Decision for dispute CAC-ADREU-004401

Case number	**CAC-ADREU-004401**
Time of filing	**2007-04-05 12:04:56**
Domain names	**itesco.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Tesco Stores ČR a.s., JUDr Zdeňka Libichová**

Respondent

Organization / Name	**Milan Bajcár**

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 je součástí skupiny TESCO a na základě licenční smlouvy ze dne 19. září 2002 jí náleží právo užívat ochranné známky ve znění TESCO zapsaných v České republice u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 171108, č. 201174, č. 228994 a č. 247908. Skupina TESCO byla založena v první polovině dvacátého století ve Velké Británii a stala se zde v současnosti největším maloobchodním prodejcem (1878 prodejen).
V České republice skupina TESCO působí na trhu od roku 1996 a pod značkou TESCO zde provozuje 81 prodejen. V červnu roku 2006 projevila Žalující strana zájem o registraci doménového jména "itesco.eu", avšak zjistila, že toto jméno bylo již zaregistrováno Žalovanou stranou.

Strana žalovaná je fyzickou osobou, která si dne 4. května 2006 zaregistrovala doménové jméno "itesco". Z tohoto důvodu Žalující strana podala proti Milanu Bajcárovi jakožto držiteli předmětného doménového jména žalobní návrh.

A. COMPLAINANT

Dle tvrzení Žalující strany skupina TESCO získala v souvislosti s maloobchodním prodejem zboží pod označením TESCO celosvětovou proslulost a vstoupila v povědomí u významného množství spotřebitelů, z čehož Žalující strana dovozuje, že označení TESCO a jeho spojitost se skupinou TESCO, jíž je Žalující strana součástí, muselo být Žalované straně velmi dobře známo.

Zaměnitelnost doménového jména "itesco.eu" a chráněného jména „TESCO“ ve smyslu článku 21 (1) nařízení (ES) č. 874/2004 (dále jen nařízení 874/2004) spatřuje Žalující strana ve skutečnosti, že ke shodné části „tesco“ je přidána předpona „i“, která je běžnou součástí názvů v prostředí internetové komunikace. Žalující strana dále od roku 2005 provozuje svoji internetovou prezentaci na adrese www.itesco.cz, na které pravidelně spotřebitele informuje o probíhajících prodejních akcích a poskytuje další informace o svém podniku. Tato adresa se od té doby stala velmi důležitým prostředkem komunikace mezi Žalující stranou a jejími zákazníky a výraz „itesco“ se tak stal běžně užívanou formou chráněného označení

TESCO.

Žalující strana tvrdí, že strana žalovaná nemá žádné právo či oprávněný zájem k užívání označení „itesco“ dle článku 21 (1) (a) a (2) nařízení 874/2004, což je zřejmé po prozkoumání relevantních veřejných registrů.

Dále strana žalující vznáší argumenty pro svůj závěr o registraci předmětného doménového jména ve zlé víře ze strany Žalované strany na základě článku 21 (3) (a) nařízení 874/2004. V této souvislosti uvádí, že v průběhu podzimu roku 2006 byla Žalovanou stranou na internetovou adresu www.itesco.eu umístěna prezentace, která obsahovala výběr internetových odkazů na články šířící negativní informace ohledně podniku Žalující strany a poměrů v něm spolu s fotografiemi zkaženého masa, které nebyly pořízeny v podniku Žalující strany, i když se z kontextu, v jakém byly umístěny, mohlo jevit, že byly v tomto podniku pořízeny. Dále prezentace v samotném závěru obsahovala výrazný titulek „DOMÉNA ITESCO.EU JE NA PRODEJ! V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: itesco@email.cz“. Žalovaná strana poté v listopadu roku 2006 umístila na tuto prezentaci streamované video pornografické povahy.

Pro tvrzení o nedostatku dobré víry strany žalované svědčí dle názoru Žalující strany také ta skutečnost, že strana žalovaná si zaregistrovala velký počet dalších doménových jmen, která jsou chráněna buď jako ochranné známky, nebo obchodní firmy (např. ifortuna.eu, zeletava.eu, internet-mall.eu), nebo se jedná o internetové adresy v top-level doméně .cz, které vstoupily v povědomí u uživatelů internetu ve spojení s různými obchodními společnostmi (např. audio-expert.eu, foto-expert.eu, video-expert.eu). Žalovaná strana si podobně zaregistrovala také velké množství doménových jmen, která obsahovala označení nejrůznějších správních úřadů a územních samosprávných celků (např. ministerstvovnitra.eu, ministerstvofinanci.eu, ministerstvodopravy.eu, ministerstvokultury.eu, jihomoravskykraj.eu, narodnybezpecnostnyurad.eu).

Součástí internetových prezentací provozovaných na adresách korespondujících některým z výše uvedených doménových jmen bylo streamované video pornografické povahy, které pocházelo ze stejného zdroje jako to, jež bylo v minulosti součástí prezentace na adrese www.itesco.eu. Od 30. března 2007 jsou na většině těchto stránek pouze odkazy na "erotiku live" na stránkách www.czechcentres.eu, přičemž doménové jméno czechcentres.eu je rovněž registrováno Žalovanou stranou.

Žalující strana se obrátila s výzvou ze dne 15. prosince 2006 na stranu žalovanou za účelem převodu doménového jména na ni. Z následné písemné korespondence právních zástupců obou stran vyplynulo, že záměrem strany žalované byl od okamžiku registrace prodej doménového jména „itesco.eu“. Tento závěr je zřejmý zejména v souvislosti s ohlášenou dražbou doménových jmen, která měla proběhnout prostřednictvím dražebníka BUSSMARK, s.r.o. dne 20. února 2007 na internetové adrese http://drazby.bussmark.cz ,na níž mělo být doménové jméno itesco.eu nabízeno za vyvolávací cenu 300.000,- Kč. K předmětné dražbě však nedošlo. Od té doby do 29. března 2007 bylo obsahem internetové prezentace na adrese www.itesco.eu pouze oznámení „PRODÁNO“. Dne 30. března 2007 byl pak na internetovou prezentaci na adrese www.itesco.eu umístěn Žalovanou stranou text znění "Připravuje se veřejná aukce. Dražební vyhláška zde bude zveřejněna během několika dnů."

Strana žalující dodává, že problematika spekulativní registrace doménových jmen Žalovanou stranou a umisťování pohoršlivého obsahu na internetové adresy identifikované těmito doménovými jmény byla také předmětem mnoha článků nejrůznějších internetových zpravodajských serverů.

Žalující strana má zato, že se strana žalovaná dopustila spekulativní a zneužívající registrace doménového jména "itesco" ve smyslu článku 21 Nařízení 874/2004, a proto se domáhá převodu tohoto doménového jména itesco.eu podle čl. B11 (b) Pravidel ADR na Žalující stranu, neboť splňuje podmínky uvedené v článku 4 (2) (b) (i) nařízení (ES) č. 733/2002 (dále jen nařízení 733/2002), jelikož má sídlo v Evropském společenství.

B. RESPONDENT

Podstatná část argumentace Žalované strany spočívá na tvrzení, že pro registraci doménových jmen byla stanovena dvouetapová lhůta, kdy strana žalující si mohla takové doménové jméno sama zaregistrovat. Jelikož ale tato doména Žalující stranou registrována nebyla, vzniklo právo straně žalované na její užívání. Tím také na jiném místě svého vyjádření k žalobnímu návrhu vysvětluje Žalovaná strana zpřístupnění pornografického materiálu na internetové adrese www.itesco.eu. Žalovaná strana dále uvádí, že tato vyzvala Žalující stranu k tomu, aby dříve než začala doménu užívat, si od ní tuto doménu

převzala. To, že jí Žalovaná strana tuto doménu nabídla k odkoupení, nebylo v dané době nic neobvyklého, když Žalovaná strana měla prokazatelně zjištěno, že existuje burza domén, kdy se tyto volně obchodují i za značně vysoké částky.

Žalovaná strana měla v době registrace domény nejlepší úmysly s registrovanou doménou nakládat v dobré víře a dokonce měla konkrétní podnikatelský záměr, ovšem obchodní zájemce od záměru bohužel odstoupil, čímž Žalované straně vznikla značná újma, kterou tato byla nucena jinak vykompenzovat, a proto jednala s Žalující stranou o odkupu doménového jména za podmínek odpovídajících dobrým mravům a obchodním zvyklostem. „Byla to však Žalující strana, která ale na nabídku nereagovala, spíše bylo z jejího jednání zřejmé, že začala spekulovat a chtěla jakoby vytěžit doménu jiným netradičním způsobem, který by poškozoval stranu žalovanou.“

Vzhledem k tomu, že obchodní partner od zámyslu ustoupil a Žalující strana neprojevila naprosto žádný zájem o předmětnou doménu, Žalovaná strana, aby alespoň netratila hodnotu za registraci, nabídla tuto doménu k prodeji u dražební společnosti BUSSMARK.

Žalovaná strana je toho názoru, že v žádném případě není možná záměna domény, která má zcela odlišné označení, než které má Žalující strana registrováno, a proto není žaloba důvodná. K tomu na jiném místě svého vyjádření k žalobnímu návrhu strana žalovaná konstatuje, že "itesco.eu" je dostatečně odlišitelné od "itesco.cz".

Pokud se týká uveřejňování informací na internetové adrese www.itesco.eu, jednalo se o články týkající se některých ne příliš dobrých poměrů nejen vznikající na straně Žalující strany, ale i jiných subjektů. Byly to nikoli články hanlivé,ale jen ty, které již byly na internetových stránkách běžně k volnému užívání. Dále šlo o zprávy, o nichž informovala média a které strana žalující nijak nenapadala. Strana žalovaná tak podle svého přesvědčení přispěla k odstranění nedostatků nejen u Žalující strany, ale i jiných obchodních řetězců a tím napomohla spotřebitelům k ochraně jejich práv. Žalovaná strana v této souvislosti argumentuje článkem 2 Ústavy České republiky, v němž se uvádí, že "co není zakázáno, je dovoleno"„ a proto nemohlo dojít ke zneužití doménového jména Žalující strany.

Podle názoru Žalované strany není tato pasivně legitimována, ale žalovaným měl být registrátor, který je podle pravidel pro registraci domén odpovědný za to, že nedojde k zaregistrování domény, jež by byla dříve registrována a nebo by byly domény zaměnitelné.

Žalovaná strana neměla zájem poškodit dobré jméno kohokoli, natož strany žalující a navrhuje zamítnutí žalobního návrhu.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Pasivní legitimace Žalované strany
Dříve než se Senát začne zabývat podstatou tohoto případu, považuje za potřebné rozhodnout o námitce Žalované strany, že v tomto řízení není pasivně legitimována, jelikož dle jejího názoru má být žalován registrátor sporného doménového jména „itesco“. Tuto námitku Senát neshledává důvodnou, jelikož z článku 22 nařízení 874/2004 jednoznačně plyne, že ve sporech, jejichž předmětem je spekulativní nebo zneužívající registrace doménového jména ve smyslu článku 21 téhož nařízení, je Žalovanou stranou držitel doménového jména, resp. účast tohoto držitele je v ADR řízení dle článku 22 (2) uvedeného nařízení povinná.

2. Požadavky pro prokázání spekulativní a zneužívající registrace
V ADR řízeních, jež jsou vedena proti držiteli určitého doménového jména v doméně nejvyššího stupně .eu, musí Žalující strana prokázat naplnění požadavků reglementovaných v článku 21 (1) nařízení 874/2004. Předmětné ustanovení zní následovně:

„1. Registrované doménové jméno může být zrušeno patřičným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné nebo zaměnitelné se jménem, k němuž existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v článku 10 (1), a pokud toto doménové jméno:

(a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo

(b) bylo zaregistrováno nebo užíváno ve zlé víře.“

Z dikce citovaného ustanovení tedy plyne, že pro úspěch ve věci je třeba, aby Žalující strana prokázala existenci následujících aspektů:
a) právo ke jménu a totožnost či zaměnitelnost doménového jména s tímto jménem; a dále jednu ze dvou níže uvedených skutečností vztahující se k jednání strany žalované, a to:
b) registraci doménového jména bez práva k tomuto jménu či oprávněného zájmu na tomto jménu; nebo
c) registraci nebo užívání doménového jména ve zlé víře.

Odstavec 2 a 3 článku 21 obsahuje demonstrativní výčet okolností, které mohou konstituovat oprávněný zájem nebo zlou víru ve smyslu ustanovení článku 21 (1) (a) či (b).

ad a) právo ke jménu a totožnost či zaměnitelnost doménového jména s tímto jménem
Žalující strana ke svému žalobnímu návrhu mimo jiné přiložila výpisy z rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, z čehož je zcela zřejmé její právo v České republice užívat ochranné známky ve znění „TESCO“ (č. zápisu 171108, 201174, 228994 a 247908), a to na základě licenční smlouvy ze dne 19. září 2002. Žalující strana rovněž dokládá svoji existenci jakožto subjektu práva a majícího sídlo na území České republiky výpisem z obchodního rejstříku.

Doménové jméno „itesco“, které je předmětem tohoto ADR řízení, není sice totožné s ochrannými známkami „TESCO“ Žalující strany, avšak Senát má jednoznačně zato, že sporné doménové jméno je zaměnitelné se jménem, kterému koresponduje právo k ochranným známkám, jež je oprávněna užívat Žalující strana. Obě jména se odlišují pouze existencí počátečního písmene „i“, přičemž zbývající část sporného doménového jména je shodná s distinktivním označením „TESCO“. Senát navíc v této souvislosti přisvědčil Žalující straně v tom, že úvodní písmeno „i“ bývá běžnou součástí doménových jmen. Vlastníci práv k různým označením, mezi něž patří například ochranné známky či obchodní firmy, totiž často užívají ono písmeno „i“ jako prefix těchto označení za účelem signalizace toho, že se jedná o poskytování jejich výrobků nebo služeb v prostředí internetu. Doménové jméno takových subjektů tedy v těchto případech tvoří kromě znění příslušného označení také úvodní znak „i“, jak je tomu i v případě Žalující strany ohledně doménového jména „itesco.cz“, ale i řady dalších. Podle názoru Senátu tímto způsobem vnímají znak „i“ také spotřebitelé a spojují si s ním spolu s daným označením poskytovatele výrobků či služeb.

Argument strany žalované o odlišitelnosti „itesco.cz“ a „itesco.eu“ není relevantní už proto, jelikož v tomto řízení není řešena otázka zaměnitelnosti dvou doménových jmen, nýbrž se posuzuje shodnost nebo zaměnitelnost označení Žalující strany s doménovým jménem zaregistrovaným stranou žalovanou, kdy se k dodatku „.eu“ nepřihlíží.

Strana žalující tak splnila oba požadavky článku 21 (1) nařízení 874/2004, jemuž koresponduje odstavec B11 (d)(1)(i) Pravidel ADR.

ad b) registrace doménového jména bez práva či oprávněného zájmu
Je na straně žalující, aby prokázala neexistenci práva či oprávněného zájmu Žalované strany, což pro ni může být v některých případech obtížné. Žalující strana v tomto ohledu tvrdí, že neexistence práva Žalované strany ke jménu „itesco“ je zřejmá po prozkoumání relevantních veřejných registrů. Žalující strana pro toto tvrzení sice nepředkládá žádný důkaz, jelikož prokázání negativní skutečnosti ani není možné, jak se uvádí v rozhodnutí ADR 2888 (GERMANWINGS), v němž je v tomto smyslu odkazováno na předchozí ADR rozhodnutí, nicméně Žalovaná strana ve svém vyjádření nerozporuje, že by před či po zápisu doménového jména „itesco.eu“ vlastnila ochrannou známku či jiné označení obsahující jméno „itesco“. Z právě uvedeného plyne, že strana žalovaná nemá ke spornému doménovému jménu právo. Proto se Senát nadále zabýval otázkou, zda tomuto subjektu svědčí na dané jméno oprávněný zájem.

Žalující strana nade vší pochybnost prokázala, a to zejména korespondencí s Žalovanou stranou, články z internetových zpravodajských serverů, archivními ukázkami webových stránek dostupných na adrese www.itesco.eu, že Žalovaná strana nemá na doménovém jménu „itesco“ oprávněný zájem. Jednání Žalované strany spočívající ve snaze prodat toto jméno straně žalující a následně v dražbě za vyvolávací cenu 300.000,- Kč, využívání doménového jména k šíření difamujících informací o straně žalující poškozující její dobrou pověst a v neposlední řadě zpřístupňování pornografických či erotických

materiálů na adrese korespondující předmětnému doménovému jménu rozhodně a kategoricky nelze považovat za oprávněný zájem na tomto jménu ve smyslu článku 21 (2) nařízení 874/2004 a odstavce B11 (e) Pravidel ADR. Takové jednání má přímý dopad na posouzení existence zlé víry, o čemž je pojednáno níže. Uvedené aktivity Žalované strany nelze v žádném případě ospravedlnit ani argumentací o předchozím záměru s využitím doménového jména, jenž se kvůli odstoupení obchodního partnera nezrealizoval.

Zcela irelevantním je rovněž tvrzení Žalované strany, že strana žalující nevyužila období tzv. postupné registrace (Sunrise Period) poskytnuté na základě nařízení 874/2004. Je právem, nikoli povinností vlastníků konkrétních práv, zda tohoto oprávnění využili či nikoli. Opačná interpretace by znamenala, že tyto subjekty by byly zbaveny práva uplatnit své nároky v rozhodčím řízení proti držitelům doménových jmen ve smyslu článku 21 a 22 nařízení 874/2004.

Senát tedy dospěl k jednoznačnému závěru, že strana žalovaná nemá ke spornému doménovému jménu právo či oprávněný zájem ve smyslu článku 21 (1) (a) nařízení 874/2004, resp. odstavce B11 (d)(1)(ii) Pravidel ADR.

ad c) registrace nebo užívání doménového jména ve zlé víře
I když předchozí závěry plně postačují k rozhodnutí ve věci, Senát považuje vzhledem k okolnostem tohoto případu za žádoucí vyjádřit se k otázce zlé víry Žalované strany při registraci a následném užívání sporného doménového jména.

Není sporu o tom, že by strana žalovaná při registraci doménového jména „itesco“ snad nevěděla o existenci označení „TESCO“. Z výše popsaného způsobu užívání sporného doménového jména po jeho registraci je zlá víra Žalované strany zcela evidentní. Jednání Žalované strany naplňuje některé z typických okolností předvídaných článkem 21 (3) nařízení 874/2004 (a také odstavcem B11 (f) Pravidel ADR), zejména písm. (a) a (b)(i) uvedeného ustanovení nařízení.

Závěr o zlé víře Žalované strany navíc podporuje skutečnost, že Žalovaná strana si zaregistrovala řadu dalších shodných či zaměnitelných doménových jmen se jmény jiných subjektů, a to včetně správních úřadů a územně samosprávných celků a užívá je obdobným způsobem jako doménové jméno „itesco“. Výše popsané jednání Žalované strany lze charakterizovat jako „ukázkový příklad“ cyber-squatingu.

Žalující strana věcně a pregnantně popsala skutkový stav věci a svá tvrzení náležitě prokázala. Vzhledem k tomu, že Žalující strana splňuje kritéria dle článku 4 (2) (b) (i) nařízení 733/2002, Senát může vyhovět jejímu požadavku na převedení doménového jména „itesco“ na ni.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

převod doménového jména ITESCO na Žalující stranu

Ve smyslu odstavce B12 (d) Pravidel ADR Senát uvádí, že Správce musí tento nález vykonat do třiceti (30) dnů od oznámení nálezu Stranám, pokud Žalovaná strana nezahájí soudní řízení ve Vzájemné jurisdikci.

PANELISTS

Name	**Radim Charvat**

DATE OF PANEL DECISION 2007-06-29

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

English Summary
The Complainant being part of the TESCO group brought a complaint against an individual who had registered “itesco.eu” domain name on May 4, 2006, i.e., during Land Rush.

The Complainant asserts that it has the right to use trademarks “TESCO” registered in the Czech Republic based on the license agreement. It argues that the disputed domain name “itesco” is confusingly similar to the protected sign “TESCO”.

The letter “i” is used as a regular part of Internet domain names. The Complainant runs a website on the address www.itesco.cz through which it informs its customers about its goods. It describes in detail the behaviour of the Respondent (offering the domain name for sale to the Complainant and then in the Internet auction, putting defamatory information and pictures about the Complainant and making available a pornographic video on the address www.itesco.eu). Furthermore, the Complainant points out that the Respondent registered more .eu domain names conflicting with signs of other entities including Czech public bodies. It also adds that the Respondent’s activities regarding .eu domain names were an object of articles reported by various Internet news servers.

The Respondent argues that he had the right to register and use the disputed domain name because if the Complainant were interested in obtaining that domain name, it should have registered it during the Sunrise Period. The Respondent claims that he had contemplated using the domain name for commercial purposes but that this business plan did not materialize because his business partner withdrew from its participation. With regard to the information about the Complainant published on www.itesco.eu, he explains that these articles were not defamatory and they have previously been freely available on the Internet. According to the Respondent, he helped to eliminate deficiencies not only by the Complainant but also by other market chains which contributed to the protection of consumer rights. He also denies being a party to this dispute. In his opinion, the registrar should be sued instead of him.

The Panel had examined first the Respondent’s objection related to being a party and the Panel found the objection unreasonable due to the wording of Article 22 of Regulation 874/2004, which clearly stipulates that participation in the ADR proceedings is compulsory for the domain name holder.

The Panel concludes that the domain name is confusingly similar to a name in which the Complainant has trademark rights within the meaning of Article 21 (1) of Regulation 874/2004 (and of Paragraph B11 (d)(1)(i) of the ADR Rules). The disputed domain name differs from the protected name only by virtue of the initial character “i”, the remaining part of the disputed domain name is identical to the distinctive sign “TESCO”. Moreover, right holders often use this letter as a prefix to their signs (for instance, trademarks, trade names etc.) to indicate provision of their goods and services on the Internet. In these cases, the domain name of such subjects is created not only by the pertinent sign but also by the initial letter “i” as is the case of the Complainant with respect to the “itesco.cz” domain name and many others. In the Panel’s opinion, customers would perceive this character in that way as well.

Within the meaning of Article 21 (1)-(3) (and Paragraph B11 (d)-(f) of the ADR Rules), the Complainant unequivocally proved non-existence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent and his acting in bad faith while registering and using that domain name. The Respondent’s conduct can be characterized as a typical example of cyber-squating.

Accordingly, the Panel orders the ITESCO domain name to be transferred to the Complainant.