Decision for dispute CAC-ADREU-007085

Case number	**CAC-ADREU-007085**
Time of filing	**2016-02-08 13:40:33**
Domain names	**spyder-shop.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	**Creactive.cz studio s.r.o.**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

1 Rozhodci nejsou známa jiná probíhající nebo rozhodnutá řízení týkající se sporného doménového jména.

FACTUAL BACKGROUND

2 Sporným doménovým jménem je spyder-shop.eu. Sporné doménové jméno bylo registrováno 29. srpna 2013 a jeho držitel je od té doby identifikován jako Adam Kurzok, Creative.cz studio s.r.o.

3 Dne 12. listopadu 2015 byl zdejšímu rozhodčímu soudu podán Žalobní návrh týkající se sporného doménového jména. Na základě doplnění Žalobního návrhu vyšlo najevo, že se Žalující strana domáhá zrušení registrace sporného doménového jména.

4 V souladu s Pravidly ADR zdejšího rozhodčího soudu potvrdila Žalovaná strana dne 26. listopadu 2015 přihlášením na platformu ADR, že jí bylo doručeno Oznámení o zahájení ADR řízení.

5 Dne 25. ledna 2016 byl spis postoupen k rozhodnutí Senátu ADR. V souladu s Pravidly ADR zdejšího rozhodčího soudu byl spis postoupen k rozhodnutí jednomu Rozhodci.

A. COMPLAINANT

6 Žalující strana je obchodní společností registrovanou ve státě Colorado, USA. Žalující strana je v tomto řízení zastoupena advokátní kanceláří Potter Clarkson LLP registrovanou ve Spojeném království.

7 Žalobní návrh byl původně podán v angličtině. Dne 20. listopadu 2015 byla jako jednací jazyk tohoto řízení zvolena čeština. Vzhledem k tomu, že česky psaná podání Žalující strany nedávají smysl (zřejmě kvůli použití strojového překladu), vycházel Rozhodce v tomto řízení z podání Žalující strany současně učiněných v angličtině.

8 Žalující strana tvrdí, že je tradičním výrobcem sportovního oblečení a doplňků původem z USA a že působí na globálních trzích od roku 1977.

9 Žalující strana tvrdí, že je vlastníkem dvou ochranných známek Společenství pro označení SPYDER zapsaných pod čísly 234178 (podaná 16. srpna 2001 a registrovaná 25. listopadu 2002) a 5568274 (podaná 19. prosince 2006 a registrovaná 4. ledna 2008) pro třídy zboží 9, 25 a 28 a zahrnujících mimo jiné oblečení, obuv a sportovní vybavení.

10 Žalující strana tvrdí, že vedle ochranných známek supra 9 je vlastníkem dalších ochranných známek Společenství zobrazujících logo společnosti a registrovaných pod čísly 5568399, 6576433 a 3235769 pro třídy zboží 9, 18, 25 a 28.

11 Tvrzení supra 8, 9 a 10 dokládá Žalující strana přílohami Žalobního návrhu.

12 Žalující strana tvrdí, že Žalovaná strana registrovala a užívá ve sporném doménovém jméně označení chráněná ochrannými známkami supra 9. Současně Žalující strana tvrdí, že k takovému užití těchto označení nemá Žalovaná strana právo.

13 Žalující strana tvrdí, že Žalovaná strana provozuje pod sporným doménovým jménem obchodní webové stránky, na nichž dochází k užití ochranných známek supra 9 a 10 a že k takovému užití ochranných známek nedala Žalující strana Žalované straně souhlas. Současně Žalující strana tvrdí, že mezi ní a Žalovanou stranou není žádná souvislost a že Žalovaná strana není autorizovaným prodejcem výrobků Žalující strany.

14 Žalující strana tvrdí, že Žalovaná strana registrovala a užívá sporné doménové jméno za účelem poškození obchodních zájmů Žalující strany vytvořením mylného zdání, že předmětný obchodní web provozuje Žalující strana.

15 Vzhledem k výše uvedenému se Žalující strana domnívá, že Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno bez toho, aby měla práva k označení užitému v jeho distinktivní části. Současně se Žalující strana domnívá, že Žalovaná strana registrovala a užívá doménové jméno v nikoli dobré víře. Z těchto důvodů navrhuje Žalující strana zrušení registrace sporného doménového jména.

B. RESPONDENT

16 Žalovaná strana, přestože se řízení účastnila formou přístupu na platformu ADR, se k Žalobnímu návrhu nevyjádřila.

DISCUSSION AND FINDINGS

17 Podle čl. B11(d)(1) Pravidel ADR a v souladu s čl. 21(1) Nařízení (ES) č. 874/2004, v řízeních, kde Žalovaná strana je držitelem sporného doménového jména, vydá Senát rozhodnutí přiznávající žalobní nároky požadované podle Pravidel v případě, že Žalující strana prokáže, že: (i) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo Členského státu a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; a buď (ii) doménové jméno bylo Žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo (iii) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

I. Identita sporného doménového jména a označení, k němuž má právo Žalující strana

18 Rozhodce má za prokázaná tvrzení Žalující strany supra 9 a 10, pročež lze konstatovat, že Žalující strana má práva k užití označení SPYDER. Vzhledem k tomu, že doména první úrovně .EU ani označení –SHOP nemají distinktivní povahu, lze rovněž konstatovat, že sporné doménové jméno je identické s označením, k němuž má Žalující strana práva založená na základě ochranných známek Společenství.

II. Absence práva Žalované strany

19 Jak zdejší rozhodčí soud konstatoval v řadě svých předchozích rozhodnutí (např. 03652 IVAX) „je zjevné, že Žalující strana může jen se značnými obtížemi prokazovat neexistenci práva či oprávněného zájmu Žalované strany. Mělo by naopak být zájmem Žalované strany, aby sama existenci takového práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila.“

20 Vzhledem k tomu, že prokazovat neexistenci právní skutečnosti až na drobné výjimky objektivně nelze, nedá se tvrzení Žalující strany supra 12 resp. požadavek čl. 21(1)(a) Nařízení (ES) č. 874/2004 prokázat metodou verifikace. Jedinou možností spolehlivého získání praktické jistoty je v tomto případě falzifikace, tj. absence prokázání opaku.

21 Měla-li by Žalovaná strana právo nebo oprávněný zájem k užití předmětného označení, mohla za situace, kdy se účastnila řízení formou přístupu na platformu ADR, snadno toto své právo nebo oprávněný zájem tvrdit a prokázat. Žalovaná strana však projevila úmysl k Žalobnímu návrhu se nevyjadřovat.

22 Rozhodce z vlastní iniciativy přesto ověřoval, zda neexistují indicie ukazující na existenci práva Žalované strany k předmětnému označení obsaženému ve sporném doménovém jméně. Za tímto účelem Rozhodce zjistil, že Žalované straně v tomto směru nesvědčí registrace ochranných známek Společenství ani ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Obdobně nesvědčí Žalované straně ani práva k firmě.

23 Žalované straně konečně nesvědčí ani právo přednostního užití předmětného označení, neboť k registraci sporného doménového jména došlo až po registraci ochranných známek supra 9.

24 Z důvodů supra 20, 21, 22 a 23 lze konstatovat, že Žalovaná strana nemá ve smyslu ust. čl. 21(1)(b) Nařízení (ES) č. 874/2004 právo nebo oprávněný zájem užívat distinktivní část sporného doménového jména.

III. Registrace a užití sporného doménového jména v nikoli dobré víře

25 Žalující strana v Žalobním návrhu uvádí, že Žalovaná strana užívá sporné doménové jméno pro webovou prezentaci, kde dochází k užití ochranných známek Žalující strany. Žalující strana přitom nepoukazuje na skutečnost, že by výrobky, které jsou na webu pod sporným doménovým jménem nabízeny k prodeji, byly padělky. Současně však Žalující strana uvádí, že Žalovaná strana není jejím obchodním partnerem ani autorizovaným prodejcem. Z toho lze usuzovat, že web provozovaný Žalovanou stranou nabízí produkty způsobem, pro který se vžilo v oboru elektronického obchodu označení „šedý prodej“.

26 Šedý prodej není na vnitřním trhu předmětem přímého zákonného zákazu. To však nic nemění na skutečnosti, že prodejce, užívá-li v komunikaci se zákazníkem označení chráněná výrobcem a jeho autorizovanými prodejci, vyvolává tím u spotřebitele nebezpečí záměny svých prodejních a poprodejních služeb se službami poskytovanými autorizovanými prodejci.

27 Obecná dovolenost šedého prodeje rovněž neznamená, že by mohl prodejce libovolně na vnitřním trhu užívat ochranné známky a chráněná označení, jimiž disponují výrobce a jeho autorizovaní prodejci – k tomu viz též rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-324/09 L'Oréal a další.

28 Žalovaná strana užila bez licence ochranných známek Žalující strany supra 9 nejen při registraci sporného doménového jména, ale užívá ochranných známek supra 9 a 10 též při nabídce zboží prostřednictvím obchodního webu, který pod sporným doménovým jménem provozuje. Tím je z důvodů supra 25 a 26 naplněna podmínka čl. 21(3)(d) Nařízení (ES) č. 874/2004, neboť Žalovaná strana prostřednictvím sporného doménového jména jedná úmyslně s cílem přilákat spotřebitele vytvořením pravděpodobnosti záměny s označeními, k nimž vykonává právo Žalující strana.

29 Vzhledem k tomu, že Rozhodce shora konstatoval splnění všech tří podmínek čl. 21(1) Nařízení (ES), rozhodl Rozhodce tak, že vyhověl návrhu Žalující strany, jak uvedeno ve výroku.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o zrušení sporného doménového jména.

PANELISTS

Name	**Radim Polcak**

DATE OF PANEL DECISION 2016-02-08

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: spyder-shop.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 29 August 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word Community Trademark reg. No. 002342178, for the term SPYDER, filed on 16 August 2001, registered on 25 November 2002 in respect of goods and services in classes 9, 25, 28 (Nice)
2. word Community Trademark reg. No. 005568274, for the term SPYDER, filed on 19 December 2006, registered on 4 January 2008 in respect of goods and services in class 9 (Nice)

V. Response submitted: No

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Respondent failed to assert any rights and there is no indication of the existence of such rights whatsoever.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Respondent intentionally used the Disputed Domain Name to attract Internet users, for commercial gain, to the holder of a domain name website by creating a likelihood of confusion with Complainant's trademarks.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Apart aforementioned trademarks, the website under the Disputed Domain Name unlawfully uses also other Complainant's trademarks.

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The language of the dispute was Czech. However, submissions made by the Complainant in Czech were not readable (probably due to the use of automated translation). Therefore, the Panel had to use English submissions provided by the Complainant.