

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001036

Čas podání 2024-06-07 11:27:34

Doménová jména cupra.cz

Správce sporu

Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Navrhovatel

Organizace SEAT, S.A.

Zástupce navrhovatele

Organizace JUDr. Michal Havlík (SEAT, S.A.)

Odpůrce

Jméno JK

DALŠÍ ŘÍZENÍ

Dle sdělení Navrhovatele není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí či jiné řízení, které by se týkalo sporného doménového jména <CUPRA.CZ>.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatel je španělskou právnickou osobou zabývající se výrobou automobilů, když jednou ze značek vozidel navrhovatele je značka „CUPRA“ zaměřená na sportovní automobily a užívaná od roku 1996. Navrhovatel je vlastníkem:

- slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998 zapsané pro vozidla (ve třídě 12);
- ochranné známky Evropské unie č. 16767841 s datem práva přednosti 26.05.2017 zapsané pro, mimo jiné, vozidla a dopravní prostředky (ve třídě 12) a maloobchodní prodej v obchodech a prostřednictvím světových počítačových sítí vozidel a dopravních prostředků (ve třídě 35); a
- slovní ochranné známky Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ s datem práva přednosti 17.02.2020 zapsané pro vozidla, prostředky na pohyb po zemi, automobily, části a příslušenství dopravních prostředků (ve třídě 12).

Odpůrce je fyzickou osobou s bydlištěm v České republice a je držitelem sporného doménového jména <CUPRA.CZ>, které bylo zaregistrováno dne 11.05.2017.

Navrhovatel zahájil řešení sporu návrhem ze dne 31.05.2024. Odpůrce se k návrhu vyjádřil dne 12.06.2024. Dne 13.06.2023 byl k řešení sporu vybrán jako Expert JUDr. Petr Hostaš.

Dle sdělení správce domény .cz, CZ.NIC z.s.p.o., bylo doménové jméno <CUPRA.CZ> zaregistrováno dne 11.05.2017, od 27.11.2017 je jeho držitelem Odpůrce a Odpůrce souhlasil dne 24.04.2024 s Pravidly registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25.05.2018.

V souladu s článkem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel domáhá převodu registrace sporného doménového jména <CUPRA.CZ> na Navrhovatele.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel uvedl, že je španělskou společností s historií od roku 1950, je předním světovým výrobcem automobilů, který každoročně vyrobí téměř půl milionu automobilů, které jsou dodávány do více jak 75 zemí po celém světě včetně České republiky a součástí skupiny Navrhovatele je specializovaná značka „CUPRA“, která je zaměřená na sportovní automobily. Označení „CUPRA“ užívá Navrhovatel od roku 1996, a to včetně území České republiky, k čemuž Navrhovatel předložil katalogy z roku 2014, 2015 a 2017, ceníky z roku 2016, magazíny obsahující zmínku o značce CUPRA a archivované snímky svých webových stránek na adrese <www.seat.cz> z let 2014, 2015 a 2017.

Navrhovatel je dále vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998, ochranné známky Evropské unie č. 16767841 s datem práva přednosti 26.05.2017 a slovní ochranné známky Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ s datem práva přednosti 17.02.2020, které představují právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel alternativního řešení sporů.

Sporné doménové jméno je registrováno ode dne 11.05.2017 a datum práva přednosti slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“ a zahájení užívání označení „CUPRA“ Navrhovatelem tak předchází datu registrace sporného doménového jména, a to o téměř 19 let.

Pod sporným doménovým jménem není v současnosti umístěna žádná aktivní webová prezentace a sporné doménové jméno vede pouze na tzv. parkovací stránku jeho registrátora. S ohledem na tuto skutečnost není sporné doménové jméno Odpůrcem řádně užíváno, a to po více jak 7 letech od data jeho registrace.

Navrhovatel předložil archivované snímky webových stránek umístěných na sporném doménovém jméně, podle kterých v minulosti bylo sporné doménové jméno užíváno Odpůrcem k automatickému přesměrování na webové stránky www.autospar.eu. Z archivních snímků těchto webových stránek pak vyplývá, že na nich byly nabízeny k prodeji automobily, a to včetně automobilů značek ŠKODA a VW, tj. jiných výrobců, s tím, že dle archivního snímku zachyceného dne 20.01.2021 byly na těchto webových stránkách nabízeny též automobily značky CUPRA. Z archivního snímku webových stránek zachyceného dne 20.01.2021, kterým byla zachycena podstránka s obchodními podmínkami, vyplývá, že předmětné webové stránky provozovala společnost diagame.cz s.r.o., IČ: 04345002, jejímž jednatelem a společníkem je přítom Odpůrce.

Dle Navrhovatele tak Odpůrce v minulosti užíval sporné doménové jméno záměrně k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku provozovanou společností, ve které Odpůrce působí jako společník a jednatel, za účelem zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami CUPRA. Vzhledem k tomu, že na webových stránkách www.autospar.eu, na které sporné doménové jméno automaticky přesměroval, byly nabízeny automobily pocházející od jiných výrobců, nelze tento způsob užívání sporného doménového jména považovat za poctivý či legitimní. Je zřejmé, že Odpůrce při registraci sporného doménového jména úmyslně cílil na Navrhovatele a byl si vědom toho, že

Navrhovatel po právu užívá označení „CUPRA“. Dle Navrhovatele tyto skutečnosti svědčí o nedostatku dobré víry Odpůrce.

Odpůrce ve sporném doménovém jméně užívá označení „CUPRA“, které je shodné s distinktivním prvkem „CUPRA“ slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189, s jediným slovním prvkem ochranné známky Evropské unie č. 16767841 a se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ jako takovou.

Z pohledu průměrného spotřebitele proto slovní ochranná známka Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ a jediný slovní prvek ochranné známky Evropské unie č. 16767841 představují ve sporném doménovém jméně dominantní a jedinou distinktivní část. S ohledem na to, že se jediný distinktivní prvek sporného doménového jména „CUPRA“ zcela shoduje s distinktivním prvkem „CUPRA“ slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“, je sporné doménové jméno této ochranné známce vysoce podobné. Sporné doménové jméno je tudíž shodné se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ a zaměnitelné s mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 a ochrannou známkou Evropské unie č. 16767841.

Registrací sporného doménového jména a s tím souvisejícím užíváním ochranných známek CUPRA v názvu sporného doménového jména bez souhlasu Navrhovatele se Odpůrce dopouští zásahu do práv Navrhovatele k ochranným známkám CUPRA. V důsledku registrace sporného doménového jména Odpůrcem navíc může průměrný spotřebitel nabýt mylného dojmu, že sporné doménové jméno je registrováno se souhlasem Navrhovatele nebo že je Navrhovatelem jinak autorizováno či že zde existuje obchodní spojení mezi Odpůrcem a Navrhovatelem, ačkoliv tomu tak není. Zároveň Odpůrce předmětným jednáním brání Navrhovateli v tom, aby ochranné známky CUPRA užíval v odpovídajícím názvu domény .cz, což představuje tzv. blokační nekalou soutěž.

Navrhovatel zaslal Odpůrci dne 18.04.2024 dopis, kterým Odpůrce informoval o svých právech a vyzval ho k dobrovolnému převodu sporného doménového jména na Navrhovatele. Odpůrce na uvedený dopis reagoval e-mailem ze dne 25.04.2024, ve kterém odmítl, že by registrací sporného doménového jména zasahoval do práv Navrhovatele s poukazem na to, že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 11.05.2017, zatímco ochranná známka „CUPRA“ byla zaregistrována od 17.02.2020 s tím, že Odpůrce neužívá dříve registrovaný název „SEAT CUPRA“. Odpůrce v tomto ohledu uvedl, že sporné doménové jméno zaregistroval v době, kdy ještě žádná značka CUPRA neexistovala. Odpůrce zároveň odmítl, že by se z jeho strany jednalo o nekalosoutěžní jednání, protože doména zatím není užívána, nicméně se svými obchodními partnery již několik let pracuje na projektu, který se sporným doménovým jménem počítá, ale nevěnuje se vozidlům. Odpůrce tak odmítl požadavku Navrhovatele vyhovět.

Dle Navrhovatele je irelevantní, že ochranná známka Evropské unie č. 16767841 a slovní ochranná známka Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ požívají pozdější datum práva přednosti, neboť sporné doménové jméno je zároveň zaměnitelné s prioritně starší slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 „SEAT CUPRA“. Zároveň není pravdivé tvrzení Odpůrce, že sporné doménové jméno zaregistroval v době, kdy ještě označení „CUPRA“ neexistovalo. V době registrace sporného doménového jména naopak Navrhovatel dlouhodobě a intenzivně užíval označení „CUPRA“ na území České republiky. S ohledem na toto dřívější užívání označení „CUPRA“ na území České republiky nemůže Odpůrci ve vztahu k ochranné známce Evropské unie č. 16767841 a slovní ochranné známce Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ svědčit právo předchozího uživatele. Navíc s ohledem na to, že Odpůrce v minulosti užíval sporné doménové jméno pro automatické přesměrování na webové stránky, kde prostřednictvím společnosti, jejímž jednatelem a společníkem je Odpůrce, nabízel k prodeji automobily značky CUPRA, je zřejmé, že Odpůrce při registraci sporného doménového jména úmyslně cílil na

Navrhovatele a byl si vědom toho, že Navrhovatel již po právu toto označení užívá. S ohledem na výše uvedené a na dlouhou dobu, která uplynula od registrace sporného doménového jména, navíc Navrhovatel považuje Odpůrcovo tvrzení, že již několik let pracuje na projektu, který se sporným doménovým jménem počítá, za účelové.

Pokud jde o podmínky vyplývající z článku 3.1 Pravidel alternativního řešení sporů, Navrhovatel jejich splnění dovedl následovně:

a) Jediný prvek sporného doménového jména s rozlišující způsobilostí je prvek „CUPRA“, který je zcela shodný s distinktivním prvkem „CUPRA“ slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189, s jediným slovním prvkem ochranné známky Evropské unie č. 16767841 a se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ jako takovou. Přípona „.CZ“ je obligatorní náležitostí každé domény nejvyššího řádu identifikující stát, ve kterém byla doména zaregistrována, v tomto případě Českou republiku. Proto tato přípona ve vztahu ke spornému doménovému jménu nenesou rozlišovací způsobilost a je bezpředmětná pro posouzení nebezpečí záměny. Z pohledu průměrného spotřebitele proto slovní ochranná známka Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ a jediný slovní prvek ochranné známky Evropské unie č. 16767841 představují ve sporném doménovém jméně dominantní a jedinou distinktivní část. S ohledem na to, že se jediný distinktivní prvek sporného doménového jména „CUPRA“ zcela shoduje s distinktivním prvkem „CUPRA“ slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“, je sporné doménové jméno této ochranné známce vysoce podobné. Sporné doménové jméno je tudíž shodné se slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ a zaměnitelné s mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 a ochrannou známkou Evropské unie č. 16767841, tedy s chráněnými označeními, k nimž má práva Navrhovatel.

b) Odpůrce nemá dle Navrhovatele právo ke spornému doménovému jménu tak, jak požaduje článek 3.1.1. Pravidel alternativního řešení sporů. Odpůrce není vlastníkem žádné zapsané ochranné známky chránící označení „CUPRA“ či jiného označení podobajícího se ochranným známkám CUPRA platného na území České republiky. Odpůrce nemá souhlas Navrhovatele k užívání ochranných známek CUPRA či k registraci sporného doménového jména. Odpůrce registrací sporného doménového jména bez souhlasu Navrhovatele neoprávněně zasahuje do práv Navrhovatele k ochranným známkám CUPRA a dopouští se vůči Navrhovateli nekalé soutěže, zejména ve formě vyvolání nebezpečí záměny. Odpůrce není v žádném směru spojen s činností Navrhovatele, není obecně znám pod sporným doménovým jménem a nikdy nebyl znám pod označením „CUPRA“ či jiným označením podobajícím se ochranným známkám CUPRA. Odpůrce konečně neužívá sporné doménové jméno oprávněně a k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, aniž by bylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit Navrhovatele či ochranné známky CUPRA, když Odpůrce sporné doménové jméno řádně neužívá a v minulosti je navíc užíval k automatickému přesměrování na webové stránky kde prostřednictvím společnosti, jejímž je jednatelem a společníkem, nabízel k prodeji automobily vyráběné jinými výrobci.

c) Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno a je užíváno nikoli v dobré víře, přičemž nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce dovozuje Navrhovatel z toho, že slovní mezinárodní ochranná známka č. 669189 „SEAT CUPRA“, která je zaměnitelná se sporným doménovým jménem, byla na území České republiky platná dříve, než bylo registrováno sporné doménové jméno, a to o téměř 19 let. V době registrace sporného doménového jména byly slovní mezinárodní ochranná známka č. 669189 „SEAT CUPRA“ a označení „CUPRA“ pro výrobky Navrhovatele řádně a dlouhodobě užívány a příznačné. Tomu zároveň odpovídá skutečnost, že první výsledky vyhledávání hesla „CUPRA“ na vyhledávači Google se vztahující výlučně k Navrhovateli a k jeho výrobkům. Odpůrce si proto musel být v době registrace sporného doménového jména vědom toho, že označení „CUPRA“ je již po právu užíváno Navrhovatelem. To také potvrzuje skutečnost, že na webových stránkách provozovaných společností,

jejímž jednatelem a společníkem je Odpůrce, byly nabízeny též automobily vyráběné Navrhovatelem, a je tudíž zřejmé, že Odpůrce již při registraci sporného doménového jména cílil na Navrhovatele a byl si vědom toho, že označení „CUPRA“ je již po právu užíváno Navrhovatelem. Slovní mezinárodní ochranná známka č. 669189 „SEAT CUPRA“ a označení „CUPRA“ mají s ohledem na intenzitu a dlouhodobost jejich užívání zvýšenou rozlišovací způsobilost, dobré jméno a staly se pro Navrhovatele a jeho výrobky příznačné. Odpůrce tudíž užíváním ochranných známek CUPRA ve sporném doménovém jméně neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek Navrhovatele a označení „CUPRA“. Sporné doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít svá chráněná označení v rámci odpovídajícího jména domény, když Odpůrce sporné doménové jméno řádně neužívá, a to po dobu více jak 7 let od data jeho registrace, neboť sporné doménové jméno vede pouze na tzv. parkovací stránku jeho registrátora. Odpůrce konečně záměrně užíval sporné doménové jméno k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami CUPRA, když sporné doménové jméno užíval k automatickému přesměrování na webové stránky provozované společností, jejímž jednatelem a společníkem je Odpůrce, kde byly nabízeny k prodeji automobily vyráběné jinými výrobci.

B. ODPŮRCE

Odpůrce se ve věci vyjádřil s tím, že sporné doménové jméno registroval dne 11.05.2017, když ještě žádná značka CUPRA neexistovala, neboť ochranná známka „CUPRA“ byla registrována až dne 17.02.2020. Odpůrce tak neužívá dříve registrovaný název „SEAT CUPRA“ dle ochranné známky č. 669189.

Sporné doménové jméno není dle Odpůrce zatím aktivně využíváno, uvedl nicméně, že již několik let pracuje se svými obchodními partnery na projektu, který se sporným doménovým jménem počítá, ale nevěnuje se vozidlům, přičemž se má jednat o projekt „CuPra => Cuprum Pragmatic“ týkající se v první fázi nákupu a prodeje zboží z mědi využívaného v energetice a stavebnictví a ve druhé fázi zpracování a využitelnosti měděného odpadu v souladu s normami ESG, nicméně od svých obchodních partnerů nemá povoleno sdělovat více informací. Sporné doménové jméno je dle Odpůrce klíčovým aktivem tohoto projektu.

Konečně Odpůrce uvedl, že poté, kdy byl kontaktován společností Porsche Česká republika s.r.o. ve věci prodeje sporného doménového jména, učinil vstřícný krok a chtěl znát podmínky nákupu, které by projednal s obchodními partnery. Nabídka však nepřišla, a protože sporné doménové jméno prodávat nechce, již nikoho dále nekontaktoval ani neurgoval.

Podle Odpůrce se tak jedná ze strany Navrhovatele o účelové jednání, když Odpůrce sporné doménové jméno nekoupil dříve (před rokem 2017) a nyní se domáhá převodu, na který z pohledu odpůrce nemá jakýkoliv nárok.

PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ POSTUP ŘEŠENÍ SPORU

Spory o domény .cz jsou od 1. března 2015 řešeny v alternativním řešení sporů, které není běžným soudním řízením a nejedná se ani o řízení rozhodčí. Spory o domény .cz, jsou přitom řešeny samostatně, odděleně od sporů o domény .eu či od sporů o tzv. generické domény.

Podkladem pro takové rozhodování jsou Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) tvořící přílohu č. 3 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též „Pravidla registrace“), jejichž znění platné od 25.05.2018 odsouhlasil Odpůrce. Dle Pravidel ADR se držitel každého doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR v případě, že navrhovatel podá u správce návrh, kterým se domáhá, že doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, jestliže zároveň bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo nebo bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Řešení sporu probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“), a to dle procesních pravidel uvedených ve Správce vydaném Řádu.

Pravidla ADR stanoví podmínky, kdy bude návrhu navrhovatele vyhověno (článek 3.1 až 3.4 Pravidel ADR) a dále uvádějí, jakých nároků se může navrhovatel domáhat (článek 3.5 Pravidel ADR). Taková úprava odpovídá dlouhodobou praxí ověřeným pravidlům Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), která upravují řešení sporů o generické domény, a stejně tak i pravidlům uvedeným v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004, resp. v jej předcházejícím Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace.

POSOUZENÍ NÁROKŮ NAVRHOVATELE

Při řešení sporů o domény .cz v alternativním řešení sporů je třeba postupovat striktně v souladu s Pravidly ADR. K tomu, aby mohl být navrhovatel se svým návrhem úspěšný, musí být podle článku 3 Pravidel ADR v průběhu řešení sporu prokázáno splnění základní podmínky dle článku 3.1 (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel) a dále alespoň jedné z podmínek dle článku 3.1.1 (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3) a 3.1.2 (doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře). Chráněným označením se dle článku 2.3 Pravidel ADR rozumí právem chráněné označení, mimo jiné i zapsaná ochranná známka, ale i obchodní firma, či nezapsané označení.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel).

Navrhovatel v tomto řešení sporu uplatnil jako základ svého práva k označení „CUPRA“ slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998, obrazovou ochrannou známkou Evropské unie č. 16767841 s textovým prvkem „CUPRA“ s datem práva přednosti 26.05.2017 a slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ s datem práva přednosti 17.02.2020.

Pokud jde o slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998, skládá se ze dvou slov, a to označení Navrhovatele „SEAT“ a označení značky „CUPRA“ Jediný prvek sporného doménového jména „CUPRA“ se tak shoduje s druhou částí uvedené ochranné známky, přičemž se jedná o prvek výrazný, nikoli generický a lze tak uzavřít, že sporné doménové jméno je s touto ochrannou známkou zaměnitelné ve smyslu článku 3.1 Pravidel ADR.

Pokud jde o obrazovou ochrannou známku Evropské unie č. 16767841 s datem práva přednosti 26.05.2017, jejím jediným textovým prvkem je slovo „CUPRA“. Z hlediska porovnání shodnosti nebo zaměnitelnosti sporného doménového jména a ochranné známky, která obsahuje i jiné než textové prvky, je třeba vycházet z toho, že systém doménových jmen umožňuje užití pouze omezeného množství a typů znaků a zcela vylučuje užití jiných než textových prvků, zejména tedy vylučuje užití prvků grafických. Při porovnávání shodnosti či zaměnitelnosti sporného doménového jména obsahujícího výlučně textové prvky s ochrannou známkou obsahující i prvky grafické, je tak třeba v první řadě porovnat míru shodnosti textových prvků doménového jména a ochranné známky. V předmětném případě je označení „CUPRA“ jediným distinktivním textovým prvkem ochranné známky, když zbývající část ochranné známky zahrnuje pouze logo. Z tohoto důvodu proto lze sporné doménové jméno považovat za zaměnitelné s uvedenou ochrannou známkou

Pokud jde konečně o slovní ochrannou známku Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ s datem práva přednosti 17.02.2020, je tato známka totožná se sporným doménovým jménem, neboť se zcela s tímto doménovým jménem shoduje.

Pro absenci rozlišovací způsobilosti je ve všech třech případech třeba odhlédnout od označení domény nejvyšší úrovně .cz ve sporném doménovém jméně, neboť se jedná o prvek, který je součástí všech doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně CZ a postrádá tak rozlišovací způsobilost.

Z hlediska posouzení shodnosti nebo zaměnitelnosti sporného doménového jména a chráněného označení Pravidla ADR nevyžadují časovou prioritu práv k chráněnému označení před registrací sporného doménového jména a tato okolnost může hrát roli při posuzování splnění dalších podmínek, tj. existence práva odpůrce či jeho dobré víry. Z data práv přednosti shora uvedených ochranných známek nicméně vyplývá, že registrace slovní mezinárodní ochranné známky č. 669189 „SEAT CUPRA“ (datum práva přednosti 01.07.1998) předchází registraci sporného doménového jména (11.05.2017). Jak přitom bylo uvedeno výše, sporné doménové jméno je s touto ochrannou známkou zaměnitelné.

Expert přitom dospěl k závěru, že Navrhovatel prokázal i užívání tzv. nezapsaného označení „CUPRA“, které je rovněž dle článku 2.3 Pravidel ADR chráněným označením, přičemž toto užívání vyplývá zejména z Navrhovatelem předložených katalogů a ceníků automobilů, ve kterých jsou automobily s označením CUPRA nabízeny, a to již v období předcházejícím registraci sporného doménového jména.

Lze tedy uzavřít, že sporné doménové jméno <CUPRA.CZ> je identické či zaměnitelné s chráněnými označeními, k nimž má práva Navrhovatel. První podmínka stanovená Pravidly ADR je tak považována za splněnou.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo dle článku 3.3)

Dle článku 3.3 Pravidel ADR může mít Expert za prokázané právo držitele k doménovému jménu nebo k chráněnému označení tehdy, jestliže bude prokázána kterákoliv z následujících skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však existenci takového práva odpůrce může osvědčit: (a) držitelé náleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem, (b) držitel užíval doménové jméno 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, (c) držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení, nebo (d) držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

Protože přitom Navrhovatel může jen obtížně prokazovat negativní skutečnost, tj. v tomto případě neexistenci práva Odpůrce, bylo na Odpůrci, aby své právo tvrdil a prokázal.

Odpůrce v řízení v první řadě tvrdil, že sporné doménové jméno zaregistroval dříve, než byla zapsána ochranná známka obsahující označení „CUPRA“. Jak však bylo uvedeno výše, při posuzování kolize doménového jména a chráněného označení se posuzuje nejen úplná shoda, ale postačí i zaměnitelnost. Sporné doménové jméno je přitom zaměnitelné s chráněným označením, které Navrhovatel získal již v roce 1998.

Odpůrce dále namítal, že „již několik let pracuje s obchodními partnery“ na projektu, který se sporným doménovým jménem počítá a který se netýká automobilů, ale nákupu a prodeje zboží z mědi a zpracování a využitelnosti měděného odpadu. K těmto skutečnostem nicméně Odpůrce nepředložil žádné důkazy, které by takovému připravovanému projektu přinejmenším nasvědčovaly.

Odpůrce navíc nijak nevysvětlil, proč bylo sporné doménové jméno po nějakou dobu užíváno k přesměrování na stránku provozovanou společností, ve které Odpůrce působí jako společník a jednatel, přičemž tato stránka nabízí automobily vyráběné výrobcem a dalšími společnostmi (ŠKODA a VOLKSWAGEN).

Z dostupných důkazů se přitom nepodává, že by Odpůrce měl nějaká práva k označení „CUPRA“, že by sporné doménové jméno užíval k poctivým účelům či že by pod tímto označením byl znám. Provedenými důkazy navíc bylo prokázáno, že Odpůrce sporné doménové jméno v současné době aktivně neužívá a v minulosti jej užíval pro podnikatelské účely, které ovšem zahrnovaly i automobily jiných výrobců.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <CUPRA.CZ>, ať již k tomuto doménovému jménu, nebo k samotnému označení „CUPRA“. Za splněnou je tak považována i druhá podmínka stanovená Pravidly ADR.

Posouzení splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře)

Jsou-li splněny první dvě podmínky stanovené Pravidly ADR (shodnost či zaměnitelnost sporného doménového jména s ochrannou známkou navrhovatele a nedostatek práva odpůrce ke spornému doménovému jménu), není třeba prokazovat splnění podmínky třetí, tj. toho, zda sporné doménové jméno je registrováno, získáno nebo užíváno nikoliv v dobré víře. Přesto Expert považuje za nutné se s otázkou splnění této podmínky vypořádat.

Dle článku 3.4 Pravidel ADR může být Expertem na nikoliv dobrou víru (tj. na zlou víru) držitele usuzováno, jestliže bude prokázána kterákoliv z tam uvedených skutečností, případně bude prokázána existence další skutečnosti, která v Pravidlech není předvídána, která však zlou víru odpůrce může osvědčit:

(a) jestliže držitel bez předchozí dohody s navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou registroval nebo získal doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací,

(b) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aby bylo navrhovateli zabráněno použít takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud (i) se držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace,

(c) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské činnosti navrhovatele, nebo

(d) doménové jméno 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

V řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce sporné doménové jméno registroval či získal především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s doménovým jménem či jeho registrací (článek 3.4.1), či že by bylo registrováno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít takové chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména (článek 3.4.2). Nebyla prokázána ani registrace či užívání sporného doménového jména se záměrem narušení hospodářské činnosti Navrhovatele (článek 3.4.3).

Z předložených důkazů ovšem vyplývá, že Odpůrce užíval sporné doménové jméno k vytváření pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli (článek 3.4.4), když sporné doménové jméno přesměroval na webové stránky s nabídkou automobilů vyráběných Navrhovatelem, ale i jinými výrobci, přičemž tyto webové stránky provozovala společnost, jejímž je Odpůrce společníkem a jednatelem. Je tak zjevné, že použitím označení „CUPRA“ ve sporném doménovém jméně, které následně přesměroval, vytvářel Odpůrce nebezpečí záměny s chráněným označením Navrhovatele tak, aby na své webové stránky (potažmo na webové stránky společnosti, ve které působí jako jednatel a společník) přilákal návštěvníky a potenciální zákazníky. Přitom Odpůrce zjevně nijak neupozorňoval na skutečnost, že se nejedná přímo o Navrhovatele, a naopak užíváním označení „CUPRA“ dojem propojení s Navrhovatelem zesiloval.

Z předložených důkazů pak nevyplývá, že by sporné doménové jméno Odpůrce v současné době užíval, přičemž k údajně plánovanému projektu, ve kterém má mít sporné doménové jméno své místo, a který je dle Odpůrce připravován již několik let, nebyly předloženy žádné důkazy.

Je přitom zjevné, že Navrhovatel označení „CUPRA“ pro jím vyráběné automobily užíval již před registrací sporného doménového jména, a to i na území České republiky. Expert tak dospěl k závěru, že Odpůrce musel v době registrace či získání sporného doménového jména o právech Navrhovatele k označení „CUPRA“, ať již ve formě ochranné známky „SEAT CUPRA“ či ve formě nezapsaného běžně veřejně užívaného označení „CUPRA“ vědět, což ostatně vyplývá i ze skutečnosti, že je začal užívat pro účely přesměrování na webové stránky s nabídkou automobilů vyráběných Navrhovatelem a dalšími subjekty. Odpůrce tak nemohl být v dobré víře, že označení „CUPRA“ registruje řádně a bez narušení práv Navrhovatele.

Vzhledem k těmto skutečnostem proto Expert dospěl k závěru, že doménové jméno bylo registrováno, získáno i užíváno ve zlé víře a za splněnou je tak považována i třetí podmínka stanovená Pravidly ADR.

Závěr

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 Pravidel ADR (doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel), splnění podmínky dle článku 3.1.1 Pravidel ADR (doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo) i splnění podmínky dle článku 3.1.2 Pravidel ADR (doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře).

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel se v rámci řešení sporu (článek 3.5 Pravidel ADR) může domáhat pouze zrušení registrace sporného doménového jména, nebo převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele. Právo domáhat se převodu registrace doménového jména je přitom v souladu se soukromoprávními základy tohoto způsobu řešení sporů (článek 3.5 Pravidel ADR) a odpovídá analogicky i ustanovení článku 4 odst. 4 Nařízení 2019/517 (na základě vhodného alternativního řešení sporů nebo soudního řízení ... může být doménové jméno rovněž... přiděleno jiné straně, pokud je totožné se jménem, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo je takovému jménu zavádějícím způsobem podobné a pokud toto doménové jméno jeho držitel zaregistroval, aniž by na ně měl právo nebo na něm měl oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno ve zlé víře).

Jestliže se tedy Navrhovatel domáhal převodu registrace doménového jména <CUPRA.CZ> na Navrhovatele, lze tomuto návrhu vzhledem ke splnění stanovených podmínek vyhovět.

ROZHODNUTÍ

V souladu s ustanovením článku 4.1.2 Pravidel ADR rozhodl Expert na základě splnění podmínek dle článku 3 Pravidel ADR takto:

Registrace sporného doménového jména <CUPRA.CZ> se převádí na Navrhovatele.

Experti

Jméno Petr Hostaš

DATUM ROZHODNUTÍ

2024-06-28

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal převodu registrace sporného doménového jména <CUPRA.CZ> s odvoláním na svou slovní mezinárodní ochrannou známku č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998, ochrannou obrazovou známkou Evropské unie č. 16767841 se slovním prvkem „CUPRA“ a s datem práva přednosti 26.05.2017 a slovní ochrannou známkou Evropské unie č. 18197350 „CUPRA“ s datem práva přednosti 17.02.2020, když doménové jméno <CUPRA.CZ> bylo zaregistrováno dne 11.05.2017. Odpůrce se k návrhu vyjádřil, nárok Navrhovatele odmítl s tím, že v době registrace sporného doménového jména nebyla žádná ochranná známka „CUPRA“ registrována, ochrannou

známku „SEAT CUPRA“ Odpůrce neužívá a sporné doménové jméno je určeno pro několik let připravovaný projekt nesouvisející s automobily.

Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je zaměnitelné shodné se slovní mezinárodní ochrannou známkou č. 669189 „SEAT CUPRA“ s datem práva přednosti 01.07.1998.

V průběhu řešení sporu nebylo shledáno, že by Odpůrci jako držitelé sporného doménového jména <CUPRA.CZ> náleželo jakékoliv právo k označení „CUPRA“ či že by pod tímto označením byl znám nebo jej užíval k poctivým účelům. V minulosti bylo sporné doménové jméno přesměrováváno na webové stránky společnosti nabízející výrobky Navrhovatele a dalších automobilek a v současné době není sporné doménové jméno užíváno, když Odpůrce nijak nedožil přípravu projektu, ke kterému má být dle jeho tvrzení sporné doménové jméno použito. Expert proto dospěl k závěru, že nebyla prokázána existence práva Odpůrce jako držitele sporného doménového jména <CUPRA.CZ>, ať již k tomuto spornému doménovému jménu, nebo k samotnému označení „CUPRA“.

V průběhu sporu byla shledána absence dobré víry Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného doménového jména, když označení CUPRA Odpůrce užíval za účelem k vytváření pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli, když sporné doménové jméno přesměroval na webové stránky s nabídkou automobilů vyráběných Navrhovatelem, ale i jinými výrobci, přičemž tyto webové stránky provozovala společnost, jejímž je Odpůrce společníkem a jednatelem, a to tak, aby na své webové stránky (potažmo na webové stránky společnosti, ve které působí jako jednatel a společník) přilákal návštěvníky a potenciální zákazníky. Přitom Odpůrce zjevně nijak neupozorňoval na skutečnost, že se nejedná přímo o Navrhovatele, a naopak užíváním označení „CUPRA“ dojem propojení s Navrhovatelem zesiloval.

Protože bylo prokázáno, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel a že sporné doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl ke spornému doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo, a navíc Odpůrce při registraci doménového jména a jeho užívání jednal ve zlé víře, byly splněny podmínky pro rozhodnutí o převodu registrace sporného doménového jména na Navrhovatele.