

Decision for dispute CAC-ADREU-006926

Case number	CAC-ADREU-006926
Time of filing	2015-06-01 11:50:57
Domain names	plasson.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	PLASSON LTD.
--------------	--------------

Respondent

Name	PLASSON Praha s.r.o.
------	----------------------

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

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

FACTUAL BACKGROUND

PLASSON Ltd (se sídlem v Izraeli) jako žalobce č. 1 a PLASSON GmbH (se sídlem ve Spolkové republice Německo) jako žalobce č. 2 požadují, aby doménové jméno PLASSON.EU bylo převedeno na žalobce č. 2, společnost Plasson GmbH.

A. COMPLAINANT

Žalobce č. 1 je vlastníkem starší ochranné známky Společenství „PLASSON“ č. 4954681 a starší obchodní firmy „PLASSON Ltd.“. Žalobce č. 2 je jako dceřiná společnost žalobce č. 1 vlastníkem starší obchodní firmy PLASSON GmbH. Žalobce a jeho dceřiné společnosti jsou dále vlastníky doménových jmen `plasson.com.au`, `plasson.fr`, `plasson.de`, `plasson.it`, `plasson.pl`, `plasson.es` a `plasson.co.uk`. Žalovaný si zapsal doménové jméno `plasson.eu` bez právního důvodu ve zlé víře ze spekulativních důvodů a s cílem parazitovat na dobrém jméně žalobců, jejich výrobků „PLASSON“ a ochranných známek. Zároveň je předmětné doménové jméno žalovaným užíváno ve zlé víře s cílem uvádět spotřebitele v omyl.

Jediný jednatel a společník žalovaného působil před založením žalovaného ve společnosti, která distribuuje originální výrobky „PLASSON“ žalobců, a před založením žalovaného se tak seznámil s výrobním programem žalobců, jejich distribuční sítí, obchodními firmami, ochrannými známkami a označeními užívanými žalobci v obchodním styku. Následně založil žalovaného a bez souhlasu žalobce záměrně zvolil obchodní firmu této společnosti tak, aby tato obchodní firma obsahovala jako dominantní prvek slovní označení „PLASSON“, které je identické s obchodní firmou žalobce, jeho ochrannými známkami a označeními užívanými žalobcem v obchodním styku. Rovněž se podílel na založení společnosti PLASSON Czech s.r.o., jejímž se stal následně jediným společníkem a jednatelem. Tato společnost rovněž bez souhlasu žalobce užívá jako dominantní prvek své obchodní firmy slovní prvek „PLASSON“. Tato společnost bez souhlasu žalobce podala přihlášky národních ochranných známek „PLASSON“ č. 257274 a č. 262748, které byly sice původně Úřadem průmyslového vlastnictví zapsány, nicméně byly následně prohlášeny za neplatné z důvodu zlé víry přihlašovatele.

Žalovaný si následně zaregistroval dne 28. 8. 2006 bez souhlasu žalobce č. 1 doménu `plasson.eu`. Jednatel žalovaného

rovněž dne 21. 12. 2001 zaregistroval bez souhlasu žalobce doménu plasson.cz. Obě tyto domény jsou tvořeny výhradně slovním prvkem „PLASSON“, který tvoří obchodní firmu žalobců a je chráněn jako ochranná známka Společenství žalobce č. 1.

Zároveň žalovaný na výše uvedených doménách umístil internetové stránky, na kterých neoprávněně užívá označení „PLASSON“ ve slovní i kombinované podobě zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce č. 1 „PLASSON“ a obchodní firmou žalobců.

Žalobci se domnívají, že výše popsaná jednání svědčí jednoznačně o tom, že doména plasson.eu byla žalovaným zapsána ve zlé víře bez právního důvodu a je žalovaným užívána ve zlé víře.

Pokud jde o obchodní firmu žalovaného, jakož i doménové jméno plasson.cz, žalobci pro úplnost uvádějí, že u Městského soudu v Praze podal žalobce č. 1 žalobu, kterou se mj. domáhá změny obchodní firmy žalovaného a zrušení doménového jména plasson.cz. Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhá rovněž změny obchodní firmy společnosti PLASSON Czech s.r.o.

Česká republika je signatářem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, přičemž tato úmluva má v souladu s čl. 10 Ústavy přednost před zákonem (vyhl. č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985). Podle čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví je „obchodní jméno chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zdali je, či není částí tovární nebo obchodní známky.“

Ochranu obchodní firmě poskytuje občanský zákoník v ustanovení § 423 odst. 2. To stanoví, že „ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.“

Ve vztahu k zahraničním osobám občanský zákoník v ustanovení § 2974 uvádí, že „Českým osobám jsou, pokud se jedná o ochranu proti nekalé soutěži, postaveny na roveň zahraniční osoby, které se v České republice účastní hospodářské soutěže. Jinak mohou zahraniční osoby požadovat ochranu podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv, a není-li jich, na základě vzájemnosti.“

Z výše uvedeného vyplývá, že žalobce se může domáhat ochrany své obchodní firmy PLASSON Ltd. dle ustanovení občanského zákoníku, ale i přímo na základě Pařížské úmluvy.

Žalobci jsou tak jako vlastníci starších obchodních firem oprávněni vyloučit každý jiný subjekt z užívání totožného nebo podobného označení, ať již jde o firmu jiného podnikatele nebo zvláštní označení užívaná při podnikatelské činnosti, včetně doménového jména. Občanský zákoník ve výše citovaném ustanovení § 423 odst. 2 stanoví, že práva na ochranu obchodní firmy náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé.

