

Decision for dispute CAC-ADREU-007754

Case number	CAC-ADREU-007754
Time of filing	2019-06-03 12:52:16
Domain names	škoda.eu

Case administrator

Lenka Náhllovská (Case admin)

Complainant

Organization	ŠKODA AUTO a.s. ()
--------------	---------------------

Respondent

Name	Jan Malý
------	----------

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Panelista nemá informace o žádných dalších řízeních mezi spornými stranami.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana je největším výrobcem automobilů v České republice a je součástí koncernu Volkswagen. Je největší českou firmou podle tržeb a největším českým exportérem. První automobil pod značkou Škoda vyjel na trh již v roce 1928. Žalující je vlastníkem 95 zapsaných ochranných známek na území České republiky se slovním prvkem Škoda. Společnost historicky navazuje na společnost Laurin & Klement, která se v roce 1925 stala součástí strojírenského koncernu Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni, od roku 1930 nesla název Akciová společnost pro automobilový průmysl a spolu s mateřskou firmou se v období II. světové války stala součástí nacistického gigantu Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“. Po válce se v rámci totální reorganizace a zestátnění průmyslu osamostatnila pod novým názvem Automobilové závody, národní podnik a značku Škoda používala pouze pro výroby. Po pádu centrálně řízeného hospodářství se podnik vrátil k historickému názvu, od roku 1990 jako Automobilový koncern ŠKODA a.s. a od roku 1991, po privatizaci německým koncernem Volkswagen Group, jako ŠKODA, automobilová a.s. Současný název ŠKODA AUTO a.s. užívá od roku 1997.

Žalovaný se dlouhodobě zabývá obchodováním s doménovými jmény, přičemž v současné chvíli disponuje více než 150 doménovými jmény. Žalovaný dne 21. 12. 2018 zaregistroval doménové jméno „škoda.eu“ a nabídl ho k odkupu žalující straně. K převodu však nedošlo.

A. COMPLAINANT

Žalující strana ve svém podání uvádí, že největším výrobcem automobilů v České republice, je součástí koncernu Volkswagen a je dlouhodobě největší českou firmou podle tržeb a největším českým exportérem. První automobil pod značkou Škoda vyjel na trh již v roce 1928 a tyto automobily jsou exportovány do řady zemí světa. Obchodní značka Škoda je složena ze slovního prvku a loga s okřídleným šípem, které má velmi vysokou hodnotu. Žalující strana je vlastníkem 95 zapsaných ochranných známek platných na území České republiky obsahujících slovní prvek Škoda. Tyto představují přednostní právo ve smyslu čl. 10 nařízení (ES) č.874/2004.

Žalovaná strana dne 21. 12. 2018 zaregistrovala doménové jméno „škoda.eu“, přičemž žalující strana se o tom dozvěděla 8. 3. 2019 na základě emailové zprávy – nabídky na odkup od žalované strany za cenu 35.490 Kč.

Žalovaná strana sporné doménové jméno nevyužívá a žalující strana požaduje jeho odebrání v souladu s čl. 21 Nařízení.

Dle tvrzení žalující strany je sporné doménové jméno shodné s jejími ochrannými známkami, z nichž některé přikládá k návrhu. Tyto ochranné známky jsou chráněným označením, a to na základě vnitrostátního práva České republiky. Sporné doménové jméno je shodné s chráněným označením, k němuž má právo žalující strana.

Doménové jméno bylo registrováno, aniž by žalovaná strana k němu měla práva nebo oprávněné nároky, a to ve smyslu čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře, neboť žalující strana má starší prioritní práva k ochranným známkám ŠKODA, které mají vysoký stupeň mediálního, spotřebitelského a průmyslového uznání a žalovaná strana musela vědět, že registrací sporného doménového jména bude porušovat ochranné známky žalující strany, tedy k registraci muselo dojít ze spekulativních důvodů, což dokládá i nabídkou na prodej sporného doménového jména žalující straně.

Z těchto důvodů navrhuje převod sporného doménového jména na žalující stranu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana ve svém vyjádření ze dne 25. 3. 2019 uvedla, že se dlouhodobě zabývá obchodováním s doménovými jmény, což je dle jejího názoru legální podnikatelská činnost, přičemž disponuje více než 150 doménovými jmény. Tyto domény nabízí k prodeji, nicméně mezi nimi se sporné doménové jméno nevyskytuje, a to z důvodu, že tato registrace byla určena pro jejího klienta, jehož příjmení (pan Škoda) se shoduje s názvem doménového jména.

Žalovaná strana popírá, že by doménu nabyla za účelem spekulace. Slovo „Škoda“ dle tvrzení žalované strany neznamena v češtině pouze název automobilky. Je zde registrováno 2121 osob s českým občanstvím, jejichž příjmení je Škoda. Toto slovo má i další významy. Protože nedošlo k přeregistraci na určeného klienta, bylo před umístěním na internetovou aukci nabídnuto žalující straně. Žalující strana však jednala neseriózně, a ač předběžně souhlasila s převodem, aniž by tuto nabídku zamítla, podala žalobu v rámci řízení ADR.

Žalující strana jedná šikanózně, nicméně žalovaná strana nemá zájem se soudit, když neporušuje žádné právní předpisy. Pro žalovanou stranu však nebylo přijatelné akceptovat návrhy žalující strany na dohodu o narovnání.

Rozhodnutí ponechává nezávislému rozhodci, který určí, komu doménové jméno náleží.

DISCUSSION AND FINDINGS

Senát vzal za po projednání věci za nesporné mezi stranami, že žalující strana je vlastníkem ochranných známek škoda, když žalovaná strana uvedla, že měla povědomí o společnosti Škoda Auto a.s., přičemž se domnívala, že veškeré patenty a registrace má společnost ve znění „Škoda Auto“. I když žalovaná strana dále uvádí, že slovo „škoda“ má více významů v českém jazyce, toto její tvrzení považuje senát za zcela nepřesvědčivé, když vlastnictví ochranné známky Škoda je notorií a navíc sama žalovaná strana uvádí, že s doménovými jmény obchoduje. Není tedy náhodou, že si vybrala právě k přihlášení toto velmi známé označení, a to napříč celou spotřebitelskou veřejností.

Žalovaná strana si dne 21. 12. 2018 zaregistrovala doménové jméno „škoda.eu“.

Dále je mezi stranami nesporné, že sporné doménové jméno bylo nabídnuto k odprodeji žalovanou stranou žalující straně a k dohodě o převodu nedošlo.

Žalující strana uvádí, že doménové jméno je shodné s jejími ochrannými známkami, které jsou chráněným označením na základě vnitrostátního práva České republiky, a bylo registrováno žalovanou stranou, aniž by žalovaná strana k němu měla

práva nebo oprávněné nároky. Toto doménové jméno bylo registrováno nikoliv v dobré víře, ale ze spekulativních důvodů.

Žalovaná strana uvádí, že se legálně zabývá obchodem s doménovými jmény, tuto doménu registrovala pro svého klienta, přičemž z důvodu jeho nezájmu ho nabídla žalující straně. Považuje jednání žalující strany za šikanózní, ale ponechává věci k rozhodnutí nezávislému rozhodci.

Senát konstatuje, že:

Z čl. 21(1) Nařízení Komise (EC) č. 874/2004 ze dne 28. 4. 2004 (dále jen „Nařízení“) a čl. B11 (d) (1) Pravidel ADR vyplývá, že v řízení proti žalované straně je možné vyhovět žalobnímu návrhu, pokud jsou splněny následující podmínky, a to

- doménové jméno je identické nebo zaměnitelně podobné se jménem, k němuž vnitrostátní právo členského státu a/ nebo komunitární právo přiznává nebo zakotvuje právo a buď
- doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu nebo
- doménové jméno bylo zaregistrováno či je užíváno v nedobré (zlé) víře.

Současně nesmí být splněna některá z podmínek v čl. 21, odst. 2, písm. a – c) Nařízení. Nedobrá (zlá) víra je blíže demonstrativně uvedena v čl. 21, odst. 3) Nařízení.

2) Totožnost nebo zaměnitelná podobnost s označením, k němuž je uznáno nebo zakotveno právo vnitrostátním nebo komunitárním právem

Doménové jméno „škoda.eu“ je totožné s ochrannými známkami žalující strany „škoda“, k nimž žalující straně bezesporu náleží prioritní práva, přičemž označení „škoda“ je bezesporu ochrannou známkou s dobrým jménem ve smyslu § 2 písm. d) z. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Žalující strana existenci ochranných známek škoda doložila, přičemž se jedná o chráněná označení ve smyslu čl. 21(1) Nařízení.

Senát konstatuje, že podnikatelská činnost spočívající v obchodování s doménovými jmény má své zákonné limity, předmětem ochodu proto nesmí být taková doménová jména, jejichž směna by byla v rozporu s právním řádem. Tímto jsou myšleny zejména domény parazitující na pověsti (firmách) jiných úspěšných společností, ochranných známkách a jménech populárních osobností. V projednávaném případě je naprosto zřejmý spekulativní účel registrace sporného doménového jména žalovanou stranou, protože se sama vydává za odborníka v oblasti obchodování s doménovými jmény a tudíž si musela být vědoma a měla respektovat práva a oprávněné zájmy k existujícímu, notoricky známému označení.

Sporné doménové jméno „škoda.eu“ je shodné s ochrannou známkou „škoda“ žalující strany. V této souvislosti lze konstatovat, že koncovka domény nejvyšší úrovně „eu“ nemá rozlišovací způsobilost a nemá proto žádný význam ve vztahu ke shodě mezi chráněným označením a sporným doménovým jménem. To vyplývá mimo jiné i z ustálené rozhodovací praxe v řízeních ADR domén. Senát tedy konstatuje, že ochranná známka žalující strany a sporné doménové jméno jsou identické dle Pravidel ADR

čl. B (11) (d) (1) (i) a čl. 21 (1) 1 Nařízení.

3. Nedostatek oprávnění k doménovému jménu nebo oprávněného zájmu na doménovém jménu

Žalovaná strana neměla jakékoli oprávnění k registrovanému či neregistrovanému označení „škoda“ ve smyslu čl. 10 Nařízení, na základě kterých by byla oprávněna registrovat sporné doménové jméno „ „ ani jí nebyla udělena licence k používání obdobného označení.

Žalovaná strana neměla oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu, když netvrdila dle vědomostí žalující strany, že by užívala toto doménové jméno v nabídce služeb.

Navíc žalovaná strana není pod označením „škoda“ známa, webové stránky na adrese sporného doménového jména jsou nefunkční a jedná se tedy o neoprávněné užívání sporného doménového jména.

Z těchto důvodů konstatuje senát, že v souladu s Pravidly ADR čl. B (11) (d) (1) (ii) a

Nařízení čl. 21 odst. 1 a) bylo doménové jméno zaregistrováno bez oprávnění k němu či bez oprávněného zájmu na něm.

4. Registrace doménového jména nebo jeho užívání v nikoliv dobré (zlé) víře

Senát se zcela ztotožňuje s tvrzením žalující strany, že jméno i ochranné známky „škoda“ náležící žalující straně jsou notoriem, mají vysoký stupeň uznání ze strany spotřebitelů a žalovaná strana si musela být vědoma toho, že registrací tohoto sporného doménového jména porušuje práva žalující strany k němu. Senát považuje za zcela účelové tvrzení žalované strany o tom, že toto označení (a navíc je to zcela nerozhodné) zamýšlela registrovat pro neuvedeného klienta. Naopak z jejího dalšího jednání jednoznačně vyplývá spekulativní účel, a to využít této registrace (respektive nečinnosti žalující strany) k docílení zisku. Jedná se v tomto případě o typický „cybersquatting“ a Senát uzavírá, že doménové jméno bylo zaregistrováno a užíváno

žalovanou stranou nikoli v dobré víře, ve smyslu § 21 odst. 3 Nařízení.

5. Způsobilost pro registraci

Žalující strana splňuje základní kritéria pro registraci dle čl. 4 (2) b) Nařízení EC 733/2002.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Nález:

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o převodu doménového jména „škoda.eu“ na Žalující stranu.

JUDr. Otakar Švorčík

Datum: 31. 5. 2019

PANELISTS

Name	Otakar Svorcik
------	----------------

DATE OF PANEL DECISION 2019-06-03

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name “škoda.eu”

II. Country of the Plaintiff: The Czech Republic, country of the Defendant: The Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 21.12.2018.

IV. Rights relied on by the Defendant Art. 21(1) Regulation (EC) No. 874/2004 on which the Panel based its decision:

Trademark right to a trademark with a good reputation pursuant to Section 2 (a). d) Act No. 441/2003 Coll., on trademarks, as amended, respectively pursuant to Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

V. Response submitted: Yes, the Defendant contested the claims of the Plaintiff.

VI. Domain name is identiciel to the protected rights of the Plaintiff.

VII. Rights or legitimate interests of the Defendant (Art. 21 (2) Regulation (EC) No. 874/2004):

1. Why the Plaintiff considers the Defendant to lack the rights and legitimate interests:

The Defendant was not authorized by the Plaintiff to use the designation “škoda”. The Defendant uses this designation solely for speculative purposes and does not intend to make a legitimate and noncommercial or fair use of the domain name.

2. Rights and legitimate interests the Defendant claims to have:

The Defendant denies having acquired the domain for speculative purposes. According to the Defendant, the word “škoda” does not mean only the name of the car manufacturer in Czech Republic. There are 2121 people with Czech citizenship registered, whose name is Škoda and this word has also other meanings.

3. Does the Panel consider the Defendant to have no rights or legitimate interests? Yes.

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

1. Why the Plaintiff considers the Defendant to have registered or used the domain name in bad faith?

The Defendant has registered the domain name with no intention to use it for its legitimate entrepreneurial activity, but only for speculative purposes. The Plaintiff has older priority rights to ŠKODA trademarks that have a high degree of recognition, and the Defendant has had to know that the registration of the disputed domain name would infringe the Plaintiff’s trademarks, i.e. the registration had to be made solely for speculative purposes, this is also evidenced by redemption offer of the disputed domain name to the Plaintiff.

2. How the Defendant rebuts the statement of the Plaintiff:

The Defendant stated that the registration of the disputed domain was made on his client's order, whose name is Škoda.

3. Does the Panel consider the Defendant to have registered or used the domain name in bad faith?

Yes, the purpose of the registration and subsequent use of the domain name clearly represent a bad faith which cannot be justified by alleged registration for Defendant’s client.

IX. Other substantial facts that the Panel considers relevant: None.

X. Dispute Result:

Transfer of the disputed domain name to the Plaintiff.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None.
