Decision for dispute CAC-ADREU-008061

Case number	**CAC-ADREU-008061**
Time of filing	**2021-01-18 13:11:54**
Domain names	**stanleyguard.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	**Stanley Black & Decker, Inc.**

Respondent

Name	**Rūdis Berzins**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

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

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana se z titulu ochrany vlastních ochranných známek „STANLEY“ a „STANLEY GUARD“, domáhá převodu doménového jména „STANLEYGUARD“, které má zaregistrováno a které užívá žalovaná strana.

Jazykem registrační smlouvy, a tedy i jazykem řízení, je český jazyk.

A. COMPLAINANT

Navrhovatel uvedl, že je předním světovým poskytovatelem nástrojů a nářadí, úložných prostorů, komerčního elektronického zabezpečení a konstrukčních spojovacích systémů a počátky jeho obchodní činnosti se datují do roku 1843. Obchodní skupina Stanley Black and Decker, Inc. vznikla v roce 2010 sloučením společnosti Black & Decker a dalších společností. Navrhovatel patří mezi 500 nejvýznamnějších společností ve Spojených státech amerických, v roce 2019 činil globální příjem navrhovatele 14,4 miliard USD a tržní kapitalizace 24 miliard USD. Navrhovatele je největším světovým výrobcem nástrojů, druhou největší společností v oblasti elektronického zabezpečení, zaměstnává kolem 50 000 lidí po celém světě a působí ve více než 175 zemích. Navrhovatel je vlastníkem řady významných ochranných známek obsahujících slovní spojení „STANLEY GUARD“ nebo slovní prvek “STANLEY”, které jsou registrovány a používány navrhovatelem po celém světě ve všech oblastech činnosti navrhovatele.

Sporné doménové jméno <STANLEYGUARD.EU> bylo odpůrcem zaregistrováno dne 11.9.2020.

Před podáním Návrhu vyvinul navrhovatel snahu vyřešit tuto záležitosti smírnou cestou. Navrhovatel se pokusil problém se sporným doménovým jménem řešit u společnosti whoisprivacycorp.com, u které je registrována e-mailová adresa držitele, i u registrátora sporného doménového jména, ale bez úspěchu.

Navrhovatel a jeho ochranné známky “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY”, se celosvětové těší dobrému jménu. Navrhovatel

je mimo jiné vlastníkem následujících zapsaných ochranných známek “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY”, platných v České republice a rovněž v jednotlivých státech nebo územích světa, které všechny předcházejí datu registrace sporného doménového jména:

(1) ochranná známka Evropské unie č. 12096475 “STANLEY GUARD” s datem práva přednosti ze dne 28.8.2013; (2) ochranná známka Evropské unie č. 13128251 “STANLEY SAFEGUARD” s datem práva přednosti ze dne 29.7.2014; (3) ochranná známka Evropské unie č. 6831051 “STANLEY” s datem práva přednosti ze dne 14.4.2008; (4) ochranná známka Evropské unie č. 9912213 “STANLEY” s datem práva přednosti ze dne 20.4.2011; (5) ochranná známka Evropské unie č. 12048435 s datem práva přednosti ze dne 7.8.2013; (6) ochranná známka Evropské unie č. 10450138 “STANLEY” s datem práva přednosti ze dne 28.11.2011; (7) ochranná známka Evropské unie č. 1290758 s datem práva přednosti ze dne 26.8.1999; (8) česká národní ochranná známka přihláška č. 58141 / zápis č. 168973 “STANLEY” s datem práva přednosti ze dne 26.7.1990; nebo (9) česká národní ochranná známka přihláška č. 58142 / zápis č. 168974 s datem práva přednosti ze dne 26.7.1990.

Každá z výše uvedených ochranných známek navrhovatele se užívá ve vztahu k široké škále spotřebitelských, profesionálních a průmyslových nástrojů, bezpečnostních výrobků a služeb a sledovacích, ochranných a monitorovacích zařízení a služeb. Veškeré výrobky a služby nabízené navrhovatelem pod ochrannými známkami “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY” nesou ochrannou známku jak na výrobku, tak na veškeré související reklamě těchto výrobků a souvisejících služeb.

