Decision for dispute CAC-ADREU-002220

Case number	**CAC-ADREU-002220**
Time of filing	**2006-07-13 12:06:55**
Domain names	**inekon.eu, inekon-systems.eu**

Case administrator

Name	**Eva Zahořová**

Complainant

Organization / Name	**INEKON SYSTEMS, s.r.o., INEKON SYSTEMS, s.r.o.**

Respondent

Organization / Name	**LUKEŠ s.r.o., LUKEŠ s.r.o.**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

U Krajského soudu v Praze je vedeno řízení pro nekalosoutěžní jednání žalované strany pod sp. zn. 46 Cm 134/2006, toto řízení není dosud skončeno.

V řízení byl návrh na předběžné opatření usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2006, pod sp. zn. 2 Nc 9/2006 zamítnut, dalšímu návrhu žalující strany na předběžné opatření proti žalované straně bylo usnesením téhož soudu č.j. 46 Cm 134/2006-59 ze dne 26. července 2006 vyhověno a žalované straně bylo zakázáno převádět eu.domény „inekon“ a „inekon-systems“.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana požádala dne 14. dubna 2006 o registraci domén „inekon.eu“ a „inekon-systems.eu“ a zjistila, že domény registrovala žalovaná strana.

Doménové jméno inekon.eu bylo registrováno dne 7. dubna 2006. Doménové jméno je blokováno.

Doménové jméno inekon-systems.eu bylo registrováno dne 7. dubna 2006. Doménové jméno je blokováno.

Žalující strana se domáhá převodu doménových jmen inekon.eu a inekon-systems.eu podle čl. B11(b) Pravidel ADR, popř. aby tato doménová jména byla zrušena.

A. COMPLAINANT

Žalující stranou je firma INEKON SYSTEMS, s.r.o., která patří do skupiny INEKON, jejíž mateřskou společností je společnost INEKON GROUP, a.s., která je mimo jiné majitelem ochranných známek „Inekon“ a „Inekon Group“, zejména slovní ochranné známky „Inekon“, která je registrována s právem přednosti od 18. června 1997. Žalující strana je z titulu člena skupiny Inekon oprávněna tyto ochranné známky užívat.

Žalovaná strana je společností poskytující služby v oblasti internetu – zejména design internetových stránek, hostingu a

pod., která dříve poskytovala žalující straně služby formou provozu jejích internetových aplikací, zejména internetové stránky www.inekon-systems.cz; žalovaná strana tyto stránky dosud uvádí jako referenční zakázku.

Žalující strana požádala dne 14. dubna 2006 o registraci domén „inekon.eu“ a „inekon-systems.eu“ a zjistila, že domény jsou registrovány na žalovanou stranu. Žalující strana se snažila dosáhnout převodu domén a žalovaná strana reagovala tak, že má pro doménu „inekon.eu“ vážného zájemce a že její převod je otázkou ceny, což žalující strana odmítla, neboť z tohoto jednání vyplývá záměr žalované strany obchodovat s předmětnými doménovými jmény.

Žalovaná strana předmětné domény od jejich registrace ani jednou nepoužila a sama tvrdí, že jejím cílem je pouze prodat předmětné domény za co nejvyšší cenu, oprávněný nárok se ani nesnaží předstírat, ani jejich využívání. Žalovaná strana pouze tvrdí, že je k takovému protiprávnímu chování oprávněna podle pravidla „first come, first served“.

Žalující strana považuje proto registraci eu. domén „inekon“ a „inekon-systems“ za neoprávněnou.

Žalující strana odkázala na ustanovení B1(b)(10) a násl. s tím, že existují okolnosti podle čl. B11(f)(1) ADR Pravidel a nejsou splněny podmínky ustanovení čl. B11(e) ADR Pravidel.

Žalující strana se proto domáhá převodu doménových jmen inekon.eu a inekon-systems.eu v souladu s čl. B11(b) Pravidel ADR, neboť splňuje základní kritéria pro registraci dle čl. 4(2)(b) Nařízení (ES) 733/2002 a pokud by senát dospěl k závěru, že podmínky pro převod nejsou splněny, pak se domáhá, aby doménová jména byla zrušena.

