



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce: **MESSENGER service s.r.o.**, se sídlem Praha 6, Patočkova 3/712, IČ 26125145, zastoupený JUDr. Petrem Stokláskem, advokátem se sídlem Pod stadiony 2719/19, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: **Michal Anýž**, s místem podnikání Třebešovská 2254/105, Praha 9 - Horní Počernice, IČ 69528608, zastoupený JUDr. Antonínem Hedrlínem, Ph.D., advokátem se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, o ochranu před nekalou soutěží, o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2011 č.j. 10 Cm 26/2010–60,

t a k t o :

Rozsudek soudu prvního stupně se v napadených výrocích I. a III. potvrzuje.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám advokáta JUDr. Petra Stoklásky 11.520,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku bezplatně převést doménové jméno messenger.cz na žalobce (výrok I.), zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zveřejnit v Hospodářských novinách omluvu s podstatnou částí záhlaví a výrokové části rozsudku (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení tak, že na jejich náhradu nemá žádný z účastníků právo (výrok III). Vyšel přitom ze žaloby, v níž žalobce uplatnil uvedené nároky, k jejichž odůvodnění tvrdil, že dlouhodobě podniká mj. v oblasti kurýrních služeb, a to pod obchodní firmou MESSENGER service s.r.o., jež je v kmeni shodná s obchodní firmou jeho právního předchůdce (MESSENGER service v.o.s.), podnikajícího od r. 1994, je vlastníkem s právem přednosti od 7.3.2007 mj. pro doručovací a kurýrní služby kombinované ochranné známky MESSENGER č. 292105 a pod doménovým jménem tohoto znění (messenger.cz), zaregistrovaným v r. 1997, provozuje server s nabídkou svých služeb. Jak uvedl, na základě smlouvy o franchisingu z r. 2006 je současným uživatelem ochranné známky a doménového jména a.s. MESSENGER, IČ 27575896. Žalovaný rovněž podniká v oblasti poskytování kurýrních

služeb, užívá přitom k jejich propagaci označení takecars. Jak žalobce zjistil, ke své propagaci však žalovaný užívá rovněž označení messenger, a to v reklamě Sklik na portálu Seznam.cz, kde rovněž své služby propaguje žalobce, vedle toho pak označení *mesenger*, jež používá od 30.5.2007 jako doménové jméno v podobě messenger.cz, po jehož zadání je zájemce přesměrován na stránky žalovaného takecars.cz. Tuto volbu doménového jména žalovaným pro nabídku shodných služeb má žalobce za jednání nikoli v dobré víře, jde o užívání označení zaměnitelného s obchodní firmou, ochrannou známkou a označením serveru žalobce, jednání, jímž žalovaný ovlivňuje nabídku vyhledávačů při zadání označení a slouží mu k odlákání zákazníků žalobce, když pro žalobce a jeho soutěžní výkony se stalo označení *messenger*, resp. messenger.cz příznačným. Podle žalobce jde o jednání nekalé soutěže, naplňující vedle podmínek generální klauzule § 44 odst. 1 obchodního zákoníku i skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny a parazitování. Požadoval proto v řízení uložení povinnosti žalovanému mj. převést zaměnitelné doménové jméno messenger.cz na žalobce. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, neboť doménové jméno žalobce, jeho ochrannou známku či obchodní firmu neužívá, pokud užívá v mluvě běžné slovo messenger, pak ve spojení se svým označením takecars. Označení účastníků (obchodní firma žalobce a jméno žalovaného) je zcela odlišné a nelze je zaměnit, stejně tak i veřejnost v prostředí internetu obě doménová jména účastníků rozliší. Doménové jméno messenger.cz žalovaný registroval v dobré víře, jde o běžné slovo, rozdílné od doménového jména žalobce. Jednáním žalovaného nedochází proto k porušování práv žalobce a k nekalé soutěži.

V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně popsal tvrzení žalobce, obranu žalovaného, skutková zjištění, učiněná ze shodných tvrzení účastníků (ohledně předmětu podnikání účastníků, jejich doménových jmen a o ochranné známce žalobce), jež posléze právně hodnotí. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že účastníci jsou soutěžitelé a že v současné době je i v důsledku mnohaleté činnosti žalobce označení **messenger** obecně užívaným označením pro kurýrní služby. Pokud pak si žalovaný registroval označení **mesenger** s jazykovou nepřesností – s absencí jednoho s, vede to k závěru o možné spekulativnosti takového užívání. Průměrný spotřebitel, kterému je známa fonetická podoba firmy žalobce, nemusí znát její transkripční podobu, může snadno zadat v internetovém vyhledávači namísto adresy webových stránek žalobce označení stránek žalovaného. Jak soud shrnul, používání předmětné domény s jednou drobnou a přehlédnutelnou odchylkou lze považovat za klamavou reklamu, i označení služby, jež vyvolává u průměrného spotřebitele nepřipustné nebezpečí záměny a způsobuje parazitování na pověsti žalobce (§ 45 až 48 obchodního zákoníku), jenž se na daném trhu významně podílel více jak 10 let před registrací domény žalovaného. Obdobně i vzhledem k dominantní povaze slova messenger v obchodní firmě žalobce a jeho ochranné známce lze jednání žalovaného (volba zaměnitelného znění doménového jména) považovat za zásah do práva žalobce k obchodní firmě a k ochranné známce. Z těchto důvodů soud prvního stupně k odstranění vzniklého závadného stavu uložil žalovanému povinnost doménové jméno messenger.cz převést na žalobce. Pokud pak žalobce požadoval zveřejnění omluvy spolu s uveřejněním části rozsudku, pak v tomto rozsahu soud žalobu zamítl, mj. i proto, že žalovaný vytýkané užívání reklamy Sklik na portálu Seznam.cz již v mezidobí ukončil, dále soud v závěru odůvodnil výrok o nákladech řízení shodným poměrem úspěchu účastníků v řízení (§ 142 odst. 2 občanského soudního řádu).

Rozsudek ve vyhovujícím výroku a souvisejícím výroku o nákladech řízení napadl odvoláním žalovaný, s tím, že rozsudek považuje za věcně nesprávný a nepřezkoumatelný. Soud nesprávně pominul skutečnost, že žalobce vznikl až k 1.11.1999 (ohledně dlouhodobosti podnikání žalobce), předchozí podnikání se týká jeho právního předchůdce. Podstatné je však, že byť se soud ztotožnil se stanoviskem žalovaného o povaze slova *messenger* jako obecně

užívaném označení, bez dalšího vysvětlení a podkladů toto zčásti připsal působení žalobce, jde tak o závěry spekulativní bez opory v provedeném dokazování. Obecná povaha uvedeného slova pak vylučuje, aby se stalo příznačné pro žalobce a ten si jeho užití pro sebe vyhradil. Proto i z těchto důvodů ani užívání slova a domény *messenger.cz* nemůže být nekalou soutěží, a to ani – jak podrobněji rozebírá žalovaný – ve skutkových podstatách klamavé reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti, přičemž ovšem důvody, pro něž má tyto skutkové podstaty nekalé soutěže jednáním žalovaného za naplněné, soud podrobněji ani neuvedl. Rozporné a nesprávné jsou dle odvolatele i závěry soudu o porušení práv žalobce k obchodní firmě a z ochranné známky, pomíjející vlastní závěr soudu o běžném užívání slova messenger pro kurýrní služby. Soudu prvního stupně vytkl rovněž, že se nevyjádřil k jeho argumentaci o nedostatku podmínek k žádanému převodu doménového jména. Navrhl, aby rozsudek byl v napadeném rozsahu změněn, žaloba zamítnuta a žalovanému přiznáno právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

K odvolání žalovaného se vyjádřil žalobce a uvedl, že nelze s tvrzením žalovaného o nepřezkoumatelnosti rozsudku soudu prvního stupně souhlasit. Jak zdůraznil, soud své právní závěry učinil z nesporného skutkového stavu. Pokud žalovaný odkazuje na své dřívější argumenty, pak buď je v řízení neprokázal nebo šlo jen o právní názory, jež nemohly obstát za daného skutkového stavu a stávající judikatury. Podrobněji se pak žalobce vyjádřil k námitce žalovaného ohledně délky poskytování kurýrních služeb a svého právního nástupnictví po společnosti MESSENGER service v.o.s. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek v rozsahu napadeném odvoláním jako správný potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. občanského soudního řádu – zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, ostatně žádný z účastníků tato zjištění nenavrhoval při jednání odvolacího soudu doplnit. Uvedená zjištění - poté, co bylo účastníky odsouhlaseno, že v nich k žádné změně v mezidobí nedošlo - i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel. Skutkový stav nebyl tedy mezi účastníky sporný, nebylo sporné, že žalobce podniká pod obchodní firmou MESSENGER service s.r.o. od 31.12.2003 (zapsán v obchodním rejstříku k 1.11.1999) a je právním nástupcem společnosti MESSENGER service v.o.s., zapsané pod touto obchodní firmou k 18.5.1994, je vlastníkem s právem přednosti od 7.3.2007 mj. pro doručovací a kurýrní služby kombinované ochranné známky MESSENGER č. 292105 a držitelem doménového jména tohoto znění (*messenger.cz*), zaregistrovaným v r. 1997, přičemž v doméně takto označené jsou nabízeny kurýrní služby (od r. 2006, jak žalobce uvedl, společností MESSENGER, a.s.). Není sporné, že žalovaný podniká ve službách zasilatelství a provozuje server *takecars.cz* s nabídkou svých služeb, na který je zájemce přesměrován i po zadání doménového jména *mesenger.cz*, jehož držitelem je žalovaný od 30.5.2007.

