

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001059
Čas podání 2024-10-16 14:17:56
Doménová jména zadigetvoltaire.cz
Správce sporu
Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Navrhovatel
Organizace Z&V
Zástupce navrhovatele
Organizace NAMESHIELD S.A.S.
Odpůrce
Jméno BB

Další řízení, která dle informací Experta probíhají nebo byla rozhodnuta a která se týkají sporného doménového jména.

Expertovi není známo jakékoliv jiné probíhající nebo ukončené soudní, rozhodčí nebo jiné řízení, které by se týkalo doménového jména <zadigetvoltaire.cz>.

Faktická situace

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne 15. 10. 2024, domáhal převedení registrace doménového jména <zadigetvoltaire.cz> (dále též jako „sporné doménové jméno“) na Navrhovatele.

Následně, dne 22. 10. 2024, došlo k formálnímu zahájení řešení sporu, což Správce stranám sporu oznámil.

Odpůrci byla určena lhůta na zaslání vyjádření do dne 12. 12. 2024.

Jelikož ve stanoveném termínu Odpůrce žádné vyjádření k věci samé Správci nezaslal, přistoupil Expert k posouzení věci na základě podání Navrhovatele a k vydání tohoto rozhodnutí.

A. Navrhovatel

Navrhovatel uvádí, že je francouzskou společností působící v módním průmyslu. Značka „ZADIG & VOLTAIRE“, kterou v roce 1997 založil Thierry Gillier, představuje konfekční módu, doplňky a parfémy.

Navrhovatel dále konstatuje, že je vlastníkem ochranné známky EU, což dokládá výpisem z databáze EUIPO:

- ochranná známka EU č. 005014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ zapsaná od 8. 6. 2007 pro třídu 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Navrhovatel také vlastní důležité portfolio názvů domén, jako je název domény <zadig-et-voltaire.com> registrovaný a používaný pro jeho oficiální webové stránky od 16. 5. 2002.

Navrhovatel rovněž uvádí, že Odpůrce zaregistroval dne 27. 9. 2024 sporné doménové jméno <zadigetvoltaire.cz>.

Navrhovatel upozorňuje, že sporné doménové jméno směřuje uživatele internetu na webové stránky internetového obchodu, kde jsou produkty „ZADIG & VOLTAIRE“ prodávány za zvýhodněné ceny.

Navrhovatel ohledně prokazovaných skutečností odkazuje na ustanovení článku 3.1. Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“).

Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je shodné nebo přinejmenším zaměnitelné s jeho známými a rozlišovacími ochrannými známkami a souvisejícími doménovými jmény, neboť znak ampersand znamená „ET“ („a“ ve francouzštině). Sporné doménové jméno jej totiž obsahuje v plném znění, bez jakéhokoli doplnění nebo vymazání. Navrhovatel navíc tvrdí, že přidání přípony „.CZ“ nemění celkový dojem z označení jako spojeného s ochrannou známkou stěžovatele. Nezabrání to nebezpečí záměny mezi sporným názvem domény a Navrhovatelem, jeho ochrannou známkou a přidruženými názvy domén.

Navrhovatel je přesvědčen, že Odpůrce nemá práva ke spornému doménovému jménu, a to z těchto důvodů:

- Odpůrce není v databázi Whois identifikován pod sporným doménovým jménem;
- Odpůrce není Navrhovateli znám;
- Odpůrce není žádným způsobem spojen s Navrhovatelem ani jím není autorizován;
- Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ohledně sporného názvu domény;
- Odpůrce nevykonává žádnou činnost pro Navrhovatele a ani s ním neobchoduje;
- Odpůrce nebyla udělena licence ani oprávnění k jakémukoli použití ochranných známek „ZADIG & VOLTAIRE“ nebo k podání žádosti o registraci sporného názvu domény.
- sporné doménové jméno se dále používá k hostování webových stránek za účelem předstírání identity Navrhovatele a pokusu spotřebitele uvést v omyl, aby si mysleli, že zboží údajně nabízené k prodeji na webových stránkách pochází od Navrhovatele. Takové použití neprokazuje ani nabídku zboží v dobré víře, ani oprávněný zájem Odpůrce.

Navrhovatel je dále přesvědčen o tom, že Odpůrce při registraci sporného doménového jména nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jejím užívání. Navrhovatel vyvozuje nedostatek dobré víry při a po registraci sporného doménového jména ze strany Odpůrce zejména z následujících skutečností:

- Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je totožné nebo alespoň podobné jeho ochranné známce „ZADIG & VOLTAIRE“, která byla zaregistrována několik let před registrací

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

- Navrhovatel zjistil, že Odpůrce si zaregistroval a používá sporné doménové jméno 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 nebo neautorizované verze produktů Navrhovatele v přímé konkurenci s produkty Navrhovatele. Používání podobného sporného doménového jména k obchodování může vykazovat zlou víru.

V souladu s článkem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel tímto domáhá převodu registrace doménového jména <zadigetvoltaire.cz> na Navrhovatele.

B. Odpůrce

Odpůrce Správci nezaslal žádné své oficiální kvalifikované vyjádření k návrhu.

Projednání sporu Expertem a odůvodnění Rozhodnutí

Aby byl Navrhovatel v řízení úspěšný, musí dle článku 3.2. Pravidel ADR prokázat, že:

1. doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva (článek 3.1. ve spojení s článkem 2.3. Pravidel ADR)
- 2.a) doménové jméno bylo registrováno nebo získáno, aniž by Držitel (Odpůrce) měl k doménovému jménu nebo k chráněnému označení právo (článek 3.1.1. a 3.3.), nebo
- 2.b) doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (článek 3.1.2. a 3.4.).

Za „chráněné označení“ se podle článku 2.3. Pravidel ADR považuje 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.

Pravidla ADR pak v článku 3.3. stanoví úplný výčet případů, za kterých může mít Expert za prokázané, že Držitel (Odpůrce) má ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) práva; jinými slovy, za jakých podmínek nedojde ke splnění podmínky 2.a) výše).

V článku 3.4. Pravidel ADR je pak uveden demonstrativní (příkladný) výčet situací, kdy Expert může usuzovat na to, že doménové jméno bylo registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře; jinými slovy uvádí, v jakých typických případech zejména dojde ke splnění podmínky 2.b) výše.

Ad bod 1.

Navrhovatel prokázal, doloženým výpisem z databáze EUIPO, že je vlastníkem této ochranné známky:

- ochranná známka EU č. 005014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ zapsaná od 8. 6. 2007 pro třídu výrobků a služeb 3.

V návaznosti na uvedené lze uzavřít, že Navrhovateli svědčí právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR. I když článek 3.1. Pravidel ADR nevyžaduje, aby toto právo vzniklo před registrací sporného doménového jména, Expert pro úplnost konstatuje, že v projednávané věci ochranná známka Navrhovatele byla zapsána, resp. přihlášena před registrací sporného doménového jména <zadigetvoltaire.cz>, tj. přede dnem 27. 9. 2024.

Dále je třeba posoudit, zda sporné doménové jméno je shodné s ochrannými známkami a obchodní firmou Navrhovatele a pokud nikoli, zda je zaměnitelné (tj. dostatečně podobné). Hranice pro dosažení závěru o zaměnitelnosti je přitom poměrně mírná. Pro shledání zaměnitelnosti například postačí, pokud na základě objektivního zkoumání je ochranná známka zjevně rozpoznatelná ve sporném doménovém jménu (k tomu viz případ Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2017-0209).

Ochranná známka Navrhovatele obsahuje výraz „ZADIG & VOLTAIRE“. Pro účely posouzení je třeba porovnávat slovní prvky sporných doménových jmen a ochranných známek, přičemž pro toto porovnání se užijí stejná kritéria jako při komparaci ochranných známek, tj. vizuální, fonetické a sémantické (k tomu srov. rozhodnutí Správce č. 00460).

Koncovka <.cz>, tvoří arbitrární součást každého doménového jména, jakožto označení národní domény nejvyššího řádu, a proto tento prvek nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž ani vliv na posuzování shodnosti či zaměnitelnosti doménového jména a chráněného označení Navrhovatele. Shodně zní závěr například případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2011-1125.

S ohledem na znění sporného doménového jména, tedy <zadigetvoltaire.cz>, lze konstatovat, že toto doménové jméno je ve slovních prvcích „zadig“ a „voltaire“ vizuálně i foneticky shodné s ochrannou známkou Navrhovatele, neboť přejímá jejich znění v plném rozsahu. Posouzení ze sémantického hlediska není možné, jelikož označení nemá význam v českém, ani anglickém potažmo francouzském jazyce.

Spojka „et“ mezi oběma slovními prvky sporné doménové jméno dostatečně neodlišuje od ochranných známek Navrhovatele. Naopak může napomáhat konstatování shodnosti, když znak ampersand „&“ (užitý v ochranné známce „ZADIG & VOLTAIRE“) znamená „et“ („a“ ve francouzštině). Ostatně, sám navrhovatel využívá pro své oficiální webové stránky doménové jméno <zadig-et-voltaire.com>.

Koncovka <.cz>, jak již bylo uvedeno výše, rozlišovací způsobilost nemá.

Expert v návaznosti na výše uvedené uzavírá, že sporné doménové jméno <zadigetvoltaire.cz> je shodné s ochrannou známkou Navrhovatele.

Ad bod 2.a)

Pokud se týká podmínky ve smyslu článku 3.1.1. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR, postačuje, pokud Navrhovatel zdůvodní, proč Odpůrci nesvědčí oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu nebo chráněnému označení. Poté leží důkazní břemeno na Odpůrci, aby prokázal, že mu takové právo náleží. Navrhovatel totiž těžko může prokazovat negativní skutečnost spočívající v tom, že Odpůrci toto právo nesvědčí. K tomu Expert obdobně odkazuje na rozhodnutí Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2000-1769.

Navrhovatel ve svém návrhu tvrdil, že Odpůrce není Navrhovateli znám, Odpůrce není žádným způsobem spojen s Navrhovatelem ani jím není autorizován, Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ohledně sporného názvu domény, Odpůrce nevykonává žádnou činnost pro Navrhovatele a ani s ním neobchoduje, a ani Odpůrci nebyla udělena licence ani oprávnění k jakémukoli použití ochranných známek „ZADIG & VOLTAIRE“ nebo k podání žádosti o registraci sporného doménového jména.

Dále Navrhovatel zdůraznil, že Odpůrce není v databázi Whois identifikován pod sporným doménovým jménem [srov. např. rozhodnutí Forum č. FA 1781783, Skechers USA, Inc. a Skechers USA, Inc. II proti Chad Moston / Elite Media Group <bobsfromsketchers.com> („Zde informace WHOIS v záznamu identifikují odpůrce jako „Chad Moston / Elite Media Group.“ Panel proto podle zásad ¶ 4(c)(ii) shledal, že Odpůrce není běžně znám pod názvem sporné domény podle zásad ¶ 4(c)(ii)“)].

Jak již bylo uvedeno, Odpůrce Správci žádné vyjádření k věci samé nezaslal. Neunesl tak důkazní břemeno k prokázání svých práv ke spornému doménovému jménu.

Na podkladě uvedeného Expert konstatuje následující Odpůrce neměl od Navrhovatele souhlas k užívání chráněného označení „ZADIG & VOLTAIRE“, ani k registraci sporného doménového jména.

Právo Odpůrce k užívání jmenovaného chráněného označení, ani k registraci sporného doménového jména nelze dovodit ani na základě tzv. referenčního užití ochranné známky.

Z doloženého snímku obrazovky, zachycujícího webové stránky <zadigetvoltaire.cz> vyplývá, že jsou na těchto stránkách inzerovány k prodeji produkty „ZADIG & VOLTAIRE“ v obdobném webovém designu, jako oficiální webové stránky Navrhovatele.

Kromě přípony „.cz“ u sporného doménového jména a užití češtiny však není na webových stránkách Odpůrce k dispozici žádný indikátor, dle něž by bylo možné dovodit, že se nejedná o webové stránky Navrhovatele.

Pro referenční užití ochranné známky v doménovém jménu je podstatné naplnění podmínek tzv. „Oki Data testu“ (vytvořeného při řešení případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc.). „Oki Data test“ definuje podmínky, které je třeba kumulativně splnit, aby bylo možno užívání doménového jména považovat za poctivé:

- Odpůrce musí skutečně nabízet dotčené zboží nebo služby;
- Odpůrce musí stránky používat pouze k prodeji zboží nebo služeb označených ochrannou známkou;
- stránky musí přesně a zřetelně uvádět vztah Odpůrce k vlastníku ochranné známky; a
- Odpůrce nemůže využívat všechna do úvahy připadající doménová jména, aby tak vlastník ochranné známky přišel o možnost užívat svou vlastní známku v rámci doménového jména.

Za problematickou v daném případě lze považovat především podmínku pod bodem 3), neboť z webových stránek Odpůrce pro spotřebitele nevyplývá žádná informace, z níž by bylo možné dovodit vztah mezi Odpůrcem a Navrhovatelem a dovodit, že se nejedná o oficiální webové stránky Navrhovatele pro Českou republiku.

Jelikož musejí být podmínky „Oki Data testu“ naplněny kumulativně, Expert shledal, že užívání sporného doménového jména Odpůrcem by nebylo možné, pro nesplnění třetí a čtvrté podmínky testu, považovat za poctivé.

Expert dospěl k závěru, že Odpůrci nespĺdí právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1 ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Ad bod 2.b)

Vzhledem k tomu, že Expert dospěl výše k závěru, že podmínky ad bod 1. a bod 2.a) jsou splněny, bylo by možné o návrhu rozhodnout bez zkoumání zlé víry Odpůrce. Pro úplnost posouzení návrhu se však Expert zabýval i tímto bodem.

Z hlediska konceptu zlé víry je třeba poukázat na teoretická východiska, dle nichž se jedná o subjektivní kategorii. Proto pro účely prokazování zlé víry je třeba prokazovat relevantní okolnosti vnějšího světa ve vztahu k vnitřnímu přesvědčení subjektu jednajícího v nikoliv dobré víře. Jinými slovy, je třeba prokazovat relevantní okolnosti směřující k závěru o nepoctivém úmyslu jednajícího subjektu (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1465/98, nebo rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 11. 6. 2009 ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, bod 41, 42).

V případě zlé víry se vyžaduje zavinění ve formě vědomé (hrubé) nedbalosti nebo úmyslu.

Odpůrce zaregistroval sporné doménové jméno <zadigetvoltaire.cz> v září 2024 při plném vědomosti o existenci Navrhovatele a jeho práv k ochranné známce „ZADIG & VOLTAIRE“ zapsané od června 2007, a to za účelem neautorizovaného prodeje produktů Navrhovatele.

Výše bylo shledáno, že sporné doménové jméno je shodné a zaměnitelné s ochrannou známkou Navrhovatele.

Odpůrce užívá sporné doménové jméno pro vlastní komerční prospěch způsobem matoucím spotřebitele ohledně propojení webových stránek Odpůrce a Navrhovatele. Odpůrce pravděpodobně záměrně neuvedl žádné informace, z nichž by bylo možné dovodit, že se nejedná o oficiální e-shop Navrhovatele pro Českou republiku. Uvažovat lze v tomto smyslu přinejmenším o vědomé nedbalosti.

V návaznosti na uvedené má Expert za to, že zlá víra Odpůrce byla, ve smyslu článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.4. Pravidel ADR, prokázána.

Tento závěr podporuje předchozí závěr, že Odpůrci nespĺdí právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR, protože je namístě návrhu na převod sporného doménového jména vyhovět.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Expert shledal, že podmínky článku 3. Pravidel ADR byly splněny, a proto návrhu v celém rozsahu vyhověl.

Rozhodnutí

Dle článku 4.1.2. Pravidel ADR se registrace doménového jména <zadigetvoltaire.cz> převádí na Navrhovatele.

Experti

Jméno Radim Charvát

Datum Rozhodnutí

2024-12-30

Příloha 1

Navrhovatel se na základě svého návrhu, který došel Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Správce“) dne 15. 10. 2024, domáhal převedení registrace doménového jména <zadigetvoltaire.cz> (dále též jako „sporné doménové jméno“) na Navrhovatele. Odpůrce se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Navrhovatel uvádí, že je francouzskou společností působící v módním průmyslu. Značka „ZADIG & VOLTAIRE“, kterou v roce 1997 založil Thierry Gillier, představuje konfekční módu, doplňky a parfémy. Navrhovatel dále konstatuje a prokazuje, že je vlastníkem ochranné známky EU č. 005014171 „ZADIG & VOLTAIRE“ zapsané od 8. 6. 2007 pro třídu 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Navrhovatel rovněž uvádí, že Odpůrce zaregistroval dne 27. 9. 2024 sporné doménové jméno <zadigetvoltaire.cz>.

Navrhovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je shodné nebo přinejmenším zaměnitelné s jeho známými a rozlišovacími ochrannými známkami a souvisejícími doménovými jmény, neboť znak ampersand znamená „ET“ („a“ ve francouzštině). Sporné doménové jméno jej totiž obsahuje v plném znění, bez jakéhokoli doplnění nebo vymazání. Navrhovatel navíc tvrdí, že přidání přípony „.CZ“ nemění celkový dojem z označení jako spojeného s ochrannou známkou stěžovatele. Nezabrání to nebezpečí záměny mezi sporným názvem domény a Navrhovatelem, jeho ochrannou známkou a přidruženými názvy domén.

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že Odpůrce nemá práva ke spornému doménovému jménu. a při registraci sporného doménového jména nejednal v dobré víře a v dobré víře nejedná ani při jeho užívání.

Expert dospěl k závěru, že Navrhovateli svědčí právo k chráněnému označení ve smyslu článku 2.3. Pravidel ADR, přičemž sporné doménové jméno <zadigetvoltaire.cz> je zaměnitelné s ochrannou známkou Navrhovatele.

Z doloženého snímku obrazovky, zachycujícího webové stránky <zadigetvoltaire.cz> vyplývá, že jsou na těchto stránkách inzerovány k prodeji produkty „ZADIG & VOLTAIRE“ v obdobném webovém designu, jako oficiální webové stránky Navrhovatele. Kromě přípony „.cz“ u sporného doménového jména a užití češtiny však není na webových stránkách Odpůrce k dispozici žádný indikátor, dle něž by bylo možné dovodit, že se nejedná o webové stránky Navrhovatele. Expert se proto zabýval referenčním užitím ochranné známky a v této souvislosti naplněním podmínek tzv. „Oki Data testu“ (vytvořeného při řešení případu Arbitrážního a mediačního centra WIPO č. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc.).

Nesoulad jednání Odpůrce s poctivým užíváním doménového jména Expert shledal ohledně třetí a čtvrté podmínky Oki Data testu. Jelikož musejí být podmínky Oki Data testu naplněny kumulativně, Expert shledal, že Odpůrci nesvědčí právo ke spornému doménovému jménu dle článku 3.1.1 ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR.

Expert má za to, že zlá víra Odpůrce byla, ve smyslu článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.4. Pravidel ADR, prokázána. Odpůrce užívá sporné doménové jméno pro vlastní komerční prospěch způsobem matoucím spotřebitele ohledně propojení webových stránek Odpůrce a Navrhovatele. Odpůrce pravděpodobně záměrně neuvedl žádné informace, z nichž by bylo možné dovodit, že se nejedná o oficiální e-shop Navrhovatele pro Českou republiku. Uvažovat lze v tomto smyslu přinejmenším o vědomé nedbalosti.