Vlastník obchodní firmy, který ji po právu použil jako první, se může domáhat kromě zákazu užívání totožné obchodní firmy třetí osobou též užívání silných prvků firemního kmene, které jsou pro označení oprávněného příznačné nebo zneužití těchto prvků.

V daném případě starší práva k obchodní firmě „PLASSON“ náleží žalobcům, neboť společnost žalobce č. 1 působí pod obchodní firmou PLASSON LTD. od roku 2000, přičemž výrobky „PLASSON“ byly do ČR dodávány prostřednictvím žalobce č. 2 již od roku 1990. Skupina PLASSON působí v ČR již od roku 1990 rovněž prostřednictvím rakouského distributora společnosti Friedrich Ebner GmbH a prostřednictvím německé dceřiné společnosti Plasson GmbH, kteří výrobky žalobce na český trh dodávají. Výrobky žalobců jsou v ČR dlouhodobě nabízeny rovněž společností Fastra s.r.o.

Výrobky a služby stejného druhu jsou nabízeny i žalovaným, který je propaguje mj. na svých internetových stránkách umístěných na doméně www.plasson.eu a www.plasson.cz, respektive na internetových stránkách <http://plasson.webnode.cz/onas/>, na které jsou tyto domény přesměrovány. Žalovaný tak nabízí stavební práce zahrnující kanalizace, vodovody, plynovody a přípojky, včetně dodání materiálu a žalovaný a žalobci tak působí na trhu v ČR a nabízejí

výrobky stejného druhu. V souladu s výše citovanými ustanoveními § 423 odst. 2 občanského zákoníku a čl. 8 Pařížské úmluvy se tak žalobci mohou domáhat na základě svých obchodních firem „PLASSON Ltd.“ a „PLASSON GmbH“, aby se žalovaný zdržel v obchodním styku užívání totožného označení, tj. označení „PLASSON“.

Právo k obchodním firmám žalobců je tak právem, na základě kterého se žalobci mohou domáhat v souladu s ustanovením článku 21 odst. 1 nařízení Rady ES č. 874/2004 zrušení doménového jména plasson.eu, neboť toto doménové jméno je identické s obchodní firmou žalobce „PLASSON Ltd.“, přičemž starší práva k tomuto označení patří žalobcům. Zápis předmětné domény žalovaným je tak porušením starších práv žalobců k obchodní firmě a žalobci se tak mohou dle 21 odst. 1 písm. a) nařízení Rady ES č. 874/2004 domáhat odebrání předmětné domény žalovanému.

Žalobce č. 1 je rovněž vlastníkem ochranné známky Společenství „PLASSON“ č. 4954681, která je ve vztahu k napadenému doménovému jménu plasson.eu starší ochrannou známkou s právem přednosti ze dne 13. 3. 2006, přičemž tato ochranná známka je chráněna pro výrobky, které jsou totožné a podobné s výrobky a službami nabízenými žalovaným na předmětné doméně.

Jako majitel ochranné známky Společenství je žalobce v souladu s ustanovením čl. 9 písm. b) nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství mj. „oprávněn třetí osobě zakázat v obchodním styku užívání 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.“ Dle ustanovení čl. 14 citovaného nařízení jsou „Účinky ochranné známky Společenství upraveny výlučně tímto nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky“. Z výše uvedeného důvodu se otázka, zda dochází k porušení práv k předmětné ochranné známce, bude řídit i zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, respektive zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Z internetových stránek žalovaného vyplývá, že žalovaný nabízí mj. kanalizace a přípojky PVC, KT, vodovody a přípojky PE, LT, OC, plynovody a přípojky STL a NTL PE, OC, a že firma žalovaného se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí kanalizace, vodovody, plynovody, přípojky, přípojkové pilíře (RIS) a komunikace.

Ochranná známka „PLASSON“ č. 4954681 žalobce je chráněna pro výrobky ve třídách 11, 17 a 21 včetně „rozvodů vody a zařízení na dodávku vody“ ve třídě 11 „Plastické potrubní armatury; těsnicí, výplňové a izolační materiály; plastové ventily a plastové příslušenství na trubky; spojky z plastových materiálů na plastové vodovodní trubky; ohebné trubky nekovové; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží“. Všechny výše uvedené výrobky chráněné ochrannou známkou Společenství žalobce jsou používány pro výstavbu inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, plynovodů, přípojek, přípojkových pilířů (RIS) a komunikací, tj. pro služby nabízené žalovaným.

V daném případě žalovaný bez souhlasu žalobce užívá označení „PLASSON“ identické s ochrannou známkou žalobce mj. jako svou doménu plasson.eu, na které jsou umístěny internetové stránky žalovaného, přičemž toto označení je žalovaným užíváno pro propagaci výrobků a služeb identických s výrobky chráněnými pro předmětnou ochrannou známku žalobce č. 1.

Výše popsané jednání žalovaného tak porušuje právo žalobce č. 1 uvedené v čl. 9 písm. b) nařízení Rady ES č. 207/2009 ochrannou známkou v obchodním styku výlučně užívat pro výrobky a služby chráněné touto ochrannou známkou a zároveň omezuje vlastníka v jeho výlučném právu užívat svou ochrannou známku jako doménového jména. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, se tak žalobce může domáhat odstranění zásahu do jeho práv k ochranné známce. Zápis předmětné domény žalovaným je tak porušením starších práv žalobce k ochranné známce Společenství a žalobce č. 1 se tak může dle 21 odst. 1 písm. a) nařízení Rady ES č. 874/2004 domáhat odebrání předmětné domény.

Žalovaný jednal při podání žádosti o zápis domény plasson.eu ve zlém víře ze spekulativních důvodů a s cílem parazitovat na dobrém jménu žalobců a jejich výrobků „PLASSON“. Jednatel žalovaného pan Richard Králík působil před založením žalovaného ve společnosti Fastra s.r.o., která distribuovala výrobky žalobce „PLASSON“ v ČR, a to jako počítačový expert pro zpracování katalogu, vytvoření www stránek, zpracování podkladů pro tisk apod. V rámci této činnosti připravoval uvedení

výrobků „PLASSON“ žalobce na trh.

Pan Králík se tak ve společnosti Fastra s.r.o. podrobně seznámil s výrobky „PLASSON“ žalobců, jejich ochrannými známkami a obchodními plány v ČR, čehož následně zneužil při založení žalovaného a registraci doménového jména plasson.eu. Pan Richard Králík zároveň zaregistroval domény plasson.cz a plasson.sk, zaměnitelné s ochrannou známkou Společenství „PLASSON“ žalobce č. 1 a obchodními firmami žalobců.

Žalovaný následně umístil na výše uvedené domény plasson.eu a plasson.cz internetové stránky propagující služby žalovaného, přičemž v nadpisu uvedeném na těchto internetových stránkách se žalovaný záměrně označuje zavádějícím způsobem jako „Stavební firma PLASSON“. Žalovaný přitom používal nejen slovní označení „PLASSON“, ale zároveň na svých stránkách užíval i označení „PLASSON“ v grafickém provedení, které záměrně kopíruje označení užívané žalobci pro propagaci jejich společností a označování jejich výrobků. Krátce před podáním žaloby žalovaný odstranil obsah jak z domény plasson.eu, tak i z domény plasson.cz, nicméně skutečnost, že výše uvedený obsah byl na předemětných doménách umístěn, lze prokázat kopiemi získanými z internetového archivu web.archive.org.

Z výše popsaných skutečností vyplývá, že žalovaný jednal při podání přihlášky předmětné domény ve zlém víře a tuto doménu užívá tak, aby ve spotřebitelích vyvolával dojem, že žalovaný a žalobci jsou ekonomicky propojeni. Žalovaný název předmětné domény, jakož ani svou obchodní firmu, nezvolil náhodou, neboť zakladatel žalovaného a její jediný jednatel pracoval pro distributora výrobků „PLASSON“ žalobců. Jednatel žalovaného tak měl v době vzniku žalovaného i v době podání přihlášky doménového jména plasson.eu detailní informace o výrobním programu žalobců, i o označeních a ochranných známkách „PLASSON“ užívaných žalobci. Žalovaný, stejně jako doménové jméno plasson.eu, tak byl zapsán z čistě spekulativních důvodů s cílem parazitovat na dobrém jménu žalobců a jejich výrobků.

O spekulativním záměru žalovaného svědčí i dopis právního zástupce žalovaného ze dne 14. března 2006, ve kterém právní zástupce žalovaného uvádí, že „za převod dvou ochranných známek „PLASSON“ zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, převod doménových jmen www.plasson.eu, www.plasson.cz a www.plasson.sk a změnu obchodní firmy společnosti Plasson Praha s.r.o. a Plasson Czech s.r.o. požaduje finanční vyrovnání ve výši 53500 €“. Žalovaný přitom měl v roce 2006 výsledek hospodaření před zdaněním 32000 Kč a společnost Plasson Czech s.r.o. 7000 Kč, z čehož vyplývá, že požadavek na zaplacení 53500 € za změnu obchodních firem těchto společností a převod doménových jmen ani vzdáleně neodpovídá reálné hodnotě takovéto transakce.

Spekulativní záměry žalovaného pak vyplývají i z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení národních ochranných známek „PLASSON“ č. 257274 a č. 262748 za neplatné. Tyto ochranné známky byly sice zapsány společností PLASSON Czech s.r.o., tj. společností odlišnou od žalovaného, nicméně jediným jednatelem této společnosti a jejím jediným společníkem je pan Richard Králík, který je rovněž jediným jednatelem a jediným společníkem žalovaného. S ohledem na výše uvedenou skutečnost je možno shledat, že zlá víra společnosti PLASSON Czech s.r.o. při podání přihlášek výše uvedených ochranných známek svědčí rovněž o spekulativních záměrech a zlém víře žalovaného při podání přihlášky doménového jména plasson.eu.

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že předmětné doménové jméno plasson.eu bylo zapsáno a je užíváno ve zlém víře. Žalobci se tak v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. b) nařízení Rady ES č. 874/2004 mohou domáhat odebrání předmětné domény.

V nestandardní komunikaci ze dne 21. 5. 2015 pak žalobci reagovali na vyjádření žalovaného. Odmítli argument žalovaného, že by jim nenáležela v ČR ochrana obchodní firmy, či že je vůči žalovanému ochranná známka Společenství č. 4954681 neúčinná. Uvedli dále, že žalobce je výrobcem plastových dílů pro potrubí k vedení vody, plynu, průmyslových kapalin, odpadních vod a důlního potrubí. Žalovaný přitom působí ve stejném oboru jako žalobce, když tato skutečnost vyplývá z internetových stránek www.plasson.cz žalovaného, kde je uvedeno, že žalovaný nabízí mj. kanalizace a přípojky PVC, KT, vodovody a přípojky PE, LT, OC, plynovody a přípojky STL a NTL PE, OC a výslovně uvádí, že „naše stavební firma se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí kanalizace, vodovody, plynovody, přípojky, přípojkové pilíře (RIS) a komunikace“.

Pokud jde o zlou víru žalovaného, žalobci upozornili, že přihláška předmětné domény byla podána společností PLASSON

Czech dne 9. 12. 2005 v tzv. „sunrise period“, a to na základě národních ochranných známek „PLASSON“ č. 184198 a č. 185541, které byly Úřadem průmyslového vlastnictví již prohlášeny pravomocně za neplatné. Předmětná doména nemůže být užívána v dobré víře, neboť ochranné známky „PLASSON“, na základě nichž byla tato doména přihlášená, byly prohlášeny za neplatné pro zlou víru jejich přihlašovatele. Protože byly předmětné ochranné známky prohlášeny za neplatné ex tunc, nemohl vzniknout ani právní nárok na zápis této domény.

B. RESPONDENT

Žalovaný odkázal na čl. 21 nařízení (ES) č. 874/2004, který stanoví případy, v nichž je možné napadnout registrované doménové jméno TLD .eu, když těmito důvody je zejména shodnost či zaměnitelnost doménového jména s právy uznanými nebo založenými národním či komunitárním právem, a dále buď registrace doménového jména, aniž by na její registraci měl držitel legitimní zájem, nebo registrace či užívání doménového jména ve zlé víře. Žalobce však neprokázal naplnění ani jedné z výše uvedených podmínek žalovaným, a doménové jméno plasson.eu bylo žalovaným registrováno i užíváno v dobré víře a žalovaný zároveň měl a má na registraci doménového jména oprávněný zájem.

Žalovaný je českou právnickou osobou, která byla s názvem PLASSON Praha s.r.o založena v roce 2004, a která se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti stavebnictví, údržby a zahradních prací. Rovněž doména plasson.cz držaná žalovaným byla registrována již v roce 2001, doménové jméno plasson.eu bylo pak registrováno roku 2006.

Dle § 423 odst. 2 občanského zákoníku náleží právo k obchodní firmě tomu, kdo ji použil poprvé. Působnost českého občanského zákoníku se primárně vztahuje na právní poměry na území České republiky, na osoby na tomto území se zdržující a na poměry, o nichž tak bylo sjednáno. Právo k obchodní firmě žalovaného tak bezpochyby vzniklo.

Pařížská úmluva, dle které je obchodní jméno chráněno ve všech unijních zemích, aniž by je bylo třeba zapisovat či přihlašovat, nestanoví rozsah ochrany obchodní firmy v jednotlivých unijních zemích. Vzhledem k počtu zapisovaných právnických osob a neexistenci jejich centrálního registru pro unijní země nelze požadovat, aby všechny zapisované osoby ověřovaly dostupnost obchodní firmy ve všech unijních zemích. Pařížskou úmluvu je tak nutno vykládat tak, že „ochrana obchodní firmy“ znamená nerušenou možnost jejího užívání na území unijních zemí, aniž by v tom bylo obchodní společnosti bráněno ze strany místních subjektů. Opačný výklad by byl v rozporu se zásadou materiální publicity vyjádřenou v § 8 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Ani § 2974 občanského zákoníku nezakládá výhradní právo žalobce k užívání slova PLASSON, neboť se netýká práv na označení, ale nekalé soutěže.

Právo přednosti k ochranné známce Společenství č. 4954681, což je jediná ochranná známka žalobce platná na území České republiky, připadá na datum 13. 3. 2006, tedy až dva roky po založení žalovaného a vzniku jeho práva k obchodní firmě. Ochranná známka č. 4954681 žalobce je tedy vůči žalovanému neúčinná. Dle § 10 odst. (1) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách není vlastníkem ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich obchodní firmu, pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Obchodní firma žalovaného vznikla ještě před podáním přihlášky ochranné známky žalobce a známkoprávní ochrany tak ochranná známka žalobce vzhledem k žalovanému nepoživá. Není-li však oprávněn zakázat užívání obchodní firmy vlastníkem ochranné známky, tím spíš to není oprávněn udělat vlastníkem nezapsaného označení.

Jestliže žalobce nemůže zakázat žalovanému užívání označení pro jeho obchodní firmu v obchodním styku, nejedná se o nekalou soutěž, neboť je třeba registraci a užívání doménového jména plasson.eu považovat za výkon práva k obchodní firmě.

Žalobce i žalovaný jsou uživateli nezapsaného označení, v případě žalovaného jde o více než desetileté užívání. I pokud by se žalobci podařilo prokázat dřívější užívání označení na území České republiky na tomtéž relevantním trhu, což neprokázal, z ustálené judikatury vyplývá, že pokud dva subjekty užívají shodnou či podobnou ochrannou známku v obchodním styku, vlastníkem starší ochranné známky se nemůže dovolat její neplatnosti, pokud její užívání dlouhodobě strpěl (např. rozsudek Nejvyššího soudu 23 Cdo 4948/2010). Tato praxe vyplývá ze zásady právní jistoty a z § 12 odst. (1) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Žalovaný považuje situaci užívání nezapsaných označení za analogickou a je tedy toho názoru, že

žalobce nemůže, vzhledem k dlouhodobé koexistenci obou subjektů, po deseti letech užívání označení žalovaným, a to v dobré víře, jeho užívání zakázat.