Předmětem sporu v odvolacím řízení je nárok žalobce na odstranění závadného stavu uložením povinnosti žalovanému převést předmětné doménové jméno *mesenger.cz* na žalobce, jenž žalobce tvrdil jako nárok z jednání nekalé soutěže dle § 53 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“).

Při posouzení kolize předmětného označení *mesenger.cz* s označením *messenger*, formálně chráněným pro žalobce jak v jeho obchodní firmě MESSENGER service, s.r.o., tak i v jeho ochranné známce kombinované, v níž tento slovní prvek je stejně výrazným jako prvek obrazový, označením jím rovněž užívaným (dříve přímo a nyní prostřednictvím třetí osoby) v doménovém jméně, jehož je držitelem (*messenger.cz*), ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, významnou je otázka zaměnitelnosti obou označení, ta je v zásadě otázkou právní a nikoli otázkou skutkovou, a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele (zde i s přihlédnutím k prostředí internetu). Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. Rozhodnutí sbírky Vážný např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií současnou (viz např. Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 10. vydání, C.H.Beck, 2005, str. 145 a násl., Munková, J: Právo proti nekalé soutěži, Komentář, 2. vydání, C.H.Beck 2001, str. 70 a násl. včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, MU Brno 2000, str. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti určitého označení s formálně chráněným označením a pro jejich kolize. Z uvedeného plyne, že přímo k zodpovězení otázky zaměnitelnosti označení nelze zadat znalecký posudek, avšak skutková zjištění, učiněná soudem, jsou podkladem, z něhož se úsudek soudu odvíjí. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje, jak již uvedeno, z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele“, jenž v sobě sjednocuje („průměruje“) zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, návštěvníků internetových stránek a té části veřejnosti, jež se s účastníky a jejich produkty setkává či je vyhledává, přičemž se pro něho předpokládá „rozumná míra pozornosti a opatrnosti“ - viz bod 18 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Na průměrného uživatele internetu a tedy i potenciálního návštěvníka webových stránek účastníků lze přitom obvykle hledět jako na věc znalého „spotřebitele“, jenž ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti přesného zadání adresy v internetové síti. Soud prvního stupně tedy nepochybil, pokud ve svém rozhodování zohlednil hledisko průměrného spotřebitele a uživatele internetu v pohledu veřejnosti při posuzování kolize předmětného označení žalovaného s právem chráněným označením žalobce a lze uvést, že se závěry, jež soud prvního stupně učinil z tohoto hlediska, se odvolací soud ztotožnil.

Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 ObchZ je jednání v hospodářské soutěži *nebo v hospodářském styku*, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům, *nebo dalším zákazníkům* (odlišeno doplnění generální klauzule po poslední zákonné úpravě k 1.7.2010, jež je však pro tuto věc bez významu). Je dán – jak není ani sporné a plyne z předmětu podnikání – vztah hospodářské soutěže účastníků; pokud pak jde o naplnění podmínky rozporu jednání s dobrými mravy soutěže, je třeba připomenout, že zákon pojem dobrých mravů nedefinuje a s ohledem na dosud publikovanou judikaturu lze dovodit, že dobré mravy netvoří uzavřený normativní systém a jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého jednání. Rozpor jednání s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení (tak usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Odo 1230/2005 z 14.3.2006, přístupné na jeho webových stránkách). Rozlišení mezi jednáním běžným a v hospodářské soutěži přípustným oproti jednání nekalosoutěžnímu spočívá právě v posouzení splnění podmínky rozporu s dobrými mravy soutěže. Rozhodné v tomto směru je, že soutěžní záměr žalovaného při registraci doménového jména v r. 2007 znamená využití známosti a příznačnosti označení *messenger* a *messenger.cz*, jež zavedl žalobce, neboť jemu je třeba přičíst i působení jeho právního předchůdce od r. 1994, resp. co do užití v označení

domény od r. 1997, a to využití ve prospěch žalovaného k získání soutěžní pozice, jakou by žalovaný s jiným označením nedosáhl. Vynechání jednoho s v označení žalovaného, jež má dle žalovaného být tím, co obě doménová jména účastníků (mesenger.cz a messenger.cz), doménové jméno žalovaného a dominantní část obchodní firmy žalobce (mesenger.cz a MESSENGER service, s.r.o.) a doménové jméno žalovaného a jeden ze dvou podstatných



prvků ochranné známky žalobce (mesenger.cz a) rozliší, pouze a jenom naznačuje spojení s označením spisovným messenger, využívá přitom fonetickou transkripci mluveného slova do nespisovné verze slova - samo o sobě se totiž slovo mesenger ve spisovné češtině nepoužije. Jsou proto zcela liché námitky žalovaného, jež se vztahují ke slovu messenger, toto slovo totiž žalovaný neužívá, užívá slovo, jež samo o sobě žádný význam nemá. Žalovaný tak těží z případné neznalosti pravopisu uživatelů internetu, zájemců o služby žalobce - jednání žalovaného lze proto označit za jednání tzv. typosquattingu, při němž držitel domény spoléhá na to, že uživatelé internetu dělají chyby v pravopise, dopouštějí se překlepů či jinak jsou nepozorní, když zadávají doménové jméno z klávesnice počítače [známý je v tomto směru např. spor spisovatelky J. Rowlingové a A. Collazeho ohledně doménových jmen kjkrowling.com a www-jkrowling.com, rozhodnutí WIPO – arbitrážního a mediačního centra v této věci /Case No. D2004-0787/ vydané lze nalézt na webové stránce <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0787.html>]. Žalovaný pak přesměrováním zájemce, volícího chybné označení mesenger.cz, na své stránky takecars.cz, dosáhne toho, že zájemci o kurýrní služby původně žalobce jsou nabídnuty kurýrní služby žalovaného a zájemce se s touto nabídkou mnohdy spokojí.

V daném případě je přitom i podstatné, že žalobci svědčí časová priorita užívání označení messenger a messenger.cz, a to ve vztahu k počátku podnikání žalovaného a k datu registrace jeho sporného doménového jména natolik podstatně a výrazně, že žalovanému nelze přiznat pro registraci sporného doménového jména dobrou víru. Žalovaný měl nespočet možností, pod jakým jménem své služby nabízet (ostatně zvolil k tomu další označení takecars), pokud však zvolil – oproti již zavedenému označení messenger.cz žalobce – označení mesenger.cz, pak, jak dovodil i soud prvního stupně, označení neregistroval v dobré víře, ale naopak je zde jednoznačný jeho záměr těžit z toho, co bylo již shora popsáno, tj. že návštěvník, přebírající do jím zadávané adresy fonetickou podobu označení žalobce, bude předpokládat, že jsou mu nabídnuty stránky žalobce, a pokud žádá a jsou mu zde nabízeny (byť již žalovaným a po přesměrování) kurýrní služby, pak je i využije, tedy záměr těžit pro sebe z názvu domény žalobce, z jeho obchodní firmy a z jeho ochranné známky, tedy z celého působení žalobce, jeho právního předchůdce i další společnosti MESSENGER, a.s., nyní užívající doménu žalobce.

Odvolací soud uzavřel, že žalovaný vytýkaným jednáním, tj. volbou doménového jména mesenger.cz a způsobem jeho užívání, jak uveden výše, jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, a je i nepochybné, že toto jednání žalovaného je způsobilé žalobci i dalšímu soutěžiteli, jenž své služby v doméně žalobce nyní nabízí, přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozované domény, kterou by jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání 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 žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže § 47 (písm. a/, b/) ObchZ - vyvolání nebezpečí záměny obou domén i účastníků, a zejména je označit za parazitní soutěž dle 48 ObchZ, neboť příznačnost označení messenger, jež žalobce a jeho předchůdce u tuzemské veřejnosti

prosadil, zahrnuje i toto označení v prostředí internetu. Doménu s označením messenger.cz, dosud náležející žalovanému, vyhledají (a tím mohou přinést prospěch žalovanému) zájemci právě s ohledem na známost obchodní firmy, ochranné známky a soutěžních výkonů žalobce. Právním tedy žalobce uplatnil na žalovaném svůj nárok podle § 53 ObchZ na odstranění vytýkaným jednáním - jež je jednáním nekalosoutěžním - vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem, a pokud mu soud prvního stupně vyhověl, pak nepochybil a odvolací soud jeho rozhodnutí v napadeném rozsahu podle § 219 o.s.ř., včetně výroku o nákladech řízení, jenž odpovídá výsledku řízení (§ 142 odst. 2 o.s.ř.), jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení bylo podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. odvolacím soudem rozhodnuto rovněž podle výsledku tohoto řízení a úspěšnému žalobci byla přiznána jejich náhrada ve výši, odpovídající odměně advokáta za řízení podle vyhl. č. 484/2000 Sb. (9.000 Kč) a 2 režijním náhradám po 300 Kč dle advokátního tarifu – vyhl. č. 177/1996 Sb., vše se zvýšením o DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e n í** dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání, podaného do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Praze dne 24. října 2011

JUDr. Jiří M a c e k, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
J. Majeríková