Rozhodnutí for dispute CAC-ADREU-008617

Case number	CAC-ADREU-008617
Time of filing	2024-05-30 22:10:32
Domain names	betano-casino.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Kaizen Gaming International Limited

Complainant representative

Name	JUDr. Róbert Skalina LL.M.

Respondent

Name	Miroslav Melka

DOPLŇTE ÚDAJE O JINÝCH PRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH, KTERÁ DLE INFORMACÍ SENÁTU PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

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

FAKTICKÁ SITUACE

Žalující strana se z titulu ochrany dvou vlastních ochranných známek Evropské unie ve znění „BETANO“ (slovní ochranná známka je zapsaná Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví pod číslem 014893671 a obrazová ochranná známka je zapsaná pod číslem 018170411), domáhá převodu doménového jména <BETANO-CASINO.EU>, které má zaregistrováno a které užívá žalovaná strana.

A. ŽALUJÍCÍ STRANA

Žalující strana ve svém podání uvádí, že patří do skupiny Kaizen Gaming, která pod ochrannými známkami BETANO provozuje internetové hazardní hry v různých zemích světa, včetně České republiky. Konkrétně provozuje v České republice prostřednictvím své společnosti Kaizen Gaming CZ Limited technické hry a kurzové sázky, veřejností považované za „online casino“, a to na webové stránce www.betano.cz.

Sporné doménové jméno <BETANO-CASINO.EU> bylo žalovanou stranou zaregistrováno dne 14.1.2024.

Žalující strana uvádí, že spojením názvu ochranné známky „BETANO“ s popisným pojmem „casino“ ve sporném doménovém jménu, chce žalovaná strana navodit u veřejnosti (hráčů online casina) dojem, že jde o Online Casino provozované pod značkou BETANO. Dále pak upozorňuje na to, že žalovaná strana s ní není propojena ani jí nebylo uděleno svolení s užíváním ochranných známek „BETANO“.

Podle informací žalující strany žalovaná strana aktuálně využívá spornou doménu pouze ke své vlastní prezentaci, ale má v úmyslu umístit na ní v budoucnu internetovou stránku betano-casino.eu, jejímž účelem bude veřejná kritika žalující strany.

Konkrétně toto dovozuje žalující strana z komunikace s žalovanou stranou, kterou byla před podáním žalobního návrhu kontaktována. Žalovaná ji ve své komunikaci upozornila na úmysl spustit webovou stránku BETANO-CASINO.EU, na které chce soustředit komunikaci nespokojených zákazníků webové stránky www.betano.cz, s cílem veřejnost upozornit na údajné krádeže, kterých se jejich provozovatel má na svých zákaznících dopouštět. Pro případ zájmu nabídla žalovaná žalující straně spornou doménu k odkupu.

Ke svému žalobnímu návrhu přiložila žalující strana tyto listinné důkazy:

1. Informace z internetové stránky EUIPO o spisu Slovní ochranné známky BETANO;
2. Informace z internetové stránky EUIPO o spisu Obrazové ochranné známky BETANO;
3. Snímek obrazovky zachycující informace, které se zobrazí po zadání Doménového jména do internetového prohlížeče;
4. E-mail zaslaný Žalovanou stranou společnosti Kaizen Gaming CZ dne 26.1.2024;
5. Dopis Žalované strany ze dne 31.1.2024 adresovaný právnímu zástupci Žalující strany na Maltě v angličtině a jeho neúřední překlad do češtiny;
6. Dopis Žalované strany ze dne 16.3.2024 adresovaný právnímu zástupci Žalující strany v ČR; a
7. Informace ze stránky Malta Business Registry prokazující že Žalující strana je usazená v Evropské Unii, a že tedy splňuje obecná kritéria způsobilosti pro registraci stanovená v článku 3 nařízení (EU) 2019/517.

Na základě shora uvedených tvrzení žalující strany, které jsou podpořeny shora citovanými listinnými důkazy, žalující strana požaduje, aby Senát jmenovaný v tomto řízení rozhodl o tom, že sporné doménové jméno na ni bude převedeno.

B. ŽALOVANÁ STRANA

Žalovaná strana nepotvrdila přijetí oznámení o žalobním 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 2. dubna 2024. Lhůta pro podání žalobní odpovědi začala běžet dne 16. dubna 2024 a vypršela dne 6. května 2024. Žalovaná strana své vyjádření k žalobnímu návrhu nepředložila.

PROJEDNÁNÍ A ZJIŠTĚNÍ

Z předložených důkazů byly zjištěny následující skutečnosti:

- Žalující strana je vlastníkem dvou ochranných známek registrovaných v Evropské Unii ve znění „BETANO“ s právem přednosti z roku 2015 a „BETANO“ + grafika s právem přednosti z roku 2019.
- Aktuálně není na sporném doménovém jméně umístěna žádné online prezentace, ale po jeho zadání do vyhledávače se zobrazí výsledky s osobní prezentací žalované strany.

Žalovaná strana poslala žalující celkem dva dopisy a jeden e-mail v období od konce ledna 2024 do března 2024, v nichž žalující stranu informuje agresivním tónem o svém záměru umístit na sporném doménovém jménu informativní obsah s kritikou žalující strany, a v nichž nabízí sporné doménové jméno žalující straně k odkupu (čímž by se plánované veřejné kritice zřejmě mohla vyhnout).

V souladu s ustanovením článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 4(4) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019, lze v ADR řízení vedeném proti žalované straně, která je držitelem registrace doménového jména, žalobnímu návrhu vyhovět za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

1. Doménové jméno je totožné nebo zaměnitelné se jménem, ke kterému je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie a; buď
2. Doménové jméno bylo zaregistrováno žalovanou stranou bez práv nebo oprávněného zájmu o jméno; nebo
3. Doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není používáno 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)

Žalující strana prokázala, že sporné doménové jméno obsahuje označení, k němuž má žalující strana přednostní práva z titulu práv k ochranným známkám.

Koncová část “CASINO“ sporného doménového jména je přitom pouze popisný termín označující místo, kde se hrají hazardní hry.

Senát proto dospěl k závěru, že Sporné doménové jméno <BETANO-CASINO.EU> je zaměnitelné s ochrannými známkami žalující strany, které v sobě zahrnuje, přičemž koncová část “CASINO“ odpovídá oblasti činností žalující strany, a tudíž pravděpodobnost záměny nerozmělňuje, ale naopak zvyšuje.

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).

První z uvedených podmínek tak Senát považuje za splněnou.

Ad 2)

Článek B11(e) Pravidel ADR obsahuje demonstrativní výčet okolností, které mohou dokazovat právo strany žalované k doménovému jménu nebo oprávněný zájem strany žalované na doménovém jménu.

Je povinností strany žalované, aby sama existenci práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila. Strana žalovaná se k otázce užívání doménového jména nijak nevyjádřila a ani takové užívání nedoložila.

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

Senát proto dospěl k závěru, že straně žalované nesvědčí ke spornému doménovému jménu <BETANO-CASINO.EU> žádné právo, ani na něm nemá žádný oprávněný zájem.

Ad 3)

Článek B11(f) Pravidel ADR obsahuje 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 zaměnitelné s ochrannými známkami strany žalující. Strana žalovaná v komunikaci adresované žalující straně dává najevo, že si je vědoma její existenci i podnikatelských aktivit a zná název jejích ochranných známek, jakož i webovou stránku www.betano.cz a tedy zná služby, která žalující strana pod názvem „BETANO“ poskytuje.

Vzhledem k tomu, že sporné doménové jméno obsahuje název „BETANO“ a popisný pojen „CASINO“, existuje velká pravděpodobnost, že návštěvník internetu při vyhledávání informací o straně žalující či jejích službách omylem vyhledá doménu <BETANO-CASINO.EU> a získá dojem, že výsledky, které mu internetový vyhledávač poskytl, tj. aktuálně odkazy na různé online prezentace žalované strany, mají souvislost s žalující stranou. To samo o sobě nejen zvýší návštěvnost těchto online osobních prezentací žalované strany, a tím neoprávněně povědomí o její osobě u veřejnosti, ale zároveň může diskreditovat důvěru klientů v žalující stranu či její služby, protože veřejnost bude pravděpodobně tyto informace o žalované straně s ní spojovat.

Do budoucna pak žalovaná strana vyhrožuje, že bude užívat sporné doménové jméno k organizaci a řízení veřejné kritiky žalující strany a jejích služeb, a nabízí jí zároveň možnost sporné doménové jméno od ní odkoupit.

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 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 4(4) Nařízení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019.

DECISION

Z výše uvedených důvodů Senát rozhodl o převodu doménového jména <betano-casino.eu> na Žalující stranu.

Rozhodci

Name	**Hana Číslerová**

DATUM ROZHODNUTÍ 2024-05-30

Summary

SHRNUTÍ ROZHODNUTÍ V JAZYCE ANGLICKÉM TVOŘÍ PŘÍLOHU 1

I. Disputed domain name: betano-casino.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 14 January 2024

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

1. word trademark registered in EU, reg. No. 014893671, for the term 10 years, filed on 10 December 2015, registered on 23 March

2016 in respect of goods and services in classes 9, 41 and 42

2. combined trademark registered in EU, reg. No. 018170411, for the term 10 years, filed on 20 December 2019, registered on 20 MAy 2020 in respect of goods and services in classes 9, 41 and 42

V. Response submitted: No

VI.Domain name/s is/are confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):1. No

2. Why: No response was filed by the Respondent

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):

1. Yes

2. Why: The domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of a competitor; and furthermore, it was intentionally used to attract internet users for commercial gain by creating a likelihood of confusion with a protected designation.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes