Decision for dispute CAC-ADREU-007782

Case number	**CAC-ADREU-007782**
Time of filing	**2019-10-17 10:29:39**
Domain names	**dr-max.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	**Spolek rozhořčených občanů**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Není relevantní, jedinému rozhodci nejsou žádná taková řízení známa.

FACTUAL BACKGROUND

Žalobní návrh směřuje proti držiteli doménového jména <dr-max.eu>, kterou má v detenci subjekt označený jako „Spolek rozhořčených občanů“.

Žalobce argumentuje tím, že je držitelem celkem 23 zapsaných ochranných známek platných na území České republiky.

A. COMPLAINANT

Žalobce je obchodní společností, která je vlastníkem celkem 23 zapsaných ochranných známek platných na území České republiky se slovním prvkem Dr. Max, vč. ochranné známky slovní „Dr.Max“ registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví na základě přihlášky č. 440990, číslo zápisu 289918.

Žalobce na základě licenčních ujednání udělil licenci k užívání ochranné známky společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 285 11 2980 (dále jen „ČLH“), která patří k nejvýznamnějším poskytovatelům lékárenské péče České republiky, provozující více jak 400 lékáren Dr.Max na jejím území. V rámci těchto licenčních ujednání se Žalobce zavázal ČLH k zajištění výhradního užívání této ochranné známky bez jakýchkoli neoprávněných zásahů třetích osob.

Ochranné známky a současně s nimi obchodní firma Žalobce, tj. Dr. Max (BDC) se stala v důsledku rozsahu podnikatelské činnosti Žalobce a s touto spojenými rozsáhlými investicemi do marketingu i v rámci široké veřejnosti dobře známou obchodní značkou.

Dne 3.6.2019 byla Žalovaným u registrátora WEDOS Internet, a.s. zaregistrována sporná doména <dr-max.eu>, na které je provozován internetový obchod nabízející doplňky stravy.

Uvedené slovní spojení „Dr.Max“ má však pro Žalobce mimořádnou hodnotu spočívající v jednoznačné identifikaci a nezaměnitelnosti Žalobce s ostatními soutěžiteli. S ohledem na vysoký stupeň mediálního a spotřebitelského povědomí o obchodní značce Dr.Max je Žalobce toho názoru, že webová doména <dr-max.eu>, na které se nachází obchod s potravinovými doplňky, je provozována nikoli v dobré víře, ba naopak záměrně vyvolávající nebezpečí záměny ve snaze získat neoprávněnou výhodu spočívají ve snadné zaměnitelnosti a pro běžného spotřebitele jen obtížné rozlišitelnosti ochranným označením Žalobce.

Dle právního názoru Žalobce tak Žalovaný jedná v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, když prostřednictvím výše uvedené webové domény jedná s úmyslem cíleně podpořit odbyt internetového obchodu se na této webové doméně nacházejícího, zneužívajíc označení příznačného pro Žalobce.

Ostatně rozdílnost mezi doménovým jménem dr-max.eu a drmax.cz je zcela minimální. Název lišící se pouze užitím pomlčky a dovětkem doménového jména nemůže mít pro běžného spotřebitele dostačující rozlišovací schopnost, o to více pak, je-li na doméně Žalovaného provozován internetový obchod se stejným druhem výrobků typických pro Žalobce. Grafické ztvárnění webové domény Žalovaného je nápadně podobné – obdobné grafické pojetí, spektrum užitých barev, výrazný nápis Dr.Max, symbolika lékařského kříže atp. Zákazník (spotřebitel) tak může být uveden v omyl o tom, komu jím navštívené internetové stránky, resp. internetový obchod patří, a se kterým podnikatelem kupní smlouvu uzavírá. Nadto Žalobcem užívané slovní spojení „Dr.Max“ je natolik specifickým označením, odlišující se od obecných názvů, jako by byla např. webová jména typu <doplnkystravy.eu>, <vitaminy.eu> atd. Náhodnost užití předmětného názvu webové domény <dr-max.eu> Žalovaným je z tohoto důvodu dle Žalobce vyloučena.

Žalobce vyzval dopisem ze dne 18.6.2019 Žalovaného ke sjednání nápravy; dopis se vrátil Žalobci jako nedoručený.

B. RESPONDENT

Žalovaný se vůbec ve věci nevyjádřil, nesplnil tedy svoji obecnou právní povinnost chránit svá práva.

DISCUSSION AND FINDINGS

Práva
Žalobce prokázal, že žalované doménové jméno je identické, anebo zaměnitelné s doménovým(i) jménem (jmény) a ochrannou známkou (ochrannými známkami) a jiným duševním vlastnictvím žalobce.

Žalovaný si zřejmě zaregistroval doménové jméno za účelem záměny a zneužití doménového jména.

Neoprávněné zájmy
Žalobce prokázal, že žalovaný nemá žádná práva či oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu (ve smyslu čl. B 11 (d) (1) (ii) Pravidel).

Zlá víra
Žalobce prokázal, že sporné doménové jméno bylo registrováno a je užíváno ve zlé víře (ve smyslu čl. B 11 (d) (1) (iii) Pravidel).

Je zřejmé, že Žalovaný si zaregistroval doménové jméno záměrně parazitující na doménovém jménu (jménech) a ochranné známce (ochranných známkách) Žalobce.

Jak národní, tak mezinárodní rozhodovací praxe potvrzuje, že inkorporace slovního základu doménového jména (obchodní známky či firmy) do nově zaregistrovaného doménového jména znamená zaměnitelnost a nedovolenost nově zaregistrovaného doménového jména.

Stejně tak doplnění různých znamének (pomlček, teček, čárek) či jiné koncovky neznamená, že se jedná o jiné a rozlišení způsobilé doménové jméno. Tak tomu je i v tomto případě.

Procesní otázky
Expert je přesvědčen, že byly splněny všechny procesní ADR náležitosti, a je tedy možné vydat rozhodnutí.

Základní důvody rozhodnutí
1. Tři základní otázky pro rozhodnutí jsou, zda:
i) je doménové jméno identické, anebo zaměnitelné s ochrannou známkou Žalobce;
ii) má Žalovaný oprávněný zájem na sporném doménovém jménu; nebo
iii) sporné doménové jméno bylo zaregistrováno, anebo je užíváno ve zlé víře.

2.
Expert velmi pečlivě prostudoval veškeré dostupné dokumenty/důkazy předložené Žalobcem.
Žalovaný nepředložil žádná tvrzení, ani dokumenty/důkazy.
Expert rovněž prostudoval veřejné dokumenty týkající se relevantní domény, zejména databáze WHOIS.

3.
Pravidla pro řešení sporů o domény .eu ("Pravidla ADR ") stanoví, že každý může zahájit řízení v souvislosti s Pravidly.

4.
Expert došel k těmto závěrům:
a) Žalobce beze vší pochybnosti prokázal, že je dlouhodobě činným a všeobecně známým provozovatelem lékáren.
Stejně tak Žalobce prokázal, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s doménovými jmény a ochrannými známkami Žalobce.

b) Bylo prokázáno, že Žalovaný nemá nárok na sporné doménové jméno, Žalovaný není známý v souvislosti se sporným doménovým jménem a ani žádné obdobné podnikání, doménové jméno či ochrannou známku neužívá.
Žalovanému nebyla poskytnuta Žalobcem jakákoliv práva, natož licence k užívání sporného označení.
Expert je tedy přesvědčen, že Žalovaný nemá žádný oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu.

Přesto, že k úspěšnému prokázání nároku na doménové jméno postačí naplnění těchto dvou požadavků, zabýval se Expert i otázce registrace a užívání doménového jména ve zlé víře.

c) Sporné doménové jméno bylo registrováno se záměrem přitáhnout zákazníky všeobecně známé ochranné známky a doménového jména Žalobce.
Je zřejmé, že zájmem žalovaného bylo získat zákazníky Žalobce a že předmětné doménové jméno bylo zaregistrováno ve zlé víře za tímto účelem.

Ze všech výše uvedených důvodů je Expert přesvědčen, že byly splněny všechny náležitosti Pravidel.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Ze všech výše uvedených důvodů Expert v souladu s Pravidly rozhodl tak, že doménové jméno <DR-MAX.EU> se převádí na Žalobce, tedy společnost Dr. Max BDC, s.r.o.

PANELISTS

Name	**Vít Horáček**

DATE OF PANEL DECISION 2019-10-14

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name <dr-max.eu>
II. Country of the Complainant: The Czech Republic, country of the Respondent: The Czech Republic

III. Date of registration of the disputed domain name: 3.6.2019.
IV. Rights relied on by the Respondent Art. 21(1) Regulation (EC) No. 874/2004 on which the Panel based its decision:
Trademark right to a trademark with a good reputation pursuant to Section 2 (a). d) Act No. 441/2003 Coll., on trademarks, as amended, respectively pursuant to Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
V. Response submitted: Yes, the Respondent contested the claims of the Complainant.
VI. The disputed domain name is identical to the protected rights of the Complainant.
VII. 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:
The Respondent was not authorized by the Complainant to use the designation “dr-max”. The Respondent uses this designation solely for speculative purposes and does not intend to make a legitimate and non-commercial or fair use of the disputed domain name.
2. Rights and legitimate interests the Respondent claims to have: Not relevant.

3. Does the Panel consider the Respondent to have no rights or legitimate interests? Yes.
VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21(3) Regulation (EC) No. 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to have registered or used the disputed domain name in bad faith?
The Respondent has registered the disputed domain name with no intention to use it for its legitimate entrepreneurial activity, but only for speculative purposes. The Complainant has older priority rights to ist trademarks that have a high degree of recognition, and the Respondent has had to know that the registration of the disputed domain name would infringe the Complainant's trademarks, i.e. the registration had to be made solely for speculative purposes, this is also evidenced by redemption offer of the disputed domain name to the Respondent.
3. Does the Panel consider the Respondent to have registered or used the disputed domain name in bad faith?
Yes, the purpose of the registration and subsequent use of the disputed domain name clearly represent a bad faith which cannot be justified by alleged registration for Respondent's client.
IX. Other substantial facts that the Panel considers relevant: None.
X. Dispute Result:
Transfer of the disputed domain name to the Complainant.
XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None.