Žalující strana předložila podáním ze dne 12. září 2006 (22:40:20) usnesení o nařízení předběžného opatření, vydané Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 46Cm134/2006-59 dne 26. 7. 2006, a doplnila žalobní návrh zejména o důvody, uvedené v rozhodnutí obecného soudu, vyjádřila se k tvrzením žalované strany o šikanóznímu jednání a žádala, aby projekt, který měla žalovaná strana Rozhodčímu soudu předložit, byl zpřístupněn žalující straně, i když žalovaná strana žádala, aby se s projektem seznámil pouze senát, s vyloučením strany žalující.

Žalující strana prohlásila, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.

K žalobnímu návrhu byly předloženy přílohy:
1. výpis z obchodního rejstříku INEKON SYSTEMS, s.r.o.
2. výpis z obchodního rejstříku LUKEŠ s.r.o.
3. domovskou web stránku firmy LUKES s.r.o.
4. korespondenci
5. návrh domovské stránky web pro INEKON Systems
6. kopii zadosti o registraci doménového jména inekon
7. zprávu EURid o registraci inekon.eu
8. zprávu EURid o registraci inekon systems.eu
9. plnou moc procesního zmocněnce
10. kopii registrace ochranné známky INEKON
11. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2006 sp. zn. 46 Cm 134/2006-59
o nařízení předběžného opatření

B. RESPONDENT

Žalovaná strana potvrdila ve vyjádření k žalobnímu návrhu, že zaregistrovala dvě doménová jména inekon.eu, inekon-systems.eu dne 8. dubna 2006 ve třetí tzv. otevřené fázi, tedy v době, kdy bylo umožněno, aby si doménu „.eu“ registrovala široká veřejnost.

Konstatovala, že byla podána žaloba na ochranu proti nekalé soutěži, zároveň s návrhem na nařízení předběžného opatření s tím, že návrh byl Krajským soudem v Praze dne 28. 6. 2006, pod č. j.: 2 Nc 9/2006, zamítnut, protože nejde o nekalosoutěžní jednání vzhledem k odlišným předmětům podnikání žalobců a žalovaného, a že není zcela zřejmé, že jsou žalobci ve vztahu k žalovanému soutěžiteli, že bylo obecným soudem konstatováno, že žalobci sami připustili, že nevyužili možnosti požádat o

registraci předmětných doménových jmen na základě svých přednostních práv v prvních dvou etapách Sunrise period.

Žalovaná strana uvedla, že dne 26. července 2006 vydal Krajský soud v Praze usnesení o nařízení předběžného opatření ve stejné věci, které žalovaný napadl odvoláním, zejména v důsledku prolomení právní jistoty kontradiktorností obou po sobě bezprostředně následujících rozhodnutí, týkajících se předběžných opatření stejným soudem ve stejné věci.

V mezidobí dala strana žalovaná žalobcům jasně najevo, že je připravena na ně převést předmětné domény, ovšem při tomto převodu by musely být zohledněny náklady, jež si s sebou zaregistrování domén neslo, jakož i náklady související, zejména vzdání se možnosti předmětné domény využít v rámci projektu žalovaného. Výsledkem deklarování vůle žalovaného ke smírnému urovnání věci pak bylo neustálé vystupňovávání nároků žalobců, které vyvrcholilo výzvou k úhradě cca 120.000,- Kč z titulu přemrštěných nákladů, které žalobci museli vynaložit na právní zastoupení a poplatky s řízeními spojenými, které by měl žalovaný žalobcům uhradit za současného bezplatného převodu domén a pohrůžkou podání trestního oznámení na jednatele a společníka žalovaného. K mimosoudnímu urovnání celé záležitosti tak tedy nedošlo v důsledku stupňovaného nátlaku ze strany žalobců zakončeného pohrůžkou podání trestního oznámení.