Kromě toho, je navrhovatel držitelem doménového jména <STANLEYGUARD.COM> registrovaného dne 12.8.2012. Ochranné známky “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY” navrhovatel užívá v názvech doménových jmen v držení navrhovatele nebo v držení společností, které patří do stejné obchodní skupiny. Současně se ochranné známky “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY” navrhovatele užívají viditelně a rozsáhle na webových stránkách, které jsou pod těmito doménovými jmény vyvěšeny, např. http://www.stanleyguard.co.uk, http://www.stanleyguard.se, http://www.stanleyguard.no, http://www.stanleyguard.com, http://www.stanleyguard.fr a https://www.stanleyguard.nl. Označení “STANLEY GUARD“ je užíváno pro osobní bezpečnostní softwarovou aplikaci poskytovanou obchodní divizí navrhovatele STANLEY Security, která poskytuje výrobky a služby elektronické bezpečnosti v celé Evropě a Severní Americe.

Znění sporného doménového jména je totožné se zněním starší ochranné známky Evropské unie č. 12096475 “STANLEY GUARD” navrhovatele a se zněním doménového jména <stanleyguard.com> v držení navrhovatele.

Sporné doménové jméno dále začíná stejným slovním prvkem „STANLEY“ jako u všech ochranných známek navrhovatele. Koncová část “GUARD“ sporného doménového jména je pouze popisný termín označující ochranu nebo bezpečnost. Není náhodou, že podnikání navrhovatele pod ochrannou známkou “STANLEY GUARD”, jak je uvedeno výše, je v oblasti strážních, ochranných, monitorovacích a bezpečnostních služeb a výrobků. Mnoho dřívějších rozhodnutí dospělo k závěru, že přidání popisného výrazu, jako je tento, k názvu shodnému se zapsanou ochrannou známkou navrhovatele, poskytuje doménové jméno, které je jako celek zaměnitelným způsobem podobné. Koncová část “GUARD“ tedy odpovídá oblasti činností navrhovatele a tudíž je pravděpodobnost záměny dále zvýšena tímto výrazem označujícím činnosti navrhovatele.

Ochranné známky navrhovatele představují ochranné známky mající v České republice a na území Evropských společenství dobré jméno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. V mnoha rozhodnutích WIPO, panely vzaly v úvahu, že začlenění všeobecně známé ochranné známky v celém jejím rozsahu, může být dostatečné k prokázání, že doménové jméno je shodné nebo zaměnitelně podobné s registrovanou ochrannou známkou navrhovatele.

Pouhé připojení generické domény nejvyšší úrovně .eu není prvek, který by měl být vzat v úvahu při posuzování podobnosti mezi sporným doménovým jménem a ochrannými známkami navrhovatele, neboť je ve vztahu k zjištění zda dochází k zaměnitelné podobnosti irelevantní.

Ze všech výše uvedených důvodů je sporné doménové jméno shodné nebo zaměnitelně podobné se staršími ochrannými známkami navrhovatele “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY” a s doménovým jménem <STANLEYGUARD.COM>, ke kterým má starší práva navrhovatel.

Odpůrce není jakýmkoli způsobem spojen s navrhovatelem ani nebyl pověřen navrhovatelem užívat a registrovat jakéhokoliv doménové jméno zahrnující zmíněné označení/ochranné známky navrhovatele.

Dále je sporné doménové jméno <stanleyguard.eu> shodné nebo zaměnitelně podobné všeobecně známé ochranné známce navrhovatele “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY”, a tudíž odpůrce nemůže rozumně předstírat, že sporné doménové jméno bylo určeno k rozvíjení legitimních aktivit.

Navíc odpůrce není běžně znám pod názvem “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY”, není jakýmkoliv způsobem spojen s navrhovatelem, ani mu není uděleno oprávnění nebo licence užívat tyto ochranné známky nebo doménové jméno zahrnujícího zmíněné označení. V předchozích rozhodnutích panely došly k závěru, že při absenci jakékoliv licence nebo povolení užívat takovou široce známou ochrannou známku od navrhovatele, nemůže být rozumně nárokováno skutečné nebo zamýšlené užívání v dobré víře nebo legitimní užívání doménového jména.

Odpůrce používá sporné doménové jméno k vystavování explicitního pornografického materiálu a k poskytování webových odkazů na jiné pornografické weby a materiály. Navrhovateli se nezdá, že by odpůrce použil sporné doménové jméno nebo jméno odpovídající názvu sporného doménového jména v souvislosti s nabídkou výrobků nebo služeb nebo se na to prokazatelně připravil. Odpůrce není běžně známý pod názvem sporného doménového jména. Z výše uvedeného je tedy jasně zřejmé, že odpůrce neuskutečňuje legitimní nebo řádné a přijatelné užití znění sporného doménového jména. Předchozí rozhodnutí dokazují, že na základě užití jiné ochranné známky za účelem přesměrování uživatelů internetu na pornografické webové stránky nelze odvodit žádná práva ani oprávněný zájem na sporném doménovém jménu.

Ze všech výše citovaných důvodů je nepochybně prokázáno, že odpůrce nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu <stanleyguard.eu>.

Užití sporného doménového jména k vystavení explicitně pornografického materiálu a k poskytnutí webových odkazů na jiné pornografické webové stránky a materiály prokazuje, že název sporného doménového jména byl zaregistrován nebo je užíván, ve zlé víře.

Vzhledem k pověsti ochranných známek “STANLEY GUARD“ nebo “STANLEY” navrhovatel tedy tvrdí, že jakýkoli zákazník nebo veřejnost bude pravděpodobně mylně domnívat, že sporné doménové jméno má souvislost s navrhovatelem. Existuje velká pravděpodobnost záměny, pokud jde o zdroj, sponzorství, propojení, co se týče webových stránek, na které sporné doménové jméno směřuje. Jak je uvedeno výše, odpůrce dále poskytuje odkazy na jiné pornografické webové stránky a materiály prostřednictvím webových stránek, na které sporné doménové jméno směřuje, pravděpodobně pro komerční zisk, na úkor dobrého jména a pověsti spojené s ochrannými známkami navrhovatele a bez souhlasu navrhovatele. Poškození dobrého jména/pověsti, které by mohlo být způsobeno touto skutečností navrhovateli, by navíc mohlo jasně vést k narušení podnikání navrhovatele.

Dále je nepravděpodobné, že odpůrce nevěděl o existence navrhovatele, když zaregistroval sporné doménové jméno. Navrhovatel a jeho ochranné známky jsou všeobecné známé po celém světě, takže je nepravděpodobné, že by si odpůrce nebyl vědom vlastnických práv navrhovatele k ochranným známkám. Vzhledem k této skutečnosti, je nemožné, aby odpůrce neměl tyto ochranné známky na paměti při registraci sporného doménového jména.

Vzhledem věhlasu/dobrému jménu ochranných známek navrhovatele, plná reprodukce ochranných známek navrhovatele odpůrcem nebo její reprodukce v kombinaci s obecnými pojmy odpovídající jedné z oblastí činnosti navrhovatele jasně prokazuje, že odpůrce věděl o existenci ochranných známek navrhovatele. Znalost odpovídající ochranné známky v době registrace doménových jmen naznačuje zlou víru. Zlá víra může být shledána, když odpůrce “věděl nebo měl by vědět” o právech k ochranným známkám navrhovatele a přesto zaregistroval doménové jméno, ke kterému neměl práva nebo oprávněný zájem.

Podle článku 2 Pravidel ICANN je rovněž stanoveno, že když někdo zaregistruje doménové jméno, prohlašuje a zaručuje registrátorovi, že podle jeho informací, registrace doménového jména nebude porušovat práva jakékoliv třetí strany. To

znamená, že před registrací sporného doménového jména bylo povinností odpůrce ověřit, že registrace sporného doménového jména nebude porušovat práva jakékoliv třetí strany. Rychlá rešerše ochranných známek na prvek Stanley Guard nebo Stanley by totiž odhalila odpůrci existenci navrhovatele a jeho ochranných známek. Pokud tak odpůrce neučinil, je to faktor, který přispívá k jeho zlé víře.

Vezmeme-li v úvahu celosvětový věhlas/dobré jméno navrhovatele a jeho ochranných známek, stejně jako vysokou úroveň proslulosti navrhovatele, je těžké uvěřit, že odpůrce nevěděl o existenci navrhovatele a jeho ochranných známek v době registrace sporného doménového jména.

Sporné doménové jméno je zaměnitelně podobné ochranným známkám navrhovatele a předchozí panely rozhodly, že "nebezpečí záměny lze předpokládat, a taková záměna bude nevyhnutelně vést k přesměrování internetového provozu ze stránek navrhovatele na stránky odpůrce“.

Navrhovatel nikdy neudělil odpůrci souhlas k užití sporného doménového jména, ani nedal odpůrci povolení k užití ochranných známek. Navíc výše uvedené užívání sporného doménového jména nebylo schváleno navrhovatelem, a je tudíž vzít třeba v úvahu, že v této souvislosti předchozí panely došly k závěru, že při absenci jakékoliv licence nebo povolení užívat široce známou ochrannou známku navrhovatele, nemůže být rozumně nárokováno skutečné nebo zamýšlené užívání v dobré víře nebo legitimní užívání doménového jména.

Podobně reprodukování věhlasné ochranné známky v doménovém jménu s cílem přilákat uživatele internetu k pornografickým webovým stránkám nemůže být považováno za oprávněné užívání nebo užíváním v dobré víře.
A konečně, je pravděpodobné, že odpůrce registroval doménové jméno, aby zabránil navrhovateli užívat ochrannou známku v doménovém jménu nejvyšší úrovně .eu. Podle předchozích rozhodnutí, tento druh chování představuje důkaz odpůrcovy zlé víry.

Navrhovatel požaduje, aby rozhodce jmenovaný v tomto správním řízení rozhodl převést sporné doménové jméno na navrhovatele.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana nepotvrdila přijetí oznámení o Návrhu přihlášením se na on-line platformu ve lhůtě 5 dnů od jeho zaslání e-mailem, a toto oznámení bylo proto zasláno Žalované straně poštou dne 20.října 2020. Lhůta pro podání Žalobní odpovědi vypršela dne 15.prosince 2020. Žalovaná strana své vyjádření k žalobnímu návrhu nepředložila.

DISCUSSION AND FINDINGS

Senát se v prvé řadě zabýval otázkou legitimace žalující strany zahájit tento spor. Žalující stranou je společnost Stanley Black & Decker, Inc. se sídlem ve státě Connecticut, Spojené státy americké. Podle článku 22 odst. 1 písm. a) Nařízení (ES) č. 874/2004 platí, že každá strana (tedy bez ohledu na místo svého sídla) může vyvolat postup mimosoudního řešení sporů, tedy podat návrh v tomto řízení. Obdobně tato skutečnost vyplývá z článku B(1)(a) Pravidel ADR. Žalující strana je tedy oprávněna podat Návrh a zahájit toto řízení.

Z předložených důkazů bylo zjištěno, že
• Žalovaná strana je držitelem doménového jména STANLEYGUARD.EU, které bylo zaregistrováno 11.9.2020.
• Žalující strana je vlastníkem řady ochranných známek registrovaných mimo jiné v Evropské Unii či České republice, které obsahují označení „STANLEY GUARD“ nebo „STANLEY“. Ochranné známky předložené žalující stranou mají datum práva přednosti v roce 2014, 2013, 2011, 2008, 1999 či 1990 a jejich datum přednosti předchází i o téměř 30 let datu registrace sporného doménového jména.
• V názvu žalující strany se vyskytuje označení „STANLEY“.
• Žalující strana je držitelem doménových jmen obsahujících označení „STANLEY GUARD“ a registrovaných v jiných doménách nejvyšší úrovně, zejména .COM, ale i .UK, .FR či .NL.
• Webové stránky dostupné pod sporným doménovým jménem obsahují explicitní pornografický materiál.

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).

Ad 1)

Základem nároků uplatněných žalující stranou je označení „STANLEY“ A „STANLEY GUARD“, která jsou obsažena v ochranných známkách žalující strany a druhé z nich i v doménových jménech žalující strany.

Senát se v prvé řadě zabýval tím, zda je doménové jméno STANLEYGUARD 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 Evropské Unie či národní ochranné známce.

Žalující strana prokázala existenci práv na označení „STANLEY GUARD“, a to na základě registrace ochranné známky Evropské Unie č. 12096475 (STANLEY GUARD). Sporné doménové jméno je přitom s touto ochrannou známkou identické, neboť obsahuje oba prvky ochranné známky, když mezera mezi oběma prvky nemůže být v doménovém jménu použita a jedním ze způsobů jejího nahrazení při přepisu ochranné známky do doménového jména je její odstranění (viz článek 11 Nařízení Komise (ES) 874/2004).

Žalující strana dále prokázala existenci práv na označení „STANLEY“, a to na základě registrace ochranných známek Evropské Unie č. 13128251 (STANLEY SAFEGUARD), č. 6831051 (STANLEY), č. 9912213 (STANLEY), č. 12048435 (obrazová známka s textem STANLEY), č. 10450138 (STANLEY), č. 1290758 (obrazová známka s textem STANLEY) a české národní ochranné známky číslo přihlášky 58141 (STANLEY). Sporné doménové jméno přitom obsahuje jediný nebo první prvek těchto ochranných známek. Druhá část sporného doménového jména (GUARD) je pak generickým slovem, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost, ale jeho použití odkazuje na činnost žalující strany v oblasti ochrany či bezpečnosti, ve kterých žalující strana rovněž působí. Senát tak dospěl k závěru, že sporné doménové jméno je s těmito ochrannými známkami zaměnitelné.

Žalující strana tak prokázala, že sporné doménové jméno obsahuje označení, k němuž má žalující strana přednostní práva z titulu práv k ochranným známkám. Senát proto dospěl k závěru, že doménové jméno STANLEYGUARD je identické či zaměnitelné s ochrannými známkami žalující strany, přičemž k ochranné známce přísluší žalující straně práva předvídaná Nařízením Komise (ES) 874/2004. První z uvedených podmínek tak Senát považuje za splněnou.

Na tento závěr nemá vliv dodatek „.eu“ u sporného doménového jména, od kterého je třeba při posuzování shodnosti či zaměnitelnosti odhlédnout; k tomu viz např. rozhodnutí CAC č. 596 (RESTAURANTS), 475 (HELSINKI) nebo 387 (GNC).

Ad 2)

Článek B11(e) Pravidel ADR a článek 21(2) Nařízení ES 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou dokazovat právo strany žalované k doménovému jménu nebo oprávněný zájem strany žalované na doménovém jménu.

V řízení žalovaná strana neprokázala, že by k doménovému jménu měla jakákoliv práva.

Pokud pak jde o oprávněný zájem, ten může být dle citovaných předpisů prokázán, pokud (a) před oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel doménového jména použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval; (b) je držitelem doménového jména podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto doménovým jménem; nebo (c) držitel doménového jména toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst chráněného označení.

Je povinností strany žalované, aby sama existenci práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila. Strana žalovaná se přitom k otázce užívání doménového jména nijak nevyjádřila a ani takové užívání nedoložila. Strana žalovaná sice použila před zahájením ADR řízení označení STANLEYGUARD, stalo se to však pouze použitím tohoto označení v předmětné doméně a takové užití nelze považovat za užití v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

V řízení přitom nebylo prokázáno, že by žalovaná strana byla pod sporným doménovým jménem známa, či že by je využívala oprávněně, neobchodně a korektně.

Strana žalovaná přitom sporné doménové jméno použila k vystavování explicitního pornografického materiálu a poskytování odkazů na jiné pornografické webové stránky či materiály. Takové užití, zvláště za použití označení, která jsou chráněna právy k ochranným známkám nesouvisejícími s pornografií, nelze považovat za oprávněné a korektní užívání stranou žalovanou.

Senát proto dospěl k závěru, že straně žalované nesvědčí k doménovému jménu STANLEYGUARD žádné právo, ani na něm nemá žádný oprávněný zájem.

Ad 3)

Článek B11(f) Pravidel ADR a článek 21(3) Nařízení Komise (ES) 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou prokazovat existenci zlé víry strany žalované 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.

Sporné doménové jméno je identické případně zaměnitelné s ochrannými známkami strany žalující, které lze považovat za obecně známé. Strana žalovaná nemohla být při registraci sporného doménového v dobré víře, že označení STANLEYGUARD není chráněno jako ochranná známka, neboť jednoduchou rešerší v internetovém vyhledávači lze ověřit, zda je označení užívané, kým a v jaké souvislosti.

Užití sporného doménového jména k vystavování explicitního pornografického materiálu a poskytování odkazů na jiné pornografické webové stránky či materiály pak v každém případě nasvědčuje zlé víře strany žalované při užívání sporného doménového jména. Existuje velká pravděpodobnost záměny, když návštěvník webové stránky vyhledávající informace o straně žalující či jejích výrobcích a službách může získat dojem, že sporné doménové jméno náleží straně žalující. Explicitní pornografický materiál na takové webové stránce pak může zásadním způsobem zasáhnout do pověsti strany žalující.

Z těchto skutečností tak lze usoudit na to, že doménové jméno bylo užíváno ve zlé víře, a to s cílem přitáhnout uživatele internetu na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením, či za účelem narušit činnost strany žalující.

Senát tak dospěl k závěru, že na straně žalované nebyla při registraci sporného doménového jména dána dobrá víra na základě článku 21(3)(e) Nařízení Komise (ES) 874/2004, a tato dobrá víra není na straně žalované ani při užívání doménového jména.

S ohledem na shora uvedené tak byly kumulativně splněny všechny podmínky dle článku B11(d)(1) Pravidel ADR, jakož i článku 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004.

Jak vyplývá z článku 22(11) Nařízení (ES) č. 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.

Ve smyslu citovaného čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení (ES) č. 733/2002 tak může být doménové jméno EU převedeno pouze na takovou žalující stranu, která je (i) občanem Unie, (ii) fyzickou osobou, která sice není občanem Unie, ale má bydliště v členském státě, (iii) podnikem usazeným v Unii nebo (iv) organizací usazenou v Unii.

Žalující strana je přitom podnikem, který je usazen ve Spojených státech amerických, a nikoliv v Unii. Ačkoliv tedy může zahájit toto řízení, v řízení nemůže být rozhodnuto, že by sporné doménové jméno mělo být na žalující stranu převedeno, neboť žalující strana nesplňuje stanovená obecná kritéria způsobilosti pro registraci a nebo převod doménového jména.

Návrhu na převod sporného doménového jména na žalující stranu tak nelze vyhovět, sporné doménové jméno však může být zrušeno, jelikož bylo shledáno, že jeho registrace je ve smyslu článku 22(11) Nařízení (ES) č. 874/2004 spekulativní a zneužívající ve smyslu článku 21 Nařízení (ES) č. 874/2004; k tomu viz např. rozhodnutí CAC č. 7258 (CODEPROJECT).

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 doménového jména STANLEYGUARD.EU.

PANELISTS

Name	**Petr Hostas**

DATE OF PANEL DECISION 2021-01-18

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: STANLEYGUARD.EU

II. Country of the Complainant: United States of America, country of the Respondent: Latvia

III. Date of registration of the domain name: 11 September 2020

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

1. word EU trademark reg. No. 12096475 for the term “STANLEY GUARD” filed on 28.08.2013, registered on 05.03.2014 in respect of goods and services in classes 9, 37 and 45;

2. word EU trademark reg. No. č. 13128251 for the term “STANLEY SAFEGUARD” filed on 29.7.2014, registered on 01.12.2014 in respect of goods and services in classes 6, 9, 37, 42 and 45;

3. word EU trademark reg. No. 6831051 for the term “STANLEY” filed on 14.4.2008, registered on 14.11.2008 in respect of goods and services in classes 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19 and 27;

4. word EU trademark reg. No. č. 9912213 for the term “STANLEY” filed on 20.4.2011, registered on 25.11.2011 in respect of goods and services in classes 3, 6, 7, 9, 11, 20 and 37;

5. combined EU trademark reg. No. 12048435 for the term “STANLEY” filed on 7.8.2013, registered on 27.01.2015 in respect of goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 35, 37, 39, 41, 42 and 45;

6. word EU trademark reg. No. 10450138 for the term “STANLEY” filed on 28.11.2011, registered on 02.05.2012 in respect of goods and services in classes 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 35, 37, 39, 41, 42 and 45;

7. combined EU trademark reg. No. č. 1290758 filed on 26.08.1999 for the term “STANLEY”, registered on 20.11.2001 in respect of goods and services in classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28 and 37;

8. word trademark registered in Czech Republic reg. No. 168973 for the term “STANLEY” filed on 26.7.1990, registered on 10.12.1991 in respect of goods and services in classes 16, 7, 8, 9 and 16

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected right of the Complainant and confusingly to other 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: Respondent did not present any evidence of such rights or legitimate interest.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The domain name was intentionally used to attract internet users, to the Respondents website and to disrupt the business activities of the Complainant, as the domain name has been used to display or link the pornographic materials.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Complainant has not fulfilled the general eligibility criteria of Article 4(2)(b) of Regulation (EC) No. 733/2002 being the entity (undertaking) established in the USA and not in the Union.

XII. Is Complainant eligible for transfer of the domain name? No