Nález senátu for dispute CAC-ADREU-006198

Case number	**CAC-ADREU-006198**
Time of filing	**2012-02-20 09:24:03**
Domain names	**berenbergbank.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	**Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Berenberg Bank**

Respondent

Organization	**Kasidis s.r.o.**

INÉ PRÁVNE KONANIA

Podľa informácií senátu neexistuje žiaden iný spor v tejto veci.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Žaloba je namierená proti držiteľovi domény „berenbergbank.eu“, spoločnosti Kasidis s.r.o., ktorej bola uvedená doména zapísaná podľa Nariadenia (EC) č. 874/2004. Žalujúca strana žiada o prevod tejto domény na seba, t.j. na spoločnosť Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Berenberg Bank.

Žalujúca strana, spoločnosť Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Berenberg Bank, argumentuje, že je vlastníkom mnohých ochranných známok, najmä nemeckej ochrannej známky Berenberg Bank č. DE30324923.4, ochrannej známky Berenberg Bank č. DE30165313.5 a medzinárodnej registrácie Berenberg Bank č. 1033675 a 103058. Je majiteľom doménových mien berenberg.de, berenberg.eu a berenbergbank.de.

A. ŽALOBCA

Žalujúca strana žiada o prevod domény „berenbergbank.eu“ na seba, t.j. na spoločnosť Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Berenberg Bank (ďalej len „žalujúca strana“).

Žalujúca strana je najstaršou súkromnou bankou Spolkovej republiky Nemecko. Jej sídlo sa nachádza v Hamburgu a má dcérske spoločnosti alebo pobočky napr. vo Švajčiarsku, Luxemburgu, v Londýne, v Paríži a vo Viedni.

Žalujúca strana vystupuje pod obchodným názvom Berenberg Bank a je vlastníkom mnohých ochranných známok pre Nemecko, Európu, USA a ďalšie krajiny. Je vlastníkom nemeckej ochrannej známky Berenberg Bank - DE30324923.4, zapísanej dňa 7. augusta 2003 v triede 36; ochrannej známky Berenberg Bank – DE30165313.5, zapísanej dňa 19. februára 2002 v triede 36 a medzinárodnej registrácie Berenberg Bank č. 1033675 a 1030581 zapísanej pre Európu, Turecko, USA, Rusko a Švajčiarsko.

Žalujúca strana je tiež majiteľom doménového mena berenberg.de, berenberg.eu a berenbergbank.de.

Hlavným argumentom žalujúcej strany je, že držiteľ domény berenbergbank.eu, spoločnosť Kasidis s.r.o., nepoužíva samotné označenie berenbergbank, nemá žiadne práva k tomuto názvu domény, alebo oprávnený záujem o tento názov, a pod týmto označením nie je ani všeobecne známa. Z vyššie uvedeného žalujúca strana vyvodzuje, že sa jedná o porušenie Nariadenia (EC) č. 874/2004. Podľa tohto nariadenia je doména berenberbank.eu špekulatívna a je zneužitá.

Žalujúca strana má ďalej zato, že podľa Nariadenia (EC) č. 874/2004, čl. 21 by sa malo registrované meno domény odobrať vhodným súdnym alebo mimosúdnym postupom, pokiaľ je totožné s menom alebo zavádzajúcim spôsobom podobné menu, pre ktoré existuje také právo uznané alebo stanovené vnútroštátnym právom alebo právom Spoločenstva, a to konkrétne pokiaľ túto doménu: i) jeho držiteľ zaregistroval bez toho, aby mal na toto meno právo alebo chránený záujem, ii) bola zaregistrovaná alebo používaná nie v dobrej viere.

Zdôrazňuje, že doména je identická s mnohými jej zaregistrovanými ochrannými známkami, ktoré sú chránené nemeckým právom a právom Spoločenstva, napríklad nemecká ochranná známka Berenberg Bank a ďalšie z jej mnohých domén. Žalujúca strana má, okrem iného, pod ochranou obchodný názov Berenberg Bank, ktorý používa pri obchodnom styku v Nemecku, ako aj po celom svete.
Na záver žalujúca strana konštatuje, že predpoklady článku 21 Nariadenia č. 874/2004 sú týmto splnené. Žiadosť žalovanej strany o registráciu sporného názvu domény bola podaná v zlej viere, pretože po celom svete neexistuje žiadna ďalšia banka s názvom Berenberg, pod ktorým je žalujúca strana veľmi známa, a preto existuje nebezpečenstvo spojené s používaním názvu domény, keď pod názvom domény môžu byť používatelia internetu prilákaní za účelom dosiahnutia zisku na webovú stránku žalovanej s tým, že môže dôjsť k nebezpečenstvu zámeny s chránenými zaregistrovanými doménovými menami žalujúcej strany.

Z vyššie uvedených dôvodov žiada žalujúca strana Rozhodcovský súd, aby rozhodol tak, ako je uvedené v žalobnom návrhu, teda o prevode doménového mena na žalujúcu stranu.

B. ŽALOVANÝ

Žalovaná strana sa vo svojom podaní krátko vyjadrila tak, že nemala poňatie o vlastníctve ochrannej známky žalujúcej strany týkajúcej sa spornej domény, a preto súhlasí s prevodom domény na žalujúcu stranu.

ROZPRAVA A ZÁVERY

1. Všetky procesné záležitosti pre .eu ADR boli splnené.
2. Hlavnou otázkou v tomto spore je prevod doménového mena „berenberbank.eu“, s prihliadnutím k právam žalovanej strany v súlade s Nariadením (EC) č. 874/2004.
3. Senát dôkladne preštudoval podania oboch strán a zvážil práva a povinnosti jednotlivých strán v súlade s Pravidlami ADR a Nariadením (EC) č. 874/2004.
4. Nariadenie (EC) č. 874/2004 (ďalej len „Nariadenie“) v Článku 21 definuje špekulatívne a zneužívajúce registrácie.
V ods. 1 vyššie uvedeného článku Nariadenie definuje, že „registrované meno domény môže byť odňaté vhodným mimosúdnym nebo súdnym postupom, pokiaľ je totožné s menom alebo zavádzajúcim spôsobom podobné menu, pre ktoré existuje také právo uznané alebo stanovené vnútroštátnym právom alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:
a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo
b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.“
5. Z vyššie uvedených dôvodov dospel Senát k nasledujúcim záverom:
a) Žalujúca strana preukázala v súlade s Nariadením (EC) č. 874/2004 prednostné práva na registráciu spornej domény.
b) Žalovaná strana výslovne prehlásila, že si zrejme z nedbalosti zaregistrovala zhodné doménové meno, pretože nevedela (napriek tomu, že vedieť mala a mohla, pretože bola schopná zistiť údaje uvádzané žalobcom z verejných registrov), že zhodný názov je súčasťou širšej priemyselno právnej, najmä známkovej, ochrany žalobcu. Žalovaná strana ďalej výslovne prehlásila, že súhlasí s prevodom doménového mena na žalobcu práve z týchto dôvodov.
c) Vo svojom podaniu zo dňa 30. januára 2012 žalujúca strana oznámila, že došlo k dohode strán a kópiu predmetné dohody, ktorú obidve sporné strany podpísali, ku svojmu podaniu priložila. Za týchto okolností Rozhodca nepovažuje za nutné ďalej rozsiahlo svoje rozhodnutie zdôvodňovať. Napriek tomu považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že aj v prípade, že by

žalovaný nesúhlasil a uplatnil by (akúkoľvek) detailnejšiu obranu, nároky žalobcu sú natoľko jednoznačné a oprávnené, že by bolo rozhodnuté zhodne, teda doménové meno by bolo prevedené na žalobcu.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol takto:

doména berenbergbank.eu sa prevádza na žalujúcu stranu.

Rozhodcovia

Name	**Vit Horacek**

DÁTUM NÁLEZU 2012-02-08

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

I. Disputed domain name: berenbergbank.eu
II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: Slovak Republic
III. Date of registration of the domain name: 25 October 2011
IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Combined trademark registered in Germany, reg. No. DE30324923.4, for the term Berenberg Bank, registered on 7 August 2003
2. Word trademark registered in Germany, reg. No. DE30165313.5, for the term Berenberg Bank, registered on 19 February 2002
3. Word international trademark, reg. No. 1030581, for the term Berenberg Bank, registered on 27 November 2009
4. Combined international trademark, reg. No. 1033675, for the term Berenberg Bank, registered on 3 November 2009
5. Company name: Berenberg Bank
6. Other: domain names berenberg.de, berenberg.eu and berenbergbank.de
V. Response submitted: Yes
VI. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to lack the rights and legitimate interests: No right or legitimate interest can be deduced; in particular the domain name was not used in connection with offering of goods or services and the Respondent is not commonly known by it.
2. Rights or legitimate interests the Respondent claims to have: None
VII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to have registered or use the domain name/s in bad faith: attracting Internet users, for commercial gain, to the website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with a name of the Complainant; unique existence of the bank named Berenberg
2. How the Respondent rebuts the statements of the Complainant: The Respondent does not rebut the statements of the Complainant
VIII. Other substantial facts the Panel considers relevant: Settlement of the Parties concluded during the dispute
IX. Dispute Result: Settlement + Transfer