Decision for dispute CAC-ADREU-006243

Case number	CAC-ADREU-006243
Time of filing	2012-05-11 15:42:46
Domain names	verdicapital.eu

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	Verdi Capital s.r.o.

Respondent

Organization	PRAVDA CAPITAL s.r.o.

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Dle sdělení stran neprobíhají jiná právní řízení.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana je společností založenou v roce 2011 a podnikající od 18.3. 2011 pod obchodní firmou Verdi Capital s.r.o. v předmětu podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Žalovaná strana je společností založenou v roce 2002 a podnikající pod obchodní firmou Pravda Capital s.r.o. v oblasti podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žalovaná strana si zaregistrovala doménové jméno verdicapital.eu dne 20.4.2011 jako reakci na tvrzené nekalosoutěžní jednání žalující strany.

A. COMPLAINANT

Žalující strana v žalobním návrhu uvedla, že vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.2.2011 s tím, že pod obchodní firmou Verdi Capital s.r.o.podniká od 18.3.2011. Jejím 90% společníkem a jednatelkou je Kateřina Zychová, která si zaregistrovala 15.11.2010 doménové jméno verdicapital.co.uk, na němž má umístěnu internetovou prezentaci.

Žalovaná strana si zaregistrovala dne 20.4.2011 doménu verdicapital.eu, jakož i doménové jméno verdicapital.cz.

Při zadání kterékoliv z domén do internetového prohlížeče (doména verdicapital.cz je přesměrována na doménu verdicapital.eu) se zobrazí obsah, který považuje žalující strana za zlehčující a nekalosoutěžní.

Žalující strana dovozuje, že žalovaná zaregistrovala spornou doménu ve zlé víře ve smyslu čl. 21, odst. 1, písm. b) Nařízení Komise EU 874/2004, když smyslem této registrace je cíleně poškodit žalující stranu jako jejího konkurenta. To, že jsou obě strany konkurenti, je nesporné. Žalovaná navíc nemá jakýkoliv důvod, proč by měla užívat doménové jméno verdicapital.cz, když není držitelem žádného registrovaného či neregistrovaného označení tohoto či podobného znění. Registrace sporné

domény je tedy zjevně zneužívající.

Doména, která je předmětem sporu, je identická s firmou žalující strany, přičemž žalovaná nemá na uvedené jméno právo ani oprávněný zájem, když sama podniká pod firmou PRAVDA CAPITAL s.r.o. a doménu nepoužívá požadovaným způsobem, registrace je tedy nadto spekulativní.

Žalující se proto domáhá převodu doménového jména verdicapital.eu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana ve svém vyjádření ze dne 5.3.2012 nejprve konstatuje, že obsah předmětné domény zachycený v notářském zápisu představuje pouze úvod, kdy bude následovat obsah a je to naopak žalující, která se vůči žalované dopustila protiprávního a nekalosoutěžního jednání.

Žalovaná uvádí, že společníky a jednateli žalující strany jsou od 14.3.2011 Kateřina Zychová a Robert Doucha. Robert Doucha uzavřel se žalovanou společností, jejímž jednatelem a jediným společníkem je Jan Pravda dne 17.3.2008 smlouvu „Agreement regarding the provision of subcontracted services in connection with hedge fund management service“ (dále „Smlouva“). V souladu s článkem VII/5 Smlouvy se pan Doucha zavázal žalované straně, že po dobu účinnosti Smlouvy a 12 měsíců po ukončení nebude poskytovat služby, či pracovat pro klienty žalované strany a osoby s nimi propojenými. Smlouva byla ukončena panem Douchou 27.9.2010, nicméně tento výše citovaný závazek měl platit až do 27.9.2011.

Paní Kateřina Zychová je bývalou ředitelkou a akcionářkou společnosti Sanning Capital Ltd., přičemž tato byla klientem žalované strany. Zákaz konkurence se vztahoval i na spolupráci pana Douchy s paní Zychovou, přičemž žalující strana dále spolupracuje s dalšími klienty žalované strany.

