Decision for dispute CAC-ADREU-006049

Case number	**CAC-ADREU-006049**
Time of filing	**2011-10-13 09:48:56**
Domain names	**topreality.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Pavel Šimon**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

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

FACTUAL BACKGROUND

Žalující společnost Topreality.sk s.r.o. je majitelem kombinované ochranné známky Společenství ve znění „TOP REALITY realitný server“ a majitelem národní kombinované ochranné známky ve znění „TOP REALITY realitný server“. Žalovaný je držitelem domény TOPREALITY.EU.

Strana žalující navrhla, aby se řízení konalo v českém jazyce. Jazykem registrační smlouvy, na základě které bylo doménové jméno TOPREALITY.EU stranou žalovanou registrována, je jazyk anglický. Protože však strana žalovaná volbu jazyka provedenou stranou žalující akceptovala tím, že podala vyjádření k žalobě v jazyce českém, strany sporu se tímto dohodly na tom, že jazykem tohoto řízení bude jazyk český (článek A3(a) Pravidel ADR).

A. COMPLAINANT

Žalující strana je majitelem kombinované ochranné známky Společenství v reprodukovaném znění "TOP REALITY realitný server" registrované pod č. 009171554 s právem seniority pro Slovenskou republiku od 27.8.2009 a právem přednosti v rámci EU od 14.6.2010. Žalující strana je rovněž majitelem národní kombinované ochranné známky ve reprodukovaném znění "TOP REALITY realitní server" registrované pod č. 227542 s právem přednosti od 27.8.2009. Hlavní označení "TOP REALITY" a podoznačení "realitní server" používá žalující strana od roku 2005 za účelem provozování realitního serveru (portálu), který shromažďuje inzerci realitních kanceláří a fyzických osob v oblasti nemovitostí. Žalobce sám o sobě není realitní kanceláří a právě v tom spočívá originalita jeho názvu (je pouze inzertním portálem).

Strana žalovaná je držitelem domény WWW.TOPREALITY.EU, kterou od momentu registrace nepoužívá. Na stránce se nenachází žádný obsah a strana žalovaná si ji registrovala bez jakéhokoli legitimního zájmu - nedisponuje žádným právem, které by jej opravňovalo k užívání domény. Strana žalovaná je zároveň držitelem domény WWW.TOPREALITY.CZ, na níž zveřejňuje sponzorované reklamní odkazy bez konkrétního reálného obsahu s nabídkou na prodej, tedy tzv. „parking“. Strana žalovaná je obecně známou osobou, která vydělává na internetu registrací a následným prodejem zvučných domén, o čemž

svědčí nespočet doménových jmen, které vlastní (jejichž je držitelem) nebo parking těchto domén pro reklamní odkazy za již výše uvedeným účelem.

Doménové jméno TOPREALITY pod TLD .EU je identické jako dominantní část znění ochranných známek strany žalující a zároveň stejnojmenným s názvem nejnavštěvovanějšího portálu na Slovensku provozovaného pod názvem "TOPREALITY", na kterém jsou zveřejňovány nabídky (inzerce) realitních kanceláří a fyzických osob.

Dne 28.1.2008 si obchodní společnost COMP WORKS, s.r.o., jejímiž společníky byli p. Michal Obeda a Marek Grajciarik po dlouhých jednáních o ceně za převod domény zakoupili doménové jméno www.topreality.eu od jejího původního držitele, pana Petra Černého, se sídlem El. Krásnohorské 17, Ústí nad Labem, Česká republika, za částku 110.000, - CZK. Ještě před samotným převodem doménového jména oba společníci provozovali portál "TOP REALITY" pod doménou WWW.TOPREALITY.SK a jinými registrovanými doménami. Portál "TOP REALITY" se již v daném okamžiku nacházel na vrcholu návštěvnosti v rámci Slovenské republiky. Následně dne 20.2.2009 vstoupila do všech práv a povinností k portálu TOPREALITY společnost Topreality.sk s.r.o. , jejímiž společníky jsou také Michal Obeda a Marek Grajciarik, jako nový provozovatel portálu. Technickou chybou na emailovém serveru v únoru až březnu 2009 nebyla novému ani původnímu provozovateli doručena zpráva o expiraci registrace doménového jména WWW.TOPREALITY.EU. Touto chybou došlo k uplynutí registrace domény, čímž se uvolnila pro novou registraci.Následně tuto příležitost využila strana žalovaná, která si doménu WWW.TOPREALITY.EU zaregistrovala a stala se jejím držitelem. Strana žalující se snažila zkontaktovat se stranou žalovanou více telefonickými a emailovými výzvami, kterými požadovala převod doménového jména WWW.TOPREALITY.EU na provozovatele portálu TOPREALITY, tedy na stranu žalující. Strana žalovaná na žádnou z těchto výzev nereagovala.

Doménové jméno WWW.TOPREALITY.EU koliduje s právem na označení, které přísluší straně žalující. Doménové jméno může být pod konkrétní doménou první úrovně registrováno pouze jednou, čím vznikla mezi stranou žalující a stranou žalovanou kolize zájmů držitele domény (strany žalované) a strany žalující jako osoby, které přísluší právo na označení.

V případě strany žalované neexistuje žádná spojitost mezi názvem domény a jejím obchodním jménem nebo registrovanou ochrannou známkou ("TOPREALITY" vs. "Pavel Šimon"), ani jiným nezapsaným (obecně známým) ochranným označením, s kterým by strana žalovaná disponovala. Vzhledem neslavné pověsti strany žalované na internetu si strana žalovaná musela být jista lukrativností doménového jména WWW.TOPREALITY.EU a jeho významu pro stranu žalující, neboť i historie registrací doménových jmen strany žalované prokazuje jeho zájem výhradně o lukrativní a všeobecně známá označení jiných soutěžitelů za účelem jejich následného prodeje nebo parazitování na pověsti jiných soutěžitelů.

Zlý úmysl registrace domény WWW.TOPREALITY.EU je podtržen pověstí strany žalované, která je známou osobou registrující si domény všeobecně známých označení jiných soutěžitelů za účelem parazitování na jejich pověsti a nabízení lukrativních domén (nesoucích znění jiných ochranných známek, obchodních jmen jiných soutěžitelů) na prodej. Užíváním domény WWW.TOPREALITY.EU strana žalovaná neoprávněně zasahuje do práv strany žalující na ochranu označení zapsaného do rejstříku ochranných známek Společenství vedeném Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu OHIM, a to tím, že si registrovala doménu se stejným názvem, pod jakým vystupuje strana žalující. Strana žalovaná doménové jméno více než dva roky žádným způsobem neužívá. Z pohledu platné judikatury k neoprávněnému zásahu do práv na ochranu obchodního jména, ochranné známky resp. nezapsaného označení stačí nepatrná odlišnost fonetického znění názvu domény nebo naprostá shoda se zněním označení jiného soutěžitele. Registrací národní ochranné známky č. 227542 a ochranné známky Společenství č. 009171554 ve znění "TOP REALITY realitní server" strana žalující legalizovala výhradní využívání tohoto pojmu na úrovni internetového inzertního portálu, pod kterým vystupuje již od roku 2005.

Strana žalovaná se dopustila spekulativní a zneužívající registrace doménového jména „TOPREALITY.EU“ ve smyslu článku 21 Nařízení 874/2004, a proto se na základě hmotněprávních podmínek podle čl. B11 (b) Pravidel ADR strana žalující domáhá převodu tohoto doménového jména TOPREALITY.EU na stranu žalující, neboť splňuje podmínky uvedené v článku 4 (2) (b) (i) nařízení (ES) č. 733/2002, jelikož má sídlo v Evropském společenství.

B. RESPONDENT

Strana žalovaná uvedla, že doménové jméno TOPREALITY.EU drží ode dne 11.3.2009, kdy bylo společností EURID, správcem domény „.eu“, uvolněno k registraci po uplynutí 36 denní ochranné lhůty a předchozí držitel doménové jméno ani v ochranné

lhůtě neobnovil na další období. Doménové jméno strana žalovaná neregistrovala náhodně, již 1.2.2009 byla automatickým systémem registrátora upozorněna, že doménové jméno je v ochranné lhůtě a strana žalovaná si proto jeho registraci objednala pro případ uvolnění, když cílem bylo ochránit doménové jméno TOPREALITY.CZ, jehož je strana žalovaná držitelem, a to se záměrem později vytvořit realitní portál, případně i založit realitní kancelář.

K tvrzení strany žalující, že doménové jméno měl v úmyslu koupit od předchozího držitele a k argumentaci, že údajnou nefunkčností emailové schránky nebyl původní ani budoucí nabyvatel během února-března 2009 upozorněn na expiraci, strana žalovaná uvedla, že dle předložené faktury měl kupující (COMP WORKS, s.r.o.) zaplatit do 25.1.2008, avšak v době registrace provedené stranou žalovanou 11.3.2009 byl držitel přes uplynutí 14 měsíců od vystavení faktury nezměněný. Navíc dle pravidel EURid proběhla expirace doménového jména 31.1.2009, poté následovala ochranná lhůta, během které byla doména nefunkční až do doby zrušení nebo obnovení. Držiteli přitom nijak nevadilo, že webová stránka byla 36 dní nefunkční. Je známé, že registrátoři upozorňují na nutnost prodloužení před expirací doménových jmen, v tomto případě tedy původní držitel musel být upozorňován již v lednu 2009, resp. prosinci 2008.

V době registrace předmětného doménového jména strana žalující nebyla majitelem žádné ochranné známky vztahující se k doméně (datum přednosti 14.6.2010 resp. 27.8.2009). Strana žalující se snaží naznačovat spekulativní důvod registrace, pro který však nemá žádné podklady kromě polopravdivých nijak neověřených článků z internetu. Pokud jde výzvy k prodeji domény, o prodej TOPREALITY.EU ani TOPREALITY.CZ strana žalovaná neměla, proto nikdy na tyto dotazy nereagovala.

Na doméně TOPREALITY.CZ skutečně byla parkovací stránka i s odkazem na prodej, což však bylo chybou nasměrování DNS serverů domény u registrátora, korektně mělo být přesměrování na TOPREALITY.EU, přičemž po zjištění této chyby strana žalovaná požádala o nápravu.

Strana žalovaná poukázala na skutečnost, že strana žalující dokládá svůj nárok na uvedené doménové jméno obrazovou ochrannou známkou OHIM č. spisu 9171554 a obrazovou slovenskou ochrannou známkou č. spisu 227542 ve znění TOP REALITY REALITNÝ SERVER, kdy tato ochranná známka obsahuje celkem čtyři slova, avšak strana žalující se účelově snaží snížit význam dvou posledních slov, tak aby to zvyšovalo její nárok na doménové jméno.

Strana žalovaná zdůraznila, že žádosti o obě ochranné známky strana žalující podala až po registraci doménového jména stranou žalovanou.

Doménové jméno (doména) je využíváno k prezentaci nabídky realitní kanceláře strany žalované, kterou strana žalovaná v souladu s původním záměrem založila. Na doméně jsou rovněž zobrazovány nabídky inzerujících realitních kanceláří.

K ochraně značky celého realitního portálu strana žalovaná podala žádost o zápis kombinované ochranné známky národní č. spisu 485845 ve znění „top reality.eu“ s datem přednosti 20.5.2011.

Vzhledem k uvedenému se strana žalovaná domnívá, že doménové jméno užívá v souladu s pravidly ES a strana žalující se domáhá převodu doménového jména neoprávněně. Strana žalovaná proto navrhla zamítnutí žaloby.

DISCUSSION AND FINDINGS

Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno TOPREALITY.EU dne 11.3.2009.

Dne 27.8.2009 podala strana žalující přihlášku národní kombinované ochranné známky pro území Slovenské republiky, která byla pod číslem 227542 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 17.5.2010. Dne 14.6.2010 podala strana žalující přihlášku komunitární kombinované ochranné známky Evropského společenství, která byla pod číslem 009171554 zapsána do rejstříku komunitárních ochranných známek dne 29.11.2010, přičemž u ní bylo uplatněno právo seniority pro území Slovenské republiky ke dni 27.8.2009, tedy ke dni podání přihlášky národní ochranné známky. Obě uvedené ochranné známky strany žalující obsahují text „TOP REALITY realitný server“.

Z předložených důkazů bylo zjištěno, že

• Strana žalující do 28.2.2009 působila pod obchodní firmou GT CARS s.r.o., přičemž od 28.2.2009 působí pod obchodní firmou Topreality.sk s.r.o.

• Dne 18.1.2008 vystavil pan Petr Černý, bytem Ústí nad Labem, fakturu č. 001/08, kterou společnosti COMP WORKS, s.r.o., vyúčtoval za prodej internetové domény www.topreality.eu cenu 110.000,- Kč.

• Strana žalující je držitelem domény TOPREALITY.SK, kterou přinejmenším od 4.11.2007 používá pro účely realitních činností.

• Strana žalovaná je držitelem domény TOPREALITY.CZ, na které zobrazovala před podáním žaloby nabídku prodeje tohoto doménového jména a v současné době nabídku realit.

• Doména TOPREALITY.EU byla v době od 13.4.2006 do 11.3.2009 zaregistrována ve prospěch blíže neidentifikované osoby, přičemž v době od 30.1.2009 do 11.3.2009 se nacházela v ochranné lhůtě (karanténě). Strana žalovaná prokázala, že ke dni podání jejího vyjádření doménu TOPREALITY.EU užívala pro účely nabídky realit, nebylo nicméně prokázáno, jak byla tato doména užívána před tímto obdobím.

• O straně žalované se na webových serverech zabývajících se problematikou internetu (lupa.cz) v letech 2001-2002 hovořilo jako o tzv. doménovém spekulantovi.

V souladu s ustanovením článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 21(1) Nařízení ES 874/2004 lze v ADR řízení vedeném proti žalované straně, která je držitelem registrace doménového jména, žalobnímu návrhu vyhovět za předpokladu, že
1) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; a buď
2) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo
3) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno 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)

Senát se v prvé řadě zabýval tím, zda je doménové jméno TOPREALITY.EU identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo.

Žalující strana nade vší pochybnost prokázala existenci práv na označení TOP REALITY uznaných právním řádem Slovenské republiky i Komunitárním právem, a to na základě existující registrace ochranných známek obsahujících označení TOP REALITY jako dominantní prvek ochranných známek „TOP REALITY realitný server“. Označení TOP REALITY není jedinou částí ochranných známek, když tyto obsahují i slova „realitný server“. Jedná o kombinované ochranné známky obsahující i grafické prvky a označení TOP REALITY je v grafickém zpodobnění ochranné známky uvedeno několikanásobně větší velikostí písma v barvě červené, oproti označení „realitný server“ uvedenému v barvě šedé. Část známky „REALITY“ a „realitný“ navíc běžnému uživateli může splývat. Obecná slova „realitný server“ kromě toho sama o sobě nemohou požívat jako obecný termín právní ochrany a jedině ve spojení s dalším prvkem (TOP REALITY) mohou být registrována jako ochranná známka.

Senát proto dospěl k závěru, že doménové jméno TOPREALITY.EU obsahuje dominantní prvek ochranných známek strany žalující a první z uvedených podmínek tak považuje za splněnou a doménové jméno TOPREALITY.EU je tak zaměnitelné s ochrannou známkou žalující strany. Na tento závěr nemá vliv dodatek „.eu“ u doménového jména, od kterého je třeba při posuzování shodnosti či zaměnitelnosti odhlédnout; k tomu viz např. ADR 596 (RESTAURANTS), ADR 475 (HELSINKI), ADR 387 (GNC).

Skutečnost, že právo z ochranných známek obsahujících označení TOP REALITY vzniklo až poté, kdy strana žalovaná doménové jméno TOPREALITY.EU zaregistrovala, je přitom z hlediska ustanovení článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 21(1) Nařízení ES 874/2004 nerozhodná, resp. nemá vliv na závěr posouzení, zda je doménové jméno identické nebo s tímto označením zaměnitelné.

Ad 2)

Senát se dále zabýval otázkou, zda doménové jméno bylo stranou žalovanou zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu. Článek B11(e) Pravidel ADR a článek 21(2) Nařízení ES 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou dokazovat právo strany žalované k doménovému jménu nebo oprávněný zájem strany žalované na doménovém jménu.

Žalující strana tvrdila, že doménové jméno TOPREALITY.EU nebylo v době od jeho registrace 11.3.2009 do podání žalobního návrhu 14.6.2011 užíváno, přičemž strana žalovaná nepředložila žádný důkaz o opaku. Je zjevné, že žalující strana může jen se značnými obtížemi prokazovat neužívání doménového jména a mělo by naopak být zájmem strany žalované, aby sama existenci takového práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila. Jak však již bylo konstatováno, strana žalovaná se k otázce užívání doménového jména před podáním žaloby nijak nevyjádřila a ani takové užívání nedoložila. Z dostupných důkazů tak není zřejmé, že by strana žalovaná před oznámením ADR řízení doménové jméno TOPREALITY.EU použila v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo provedla přípravy k takovému postupu. Strana žalovaná sice použila před zahájením ADR řízení označení TOP REALITY v souvislosti s doménou TOPREALITY.CZ, stalo se to však pouze ve formě nabídky prodeje tohoto doménového jména a takové užití nelze považovat za užití v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb. Pokud strana žalovaná dokládala užití domény TOPREALITY.EU k nabídce realit, nedoložila, kdy začala být doména k tomuto účelu užívána a Senát proto vycházel ze skutečnosti, že k nabídce zboží nebo služeb začala být tato doména užívána ke dni vyjádření, tj. až po zahájení ADR řízení. Podmínka vyplývající z článku B11(e)(1) Pravidel ADR tak nebyla splněna a nebylo tak prokázáno právo strany žalované k doménovému jménu ani oprávněný zájem strany žalované na doménovém jménu.

Nebyly přitom splněny ani další podmínky, když nebylo prokázáno, že by strana žalovaná byla pod doménovým jménem TOPREALITY.EU obecně známa (článek B11(e)(2) Pravidel ADR), ani že by strana žalovaná užívala doménové jméno oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům bez záměru uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst označení TOP REALITY (článek B11(e)(3) Pravidel ADR), když sama strana žalovaná uvedla, že od počátku chtěla toto označení užívat pro účely provozování realitní kancelář, tedy pro komerční účely.

Strana žalovaná doménové jméno TOPREALITY.EU neužívala po dobu nejméně 6 měsíců od jeho registrace a nezapočala s jeho užíváním ani po upozornění na existenci práv žalující strany, ani po vlastním prohlášení o tom, že doménové jméno bude užíváno. Senát tuto skutečnost považuje za potvrzení nedostatku právního zájmu strany žalované na doménovém jménu.

Vzhledem k tomu, že nebyla prokázána existence žádné skutečnosti, která by dokládala existenci práva nebo oprávněného zájmu strany žalované k doménovému jménu, Senát dospěl k závěru, že straně žalované nesvědčí k doménovému jménu TOPREALITY.EU žádné právo, ani na něm nemá žádný oprávněný zájem.

V této souvislosti pokládá Senát za nutné zdůraznit, že samotná skutečnost, že ochranná známka č. 227542 zapsaná dne 17.5.2010 do rejstříku ochranných známek na základě přihlášky 27.8.2009, byla přihlášena a zapsána až po registraci doménového jména, nestačí pro rozhodnutí o tom, že je zde dán oprávněný zájem strany žalované na doménovém jménu. Z hlediska Pravidel ADR a Nařízení ES 874/2004 je nezbytné, aby držitel předmětné doménové jméno zejména užíval ke komerčním či nekomerčním účelům, užívání připravoval nebo byl pod uvedeným označením znám. Za situace, kdy tak žalovaný nečinil, resp. neprokázal, že by tak činil, je časová priorita doménového jména před ochrannou známkou z pohledu Pravidel ADR a Nařízení ES 874/2004 nerozhodná.

Ad 3)

Vzhledem k tomu, že Senát dospěl k závěru, že strana žalovaná zaregistrovala doménové jméno TOPREALITY.EU bez práva nebo oprávněného zájmu, nebylo již třeba zabývat se otázkou registrace či užívání daného jména ve zlé víře. Senát nicméně považuje za potřebné konstatovat, že okolnosti zmiňované žalující stranou existenci zlé víry nedokládají.

Článek B11(f) Pravidel ADR a článek 21(3) Nařízení ES 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou prokazovat existenci zlé víry strany žalované při registraci nebo užívání doménového jména.

Nebylo prokázáno, že by doménové jméno bylo zaregistrováno nebo pořízeno primárně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu doménového jména straně žalované (odst. 1), neboť v době registrace doménového jména ještě neexistovala práva strany žalující k ochranným známkám obsahujícím označení TOP REALITY. Sice již v té době existovalo právo strany žalující k obchodní firmě, kterou lze rovněž dle Pravidel ADR a Nařízení ES 874/2004 chránit, ovšem strana žalující se této ochrany nijak nedomáhala. Navíc stranou žalující nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by strana žalovaná převod doménového jména nabízela, když avizovala pouze převod doménového jména v doméně .CZ a na zájem strany žalující o převod doménového jména TOPREALITY.EU nijak nereagovala.

Nebylo prokázáno, že by doménové jméno bylo zaregistrováno s cílem zabránit straně žalující, aby takového označení použila v rámci odpovídajícího doménového jména (odst. 2), neboť v době registrace doménového jména práva strany žalující k ochranným známkám neexistovala. Jak již přitom bylo uvedeno výše, strana žalovaná v tomto řízení neuplatňovala práva z obchodní firmy, přestože obchodní firmu obsahující označení TOP REALITY začala používat cca 1 měsíc před registrací doménového jména. Z tohoto pohledu je proto nerozhodné, zda je strana žalovaná do podobného jednání zapojena opakovaně (odst. 2 písm. i); v této souvislosti navíc Senát dospěl k závěru, že novinovými články týkajícími se aktivit strany žalované, které se měly uskutečnit více než 8 let před registrací doménového jména, tak jako tak nelze odůvodnit závěr o opakovaném nekalém chování strany žalované.

Nebylo konečně prokázáno, že doménové jméno bylo zaregistrováno primárně za účelem narušení hospodářské činnosti strany žalující (odst. 3), ani že bylo použito k přitahování uživatelů internetu za účelem dosažení zisku (odst. 4).

Přestože nicméně zlá víra u strany žalované shledána nebyla, kumulativní splnění prvních dvou podmínek dle článku B11(d) (1) Pravidel ADR bylo zjištěno a Senát tak dospěl k závěru, že nárok uplatněný stranou žalující je po právu.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

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

PANELISTS

Name	**Petr Hostas**

DATE OF PANEL DECISION 2011-10-13

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant brought a complaint against the Respondent who registered “TOPREALITY.EU” domain name on March 11, 2009. The Complainant argued that it was the owner of the national trademark containing the name “TOP REALITY” registered in Slovak Republic with seniority since 27.8.2009 as well as of the community trademark containing the same name “TOP REALITY” with the same seniority. The Complainant is further the holder of TOPREALITY.SK domain. The Complainant argued that the registration of the domain name TOPREALITY.EU was speculative and abusive, and in a bad faith within the meaning of Article 21 (1) of Regulation (EC) No. 874/2004.

The Respondent responded that the domain name was registered before the application for the registration of the Complainants trademarks and that the domain name was used for the purposes of the real estate agency of the Respondent.

The Panel concluded that the domain name was confusingly similar to a name in which the Complainant had trademark rights within the meaning of Article 21 (1) of Regulation 874/2004 (and of Paragraph B11 (d)(1)(i) of the ADR Rules). Within the meaning of these Articles, the priority of the domain name registration before the trademarks rights is irrelevant as only the identity or similarity of the domain name and the trademark should be taken into consideration according to the Regulation and ADR Rules.
The fact that the name “TOP REALITY” is a part of the Complainant´s own trade name is irrelevant as the Complainant did not requested the protection of his trade name.

Then the Panel analyzed whether the Complainant satisfied at least one of the requirements set forth in Article B11(d)(1) of ADR Rules as well as in Article 21 (1) of Regulation 874/2004, i.e., registration without rights or legitimate interest in the domain name, or registration or use of the domain name in bad faith.

The Panel finds that the domain name has not been used since its registration in March 2009 as the Respondent´s evidence of the usage does not prove that the domain name was used before the commencement of the proceeding. Therefore, it has not been proven that the Respondent has used the domain name before the announcement of the ADR or prepared such use and the condition set up in Article B11(e)(1) of the ADR Rules is not met.

It has not been proven that the Respondent is commonly known by the domain name (Article B11(e)(2) of the ADR Rules) and it has not been proven that the Respondent is making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name without intent to mislead consumers or harm the reputation of the name TOPREALITY (Article B11(e)(3) of the ADR Rules).

The Respondent has not used the domain name TOPREALITY.EU for at least 6 months from its registration and did not start the use even after the notice addressed to him by the Complainant.
Therefore, the Panel finds that the Respondent has no rights and no legitimate interest in the disputed domain name.

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