

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001028
Čas podání 2024-05-23 10:22:50
Doménová jména zadigandvoltaire.cz
Správce sporu
Jméno Olga Dvořáková (Case admin)
Navrhovatel
Organizace Z&V
Zástupce navrhovatele
Organizace NAMESHIELD S.A.S.
Odpůrce
Jméno H.G.

Dalších řízení

Expert prohlašuje, že mu není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo doménového jména <zadigandvoltaire.cz>.

Faktická situace

Navrhovatel je francouzskou společností působící v módním průmyslu. Odpůrce je fyzickou osobu s bydlištěm v Německu.

Navrhovatel je vlastníkem ochranné známky Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ s datem práva přednosti dne 17.3.2006 zapsané pro mýdla, parfumerii, kosmetiku a vlasové vody ve třídě 3 mezinárodního třídění.

Sporné doménové jméno <zadigandvoltaire> je registrováno od 27.3.2024 a jeho držitelem je Odpůrce. Souhlas s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25.5.2018 do 30.4.2024 (dále jen „Pravidla registrace domén.cz“) byl dán v souladu s čl. 3.3.1./3.3.2 těchto Pravidel dne 27.3.2024.

A. Navrhovatel

Navrhovatel v Návrhu uvádí, že používá obchodní název ZADIG & VOLTAIRE a je francouzskou společností působící v módním průmyslu. Dle tvrzení Navrhovatele značka ZADIG & VOLTAIRE, kterou v roce 1997 založil Thierry Gillier, představuje konfekční módu, doplňky a parfémy.

Dále Navrhovatel uvádí, že je vlastníkem ochranné známky Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ zapsané od 8.6.2007 a že vlastní důležité portfolio názvů domén, včetně stejného výrazného znění ZADIG & VOLTAIRE, jako název domény <zadig-et-voltaire.com> registrovaný a používaný pro oficiální webové stránky Navrhovatele od 16.5.2002.

Dle Navrhovatele byl sporný název domény <zagandvoltaire.cz> registrován 27.3.2024 a mění se na webovou stránku vydávající se za internetový obchod prodávající produkty ZADIG & VOLTAIRE Navrhovatele za zvýhodněné ceny.

Dále Navrhovatel uvádí, že sporný název domény je zaměnitelně podobný jeho ochranné známce ZADIG & VOLTAIRE. V tomto ohledu Navrhovatel uvádí, že sporný název domény skutečně obsahuje ochrannou známku Navrhovatele ZADIG & VOLTAIRE, protože ampersand byl nahrazen anglickým ekvivalentním slovem „AND“. Dle Navrhovatele přitom toto nevyklučuje pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou. Navíc Navrhovatel tvrdí, že přidání přípony „.cz“ nemění celkový dojem z označení jako spojeného s ochrannou známkou Navrhovatele a nezabrání to nebezpečí záměny mezi sporným názvem domény a Navrhovatelem, jeho ochrannou známkou a přidruženými názvy domén. Dle Navrhovatele je tedy sporný název domény matoucím způsobem podobný ochranné známce Navrhovatele ZADIG & VOLTAIRE.

K podmínce oprávněného zájmu Odpůrce Navrhovatel uvádí, že Odpůrce není v databázi Whois identifikován jako sporný název domén s tím, že minulé panely konstatovaly, že odpůrce nebyl běžně znám pod sporným názvem domény, pokud informace Whois nebyly podobné spornému názvu domény. Dále Navrhovatel uvádí, že Odpůrce mu není znám a že Odpůrce není žádným způsobem spojen s Navrhovatelem ani jím není autorizován. Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ohledně sporného názvu domény. Navrhovatel dle Navrhovatele pro Odpůrce nevykonává žádnou činnost ani s ním neobchoduje.

Dále Navrhovatel uvádí, že Odpůrce nebyla udělena licence ani oprávnění k jakémukoliv použití Navrhovatelových ochranných známek ZADIG & VOLTAIRE nebo k podání žádosti o registraci sporného názvu domény Navrhovatelem.

Navrhovatel zároveň uvádí, že název domény se dále používá k hostování webových stránek za účelem předstírání identity Navrhovatele a pokusu uvést spotřebitele v omyl, aby si mysleli, že zboží údajně nabízené k prodeji na webových stránkách pochází od Navrhovatele. Takové použití dle Navrhovatele neprokazuje ani nabídku zboží v dobré víře, ani oprávněný zájem Odpůrce.

