

## Decision for dispute CAC-ADREU-008165

Case number	CAC-ADREU-008165
Time of filing	2021-11-19 17:42:45
Domain names	flexsealproducts.eu

### Case administrator

Organization	Denisa Bilík (CAC) (Case admin)
--------------	---------------------------------

### Complainant

Organization	Swift IP, LLC (Swift IP, LLC)
--------------	-------------------------------

### Respondent

Organization	Gama Capital s.r.o. (Gama Capital s.r.o.)
--------------	---

#### OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Nejsou známa žádná další řízení, která byla rozhodnuta nebo se jinak týkají sporných doménových jmen.

#### FACTUAL BACKGROUND

Ke dni podání návrhu byla Žalovaná strana držitelem doménového jména <flexsealproducts.eu> ("sporné doménové jméno").

Žalující strana je společnost Swift Inc., se sídlem 2690 Weston Road, Suite 200, Weston FL 33331, Florida, Spojené státy americké, která vyrábí a prodává lepicí produkty mezinárodně prodávané pod značkou FLEX SEAL. Společnost byla založena v roce 2011 a zaměstnává více než 100 lidí. Žalující strana se žalobním návrhem domáhá zrušení registrace sporného doménového jména.

Žalovaná strana je společnost Gama Capital s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, Hlavní město Praha 11000, Česká republika, která nároky vznesené v žalobním návrhu zcela odmítá.

Sporné doménové jméno si pro sebe zaregistrovala Žalovaná strana dne 22. dubna 2020.

Dále bylo zjištěno, a to jak z předložených důkazů, tak šetřením Senátu s pomocí stránek internetového archívu Archive.org, že webové stránky dostupné na adrese zahrnující sporné doménové jméno (dále jen "webové stránky flexsealproducts.eu") byly po určitou dobu přesměrovány na oficiální stránky Žalující strany na adrese www.flexsealproducts.com, přičemž v současné době jsou přesměrovány na webové stránky www.kraldilny.cz, které provozuje třetí strana. Na těchto stránkách jsou nabízeny k prodeji nástroje, nářadí, ochranné pomůcky, technická chemie a další výrobky určené pro řemeslníky, kutily a práci v dílně vůbec.

Žalující strana opírá svůj návrh o:

(i) práva k nezapsanému označení FLEX SEAL, které používá pro označování svých výrobků, včetně užití v doménovém jméně <flexstealproducts.com> které Žalující strana užívá k propagaci svých výrobků na internetu;

(ii) práva k mezinárodní ochranné známce "FLEX SEAL (slovní), č. zápisu IR1361536, datum zápisu 30. června 2017, zapsané pro výrobky v mezinárodní třídě 17. Této mezinárodní registraci ochranné známky je poskytována ochrana v členském státě EU, a to sice ve Španělsku (číslo publikace a datum: 2018/3 Gaz, 01. 02. 2018);

a

(iii) práva k mezinárodní ochranné známce "FLEX SEAL (obrazová), č. zápisu IR1363334, datum zápisu 10.července 2017, zapsané pro výrobky ve třídě 17. Této mezinárodní registraci ochranné známky je poskytována ochrana v členském státě EU, a to sice ve Španělsku (číslo publikace a datum 2018/4 Gaz, 08. 02. 2018).

(dále jen "ochranné známky Žalující strany").

Senát však z příslušného výpisu zjistil, že u slovní ochranné známky FLEX SEAL, č. zápisu IR1361536, je uveden tzv. disclaimer na slovní prvek SEAL. To znamená, že Žalující strana nepožadovala známkoprávní ochranu pro tento slovní prvek, a tudíž výlučná práva majitele ochranné známky se na tento prvek nevztahují.

#### A. COMPLAINANT

Žalující strana v žalobním návrhu uvádí tyto pro spor relevantní skutečnosti a tvrzení:

Označení FLEX SEAL je příznačné pro Žalující stranu, která je používá jak na samotných obalech svých výrobků, tak v reklamě, zejména v reklamě na internetu (prostřednictvím kanálů a účtů na platformách YouTube, Instagram, Facebook a Twitter, dále na svých webových stránkách, i jinde na internetu).

Tato příznačnost se vztahuje i na území EU, neboť výrobky FLEX SEAL jsou v těchto státech nabízeny a prodávány. Nadto internetové reklamy na výrobky FLEX SEAL Žalující strany jsou známé, sledované a velmi populární i mezi spotřebiteli z členských zemí EU.

Sporné doménové jméno je zaměnitelně podobné jako ochranné známky Žalující strany, neboť obsahuje shodné slovní prvky FLEX SEAL. Přidaný slovní prvek PRODUCTS je popisný, tudíž nezpůsobilý odlišit sporné doménové jméno od ochranných známek Žalující strany. Navíc, sporné doménové jméno je totožné s doménou Žalující strany ve znění <flexsealproducts.com>.