Tvrzenou skutečnost, že Kateřina Zychová byla ředitelem a akcionářem společnosti Sanning Capital Ltd., je připravena žalovaná doložit pro případ, že by toto žalující nepovažovala za nesporné. Tím, že se stal pan Doucha dne 14.3 společně s paní Zychovou jednatelem a společníkem společnosti Verdi Capital s.r.o., porušil svůj smluvní závazek vůči společnosti PRAVDA CAPITAL s.r.o. a z tohoto dovozuje, že žalující strana se dopustila protiprávního nekalosoutěžního jednání vůči straně žalované, pokud zneužila kontaktů a znalostí jejího jednatele a společníka.

Poté, co od tohoto jednání nebylo upuštěno, žalovaná přistoupila k registraci sporné domény, aby prostřednictvím ní mohla poukázat na toto protiprávní jednání. Tuto registraci považuje za určitou formu obrany proti případnému dalšímu protiprávnímu nabízení služeb klientům žalující strany a přetahování klientů.

Žalovaná z toho dovozuje, že úmysl poukázat a bránit se proti protiprávnímu jednání žalující strany je oprávněným zájmem k registraci sporné domény dle čl. 21, odst. 2, písm c) implementačního Nařízení.

Žalovaná tak předmětné doménové jméno užívá oprávněně a nikoliv za obchodním účelem, když prostřednictvím této domény nenabízí žádné své služby. Užívá ho korektně, když upozorňuje účastníky hospodářské soutěže na protiprávní jednání jiného z účastníků hospodářské soutěže. Rovněž tak není naplněná i zlá víra žalované strany.

Z těchto důvodů navrhuje zamítnutí žalobního návrhu a přiznání náhrady nákladů řízení.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Úvodní konstatování Senátu

Senát vzal po projednání věci za nesporné mezi stranami, že žalující strana podniká pod obchodní firmou Verdi Capital od 18.3.2011, kdy jejími společníky jsou Kateřina Zychová a Robert Doucha. Kateřína Zychová si zaregistrovala dne 15.11.2010 doménové jméno „verdicapital.co.uk“.

Žalovaná strana si zaregistrovala dne 20.4.2011 doménu „verdicapital.eu“ a „verdicapital.cz“ (v žalobním návrhu je patrně z

důvodu písařské chyby uvedeno „vedicapital.cz“).

Dále je mezi stranami nesporné, že Robert Doucha uzavřel se žalovanou Smlouvu, která v článku VIII/5 (žalovaná chybně uvádí VII/5) stanoví následující závazek:

„During the term of this Agreement and for 12 months after the Termination Date neither Subcontractor not its directors are, without Pravda’s written permission, allowed to solicit any business or employment with the Clients and their affiliates.”

Je nesporné i to, že při zadání pod doménou verdicapital.eu se zobrazí obsah, který je zachycen v notářském zápisu, který je přiložen jakožto důkaz k žalobnímu návrhu, v němž je zobrazena webová stránka www.verdicapital.eu, na které je vyobrazena žena s „pandořinou skříňkou“ a u ní text o nekalosoutěžním jednání manažerů Verdi Capital s.r.o. Žalovaná strana tento obsah nerozporuje, pouze k němu uvádí, že se jedná toliko o úvod, který by měl být doplněn. Žalující z toho dovozuje, že žalovaná zaregistrovala spornou doménu ve zlé víře s cílem poškodit konkurenta, přičemž neměla jakýkoliv důvod k užívání tohoto doménového jména a registrace je zjevně zneužívající a spekulativní.

Žalovaná naopak považuje registraci tohoto doménového jména za legitimní obranu před tvrzeným nekalosoutěžním jednáním žalující strany vůči straně žalované. To odůvodňuje tím, že společník a jednatel strany žalující pan Robert Doucha porušil závazek ze Smlouvy vůči žalované, když v důsledku toho žalující strana zneužila kontaktů a znalostí jejího jednatele a společníka. Toto tvrzení však dokládá pouze přiloženým článkem z novin. Zde je sice zmíněna „bankéřka“ Kateřina Zychová, nicméně nikterak není doloženo to, že by Sanning Capital Ltd. byl klientem žalované strany. Žalovaná tedy tvrdí nekalosoutěžní jednání žalující, ale nikterak ho nedokládá.

Senát s ohledem na výše uvedené nepovažuje tvrzení žalované strany za doložené, což však není při posouzení věci rozhodující.

Senát konstatuje, že :

Z čl. 21(1) Nařízeni Komise (EC) č.874/2004 ze dne 28.4.2004 (dále jen „Nařízení“)a čl. B11(d) (1) Pravidel ADR vyplývá, že v řízení proti žalované straně je možné vyhovět žalobními návrhu, pokud jsou slněny následující podmínky, a to

- doménové jméno je identické nebo zaměnitelně podobné se jménem, k němuž vnitrostátní právo členského státu a/ nebo komunitární právo přiznává nebo zakotvuje právo a buď

- doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu nebo

- doménové jméno bylo zaregistrováno či je užíváno v nedobré (zlé) víře.
Současně nesmí být splněna některá z podmínek v čl. 21, odst. 2, písm. a – c) Nařízení. Nedobrá (zlá) víra je blíže demonstrativně uvedena v čl. 21, odst. 3) Nařízení.

2. Totožnost nebo zaměnitelná podobnost s označením, k němuž je uznáno nebo zakotveno právo vnitrostátním nebo komunitárním právem

Doménové jméno „verdicapital“ je zaměnitelně podobné s obchodní firmou „Verdi Capital s.r.o.“. Pouhé spojení dvou samostatných slov do jednoho nemůže dostatečně odlišit toto doménové jméno od obchodní firmy žalující strany.

Straně žalující svědčí prioritní práva k obchodní firmě, kterou zaregistrovala a podniká pod ní od 18.3.2011. Obchodní firma je chráněna dle §§ 8 – 12 z. č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění (Obchodní zákoník).

Senát tedy konstatuje, že obchodní firma žalující strany a doménové jméno jsou zaměnitelně podobné dle Pravidel ADR čl. B(11) (d) (1) (i) a čl. 21, odst. 1 Nařízení.

3. Nedostatek oprávnění k doménovému jménu nebo oprávněného zájmu na doménovém jménu

Žalovaná strana neměla jakékoliv oprávnění ani oprávněný zájem k tomuto doménovému jménu, když nebyla držitelkou žádného registrovaného či neregistrovaného označení tohoto či podobného znění.

Žalovaná strana netvrdila, natož aby doložila, jakékoliv oprávnění či oprávněný zájem na doménovém jménu, když naopak výslovně uvedla, že jedinou motivací registrace doménového jména byla reakce na podnikání žalující strany. Jak výslovně konstatovala žalovaná strana, cílem registrace sporného doménového jména bylo poukázání na, dle jejího názoru, nekalosoutěžní jednání žalované strany.
Senát nepovažoval za nezbytné zabývat se meritorně otázkou tvrzeného nekalosoutěžního jednání, když i tvrzené (ale nedoložené) nekalosoutěžní jednání nemůže nahradit nedostatek oprávnění k doménovému jménu nebo oprávněného zájmu na něm. Z těchto důvodů konstatuje Senát, že v souladu s Pravidly ADR čl. B (11) (d) (1) (ii) a Nařízení čl. 21, odst. 1 a), bylo doménové jméno zaregistrováno bez oprávnění k němu, či bez oprávněného zájmu na něm.

4. Registrace doménového jména nebo jeho užívání v nedobré (zlé) víře

Senát sice považuje podmínky pro vyhovění žalobnímu návrhu s ohledem na splnění podmínky dle ad 3) za splněné, ale přesto považuje za vhodné se zabývat i existencí tohoto důvodu. Žalovaná strana uváděla, že smyslem registrace je v podstatě poukázat na nekalosoutěžní jednání žalující strany vlastní prezentací pod tímto doménovým jménem. Totéž má platit i pro další užívání tohoto doménového jména.

Žalovaná strana tedy neprovádí legitimní, nekomerční, nebo spravedlivé využití doménového jména, když doménové jméno bylo zaregistrováno žalovanou primárně za účelem poukázání na tvrzené protiprávní profesní aktivity žalující strany a svým tvrzením o nekalosoutěžním jednání žalující strany tuto zlou víru nemůže ospravedlnit.

Žalovaná strana neuvádí jakékoliv oprávněné legitimní důvody, které by mohly ospravedlnit registraci této domény v její prospěchu a její další užívání.

Pokud žalovaná strana tvrdí, že se žalující strana měla dopustit nekalosoutěžního jednání, je na ní, aby toto v řádném řízení prokázala, resp. podnikla proti tomuto jednání příslušné právní kroky, ale Senát se nemůže ztotožnit s tím, že legitimní obranou proti tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání je výše uvedená registrace doménového jména, ke kterému nemá žalovaná strana jakékoliv oprávnění s tím, že navíc pod tímto označením zveřejňuje svá tvrzení proti straně žalující. To nemůže být dle názoru Senátu důvodem ospravedlňujícím předmětnou registraci sporného jména.

5. Způsobilost pro registraci

Žalující strana splňuje základní kritéria pro registraci dle čl. 4(2) b Nařízení EC 733/2002.

6. Závěr

Za této situace tak Senát dopěl k názoru, že žalobní návrh je po právu a vyhověl mu v plném rozsahu, když za možnou nápravu závadného stavu považuje právě převod sporného doménového jména na stranu žalující.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát rozhodl o převodu doménového jména verdicapital.eu na Žalující stranu.

PANELISTS

Name	**Otakar Svorcik**

DATE OF PANEL DECISION 2012-04-25

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name “verdicapital.eu”

II. Country of the Complainant : The Czech Republic, country of the Respondent: The Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 20.4.2011.

IV. Rights relied on by the Complainant “Art. 21(1) Regulation (EC) No. 874/2004) on which the Panel based its decision: The rights to a company name based on Sections 8 – 12 of the Commercial Code of the Czech Republic No. 513/1991 Col. in current wording.

V. Response submitted: Yes, the Respondent contested the claims of the Complainant.

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No. 874/2004):

1. Why the Complainant considers the Respondent to lack the rights and legitimate interests: The Respondent was not authorized by the Complainant to use the designation “verdicapital”. The Respondent uses this designation solely for referring to the alleged unfair competition behaviour of the Complainant, but does not intend to make a legitimate and noncommercial or fair use of the domain name.

2. Rights and legitimate interests the Respondent claims to have: None.

3. Does the Panel consider the Respondent to have no rights or legitimate interests? Yes.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21(3) Regulation (EC) No. 874/2004):

1. Why the Complainant considers the Respondent to have registered or used the domain name in bad faith?
The Respondent has registered the domain name with no intention to use it for its legitimate entrepreneurial activity, but to harm business activity of the Complainant by referring to alleged unfair competition of the Complainant.

2. How the Respondent rebuts the statement of the Complainant: The Respondent stated that the registration of the disputed domain was made solely for the purpose to refer under this domain to the alleged unfair competition behaviour of the Complainant.

3. Does the Panel consider the Respondent to have registered or used the domain name in bad faith?
Yes, the purpose of the registration and subsequent use of the domain name clearly represent a bad faith which cannot be justified by alleged unfair competition of the Complainant.

IX. Other substantial facts that the Panel considers relevant: None.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complainant.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None.