Decision for dispute CAC-ADREU-008005

Case number	**CAC-ADREU-008005**
Time of filing	**2020-12-15 13:11:10**
Domain names	**kamenný-koberec.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	**Destone s.r.o.**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporného doménového jména.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana je společnost KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o., IČ: 019 51 378, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, které se žalobním návrhem domáhá převedení sporného doménového jména na sebe.

Žalovaná strana je společnost Destone s.r.o., se sídlem Tuchlovice 619, Tuchlovice, IČ: 271 22 255, která nároky vznesené v žalobním návrhu zcela odmítá.

Žalující strana opírá svůj návrh pouze o práva ke své zapsané obchodní firmě KAMENNÝ-KOBEREC.eu a není vlastníkem žádných zapsaných ochranných známek či jiných zapsaných práv k označení "kamenný koberec".

Bylo dále zjištěno, že obě společnosti podnikají ve stejném oboru a obě se zabývají (mimo jiné) výrobou a realizací tzv. kamenných koberců, tj. umělého povrchu vytvořeného z kamínků a pojiva.

Žalovaná strana si dne 1. srpna 2018 zaregistrovala doménové jméno <kamenný-koberec.eu> (dále jen „sporné doménové jméno“), které ke dni zahájení tohoto řízení drží a které je přesměrováno na webové stránky dostupné na adrese <www.destone.cz> na kterých Žalovaná strana nabízí své služby spočívající v pokládce kamenných koberců.

A. COMPLAINANT

Žalující strana v žalobním návrhu uvádí, že:

- Sporné doménové jméno <kamenný-koberec.eu> je v zásadě totožné jako obchodní firma Žalující strany;

- Obchodní firma KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o. představuje chráněné jméno ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ("Nařízení");

- Obchodní firma Žalující strany byla zapsána dne 31. 7. 2013, tedy více než pět let před registrací sporného doménového jména;

- Nedostatek dobré víry Žalované strany při užívání sporného doménového jména spočívá v tom, že Žalující strana užívá sporné doménové jméno k přesměrování uživatelů na webové stránky Žalované strany umístěné na doméně <destone.cz>. Na těch Žalovaná strana nabízí stejné služby a výrobky jako Žalující strana. V tom Žalující strana spatřuje parazitování na pověsti a snahu Žalující strany vyvolat použitím sporného doménového jména záměnu s webovými stránkami, výrobky a službami Žalující strany.

Žalující strana k podpoře svých tvrzení předložila řadu důkazů, z nichž Senát provedl a posoudil tyto:

(i) Informace o sporném doménovém jménu – výpis z EURid;
(ii) Výzvu Žalované straně ke zdržení se užívání sporného doménového jména;
(iii) E-mailovou odpověď Žalované strany na výzvu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana ve vyjádření k žalobním návrhu uvádí, že:

- Označení "kamenný koberec", tvořící sporné doménové jméno, je názvem běžně nabízeného produktu “kamenný koberec” který jak Žalující strana, tak Žalovaná strana nabízejí.

- Žalovaná strana působí na trhu více než 16 let a jejím hlavním předmětem činnosti je pokládka kamenného koberce.

- Žalovaná strana užívá sporné doménové jméno v souvislosti s nabídkou svých služeb, tj. pokládkou kamenných koberců.

- Stránky Žalované strany (na něž je sporné doménové jméno přeměřováno) jsou vzhledově zcela odlišné od stránek Žalující strany a Žalovaná strana žádným způsobem neusiluje o klamání uživatelů ohledně původu tam prezentovaných služeb a výrobků.

- Žalovaná strana má oprávněný zájem na užívání sporného doménového jména, a to pro účely nabízení produktu kamenný koberec, jeho prodeje a pokládky, které jsou hlavním předmětem její činnosti.

- Žalovaná strana navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

Žalovaná strana k podpoře svých tvrzení předložila řadu důkazů, z nichž Senát provedl a posoudil tyto:

(i) Kopii webových stránek Žalované strany, na které je sporné doménové jméno přesměrováno;
(ii) Výpis z obchodního rejstříku Žalované strany;
(iii) Porovnání vzhledu webových stránek Žalující strany a Žalované strany.

DISCUSSION AND FINDINGS

Podle čl. 21 Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) Pravidel ADR Senát vydá nález přiznávající žalobní nároky, pokud Žalující strana prokáže, že (i) sporné doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu EU a/nebo právo Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo; a buď (ii) sporné doménové jméno bylo Žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na něm nebo (iii) sporné doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

K tomu Senát uvádí následující:

1. PRÁVA ŽALUJÍCÍ STRANY K OZNAČENÍ TVOŘÍCÍ SPORNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Koncept zaměnitelnosti vychází zejména z rozhodovací praxe soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a expertů ve sporech podle UDRP nebo nařízení Komise č. 874/2004. Ve všech případech se zkoumá zejména fonetická, vizuální a sémantická (významová) zaměnitelnost s přihlédnutím ke vnímání doménového jména průměrným uživatelem internetu.

Žalující strana prokázala, že ji svědčí práva k obchodní firmě KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o., které je shodné s doménovým jménem.

Obchodní firma je označením ve smyslu čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR Pravidel ADR, neboť české právo ji přiznává ochranu na základě § 423 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Senát pro úplnost uvádí, že dodatek obchodní firmy Žalující strany ve znění "s.r.o." určuje právní formu společnosti, má zákonem předepsané znění a není možné jej vypustit, a nemá tudíž rozlišovací způsobilost. Proto jej nelze při posuzování shody či zaměnitelnosti brát v zřetel.

Senát tedy shledal, že Žalující straně náleží práva k označení „KAMENNÝ-KOBEREC.eu“ z titulu její obchodní firmy, které je identické s doménovým jménem, a proto že Žalovaná strana splňuje podmínky čl. 21 odst. 1 a Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR.

2. ZPŮSOBILOST ŽALUJÍCÍ STRANY K ZÁPISU <.EU> DOMÉNY

Vzhledem k tomu, že Žalující strana je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a se sídlem v České republice, splňuje požadavky čl. 22 odst. 11 Nařízení a čl. 4 odst. 2 (b) nařízení ES 733/2002 a je způsobilá k tomu, aby (za splnění dalších podmínek) na ní bylo sporné doménové jméno převedeno.

3. ŽALOVANÁ STRANA MÁ OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM NA SPORNÉM DOMÉNOVÉM JMÉNU

Nařízení v čl. 21 ve spojení s čl. B odst. 11 (e) (1) Pravidel ADR stanoví, že pokud před oznámením sporu použila Žalovaná strana doménové jméno (nebo jméno odpovídající doménovému jménu) v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedla přípravy k takovému postupu; může taková skutečnost dokazovat právo Žalované strany k spornému doménovému jménu nebo oprávněný zájem na něm.

Sporné doménové jméno není označením fantazijní, naopak jde o druhové označení pro určitou skupinu produktů (výrobků), které jsou v běžném jazyce označovány jako "kamenný koberec", tedy povrch vytvořený z kamínků a pojiva.

Žalovaná strana sporné doménové jméno užívá k propagaci svých výrobků a služeb, které spočívají v realizaci (tj. vytvoření a pokládce) právě tzv. "kamenných koberců", přičemž řečené užívání probíhalo již před zahájením tohoto sporu. Jde tedy o zcela legitimní způsob užití sporného doménového jména v souvislosti s nabídkou zboží a služeb Žalované strany.

Žalovaná strana tedy prokázala oprávněný zájem na sporném doménovém jménu ve smyslu čl. B odst. 11 (e) (1) Pravidel ADR, a není tudíž splněna první s alternativních podmínek pro převod sporného doménového jména na Žalující stranu.

5. ŽALOVANÁ STRANA SI NEZAREGISTROVALA DOMÉNOVÉ JMÉNO VE ZLÉ VÍŘE

Jak je uvedeno výše, označení "kamenný koberec" je běžně používáno v českém jazyce pro určitý druh výrobků. Proto má obecně velmi malou rozlišovací způsobilost a ve vztahu k řečeným výrobkům (tj. tzv. kamenným kobercům) nemá rozlišovací způsobilost žádnou, neboť je čistě popisné.

To znamená, že na rozdíl od tradičních označení či ochranných známek, nemůže odlišit výrobky jedné osoby od výrobků

osoby druhé. V tomto konkrétním případě to znamená, že průměrný spotřebitel si označení "kamenný koberec" nebude spojovat právě (a výhradně) s výrobky Žalující strany, ale bude je považovat za označení druhu výrobku (povrchu), který na českém trhu nabízí celá řada subjektů.

Z výše uvedeného důvodu nemá Žalující strana (a ani žádný jiný subjekt) označení "kamenný koberec" zapsané jako ochrannou známku, neboť toto označení nemá rozlišovací způsobilost a jako takové nemůže tvořit ochrannou známku. Žalující strana proto k označení "kamenný koberec" nemá žádná výhradní práva a nemůže si jeho užívání monopolizovat pro sebe, a to ani jako součást doménového jména, ani jinak.

Nelze zcela opominout, že Žalující strana má práva ke své obchodní firmě ve znění " KAMENNÝ-KOBEREC.eu"; ta však má zcela jiný účel než ochranné známky nebo jiná označení výrobků či služeb. Obchodní firma primárně slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele, nikoliv jeho výrobků. Za specifických podmínek se sice může obchodní firma stát zároveň i označením výrobků či služeb příznačným pro daného podnikatele (např. McDonald ‘s či Škoda Auto), to ale rozhodně neplatí pro slovní spojení "kamenný koberec", které – jak je uvedeno výše – se vžilo pro obecné označení určité kategorie výrobků.

Žalovaná strana prostřednictvím sporného doménového jména prezentuje své výrobky a služby způsobem, který je dostatečně odlišný od způsobu (vzhledu stránek) používaného Žalující stranou a ani obsah webových stránek Žalované strany (na které je sporné doménové jméno přesměrováno) žádným způsobem neparazituje na pověsti Žalující strany, není klamavé ani nemůže u uživatelů internetu (spotřebitelů) vyvolat nebezpečí záměny.

Lze tedy shrnout, že registrace ani užívání sporného doménového jména nebyly ve zlé víře dle čl. 21 odst.1 (b) Nařízení a naopak jsou činěny v dobré víře podle čl. B odst. 11 (f) Pravidel ADR.

Jelikož není splněna ani druhá z alternativních podmínek pro převod sporného doménového jména na Žalující stranu Senát Žalobní nárok zamítl.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

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

PANELISTS

Name	**Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák**

DATE OF PANEL DECISION 2020-12-14

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

Disputed domain name: kamenný-koberec.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 1 August 2018

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

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected right (company name) of the Complainant

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

1. Yes
2. Why: Use of the disputed domain name prior to filing of the ADR complaint for legitimate purposes – advertising and offer to sale of products by the Respondent.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No.
2. Why: Use of descriptive generic term as a part of the disputed domain name in a non-misleading way (with regard to the origin and source of the products offered on the disputed domain name website)

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

X. Dispute Result: Complaint denied.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None.