

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001048
Čas podání 2024-08-23 09:40:25
Doménová jména tomme-tippee-cz.cz
Správce sporu
Jméno Olga Dvořáková (Case admin)
Navrhovatel
Organizace MAYBORN (UK) LIMITED
Zástupce navrhovatele
Organizace JUDr. Matěj Sedláček (PROPATENT)
Odpůrce
Organizace ONEDESIGN s.r.o.

Další řízení

Expertovi nejsou známa jiná probíhající nebo skončená řízení, jejichž předmětem by byla práva ke spornému doménovému jménu nebo která by se jinak týkala sporného doménového jména.

Faktická situace

Navrhovatel je právnickou osobou založenou dle anglického práva, působící pod značkou „Tomme Tippee“ v odvětví výroby a prodeje produktů pro kojence a malé děti.

Navrhovatel je držitelem portfolia ochranných známek, platných mj. na území České republiky. Pro účely tohoto řízení Expert uvádí, že Navrhovatel je mj. vlastníkem slovních ochranných známek EU: “TOMMEE TIPPEE” č. 002384667 s právem přednosti od 12. 9. 2001; “TOMMEE TIPPEE” č. 003388683 s právem přednosti od 30. 9. 2003; a “TOMMEE TIPPEE” č. 009523812 s právem přednosti od 15. 11. 2010. Tyto slovní ochranné známky EU, jejichž vlastníkem je Navrhovatel, jsou zapsány pro výrobky a služby zahrnující mj. kojenecké lahve, dudlíky, odsávačky mléka, sterilizátory, ohřívače lahví, plenky a vybavení na krmení. Navrhovatel je dále držitelem internetové domény <www.tommeetippee.com> registrované od dne 24. dubna 2003.

Odpůrcem je právnickou osobou založenou dle českého práva, držitelem internetové domény <tomme-tippee-cz.cz> registrované od dne 25. června 2014. Tato doména je předmětem sporu před Expertem. Na internetových stránkách pod touto spornou internetovou doménou byly v době podání návrhu, resp. v době před podáním návrhu, nabízeny k prodeji mimo jiné kojenecké lahve, dudlíky, savičky, sterilizátory, ohřívače lahví, plenky.

Navrhovatel se návrhem domáhá převodu registrace doménového jména ve svůj prospěch tak, že Navrhovatel bude zapsán jako nový držitel sporné domény v centrálním registru doménových jmen vedeným CZ.NIC, z.s.p.o.

A. Navrhovatel

Navrhovatel uvádí výčet svých ochranných známek zapsaných v rejstříku ochranných známek Evropské unie. Navrhovatel tvrdí, že dominantní částí jeho ochranných známek je právě název „TOMMEE TIPPEE“. K tomuto Navrhovatel ve svém podání dodává, že sporné doménové jméno <tommee-tippee-cz.cz> se shoduje s dominantním prvkem ochranných známek Navrhovatele, tj. „tommee tippee“.

Navrhovatel tvrdí, že pravděpodobnost, že spotřebitelé předpokládají spojitost mezi spornou doménou a Navrhovatelem, je velmi vysoká. Ve svém podání na toto dále Navrhovatel navazuje tvrzením, že se průměrní spotřebitelé se díky prvku „tommee tippee“ obsaženém v doménovém jménu Odpůrce mohou domnívat, že se spotřebitelé pohybují na internetových stránkách Navrhovatele, nebo na stránkách jeho obchodních partnerů.

Navrhovatel navazuje tak, že rozlišení domény spočívající v přidání spočívající v přidání koncovky, v jednom znaku, např. tzv. obecném dodatku, pomlčce, písmenu, velikosti písmen či číslici, nepostačuje k rozlišení doménového jména od ochranných známek Navrhovatele. Obligatorní přípona „.cz“ nemůže být rozlišovacím znakem, když se jedná o systémové/obligatorní/nezaměnitelné označení národního znaku domény. Ani koncovka „-cz“ v doménovém jménu dostatečně neodlišuje sporné doménové jméno Odpůrce od ochranných známek Navrhovatele.

Navrhovatel dodává, že jak u doménových jmen, tak u ochranných známek platí právo přednosti pro toho, kdo uvedené označení užíval jako první. Právo přednosti svědčí v současném případě Navrhovateli, který užíval slovní i grafická označení „tommee tippee“, která má registrovaná jako ochranné známky Evropské unie, na svých internetových stránkách provozovaných na doméně „tommeetippee.com“ před registrací sporného doménového jména <tommee-tippee-cz.cz> Odpůrce.

Navrhovatel ve svém podání polemizuje s domněnkou, že Odpůrce o existenci ochranných známek Navrhovatele musel vědět. Tuto domněnku zakládá na tom, že Odpůrce pro prezentaci na svých internetových stránkách použil slovní i grafická označení Navrhovatele „tommee tippee“, jakož i fotografie jeho výrobků. Navrhovatel v tomto jednání vidí nedobrou víru, odkazuje přitom na relevantní ustanovení Přílohy č. 3 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz. Navrhovatel vědomí odpůrce o jeho existenci a o existenci jeho ochranných známek dále dovozuje, neboť Navrhovatel je na relevantním trhu dobře znám.

Tvrzení o relevantním trhu Navrhovatel dále rozvádí. Ve svém podání uvádí, že Navrhovatel a Odpůrce podnikatelsky působí na stejném relevantním trhu, dále opakovaně uvádí, že je Navrhovatel na relevantním trhu dobře znám.

Navrhovatel závěrem ve svém podání sám líčí skutkový stav, kdy uvádí, že mezi lety 2019 až 2023 Odpůrce na svých webových stránkách, vedených pod spornou doménou <tommee-tippee-cz.cz> uváděl, že je „certifikovaným prodejcem tommee tippee“. Tohoto roku byla doména Odpůrcem přesměrována na jeho další internetové stránky, provozované na doméně <bibik.cz>, konkrétně se jednalo o internetové stránky <www.bibik.cz/tommee-tippee>, čemuž předcházelo opakované kontaktování Odpůrce právním zástupcem Navrhovatele. Navrhovatel upřesňuje skutkový stav, kdy tvrdí, že Odpůrce opakovaně vyzval ke zrušení domény, či jejímu převodu na Navrhovatele. Odpůrce ani jedné z těchto výzev nevyhověl, kdy přesměroval doménu na svou jinou doménu.

B. Odpůrce

Odpůrce se k věci nevyjádřil přesto, že byl k vyjádření řádně vyzván a byla mu taktéž poskytnuta dostatečná lhůta k vyjádření v souladu s Řádem.

Projednání sporu Expertem a odůvodnění Rozhodnutí

Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, posoudil předložené důkazy a dospěl k závěru, že tyto jsou dostatečným pokladem pro rozhodnutí sporu. Odpůrce se ve věci nijak nevyjádřil, ale i kdyby se tak stalo, dostatečné informace pro posouzení věci zjistil Expert z podání Navrhovatele a také z veřejných zdrojů, zejména databází domén a ochranných známek jak národních, tak mezinárodních, resp. evropských.

/A/ Shrnutí relevantní právní úpravy a právního podkladu pro rozhodnutí ve věci

Spory o domény .cz jsou řešeny podle Pravidel alternativního řešení sporů („Pravidla ADR“) vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. (CZ.NIC), jako správcem ccTLD .cz, tvořících Přílohu 3 Pravidel registrace domén v ccTLD .cz („Pravidla registrace“) a vztahují se na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménového jména mezi držitelem doménového jména a třetí osobou.

Pravidla ADR jsou nedílnou součástí Pravidel registrace a součástí smlouvy o registraci doménového jména. Řešení sporu se procesně řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“).

Při řešení sporů o domény .cz se postupuje striktně v souladu s Pravidly ADR.

Odpůrce, jako držitel sporného doménového jména, vyjádřil dne 25. června 2014 svůj souhlas s Pravidly registrace, resp. Pravidly ADR.

