Decision for dispute CAC-ADREU-008134

Case number	CAC-ADREU-008134
Time of filing	2021-06-07 21:00:05
Domain names	somavedic.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Somavedic Technologies s.r.o.

Respondent

Name	Jan Starcevic

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Panelu nejsou známa žádná právní řízení týkající se sporného doménového jména, která by probíhala či byla rozhodnuta.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana je česká společnost, která vznikla dne 31. 5. 2010 pod obchodní firmou Last Temptation s.r.o. Žalující strana od 7. 11. 2014 provozuje činnost pod obchodní firmou Somavedic Technologies s.r.o.

Žalovaná strana si zaregistrovala doménové jméno 8. 9. 2015. Pod sporným doménovým jménem je stránka a internetový obchod provozovaný společností Mercury Project s.r.o.

A. COMPLAINANT

Žalující strana v návrhu uvedla, že je českou společností založenou v roce 2010 a je společností specializující se na výrobu a prodej produktů a přístrojů založených na principu kontrolovaného uvolňování pozitivní energie do okolního prostředí. Od 7.11.2014 provozuje žalující strana činnost pod obchodní firmou Somavedic Technologies s.r.o.

Žalující strana zaregistrovala a je vlastníkem ochranné známky č. 015091961 registrované u EUIPO, s právem přednosti od 12. 8. 2015, datum zápisu 25. 5. 2016, pro třídy (10) Lékařské a veterinární přístroje a nástroje; zařízení sloužící pro diagnostiku, vyšetřování a monitorování; (42) lékařský výzkum; služby v oblasti lékařského a farmakologického výzkumu; a (44) odborné konzultace v oblasti zdravotní péče; odborné konzultace v oblasti zdraví; [lékařské] odborné konzultace v oblasti zdravotní péče; konzultace ohledně biologických rytmů; konzultační služby v oblasti zdravotní péče; poradenství v oblasti zdraví; poskytování informací zdravotnických informací; poskytování informací o doplňcích stravy a výživě; zdravotní péče v oblasti naturopatie; screening zdraví.

Dále je Žalující strana vlastníkem ochranné známky č. 350700 chránící slovo “SOMAVEDIC”, datum zápisu 6. 1. 2016 (s právem přednosti od 12. 8. 2015), pro třídy 10, 42, 44.
Žalující strana dále uvedla, že užívá mimo jiné doménové jméno <somavedic.cz> zachycující jeho ochrannou známku od 24. 10. 2014.

Žalující strana uvedla, že Žalovaná strana není s Žalující stranou žádným způsobem propojena, ani nedisponuje žádným oprávnění k užívání a registraci ochranných známek, případně k postupu vedoucímu k zápisu jakéhokoli doménového jména zachycujícího uvedené ochranné známky.
Žalovaná strana je vedle doménového jména, které je předmětem tohoto sporu rovněž registrovaným držitelem doménových jmen <somavedic.co.uk> a <somavedic-official.com>, která jsou předmětem paralelních řízení.

Doménové jméno je spojeno s webovou stránkou, na níž jsou propagovány a prodávány produkty Žalující strany. Dotčenou webovou stránku, https://www.somavedic.eu/, provozuje Mercury Project s.r.o., což je česká společnost plně vlastněná a provozovaná Žalovanou stranou.

Žalující strana dále uvedla, že doménové jméno <somavedic.eu> obsahuje celou ochrannou známku Žalující strany, "SOMAVEDIC", společně s ccTLD ".eu", což nijak nebrání pravděpodobnosti záměny. Užívání doslovného znění ochranné známky Žalující strany vede nepochybně ke značnému riziku záměny s doménovými jmény Žalující strany, jako je například <somavedic.cz>.

Dle názoru Žalující strany spotřebitelé vyhledávající její produkty pravděpodobně narazí na internetovou stránku provozovanou pod sporným doménovým jménem, neboť jediný rozdílem je přípona (.cz versus .eu), a doménové jméno <somavedic.eu> je totožné s registrovanou ochrannou známkou "SOMAVEDIC", což nepochybně vytváří zcela ideální podmínky pro záměnu.

Žalovaná strana (ani společnost provozující dotčenou webovou stránku) nedoplnili žádnou poznámku, informaci či upozornění v tom smyslu, že ve skutečnosti není s Žalující stranou v žádném vztahu.

Uživatelé internetu proto mohou nabýt přesvědčení, že sporné doménové jméno odkazuje na oficiální webovou stránku Žalující strany, na které jsou zákazníkům v Evropské unii nabízeny produkty Žalující strany.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zjevně komerční využívání, nelze využívání sporného doménového jména Žalovanou stranou pokládat za využívání k oprávněným nekomerčním nebo ospravedlnitelným účelům. Takové využívání navíc nelze kvalifikovat ani jako nabízení zboží nebo služeb v dobré víře, protože Žalovaná strana záměrně uvádí spotřebitele v omyl a vyvolává v nich dojem, že je autorizovaným prodejcem produktů Somavedic. Využíváním doménového jména ve snaze dosáhnout komerčního zisku, aniž by k tomu byl jakkoli oprávněn, se dopouští nekalé soutěže dle § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména klamavé reklamy, vyvolávání pravděpodobnosti záměny nebo parazitování na pověsti Žalující strany. Žalovaná strana současně porušuje práva Žalující strany vyplývající z registrované ochranné známky dle českého zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Žalující strana je především schopna doložit, že zákazníci Žalované strany ze Spojeného království se na Žalující stranu obracejí se stížnostmi, že zboží, které si objednali prostřednictvím webové stránky provozované na sporné doméně, jim nebylo doručeno. Na straně uživatelů internetu proto zjevně dochází k záměně. Jak je uvedeno výše, ccTLD <.eu> zjevně nepostačuje k odlišení sporného doménového jména od registrované domény a ochranných známek žalující strany.

Výše uvedené skutečnosti svědčí o úmyslu Žalované strany využívat doménové jméno k dosažení zisku, případně k zablokování registrace doménového jména Žalující strany, což je podle Žalující strany dostatečným podkladem pro závěr, že registrace doménového jména Žalovaným představuje zneužití registrace.

S ohledem na výše uvedené Žalující strana navrhla převedení doménového jména <SOMAVEDIC.EU> na Žalující stranu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana ve svém vyjádření uvedla, že spolupracuje s Žalující stranou od roku 2017 a byl Žalující stranou oprávněn používat jeho ochranné známky pro činnost výhradního distributora pro vybraná území.

Žalovaná strana uvedla, že spolupracuje se Žalující stranou a používá několik doménových jmen:
<Somavedic.eu> jako Somavedic Europe (neexkluzivní);

<Harmonizace.cz> jako Somavedic Česká republika (nevýhradní);
<Somavedic.co.uk> a <Somavedic.uk> jako Somavedic United Kingdom (exkluzivní);
<Somavedic-Official.com> jako Somavedic Official (nevýhradní);
<Somavedic.ch> jako Somavedic Švýcarsko (exkluzivní);
<Somavedic.nl> jako Somavedic Nizozemsko (exkluzivní).

Dále uvedla, že většina výše zmíněných doménových jmen je v současné době předmětem sporů o doménová jména, spory jsou pokusem o převod doménových jmen na Žalující stranu bez jakékoli kompenzace Žalované straně a jde zejména o převzetí trhů Žalované strany a jejích prodejních kanálů, které se staly velice cennými v průběhu času díky investicím a práci Žalované strany.

Žalovaná strana uvedla, že všechna doménová jména zaregistrovala nebo převedla v dobré víře a vždy s plným souhlasem i vědomím Žalující strany.

Žalovaná strana ve svém vyjádření dále uvedla mimo jiné následující tvrzení:

Žalovaná strana uvedla, že jí bylo uděleno právo používat ochrannou známku „SOMAVEDIC“ pro své vlastní produkty v kombinaci s technologií Žalující strany v roce 2018. Žalující strana tyto produkty pro Žalovanou stranu vyráběla. Žalovaná strana prodávala tyto produkty po označením „SOMAVEDIC“ v kombinaci se svou vlastní značkou v České republice od roku 2018.

Žalovaná strana pravidelně informovala žalující stranu o svých prodejích ze svého doménového jména <Somavedic.eu>, které je předmětem tohoto sporu.

Žalovaná strana uvedla, že spolupracuje s Žalující stranou od roku 2017 a byla několikrát požádána, aby:
získala další názvy domén pro vlastní použití Žalované strany od třetích stran;
pracovala jako správce účtů webhostingu Žalující strany;
pracovala jako správce doménového jména Žalující strany <Somavedic.cz>;
pomohla s IT záležitostmi, jako je nastavení záznamů DNS, oprava starých zdrojových kódů webových stránek, tvorba nových webových stránek, nastavení e-mailových účtů, nastavení platební brány, řešení záležitostí souvisejících s PayPal.

Žalovaná strana zaregistrovala doménová jména vlastním jménem na základě skutečnosti, že Žalovaná strana získala exkluzivní smlouvu pro vybraná území: Spojené království, Nizozemsko, Švýcarsko, Itálie a další země EU obecně kromě Německa a Rakouska, kde již exkluzivní prodejci existují jako v jiných částech světa a od té doby používá jeho doménová jména.

Název domény <Somavedic.eu> byl převeden na Žalovanou stranu, protože Žalující strana v té době nebyla schopna rozvíjet trh EU a nabídla Žalované straně nevýhradní právo tak učinit a umožnil mu budovat legitimní obchodní aktivity. Žalovaná strana nabídku využila a od té doby pracuje na rozvoji trhu.

Žalovaná strana pomáhá s výzkumem a vývojem produktu Somavedic a byla několikrát požádána, aby zastupovala Žalující stranu na jiných zahraničních trzích, jako je Dubaj, Spojené arabské emiráty.

Žalující strana najala Žalovanou stranu, aby mu zřídila prodejní kanál Amazonu.

Žalující strana si byla vždy plně vědoma všech kroků Žalované strany a Žalované straně bylo přislíbeno, že se stane výhradním partnerem pro všechna jeho území výměnou za rozvoj těchto trhů, které v té době neexistovaly, protože produkt (Somavedic) nebyl tehdy známý. Je třeba si uvědomit, že rozvoj neexistujícího trhu je vždy nejtěžší částí práce a jakmile je trh funkční, má velmi vysokou hodnotu.

Žalovaná strana pomáhá s propagací a marketingem produktu od samého začátku a vždy koordinoval všechny kroky s generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Somavedic Ivanem Rybjanským. Žalovaná strana investovala značné

částky peněz do rozvoje evropského trhu a částečně sdílela náklady s Žalující stranou jako součást dohody o rozvoji trhů. Teprve poté, co se tyto trhy staly výrazně ziskovými, se Žalující strana pokoušela převzít tyto trhy bez kompenzace.

Dle tvrzení Žalované strany se Žalující strana snaží mystifikovat soud tím, že Žalovaná strana nedodává zboží. Žalovaná strana může snadno prokázat, že všichni zákazníci zboží obdrželi, s většinou z nich komunikuje (telefonicky, e-mailem), a pokud došlo k jedné stížnosti ze stovky, bylo to kvůli Brexitu a čekání na zboží před doručením kurýrem DPD. "Zpoždění způsobená celními problémy nebyla naší vinou a všechny tyto problémy jsme vyřešili. Od našich zákazníků v Evropě jsme neobdrželi žádné stížnosti týkající se nedodání dodávek."

Žalovaná strana může prokázat, že jeho zákazníci jsou plně spokojeni s obdrženým zbožím, komunikací se Žalovanou stranou a její platební brána (Stripe) použitá pro jeho web nikdy neobdržela žádné stížnosti - to by bylo první místo, kde by se toto jako důkaz projevilo.
"Všechny záležitosti s našimi zákazníky byly vždy vyřešeny k jejich plné spokojenosti, včetně vrácení peněz, bylo-li to kdy potřeba."

Skutečnost, že Žalující strana umožňuje Žalované straně nakupovat produkty přímo od ní k prodeji na trzích Žalované strany, dokazuje, že Žalující strana se snaží se pouze využít Žalovanou stranu a převzít její doménová jména spolu s trhy, které Žalovaná strana zainvestovala a rozvinula.

Žalující strana ústně a písemně souhlasila s tím, že umožní žalované straně prodávat zboží po jejím neúspěšném pokusu o převzetí doménových jmen od žalované strany v roce 2020.

Žalovaná strana dle vlastního tvrzení v žádném případě nekonkuruje Žalující straně, pouze využívá práva, která jí Žalující strana dala.

Podle názoru Žalované strany není záměrem Žalující strany chránit její obchodní zájmy (protože trhy by bez Žalované strany neexistovaly), ale Žalující strana jedná z chamtivosti.

DISCUSSION AND FINDINGS

Na základě vyhodnocení všech předložených tvrzení stran a předložených důkazů dospěl Panel k následujícím závěrům:

V souladu s ustanovením článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 21(1) Nařízení ES 874/2004 v ADR řízení vedeném proti Žalované straně, která je držitelem registrace doménového jména, je možné žalobnímu návrhu vyhovět v případě, 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.

Nárok Žalující strany je vzhledem k výše uvedenému možné považovat za oprávněný v případě kumulativního splnění podmínky i) a nejméně jedné z podmínek ii) a iii).

1. Práva Žalující strany k označení, které tvoří doménové jméno

V řízení bylo prokázáno výpisy z rejstříků ochranných známek, že:
sporné doménové jméno je shodné ochrannou známkou Somavedic zapsanou pod číslem 015091961 u EUIPO pro třídy 10, 42, 44. Přihláška ochranné známky byla podána 10. 2. 2016 s datem zápisu 25. 5. 2016, jejímž vlastníkem je Žalující strana;

Žalující strana je dále vlastníkem kombinované ochranné známky Somavedic č. 350700 datum zápisu 6. 1. 2016 (s právem přednosti od 12. 8. 2015), pro třídy 10, 42, 44;

sporné doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo Členského státu a/nebo

Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo. Od označení domény nejvyšší úrovně EU je přitom třeba odhlédnout, neboť se jedná o prvek, který je součást všech doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně EU, který nemá rozlišující způsobilost.

2. Právo nebo oprávněný zájem Žalované strany k doménovému jménu

Dále bylo posuzováno, zda doménové jméno bylo Žalovanou stranou registrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu k doménovému jménu.

Žalovaná strana předložila řadu důkazů, které prokazují spolupráci se Žalující stranou, zejména výpisy e-mailové a SMS komunikace, dále faktury.
Z uvedených důkazů je možné jednoznačně vyvodit, že Žalovaná strana s Žalující stranou spolupracovaly. Z provedených důkazů je také možné vyvodit, že Žalující strana spolupracovala s Žalovanou stranou při provozu internetových obchodů provozovaných na různých doménách, zajišťování provozu platební služby PayPal apod.

Z předložených důkazů vyplývá, že sporné doménové jméno bylo Žalovanou stranou registrováno, poté co vzniklo právo přednosti ve vztahu k ochranné známce vlastněné žalující stranou.

Žalovaná strana registrovala doménové jméno <SOMAVEDIC.EU> dne 8. 9. 2015.

Přesto, že bylo prokázáno, že strany spolupracovaly nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by prokazoval, že Žalovaná strana je oprávněna v době podání návrhu užívat ochranné známky na základě písemné licenční smlouvy.

Pokud tedy Žalující strana souhlasila s užíváním jejich ochranných známek v minulosti, mohla tento svůj souhlas, kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu s užíváním ochranných známek je možné vyvodit i ze skutečnosti, že Žalující strana podala žalobní návrh v tomto řízení a z jejích písemných vyjádření.

V důsledku odvolání souhlasu s používáním ochranných známek Žalující stranou, není Žalovaná strana dále oprávněna ochranné známky užívat.

3. Nedostatek dobré víry Žalované strany

Odvolání souhlasu s užíváním ochranných známek, představuje dostatečný důkaz nedostatku dobré víry u Žalované strany.

4. Způsobilost Žalující strany k zápisu

Žalující strana je právnickou osobou se sídlem ve Společenství a splňuje obecná kritéria dle čl. 22 odst. 11 Nařízení a čl. 4. odst. 2(b) nařízení ES 733/2002 a je tedy způsobilá, aby na ni bylo doménové jméno převedeno.

5. Převod doménového jména

S ohledem na kumulativní splnění všech tří podmínek dle článku B11(d)(1) Pravidel ADR Panel dospěl k závěru, že nárok uplatněný Žalující stranou je po právu.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Panel v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o
převodu sporného doménového jména <SOMAVEDIC.EU> na Žalující stranu

PANELISTS

Name	**Premysl Libal**

DATE OF PANEL DECISION 2021-06-07

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: SOMAVEDIC.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 08 September 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
EUIPO trademark, reg. No. 015091961, , filed on 10 February 2016, registered on 25 May 2016 in respect of goods and services in classes 10, 42, 44
Trademark registered in Czech Republic, reg. No. 350700, filed on 12 August 2015, registered on 6 January 2016 in respect of goods and services in classes 10, 42, 44

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

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

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Use od registered tradmark after trademark owner withdraw his consent.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: No response submited

XII. Is Complainant eligible? Yes