Kromě toho dle Navrhovatele nejsou na předmětné webové stránce žádné informace nebo odmítnutí odpovědnosti k identifikaci jejich vlastníka. Odpůrce proto dle Navrhovatele selhal alespoň v jednom bodě testu Oki data – tj. webová stránka propojená se sporným názvem domény neodhaluje přesně a zřetelně vztah registrující osoby s držitelem ochranné známky.

V souladu s tím nemá dle Navrhovatele Odpůrce žádná práva ani oprávněné zájmy týkající se sporného názvu domény.

Dále Navrhovatel tvrdí, že sporný název domény je zaměnitelně podobný jeho ochranné známce ZADIG & VOLTAIRE, registrované několik let před registrací sporného názvu domény. V této souvislosti Navrhovatel uvádí, že předchozí panely UDRP prokázaly, že ochranná známka je dobře známá.

Vzhledem k rozlišovací způsobilosti ochranných známek a pověsti Navrhovatele lze dle Navrhovatele důvodně usuzovat, že Odpůrce zaregistroval název domény s plnou znalostí existence ochranné známky Navrhovatele.

Navrhovatel dále uvádí, že zjistil, že Odpůrce si zaregistroval a používá název domény ve zlé víře, aby došlo k záměně s ochrannými známkami Navrhovatele za účelem komerčního zisku tím, že použil matoucí podobný název domény k převedení na web nabízející padělané a neautorizované verze produktů Navrhovatele v přímé konkurenci s produkty Navrhovatele. Používání matoucí podobného názvu domény k obchodování na základě dobré vůle Navrhovatele může vykazovat zlou víru. Na základě

výše uvedeného Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce získal sporný název domény s jediným úmyslem přilákat za účelem komerčního zisku uživatele internetu na webové stránky Odpůrce.

Navrhovatel tvrdí, že Návrhem prokázal, že má práva k chráněnému označení čl. 2.3. Pravidel ADR. Zároveň se Navrhovatel domnívá, že vylíčeným skutkovým stavem je zcela prokázáno splnění podmínky dle čl. 3.1. a zároveň splnění obou podmínek uvedených v čl. 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR. Navrhovatel v této souvislosti uvádí, že jméno domény Odpůrce jako držitele je v tomto případě shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, a zároveň 3.1.1. bylo takové jméno domény registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl ke jménu domény nebo k chráněnému označení právo dle čl. 3.3 a podle bodu 3.1.2. bylo takové jméno domény registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Navrhovatel na tomto základě dospěl k závěru, že Odpůrce zaregistroval a používá sporný název domény ve zlé víře. Navrhovatel se domáhá převodu názvu domény na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce se k Návrhu ve lhůtě nevyjádřil.

Projednání sporu Expertem a odůvodnění Rozhodnutí

Expert v rámci projednání sporu posoudil Návrh a důkazy, které byly předloženy jako přílohy Návrhu, a došel k následujícím zjištěním.

a) Relevantní ustanovení Pravidel registrace domén .cz a Pravidel ADR

Podle článku 21.1. Pravidel registrace domén .cz držitel bere na vědomí, že Jméno domény, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Jménům domén, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Jména domény potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované Jméno domény nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Jméno domény užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.

Dle článku 2.3. Pravidel ADR je Chráněné označení definováno jako právem chráněné označení, zejména zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin, nezapsané označení, obchodní firma, název, včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních postav.

Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR a Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Jméno domény Držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže zároveň

3.1.1. bylo takové Jméno domény registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Jménu domény nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3. nebo

3.1.2. bylo takové Jméno domény registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Dle článku 3.2. Pravidel ADR musí být v průběhu řešení sporu prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1. a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1. a 3.1.2.

Podle článku 3.3. Pravidel ADR, právo Držitele (čl. 3.1.1.) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže

3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné se Jménem domény,

3.3.2. Držitel užíval Jméno domény před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání,

3.3.3. Držitel je pod Jménem domény obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo

3.3.4. Držitel užívá Jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

Dle článku 3.4. Pravidel ADR potom na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2.) může být Expertem usuzováno zejména v těchto případech:

3.4.1. Držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal Jméno domény především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání se Jménem domény či jeho registrací,

3.4.2. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího jména domény, pokud (i) se Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Jméno domény nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

3.4.3. Jméno domény bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo

3.4.4. Jméno domény bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Chráněným označením náležejícím Navrhovateli.

b) Shodnost nebo zaměnitelnost Chráněného označení se sporným doménovým jménem

První a základní podmínkou k tomu, aby mohl být Navrhovatel úspěšný ve sporu řešeném podle Pravidel ADR, je prokázání existence Chráněného označení, ke kterému má Navrhovatel práva a které je shodné nebo zaměnitelné se sporným doménovým jménem.

Navrhovatel v Návrh uvedl a prokázal, že je vlastníkem ochranné známky Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“. S ohledem na výše uvedené přistoupil Expert k posouzení, zda je ochranná známka Evropské unie č. 5014171 shodná či zaměnitelná s doménovým jménem <zagigandvoltaire.cz>.

Doménové jméno <zagigandvoltaire.cz> zcela obsahuje jediné distinktivní prvky ochranné známky ochranné známky Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ – „zagig“ a „voltaire“, a to v totožném pořadí. Z vizuálního hlediska je proto doménové jméno <zagigandvoltaire.cz> vysoce podobné ochranné známce Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“, když se liší pouze v prvcích „and“ a „&“ a zároveň v příponě „.cz“, která ovšem nenese rozlišovací způsobilost, neboť je obligatorní náležitostí každého doménového jména nejvyššího řádu identifikující stát, ve kterém bylo doménové jméno zaregistrováno, v tomto případě Českou republiku. Tento závěr ohledně přípony „.cz“ vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe v ADR řízeních týkajících se .eu domén (viz např. rozhodnutí ve věci Ape & Partners S.p.A., PJS International S.A. v. Jan Krdzic, CAC 6840, <parajumpers.eu>, rozhodnutí ve věci Deutsche Lufthansa AG v. Ronald Peeters, CAC 6452 <lufthansa.eu>).

Z fonetického hlediska je symbol „&“ obvykle vyslovován jako anglické slovo „and“. Výslovnost doménového jména <zagigandvoltaire.cz> je proto při zohlednění výše uvedených závěrů vztahujících se k příponě „.cz“ shodná s výslovností ochranné známky Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“. Doménové jméno <zagigandvoltaire.cz> je proto z fonetického hlediska shodné s ochrannou známkou Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“.

Expert tudíž konstatuje, že Navrhovatel prokázal splnění podmínky dle článku 3.1. Pravidel ADR.

c) Oprávněný zájem Odpůrce

Navrhovatel v Návrhu uvádí, že Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ohledně doménového jména <zagigandvoltaire.cz>. V tomto ohled Navrhovatel uvádí, že Odpůrce není znám pod doménovým jménem <zagigandvoltaire> a že Navrhovateli není Odpůrce znám, žádným způsobem není s Navrhovatelem a že Odpůrci nebyla udělena licence ani oprávnění k jakémukoliv použití ochranných známek ZADIG & VOLTAIRE nebo k podání žádosti o registraci doménového jména <zagigandvoltaire.cz>. Dále Navrhovatel tvrdí, že použití doménového jména k hostování webových stránek za účelem předstírání identity Navrhovatele a pokusu spotřebitele uvést v omyl, aby si mysleli, že zboží údajně nabízené na webových stránkách pochází od Navrhovatele, neprokazuje ani nabídku zboží v dobré víře, ani oprávněný zájem Odpůrce.

V tomto ohledu Expert uvádí, že ačkoliv důkazní břemeno ohledně skutečností uvedených v článku 3.1.1. Pravidel ADR tíží Navrhovatele, je často nemožné prokázat negativní skutečnost spočívající v nedostatku práva Odpůrce k doménovému jménu či k Chráněnému označení podle článku 3.3. Pravidel ADR, když některé relevantní informace má k dispozici pouze Odpůrce. Za těchto okolností je proto postačující, pokud Navrhovatel uvede a prokáže skutečnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Odpůrce měl k doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. V takovém případě pak důkazní břemeno ohledně existence výše uvedeného práva přechází na Odpůrce. Tento závěr vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe v ADR řízeních týkajících se .eu domén (viz např. rozhodnutí ve věci Yahoo! Inc., Yahoo! UK Limited v. Toma Cristian, CAC 6281, <yahooscan.eu>, rozhodnutí ve věci WARGAMING.NET LLP, Maître Pierre Miriel v. Irina Zapolsky, CAC 6252, <worldofwarplanes.eu>).

