Rozhodnutí for dispute CAC-ADREU-008717

Case number	**CAC-ADREU-008717**
Time of filing	**2025-03-14 13:48:48**
Domain names	**tesla-clinic.eu, teslaclinic.eu**

Case administrator

Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Organization	**Tesla, Inc.**
Organization	**Tesla Czech Republic s.r.o.**

Complainant representative

Organization	**Tesla, Inc.**

Respondent

Organization	**Global Investment Corporation Prague spol. s r.o.**

Respondent representative

Organization	**Global Investment Corporation Prague spol. s r.o.**

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 řízení, která probíhají či byla rozhodnuta a jež se týkají sporných doménových jmen.

FAKTICKÁ SITUACE

Navrhovatelé (dále také Žalující strana) uplatnili práva k ochranné známce "TESLA" (Navrhovatel č. 1) a obchodní firmě (Navrhovatel č. 2) v souvislosti s doménovým jménem <tesla-clinic.eu> a <teslaclinic.eu>, která má zaregistrována Odpůrce (dále také Žalovaná strana) a která užívá společnost, jejímž jediným společníkem je Odpůrce a která provozuje opravnu vozidel zn. TESLA vyráběných Navrhovatelem č. 1.

A. ŽALUJÍCÍ STRANA

Navrhovatel č. 1 je společností sídlící v USA založenou v roce 2003 a která je, mimo jiné, výrobcem elektrických vozidel TESLA, která jsou na trh v České republice dodávána již od roku 2014. Označení TESLA se stalo příznačné pro Navrhovatele č. 1 a jím vyráběná elektrická vozidla.

Navrhovatel č. 1 je mimo jiné vlastníkem:

- slovní mezinárodní ochranné známky č. 1162462 „TESLA“, jejíž datum práva přednosti je 24.4.2013 (respektive 9.12.2013 ve vztahu k Chorvatsku, Maďarsku, Portugalsku a Slovinsku), zapsané pro, mimo jiné, automobily a jejich konstrukční díly (ve třídě 12 mezinárodního třídění) a poskytování služeb údržby a oprav automobilů (ve třídě 37 mezinárodního třídění; a
- mezinárodní ochranné známky č. 1222761 sestávající se ze slovního prvku „TESLA“ ve stylizovaném provedení, jejíž datum práva přednosti je 9.12.2013, zapsané pro, mimo jiné, prostředky na pohyb po zemi, vzduchem nebo po vodě, jmenovitě, automobily, lodě, letadla; elektrická auta (ve třídě 12 mezinárodního třídění) a poskytování služeb údržby a oprav automobilů (ve třídě 37 mezinárodního třídění).

které jsou designované pro řadu členských států Evropské unie, jmenovitě Rakousko, země Beneluxu, Německo, Dánsko, Francii, Chorvatsko, Maďarsko,

Itálii, Portugalsko a Slovinsko. Ochranné známky TESLA jsou ve výše uvedených zemích v souladu s čl. 4 odst. 1 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek chráněny jako národní ochranné známky.

Dobré jméno ochranných známek chránících označení „TESLA“ v sektoru elektrických automobilů shledal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Německý patentový a známkový úřad (DPMA) a Španělský patentový a známkový úřad (OEPM).

Navrhovatel č. 2 je česká společnost, která je zastoupením Navrhovatele č. 1 v České republice. Dominantním a jediným distinktivním prvkem obchodní firmy Navrhovatele č. 2 je slovní prvek „Tesla“. Slovní spojení „Czech Republic“ v jeho názvu je pak geograficky popisné a dodatek „s.r.o.“ je dle českého práva obligatorní náležitostí obchodní firmy společnosti s ručením omezeným. Proto tyto prvky nenesou rozlišovací způsobilost.

V České republice se momentálně nachází tři oficiální prodejny Tesla (konkrétně v Praze, Brně a Ostravě) a řada nabíjecích stanic Tesla.

Ochranné známky TESLA, obchodní firma Navrhovatele č. 2 a nezapsané označení „TESLA“ chráněné dle práva na ochranu proti nekalé soutěži svědčící Navrhovateli č. 1 představují jména, k nimž je uznáno nebo stanoveno právo vnitrostátními předpisy členských států Evropské unie.

S ohledem na to, že Navrhovatel č. 2 je společností se sídlem v České republice, a jedná se tak o podnik usazený v Evropské unii, je Navrhovatel č. 2 způsobilý k registraci doménových jmen v TLD .eu včetně sporných doménových jmen. Navrhovatelé jsou tak způsobilí požadovat převod sporných doménových jmen na Navrhovatele č. 2.

Odpůrce a registrace sporných doménových jmen

Odpůrce je držitelem sporných doménových jmen a je obchodní společností se sídlem v Praze, Česká republika. Sporná doménová jména jsou registrována ode dne 5.5.2018.

Sporné doménové jméno <tesla-clinic.eu> odkazuje na webové stránky www.tesla-clinic.eu, na kterých třetí osoba, konkrétně společnost Tesla Service s.r.o., propaguje služby servisu vozidel TESLA a prodeje vozidel TESLA a souvisejícího příslušenství a doplňků. Společnost Tesla Service, s.r.o. užívá označení „Tesla“ bez souhlasu Navrhovatele č. 1. Na předmětných webových stránkách je dominantním způsobem užíváno označení „TESLA“, a to v rámci slovních spojení „TESLA Service Clinic“, „Tesla Service“ a „TESLA CLINIC“. Předmětné webové stránky pak neuvádí žádné informace o spojení mezi Navrhovateli a Odpůrcem a provozovatelem webových stránek, respektive informaci o tom, že žádné takové obchodní spojení neexistuje. Vzhledem k tomu mohou spotřebitelé nabýt mylného dojmu, že sporná doménová jména byla registrována a webové stránky jsou provozovány se souhlasem Navrhovatelů nebo že je zde obchodní spojení mezi Navrhovateli a Odpůrcem a provozovatelem webových stránek, zejména že Navrhovatelé uvedeného provozovatele autorizovali k poskytování předmětných služeb, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Sporné doménové jméno <teslaclinic.eu> pak automaticky přesměrovává na výše uvedené webové stránky.

Totožnost nebo zaměnitelnost se jmény

Sporná doménová jména se skládají z prvků „tesla“, „clinic“ a „.eu“ (s tím, že sporné doménové jméno <tesla-clinic.eu> obsahuje navíc pomlčku), přičemž jediný prvek nesoucí rozlišovací způsobilost je slovní prvek „tesla“, který je shodný s ochrannými známkami TESLA a s dominantním a jediným distinktivním prvkem obchodní firmy Navrhovatele č. 2. Slovní prvek „clinic“ bude značnou částí spotřebitelské veřejností vnímán v přeneseném významu popisně ve vztahu k relevantním službám propagovaným pod spornými doménovými jmény – tj. jako „klinika“, kde je poskytována diagnostika, opravy a servis vozidlům TESLA vyrobených Navrhovatelem č. 1. Přípona „.eu“ je pak obligatorní náležitost každé domény nejvyššího řádu identifikující stát, respektive území, ve kterém byla doména zaregistrována, v tomto případě Evropskou unii, a proto ve vztahu ke sporným doménovým jménům nenese rozlišovací způsobilost a je bezpředmětná pro posouzení nebezpečí záměny.

Z pohledu průměrného spotřebitele jsou tudíž sporná doménová jména zaměnitelná s ochrannými známkami TESLA a s obchodní firmou Navrhovatele č. 2 a nezapsaným označením „TESLA“ chráněným dle práva nekalé soutěže pro Navrhovatele č. 1, tedy se jmény, k nimž mají Navrhovatelé práva a u nichž je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátními předpisy členského státu a/nebo předpisy Evropské unie.

Absence práv nebo oprávněného zájmu

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že Odpůrce zaregistroval sporná doménová jména bez práv nebo oprávněného zájmu o jméno, a to z následujících důvodů:

- Odpůrce není vlastníkem žádné zapsané ochranné známky chránící označení „tesla“ či jiného označení podobajícího se ochranným známkám TESLA, respektive označení „tesla“, které je platné na území Evropské unie;
- Odpůrce nemá souhlas Navrhovatelů k užívání ochranných známek TESLA a označení TESLA či k registraci sporných doménových jmen. Odpůrce registrací a užíváním sporných doménových jmen tudíž porušuje práva Navrhovatele č. 1 k ochranným známkám TESLA a dopouští se vůči Navrhovatelům nekalé soutěže;
- V době registrace sporných doménových jmen Odpůrcem byly ochranné známky TESLA platně zapsány, a to více jak 4 roky;
- Odpůrce není ani nikdy nebyl v žádném směru spojen s činností Navrhovatelů;
- Odpůrce není obecně znám pod spornými doménovými jmény a nikdy nebyl znám pod označením „tesla“ či jiným označením podobajícím se ochranným známkám TESLA a označení TESLA;
- Odpůrce neužívá sporná doménová jména k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ani je neužívá oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům, aniž by měl v úmyslu uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst ochranných známek TESLA a obchodní firmy Navrhovatele č. 2, když sporná doménová jména vedou na webové stránky, které v důsledku svého obsahu v kombinaci se zněním sporných doménových jmen vyvolávají mylný dojem o existenci spojení mezi Navrhovateli a Odpůrcem a provozovatelem uvedených webových stránek. Oprávněný zájem Odpůrce nelze dovodit ani na základě aplikace tzv. „Oki Data testu“, když užívání sporných doménových jmen nenaplňuje všechny jeho podmínky. Webové stránky totiž neobsahují informaci o vztahu mezi Navrhovateli a Odpůrcem a jejich provozovatelem, respektive informaci o neexistenci tohoto vztahu; a
- Registrace a užívání sporných doménových jmen a s tím související užívání označení „TESLA“, které je shodné s ochrannými známkami TESLA a zaměnitelné s obchodní firmou Navrhovatele č. 2, je odvozené od dřívějšího užívání ochranných známek TESLA, respektive označení „TESLA“ Navrhovatelem č. 1, když webové stránky propagují služby vztahující se právě k elektrickým vozidlům TESLA vyráběným Navrhovatelem č. 1. Odpůrce tak nemá žádné nezávislé právo nebo oprávněný zájem k označení „TESLA“, respektive ke sporným doménovým jménům. Odpůrce si v době registrace sporných doménových jmen zároveň musel být vědoma toho, že označení „TESLA“ je již po právu užíváno Navrhovatelem č. 1.

Nedostatek dobré víry Odpůrce

Sporná doménová jména rovněž nebyla Odpůrcem registrována a nejsou užívána v dobré víře. Nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce dovozují Navrhovatelé zejména z následujících skutečností:

- ochranné známky TESLA byly platné a označení „TESLA“ se stalo příznačné pro Navrhovatele č. 1 a jím vyráběná elektrická vozidla dříve, než byla registrována sporná doménová jména zaměnitelná s ochrannými známkami TESLA;
- odpůrce si při registraci sporných doménových jmen musel být vědoma toho, že označení „TESLA“ je již po právu užíváno Navrhovatelem č. 1, neboť webové stránky, na které sporná doménová jména vedou, se vztahují k elektrickým vozidlům TESLA vyráběným Navrhovatelem č. 1;

- sporná doménová jména jsou záměrně používána k přilákání uživatelů internetu na webové stránky za účelem komerčního zisku (v důsledku poskytování služeb, které jsou tam propagované) vytvořením pravděpodobnosti záměny s ochrannými známkami TESLA a obchodní firmou Navrhovatele č. 2 v tom smyslu, že spotřebitelé nabydou mylného dojmu, že zde existuje obchodní spojení mezi Navrhovateli a Odpůrcem a provozovatelem webových stránek, zejména že Navrhovatelé uvedeného provozovatele autorizovali k poskytování předmětných služeb, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Navrhovatelé dále poukázali na rozhodnutí obecných soudů ve věci zásahu do práv k ochranným známkám a nekalosoutěžního jednání, a to rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 23/2007, 3 Cmo 34/2010 nebo 3 Cmo 293/2003.

Na základě vyjádření Odpůrce předložili Navrhovatelé dne 10.03.2025 nevyžádané podání, které reagovalo na tvrzení a důkazy Odpůrce.

B. ŽALOVANÁ STRANA

Odpůrce uvedl, že jedním z oborů jeho činnosti je specializované a vysoce odborné autoopravárenství vozidel značky Tesla, pro které založil společnost Tesla Service s.r.o., jíž je Odpůrce jediným společníkem.

Na území České republiky jsou v současnosti pouze dva opravci vozidel značky Tesla, jež mají potřebné vybavení, certifikace, školení a také přístup k náhradním dílům, aby mohli provádět veškeré opravy vozidel značky Tesla. Těmito subjekty je společnost Tesla Service s.r.o., jejímž jediným společníkem je Odpůrce, a dále společnost ADVANTAGE CARS s.r.o., která je schváleným opravcem vozidel značky Tesla, a je tedy smluvním partnerem výrobce vozidel Tesla, jako tzv. TABS (Tesla approved body shop). Nově jsou pak na webových stránkách Navrhovatele č. 1 uváděny ještě společnosti TABS AP Corse. s.r.o. a Advantage Factory Cars Karany.

Dále na území České republiky působí ještě autoservis Tesla Prague, jež je provozován přímo Navrhovatelem č. 2, tento autoservis však provádí jen běžné garanční opravy vozidel Tesla a neprovádí tak servis vozidel Tesla ve smyslu opravy vozidla po nehodě apod.

Spotřebitel tak až doposud měl v případě nutnosti opravy či údržby vozidla Tesla možnost volby mezi dvěma subjekty, tedy Tesla Service (Odpůrce, resp. jeho dceřiné společnosti) a ADVANTAGE CARS. Jen tyto dva autoservisy disponovaly veškerým potřebným technických vybavením, udržováním zpoplatněných licencí od Navrhovatele č. 1 na používání diagnostických nástrojů, jakož i absolvováním velmi nákladných školení jejich zaměstnanců pořádaných Navrhovatelem č. 1.

V rámci soudních řízení bylo prokázáno, že Tesla Service (Odpůrce) poskytuje služby plně srovnatelné s ADVANTAGE CARS, coby jediným způsobilým autorizovaným opravcem v České republice a náleží mu stejná hodinová odměna za mechanické a lakýrnické služby jako v případě Advantage. Dodržování podmínek pro certifikaci Navrhovatelem č. 1 dokládá Odpůrce vypracovanými znaleckými posudky.

Tesla Service (Odpůrce) je v tuto chvíli jediným soutěžitelem bránícím absolutní monopolizaci trhu v České republice Navrhovateli na poli opravárenství vozidel značky Tesla, což se Navrhovatelům nelíbí. V minulosti Navrhovatelé vůči Odpůrci, resp. vůči Tesla Service zaváděli různá nemravná opatření ve snaze zkomplikovat podnikatelskou činnost, odmítli zejména dodávat náhradní díly, aby posléze po urgencích a odkazech na Nařízení (EU) č. 461/2010 dodávky náhradních dílů obnovili, avšak nadále za značně nevýhodných podmínek, když členům TABS Navrhovatelé zejména poskytují podmínky výhodnější.

Nedůvodnost stran klamání spotřebitele

Odpůrce je dlouholetým, vysoce specializovaným opravcem vozidel značky Tesla. Tesla Service je natolik specializovaný autoservis vozidel Tesla, že jiná vozidla nikdy ani neopravovala a neopravuje. Odpůrce se nikdy neoznačoval jako „autorizovaný servis“, „servis provozovaný výrobcem Tesla“, „servis koncertu Tesla“ ani ničím podobným. Na webových stránkách pak není jakákoliv zmínka či informace, jež by mohla spotřebitele vést k myšlence, že Odpůrce, resp. Tesla Service, má něco společného s koncernem Tesla.

Na webových stránkách dokonce není ani umístěno logo značky vozidel Tesla, Odpůrce, resp. Tesla Service, neumístil na webové stránky logo automobilky, ačkoliv by být umístěno mohlo. Na webových stránkách pak není ani zobrazen žádný grafický prvek, jež by mohl spotřebiteli evokovat napojení Odpůrce na Navrhovatele.

Všichni uživatelé vozidel Tesla v České republice velmi dobře vědí, kdo je Tesla Service, kdo je ADVANTAGE CARS a Tesla Prague, neboť nikdo jiný jim s jejich vozidly fakticky nepomůže. Není zde tak dána jakákoliv možnost záměny, kdy Odpůrce, resp. Tesla Service, se o vyvolání záměny jakkoliv nesnaží. Naopak, pro případ opravy vozidla po nehodě je Odpůrce, resp. Tesla Service jediným, kdo dokáže havarované vozidlo sám celé opravit.

Dceřiná společnost odpůrce, tedy Tesla Service s.r.o., rovněž v obchodní firmě použila označení Tesla, přičemž rejstříkový soud neshledal, že použití slova Tesla v obchodní firmě by bylo v rozporu se zákonem a bylo zaměnitelné či působilo klamavě. V opačném případě by totiž obchodní firmu do obchodního rejstříku rejstříkový soud nezapsal.

Již ze samotného obsahu webových stránek je každému zřejmé, že se nejedná o webové stránky Navrhovatelů, jež mají zcela jinou strukturu a provedení. Bližším zkoumáním obsahu webových stránek musí být každému spotřebiteli zřejmé, že se nejedná o autorizovaného prodejce či autorizovaný servis. Příkladmo pod záložkou Teslabazar jsou nabízeny ojetiny vozidel, přičemž je notorietou, že Navrhovatelé ojetiny neprodávají. Navíc pod touto záložkou je uvedeno „Nabízíme Vám vozidla TESLA od našich zákazníků“, z čehož je zřejmé, že se nejedná o dealera vozidel Tesla či prodejce nových vozidel Tesla.

Navíc na webových stránkách pak je přímo na úvodní stránce uvedeno, že autoservis nabízí mimo oprav vozidel také např. přípravu vozů z USA na registraci v EU nebo tónování skel a fólií na auto. Každému spotřebiteli tak při pouhém náhledu na webové stránky tesla-clinic.eu musí být zřejmé, že se nejedná o smluvního prodejce či oprávce žalobců, když tento nabízí tuningové fóliování vozidel a úpravy vozidel dovezených z USA, aby odpovídala požadavkům pro jejich provoz na pozemních komunikacích.

Pokud se jedná o slovo „clinic“, pak k tomuto Navrhovatelé žádná práva v podobě ochranné známky ani netvrdí, pročež Odpůrce předpokládá, že žádná práva k němu nemají. Slovo „clinic“, navozující dojem, že se jedná o opravu, servis apod., jak sami Navrhovatelé tvrdí, pak nevyvolává žádný klamavý dojem. Samotné tvrzení Navrhovatelů tak jen potvrzuje poctivost, věrohodnost a správnost užití takového slova v předmětné doméně, když Odpůrce, resp. Tesla Service, nabízí v obsahu předmětné domény právě služby v oblasti autoopravárenství na velmi vysoké úrovni, což také činí. Slovní spojení „Tesla clinic“ tedy není jakkoliv klamavé a jasně informuje spotřebitele, co je obsahem webové stránky pod touto doménou.

Naopak Navrhovatelé na svých webových stránkách ani v žádné žalovanému dostupné korespondenci, sdělení apod. nepoužívají slovo „clinic“, „klinika“ ani ničeho podobného, což opětně potvrzuje, že užití slova „clinic“ je velmi efektivní odlišovací znak mezi žalobci a žalovanou, naprosto vylučující možnost záměny pro třetí osoby.

Ochranná známka

Pokud Navrhovatel č. 1 tvrdí, že je vlastníkem ochranné známky označení „TESLA“ na území Slovenska, Bulharska, Chorvatska a Portugalska apod.,

poukazuje Odpůrce na skutečnost, že Navrhovatel č. 1 není vlastníkem ochranné známky TESLA v České republice.

I kdyby však Navrhovatelé disponovali právy z ochranné známky Tesla v České republice, pak by byl jejich nárok byl stejně nedůvodný, neboť dle § 10 odst. 1, písm. c zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách „*Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.*“

V této souvislosti Odpůrce odkázal na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2022, jež bylo potvrzeno Vrchním soudem v Praze rozsudkem, č.j. 3 Cmo 41/2023-83, ze dne 21. 02. 2024 ve věci týkající se označení „BMW“, dle kterého „*...pokud žalovaný legitimně prodává a opravuje vozidla zn. BMW jako nezávislý podnikatelský subjekt, je nezbytné, aby zákaznickou veřejnost o svých službách informoval, přičemž se nemůže vyhnout užití označení BMW*“. Odpůrce nemá možnost jinak seznámit veřejnost s tím, že opravuje vozidla značky Tesla, než užitím slovního spojení „Tesla“ s přídomkem odkazujícím na služby, jež poskytuje. V daném případě se tak jakkoliv nejedná o nekalosoutěžní jednání či nepoctivost v obchodním styku, kdy Odpůrce se zcela od Navrhovatelů odlišuje a vždy jednal tak, aby záměna se Navrhovateli byla vyloučena.

Na základě nevyžádaného podání Navrhovatelů ze dne 10.03.2025 předložil Odpůrce dne 14.03.2025 nevyžádané podání, které reagovalo na předchozí podání Navrhovatelů.

PROJEDNÁNÍ A ZJIŠTĚNÍ

Podle článku 4 odst. 4 Nařízení (EU) 2019/517 (“**Nařízení**”) a obdobně článku B11(d)(1) Pravidel alternativního řešení sporů pro .eu („**Pravidla ADR**“) bude sporné doménové jméno odebráno nebo přiděleno jiné straně, pokud

1. *je totožné se jménem, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo je takovému jménu zavádějícím způsobem podobné a pokud toto doménové jméno:*
2. *jeho držitel zaregistroval, aniž by na ně měl právo nebo na něm měl oprávněný zájem, nebo*
3. *bylo zaregistrováno nebo užíváno ve zlé víře.*

K úspěchu ve sporu tak musí Navrhovatel prokázat splnění první podmínky a dále splnění druhé nebo třetí shora uvedené podmínky.

Senát se nicméně nejprve zabýval otázkou legitimace Navrhovatele zahájit tento spor. Navrhovatelem č. 1 je společnost Tesla, Inc. sídlem ve státě Texas, Spojené státy americké. Podání návrhu není Nařízením omezeno pouze na osoby s bydlištěm či sídlem v Unii a obdobně tato skutečnost vyplývá z článku B(1) (a) Pravidel ADR. Navrhovatel č. 1 je tedy oprávněn podat návrh a zahájit toto řízení.

Navrhovatel č. 1 se přitom nemůže domáhat převodu sporných doménových jmen sám na sebe, jak vyplývá z článku 3 Nařízení, neboť není občanem Unie, fyzickou osobou s bydlištěm v členském státě Unie ani podnikem či organizací usazenou v Unii. Navrhovatel č. 1 se nicméně může domáhat převodu sporných doménových jmen na společnost náležející do skupiny společností pod Navrhovatelem č. 1, tedy na Navrhovatele č. 2. Navrhovatel č. 2 pak jako právnická osoba usazená v Unii je v souladu s článkem 3 Nařízení oprávněn jak k podání návrhu, tak k převodu sporných doménových jmen v případě úspěchu v ADR řízení.

Senát dále považuje za nezbytné úvodem upozornit, že v rámci tohoto ADR řízení se může zabývat jen úzkou výsečí vzájemných vztahů mezi Navrhovateli a Odpůrcem, a to pouze v tom rozsahu, v jakém se tyto vztahy týkají výlučně sporných doménových jmen a práv, která k označení „TESLA“ uplatnili Navrhovatelé. Není v pravomoci Senátu zabývat se otázkou kvality služeb poskytovaných Odpůrcem či jeho dceřinou společností, ani tím, zda Navrhovatelé jednají vůči Odpůrci či jeho dceřiné společnosti v rozporu s Unijním či vnitrostátním právem pokud jde o poskytování náhradních dílů pro vozidla vyráběná pod označením „TESLA“.

1. Totožnost nebo zaměnitelnost

První podmínkou, která musí být pro úspěch Navrhovatelů ve sporu splněna, je to, že sporná doménová jména jsou totožná se jménem, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo jsou takovému jménu zavádějícím způsobem podobná.

Navrhovatelé uplatnili práva k

- slovní mezinárodní ochranné známce č. 1162462 „TESLA“, s datem práva přednosti 24.4.2013
- mezinárodní ochranné známce č. 1222761 sestávající se ze slovního prvku „TESLA“ ve stylizovaném provedení, s datem práva přednosti 9.12.2013

(společně dále jen „**Ochranné známky**“).

Ochranné známky náleží Navrhovateli č. 1 a jsou zapsány i pro členské státy Unie, a to např. Rakousko, Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Dánsko, Francii apod. Práva k Ochranným známkám tak jsou ve smyslu Nařízení i ve smyslu Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/857 („**Prováděcí nařízení**“) jmény chráněnými právem Unie a vnitrostátním právem členského státu Unie, a to bez ohledu na to, že ochranné známky nejsou zapsány pro území České republiky, neboť pro účely Pravidel ADR stačí, pokud je ochranná známka chráněna vnitrostátním právem kteréhokoli členského státu Unie.

Navrhovatelé dále uplatnili práva k obchodní firmě (obchodnímu jménu) Navrhovatele č. 2, ve kterém je rovněž uvedeno slovo „TESLA“. Právo k obchodní firmě (názvu či jménu) je přitom rovněž vnitrostátním právem členských států Unie (a to i České republiky) chráněno.

Navrhovatelé tak prokázali existenci práv na označení „TESLA“, a to na základě ochranných známek Navrhovatele č. 1 a na základě obchodní firmy Navrhovatele č. 2. Sporná doménová jména přitom obsahují jediný slovní prvek Ochranných známek (TESLA) a první prvek obchodní firmy Navrhovatele č. 2 (Tesla Czech Republic).

Druhá část sporných doménových jmen "CLINIC" má význam "klinika", který se může používat nejen v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, ale např. i v souvislosti s opravami zboží nebo dalšími službami (např. "právní klinika"). Jedná se o slovo generické, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost. Použití slovního prvku TESLA společně se slovním prvkem CLINIC tak nemá natolik silnou rozlišovací způsobilost, aby sporná doménová jména <tesla-clinic.eu> a <teslaclinic.eu> byla odlišena od Ochranných známek TESLA či obchodní firmy TESLA.

Ostatně i podle Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes (CAC .EU Overview 2.0), který obsahuje přehled rozhodnutí ve věcech doménových jmen .EU, platí, že "*doménová jména, k nimž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, která obsahují v kombinaci s popisnými nebo generickými výrazy jsou zaměnitelné s takovým označením, zejména za situace, kdy popisné nebo generické výrazy popisují zboží a/nebo služby držitele práva (navrhovatele).*"

K obdobnému závěru dospívá i WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Jurisprudential Overview 3.0") v článku 1.8, když uvádí, že "*pokud je příslušná ochranná známka v rámci sporného doménového jména rozpoznatelná, přidání dalších výrazů (ať už popisných, zeměpisných, pejorativních, nesmyslných nebo jiných) nezabrání zjištění zaměnitelnosti*".

Spojovník mezi prvkem TESLA a CLINIC, který je u sporného doménového jména <tesla-clinic.eu> použit, rovněž postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost, když je pouze jedním ze způsobů, jakým se v zápisu doménových jmen nahrazuje mezera, která není u doménových jmen povoleným znakem (druhým ze způsobů náhrady mezery je její prosté odstranění, k čemuž došlo v případě sporného doménového jména <teslaclinic.eu>).

Navrhovatelé tak prokázali, že sporná doménová jména obsahují označení (TESLA), k němuž mají Navrhovatelé práva z titulu práv k ochranným známkám, resp. obchodní firmě (obchodnímu jménu). Senát proto dospěl k závěru, že sporná doménová jména <teslaclinic.eu> a <tesla-clinic.eu> jsou zaměnitelná s ochrannými známkami Navrhovatele č. 1, resp. obchodním jménem Navrhovatele č. 2. První z uvedených podmínek tak Senát považuje za splněnou.

Na tento závěr nemá vliv dodatek „.eu" u sporných doménových jmen, od kterého je třeba při posuzování shodnosti či zaměnitelnosti odhlédnout; k tomu viz např. rozhodnutí CAC-ADREU-00596 (RESTAURANTS), CAC-ADREU-00475 (HELSINKI) nebo CAC-ADREU-00387 (GNC).

2. Existence práva nebo oprávněného zájmu

Druhou z podmínek, která je v řízení posuzována, je zda držitel sporná doménová jména zaregistroval, aniž by na ně měl právo nebo na nich měl oprávněný zájem.

Článek B11(e) Pravidel ADR obsahuje demonstrativní výčet okolností, které mohou dokazovat právo Odpůrce k doménovému jménu nebo oprávněný zájem Odpůrce na doménovém jménu. Je přitom povinností Odpůrce, aby sám existenci práva nebo oprávněného zájmu tvrdil a doložil.

Právo či oprávněný zájem, mohou být prokázány, 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.*

a) Existence práva

V řízení Odpůrce uváděl, že jeho dceřiná společnost, která provozuje webové stránky dostupné pod spornými doménovými jmény, má práva k označení „TESLA", které užívá ve své obchodní firmě (Tesla Service s.r.o.). Argumentoval přitom tím, že při zápisu jména této společnosti do obchodního rejstříku soud neshledal, že by použití označení „TESLA" v obchodní firmě bylo v rozporu s právními předpisy a bylo zaměnitelné či působilo klamavě, neboť v opačném případě by obchodní firmu do obchodního rejstříku nezapsal.

Rozsah přezkumu prováděného soudem při zápisu jména společnosti do obchodního rejstříku je omezený a rejstříkový soud v rámci zkoumání toho, zda název (firma) navrhovaný k zápisu do rejstříku není zaměnitelný nebo klamavý, zkoumá, zda ve veřejném rejstříku již není zapsán název (firma), se kterým by bylo možno navrhovaný název (firmu) zaměnit, a zda navrhovaný název (firma) není klamavý, tj. zda nevzbuzuje klamný dojem o zapisované osobě, předmětu její činnosti (podnikání), popř. o dalších důležitých skutečnostech, které se jí týkají. Při zápisu jména společnosti do obchodního rejstříku soud nemá prostor pro zjišťování sporných skutečností tak, jak je to běžné v občanskoprávním řízení. Zápis jména společnosti do obchodního rejstříku tak neznamená, že zapsané osobě vznikla absolutní práva nebo dokonce imunita před právy třetích osob k použitému označení, a to i z toho důvodu, že tyto třetí osoby nebyly součástí řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku a nemohly uplatnit svá práva. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné, aby se třetí osoby domáhaly změny obchodní firmy osoby zapsané do obchodního rejstříku s argumentací, že užíváním dané obchodní firmy dochází k zásahu do jejich práv k ochranným známkám či obchodní firmě.

Dceřiná společnost odpůrce (Tesla Service s.r.o.) navíc vznikla až 30.10.2019, tedy téměř 1,5 roku po registraci sporných doménových jmen a její právo užívat sporná doménová jména, které by bylo odvozeno od jejího názvu (firmy) tak k okamžiku samotné registrace neexistovalo.

Senát tak dospěl k závěru, že Odpůrce neprokázal, že by mu svědčilo právo k označení „TESLA" a sporným doménovým jménům.

b) Existence oprávněného zájmu

Odpůrce v řízení tvrdil a prokazoval, že sporná doménová jména a označení „TESLA" užívá při poskytování služeb poskytovaných v souvislosti s opravami vozidel vyráběných Navrhovatelem č. 1, a to aniž by měl v úmyslu jakkoli klamat spotřebitele, či poškozovat pověst označení „TESLA".

Osoba nabízející opravu zboží chráněného ochrannou známkou či související služby bezpochyby může označení TESLA užívat, pokud tak činí korektně a bez úmyslu klamat spotřebitele nebo poškozovat pověst chráněného označení.

V oblasti rozhodování sporů týkajících se doménových jmen dospěla rozhodovací praxe k závěru, jakým způsobem musí být sporné doménové jméno užíváno ze strany prodejců, distributorů či poskytovatelů služeb souvisejících se zbožím či službami chráněnými ochrannými známkami a dalšími právy, aby se jednalo o užívání oprávněné a bez úmyslu poškodit či klamat spotřebitele nebo vlastníka chráněného označení.

Jak vyplývá z rozhodnutí ve sporu Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc, (případ řešený Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO č. D2001-0903), prodejci, distributoři nebo poskytovatelé služeb jsou oprávněni užívat doménová jména obsahující ochranné známky navrhovatele k realizaci prodeje zboží či služeb souvisejících se zbožím či službami navrhovatele, pokud přitom postupují v dobré víře. Takové jednání pak může představovat oprávněný zájem a existenci práva ke spornému doménovému jménu.

Podle článku 28 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 přitom rozhodovací praxe v oblasti generických doménových jmen definovala, že ke splnění tohoto tzv. „Oki Data" testu musí být současně splněny následující podmínky:

(1) odpůrce musí skutečně nabízet předmětné zboží či služby;

(2) odpůrce musí webové předmětné webové stránky užívat pouze k prodeji zboží či služeb, pro které je předmětná ochranná známka registrována,;

(3) webové stránky musí jednoznačně popisovat vztah mezi Odpůrcem a vlastníkem ochranné známky; a

(4) odpůrce se nesmí snažit omezovat trh relevantních doménových jmen, tj. nesmí bránit vlastníkovi ochranné známky v možnosti promítnou svou ochrannou známku v doménovém jméně.

Není přitom důvod, aby obdobný princip nebyl použit při posouzení práv Odpůrce ke sporným doménovým jménům v tomto řízení. srov. např. rozhodnutí CAC-ADREU-008285 (LAVAZZAPOINT) nebo CAC-ADREU-007168 (TEERIA).

Senát má za prokázané, že Odpůrce, resp. jeho 100% dceřiná společnost, nabízí opravárenské služby související se zbožím (vozidly) Navrhovatele č. 1 (podmínka ad 1). Na předmětných webových stránkách rovněž nebyly nalezeny odkazy na zboží či služby týkajících se konkurenčních výrobků (podmínka ad 2).

Dle předložených důkazů však na webových stránkách pod spornými doménovými jmény není uveden dostatečně jasný a určitý popis vztahu mezi Odpůrcem (či provozovatelem webových stránek) a Navrhovateli. Takový popis totiž na předmětných webových stránkách zcela chybí. Zejména tak absentuje jasné sdělení, že se nejedná o oficiální stránky a oficiální nabídku Navrhovatele, ani že Odpůrce není Navrhovatelem, resp. je pouze poskytovatelem opravárenských služeb. Za takové sdělení nelze považovat prostou zmínku o obchodní firmě provozovatele webových stránek (Tesla Service s.r.o.) nebo textu „TESLA Service Clinic“ v záhlaví webových stránek.

Kritéria stanovená v rámci „Oki Data“ testu přitom cílí na to, aby se držitelé doménového jména nejen nesnažili navodit nebezpečí záměny se zbožím či službami vlastníka chráněného označení, ale aby i aktivně nebezpečí vzniku takového nebezpečí bránili tím, že výslovně uvedou, jaký je vztah mezi nimi a vlastníkem ochranné známky, aby nemohli běžní uživatelé internetu být uvedeni v omyl, že držitel sporného doménového jména (či provozovatel stránek) je nějakým způsobem s Navrhovatelem spojen, má k užívání chráněného označení jeho souhlas, je jeho smluvním partnerem, prodejcem či distributorem.

Tato kritéria přitom užívání sporných doménových jmen ze strany Odpůrce, ani ze strany jeho dceřiné společnosti, která provozuje webové stránky dostupné pod spornými doménovými jmény, nesplňuje.

Senát proto dospěl k závěru, že Odpůrci nesvědčí ke sporným doménovým jménům ani k označení „TESLA“ chráněnému Ochrannými známkami Navrhovatele č. 1 a obchodní firmou Navrhovatele č. 2 žádné právo, ani žádný oprávněný zájem.

3. Registrace a užívání ve zlé víře

Poslední z podmínek, která je v řízení posuzována, je zda sporná doménová jména byla zaregistrována nebo užívána ve zlé víře. K úspěchu Navrhovatele stačí sice splnění prvních dvou výše uvedených podmínek, Senát ale přistoupil i k posouzení podmínky zlé víry Odpůrce. Článek B11(f) Pravidel ADR obsahuje demonstrativní výčet okolností, které mohou prokazovat existenci zlé víry odpůrce 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.*

Sporná doménová jména jsou zaměnitelná s ochrannými známkami Navrhovatele č. 1, resp. obchodní firmou Navrhovatele č. 2. Označení „TESLA“, které je ochrannými známkami a obchodní firmou chráněno, přitom lze bez jakýchkoli pochyb považovat za obecně známé. Odpůrce tak nemohl být při registraci sporných doménových jmen v dobré víře, že označení „TESLA“ nepožívá ochrany. Ostatně i účel, pro který sporná doménová jména zaregistroval a následně užíval, svědčí o tom, že si byl vědom existence tohoto označení, neboť zamýšlel s jeho využitím nabízet služby oprav vozidel této značky.

V řízení nebylo prokázáno, že by sporná doménová jména byla zaregistrována zejména pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli chráněného označení, že by byla zaregistrována s cílem zabránit držiteli chráněného označení vyjádřit toto jméno v odpovídajícím doménovém jménu, nebo za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele.

Odpůrce, resp. výlučně jím vlastněná dceřiná společnost, však sporná doménová jména užíval s cílem přilákat na webové stránky zákazníky hledající opravy vozidel značky TESLA. Odpůrce přitom měl možnost použít označení „TESLA“ v samotné webové prezentaci, když mohl nabízet „opravy vozidel TESLA“, přičemž takovým užitím chráněného označení by neporušoval práva Navrhovatelů. Pokud však toto označení použil přímo v rámci sporných doménových jmen, doménová jména byla úmyslně použita s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením, a tedy ve zlé víře. Odpůrce přitom nebyl nucen uvedené označení ve sporných doménových jménech použít, z podání Odpůrce samotného se ostatně podává, že s výjimkou servisu TESLA Prague, který provozuje dle Odpůrce přímo Navrhovatel č. 2, uvedené označení v doménových jménech (a ani ve svém názvu) neužívá žádný z dalších subjektů nabízejících v České republice opravy vozidel značky TESLA.

V důsledku takového užití tak existuje velká pravděpodobnost záměny, když návštěvník webové stránky vyhledávající informace o Navrhovatelích či jejich výrobcích a službách může získat dojem, že sporná doménová jména náleží Navrhovatelům, nebo že Odpůrce či provozovatel webových stránek je s Navrhovateli nějak spojen, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že webové stránky neobsahují jednoznačný popis vztahu mezi Odpůrcem a Navrhovatelem č. 1 jako vlastníkem Ochranných známek, jak bylo uvedeno výše.

Senát tak dospěl k závěru, že sporná doménová jména byla užívána ve zlé víře, a to s cílem přitáhnout uživatele internetu na internetovou stránku vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením a Odpůrce tak sporná doménová jména neužíval v dobré víře.

S ohledem na shora uvedené tak byly kumulativně splněny všechny podmínky dle článku B11(d)(1) Pravidel ADR.

DECISION

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s článkem B(11)(b) ve spojení s článkem B12 Pravidel ADR rozhodl o převodu sporných doménových jmen <tesla-clinic.eu> a <teslaclinic.eu> na Navrhovatele č. 2.

Rozhodci

Name **Petr Hostaš**

DATUM ROZHODNUTÍ 2025-03-14

Summary

SHRNUTÍ ROZHODNUTÍ V JAZYCE ANGLICKÉM TVOŘÍ PŘÍLOHU 1

I. Disputed domain name: <tesla-clinic.eu>, <teslaclinic.eu>

II. Country of the Complainant: United States of America, Czech Republic, **country of the Respondent**: Czech Republic

I**II. Date of registration of the domain name:** May 05, 2018

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. word international trademark registered (inter alia) in Austria, Benelux, Germany, Denmark, France, Croatioa, Hungary, Italy, Portugal and, Slovenia, reg. No. 1162462 , for the term TESLA, with the priority date on April 24, 2013, registered in respect of goods and services in classes 12 and 37
2. combined international trademark registered (inter alia in Austria, Benelux, Germany, Denmark, France, Croatioa, Hungary, Italy, Portugal, Slovenia, reg. No. 1222761, for the term TESLA, with the prioroty date on December 9, 2013, registered in respect of goods and services in classes 12 and 37
3. company name: Tesla Czech Republic s.r.o.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain names are confusingly similar to the protected rights of the Complainant

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

The Respondent argued that its subsidiary, which operates websites under the disputed domain names, has rights to the designation “TESLA,” as it is part of its business name (Tesla Service s.r.o.). It claimed that since the commercial court did not find the use of “TESLA” in the company name unlawful, misleading, or interchangeable with another entity during registration, it implies a legitimate right to the designation. However, the court’s review during company name registration is limited to checking for name confusion or deception in public records, without assessing potential conflicts with third-party rights. The mere registration of a company name does not grant absolute rights or immunity from claims by third parties with prior rights. Moreover, Tesla Service s.r.o. was established on October 30, 2019—over a year after the disputed domain names were registered—meaning that it had no right to them at the time of registration. The panel, therefore, concluded that the Respondent failed to prove any legal right to the “TESLA” designation or the disputed domain names.

The Respondent claimed it used the disputed domain names in connection with vehicle repair services for the Complainant’s products, without intent to deceive consumers or damage the reputation of the “TESLA” brand. It is generally accepted that a party providing repair services for trademarked goods may use the trademark if done fairly and without misleading consumers. In domain name disputes, established case law sets conditions under which a service provider can use a disputed domain without infringing trademark rights. The “Oki Data” test, established in WIPO case D2001-0903, outlines four key conditions: (1) the respondent must actually be offering the goods or services at issue; (2) the respondent must use the site to sell only the trademarked goods or services; (3) the site must accurately and prominently disclose the registrant’s relationship with the trademark holder; and (4) the respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the trademark. The Respondent’s website, while offering repair services exclusively for Tesla vehicles, failed to provide a clear disclaimer stating it was not an official Tesla site. Merely mentioning “Tesla Service s.r.o.” or “TESLA Service Clinic” in the header does not meet the “Oki Data” requirements. As a result, the Panel concluded that the Respondent and its subsidiary do not meet the criteria for legitimate interest in using the disputed domain names.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. No
2. Why:

The disputed domain names are confusingly similar to the trademarks of Complainant No. 1 and the business name of Complainant No. 2. The designation “TESLA,” which is protected as a trademark and business name, is well-known. The Respondent could not have registered the disputed domain names in good faith, as it was aware of the protection afforded to the “TESLA” designation and intended to use it for vehicle repair services. While there is no evidence that the domains were registered primarily for resale, rental, or disruption of a competitor’s business, the Respondent deliberately registered and used them to attract customers searching for Tesla vehicle repairs. The panel concluded that the Respondent acted in bad faith by using the domain names to attract Internet users, for commercial gain to the Respondent’s website, by creating a likelihood of confusion with the Complainants' trademarks and business name.

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

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

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

XII. Is Complainant eligible? Yes - Complainant No. 2 is the entitiy seated in the member state of the European Union