

ROZSUDEK

Městský soud v Praze rozhodl dne 31.3.2006 v právní věci žalobce: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. proti žalovaným: 1/Jan Vopička a 2/ CZ.NIC o ochranu proti porušení práv k ochranné známce, obchodní firmě, zásahům do dobré pověsti a nekalé soutěži takto:

- První žalovaný je povinen zdržet se počínajenabytím právní moci tohoto rozsudku užívání doménového jména TPCA.CZ a jakéhokoliv nakládání s tímto doménovým jménem s výjimkou jeho bezúplatného převodu na žalobce.
- Druhý žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku převést doménové jméno TPCA.CZ na žalobce.
- První žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.275,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- Ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobce se podanou žalobou po úpravě petitu domáhal vydání shora uvedeného rozhodnutí a zároveň nařízení předběžného opatření. V žalobě uvedl, že je dceřinou společností - společným podnikem dvou významných světových výrobců motorových vozidel: japonské společnosti Toyota Motor Corporation a francouzské společnosti Peugeot Citroen Automobiles S.A. Společný podnik byl založen za účelem realizace společného investičního záměru vybudovat v ČR v rámci průmyslové zóny Kolín-Ovčáry závod na výrobu malých automobilů. Jde o investici celostátního významu za podstatné účasti a podpory České republiky. Vzhledem k objemu investice a skutečnosti, že jde o projekt dvou z nejvýznamnějších a nejznámějších světových automobilek, byla investice od samého počátku předmětem velkého zájmu médií i veřejnosti. Zakladatelé žalobce a následně i sám žalobce od samého počátku úvah o realizaci projektu výstavby závodu na výrobu malých automobilů v Kolíně používali pro označení projektu zkratku "TPCA" a tato zkratka rovněž vzhledem k významu projektu záhy vešla prostřednictvím médií v obecnou známost. První zmínky v tisku o připravovaném projektu, ve kterých se objevuje obchodní firma žalobce včetně uvedené zkratky, lze nalézt k počátku ledna 2002. Označení "TPCA" je chráněno jako slovní ochranná známka přihlášená u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, č. zápisu 259731, na základě přihlášky ze dne 25.10.2002. První žalovaný si dne 10.1.2002, tedy ve stejný den, kdy se v denním tisku objevily první zmínky o připravované obchodní firmě žalobce a její zkrácené podobě - TPCA, nechal zaregistrovat u 2. žalovaného označení TPCA.CZ jako internetovou doménu. První žalovaný se pokusil kontaktovat vedoucího představitele žalobce ve snaze prodat jim doménu anebo ji provozovat za pravidelný měsíční poplatek ve výši několika tis.Kč. Žalobce nemohl přistoupit na takové návrhy, vyzval však I. žalovaného k uvolnění domény TPCA.CZ, která je z hlediska běžného uživatele Internetu a vzhledem k obecné veřejné známosti zkratky obchodní firmy žalobce nejvhodnější doménou pro jeho internetové stránky, a to oproti úhradě jeho nákladů spojených s registrací domény. V průběhu roku 2004 začal žalovaný č. I aktivně užívat předm. doménu, když zde začal provozovat stránky zpřístupňující registrovaným osobám sexuálně explicitní materiály. Na stránkách I. žalovaný užíval označení TPCA v grafické podobě, která je shodná s grafickým zpracováním loga (forma i barevné provedení), které bylo vytvořeno a užíváno zakladateli žalobce ještě před vznikem žalobce a které žalobce nadále užívá. Je pravdou, že po obdržení výzvy žalobce ze dne 3.12.2004 první žalovaný částečně upravil grafické zpracování loga, kdy namísto koleček používá čtverečky v téže barevné kombinaci. Na schůzce s právními zástupci žalobce dne

14.12.2004 první žalovaný zopakoval svůj návrh na zaplacení několikasettisícové kupní ceny či měsíční úplaty jak shora uvedeno. Na argumenty ohledně protiprávnosti svého jednání nereflektoval. Registrace žalovaným č. I byla tedy ryze spekulativní, motivována vidinou finančního profitu při případném převodu domény na žalobce. Užívání TPCA a doménového jména TPCA.CZ prvním žalovaným je, vzhledem k výše popsaným okolnostem, výkonem práva k doménovému jménu, který zasahuje do práva a oprávněných zájmů žalobce a je v rozporu s dobrými mravy a jako takový nepožívá právní ochrany Užíváním označení "TPCA" pro provoz internetových stránek, navíc se sexuálně explicitním obsahem, se I. žalovaný dopouští porušení práva žalobce k ochranné známce, obchodní firmě a narušuje dobrou pověst žalobce. Dopouští se rovněž zakázaného nekalosoutěžního jednání v hospodářské soutěži, neboť jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a působí žalobci nemajetkovou újmu. Jednání I. žalovaného rovněž naplňuje skutkové znaky parazitování na pověsti žalobce a vyvolání nebezpečí záměny.

Neoprávněným užíváním slovní ochranné známky TPCA jako domény www stránek I. žalovaný brání žalobci v užívání označení TPCA v nejjednodušší a pro veřejnost nejsnáze zapamatovatelné podobě, vyvolává a využívá časté případy záměny, kdy zájemce o informace o žalobci v dobré víře (a logicky) tyto informace hledá nejdříve pod veřejně dostatečně známým označením TPCA. Doména TPCA.CZ jej však přivede na www stránky, které zájemce nevyhledával a které by jinak nenavštívil. Žalovaný I. užíváním uvedené domény vyvolává neoprávněné přístupy na www stránky, a to zejména v době, kdy se žalobce nacházel ve fázi nábory pracovních sil a vyhledávání dodavatelů. Žalovaný I. tímto zneužívá dobrého jména a známosti označení TPCA. Jednání I. žalovaného vede rovněž k ztrátě rozlišovací schopnosti způsobilosti označení TPCA, což je dle § 1 z.č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách základní funkcí ochranné známky. Žalobce jako vlastník slovní ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku, nikdo nesmí bez jeho souhlasu užívat označení, u něhož z důvodů shodnosti nebo podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Popsaná záměrná, zlovolná a zneužívající registrace doménového jména vedoucí k porušení práv duševního vlastnictví k ochranné známce jeho vlastníka je dlouhodobě známa rovněž jako tzv. "cybersquatting" a je odsuzována jak mezinárodními organizacemi, např. WIPO, tak jednotlivými státy. Žalobce vystupuje pod obchodní firmou Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o., která byla veřejně prezentována již v době před založením a zápisem žalobce do OR, a to spolu se zkrácenou verzí. Veřejností je tato zkratka prezentována ještě intenzivněji než samotná obchodní firma. Užívání označení "TPCA" jako internetové domény bez souhlasu žalobce představuje zásah do práv žalobce, neboť I. žalovaný tímto způsobem omezuje práva žalobce k obchodní firmě. Navíc sexuálně explicitní obsah předm. domény I. žalovaného znamená zásah do dobré pověsti žalobce. Výše popsaným jednáním se žalovaný rovněž dopouští nekalosoutěžního jednání. Zkratka TPCA je velmi specifická a časová spojitost mezi zveřejněním obchodní firmy žalobce, včetně její zkrácené verze a registrací předm. domény žalovaným I. vedou k nepochybnému závěru, že jde o jeden z dalších případů spekulativní registrace označení nového podnikatelského subjektu za účelem získání majetkového prospěchu při převodu domény na oprávněného uživatele. Toto jednání je dle ustálené judikatury pro zjevnou spekulativnost v rozporu s dobrými mravy soutěže a způsobuje újmu žalobci, který je nucen pro provoz svých www stránek používat jinou, složitější doménu.

Usnesením čj. 41 Cm 195/2004-11 ze dne 21.12.2004 právní moc 19.1.2005 soud návrhu žalobce vyhověl a nařídil předběžné opatření, kterým uložil I. žalovanému se zdržet užívání předm. doménového jména a nakládání s ním a druhému žalovanému bylo uloženo zamezit

převedení předm. doménového jména na jinou osobu s výjimkou převodu na žalobce.

První žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že doménu TPCA.CZ si zaregistroval počátkem roku 2002, kdy žalobce jako osoba s právní subjektivitou ještě neexistoval a žádný z podnikatelských subjektů v ČR obchodní firmu v podobě TPCA neužíval a žádný ze subjektů neměl v jakékoliv podobě název TPCA zaregistrován jako ochrannou známku. Spojení písmen TPCA nebylo ve veřejnosti žádným způsobem známo a spojováno právě se žalobcem či jiným subjektem. Předmětem činnosti prvního žalovaného je zpracování dat, web design a web-hosting. Správa či zakládání domén je jeho předmětem podnikání, ke kterému má řádné živnostenské oprávnění. V rámci své činnosti mj. žalovaný 1 nabízí svým klientům vytvoření internetových prezentací včetně správy internetových stránek, která mj. zahrnuje registraci a údržbu internetových domén. Registrování domény žalovaným 1 proto nebylo samoučelným a "spekulativním jednáním", ale výkonem jeho podnikatelské činnosti. Není pravdou, že by se l. žalovaný pokusil kontaktovat vedoucí představitele žalobce ve snaze "prodat doménu nebo ji provozovat za pravidelný měsíční poplatek". Žalovaný 1 jednal se žalobcem až poté, kdy byl z jeho strany autoritativně vyzýván k bezplatnému převodu své domény. Žalovaný 1 skutečně na výzvy žalobce nerefletoval, neboť je přesvědčen, že je oprávněným uživatelem domény. První žalovaný neužívá shodné grafické zpracování loga TPCA, předm. logo se liší již v samotném uspořádání písmen a typu písmen. Žalobce sice v žalobě rozsáhle popisuje rozsah a "významnost" své investice, nikterak však neosvětluje, za jakého důvodu si doménu TPCA.cz či toto spojení písmen jako ochrannou známku zakladatelé žalobce nezaregistrovali již před rokem 2002, pokud je skutečně hodlali užívat. Důsledky své nečinnosti se nyní žalobce snaží přenést na l. žalovaného. Žalovaný 1 je přesvědčen, že žádný subjekt nemůže být při výběru domény či své obchodní firmy determinován tím, zda se v budoucnu jakýkoliv jiný subjekt, který navíc má teprve vzniknout, rozhodne pro doménu či firmu obdobnou. Registrace domén v ČR stejně jako v zahraničí je založena na zásadě "first come, first serve", tedy, že doména je registrována subjektu, který o zápis domény požádá jako první. Dosavadní judikatura poskytuje ochranu toliko v případech, kdy registrací domény dochází k zásahu do již existujících práv k obchodní firmě či ochranné známce. V lednu 2002 ovšem nebylo spojení písmen TPCA zapsáno jako ochranná známka ani jako obchodní firma. Ochrannou známku si žalobce registroval až na základě přihlášky ze dne 25.10.2002, tedy až 10 měsíců poté, kdy bylo spojení TPCA registrováno prvním žalovaným. Žalobce má navíc ochrannou známku registrovanou pro třídy 12 a 37, které nejsou předmětem podnikání l. žalovaného, První žalovaný tak práva žalobce k uvedené ochranné známce neporušuje. Neporušuje ani právo žalobce k jeho obchodní firmě, pojem "zkrácená verze obchodní firmy" náš právní řád nezná, zkratku obchodní firmy nelze dle ustálené judikatury zapsat do OR, a proto nepodléhá ochraně vztahující se k obchodní firmě společnosti. Dle žalobce l. žalovaný dále zneužil dobrého jména a známosti označení TPCA. V této souvislosti l. žalovaný připomíná, že žalobce neměl v době registrace domény v ČR žádnou pověst, neboť ještě neexistoval. První žalovaný se domnívá, že žalobce nedisponuje ani v současné době "dobrým jménem", které by bylo možné registrací domény poškodit. Ze stejného důvodu se nemohl žalovaný dopustit nekalé soutěže ve formě parazitování na pověsti žalobce, jestliže si žalobce žádnou pověst nevytvořil. Žalovaný má za to, že ani v současné době není spojení TPCA.CZ v obecném povědomí výlučně vztahováno k produkci automobilů v Kolíně. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se l. žalovaný domnívá, že je oprávněným uživatelem domény TPCA.CZ, která byla řádně registrována ještě před vznikem samotného žalobce, a proto její řádnou registraci nemohlo být zasaženo do jakýchkoliv žalobcových práv.

Druhý žalovaný uvedl, že je zájmovým sdružením právnických osob, které má na starosti

správu tzv. domény nejvyšší úrovně CZ. V rámci této činnosti především vede tzv. centrální registr doménových jmen druhé úrovně nacházejících se v rámci domény CZ. Druhý žalovaný při registraci doménových jmen nijak nekontroluje, zda registrovaná doménová jména porušují práva třetích osob. tato práva mohou být velmi různorodá a nelze spravedlivě požadovat po druhém žalovaném, aby při počtu registrovaných jmen každé registr. jméno kontroloval z toho hlediska, zda taková práva porušuje nebo ne. Okamžikem zaregistrování doménového jména vytvořeného žadatelem druhý žalovaný pouze garantuje, že na dotaz sdělí technické informace týkající se dotazované domény druhé úrovně, které umožní nalezení počítačem označeného uvedenou doménu. Z požadavku jedinečnosti doménového jména druhé úrovně nacházejícího se pod jednou doménou nejvyšší úrovně pak vyplývá i základní podmínka registrace, kdy nelze zaregistrovat doménové jméno shodného znění jaké má jiné již zaregistrované doménové jméno. Druhý žalovaný dále uvedl, že ponechává rozhodnutí na zvážení soudu s tím, že pokud bude shledána žaloba jako důvodná, rozhodnutí soudu se podřídí a provedené příslušné změny.

Mezi účastníky nebylo v řízení spomínáno, že první žalovaný si zaregistroval dne 10.1.2002 u druhého žalovaného, který je správcem národní domény cz, doménu "TPCA.CZ". Z obchodního rejstříku žalobce bylo zjištěno, že společnost byla zapsána do OR dne 8.3.2002, jejími zakladateli a společníky jsou Toyota Motor Corporation, Japonsko a Peugeot Citroen Automobiles S.A., Francie. Předmětem podnikání je mimo jiné výroba motorových vozidel. Dále nebylo sporu o tom, že 1. žalovaný je podnikatelem v oblasti zpracování dat, web-designu a web-hostingu. V řízení bylo dále výpisem z internetových stránek prokázáno, že 1. žalovaný pro svoji podnikatelskou činnost užívá prezentace pod adresou www.vopicka.cz. Z článků z denního tisku "Media Monitoring" bylo prokázáno, že již 7.1.2002 vyšla v tisku zpráva, že budoucí kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA), kterou tyto firmy plánují postavit do roku 2005, má svého ředitele s tím, že výše budoucí investice se odhaduje na 1,5 miliardy EUR. Dne 10.1.2002 pak v Hospodářských novinách vyšel článek "Kolín startuje již v květnu", jenž informuje o zahájení stavby továrny Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) na výrobu minivozů v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. Z výpisu stránky www.tpca.cz 1. žalovaného vyplývá, že na úvodní stránce je označení TPCA v obdobné barevné a grafické podobě jako logo žalobce či jeho zakladatelů užívané již při přípravě projektu (porovnáním s materiály předloženými žalobcem) s upozorněním, že stránky obsahují sexuálně explicitní materiály určené výhradně pro osoby starší 18 let s tím, že každé písmeno pak označuje začáteční písmeno slečny (např. T-Theresa) a obrázek slečny v uvedeném duchu se zahalenou tváří. Přípisem ze dne 3.12.2004 pak právní zástupce žalobce vyzval 1. žalovaného, aby se zdržel dalšího užívání domény tpca.cz a tuto převedl na žalobce. Z e-mailu prvního žalovaného zaslaného žalobci dne 15.10.2003 je zřejmé, že 1. žalovaný nabízel žalobci pronájem předm. domény na základě řádné smlouvy. Z výsledku svědka M.S., bývalého právního zástupce žalobce v období říjen až prosinec 2004, vyplynulo, že žalobce na základě zjištění existence předm. domény, které poškozovalo dobré jméno žalobce, oslovil 1. žalovaného s tím, že mu nabídl odkoupení domény za náhradu nákladů za registraci a údržbu. První žalovaný s tím nesouhlasil, odkazoval se na dalšího investora, který musí věc odsouhlasit s tím, že si žalovaný slibuje od předm. domény zisk a požadoval kompenzaci formou pravidelných měsíčních částek případně jednorázovou částku 500.000,-Kč. Svědek dále uvedl, že v té době se pokoušel přes úvodní stránku předm. domény dostat dál, kdy při dalším kliknutí byla požadována registrace, což však nebylo realizovatelné, žádné heslo svědkovi poskytnuto nebylo, předm. doména tudíž žádné konkrétní služby neposkytovala. Z výpisu z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že žalobce má s právem přednosti od 25.10.2002 zaregistrovanou slovní ochrannou známku

TPCA. Z novinových článků, které jsou součástí spisového materiálu za období od počátku roku 2002 do současné doby lze mít za prokázané, že v souvislosti s automobilkou žalobce se používá v tisku zkratka TPCA. Z uvedeného spisového materiálu rovněž vyplývá, že výroba byla spuštěna na začátku roku 2005.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je z titulu ochrany před nekalou soutěží s odkazem na ust. § 44 obch. zák. důvodná. Soud má za prokázané, že těsně před tím, než si zaregistroval I. žalovaný předm. doménu, vešlo ve známost, že shora uvedené dvě světoznámé automobily budou v České republice stavět závod na výrobu automobilů, přičemž již v této souvislosti byla používána zkratka TPCA. Jedná se o zcela specifické seskupení písmen typické právě pro zkratku obou zahraničních firem. První žalovaný používá pro prezentaci svého podnikání označení www.vopicka.cz a nijak nevysvětlil, co jej vedlo k registraci domény s označením TPCA. Z výslechu svědka M.S., který již delší dobu nemá k žalobci žádný vztah, soud proto nemá důvod jeho výpověď zpochybňovat, bylo prokázano, že předm. doména žádné služby neposkytovala, přestože je na úvodní stránce prezentovala. Ze shora cit. emailové nabídky I. žalovaného a výpovědi uvedeného svědka a zjištěných okolností předcházejících registraci předm. domény má soud prokázaný spekulativní záměr I. žalovaného. Není pak podstatné, zda žalující společnost oslovil jako první žalovaný Jan Vopicka nebo naopak. Tento závěr podporuje i prokázaná skutečnost, že I. žalovaný pro své stránky používal obdobné grafické a barevné provedení zkratky TPCA jako používali již v té době zakladatelé žalobce. Žalovaný přestal užívat předm. doménu až na základě vydaného předběžného opatření na začátku roku 2005. Ve svém jednání tudíž pokračoval i poté, co byl žalobce již zapsán v obchodním rejstříku. Aktivní legitimaci ve smyslu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání je proto třeba hodnotit v širším kontextu než například u ochrany obchodní firmy či práv majitele ochranné známky. Stejně tak soutěžní vztah dle ustálené judikatury je za určitých okolností možné posuzovat i v širším měřítku než přímém konkurenčním vztahu. V daném případě se I. žalovaný dopustil uvedeného jednání v rámci hospodářské soutěže a ryze spekulativní záměr zaregistrování předm. domény za účelem získání finančního prospěchu na úkor žalobce nelze hodnotit jinak, než že toto jednání je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé žalobci jako soutěžiteli přivodit újmu, a to jednak finanční, neboť byl nucen zaregistrovat si doménu jiného obsahu, což představovalo zvýšené úsilí a finanční náklady a sexuálně explicitní obsah úvodní stránky předm. domény jistě poškozoval i dobré jméno žalobce a jeho zakladatelů, což je újma imateriální. Soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl, a to i vůči druhému žalovanému, který své oprávnění převést doménu na žalobce v řízení nerozporoval. Další tituly žaloby soud neshledal jako důvodnými, neboť označení TPCA není obsaženo v obchodním jméně firmy žalobce zapsané v obchodním rejstříku a ochranná známka byla přihlášena až poté, co již byla předm. doména zaregistrována. Lze se však s odkazem na ust. § 154 o.s.ř. dobrat k závěru, že pokud by v současné době nebyl nařízeného předběžného opatření první žalovaný stále provozoval předm. doménu odkazující na sexuálně explicitní obsah, jistě by tím poškozoval dobré jméno žalobce, který v mezidobí vybudoval a rozjel jednu z největších automobilek v České republice.

Výrok III. o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142/1 o.s.ř. Žalobci byla přiznána náhrada za soudní poplatek v částce 3.500,-Kč a za právní zastoupení dle vyhl. č. 484/2000 Sb. odměna ve výši 6.200,-Kč, odměna za předběžné opatření ve výši 1.200,-Kč a 5x rež. paušál, celkem v částce 11.275,-Kč. Vůči druhému žalovanému žalobce náhradu nákladů řízení nepožadoval, soud proto rozhodl jak ve výroku IV. uvedeno.

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.