Decision for dispute CAC-ADREU-006725

Case number	CAC-ADREU-006725
Time of filing	2014-09-05 21:21:07
Domain names	sparkassen.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	Pavel Šimon

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

-

FACTUAL BACKGROUND

Žalovaná strana si zaregistrovala 12. července 2011 doménové jméno "sparkassen.eu" (dále též "sporná doména" nebo "sporné doménové jméno").

Žalující strana podala u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen "Rozhodčí soud") dne 27. května 2014 žalobní návrh (dále též "žaloba") proti žalované straně, kterou se dožadovala převodu sporné domény.

Žaloba byla doplněna podáním žalující strany ze dne 29. května 2014.

Žalovaná strana nevyužila možnosti jí dané § B3 Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (dále jen "Pravidla ADR") a nepředložila vyjádření k žalobě (dále jen "vyjádření k žalobě").

A. COMPLAINANT

Žalující strana uvedla, že je organizací registrovanou u okresního soudu v Bonnu pod č. VR 2172. Žalující strana zastřešuje činnost asociace "Sparkassen-Finanzgruppe" – finanční skupiny Sparkassen, která sdružuje německé spořitelní banky. Finanční skupina Sparkassen zahrnuje 600 členských organizací, z nichž srdce skupiny tvoří 417 tzv. "Sparkassen", což jsou nezávislé finanční instituce, které společně mají přibližně 15.300 poboček, 245.000 zaměstnanců a poskytují své služby přibližně 50 milionům soukromých a firemních zákazníků. Celkový obrat skupiny Sparkassen v roce 2012 činil 3,060 bilionů Euro.

Žalující strana je vlastníkem celé řady zapsaných ochranných známek platných na území Evropské unie, které chrání označení "Sparkasse" a "Sparkassen-Finazgruppe" a mimo jiné zahrnují:

• "Sparkasse" (DE 30208101) s datem práva přednosti 14. února 2002;

• "S Sparkasse" (DE 30343111) s datem práva přednosti 27. srpna 2003;
• "Sparkasse" (DE 30357787) s datem práva přednosti 6. listopadu 2003;
• "Sparkasse" (DE 30357785) s datem práva přednosti 6. listopadu 2003;
• "S Sparkasse" (DE 30663834) s datem práva přednosti 20. října 2006;
• "Sparkasse" (IR 793231) (zapsáno v: BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LT, LV, MA, MK, NO, PL, RO, SI, SK) s datem práva přednosti 14. února 2002;
• "Sparkassen-Finanzgruppe" (EU 010428019) s datem práva přednosti 18. listopadu 2011.

(dále společně také jako "Ochranné známky")

Podle žalující strany je většina Ochranných známek kolektivními ochrannými známkami a na základě stanovených pravidel mohou být užívány jednotlivými členskými institucemi skupiny Sparkassen-Finanzgruppe. Díky jejich dlouhodobému a rozsáhlému užívání žalující stranou a všech 417 institucí "Sparkassen", které používají označení "Sparkassen" také ve svých názvech (např. Sparkasse Münsterland Ost), získaly Ochranné známky vysokou rozlišovací způsobilost a dobré jméno, patří mezi jedny z nejznámějších ochranných známek v Německu vůbec a spotřebitelé se s nimi denně setkávají. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu Ochranných známek, datum práva přednosti Ochranných známek předchází registraci sporné domény.

Žalující strana uvedla, že v obchodním styku dlouhodobě používá označení "Sparkassen", které tvoří dominantní část jeho názvu a názvu skupiny Sparkassen-Finanzgruppe.

Žalující strana je držitelem několika doménových jmen "sparkasse" či "sparkassen", které mimo jiné zahrnují:
• sparkasse.eu, zapsáno 13. června 2006;
• sparkasse.de, naposledy upraveno 12. května 2011 (služba Web Archive poprvé zaznamenala obsah stránky již 28. prosince 1996); a
• sparkassen.de, naposledy upraveno 12. května 2011 (služba Web Archive poprvé zaznamenala obsah stránky již 29. května 1997).

