Decision for dispute CAC-ADREU-006894

Case number	CAC-ADREU-006894
Time of filing	2015-04-01 08:59:10
Domain names	msd-belgium.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Merck Sharp & Dohme Corp., a New Jersey corporation

Respondent

Organization	BINGO CZ, s.r.o.

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

-

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana č. 1 je držitelem několika doménových jmen obsahujících slovní prvek MSD, mimo jiné, doménového jména msd.com (registrovaného dne 28.8.1995) nebo msd.us (registrovaného dne 16.5.2002). Žalující strana č. 2 (MSD Belgium BVBA) je také dceřinou společností Merck & Co., Inc., konkrétně belgickou dceřinou společností, se sídlem v Evropské unii. Společnost žalobce č. 2 byla založena dne 23.10.1969. Žalobce č. 2 je držitelem doménového jména msd-belgium.be, které bylo registrováno dne 4.4.2001.

Žalující strany disponují v Evropské unii i České republice právy ke všeobecně známým ochranným známkám MSD.

Sporné doménové jméno „msd-belgium.eu“ bylo zaregistrováno 17.9.2014.
Žalující strany podaly u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „Rozhodčí soud") dne 17. prosince 2014 žalobní návrh (dále též „žaloba") proti žalované straně, kterou se dožadovaly převodu sporné domény.

Žaloba byla doplněna podáním žalujících stran ze dne 31. prosince 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

Žalobce č. 1 (Merck Sharp & Dohme Corp., mimo území Spojených států a Kanady známý jako MSD), je dceřinou společností Merck & Co., Inc. se sídlem Whitehouse Station, New Jersey, USA, která je jednou z největších farmaceutických společností na světě. MSD je přední světová zdravotnická společnost zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou a marketingem inovativních farmaceutických a zdravotnických výrobků. MSD má dlouhou a bohatou historii, během které neustále usiluje o celkové zlepšení zdraví lidí. V prosinci 2013 měl MSD 76 tisíc zaměstnanců ve 120 zemích a 31 továren po celém světě.
Žalobce č. 1 je vlastníkem následujících ochranných známek platných na území České republiky a Evropské unie, které

obsahují slovní prvek MSD, který je zkratkou obchodního jména Merck Sharp & Dohme Corp.: - č. 153286 MSD (kombinovaná), s právem přednosti od 15.9.1956, registrovaná u ÚPV pro výrobky ve třídě 5 - č. 161264 MSD (slovní), s právem přednosti od 16.3.1972, registrovaná u ÚPV pro výrobky ve třídě 5 - CTM č. 3422664 MSD (slovní), s právem přednosti od 21.10.2003, registrovaná u OHIM pro výrobky a služby ve třídách 1, 5, 10, 16, 31, 41, 42 - CTM č. 8649113 MSD (slovní), s právem přednosti od 29.10.2009, registrovaná u OHIM pro výrobky a služby ve třídách 1, 3, 5, 9, 10, 16, 25, 41, 42, 44 .

Z výše uvedeného je zřejmé, že ochranné známky žalobce č. 1 MSD jsou součástí známkové řady a jsou na trhu užívány takřka více než šedesát let.

Žalobce č. 1 je dále držitelem několika doménových jmen obsahujících slovní prvek MSD, mimo jiné, doménového jména msd.com (registrovaného dne 28.8.1995) nebo msd.us (registrovaného dne 16.5.2002).

Žalobce č. 2 (MSD Belgium BVBA) je také dceřinou společností Merck & Co., Inc., konkrétně belgickou dceřinou společností, se sídlem v Evropské unii. Společnost žalobce č. 2 byla založena dne 23.10.1969. Žalobce č. 2 je držitelem doménového jména msd-belgium.be, které bylo registrováno dne 4.4.2001.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že co se týče zdravotnictví, disponují žalobci v Evropské unii i České republice právy ke všeobecně známým ochranným známkám MSD.

Dle žalujících stran je sporné doménové jméno „msd-belgium.eu" zaměnitelně podobné ochranným známkám MSD žalobce č. 1, dále obchodním jménům žalobců (MSD a MSD Belgium), jakož i doménovému jménu žalobce č. 1 „msd.com", jelikož obsahuje ochranné známky MSD, obchodní jména žalobců MSD a MSD Belgium a dále doménová jména msd.com a msd.us v celém rozsahu. Sporné doménové jméno „msd-belgium.eu" je dále identické s doménovým jménem žalobce č. 2 „msd-belgium.be" a zaměnitelně podobné firmě žalobce č. 2, když obsahuje totožné slovní prvky, totiž MSD a BELGIUM v celém rozsahu. Sporné doménové jméno „msd-belgium.eu" je identické s doménovým jménem žalobce č. 2 „msd-belgium.be", a dále je zaměnitelně podobné s obchodním jménem žalobce č. 2, jelikož obsahuje obchodní jméno MSD BELGIUM v celém rozsahu (viz. čl. 21 odst. 1 nařízení Komise ES č. 874/2004).

Absence práv a nedostatek oprávněného zájmu

Žalovaný nemá žádná práva ani oprávněný zájem na užívání sporného doménového jména „msd-belgium.eu". Žalovaný nevlastní žádné ochranné známky ve znění MSD nebo MSD EUROPE, není ani obecně znám ve spojení se sporným doménovým jménem, a není ani nijak propojen s podnikáním žalobců. Žalobci žalovanému nikdy neudělili souhlas s užíváním sporného doménového jména, ani neudělili žalovanému licenci k užívání ochranných známek MSD žalobce č. 1 nebo obchodního jména žalobců. Webová stránka dostupná pod spornou doménou neobsahuje žádný komerční ani jiný obsah indikující práva či oprávněný zájem žalovaného k ochranným známkám MSD nebo adrese msd-belgium.eu. Na internetové stránce je dostupná pouze informace webhostera, že webhosting pro tuto doménu je aktivní. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že žalovaný nemá žádná práva ani oprávněné zájmy na sporné doméně (viz. čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 874/2004).

Zlá víra

Nejen, že žalovaný nemá žádná práva ani oprávněný zájem na užívání sporného doménového jména, ale navíc se opakovaně snažil účelově klamat veřejnost tím, že se při svých obchodních aktivitách vydával za jednu z poboček žalobců, čímž se dopustil jednání ve zlé víře, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Žalobci v této souvislosti konstatují, že dle čl. 21 odst. 3 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 může být nedostatek dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 prokázán, pokud bylo jméno domény úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku nebo na jinou on-line lokalitu držitele jména domény vytvořením pravděpodobnosti záměny se jménem, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo se jménem veřejného subjektu, přičemž tato pravděpodobnost vyvstává, pokud jde o zdroj, sponzorování, spojení nebo schválení internetové stránky nebo on-line lokality, nebo produkt či služby na internetové

stránce nebo lokalitě držitele jména domény. Žalovaný, ve snaze etablovat se na poli zdravé výživy a farmaceutického průmyslu a být spotřebiteli i obchodními partnery žalobců spojován se žalobci, odeslal několik e-mailů dalším subjektům podnikajícím na poli výživy a léčiv.

Předmětné emaily byly žalovaným odeslány dne 2.10.2014, 9.10.2014 a 27.10.2014 z e-mailové adresy info@msd-belgium.eu, tj. adresy umístěné pod sporným doménovým jménem a všechny identifikovaly odesílatele zprávy jako zástupce žalobce č. 2.

V této souvislosti předložily žalující strany kopie e-mailů ze dne 2.10.2014, 9.10.2014, 27.10.2014 V předmětných emailech požadoval žalovaný citlivé a interní informace a byly podepsány falešným jménem „Oliver Lamaro (manažer nákupu)", za použití tohoto podpisového schématu: Oliver Lamaro Manažer nákupu MSD Belgium BVBA / SPRL Lynx Binnenhof 5 1200 Brussels Tel.: +32 2 373 42 15 E-mail: info@msd-belgium.eu Žalobci v této souvislosti konstatují, že pan Marc Olivier Lamaro je obchodním ředitelem společnosti Sanofi Pasteur MSD. Tato společnost byla založena v roce 1994 jako společný podnik žalobce č. 1 a společnosti Sanofi Pasteur. Výše uvedená adresa, která byla uváděna v podpisech e-mailů, je skutečnou adresou žalobce č. 2. Navíc podpis uváděl obchodní jméno žalobce č. 2 MSD Belgium BVBA v celém rozsahu.

Odesílání e-mailů z adresy sporného doménového jména a předstírání žalovaného, že je žalobcem č. 2, je jistě důkazem zlé víry žalovaného. Žalobci opětovně konstatují, že žalovaný s nimi není nijak propojen. Užívání sporného doménového jména k zasílání falešných a zavádějících zpráv mohlo vést k přesvědčení příjemců e-mailů, že sporné doménové jméno náleží žalobcům, či je s nimi propojeno, stejně tak, že odesílatel je nějakým způsobem spojen se žalobci, např. jako jejich zaměstnanec, a že tak jednají přímo se žalobci.

Použití sporného doménového jména shora uvedeným způsobem vedlo ke vzniku nebezpečí záměny se žalobci, pokud jde o zdroj, sponzorování, spojení či schválení sporného doménového jména, a představuje důkaz registrace sporného doménového jména ve zlé víře. Další užívání sporného doménového jména žalovaným zvyšuje riziko, že spotřebitelé se budou mylně domnívat, že sporné doménové jméno je spojeno se žalobci/žalobcem č. 2 (ať již jakýmkoli ze způsobů uvedených shora), a bude tak odklánět webový provoz žalobců na jejich domovských webových stránkách www.msd.com a www.msd-belgium.be.

Na základě skutečností uvedených výše je jasné, že žalovaný si zaregistroval a užívá sporné doménové jméno za účelem konstituování záměny se žalobci, zejména tím, že vede uživatele internetu k domněnce, že žalovaný je pracovník jednoho ze žalobců. Použití obchodního jména a ochranných známek žalobců ve sporném doménovém jméně a v e-mailech odeslaných ze sporné domény je způsobilé klamat veřejnost především tím, že naznačuje vztah mezi sporným doménovým jménem, resp. žalovaným a žalobci, čímž se žalovaný nespravedlivě obohacuje na úkor žalobců.
Ačkoli žalobcům stačí prokázat pouze jednu z podmínek stanovených v čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 pro odebrání, resp. převod doménového jména, žalobci jsou přesvědčeni, že prokázali oba.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana nevyužila možnosti jí dané článku 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 žalujícími stranami 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 (A). Z průběhu řízení vyplynulo, že je žalující strana vlastníkem ochranných známek obsahujících slovní prvek „MSD" platných na území České republiky a Evropské unie, který je zkratkou obchodního jména Merck Sharp & Dohme Corp.: - č. 153286 MSD (kombinovaná), s právem přednosti od 15.9.1956, registrovaná u ÚPV pro výrobky ve třídě 5 - č. 161264 MSD (slovní), s právem přednosti od 16.3.1972, registrovaná u ÚPV pro výrobky ve třídě 5 - CTM č. 3422664 MSD (slovní), s právem přednosti od 21.10.2003, registrovaná u OHIM pro výrobky a služby ve třídách 1, 5, 10, 16, 31, 41, 42 - CTM č. 8649113 MSD (slovní), s právem přednosti od 29.10.2009, registrovaná u OHIM pro výrobky a služby ve třídách 1, 3, 5, 9, 10, 16, 25, 41, 42, 44 .

Označení „MSD" prostřednictvím Ochranné známky MSD požívá ochrany v řadě členských států Evropské unie, a to mj. jak v Belgii (sídlo žalující strany č. 2) 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 „MSD-BELGIUM" uznaného právními řády několika členských států Evropské unie. Sporné doménové jméno obsahuje chráněný dominantní slovní prvek „MSD-BELGIUM", doplněný o .eu. Připojení jiné koncovky ke slovnímu prvku „msd-belgium“ sporné domény pouze vede k tomu, že sporná doména sice není identická s chráněným označením „msd-belgium.be", k němuž má žalující strana právo, na základě nejen ochranné známky MSD je však s označením „msd-belgium.eu" zavádějícím způsobem podobná. Senát proto dovodil, že žalující strany prokázaly existenci práva k označení „MSD" uznaného v právních řádech několika členských států EU, které je zaměnitelné se spornou doménou „msd-belgium.eu".

K podmínkám (B) a (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 žalujících stran nevyjádřila. Z průběhu řízení a předložených důkazů vyplynulo, že žalované straně nenáleželo jakékoliv právo či jiný právní vztah ji opravňující k užívání označení „MSD-BELGIUM". Žalovaná strana není známa pod označením „MSD-BELGIUM". V řízení nebylo prokázáno, že by žalovaná strana označení „MDS-BELGIUM" 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 „MSD-BELGIUM" 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 č. 2 jakožto společnost se sídlem na území EU, konkrétně v Belgii, splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci domén .eu dle ustanovení B11(b) ADR Pravidel ve spojení s čl. 4(2)(b) Nařízení (ES) č. 733/2002. Senát proto dovodil, že požadavek žalujících stran na převod sporné domény je důvodný. Z výše uvedených důvodů Senát rozhodl o převodu doménového jména "msd-belgium.eu" na žalující stranu č. 2.

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 MSD-BELGIUM na žalující stranu č. 2.

PANELISTS

Name	**Vit Horacek**

DATE OF PANEL DECISION 2015-03-23

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: msd-belgium.eu

II. Country of the Complainant: United States, Belgium country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 17.9.2014

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

The applicant is the owner of the following trademarks valid in the Czech Republic and the European Union, which include the word MSD, which is an abbreviation of the business name Merck Sharp & Dohme Corp.: - no. 153286 MSD (combined), with a right of priority from 15 September 1956, registered with the IPO for goods in Class 5 - no. 161264 MSD (verbal), with a right of priority from March 16, 1972, registered with the IPO for goods in Class 5 - CTM no. 3422664 MSD (verbal), with a right of priority from October 21, 2003 , registered with OHIM for goods and services in Classes 1, 5, 10, 16, 31, 41, 42 - CTM no. 8649113 MSD (verbal), with a right of priority from October 29, 2009, registered with OHIM for goods and services in classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 25, 41, 42, 44th

V. Response submitted: No

VI. Domain name/s is/are identical/confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

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

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): Not considered.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes