést doménové jméno.

Žalobce se tedy domáhá, aby nařízeným předběžným opatřením byly prozatímně upraveny poměry účastníků tak, že žalovaný R. bude povinen se zdržet zveřejňování materiálů a informací pod doménovým jménem x+y+z . cz a upustí od nakládání s registrací tohoto doménového jména (zejména od jeho převodu).

Žalobce prokázal, že je majitelem ochranné známky x+y+z, kterou má zapsanu mezinárodně a také pro území České republiky od 24. 5. 1993. Známkou je zapsána pro výrobky jako jsou přilby, brýle, rukavice, obuv, kombinézy, motorová vozidla, sedadla do vozidel, oděvní zboží svrchní a spodní, tkané, pletené z netextilních materiálů apod.

Žalovaný se jako podnikatel zabývá nákupem zboží a jeho prodejem, opravami motorových vozidel a opravami karosérií, což má jako předmět činnosti zapsáno od 22. 10. 1990 v obchodním rejstříku. Na své internetové stránce pod doménovým jménem x+y+z . cz nabízí žalovaný zboží jako kombinézy, kukly, helmy, boty, rukavice a potenciální zájemci o toto zboží jsou zváni k návštěvě vzorkové prodejny žalovaného. Z internetové stránky žalovaného nevyplývá, že by bylo propagováno zboží někoho jiného, tedy např. zboží, které by žalovaný pouze distribuoval a že by tedy pod doménou x+y+z . cz neoznačoval své zboží.

Žalobce tvrdil, že žalovaný distribuuje v České republice jeho zboží, což osvědčuje opční smlouvou kupní ze dne 29. 4. 2002, podepsanou žalobcem i žalovaným, kde je tato skutečnost konstatována. Současně v této smlouvě žalobce a žalovaný R. konstatují, že žalobce nedal souhlas žalovanému k registraci domény x+y+z . cz.

Dle této smlouvy se žalovaný zavázal k převodu domény x+y+z . cz na žádost žalobce, což se dosud nestalo, neboť dle internetové stránky ze dne 5. 2. 2003 žalovaný stále nabízí zboží pod doménou x+y+z . cz, ve které slovo x+y+z je psáno stejným typem písma jako je zapsána ochranná známka žalobce. K převodu doménového jména dle smlouvy byl žalovaný vyzván žalobcem přípisem ze dne 1. 10. 2001 a 28. 6. 2002.

Žalobce tedy osvědčil, že žalovaný má zaregistrováno u žalovaného CZ.NIC doménové jméno x+y+z . cz, které je části x+y+z graficky shodné se žalobcovou ochrannou známkou x+y+z a pod touto doménou nabízí zboží, pro které byla žalobcova ochranná známka zapsána.

Žalobce se hodlá domáhat ochrany svých práv ke své ochranné známce ve smyslu ust. § 13 odst. 1) a § 14 odst. 1) zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách.

Za této situace a s ohledem na to, co již soud uvedl výše, má soud za to, že jsou dány podmínky pro nařízení předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku I) tohoto usnesení, kdy bude žalovaný R. omezen v nakládání s doménovým jménem a to jen po určitou dobu (předběžné opatření zanikne nebo bude zrušeno ve smyslu ust. § 77 odst. 1), 2) o.s.ř.), držitelem zůstává.

Pokud jde o žalovaného č. 2) - CZ.NIC, jde o třetí osobu, které se nařizuje součinnost v

souvislosti s nařízeným předběžným opatřením vůči žalovanému R. Tento žalovaný je zájmovým sdružením, které se výlučně zabývá registrací doménových jmen (také jejich převody, zrušením registrace), ve věci hlavní pak nemá být účastníkem řízení. Vzhledem k monopolnímu postavení tohoto sdružení je v souladu s ust. § 76 odst. 2) o.s.ř. uložít mu povinnost, která je uvedena ve výroku II) tohoto usnesení.

Dle čl. 13 - 13.5 Pravidel registrace doménových jmen v doméně .CZ, je CZ.NIC oprávněn provést veškerá opatření, která budou nařízena předběžným opatřením, včetně omezení práva převést doménové jméno.

Soud proto ve smyslu ust. § 74, 75 odst. 2) a § 76 odst. 2) o.s.ř. nařídil předběžné opatření, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, neboť žalobce osvědčil tvrzené skutečnosti a soud má za to, že je třeba prozatímně upravit poměry účastníků. Povinnosti uložené předběžným opatřením splní účastníci okamžikem doručení tohoto usnesení.

Ve smyslu ust. § 76 odst. 3) o.s.ř. se žalobci ukládá, aby podal ve lhůtě 30 dní ode dne doručení předběžného opatření žalobu ve věci samé.

Účastníci řízení s výjimkou sdružení CZ.NIC jsou označeni pouze prvními písmeny svých příjmení nebo obchodních firem. Předmětné doménové jméno je nahrazeno sekvencí x+y.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.