Žalovaná strana nikdy sporné doménové jméno neužívala svým jménem v souvislosti s nabídkou svého zboží nebo svých služeb.

Žalovaná strana není pod sporným doménovým jménem známa, nejde o její označení ani jméno, ani nebyla žádným způsobem Žalující stranou oprávněna (na základě licence ani jinak) užívat toto označení.

Žalovaná strana proto nemá žádná práva ani oprávněný zájem na sporném doménovém jménu ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ("Nařízení").

Skutečnost, že Žalovaná strana nikdy opravdovým způsobem nepoužila doménové jméno, ale pouze jej přesměrovala na web Žalující strany (resp. později na web třetí strany), ukazuje, že se tím Žalovaná strana snaží přilákat pozornost Žalující strany za účelem odkoupení sporného doménového jména.

Dále Žalovaná strana držením sporného doménového jména brání Žalující straně v tom, aby užívala označení FLEX SEAL resp. FLEX SEAL PRODUCTS, ke kterým ji svědčí práva, v tomto doménovém jméně.

Konstruktivní znalost Žalované strany o dřívějších právech Žalující strany je zjevná z toho, že sporné doménové jméno po určitou dobu přesměrovala na webovou stránku Žalující strany.

Žalovaná strana proto drží (užívá) sporné doménové jméno ve špatné víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 Nařízení.

Žalující strana se domáhá zrušení registrace sporného doménového jména.

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) Domovská stránka webové stránky Žalující strany;
- (iii) Výpisy z databáze ochranných známek ohledně ochranných známek Žalující strany;
- (iv) Důkazy o tom, jak Žalující strana používala a používá označení FLEX SEAL, a to jak na svých výrobcích, tak v reklamě.

#### B. RESPONDENT

Žalovaná strana uvádí ve svém stručném vyjádření k žalobním návrhu tyto pro spor relevantní skutečnosti a tvrzení:

Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno jako součást své stále probíhající přípravy k zahájení prodeje výrobků z pružného těsnění – tedy výrobků, které spadají do kategorie "flex seal"

K přesměrování sporného doménového jména na webovou stránku Žalující strany došlo neúmyslně v důsledku pochybení způsobeného pracovníkem, který se na přípravě zahájení prodeje výrobků z pružného těsnění podílí.

Žalovaná strana se domáhá zamítnutí žalobního návrhu.

Žalovaná strana nepředložila ke svému vyjádření žádné důkazy.

#### DISCUSSION AND FINDINGS

Podle čl. 21 Nařízení a čl. B odst. 11 (d) (1) Pravidel 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

Žalující strana prokázala, že jí svědčí práva k ochranným známkám Žalující strany, přičemž tyto jsou platné na území Španělska (tj. jsou chráněny národním právem členského státu EU), a tudíž představují chráněná jména ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení.

Tyto ochranné známky však jsou (i) buďto v grafické podobě (IR1363334), přičemž slovní prvek FLEX SEAL není jednoznačně dominantní částí této ochranné známky, nebo (ii) jde sice o slovní ochrannou známku (IR1361536) avšak tzv. disclaimer na slovní prvek SEAL znamená, že ochrana poskytovaná Žalující straně touto ochrannou známkou se vztahuje jen na prvek FLEX.

S ohledem na výše uvedené Senát dospěl k závěru, že samotná práva z ochranných známek Žalující strany by nepostačovala k tomu, aby založila práva Žalující strany ke slovnímu spojení "FLEX SEAL".

Je tedy třeba posoudit, zda Žalující straně náleží práva ke spojení FLEX SEAL z titulu práv k "nezapsanému označení" (ve smyslu čl. 21 v kombinaci s čl. 10 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ("Nařízení") a čl. B odst. 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR), neboť (nejen) české právo mu přiznává ochranu podle § 7 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Této ochrany se také Žalující strana dovolává a předložila důkazy, které mají vznik takového práva dokládat.

Rozhodující pro vznik ochrany je, zda (nezapsané) označení splňuje požadavky na ně kladené zákonem a příslušnou judikaturou, a sice:

- a) musí jít o označení užívané v obchodním styku;
- b) označení musí být přeznačené pouze pro svého držitele (tj. Žalující stranu);
- c) označení nesmí mít pouze místní dosah.

Senát poukazuje na to, že označení FLEX SEAL je ve vztahu k lepícím tmelům a lepidlům vůbec popisné, neboť v podstatě znamená "pružné těsnění". Pro takovato popisná (obecná) označení jsou požadavky na prokázání příznačnosti přísnější než u nezapsaných fantazijních (v běžném jazyce se nevyskytujících) označení. Senát proto pečlivě prostudoval Žalující stranou předložené důkazy i provedl vlastní průzkum a dospěl k závěru, že označení FLEX SEAL je v dostatečné míře příznačné pro Žalující stranu tak, aby si ho ona mohla pro sebe monopolizovat jako chráněné nezapsané označení.

Senát vycházel zejména ze zjištění, že (i) označení FLEX SEAL je dominantním způsobem vyznačeno na výrobcích Žalující strany, (ii) toto označení je intenzivně užíváno v reklamě, zejména na internetu, přičemž tato reklama je masivní, cílená i na spotřebitele z členských zemí EU a má vysokou sledovanost.

Lze shrnout, že označení FLEX SEAL je nezapsaným označením, ke kterému náleží práva Žalující straně ve smyslu čl. 21 ve spojení s čl. 10 Nařízení.

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

Sporné doménové jméno obsahuje dominantní prvek FLEX SEALS, ke kterému náleží práva Žalující straně (viz výše). Přidaný slovní prvek PRODUCTS je popisný, tudíž nezpůsobilý odlišit sporné doménové jméno jak od ochranných známek Žalující strany, tak od jejího nezapsaného označení FLEX SEALS.

Senát pro úplnost uvádí, že označení domény nejvyššího stupně ".eu", mají předepsané znění a není možné je vypustit, a nemají tudíž rozlišovací způsobilost. Proto je nelze při posuzování shody či zaměnitelnosti brát v zřetel.

Senát tedy shledal, že Žalující straně náleží práva k označení FLEX SEALS, které tvoří dominantní (distinktivní) část sporného doménového jména, a proto že Žalující strana splňuje podmínky čl. 21 odst. 1 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 nepožaduje převod sporného doménového jména na sebe, není třeba takovou způsobilost zkoumat.

## 3. SPORNÉ DOMÉNOVÉ JMÉNO BYLO ŽALOVANOU STRANOU ZAREGISTROVÁNO BEZ OPRÁVNĚNÍ K DOMÉNOVÉMU JMÉNU NEBO BEZ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU NA NĚM

Nařízení v čl. 21 odst. 2 uvádí demonstrativní výčet okolností, které mohou svědčit o právu Žalované strany k doménovému jménu nebo oprávněném zájmu na něm.

V daném sporu přichází do úvahy pouze oprávněný zájem založený na užívání sporného doménového jména, čehož se i dovolává Žalovaná strana ve svém vyjádření.

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.

Jak bylo prokázáno, Žalovaná strana sporné doménové jméno neužívala způsobem, který by byl přičitatelný Žalované straně a už vůbec nešlo o užívání v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb této strany. Přesměrování na stránky Žalující strany resp. na stránky třetí strany (webové stránky [www.kraldilny.cz](http://www.kraldilny.cz), na které je sporné doménové jméno v současnosti přesměrováno, neprovozuje Žalovaná strana, nýbrž spol. Euro online shop s.r.o.) nelze považovat za nabídku zboží nebo služeb Žalovanou stranou.

Proto v důsledku takového užívání sporného doménového jména nevzniklo právo Žalované strany k tomuto doménovému jménu nebo její oprávněný zájem na něm.

#### 4. ŽALOVANÁ STRANA SI ZAREGISTROVALA DOMÉNOVÉ JMÉNO VE ŠPATNÉ VÍŘE

Vzhledem k tomu, že tento požadavek není třeba s ohledem na splnění podmínky podle čl. 21 odst. 2 zkoumat, Senát se touto otázkou již nezabýval.

\*\*\*

Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky čl. 21 odst. 1, písm. (a) Nařízení (čl. B odst. 11 (d) (1) (i) a (ii) Pravidel ADR) Senát nařizuje, aby registrace doménového jména <flexsealproducts.eu> byla zrušena, jak požaduje Žalující strana.

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.

## PANELISTS

Name	<b>Baker &amp; McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák</b>
------	--

DATE OF PANEL DECISION 2021-11-19

## Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: <flexsealproducts.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 22 April 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 international trademark, reg. No. IR1361536, for the term FLEX SEAL, registered on 30 June 2017 in respect of goods in class 17;
2. combined international trademark reg. No. IR1363334, for the term FLEX SEAL, registered on 10 July 2017 in respect of goods in class 17;
3. unregistered trademark FLEX SEAL

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is confusingly similar 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: No actual and genuine use of the disputed domain name by the Respondent and the Respondent is not known under

such name

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

1. Not assessed

2. Why: Lack of legitimate interest is sufficient for issuing an award for revocation of the disputed domain name

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: None

---