Žalovaný se nemohl dopustit vůči žalobci nekalé soutěže, protože registrace a užívání doménového jména plasson.eu je výkonem jeho práv k obchodní firmě, která řádně vznikla na území České republiky, což bylo potvrzeno bezproblémovým zápisem jeho obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Žalovaný se ovšem rovněž nemohl dopustit nekalé soutěže vůči žalobci i z toho důvodu, že se nepohybují na shodném relevantním trhu.

Dle seznamu výrobků a služeb ochranné známky „PLASSON“ č. 4954681 a tvrzení žalobce se žalobce věnuje výrobě následujícího: (11) Nádržky splachovače na WC; rozvod vody a zařízení na dodávku vody, včetně rozvodů vody a zařízení na dodávku vody pro živočišnou výrobu; přístroje pro dodávky vody a sanitární účely; nádržky splachovače; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; zavlažovací stroje pro zemědělské účely; armatury pro vodovodní zařízení; sprchové růžice, (17) Plastické potrubní armatury; těsnicí, výplňové a izolační materiály; plastové ventily a plastové příslušenství na trubky; spojky z plastových materiálů na plastové vodovodní trubky; ohebné trubky nekovové; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží, (21) Zařízení pro drůbež, jmenovitě napajedla; truhly, krabice, bedny na drůbež, nádoby na vodu pro drůbež, vany, tácy, rozstřikovače vody, splachovací systémy; systémy na krmení zvířat; krmicí systémy pro drůbež; rozstřikovače, kropicí zařízení; všechno výše uvedené zboží z plastu.

Okruh žalobcem vyráběných produktů je velmi úzký a vysoce specializovaný. Zákazníky žalobce tak budou zejména velké průmyslové společnosti či úzce specializované podniky v dané oblasti.

Žalovaný naproti tomu zajišťuje výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, dopravních komunikací, chodníků, parkovišť apod. Tomu odpovídá i seznam činností uvedený v obchodním rejstříku žalovaného a nabídka služeb uvedená na webové prezentaci na doméně plasson.eu. Činnost žalovaného spočívá v poskytování služeb a nikoliv ve výrobě a prodeji výrobků.

Žalovaný užívá označení „PLASSON“ pro zcela jinou oblast podnikání než žalobce, a to zejména pro oblast služeb ve stavebnictví a údržby. Žalovaný rovněž poskytuje zahradní práce jako kácení, prořezávání, štěpování, sekání trávy, zemní a přípravné práce jako výkopy, odvozy, demolice, vyklízení.

K prokázání konkurenčního vztahu mezi žalobcem a žalovaným nestačí pouhé doložení toho, že oba soutěžitelé provozují svou činnost na českém trhu, ale je nezbytné, aby byli soutěžiteli na tomtéž relevantním trhu. Relevantní trh žalobce je vzhledem k odlišnému zaměření zcela jiný než relevantní trh žalovaného a nemohou tedy být konkurenty. Žalobce cílí svou nabídku směrem ke spotřebitelům poptávajícím výrobky, jež chrání ochranné známky žalobce. Žalovaný nabízí spotřebitelům služby v oblasti stavebnictví, zahradních prací, vyklízení, odvozů, demolice atp. Vzhledem k tomu, že žalobce a žalovaný se nestřetávají na témž relevantním trhu, nesoutěží mezi sebou o zájem spotřebitelů. Z toho důvodu jednání žalovaného není způsobilé přivodit žalobci újmu a tak naplnit generální klauzuli nekalé soutěže dle § 2976 odst. (1) občanského zákoníku.

Žalovaný jako uživatel nezapsaného označení PLASSON a vlastník obchodní firmy PLASSON Praha s.r.o. tak měl na registraci a má na užívání doménového jména plasson.eu nepochybně legitimní zájem.

Dle § 7 občanského zákoníku se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Žalovaný přítom na své dobré víře při registraci i užívání domény plasson.eu trvá, a to zejména proto, že mu svědčí práva k označení PLASSON, jak bylo uvedeno výše.

Pokud jde o pana Richarda Králíka, jednatele žalovaného, ten do společnosti žalovaného přistoupil až po jejím založení a na samotném založení se nepodílel.

Pokud se žalobce zabývá společností PLASSON Czech s.r.o., její jednání nijak nesouvisí s předmětem žaloby a společnost PLASSON Czech s.r.o. je subjektem odlišným od žalovaného, který byl navíc založen jinou osobou než Richardem Králíkem.

Zlou víru žalovaného nelze dovozovat ze skutečnosti, že jednatel žalovaného, Richard Králík, dříve pracoval pro společnost Fastra s.r.o., která distribuovala do České republiky výrobky žalobce a mohl se tak s nimi detailně seznámit, stejně jako s

dalšími obchodními plány žalobce. Richard Králík nikdy nebyl zaměstnancem společnosti Fastra s.r.o., pouze s touto firmou jednorázově krátce spolupracoval jako externí grafik. Je velmi nepravděpodobné, že by se z takové pozice mohl podrobně seznámit s výrobky žalobce a jeho obchodními plány v České republice.

Doména plasson.cz byla navíc registrována již v roce 2001, tedy ještě před tím, než ke krátkodobé spolupráci Richarda Králíka se společností Fastra s.r.o. došlo a rovněž před registrací ochranné známky „PLASSON“ žalobce.

Žalovaný byl kontaktován žalobcem, aby na něj převedl doménové jméno a změnil svou obchodní firmu. Žalovaný je oprávněn za takový závazek požadovat peněžité protiplnění, které nahradí újmu spojenou se změnou obchodní firmy a doménových jmen. Žalovaný disponuje v takovém jednání volností stanovit výši protiplnění dle svého uvážení. Žalovaný při stanovení výše protiplnění vzal v úvahu ztrátu šance působení na trhu pod zvoleným názvem a ohodnotil také své náklady, které jsou spojené se změnou obchodní firmy, tj. změnu propagačních materiálů, změny spojené s odběrateli služeb, registrace nových domén, tvorbu nové webové prezentace a v neposlední řadě velkou časovou náročnost takového procesu. Žalovaný určil výši protiplnění, žalobce měl naopak právo takovou dohodu nepřijmout. Z toho nicméně nelze dovozovat spekulativní úmysly při registraci domény plasson.eu, jak činí žalobce.

Důkazem, že doménové jméno plasson.eu nebylo registrováno ze spekulativních důvodů, je i skutečnost, že žalovaný dlouhodobě provozuje činnosti zapsané v obchodním rejstříku, jež jsou inzerovány na webové prezentaci pod doménou plasson.eu.

Žalovaný odmítá i tvrzení, že měl klamat veřejnost tím, že jeho webová prezentace byla v minulosti podobná prezentaci žalobce. Ani v takovém případě by se však nejednalo o klamavé jednání, neboť se žalobce a žalovaný nepohybují na společném relevantním trhu.

Žalobce tak neprokázal podmínky nezbytné pro rozhodnutí o převodu doménového jména plasson.eu.

DISCUSSION AND FINDINGS

V souladu s ustanovením článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 21(1) Nařízení Komise (ES) 874/2004 lze v ADR řízení vedeném proti žalované straně, která je držitelem registrace doménového jména, žalobnímu návrhu vyhovět za předpokladu, že

- 1) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; a buď
 - 2) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo
 - 3) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.
- Vzhledem k uvedenému lze nárok žalující strany považovat za oprávněný v případě kumulativního splnění podmínky ad 1) a nejméně jedné z podmínek ad 2) a ad 3).

1) DOMÉNOVÉ JMÉNO JE IDENTICKÉ NEBO ZAMĚNITELNÉ S OZNAČENÍM, K NĚMUŽ VNITROSTÁTNÍ PRÁVO ČLENSKÉHO STÁTU A NEBO KOMUNITÁRNÍ PRÁVO UZNÁVÁ NEBO ZAKOTVUJE PRÁVO

Senát se v prvé řadě zabýval tím, zda je doménové jméno PLASSON.EU identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo. S přihlédnutím k článku 21(1) a článku 10(1) Nařízení Komise (ES) 874/2004 může být takovým právem mezi jinými i právo k registrované ochranné známce Společenství, jakož i obchodní jméno (v terminologii užívané českým právním řádem firma), jichž se v tomto řízení dovolávají žalobci.

Žalobce č. 1 prokázal, že od roku 2000 má obchodní jméno obsahující označení „PLASSON“. Žalobce č. 2 pak prokázal, že jeho obchodní jméno (firma) obsahuje označení „PLASSON“, od 22. 4. 2003 s dovětkem „Kunststoffprodukte Vertriebs-GmbH“ a od 10. 2. 2005 pak s dovětkem „GmbH“.

Žalobce. č. 1 dále prokázal, že je majitelem zapsané slovní ochranné známky Společenství č. 4954681 „PLASSON“ s datem

podání přihlášky 13. 3. 2006, která je zapsána pro třídy výrobků a služeb 11, 17 a 21 a s právem přednosti od roku 1970 (Velká Británie, Irsko), 1971 (Rakousko, Dánsko, Švédsko), 1972 (Benelux, Itálie), 1973 (Německo, Řecko), 1990 (Španělsko) a 2000 (Francie).

Žalovaný naproti tomu prokázal, že má od roku 2004 má obchodní firmu obsahující označení „PLASSON“ s dovětkem „Praha s.r.o.“

Žalobci i žalovaný konečně prokázali, že označení „PLASSON“ užívají v obchodním styku.

Není pochyb o tom, že doménové jméno PLASSON.EU obsahuje označení PLASSON, které tvoří dominantní a distinktivní část obchodní firmy žalobců i žalovaného, když je třeba odhlédnout od dovětek obsahujících identifikaci právní formy nebo místa sídla, a dokonce jedinou část ochranné známky žalobce č. 1. Doménové jméno PLASSON je tak identické s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a Komunitární právo uznává práva.

Doménové jméno PLASSON.EU žalovaný získal dne 28. 8. 2006. Oba žalobci přitom užívají označení PLASSON jako součást své obchodní firmy od r. 2000, resp. 2003, a žalobce č. 1 pak disponuje ochrannou známkou Společenství „PLASSON“ od 13. 3. 2006. Žalovaný pak užívá označení PLASSON jako součást své obchodní firmy od roku 2004.

Senát proto dospěl k závěru, že doménové jméno PLASSON je bez jakýchkoliv pochyb identické s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu (Spolková republika Německo v případě žalobce č. 2) a Komunitární právo (v případě ochranné známky Společenství náležející žalobci č. 1) uznává právo předvídané Nařízením Komise (ES) 874/2004 a první z uvedených podmínek tak považuje za splněnou.

2) DOMÉNOVÉ JMÉNO BYLO ŽALOVANÝM ZAREGISTROVÁNO BEZ EXISTENCE PRÁVA K DOMÉNOVÉMU JMÉNU NEBO BEZ EXISTENCE OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU NA DOMÉNOVÉM JMÉNU

Senát se dále zabýval otázkou, zda doménové jméno bylo žalovaným zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu (článek 21(1)(a) Nařízení Komise (ES) 874/2004).

V řízení žalovaný prokázal, že má k označení „PLASSON“ práva z titulu obchodní firmy. Obchodní firma žalovaného byla zaregistrována až v roce 2004, tedy později než obchodní firma žalovaných. Ze žádného ustanovení Nařízení Komise (ES) 874/2004 ovšem nevyplývá, že by cílem Nařízení bylo zajistit, aby doménová jména za všech okolností náležela držitelům starších či dřívějších přednostních práv. Tento cíl byl akcentován pouze v období tzv. registrace po etapách (Sunrise registration), které ovšem skončilo 6. 4. 2006, zatímco doménové jméno PLASSON.EU bylo zaregistrováno až 28. 8. 2006. Jestliže tedy vedle sebe existují dvě přednostní práva k těmto označením, z Nařízení Komise (ES) 874/2004 nevyplývá, že by doménové jméno obsahující takové označení mělo náležet držiteli „staršího“ či „dřívějšího“ přednostního práva.

Žalobci i žalovaný mají přednostní práva k označení PLASSON, žalovaný si doménové jméno s tímto označením zaregistroval jako první (viz článek 2 Nařízení Komise (ES) 874/2004 se zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na radě“) a z ničeho nevyplývá možnost žalobců požadovat zvrácení tohoto stavu (k tomu viz rozhodnutí CAC 6328 <eyedoc.eu>).

Je přitom nerozhodné, že se žalobci v řízení před obecným soudem domáhají změny obchodní firmy, od které žalovaný odvozuje své právo k označení PLASSON, neboť v době vydání tohoto rozhodnutí toto právo žalovaného stále existuje a Senát nemá možnost jeho pravost přezkoumávat.

Senát proto dospěl k závěru, že žalovaný má ve smyslu článek 21(1)(a) Nařízení Komise (ES) 874/2004 práva k doménovému jménu z titulu své obchodní firmy a druhou z uvedených podmínek tak nepovažuje za splněnou.

3) DOMÉNOVÉ JMÉNO NEBYLO ZAREGISTROVÁNO NEBO NENÍ UŽÍVÁNO V DOBRÉ VÍŘE

Článek B11(f) Pravidel ADR a článek 21(3) Nařízení Komise (ES) 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou prokazovat existenci zlé víry žalovaného při registraci nebo užívání doménového jména.

Nedostatek dobré víry může být prokázán, pokud: (a) doménové jméno bylo zaregistrováno zejména pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli chráněného označení; nebo (b) bylo zaregistrováno s cílem zabránit držiteli chráněného označení vyjádřit toto jméno v odpovídajícím doménovém jménu, pokud (i) lze prokázat tento typ chování žadatele o registraci, nebo (ii) doménové jméno nebylo použito nejméně po dobu dvou let ode dne registrace, nebo (iii) za okolností, kdy v době zahájení ADR řízení držitel doménového jména vyjádřil svůj úmysl použít doménové jméno patřičným způsobem, ale během šesti měsíců po dni řízení tak neučinil; nebo (c) bylo doménové jméno zaregistrováno zejména za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele; nebo (d) bylo doménové jméno úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením nebo (e) je registrované doménové jméno osobním jménem, u nějž neexistuje prokazatelná vazba mezi držitelem doménového jména a registrovaným doménovým jménem.

Ze žádného z předložených důkazů nevyplývá, že by doménové jméno PLASSON.EU bylo zaregistrováno pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli chráněného označení. Zástupce žalovaného a společnosti PLASSON Czech s.r.o. sice skutečně dopisem ze 14. 3. 2006 oznámil právním zástupcům žalobců, že za převod ochranných známek, doménových jmen a změnu obchodní firmy žádá zaplatit 53.500 EUR, ze žádného z důkazů však nevyplývá, že by se jednalo o nevyžádané sdělení, naopak vše nasvědčuje tomu, že mezi žalobcem č. 1 a žalovaným probíhala jednání o možném vyřešení sporů týkajících se označení PLASSON a žalovaný sdělil žalobci č. 1 svou představu finanční kompenzace za opuštění užívání tohoto označení. Výše částky, kterou přitom požadoval, je pak irelevantní, neboť z ní nelze usuzovat na to, zda doménové jméno bylo zaregistrováno pro účely prodeje, ale pouze na to, na kolik si žalovaný doménové jméno (a ochranné známky a obchodní firmy) cení.

Z předložených důkazů ani nevyplývá, že by doménové jméno bylo zaregistrováno s cílem zabránit žalobcům vyjádřit toto jméno v odpovídajícím doménovém jménu, ani že by se žalovaný tímto způsobem běžně choval. Žalovaný doménové jméno běžně používal v obchodním styku, byť v současné době tak, že přesměrovává toto doménové jméno na jinou webovou adresu. Nelze přitom usuzovat ani na to, že doménové jméno bylo zaregistrováno za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele.

Senát se nicméně zabýval otázkou, zda doménové jméno nebylo užíváno s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením.

Z podání obou stran vyplývá, že jednatel a společník žalovaného předtím, než založil žalovaného (tvrzení žalovaného, že pan Richard Králík přistoupil do společnosti žalovaného až po jejím založení, je nepravdivé, neboť z úplného výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že pan Richard Králík je společníkem a jednatelem žalovaného od 1. 3. 2004, kdy také žalovaný byl zapsán do obchodního rejstříku), pracoval pro společnost, která v České republice obchodovala s výrobky žalobce č. 1. Je přitom nerozhodné, na jaké pozici jednatel a společník žalovaného působil. I kdyby působil pouze jako externí grafik, je pravděpodobné, že z titulu tohoto svého působení měl informace o existenci označení PLASSON. Protože se přitom nejedná o běžně užívané označení, je vysoce nepravděpodobné, že by si pro obchodní firmu své společnosti vybral toto označení pouhou náhodou. Senát je tak toho názoru, že pan Richard Králík si byl z titulu svého působení pro distributora výrobků PLASSON vědom existence označení PLASSON a toto označení nejprve použil jako obchodní firmu nové společnosti a posléze je zaregistroval jako doménové jméno PLASSON.EU. Je přitom nerozhodné, že činnost žalobců a žalovaného se ne zcela přesně shoduje a že žalobci a žalovaný pravděpodobně cílí na jiné skupiny zákazníků. Je vysoce pravděpodobné, že při své činnosti žalovaný používá jako součást svého plnění výrobky žalobců, případně výrobky jim konkurujících subjektů. Pokud tak uživatel internetu má zájem o výrobky žalobců, může se při nalezení internetové stránky pod doménovým jménem PLASSON.EU domnívat, že se jedná o internetovou stránku výrobce výrobků PLASSON, neboť činnost žalovaného má s účelem, ke kterému jsou výrobky žalobců určeny, jistě souvislost. Žalovaný tak má nepochybně obchodní prospěch z toho, jestliže uživatel internetu vstoupí na jeho internetovou stránku přilákan použitím označení PLASSON, neboť není vyloučeno, že si u žalovaného objedná poskytnuté žalovaným nabízených služeb, ať již s využitím výrobků žalobců nebo třetích osob.

Senát proto dospěl k závěru, že doménové jméno PLASSON.EU bylo ve smyslu článku 21(1)(b) Nařízení Komise (ES) 874/2004 zaregistrováno a je užíváno nikoliv v dobré víře, neboť bylo a je užíváno s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku žalovaného vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením, přičemž

tato pravděpodobnost vyvstává, pokud jde o produkt či službu na internetové stránce žalovaného – článek 21(3)(d) Nařízení Komise (ES) 874/2004. Třetí z uvedených podmínek tak Senát považuje za splněnou.

S ohledem na shora uvedené tak byly kumulativně splněny první a třetí podmínka článku 21(1) Nařízení Komise (ES) 874/2004, a Senát dospěl k závěru, že nárok uplatněný žalobci je po právu.

Jak vyplývá z článku 22(11) Nařízení Komise (ES) 874/2004, pokud je v případě řízení proti držiteli doménového jména zjištěno, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21, doménové jméno bude držiteli odebráno a bude převedeno na stranu žalující, pokud tato o doménové jméno zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení (ES) č. 733/2002. Žalobce č. 2 přitom uvedená kritéria jako právnická osoba se sídlem na území Společenství splňuje a o převod doménového jména ve svém podání zažádal.

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 PLASSON na Žalující stranu č. 2.

PANELISTS

Name	Petr Hostas
------	-------------

DATE OF PANEL DECISION 2015-06-01

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: PLASSON

II. Country of the Complainant No 1: Israel, country of the Complainant No 2: Germany, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 28 August 2006

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. word CTM, reg. No. 4954681, filed on 13 March 2006, registered on 25 December 2006 in respect of goods and services in classes 11, 17, 21

2. company name: PLASSON Ltd

3. company name: PLASSON GmbH

4. company name: PLASSON Praha s.r.o.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainants

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

1. Yes

2. Why: Company name of the Respondent

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

1. Yes

2. Why: The sole shareholder (and managing director) of the Respondent provided certain services to the distributor of the products of the Complainants before the establishing of the Respondent and was aware of the existence of the name "PLASSON" and the "PLASSON" products. The services offered to the third parties on the Respondent's website cover the "PLASSON" products or the competitive products. Therefore, the disputed domain name was registered and is being used in

bad faith as the domain name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the holder of a domain name website, by creating a likelihood of confusion with a name on which a right is recognised or established by national and/or Community law, such likelihood arising as to the product or service on the website of the holder of a domain name (Article 21(3)(d) of Regulation 874/2004).

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Respondent's right to the name PLASSON is not prior in comparison to the rights of the complainants. However according to the Regulation 874/2004 the .EU domain names were never meant to be allocated to the holder of the earliest prior right (except the Sunrise Period) and where there are two legitimate prior right holders within the EU, the owner of the oldest prior right does not take priority. The Panel finds that both Parties have legitimate prior rights, but the Respondent was first to register the disputed domain name.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complainant No 2.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes
