

ROZHODNUTÍ SENÁTU

Escort Inc. v. AntiRadary.NET s.r.o.

Případ č. DEU2024-0038

1. Strany sporu

Žalobcem je společnost Escort Inc. ze Spojených států amerických, zastoupená společností K&L Gates LLP, Spojené království.

Žalovaná strana je AntiRadary.NET s.r.o. z Česká republika, zastoupená společností Mgr. Jaroslav Schwarz, LL.M. z Česká republika.

2. Doménové jméno, Registr a Registrátori

Registr sporného doménového jména <escortradar.eu> je Evropský Registr pro Internetové Domény (dále jen “EURid” nebo “Registr”). Registrátor sporného doménového jména je INTERNET CZ, a.s.

3. Procesní vývoj

Žalobní návrh byl podán WIPO Arbitrážnímu a Mediačnímu Centru (dále jen “Centrum”) dne 6. prosince 2023. Dne 9. prosince 2024, zaslalo Centrum Registru e-mailem žádost o ověření registrátora ve vztahu ke spornému(-ým) doménovému(-ým) jménu(-ům). Dne 10. prosince 2024 registr zaslal středisku e-mailem odpověď na žádost o ověření, která potvrzuje, že držitel a kontaktní údaje sporného doménového jména jsou stejné jako údaje uvedené v žalobě.

Středisko ověřilo, že Prohlášení o nároku splňuje formální požadavky Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (“Pravidla ADR”) a Doplnkových pravidel ADR Světové organizace duševního vlastnictví pro řešení sporů o domény .eu (“Doplnková pravidla”).

V souladu s odst. B(2) Pravidel ADR, Centrum oznámilo Žalované straně podání Žalobního návrhu a ADR řízení bylo zahájeno dne 11. prosince 2024. V souladu s odst. B(3) Pravidel ADR nastal konec lhůty pro Vyjádření dne 31. prosince 2024.

Odpověď byla podána Centru dne 31. prosince 2024. Centrum ověřilo, že Odpověď splňuje formální požadavky Pravidel ADR a Doplnkových pravidel.

Centrum jmenovalo Piotra Nowaczyka jako jediného rozhodce v této věci dne 16. ledna 2025. Senát shledává, že byl řádně ustaven. Senát předložil Oznámení o přijetí a Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti podle požadavků Centra, aby splňovalo podmínky stanovené odst. B(5) Pravidel ADR.

Dne 6. února 2025 byl vydán a zaslán stranám příkaz panelu, který žádá stěžovatele, aby potvrdil, že jeho mateřská společnost, Cedar Electronics, Inc. (dále jen „Mateřská Společnost“), by měla být považována za spolustěžovatele. Stěžovatel předložil svou odpověď na tento příkaz panelu dne 10. února 2025, v níž potvrdil, že mateřská společnost má být považována za spolustěžovatele. Dne 11. února 2025 předložila odpůrkyně k tomuto návrhu své námitky.

4. Faktické pozadí

Stěžovatel je výrobcem produktů pro radarovou detekci a bezpečnost silničního provozu nejméně od 70. let 20. století. Její produkty se prodávají po celém světě prostřednictvím exkluzivních distribučních partnerů, dceřiných společností a oficiálních online platforem.

Stěžovatel je vlastníkem několika registrací ochranných známek ESCORT a ESCORT RADAR, včetně:

- (i) Registrace ochranné známky Spojených států amerických pro ESCORT RADAR (slovo) č. 3749028, registrovaná dne 16. února 2010;
- (ii) Registrace ochranné známky Spojeného království pro ESCORT (slovo) č. UK00001228315, registrovaný 30. srpna 1988; a
- (iii) Registrace ochranné známky Evropské unie pro ESCORT (slovo) č. 001951151, registrovaná 21. prosince 2001.

Odpůrce tvrdí, že nakupuje výrobky Stěžovatele za účelem jeho dalšího prodeje od roku 2008. Do roku 2014 získávala tyto produkty prostřednictvím evropského distributora stěžovatele a prodávala je prostřednictvím internetového obchodu provozovaného pod jiným doménovým jménem. V letech 2014 až 2016 dostával odpůrce výrobky přímo od stěžovatele.

Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno 16. listopadu 2015. Odpůrce tvrdí, že si sporné doménové jméno zaregistroval, aby mohl pokračovat v prodeji produktů Stěžovatele na přidružených webových stránkách.