Dle čl. 2.3 Pravidel ADR je tzv. 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 čl. 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 doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel, jestliže zároveň:

- 3.1.1. bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel měl k doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo dle článku 3.3, nebo
- 3.1.2. bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.

Dle čl. 3.2. Pravidel ADR, v průběhu řešení sporu musí být prokázáno splnění podmínky dle čl. 3.1. a zároveň splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v člancích 3.1.1 a 3.1.2 (viz shora).

Podle čl. 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 s doménovým jménem,

- 3.3.2. 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,
- 3.3.3. držitel je pod doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné označení, nebo
- 3.3.4. držitel užívá doménové jméno oprávněně a k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.

/B/ Sporné doménové jméno je shodné s Chráněnými označeními Navrhovatele

Expert konstatuje, že sporné doménové jméno <tomme-tippee-cz.cz> je shodné s Chráněnými označeními, ke kterým má práva Navrhovatel (tj. zejména se slovními ochrannými známkami EU ve znění "TOMMEE TIPPEE" č. 003388683 s právem přednosti od 30. 9. 2003; "TOMMEE TIPPEE" č. 009523812 s právem přednosti od 15. 11. 2010; a "TOMMEE TIPPEE" č. 002384667 s právem přednosti od 12. 9. 2001).

Rozlišení domény, byť třeba jen v přidání koncovky, předložky či předpony, ba i třeba pouze v jednom znaku, např. tzv. obecném dodatku, pomlčce, písmenu, velikosti písmen, číslici, nepostačuje k rozlišení doménových jmen. Přípona „cz“ (označující mj. národní doménu nejvyššího řádu) nemůže být rozlišovacím znakem a nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž se k ní nepřihlíží (viz shodně WIPO Přehled názorů panelistů na vybrané UDRP otázky, 3. vydání 2017, odst. 1.11.1.).

Lze tak konstatovat, že sporné doménové jméno <tomme-tippee-cz.cz> je shodné s Chráněnými označeními Navrhovatele ve znění „TOMMEE TIPPEE“, a podmínka pro rozhodnutí ve věci ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR je tak splněna.

/C/ Sporné doménové jméno bylo registrováno, aniž by měl Odpůrce práva dle čl. 3.3. Pravidel ADR

Expert dále konstatuje, že sporné doménové jméno <tomme-tippee-cz.cz> bylo registrováno, aniž by k němu nebo k Chráněnému označení Navrhovatele měl Odpůrce práva dle čl. 3.3. Pravidel ADR.

/C.1/ K podmínce dle čl. 3.3.1. Pravidel ADR

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce nemá žádná práva k Chráněným označením Navrhovatele (viz shora, slovní ochranné známky EU ve znění:

- "TOMMEE TIPPEE" č. 003388683 s právem přednosti od 30. 9. 2003; "TOMMEE TIPPEE" č. 009523812 s právem přednosti od 15. 11. 2010; a
- "TOMMEE TIPPEE" č. 002384667 s právem přednosti od 12. 9. 2001).

Odpůrce se k řízení nevyjádřil, ani nepředložil žádný důkaz. Expertovi tak nebyl předložen jakýkoliv důkaz, který by prokazoval práva Odpůrce k nějakému Chráněnému označení, které by bylo shodné se sporným doménovým jménem.

Expert proto dospěl k závěru, že podmínka dle čl. 3.3.1. Pravidel ADR není splněna.

/C.2/ K podmínce dle čl. 3.3.2. Pravidel ADR

Expert zjistil, že ke dni vydání rozhodnutí se pod sporným doménovým jménem <tommee-tippee-cz.cz> nenachází žádný obsah. Jak nicméně vyplývá z předložených důkazů, o jejichž pravosti a správnosti nemá Expert důvod pochybovat, a ke kterým se Odpůrce nevyjádřil, před podáním návrhu byl uživatel internetu přesměrován na jiné jméno domény s nabídkou obdobných (či stejných) produktů a služeb, ke kterým se vztahují Ochranná označení Navrhovatele. Ještě předtím byly dle předložených důkazů pod sporným doménovým jménem <tommee-tippee-cz.cz> nabízeny výrobky nesoucí Ochranná označení Navrhovatele a Odpůrce mj. uváděl, že je „certifikovaným prodejcem tommee tippee“ aniž by takové tvrzení bylo pravdivé.

Takový způsob podání informací, resp. prezentace produktů a služeb, pod sporným doménovým jménem <tommee-tippee-cz.cz> má dle Experta navodit dojem propojenosti mezi Odpůrcem a Navrhovatelem. Dle tvrzení Navrhovatele, které Odpůrce nijak nevyvracel, nicméně Odpůrce nebyl k takovému použití Chráněných označení oprávněn. Na základě výše uvedeného proto Expert uzavřel, že Odpůrce používal sporné doménové jméno <tommee-tippee-cz.cz> před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, nikoliv k poctivým účelům. Splnění podmínky dle čl. 3.3.2 Pravidel ADR tak nebylo prokázáno.

/C.3/ K podmínce dle čl. 3.3.3. Pravidel ADR

Odpůrce netvrdí ani nepředložil důkazy, že by byl pod sporným doménovým jménem <tommee-tippee-cz.cz>, resp. pod označením „TOMMEE TIPPEE“ obecně znám. Expert proto uzavřel, splnění podmínky dle čl. 3.3.3 Pravidel ADR taktéž nebylo prokázáno.

/C.4/ K podmínce dle čl. 3.3.4. Pravidel ADR

Je zřejmé, že sporné doménové jméno <tommee-tippee-cz.cz> je (resp. bylo) Odpůrcem používáno za účelem dosažení zisku a navozuje dojem propojenosti mezi Odpůrcem a Navrhovatelem (Odpůrce mj. uváděl, že je „certifikovaným prodejcem tommee tippee“ aniž by takové tvrzení byla pravdivé).

Expert proto uzavřel, že nebylo prokázáno, že Odpůrce užívá sporné doménové jméno <tommee-tippee-cz.cz> k poctivým účelům, naopak se snažil nedůvodně navodit dojem propojenosti mezi Odpůrcem a Navrhovatelem označováním se za „certifikovaného prodejce tommee tippee“, aniž by takové tvrzení byla pravdivé, a tedy nebylo prokázáno ani splnění podmínky čl. 3.3.4 Pravidel ADR.

Na základě všech výše uvedených skutečností Expert dospěl k závěru, že sporné doménové jméno <tommee-tippee-cz.cz> bylo registrováno, aniž by Odpůrce měl práva ve smyslu čl. 3.3. Pravidel ADR. Expert proto s ohledem na vše shora uvedené návrhu Navrhovatele v plném rozsahu vyhověl, když ho shledal zcela po právu.

Podmínka zkoumání dobré víry na straně Odpůrce (čl. 3.1.2 Pravidel ADR) je za tohoto zjištěného stavu již nadbytečná, jelikož pro vyhovění návrhu Navrhovatele postačuje splnění podmínky dle čl. 3.1 ve spojení s podmínkou dle 3.1.1. Pravidel ADR.

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 <tommee-tippee-cz.cz> se bezplatně převádí na Navrhovatele.

Experti

Jméno Mgr. Jan Šturm LL.M.

Datum Rozhodnutí

2024-11-27

Příloha 1

Navrhovatel se domáhal převodu Jména domény, které je shodné s chráněnými označeními Navrhovatele, konkrétně s jeho slovními ochrannými známkami EU, k nimž Navrhovatel doložil svá oprávnění. Odpůrce zaregistroval Jméno domény, které obsahovalo ochrannou známku Navrhovatele pouze s přidáním geografického označení cz. Expert dospěl k závěru, že Jméno domény je zaměnitelné, resp. stejné, s chráněným označením Navrhovatele. Expert dospěl k závěru, že Jméno domény bylo Odpůrcem užíváno, aniž by k němu měl Odpůrce právo. Dále dospěl Expert k závěru, že způsob užívání Jména domény nasvědčoval o nikoliv dobré víře Odpůrce. Návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno.