Decision for dispute CAC-ADREU-006089

Case number	**CAC-ADREU-006089**
Time of filing	**2012-01-13 10:12:38**
Domain names	**hsflamingo.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Jan Míček**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Senátu nejsou známa žádná právní řízení, která probíhají či byla rozhodnuta a týkají se sporného doménového jména.

FACTUAL BACKGROUND

Žalobce podal žalobu dne.10. října 2011, tvrdil, že žalovaný provedl registraci doménového jména „hsflamingo.EU“, aniž by požíval práv anebo oprávněných zájmů a nikoliv v dobré víře a z toho důvodu je registrace doménového jména v rozporu s čl. 21 nařízením Rady ES č. 874/2004. Žalobce se domáhal vydání rozhodčího nálezu: I. Doménové jméno “hsflamingo.eu” se žalovanému odebírá a bezplatně se převádí na žalobce.

Žalobce HS Flamingo s.r.o. je obchodní společností pod obchodní firmou „ HS Flamingo s.r.o.“ zapsanou dne 27. ledna 2006 do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání žalobce je zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod a velkoobchod se zaměřením na prodej krbů, krbových kamen a jejich příslušenství.

Žalobce je vlastníkem komunitární obrazové ochranné známky ve znění „HS Flamingo“, č. spisu 8235335 Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), jež se vztahuje na výrobky a služby tříd 11, 17 a 19, tj. (i) kamna, pece, sporáky, zařízení pro vytápění a klimatizaci, krby, obložení pro pece a krby, výměníky tepla, s výjimkou výměníků jako součástí strojů, ventilátory; (ii) zvukově-izolační materiály, kovové izolační fólie, výztuže pro nekovové potrubí; a (iii) kámen, kámen žáruvzdorný.

Žalovaný je držitelem domény „hsflamingo.eu“ od 23. března 2009 u registrátora, společnosti INTERNET CZ, a.s., od 23. března 2009.

Žalovaný je majitelem domény „kamnakrby.cz“ a je jedním ze společníků a jedním z jednatelů společnosti Obchody AZETKO s.r.o., provozující internetový obchod prodeje krbů, krbových kamen a jejich příslušenství.

Žalovaný je majitelem domény “baterie-shop.cz“ a je jediným společníkem a jednatelem společnosti Quantus Consulting s.r.o., provozující internetový obchod s bateriemi.

Od 30. dubna 2011 do 30. května 2011 byla doména „hsflamingo.eu“ ve stavu tzv. karantény. Dne 31. května 2011 byla doména „hsflamingo.eu“ žalovaným „oživena“ a je nadále žalovaným užívána.

Rozhodčí soud sdělením ze dne 20. října 2011 (10:22:58) oznámil stranám, že vzhledem k tomu, že Žalovaná strana potvrdila přijetí oznámení o Žalobním návrhu přihlášením na online platformu dne 19.10.2011, končí lhůta pro podání Vyjádření k Žalobnímu návrhu dne 2.12.2011.

Rozhodčí soud neobdržel žalobní odpověď včas. I když žalovaný Rozhodčímu soudu předložil své podání Vyjádření k žalobnímu návrhu, toto podání bylo doručeno 3. prosince 2011. Rozhodčí soud dne 5. prosince 2011 (13:37:14) Žalované straně sdělil, že Žalovaná strana může proti oznámení o nesplnění povinností Žalovanou stranou podat námitky ve lhůtě 5 dnů od obdržení oznámení o nesplnění povinností Žalovanou stranou. Námitky nebyly podány.

Spis byl předán rozhodčímu senátu k rozhodnutí.

Na základě výzvy rozhodčího senátu obě strany doplnily svá podání dne 6. ledna 2012.

I když žalovaný podal žalobní odpověď pozdě, Rozhodčí senát posoudil ve smyslu čl. B. 3 (g) Pravidel ADR námitky žalovaného a nepotvrdil, že by vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu formální nedostatky vykazovalo. Rozhodčí senát rozhodoval spor na základě žalobního návrhu a vycházel i z vyjádření žalovaného.

A. COMPLAINANT

Žalobce uvedl, že
1. Pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je dána na základě ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. a), odst. 2 Nařízení II, jakož i dle části B odst. 2 věty první Doplňujících pravidel ADR Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
2. Žalobce je obchodní společností zapsanou dne 27. ledna 2006 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložky 22006.
3. Obchodní firmou žalobce je “HS Flamingo s.r.o.“ a předmětem podnikání žalobce je zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod a velkoobchod se zaměřením na prodej krbů, krbových kamen a jejich příslušenství.
4. Na základě registrace ze dne 22. dubna 2009 je žalobce vlastníkem komunitární obrazové ochranné známky, č. spisu 8235335 vedeného u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), jež se vztahuje na výrobky a služby tříd 11, 17 a 19. Jedná se tedy o (i) kamna, pece, sporáky, zařízení pro vytápění a klimatizaci, krby, obložení pro pece a krby, výměníky tepla, s výjimkou výměníků jako součástí strojů, ventilátory; (ii) zvukově-izolační materiály, kovové izolační fólie, výztuže pro nekovové potrubí; a (iii) kámen, kámen žáruvzdorný, kamenické výrobky. Ochrannou známku tvoří slovní označení “HS Flamingo“.
5. Dne 23. března 2009 žalovaný zaregistroval u registrátora, společnosti INTERNET CZ, a.s., doménové jméno „hsflamingo.eu“. Po zadání byla webová stránka automaticky přesměrována na webovou stránku www.kamnakrby.cz, na internetový obchod zabývající se prodejem krbů, krbových kamen a jejich příslušenství.
6. Provozovatelem internetového obchodu je společnost Obchody AZETKO s.r.o., IČ: 278 57 034, sídlem Kopřivnice, Česká 685/33, PSČ: 742 21.
7. Držitelem odpovídající domény „kamnakrby.cz“ je žalovaný, jenž je zároveň i jedním ze společníků a jedním z jednatelů společnosti Obchody AZETKO s.r.o.
8. Ke dni podání žaloby byla sporná doména přesměrována na webové stránky www.baterie-shop.cz, internetový obchod zabývající se prodejem baterií.
9. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Quantus Consulting s.r.o., IČ: 278 49 279, sídlem Kopřivnice, Česká 685/33, PSČ: 742 21.
10. Držitelem odpovídající domény “baterie-shop.cz“ je opět žalovaný, kdy tento je zároveň i jediným společníkem a jednatelem společnosti Quantus Consulting s.r.o.
11. V období od 30.4.2011 do 30.5.2011 byla Doména (zřejmě pro neuhrazení poplatků za užívání) ve stavu tzv. karantény
12. Dne 31.5.2011 byla doména žalovaným „oživena“ a je nadále přesměrována na webové stránky www.baterie-shop.cz.
13. Žalobce je vlastníkem Ochranné známky a svědčí mu práva z obchodní firmy, jíž užívá ode dne svého vzniku, tj. ode dne

27.1.2006.
14. Žalovaný je společníkem a jednatelem společnosti Obchody AZETKO s.r.o., která se stejně jako žalobce zabývá prodejem krbů, krbových kamen a jejich příslušenství.
15. Tyto dva subjekty vystupují na trhu jako přímí konkurenti, přičemž oba vykonávají podnikatelskou činnost v daném oboru již několik let.
16. Žalovaný je dále jediným společníkem a zároveň i jednatelem společnosti Quantus Consulting s.r.o. a držitelem doménového jména "baterie-shop.cz", na nějž je Doména v současné době přesměrována.
17. V jednání žalovaného, který si zaregistroval doménu, jež plně odpovídá obchodní firmě konkurujícího subjektu, lze dle názoru žalobce spatřovat nejen zásah do práv vyplývajících z obchodní firmy, ale i jednání, jenž je ve smyslu ustanovení § 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObchZ"), jednáním nekalosoutěžním, neboť je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli či spotřebiteli. Konkrétně dané jednání naplňuje skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu ustanovení § 47 písm. a) ObchZ, neboť žalovaný užil, resp. užívá, firmy užívané již po právu jiným soutěžitelem, tj. žalobcem, kdy toto jednání je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony žalobce. Toto své tvrzení opírá žalobce o praktickou zkušenost, dle které běžný spotřebitel mající zájem o koupi zboží či objednávku služeb zadá do internetového vyhledávače jemu známé označení a poté co je zobrazena webová stránka internetového obchodu nabízející druhově stejné zboží již dále nezjišťuje, zda se jedná o provozovatele, s nímž měl prvotní zájem uzavřít závazkový vztah, či zda náhodou nebyla příslušná webová stránka automaticky přesměrována, nadto zda pod jemu známým označením skrytě nevystupuje subjekt jiný.
18. Jednání žalovaného dále naplňuje i skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání označovaného jako parazitování na pověsti dle § 48 ObchZ, neboť užíváním Domény využívá žalovaný zároveň i pověsti podniku, event. výrobků nebo služeb žalobce s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by jinak nedosáhl. Právě uvedené skutečnosti lze spatřovat především v situaci, kdy měl žalovaný přesměrovánu Doménu na webovou stránku www.kamnakrby.cz a kdy po zobrazení této stránky ani velmi bystrý spotřebitel nemohl poznat, že se jedná o internetový obchod jiného subjektu než toho, jehož označení do webového vyhledávače zadal. Ačkoliv v současné době není Doména na tuto webovou stránku přesměrována, má žalobce za to, že s ohledem na volnou a časově nenáročnou dispozici všemi zaregistrovanými doménami, jakož i mezi doménami navzájem, může žalovaný tento stav kdykoliv změnit.
19. Ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26.2.2009 (dále jen „Nařízení I") jsou účinky ochranné známky Společenství upraveny výlučně tímto právním předpisem. Porušení ochranné známky se řídí podle ustanovení hlavy X. Nařízení I vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky. Z ustanovení čl. 9 odst. 1 Nařízení I vyplývá, že z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Ve smyslu ustanovení odst. 2 písm. d) téhož článku je při naplnění uvedených podmínek možné zakázat třetí straně užívat předmětné označení v obchodních listinách a v reklamě.
20. Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném a účinném znění (dále jen „ZoVP"), je žalobce, coby vlastník řádně přihlášené a zapsané Ochranné známky, osobou oprávněnou k vymáhání práv dle uvedeného zákona. Dle § 4 ZoVP dále platí, že došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a aby následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny.
21. S ohledem na skutkový stav žalovaný zasáhl a stále zasahuje do práv vyplývajících z Ochranné známky, neboť v podobě zaregistrované Domény užívá označení, které vyvolává nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a Ochrannou známkou.
22. Na jednání nelze vztáhnout omezení účinků ochranné známky Společenství, jak je vymezuje čl. 12 Nařízení I.
23. Držením Domény žalovaným bylo zasaženo i do práv vyplývajících z Ochranné známky žalobce a tento má oprávněný nárok požadovat, aby se žalovaný daného jednání napříště zdržel a aby mu byl uložen zákaz Doménou nadále jakkoliv disponovat vyjma bezplatného převodu Doménového jména na žalobce.
24. Právní úpravu registrace a užívání doménových jmen nejvyšší úrovně ".eu", jakož i řešení sporů s registrací těchto domén spjatých upravuje nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.4.2004 (dále jen „Nařízení II"), ustanovení čl. 21 odst. 1.ve spojení s čl. 10 odst. 1 nařízení
25. Mezi práva upravená v čl. 10 odst. 1 Nařízení II, na něž odkazuje shora uvedené ustanovení čl. 21 odst. 1 Nařízení II, patří

zejména registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství
26. Žalobce měl za to, že existuje nedostatek dobré víry na straně žalovaného, jak jej specifikuje ustanovení čl. 21 odst. 3 písm. b) bod i) Nařízení II, který registroval doménové jméno odpovídající označení, na nějž má právo subjekt jiný, tj. žalobce, a ačkoliv nenabídl žalobci úplatný převod dané Domény, lze spekulativní záměr spatřovat v tom, že držením Domény brání žalobci vyjádřit své právem užívané označení v odpovídajícím jménu domény.
27. Ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 3 písm. b) bod ii) Nařízení II je nedostatek dobré víry na straně žalovaného, že dva roky od registrace doménu využíval pouze tak, že ji „přesměroval" na jiné webové stránky a protože mezi žalobcem a společností Obchody AZETKO s.r.o. se jedná o přímý konkurenční boj, neboť obě společnosti obchodují se stejným zbožím, žalobce spatřoval i záměr přilákat na své internetové stránky uživatele za účelem dosažení vlastního zisku, tím porušení čl. 21 odst. 3 písm. c) a d) Nařízení II.
28. Nedostatek dobré víry ze strany žalovaného ve smyslu čl. 21 odst. 3 písm. e) Nařízení II, že žalovaný jako konkurent označení žalobce užívá přinejmenším v souvislosti se zněním své obchodní firmy a přesměrováním dříve na stránku www.kamnakrby.cz a nyní na stránku www.baterie-shop.cz. Tím dochází k zásahu do práv žalobce z ochranné známky.
29. Princip „kdo dřív přijde, je dřív na řadě" se zde neuplatní, proti právu žalobce užívat své obchodní firmy a ochranné známky jako doménového jména nestojí žádné rovnocenné právo žalovaného.
30. Žalobce využívá ke své podnikatelské činnosti internetové stránky www.hsflamingo.cz a doménové jméno „hsflamingo.cz", neboť prostřednictvím uvedené webové stránky provozuje svůj internetový obchod zaměřený na prodej kamen, krbů, krbových vložek a souvisejících výrobků a příslušenství a prezentuje nabídku zboží a služeb na internetu. Doménové jméno je registrováno ode dne 27.4.2005. Držitelem předmětného doménového jména je pan Radek Šuda, jeden ze společníků a jednatelů žalobce.
31. Žalovaný navrhl, aby soud k opožděnému vyjádření žalovaného při svém rozhodování nepřihlížel v souladu s ustanovením části B odst. 10 Pravidel ADR, nicméně pokud soud přihlédne k vyjádření žalovaného, považoval ho žalovaný za účelové. Žalobci není známo, že by žalovaný vyráběl rychlonabíječky akumulátorů s označením High Speed Flamingo a že by se dané nabíječky objevily na trhu. Žalobce se za tímto účelem pokusil vyhledat takovéto nabíječky jak v e-shopech na internetu, tak i v kamenných obchodech, avšak bezúspěšně. Tvrzení žalovaného považuje za vymyšlené a předložený důkaz za účelově vytvořený. Pro nevěrohodnost tvrzení žalovaného pak svědčí i odkaz na webovou stránku www.nabijeci-stanice.cz, která je registrována pro společnost Quantus Consulting s.r.o., ale není využívána k provozování internetového obchodu zabývajícího se prodejem baterií a jejich příslušenství, nýbrž je přesměrována na webové stránky registrátora, resp. poskytovatele webhostingu a souvisejících služeb.
32. Žalobce dospěl k závěru, že žalovaný ani na základě opožděně podaného vyjádření neprokázal, že by mu ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. a), odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.4.2004 („Nařízení II") svědčilo jakékoliv právo či oprávnění užívat doménové jméno „hsflamingo.eu"

Žalobce navrhl aby ve smyslu ustanovení čl. 22 odst. 11 Nařízení II byl vydán rozhodčí nález:
I. Doménové jméno "hsflamingo.eu" se žalovanému odebírá a bezplatně se převádí na žalobce.

B. RESPONDENT

1. Doménové jméno HSFLAMINGO.EU bylo zaregistrováno 23.3.2009, to je několik měsíců před zapsáním ochranné známky, kterou HS Flamingo s.r.o. zaregistrovalo 27.10.2009. Tudíž registrace domény hsflamingo.eu proběhla nezávisle na skutečnosti, že HS Flamingo s.r.o. požádalo o zaregistrovaní ochranné známky 22.4.2009.
2. Doménové jméno bylo volné řadu měsíců, nebylo spekulativně zakoupeno ihned po uvedení doménových jmen „.EU" a firma HS Flamingo s.r.o. mohla tuto registraci kdykoliv předtím provést.
3. Doména je směrována na firmu Quantus Consulting s.r.o., která se nikdy nezabývala stejným oborem podnikání jako firma HS Flamingo s.r.o. Hlavním oborem firmy Quantus Consulting s.r.o. je maloobchodní prodej autobaterií, motobaterií, nabíječek. Od roku 2009 prodává rychlonabíječky akumulátorů vlastní konstrukce High Speed Flamingo. Vyvíjí rychlonabíjecí stojany Flamingo pro elektromobily.
4. Na doméně fungovaly od roku 2009 informativní stránky rychlonabíječů „Flamingo" (Plameňák).
5. Po zřízení internetových stránek a kamenné prodejny tyto stránky již neplnily svou funkci z hlediska dvojí aktualizace stránek byla doména přesměrována na stránky www.baterie-shop.cz.
6. Doména HSFLAMINGO.EU nikdy nebyla přesměrována na stránky kamnakrby.cz jak tvrdí žalobce.
7. Firmy Obchody AZETKO s.r.o. a HS Flamingo s.r.o. nejsou přímí konkurenti. HS Flamingo s.r.o. je zaměřením velkoobchod s krby, firma Obchody AZETKO s.r.o. je zaměřena na koncové zákazníky a mimo jiné prodává produkty společnosti HS

Flamingo s.r.o.
8. Jan Míček je jedním z jednatelů obou firem.
9. V žádném případě nemůže být řeč o nekalosoutěžním jednání, neboť doména HSFLAMINGO.EU je využívána v úplně odlišném oboru podnikání, který s oborem žalobce nemá nic společného.
10. Spekulace žalobce o případném budoucím využívání domény, prodeji domény nebo zneužívání domény má asi stejný základ, jako: „Zabijme malého chlapce se jménem Adolf, protože se češe na patku a je mu 13 let a začíná mít chmýří pod nosem. Mohl by z něj vyrůst tyran.“
11. Žalobce není nijak a ničím poškozován a již několik let využívá ke své podnikatelské činnosti www.hsflamingo.cz
12. Žalovaný doplnil, že nebyl vyzván správcem sporu aby podal vysvětlující námitku. Požádal pouze o vysvětlení proč došlo k posunu času podání o 11 minut. To bylo správcem sporu vysvětleno a ze strany žalovaného akceptováno. V počítači ze kterého byla námitka poslána byl špatně nastaven čas („Hovoříme zde o „11 minutách““).
13. Tvrzení nejsou účelová. Názvy dodávaných výrobků mají „jedinečné“ jméno a zákazník není schopen je najít na žádném jiném shopu, což je případ i www.baterie-shop.cz, který nabízí rychlonabíječky Flamingo.
14. Kdyby se žalobce pokusil opravdu vyhledat nabíječky Flamingo, jistě by je našel.
15. Firma Quantus Consulting s.r.o. vlastní několik domén v oblasti autobaterií a nabíječek. Stránka www.nabijeci-stanice.cz byla uvedena pouze jako příklad, že se nevěnuje stejnému oboru jako žalobce a už vůbec nekonkuruje. Podniká v odlišném oboru než HS Flamingo s.r.o.
16. Podle žalovaného chce žalobce převzít užívanou doménu o kterou neměl zájem jen proto, že ji prostě najednou „potřebuje“.
17. Žalovaný navrhl, aby byl návrh na převzetí doménového jména zamítnut a byl ctěn princip „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

DISCUSSION AND FINDINGS

Rozhodčí senát přezkoumal a posoudil žalobní návrh a důkazy, které byly Rozhodčímu soudu předloženy spolu s žalobním návrhem. Rozhodčí soud rovněž přihlédl k žalobní odpovědi, kterou přijal, ačkoli byla podána opožděně.

Čl. 22.10 nařízení Rady ES číslo 874/2004 (dále také jen „nařízení“) a čl. B. 10 (a) ADR Pravidel stanoví, že pokud žalovaná strana nepodá žalobní odpověď ve stanovené lhůtě, rozhodčí senát pokračuje v řízení a vydá rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání žalobní odpovědi lze považovat za souhlas žalovaného se žalobou. Nicméně současně platí, že k tomu, aby žalobce byl v řízení úspěšný, musí žalobce prokázat, že žalobní návrh je v souladu s čl. 21.1 nařízení a čl. B. 11 (d) (1) Pravidel ADR.

I když žalovaný podal žalobní odpověď pozdě, Rozhodčí senát posoudil ve smyslu čl. B. 3 (g) Pravidel ADR námitky žalovaného na základě svého vlastního uvážení v rámci procesu rozhodování. Rozhodčí senát nepotvrdil, že vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu formální nedostatky vykazovalo, i když tomu tak fakticky bylo a proto rozhodčí senát nerozhodoval spor výhradně na základě žalobního návrhu a vycházel i z vyjádření žalovaného. Toto vyjádření k posouzení věci přispělo. Rozhodčí senát přitom nepřehlédl, že vyjádření žalovaného bylo podle tvrzení žalovaného odesláno poslední den lhůty 2. prosince 2011. Vyjádření bylo Rozhodčímu soudu doručeno po lhůtě, ve 12. minutě následujícího dne, 3. prosince 2011 v 00:11:16. O této skutečnosti neměl rozhodčí senát žádné pochyby. Žalovaný také potvrdil, že správce sporu věc vysvětlil a že vysvětlení bylo žalovaným akceptováno. Chyba byla na straně žalovaného, kde v počítači ze kterého byla námitka poslána byl čas nastaven o 11 minut špatně.

V souladu s čl. 21.1 nařízení a čl. B. 11 (d) (1) Pravidel ADR musí žalobce prokázat, že splnil podmínky čl. 21 (1) nařízení, že doménové jméno je identické s ochrannou známkou žalobce.

Rozhodčí senát zjistil, že žalobce je vlastníkem komunitární obrazové ochranné známky ve znění „HS Flamingo“, č. spisu 8235335 Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), na základě registrace ze dne 22. dubna 2009, jež se vztahuje na výrobky a služby tříd 11, 17 a 19, tj. (i) kamna, pece, sporáky, zařízení pro vytápění a klimatizaci, krby, obložení pro pece a krby, výměníky tepla, s výjimkou výměníků jako součástí strojů, ventilátory; (ii) zvukově-izolační materiály, kovové izolační fólie, výztuže pro nekovové potrubí; a (iii) kámen, kámen žáruvzdorný, kamenické výrobky.

Ochranná známka je právo chráněné tuzemským právním řádem a právem EU, tedy platí, že žalobce podmínky ochrany splňuje. Registrace doménového jména žalovaným byla učiněna dříve než byla registrována ochranná známka žalobce.

Zatímco žalobce registroval svoji ochrannou známku dne 22. dubna 2009, doménové jméno bylo registrováno dne 23. března 2009. Skutečností však je, že žalobce používá obchodní jméno ode dne zápisu do obchodního rejstříku, tj. od 27. ledna 2006. Dále je skutečností, že žalobce i majitel doménového jména jsou v přímém konkurenčním vztahu, když majitel doménového jména je společníkem a současně jednatelem obchodní společnosti Obchody AZETKO s.r.o., IČ 27857034, která provozuje internetový obchod zabývající se prodejem krbů, krbových kamen a jejich příslušenství. Majitel doménového jména, jehož převodu se žalobce domáhá je držitelem domény „kamnakrby.CZ“.

Rozhodčí soud nevyloučil, že sporná doména byla přesměrována na doménu „kamnakrby.cz“ i když žalovaný proti tomuto tvrzení namítal, že tomu tak nikdy nebylo. V tomto směru by rozhodčí senát mohl vycházet z domněnky přijetí žaloby žalovaným pro opožděnost žalobní odpovědi. Nicméně bez ohledu na to, zda doména byla či nebyla přesměrována na uvedenou doménu, je skutečností, kterou i žalovaný potvrdil a Rozhodčí soud z této skutečnosti jako rozhodné vycházel, že v současné době je doména přesměrována na internetový obchod, zabývající se prodejem baterií, která zní „baterie – shop.cz“. Tuto skutečnost žalovaný výslovně potvrdil. Rozhodčí soud nepochyboval o tom, že provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Quantus Consulting s.r.o., IČ 27849279, který má stejnou adresu sídla jako společnost Obchody AZETKO s.r.o. a že držitelem doménového jména „baterie – shop.cz“ je žalovaný. Žalovaný je jediným společníkem a jednatelem společnosti Quantus Consulting s.r.o. Všechny tyto skutečnosti žalovaný ve svém vyjádření potvrdil. Pokud se však žalovaný bránil tím, že není v konkurenčním vztahu, pak tato skutečnost není rozhodná. Rozhodující je to, že přesměrováním sporné domény brání v jejím užívání žalobci, který je držitelem ochranné známky, což žalovaný rovněž výslovně potvrdil. Rozhodné skutkové okolnosti tak nebyly mezi stranami sporné.

Rozhodčí soud nepochyboval o tom, že v období od 30. dubna 2011 do 30. května 2011 byla sporná doména ve stavu tzv. karantény, takže by počínaje dnem 11. června 2011 automaticky přešla do režimu neregistrované domény, když od 31. května 2011 byla sporná doména aktivována a užívána. Tuto skutečnost žalovaný nezpochybnil.

Žalovaný neprokázal, že by byl uživatelem ochranné známky, která by byla shodná se sporným doménovým jménem. Platí tak, že oprávněným uživatelem ochranné známky se shodným slovním označením, které je jistě fantazijním, je žalobce. Navíc žalovaný potvrdil, že žalobce je majitelem domény „hsflamingo.cz“, když žalobce k výzvě Rozhodčího soudu potvrdil, že užívá doménu „hsflamingo.cz“ od 27. dubna 2005. Toto datum zřejmě předchází datu, kdy bylo sporné doménové jméno dne 23. března 2009 registrováno.

Žalobce tedy prokázal, že splňuje podmínky ochrany ve smyslu čl. 21 (1) nařízení, že doménové jméno je identické s ochrannou známkou žalobce a navíc pouze pro úplnost i s doménou „hsflamingo.cz“. Rozhodčí soud tak v souladu s čl. 21 (2) nařízení zjistil, že žalobce je oprávněným držitelem ochranné známky.

Rozhodčí soud se však musel zabývat tím, že doménové jméno bylo registrováno dříve než vzniklo právo žalobce na ochranu z titulu registrace ochranné známky.

Rozhodčí soud musí vycházet ze stavu, který existuje v době vydání rozhodnutí. Žalovaný nevyvrátil tvrzení žalobce, že doménové jméno není využíváno, ale že slouží pouze k přesměrování zájemce o příslušnou doménu, která je shodná s obchodním označením žalobce na jinou doménu, jejímž vlastníkem je žalovaný. Žalovaný naopak tuto skutečnost výslovně potvrdil. Vycházel přitom z nesprávného právního názoru, že „firmy“ žalobce a žalovaného si nekonkurují. Bez ohledu na postavení obou stran a jejich případných obchodních společností platí, že žalovaný v tomto řízení neprokázal, že by k užívání sporného doménového jména požíval jakékoli právo a to buď ve formě ochranné známky anebo obchodního označení „firmy“, tedy společnosti, která by nesla stejné jméno jako sporné doménové jméno.

Skutečnost, že v současné době doménové jméno není přesměrováno na webovou stránku „www.kamnakrby.CZ“, nýbrž na doménu „baterie–shop.CZ“ svědčí o tom, že ve smyslu čl. 21 (1) (a) (b) nařízení bylo jméno domény registrováno s cílem zabránit žalobci jakožto držiteli obchodního označení využít své jméno i ve jménu domény. Ve smyslu čl. 21 odst. 1 (c) nařízení tak je zřejmé, že jméno bylo registrováno za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele. Pokud se tedy žalovaný dovolával zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a domáhal se toho, aby byl návrh na převzetí doménového jména zamítnut, pak tato zásada v tomto řízení neplatí, pokud sporné doménové jméno brání užívání tohoto jména majiteli ochranné známky a obchodního označení.

Ve smyslu čl. 21 (3) lze dospět k závěru, že doménové jméno bylo registrováno v rozporu s dobrou vírou ve smyslu čl. 21 (3) (b) nařízení, aby bylo žalobci zabráněno užívání jména, ačkoliv toto jméno je chráněno právem založeným tuzemským právním řádem a právem EU za předpokladu, který je zde splněný, ve smyslu čl. 21 (3) (b) (i) nařízení, že doménové jméno nebylo řádně užíváno alespoň 2 roky před datem jeho registrace.

Rozhodčí soud se nezabýval tím, zda žalovaný naplnil skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže ve smyslu § 44 a následující obchodního zákoníku tím, že doménové jméno registrované žalovaným je shodné s obchodním označením žalobce, protože tato ochrana není právním důvodem tohoto řízení.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem rozhodčí senát dospěl k závěru, že registrace doménového jména nebyla provedena v dobré víře.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o

převodu doménového jména HSFLAMINGO na Žalující stranu.

PANELISTS

Name	**Vojtěch Trapl**

DATE OF PANEL DECISION 2011-12-30

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant brought an action against the Respondent for a speculative and abusive registration of the Domain Name „hsflamingo.eu“. The Complainant is the owner of the EU trademark „HS Flamingo“, No 8235335 since its registration on 22 April 2009. The Panelist held that the disputed domain name is identical to the Complainant’s right derived of the trademark. The Complainant has never licensed its registered Community Trade Mark to the Respondent. The Complainant has its trade name HS Flamingo s.r.o. (Ltd.).

The Respondent filed a Response indicating that the domain name has been registered to the scope of commercialize its products in the Internet market. The Respondent affirmed that its activity is not the same activity carried out by the Complainant and that it is not in competition with the Complainant, but only to other activities in different fields than Complainant.

The Panel was confronted by the fact that the domain name in dispute was registered on 22 April 2099 whilst the disputed domain name had been registered on 23 March 2009, i.e. one month earlier than the Complainant’s trademark. The Respondent contended that this fact gives them the right to use the disputed domain name for their own purpose, i.e. advertising their products under its domain name „baterie–shop.cz“.

The domain name is currently used by diverting the public to the domain name of the Respondent that is a different entity than the Complainant. This fact was undisputed.

The Panel finds that the Respondent had no rights or legitimate interest in the name. The Panel made this finding based upon the absence of any evidence that the Respondent was authorized to trade under the name or is commonly known by the name. The Panel also found that the domain name had been registered in bad faith because there is no factual relation between the Respondent name and the disputed domain name.

The Panel therefore ordered that the disputed domain name be transferred to the Complainant.