Odpůrce dále uvádí, že v letech 2016 až 2021 nakupoval výrobky Stěžovatele od Mateřská Společnost. Dne 2. března 2021 však Mateřská společnost informovala Odpůrkyni, že začne prodávat výrobky Stěžovatelky v Evropě prostřednictvím vlastního e-shopu a nebude již Odpůrkyni dodávat. Požadovala také převod sporného doménového jména. Stěžovatel na druhou stranu uvádí, že obchodní vztah mezi smluvními stranami skončil kolem roku 2019.

Po ukončení tohoto obchodního vztahu se Odpůrce pokusil získat produkty Stěžovatele od alternativních zprostředkovatelů, ale distribuce se ukázala jako náročná. I když je odpůrce i nadále ochoten prodávat výrobky stěžovatele, tvrdí, že odmítnutí stěžovatele je dodat to znemožnilo. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že mezi Stěžovatelem a Odpůrcem v současné době neexistuje žádný obchodní vztah.

Ode dne vydání tohoto Rozhodnutí se sporné doménové jméno překládá na webovou stránku nabízející k prodeji produkty Stěžovatele.

5. Spory stran

A. Stěžovatel

Stěžovatel tvrdí, že splnil všechny prvky požadované podle pravidel ADR pro přiznání požadované nápravy.

Za prvé, Stěžovatel tvrdí, že sporné doménové jméno je totožné s ochrannou známkou, ke které má Stěžovatel práva.

Za druhé, Stěžovatel tvrdí, že Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ke spornému doménovému jménu.

Za třetí, Stěžovatel tvrdí, že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno a je používáno ve zlé víře.

B. Respondent

Odpůrce nejprve tvrdí, že navrhovatelem požadovaná náprava nemůže být poskytnuta, protože navrhovatel požádal o převod sporného doménového jména na třetí osobu - což je činnost, která není podle pravidel ADR přípustná. Žalující strana navíc nesplňuje obecná kritéria způsobilosti požadovaná pro takový převod.

Odpůrce dále tvrdí, že stížnost by měla být zamítnuta z několika důvodů.

Za prvé, odpůrce zpochybňuje platnost registrace ochranné známky Evropské unie stěžovatele pro společnost ESCORT a odmítá jeho spoléhání se na registraci ochranných známek mimo Evropskou unii.

Za druhé, odpůrce uplatňuje oprávněné zájmy na sporném doménovém jménu. Konkrétně zdůrazňuje předchozí obchodní vztah se Stěžovatelem, který byl mezitím ukončen. Odpůrce zdůrazňuje, že se snaží legálně pokračovat v prodeji výrobků stěžovatele, což se stalo nemožným z důvodu odmítnutí stěžovatele je dodat.

Za třetí, odpůrce popírá, že by si zaregistroval nebo používal sporné doménové jméno ve zlé víře.

6. Diskuse a závěry

Aby Stěžovatel uspěl ve své Stížnosti, je povinen podle odstavce B(11)(d)(1) Pravidel ADR ve spojení s článkem 4(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o zavedení a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (dále jen "nařízení 2019/517"), k prokázání následujícího:

- (i) sporné doménové jméno je totožné nebo zaměnitelně podobné se jménem, pro které je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie; buď
- (ii) sporné doménové jméno bylo Odpůrcem zaregistrováno bez práv nebo oprávněného zájmu na tomto jménu; nebo
- (iii) Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno nebo je používáno ve zlé víře.

Na úvod, s ohledem na podstatné podobnosti mezi Pravidly ADR a Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), tento panel také odkazuje na WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)") a případně na případy UDRP.

A. Shodnost nebo zaměnitelnost se jménem, k němuž existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie

Prvním prvkem, který musí Stěžovatel prokázat, je, že sporné doménové jméno je totožné nebo zaměnitelně podobné jménu, k němuž je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie.

Stěžovatel je držitelem platných registrací ochranných známek ESCORT a ESCORT RADAR. Sporné doménové jméno zahrnuje tyto ochranné známky v plném rozsahu. Jak rozhodly četné panely, začlenění ochranné známky jako celku postačuje k prokázání, že doménové jméno je totožné nebo zaměnitelně podobné této ochranné známce. Viz *PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) a EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)*, věc WIPO č. [D2003-0696](#).

Panel bere na vědomí argument odpůrce, že registrace ochranných známek žalobce mimo Evropskou unii jsou pro toto řízení irelevantní, protože se jim v rámci Evropské unie nedostává ochrany podle čl. B(11)(d)(1)(i) Pravidel ADR. Panel však zdůrazňuje, že Žalobce je držitelem platné registrace ochranné známky Evropské unie pro ESCORT (slovo) č. 001951151, registrované dne 21. prosince 2001, která je plně začleněna do sporného doménového jména.

Top-Ledel Domin, “.eu”, ve sporném doménovém jménu je považována za standardní požadavek na registraci a jako taková je obvykle ignorována v testu prvního prvku. Viz oddíl 1.11.1 [Přehledu WIPO 3.0](#).

S ohledem na výše uvedené panel konstatuje, že první požadavek podle čl. 4 odst. 4 nařízení 2019/517 a odstavce B(11)(d)(1)(i) Pravidel ADR byl splněn.

B. Právo nebo oprávněný zájem

Druhým požadavkem, který musí Stěžovatel prokázat, je, že Odpůrce nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ke spornému doménovému jménu.

V souladu s odstavcem B(11)(e) Pravidel ADR kterákoli z následujících okolností, zejména, ale bez omezení, prokazuje práva Odpůrce nebo oprávněné zájmy na Doménovém jménu pro účely odstavce B11(d)(1)(ii):

- (1) před jakýmkoli oznámením sporu Odpůrce použil sporné doménové jméno nebo jméno odpovídající spornému doménovému jménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo učinil prokazatelnou přípravu k tomu, aby tak učinil;
- (2) Odpůrce, který je podnikem, organizací nebo fyzickou osobou, byl obecně znám pod sporným doménovým jménem, a to i v případě neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie;
- (3) Odpůrce provádí legitimní a nekomerční nebo spravedlivé použití sporného doménového jména, aniž by měl v úmyslu uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst jména, ke kterému je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie.

V tomto případě panel zjistí, že sporné doménové jméno bylo zaregistrováno v době, kdy strany udržovaly obchodní vztah a měly dohodu o distribuci. Ačkoliv to Stěžovatel výslovně nepotvrdil, je pravděpodobnější, že Stěžovatel věděl o registraci a používání sporného doménového jména.

Je nesporné, že tento obchodní vztah byl mezitím ukončen. Proto veškerá práva, která mohla mít odpůrkyně na základě dohody o distribuci, zanikla po ukončení vztahu. Odpůrce nepředložil žádné důkazy, které by naznačovaly opak.

Panel souhlasí s předchozími rozhodnutími v podobných případech, která stanovila, že takové dohody obvykle obsahují ustanovení omezující používání značky vlastníka ochranné známky distributorem na dobu trvání smluvního vztahu a výhradně pro účely související s tímto vztahem. *UVA Solar GmbH & Co K.G. v.*

Mads Kragh, případ WIPO č. [D2001-0373](#).

Přestože Smluvní strany neposkytly kopii své distribuční smlouvy, není pro Panel věrohodné, že by Stěžovatel udělil Odpůrci neomezená práva k začlenění ochranných známek ESCORT nebo ESCORT RADAR do sporného doménového jména na dobu neurčitou.

Za těchto okolností panel dospěl k závěru, že ačkoli měl odpůrce původně práva a oprávněné zájmy ke spornému doménovému jménu, tato práva zanikla po ukončení distribuce. Je více než pravděpodobné, že odpůrce již žádná práva ani oprávněné zájmy ke spornému doménovému jménu nemá.

Odpůrce dále potvrdil, že se mu nepodařilo získat výrobky Stěžovatele alternativními kanály. Zdá se však, že internetový obchod spojený se sporným doménovým jménem stále nabízí produkty Stěžovatele. Stěžovatel tvrdí, že si není vědom toho, že by Odpůrce měl legální přístup k obchodnímu množství svých autentických výrobků.

S ohledem na tyto okolnosti panel konstatuje, že přinejmenším před zahájením tohoto sporu odpůrce nenabízel zboží v dobré víře prostřednictvím webové stránky spojené se sporným doménovým jménem, které je ze své podstaty zavádějící. Jakákoli legitimní nabídka skončila ukončením distribuční smlouvy.

Stručně řečeno, panel dospěl k závěru, že požadavek podle čl. 4 odst. 4 písm. a) nařízení 2019/517 a odstavce B bodu 11 písm. d) bodu 1 bodu ii) pravidel alternativního řešení sporů byl splněn.

C. Registrace nebo užívání ve špatné víře

Podle čl. 4 odst. 4 písm. a) až b) nařízení 2019/517 a čl. B(11)(d)(1)(ii)–(iii) Pravidel ADR se absence práv nebo oprávněných zájmů a přítomnost registrace nebo používání ve zlé víře považuje za alternativní požadavky pro úspěšnou stížnost. Vzhledem k tomu, že panel rozhodl, že odpůrce nemá práva nebo oprávněné zájmy týkající se sporného doménového jména, není nutná další diskuse o registraci nebo používání ve zlé víře. Panel nicméně konstatuje, že Odpůrce nemá práva ani oprávněné zájmy k užívání sporného doménového jména, a proto používá ze své podstaty zavádějící sporné doménové jméno ve zlé víře.

D. Kritéria způsobilosti

Stěžovatel požádal o převod sporného doménového jména na svou mateřskou společnost, společnost Cedar Electronics, Inc., která je usazena v Evropské unii (Irsko).

V souladu s odst. B(11)(b) Pravidel ADR jsou opravné prostředky dostupné v případě, že je Odpůrce držitelem doménového jména, pro které byla stížnost podána, omezeny na zrušení sporného doménového jména, nebo pokud Stěžovatel splňuje obecná kritéria způsobilosti pro registraci stanovená v článku 3 Nařízení 2019/517, převod sporného doménového jména na Stěžovatele.

Článek 3 nařízení 2019/517 stanoví kritéria způsobilosti pro registraci domény .eu. Registrace doménového jména v rámci TLD .eu je k dispozici:

- (a) občan Unie, bez ohledu na místo svého bydliště;
- (b) fyzická osoba, která není občanem Unie a která má trvalé bydliště v některém členském státě;
- (c) podnikem usazeným v Unii; a
- (d) organizace, která je usazena v Unii, aniž je dotčeno uplatňování vnitrostátních právních předpisů.

Jak uvádí odstavec B(11)(b) Pravidel ADR, převod sporného doménového jména může být povolen pouze v případě, že Žalující strana sama splňuje tato kritéria způsobilosti. V tomto řízení Stěžovatel potvrdil, že Mateřská společnost je považována za Spolustěžovatele prostřednictvím své odpovědi na příkaz panelu. Panel proto konstatuje, že mateřská společnost spolustěžovatele jako podnik usazený v Evropské unii splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v článku 3 nařízení 2019/517.

Panel dále posuzuje námitky Odpůrce proti potvrzení potvrzení Mateřské společnosti jako Spolustěžovatele v probíhající řízení a neshledává přesvědčivý důvod ani podpůrné důkazy pro přijetí námitek Odpůrce za okolností tohoto případu.

7. Rozhodnutí

Z výše uvedených důvodů a v souladu s odstavcem B(11) Pravidel alternativního řešení sporů porota rozhodla, že sporné doménové jméno <cajotechnologies.eu> převedeny na společnost Cedar Electronics, Inc..

/Piotr Nowaczyk/

Piotr Nowaczyk

Rozhodce

Datum: 5. února 2025

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2024-0038](#):

1. The Complainant is Escort Inc. of United States of America, and the Respondent is AntiRadary.NET s.r.o. of the Czech Republic.
2. The disputed domain name is <escortradar.eu>. The disputed domain name was registered on November 16, 2015, with the Registrar INTERNET CZ, a.s. and currently resolves to a website where the Respondent offers Complainant's products for sale.
3. The Complaint was filed in Czech on December 6, 2024, and the Response was filed in Czech on December 31, 2024. The Panel, Piotr Nowaczyk, was appointed on January 16, 2025.
4. The Complainant has a European Union Trade Mark for ESCORT (Registration Number 001951151) registered on December 21, 2001.
5. There has been a prior business relationship between the Parties before the dispute. It is undisputed that, at the time of filing the Complaint, this business relationship is terminated.
6. Pursuant to Article 4(4) of the Commission Regulation (EU) 2019/517 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

- (i) The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European law; and
- (ii) The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

Under the ADR Rules, the Complainant is required to prove either that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name or the disputed domain name has been registered or is being used in bad faith.

Since here, the Complainant shows that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, there is no further need for the Panel to examine the third element.

7. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to Cedar Electronics, Inc.