Žalující strana shrnula, že dle čl. 21 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, ve znění pozdějších změn (dále jen "Nařízení") má být doménové jméno odebráno, pokud je totožné nebo zavádějícím způsobem podobné jinému jménu, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1 Nařízení, a pokud je splněna alespoň jedna z uvedených podmínek:

a) doménové jméno bylo registrováno, aniž by měl držitel na toto jméno právo nebo oprávněný zájem; nebo

b) doménové jméno bylo registrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

Žalující strana je vlastníkem řady Ochranných známek chránících označení "Sparkasse", které tvoří dřívější právo ve smyslu čl. 10 odst. 1 Nařízení. Doména zahrnuje celé označení žalující strany a liší se toliko dodatečným písmenem "n" na posledním místě sporné domény. Je ustálenou rozhodovací praxí Rozhodčího soudu (např. ADR č. 04928, č. 04661, č. 04477, č. 01328 nebo č. 05468) a je rovněž běžnou praxí známkového práva, že označení lišící se v jediném znaku jsou považována za zavádějícím způsobem podobná, což platí tím spíše, pokud se v tomto případu obě jména shodují v prvních devíti písmenech, a liší se pouze v posledním písmenu sporné domény, které je z hlediska vnímání běžného spotřebitele nejméně důležité.

Žalující strana dále vlastní zapsanou ochrannou známku pro označení "Sparkassen-Finanzgruppe". Slovo "Sparkassen" je třeba považovat za dominantní a distinktivní prvek této ochranné známky, jelikož slovo "Finanzgruppe" je pouze popisným označením pro finanční skupinu v němčině, a označení "Sparkasse", resp. jeho množné číslo "Sparkassen", nadto získalo díky rozsáhlému užívání ze strany žalující a jejích 417 členských institucí vysokou rozlišovací způsobilost. Sporná doména je totožná s distinktivním a dominantním prvkem ochranné známky "Sparkassen-Finanzgruppe".

Podle žalující strany je také název žalující strany "Deutscher Sparkassen- und Giroverband" chráněn jako zapsané obchodní jméno a představuje dřívější právo ve smyslu čl. 10 odst. 1 Nařízení. Díky totožnosti domény s distinktivním prvkem obchodního jména žalující strany opět platí, že jsou obě jména zavádějícím způsobem podobná.

Žalující strana zmínila, že je držitelem několika doménových jmen skládajících se ze jména "sparkasse" nebo "sparkassen", včetně doménového jména sparkasse.eu. I zde platí, že sporná doména může být snadno zaměnitelná s těmito dřívějšími doménovými jmény žalující strany.

Podle žalující strany žalovaná strana není známa pod označením "Sparkassen" a podle veřejně dostupných zdrojů nemá k tomuto označení žádná práva či jiný vztah, ať již na základě zapsaných ochranných známek nebo obchodního jména, a není možné dohledat, že by žalovaná strana označení "Sparkassen" jakýmkoli způsobem užívala.

Od registrace sporné domény v červnu 2011 žalovaná strana neumístila žádný legitimní obsah a ke dni podání žalobního návrhu doména obsahovala pouze reklamu poskytovatele webhostingových služeb, tzv. parking. Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaná strana na spornou doménu po dobu téměř tří let neumístila žádný legitimní obsah, nemůže být pochyb o tom, že žalovaná strana nemá oprávněný zájem užívat spornou doménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo k oprávněným neobchodním účelům, ale registrovala spornou doménu pouze ze spekulativních důvodů.

Žalující strana uvedla, že podle rozhodovací praxe Rozhodčího soudu může dlouhodobé neužívání doménového jména samo o sobě svědčit o nedostatku dobré víry držitele doménového jména (ADR č. 05231). Jelikož žalovaná strana na Doménu po dobu téměř tří let neumístila žádný skutečný obsah, je zjevné, že účelem registrace bylo bránit žalující straně, jako oprávněnému držiteli dřívějších práv, v užívání sporné domény (a případně spornou doménu žalující straně prodat) a registrace a užívání sporné domény musí být na základě čl. 21 odst. 3 písm. (b) bod (ii) Nařízení považovány za postrádající dobrou víru.

Žalující strana předložila seznam domén .cz držených žalovanou stranou. Podle žalující strany velké množství těchto domén tvoří označení zavádějícím způsobem podobná nejznámějším českým doménám, jako např. seznam.cz, idnes.cz, ihned.cz, uschovna.cz, což jasně prokazuje spekulativní jednání žalované strany. Registrace sporné domény žalovanou stranou tedy nebyla provedena v dobré víře také podle čl. 21 odst. 3 písm. (b) bod (i) Nařízení.

Podle žalující strany sporná doména alespoň od 25. června 2013, kdy byl její obsah poprvé zachycen službou Web Archive, obsahuje placenou reklamu, je zřejmé, že žalovaná strana úmyslně zvolila jméno snadno zaměnitelné s vysoce navštěvovanými doménami žalující strany, aby maximalizovala své zisky z umístěné reklamy. Takovéto jednání žalované strany je ostatně patrné i z řady zaměnitelných domén držených žalovanou stranou. Registrace a užívání sporné domény žalovanou stranou tedy nemůže být v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. písm. (d) Nařízení.

Žalující strana shrnula, že považuje registraci sporného doménového jména žalovanou stranou za spekulativní a zneužívající ve smyslu čl. 21 Nařízení a podle čl. 22 odst. 11 Nařízení požádala o odebrání doménového jména žalované straně a jeho převodu na žalující stranu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana nevyužila možnosti jí dané § B3 Pravidel ADR a nepředložila ve stanovené lhůtě vyjádření k žalobě.

DISCUSSION AND FINDINGS

Dle článku B11 (a) Pravidel ADR Senát rozhoduje o žalobním návrhu na základě tvrzení a předložených dokumentů a v souladu s procesními pravidly, kterými se rozumí Pravidla ADR, Doplňující pravidla ADR a Nařízení EU (dále jen "Procesní pravidla").

Nařízeními EU se rozumí dle Pravidel ADR výše uvedené Nařízení a Nařízení (ES) č. 733/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.dubna 2002 o implementaci domény nejvyšší úrovně .eu (dále jen "Nařízení (ES) č. 733/2002").

Žalovaná strana se v řízení nevyjádřila k podané žalobě a nepředložila žádné důkazy.

Senát při svém rozhodování proto vycházel z podané žaloby, listinných důkazů předložených žalující stranou a Procesních pravidel.

Z článku B11 (d) (1) Pravidel ADR a článku 21 (1) Nařízení vyplývá, že v řízení vedeném proti žalované straně, která je držitelem registrace sporného doménového jména, je možné žalobnímu návrhu vyhovět za předpokladu, že:

(A) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné (zavádějícím způsobem podobné) s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu EU a/nebo komunitární právo uznává nebo stanoví právo; a buď

(B) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez existence oprávnění k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo

(C) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

Nárok žalující strany je možné považovat jako důvodný za předpokladu, že je splněna podmínka uvedená pod písmenem (A) výše a alespoň jedna z podmínek uvedených pod písmeny (B) nebo (C).

K podmínce ad (A)

Z průběhu řízení vyplynulo, že je žalující strana vlastníkem ochranných známek obsahujících slovní prvek "Sparkasse", a to mj. slovní ochranné známky “Sparkasse” registrované jako národní ochranná známka v Německu (číslo zápisu v národním registru DE 30208101) (dále jen "Ochranná známka Sparkasse A") s datem práva přednosti 14. února 2002 a jako mezinárodní ochranná známka (číslo mezinárodního zápisu 793231 dle databáze WIPO), země původu Německo, mj. pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, s datem práva přednosti 14. února 2002 (dále jen "Ochranná známka Sparkasse B").

Registrace sporné domény žalovanou stranou ke dni 12. července 2011 byla provedena po zápisu Ochranné známky Sparkasse A do národního registru (28. března 2002) i mezinárodním zápisu Ochranné známky Sparkasse B (14. srpna 2002).

Označení "Sparkasse" prostřednictvím Ochranné známky Sparkasse A a Ochranné známky Sparkasse B požívá ochrany v řadě členských států Evropské unie, a to mj. jak v Německu (sídlo žalující strany) tak v České republice, ve které se nachází adresa žalované strany uvedená ve WHOIS databázi u sporné domény.

Žalující strana prokázala existenci práva k označení "Sparkasse" uznaných právními řády několika členských států Evropské unie, a to mj. právním řády Spolkové republiky Německo i České republiky.

Sporné doménové jméno obsahuje chráněný dominantní slovní prvek "sparkasse", doplněný o písmeno "n".

Připojení písmena "n" k slovnímu prvku “sparkasse“ na konci sporné domény pouze vede k tomu, že sporná doména sice není identická s chráněným označením "Sparkasse", k němuž má žalující strana právo na základě Ochranné známky Sparkasse A i Ochranné známky Sparkasse B, je však s označením "Sparkasse" zavádějícím způsobem podobná.

Senát proto dovodil, že žalující strana prokázala existenci práva k označení "Sparkasse" uznaného v právních řádech několika členských států EU, které je zaměnitelné se spornou doménou "sparkassen.eu".

K podmínkám ad (B) a ad (C)

Pokud se jedná o splnění podmínky uvedené pod písmenem (B) výše, Senát se dále zabýval, zdali žalovaná strana zaregistrovala sporné doménové jméno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu.

Žalovaná strana se k žalobě žalující strany nevyjádřila. Z průběhu řízení a předložených důkazů vyplynulo, že žalované straně nenáleželo jakékoliv právo či jiný právní vztah ji opravňující k užívání označení "sparkassen". Žalovaná strana není známa pod označením "sparkassen". V řízení nebylo prokázáno, že by žalovaná strana označení "sparkassen" jakýmkoli způsobem užívala. Senát při svém rozhodování neměl k dispozici žádné informace, ze kterých by bylo možno dovodit existenci práva či oprávněného zájmu ke spornému doménovému jménu u žalované strany.

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

Vzhledem k tomu, že Senát dospěl k závěru, že byly splněny podmínky uvedené pod písmenem (A) a (B) výše, už se dále nezabýval otázkou, zdali byla splněna podmínka specifikovaná pod písmenem (C) výše.

Žalující strana jakožto společnost se sídlem na území EU, ve Spolkové republice Německo, splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci domén .eu dle § B11(b) ADR Pravidel ve spojení s čl. 4(2)(b) Nařízení (ES) č. 733/2002.

Senát proto dovodil, že požadavek žalující strany na převod sporné domény je důvodný. Z výše uvedených důvodů Senát rozhodl o převodu doménového jména "sparkassen.eu" na žalující stranu.

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 SPARKASSEN na žalující stranu.

PANELISTS

Name	**Aleš Chamrád**

DATE OF PANEL DECISION 2014-09-05

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: "sparkassen.eu."

II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: the Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 12 July 2011

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

- word trademarks, basic registration in Germany (reg. No DE 3020810), international registration reg. No. (IR 793231 - WIPO), for the term "Sparkasse" registered in respect of goods and services in classes 09,14, 16, 35, 38, 41, 42, priority date February 14, 2002.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant

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

1. No.

2. Why:

The Respondent is not recognised under the name "Sparkassen", does not have any right and/or title to use this name and in fact does not use the name "Sparkassen" for any activity.

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

The Panel did not further examine this issue.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. If transfer to Complainant. Is Complainant eligible? Yes.