Expert konstatuje, že Navrhovatel v Návrhu takové skutečnosti uvedl a prokázal. Expert navíc na základě vlastního šetření zjistil, že doménové jméno <zagandvoltaire.cz> je Odpůrcem ke dni vydání tohoto rozhodnutí užíváno tak, že webové stránky pod ním umístěné vyvolávají mylný dojem o tom, že jsou provozovány Navrhovatelem. Ačkoliv Navrhovatel tvrdí, že výrobky nabízené na webových stránkách umístěných pod doménovým jménem <zagandvoltaire.cz> jsou padělky nebo neautorizované verze výrobků Navrhovatele, nepředložil k tomuto tvrzení žádný důkaz. I pokud však by na předmětných webových stránkách byly nabízeny originální výrobky Navrhovatele, nemělo by to vliv na posouzení věci. Tzv. právo přeprodávce užívat ochranné známky třetích osob je výjimkou z práv vlastníka ochranné známky, které se uplatní pouze v případě, kdy je takové užití ochranné známky nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby a kdy není způsobil vyvolat mylný dojem o obchodním spojení mezi přeprodávce a vlastníkem ochranné známky. Převzetí ochranné známky do doménového jména přitom kromě výjimečných případů nepředstavuje takové užití ochranné známky, na které by dopadala výše uvedená výjimka, neboť již takové užití vyvolává počáteční klamavý dojem o obchodním spojení mezi držitelem domény či provozovatelem webových stránek, pod ní umístěných, a vlastníka ochranné známky. To platí i v daném případě, kdy je doménové jméno <zagandvoltaire.cz> z vizuálního hlediska vysoce podobné a z fonetického hlediska shodné s ochrannou známkou Evropské unie č. 5014171 „ZADIG & VOLTAIRE“.

Navrhovatel tak prokázal, že Odpůrce neužívá doménové jméno <zagandvoltaire.cz> k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb. Bylo tak na Odpůrci, aby tvrzení Navrhovatele vyvrátil a prokázal existenci práva k doménovému jménu <zagandvoltaire.cz> nebo Chráněnému označení podle článku 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce se ovšem k Návrhu nevyjádřil, a existenci takového práva tudíž neprokázal.

S ohledem na výše uvedené tak Expert konstatuje, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1.1. Pravidel ADR, tedy že není dáno právo Odpůrci ke spornému doménovému jménu či Chráněnému označení ve smyslu článku 3.1.1. Pravidel ADR.

Vzhledem k výše uvedenému závěru o splnění podmínky dle článku 3.1.1. Pravidel ADR Expert nepřistoupil k posouzení případného nedostatku dobré víry Odpůrci ve smyslu čl. 3.1.2. Pravidel ADR, neboť k tomu, aby Expert Návrhu v souladu s čl. 3.2. Pravidel ADR vyhověl, postačuje, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1.1. Pravidel ADR.

S ohledem na výše uvedené má Expert za to, že byly splněny podmínky stanovené v článku 3.2. Pravidel ADR, neboť Navrhovatel prokázal, že doménové jméno <zagandvoltaire.cz> je zaměnitelné s Chráněným označením Navrhovatele a zároveň že toto doménové jméno bylo získáno, aniž by Odpůrce k němu či k Chráněnému označení měl právo dle článku 3.3. Pravidel ADR (článek 3.1.1. Pravidel ADR).

Nad rámec shora uvedeného Expert konstatuje, že Návrh v českém jazyce obsahuje řadu výrazů, které nejsou součástí běžné české právní terminologie a nejsou bez dalšího srozumitelné. I přes tyto jazykové nedostatky byl v daném případě Návrh jako celek shledán srozumitelným z hlediska toho, čeho se Navrhovatel domáhá a na základě jakých důvodů a důkazů. Proto i přes jazykové nedostatky Expert uznal Návrh za způsobit k věcnému posouzení a nebylo nutné Návrh zamítnout pro nesrozumitelnost.

Proto Expert shledal Návrh důvodným a vyhověl mu.

Rozhodnutí

Návrhu Navrhovatele se vyhovuje a registrace doménového jména <zagigandvoltaire.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele v souladu s článkem 4.1.2. a článkem 6.2. Pravidel ADR.

Experti

Jméno Michal Havlík

Datum Rozhodnutí

2024-08-14

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu doménového jména <zagigandvoltaire.cz>, jehož držitelem je Odpůrce. Navrhovatel prokázal, že je vlastníkem ochranné známky Evropské unie č. 5014171, kterou Expert shledal za zaměnitelnou s doménovým jménem <zagigandvoltaire.cz>. Navrhovatel dále uvedl a prokázal skutečnosti nasvědčující, že doménové jméno <zagigandvoltaire.cz> bylo získáno, aniž by Odpůrce měl k doménovému jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3. Pravidel ADR. Odpůrce zároveň existenci takového práva neprokázal. Z těchto důvodů Expert Návrhu vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu doménového jména <zagigandvoltaire.cz> na Navrhovatele.