Decision for dispute CAC-ADREU-000520

Case number	**CAC-ADREU-000520**
Time of filing	**2006-04-11 09:32:17**
Domain names	**unipharm.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**UNIPHARM Sp. z o.o.**

Respondent

Organization / Name	**Unibase software, s.r.o.**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Rozhodci není známo

FACTUAL BACKGROUND

Dne 11.4. 2006 podal Žalobce návrh na převedení sporné domény UNIPHARM.EU z držení Žalovaného. Argumentuje tím, že zatímco Žalobce požívá přednostního práva v souladu s ustanovením článku 10 (2) Směrnice EU 874/2004 zatímco Žalovaný takovým přednostním právem nedisponuje. Navrhuje proto alternativně buď převést doménu na Žalobce, nebo registraci prohlásit za neplatnou.

A. COMPLAINANT

Žalovaný a Držitel Názvu domény, společnost Unibase software s.r.o., není oprávněn registrovat název domény „unipharm.eu“ v období Sunrise, neboť neexistuje žádné přednostní právo v souladu s paragrafem 10 (2) Směrnice EU 874/2004.

Žalobce je oprávněn registrovat název domény „unipharm.eu“ Žalobce je právnická osoba podle polského zákona registrovaná pod názvem společnosti UNIPHARM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDALNOSCIA, řádně zastoupená generálním ředitelem Tomaszem Albinowskim. Dne 19. 2. 2006 požádal Žalobce o název domény: unipharm.eu, AN 104988
Dne 31. 3. 2006 žalobce znovu požádal o název domény: unipharm.eu
Dne 30. 12. 2005 požádal o zmíněný název domény také Žalovaný, česká právnická osoba s názvem Unibase software, s.r.o.
Všechny tři žádosti byly podány během období Sunrise.

Dne 5. 3. 2006 obdržela níže podepsaná osoba e-mailovou zprávu s oznámením, že jako Držitel Názvu domény byl registrován Žalovaný.

Žalovaný nemá žádné přednostní právo na registraci Názvu domény během období Sunrise.
Přidělení bylo provedeno na základě české obchodní známky s názvem „Unibase“.
Tato obchodní známka je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod registračním číslem 195435.

V souladu s paragrafem 10 (2) Směrnice EU 874/2004 se registrace na základě přednostního práva musí skládat z registrace kompletního názvu, pro který přednostní právo existuje, jak je uvedeno v dokumentaci, která dokazuje existenci takového práva. Žalovaný není držitelem Přednostního práva týkajícího se Názvu domény unipharm.eu. V souladu s Kapitolou V, oddíl 19 1. Pravidel Sunrise .eu je výslovně vyloučeno obdržet registraci Názvu domény tvořeného částí kompletního názvu, pro který existuje Přednostní právo. Registrace Žalovaného tedy nemůže být založena pouze na slabice obchodní známky „uni".

Žalobce je oprávněným držitelem Přednostního práva v souladu s paragrafem 10 (1) Směrnice EU 874/2004.

Žalobce navrhuje převést Název domény unipharm.eu převeden na Žalobce. Pokud rozhodce nerozhodne převést Název domény, navrhjuje alternativně prohlásit registraci Názvu domény ve prospěch Žalovaného za neplatné.

B. RESPONDENT

Žalobní návrh vychází z mylného předpokladu, že přednostní právo společnosti Žalovaného je založeno na ochranné známce UNIBASE, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod registračním číslem 195435. Tato ochranná známka nemá s přednostním získáním domény UNIPHARM.EU žádnou souvislost.

Žalobní návrh naprosto pomíjí skutečnost, že společnost Žalovaný je vlastníkem ochranné známky UNIPHARM slovní, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod registračním číslem 195434 a rovněž je vlastníkem ochranné známky grafické uniPHARM, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod registračním číslem 195433. Na základě výše uvedené ochranné známky UNIPHARM bylo přednostní právo na doménu UNIPHARM.EU Žalovaným nárokováno a Žalovaný má na doménu UNIPHARM.EU z výše uvedeného titulu přednostní právo. Žalobní návrh obsahuje zásadní formální chyby:

V žalobním návrhu je nesprávně uveden jako žalovaný pan Jiří Štefek.

Adresa Žalovaného není Poděbradova 20, 728 33 Ostrava, Czech Republik.

Na základě výše uvedeného navrhuje Žalovaný Žalobní návrh v plném rozsahu zamítnout

DISCUSSION AND FINDINGS

Žalobce uplatnil své přednostní právo v souladu s paragrafem 10 (2) Směrnice EU 874/2004. , které řádně dokázal přiloženými dokumenty.

Žalovaný rovněž prokázal, že požívá přednostního práva v souladu s paragrafem 10 (2) Směrnice EU 874/2004, které beze zbytku prokázal přiloženými dokumenty.

Senát konstatoval, že článek B 1 a) ADR Rules jednoznačně stanoví, že do doby aktivace registrovaného doménového jména lze podat žalobní návrh jen vůči Registrátorovi (Eurid); žaloba je tudíž v této procesní fázi předčasná a Žalovaný v daném případě dosud není dostatečně pasivně legitimován.

Z důvodů procesní úplnosti a v zájmu předcházení dalším sporům v téže věci však senát nad rámec nutného rozhodnutí dále konstatuje, že poslední odstavec článku 14 Směrnice EU 874/2004 stanoví, že Rejstřík zaregistruje doménové jméno prvnímu žadateli, pokud prokáže, že má přednostní právo ve smyslu čl 2-4 téže směrnice. Směrnice EU 874/2004 nestanoví, že je třeba zjišťovat, kdo nabyl příslušného přednostního práva (tedy registraci příslušné ochranné známky zakládající toto přednostní právo) dříve - z hlediska Pravidel je taková priorita bezvýznamná.

Vzhledem k tomu, že obě strany požívají přednostního práva, které uplatnily v období Sunrise, nepřihlíží v daném případě Senát k přednostnímu právu žádné ze stran a dovozuje, že v daném případě má přednost ta ze žádostí o registraci, která byla

uplatněna nejdříve, tedy žádost Žalovaného ze dne 30.12.2005. Rozhodnutí o registraci bylo zcela v souladu s příslušnými směrnicemi.

V neformální komunikaci vůči Rozhodčímu soudu se právní zástupce Žalobce po obdržení žalobní odpovědi domáhal vrácení alespoň části poplatku vzhledem k tomu, že svá tvrzení opíral o nesprávné informace od Eurid a po zjištění faktického stavu ze Žalobní odpovědi si je vědom, že tvrzení obsažená v žalobním návrhu jsou neudržitelná. Senát se rozhodl tímto podáním nezabývat, protože jednak se jednalo o komunikaci v jiném jazyce než je jazyk sporu a Senát dále dospěl k závěru, že pokud by se Žalobce před zahájením sporu pokusil se Žalovaným dohodnout, jistě by faktickou situaci zjistil aniž by musel zahajovat spor.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o zamítnutí Žalobního nároku.

PANELISTS

Name	**Martin Maisner**

DATE OF PANEL DECISION 2006-06-11

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant claimed that it has a priority right due to the Regulation 874/2004 while the Respondent does not and the registration was wrongly granted. He asked the Domain Name to be transferred or registration annuled. The Respondent proved that he also has a priority right based on a valid trademark corresponding to the domain name and was first to file the domain name application. The registration was administered in accordance with the Rules on a „first come first serve“ basis.
The panel found that in accordance with the ADR Rules B1 a) that before the Domain Name is duly activated the complaint may be aimed against the Registrar as the Respondent only – in this case the complaint aimed against other applicant. Therefore the complaint must be denied.
However the Panel stated, that regardless on the above stated clear reason for denial – the registration was awarded in accordance with the Rules.