K samotnému zaregistrování předmětných domén pak žalovaný uvádí, že sami žalobci nikdy nepopřeli, naopak ve svých podáních uváděli, že nevyužili možnost zažádat o registraci domény inekon.eu s odkazem na své přednostní právo – registrovanou ochranou známku (když ochranná známka inekon systems neexistuje) ve druhé etapě Sunrise period a chystali se tuto registraci provést až ve třetí, tzv.otevřené fázi pro každého, ve které je však předstihl žalovaný. Pokud žalobci uvádějí, že se jednalo o postup značně technicky a dokumentačně náročný, je třeba odkázat na nařízení Komise č. 874/2004, kdy Registr na svých stránkách již 2 měsíce před zahájením fázované registrace publikuje podrobný popis všech technických a administrativních opatření, která použije k zajištění řádné, spravedlivé a technicky dobře provedené administrace a již v tomto období je možno se na zaregistrování domén připravit. Druhá fáze registrace pak sama o sobě činila další dva měsíce, přičemž zaregistrování domén ve druhé fázi bylo stejně náročné jako ve fázi třetí, tzv.otevřené, kdy však bylo třeba zaslat doklad o přednostním právu, v případě jednoho ze žalobců tedy osvědčení o platně zaregistrované ochranné známce, ve druhém případě výpis z obchodního rejstříku (tedy stejný doklad jako ve třetí fázi). Bylo možné též se ve druhé fázi zaregistrovat a dodatečně doplnit příslušné doklady ve lhůtě 40 dnů.

Ze všech shora uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že žalobci vědomě nepodstoupili proces registrace ve druhé fázi nebo tento proces jinak opomněli, což nyní má jít k tíži žalovaného, který zcela v souladu s předmětným nařízením Komise využil fázi otevřené registrace, která kromě rychlosti při zaregistrování nekladla na zájemce o registrování domén žádné specielní požadavky. Sami žalobci ve své žalobě o nekalosoutěžní jednání uvedli, že ačkoliv třetí fáze registrace počínala běžet dnem 7. 4. 2006, pokusili se zaregistrovat předmětné domény až dne 14. 4. 2006. „Žalobci si požádali o registraci domén … 14. 4. 2006, tj. až ve třetí fázi, ačkoliv mohli žádat o registraci již ve druhé fázi. Důvodem bylo zejména to, že registrace domén v rámci první a druhé fáze byla poměrně časově náročná … Proto žalobci ponechali registraci až na třetí fázi, ve které stačilo pouze vyplnit přihlášku a zaplatit poplatek. Celá registrace byla otázkou cca 30 minut práce za cenu kolem 1.000,- Kč.“ Dle žalovaného tato skutečnost, tedy realizace procesu registrace ze strany žalobců až po týdnu od zahájení otevřené fáze registrace, nesvědčí příliš o zájmu žalobců vlastnit tuto doménu, ať již se jednalo o opomnění či naprostou ignoraci jakýchkoli registračních fází, když následně se žalobci rozhodli domáhat se bezplatného převodu domén na žalovaném. Za takové argumentace žalobců by jakékoli fáze registrace „.eu“ domén postrádaly svůj smysl.

Navíc podle žalované strany „žalobci vůči žalovanému postupují šikanozním způsobem, když iniciovali nejen samotné řízení o nekalosoutěžní jednání u obecného soudu a v jeho rámci také dva návrhy na nařízení předběžného opatření zakazujícího převod domén, ale také ADR řízení, v důsledku čehož byla jakákoliv dispozice s doménovými jmény ze strany žalovaného pozastavena, jen aby došlo k nárůstu nákladů na uplatňování údajných práv žalobců, a tyto pak požadovali k úhradě po žalovaném. Žalovaný podotýká, že si v žádném případě nezaregistroval předmětná doménová jména se spekulativním záměrem. Žalovaný v důsledku šikanozního jednání žalobců dočasně upustil od realizace svého projektu, který zasílá jako přílohu k tomuto řízení, ovšem s výhradou zákazu jeho předložení druhé straně a jen pro posouzení senátu v této věci, a to z důvodu poměrně rozsáhle popsaného know-how žalovaného. Žalovaný tímto odkazuje na ust. § 17 obch. zák. a zdůrazňuje, že se v případě tohoto projektu a jeho přílohy – domény ve vlastnictví společnosti a jejich vzájemné vazby – jedná o obchodní skutečnosti, související s podnikem, které mají skutečnou hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, žalovaný má zájem na jejich utajení jejich utajení také odpovídajícím způsobem zajišťuje“.

Závěrem žalovaný shrnuje své vyjádření tak, že žalobci ať již vědomě, či v důsledku svého pochybení, nevyužili možnosti požádat o registraci doménových jmen na základě svých přednostních práv v druhé etapě Sunrise period, ponechali tento svůj záměr až na třetí fázi, a to nikoliv na její počátek, ale až dle svých vlastních tvrzení na den 14. 4. 2006, tedy téměř týden po zahájení třetí fáze registrace založené na principu „kdo dřív přijde, ten je dříve na řadě“. Ve chvíli, kdy „překvapivě zjistili“, že v průběhu otevřené fáze již došlo k zaregistrování předmětných domén, se na žalovaného obrátili a požadovali převod předmětných domén za registrační poplatek, což žalovaný nebyl schopen akceptovat, jelikož tato částka nereflektovala nutnost upustit od realizace jeho projektu. Žalovaný tedy v žádném případě nebyl ve „zlé víře“ při zaregistrování předmětných domén a nebyl veden ani spekulativním záměrem, nezaregistroval si domény primárně za účelem prodeje, přičemž tvrzení žalobců, že se ze strany žalovaného jedná o jakýsi druh msty za to, že s ním žalobci přerušili spolupráci v důsledku poskytování jeho nekvalitních služeb, se nezakládá na pravdě, a z tohoto důvodu ani žalobci nemohli a nemohou předložit důkazy prokazující toto jejich účelové tvrzení. Žalovaný si není vědom, z jakého důvodu by měl nést břemeno za nekvalifikovaný postup žalobců při registraci předmětných domén.

Žalovaná strana proto navrhuje, aby senát žalobní nárok zamítl.

Žalovaná strana prohlásila, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.

Ke svému vyjádření nepřipojila žádnou přílohu, zejména tvrzený projekt, související s využitím sporné .eu domény.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Mezi stranami je nepochybné, že žalující strana patří do skupiny Inekon, jejíž mateřskou společností je společnost INEKON GROUP, a.s., která je majitelem mimo jiné ochranných známek „Inekon“ a „Inekon Group“, zejména slovní ochranné známky „Inekon“, která je registrována s právem přednosti od 18. června 1997. Tuto skutečnost žalovaná strana nezpochybnila.

2. Senát z rešerše ochranné znánky předložené žalující stranou zjistil, že firma INEKON GROUP a.s. je majitelem slovní ochranné známky, zapsané pod číslem zápisu 210096 u českého Úřadu průmyslového vlastnictví dne 27. května 1998 na základě přihlášky z 18. června 1997, pro třídu výrobků 1, 12 a 35.

3. Je zřejmé, že žalující strana je oprávněna tyto ochranné známky užívat, což žalovaná strana nezpochybnila a když toto vyplývá z toho, že obě firmy nesou stejnou součást obchodního jména (firmy) „INEKON“, mají sídlo na stejné adrese. Žalující strana nabízí své služby na stejné domovské web stránce pod adresou www.inekon-systems.cz, odkazující na další firmy holdingu INEKON GROUP, na firmy INEKON POWER, INEKON TRAMS kromě jiného, jak senát z uvedené webovské stránky zjistil.

4. Senát ze sdělení EURid ze dne 19. července 2006 (12:34:12), vyžádaného v řízení ADR k ověření údajů o registraci sporných doménových jmen zjistil, že
- doménové jméno inekon.eu bylo registrováno prostřednictvím registrátora IGNUM s.r.o. pro firmu LUKEŠ s.r.o. jako majitele dne 7. dubna 2006 a je blokováno,
- doménové jméno inekon-systems.eu bylo registrováno prostřednictvím registrátora IGNUM 3s.r.o. pro firmu LUKEŠ s.r.o. jako majitele dne 7. dubna 2006 a je blokováno.

5. Senát se při svém rozhodování řídí ustanovením čl. 21 (1) (a) (b) (3) (a) nařízení (ES) č. 874/2004, který stanoví, že doménové jméno bude v ADR řízení zrušeno, jestliže je identické anebo se zaměnitelně podobá jménu ke kterému náleží práva, která jsou uznána anebo stanovena národním nebo komunitárním právem, včetně práv uvedených v čl. 10 odst. 1, jestliže bylo registrováno majitelem doménového jména, který sám jakákoli práva nebo oprávněné zájmy k doménovému jménu nemůže uplatňovat, nebo doménové jméno je registrováno nebo užíváno v důsledku nekalého úmyslu a jestliže je z okolností zřejmé, že doménové jméno bylo registrováno hlavně proto, aby bylo prodáno, pronajato nebo jinak převedeno majiteli jména, kterému náleží práva, která jsou uznána anebo stanovena národním nebo komunitárním právem.

6. Obecně lze uvést, že doménové jméno je z hlediska své technické funkce numerickým kódem, který umožňuje identifikaci určitého počítače v určité počítačové síti a komunikaci s tímto počítačem. K identifikaci musí mít každý počítač jeden cílový

kód odlišný od cílového kódu jiného počítače v jakékoliv síti (tvořící síť Internet).

Z hlediska uživatelské funkce byly numerické kódy sloužící k identifikaci jednotlivých počítačů zapojených do sítě Internet převedeny do slovní podoby, na skutečná slova existující v nějakém jazyce, na slova od nich odvozená nebo na jakékoliv sledy písmen. Z hlediska uživatelské funkce je tedy doménové jméno sledem písmen umožňující identifikaci jednotlivého počítače v rámci sítě. V této funkci se doménové jméno nazývá internetová adresa.

V případě ADR sporu je pro vymezení doménového jména relevantní právní kvalifikace, protože funkce identifikace počítače v síti není z hlediska uživatelů funkcí jedinou. Doménové jméno má kromě prvotní identifikační funkce (funkce adresy) také řadu dalších funkcí.

K dalším funkcím tak patří funkce vyhledávací, propagační, informační a soutěžní. Uplatnění těchto funkcí vede k tomu, že doménové jméno slouží v nejširším slova k soutěži a proto přispívá k získání, udržení nebo zlepšení soutěžní pozice uživatele doménového jména vůči jiným soutěžitelům.

7. V tomto případě jde o případ konfliktu doménových jmen INEKON s právem na označení, chráněným ochrannou známkou.

Práva k tzv. nehmotným statkům (průmyslová práva a jiná práva duševního vlastnictví) patří v českém právním řádu k absolutním právům.

Institut ochranné známky je v praxi nejvýznamnějším právním institutem, chránícím označení užívaná při podnikatelské činnosti, resp. v hospodářské soutěži, jak vyplývá ze zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona předpisů pozdějších.

Ochranná známka dává svému majiteli výlučné právo užívat určitého označení, zpravidla v souvislosti s výrobky nebo službami určitého druhu, přičemž český právní řád vychází důsledně z registrační zásady, podle níž je ochrannou známkou označení, které je jako ochranná známka zapsáno v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

8. Registrovaná ochranná známka INEKON je identická se sporným doménovým jménem „inkom.eu“ žalované strany.

Senát proto dospěl k závěru, že potřebná identita mezi registrovanou ochrannou známkou, kterou je žalující strana oprávněna užívat a doménovým jménem „inkom.cz“ a sporným doménovým jménem „inekon.eu“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (ES č. 874/2004) existuje. Přitom je nesporné, že ochranná známka INEKON chrání zájmy strany žalující od roku 1998. Senát považoval za prokázané, že žalující strana má právo užívat chráněnou ochrannou známku, jejímž majitelem je INEKON GROUP a.s, když její firma (obchodní označení) zní INEKON SYSTEMS s.r.o., provozuje stránky spolu s holdingem a tuto skutečnost žalovaná strana nijak nezpochybnila.

9. V řízení bylo prokázáno, že žalující strana vystupuje na trhu pod jménem „inekon“, toto jméno užívá, že toto jméno je na českém trhu známo nejpozději od r. 1998, kdy byla ochranná známka registrována. Toto žalovaná strana nepopřela,

Preambule nařízení č. 733/2002 stanoví jako cíl TL domény „eu“ zejména podporu obchodu v internetové síti.

Žalující strana v důsledku toho, že je známa na českém národním trhu, kde označení inekon užívá bude moci získáním evropské domény vejít ve známost i v rámci evropského trhu, čímž budou naplněny cíle, stanovené nařízením (ES) č. 733/2002.

Žalovaná strana požadovala od žalující strany za postoupení doménového jména úplatu, jak ve svém vyjádření k žalobě potvrzuje.

Jde tak o naplnění jinak obecné situace, kdy si určitá osoba registruje jako doménové jméno proslulé označení, používané po právu jiným subjektem, v úmyslu získat na úkor této osoby určitý, zpravidla majetkový prospěch. Pro takové jednání se vžil

anglický název domain grabbing, popř. cybersquatting.

10. Žalovaná strana potvrdila, že „dala …. žalobcům jasně najevo, že je připravena na ně převést předmětné domény, ovšem při tomto převodu by musely být zohledněny náklady, jež si s sebou zaregistrování domén neslo, jakož i náklady související, zejména vzdání se možnosti předmětné domény využít v rámci projektu žalovaného. (…) Výsledkem (…) vůle žalovaného (…) bylo (…) cca 120.000 Kč (…) za současného bezplatného převodu domén“ s tím, že k mimosoudnímu urovnání nedošlo.

Podle názoru žalované strany „si v žádném případě nezaregistrovala předmětná doménová jména se spekulativním záměrem“, v žádném případě nebyla ve „zlé víře“ při zaregistrování předmětných domén, nezaregistrovala domény primárně za účelem prodeje, není si vědoma z jakého důvodu by měla nést břemeno za nekvalifikovaný postup žalobců při registraci předmětných domén.

11. Senát konstatoval, že žalovaná strana ve svém vyjádření k žalobnímu návrhu výslovně připustila, že sporné doménové jméno nabídla žalující straně k prodeji. Podle senátu není rozhodující, zda tento prodej odůvodnila nějakými svými náklady, které jinak jistě měla, protože chybí právě skutečnost, nařízením č. 874/2004 předpokládaná, že v době registrace sporného doménového jména měla ke jménu jakékoliv právo přiznané národním nebo komunitárním právem, natož oprávněný zájem, když v řízení bylo prokázáno, že majitelem slovní ochranné známky INEKON je firma INEKON GROUP, a.s..

Registrace byla provedena dne 7. dubna 2006, návrh na zahájení ADR řízení byla podán dne 25. července 2006, takže od registrace k podání žaloby uplynuly necelé čtyři měsíce, ve kterých nejen nevystupuje majitel sporného doménového jména pod tímto jménem na trhu, ale nabídl doménové jméno k prodeji.

Označení INEKON je fantazijním označením. Žalovaná strana jednoznačně nabídla sporná doménová jména straně žalující k odkoupení. Žalovaná strana tedy velmi pravděpodobně věděla o existenci INEKON GROUP předtím, než o registraci sporného doménového jména požádala. Z toho je zřejmé, že registraci provedla s nekalým úmyslem, ve smyslu čl. 21 (1) (b) (3) (a) nařízení (ES) č. 874/2004 a ve smyslu čl. B11 (d) (i) (ii) (iii), čl. B11 (f) (1) pravidel ADR.

12. Pokud žalovaná strana považovala zahájení řízení u obecného soudu a také ADR řízení za šikanózní, nebylo možné jí přisvědčit, protože výkon práv není v rozporu s právním pořádkem. Případný neúspěch v takovém sporu je pak důsledkem předcházejícího protiprávního chování žalované strany.

Registrace doménového jména, které je shodné s ochrannou známkou, kterou má žalující strana, zasahuje do práv žalující strany k ochranné známce proto, že žalovaná strana majitelem ochranné známky INEKON není, není oprávněna ji užívat, její firma nemá se spornými doménovými jmény žádnou souvislost, tvrzený projekt žalované strany, mající vést k využití sporných doménových jmen by bylo samo o sobě rovněž v rozporu s výlučným právem k ochranné známce, jak vyplývá z českého právního řádu.

Argument, že „sami žalobci nikdy nepopřeli, naopak ve svých podáních uváděli, že nevyužili možnost zažádat o registraci domény inekon.eu s odkazem na své přednostní právo – registrovanou ochranou známku (když ochranná známka inekon systems neexistuje) ve druhé etapě Sunrise period a chystali se tuto registraci provést až ve třetí, tzv.otevřené fázi pro každého, ve které je však předstihl žalovaný není právně významné, protože právo chráněné ochrannou známkou INEKON je absolutní a platí vůči všem bez ohledu na to, zda byla žalující stranou využita první či další fáze registrace doménového jména, n hledě na to, že jedna z fází byla žalovanou stranou využita. Jakákoli fáze registrace „.eu“ domén tak nedává žalované straně více práv, než kolik podle českého právního řádu má.

13. Senát nemohl nijak zohlednit obranu žalované strany, že prokázala tím, že ve třetí fázi registrace eu domény podala žádost o registraci jako první, na základě principu „first come, first serve“, protože tento princip platí pouze v případě, že registrace doménového jména je podložena výlučným právem uznávaným příslušným právním pořádkem, jak stanoví čl. 21 nařízení (ES) č. 874/2004, ve spojení s ostatními ustanoveními nařízení, zejm. bodu 4, 5, 12 preambule nařízení a čl. 2 a zejm. čl. 3 písm. c nařízení.

V ostatním lze odkázat i na důvody, pro které bylo vyhověno návrhu na vydání předběžného opatření obecným soudem, jak

učinil Krajský soud v Praze svým usnesením ze dne 29.4.2006, ve prospěch žalující strany, stejně jako na jiná rozhodnutí ADR, zejména na rozhodnutí ADR 01043 PIXYFOTO.

14. K ostatním námitkám žalující strany senát nepřihlédl, neboť nemají žádný právní význam pro posouzení uplatněného nároku.

15. Senát konstatuje, že navzdory prohlášení žalované strany, že předloží projekt, ve kterém představí své know-how při využití sporného doménového jména a navzdory žádosti žalující strany, aby tento projekt jí byl v rámci tohoto řízení doručen, projekt soudu předložen nebyl, takže jak žádost o důvěrnost projektu, tak žádost o jeho doručení žalující straně zůstaly bezpředmětnými.

Pro úplnost nutno konstatovat, že v ADR řízení je senát povinen vycházet ze skutečností a údajů předložených stranami, když se řízení spravuje pravidly ADR, která obě strany svým prohlášením výslovně přijaly. Podle čl. A2 (j) pravidel ADR nesmí žádná ze stran jednostranně komunikovat se senátem, veškerá komunikace musí probíhat prostřednictvím administrátora ADR řízení, když podle čl. A2 (k) (3) pravidel ADR se veškerá oznámení v průběhu ADR stran zasílá v kopii druhé straně a senátu.

Z těchto ustanovení vyplývá, že ani v případě, že by žalovaná strana vyhradila některý z důkazů pouze senátu, popř. by takový důkaz hodlala předložit senátu s vyloučením strany druhé, pravidla ADR nepřipouští.

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 INEKON, INEKON-SYSTEMS na Žalující stranu.

PANELISTS

Name	**Martin Maisner**

DATE OF PANEL DECISION 2006-09-12

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I.
At the Regional Court in Prague, proceedings are being heard concerning unfair competition by the Respondent under file number 46 Cm 134/2006; these proceedings are still in progress.
On 14 April 2006, the Complainant applied to register the domains inekon.eu and inekon-systems.eu and discovered that the Respondent had registered the domains. The domain name inekon.eu was registered on 7 April 2006. The domain name is blocked. The domain name inekon-systems.eu was registered on 7 April 2006. The domain name is blocked.
The Complainant is seeking either the transfer of the domain names inekon.eu and inekon-systems.eu in accordance with Article B11(b) of the ADR Rules or the deregistration of the domain names.

II.
1. The Complainant, INEKON SYSTEMS, s.r.o. (Ltd.), is part of the INEKON GROUP, the parent company of which is INEKON GROUP, a.s. (stock company).

2. INEKON GROUP a.s. is the owner of a word trademark registered under registration number 210096 at the Czech Industrial Property Office (Czech Trademark and Property Office) on 27 May 1998 pursuant to an application form of 18 June 1997 for product classes 1, 12 and 35.

3. The Complainant is entitled to use these trademarks because both the INEKON GROUP a.s. companies feature an identical part in their company name (INEKON), their registered office is at the same address, they offer their services on the

same website at www.inekon-systems.cz, referring to other companies in the INEKON GROUP, to the companies INEKON POWER, INEKON TRAMS, and others, as the Panel determined from the website mentioned above.

4. The domain name inekon.eu and the domain name inekon-systems.eu were registered for LUKEŠ s.r.o., as the registrant, on 7 April 2006 and have been blocked.

5. In its decision-making, the panel is governed by Article 21(1)(a)(b)(3)(a) of Regulation (EC) No 874/2004.

6. From the aspect of its technical function, a domain name is a numerical code which makes it possible to identify a certain computer in a certain computer network and to communicate with this computer. For the purposes of identification, each computer must have one object code different from the object code of another computer in any network (forming the Internet).

7. From the aspect of user function, numerical codes used to identify individual computers connected to the Internet have been transformed into a word format, into real words existing in a given language, into words derived from them, or into any sequence of letters. From the aspect of user function, a domain name is therefore a sequence of letters facilitating the identification of an individual computer in a network. In this role, a domain name is known as an Internet address.]

8. The registered trademark INEKON is identical to the Respondent's contentious domain name 'inekon.eu'.

9. In the proceedings, it was proven that the claimant is present on the market under the name 'INEKON', it uses this name, and this name has been known on the Czech market since at least 1998, when the trademark was registered. The Respondent did not deny this.

10. The Respondent, in its defence, explicitly admitted that it offered the contentious domain name for sale to the Complainant. It is irrelevant whether this sale was justified by certain costs, because there is no evidence, required under Regulation No 874/2004, that at the time of registration of the contentious domain name the Respondent held any rights to the name under national or Community law, or even that the Respondent had a warranted interest in the names.

11. Registration of the disputed domain names took place on 7 April 2006; the proposal to initiate ADR proceedings was filed on 25 July 2006; therefore just under four months had passed from registration until the bringing of the Complaint, in which period the owner of the contentious domain name does not figure under this name on the market and in which, moreover, it offered the domain name for sale to the Complainant.

12. The name INEKON is an imaginative name. The Respondent clearly offered the contentious domain names to the Complainant. Consequently there is very high probability that the Respondent has known about the existence of the INEKON GROUP before it applied for the registration of the disputed domain names. Pursuant to that it is evident that the registration was made in bad faith, as set forth in Article 21(1)(b)(3)(a) of Regulation (EC) No 874/2004 and Article B11(d)(i)(ii)(iii) and Article B11(f)(1) of the ADR Rules.

13. The defence that the Respondent has a warranted interest because it submitted an application for registration in the third stage of .eu domain registration as the first applicant, based on the 'first come, first served' principle, cannot be accepted as this principle applies only if the registration of a domain name is underscored by an exclusive right recognized by the relevant national law, as referred to in Article 21 of Regulation (EC) No 874/2004, in conjunction with other provisions of the Regulation, especially paragraphs 4, 5, and 12 of the Preamble and Article 3(c) of the Regulation.

14. The Respondent declared that it would present a project in which it would demonstrate its know-how in the use of the contentious domain name, but requested that this not be delivered to the Complainant as it was the Respondent's know-how.

15. In the ADR Proceedings, the Panel considered the circumstances and information presented by the Parties; the proceedings are governed by the ADR Rules, which both parties expressly accepted in their statements. Under Article A2(j) of

the ADR Rules, neither party is permitted to communicate unilaterally with the Panel; all communications must take place via the administrator of the ADR proceedings; under Article A2(k)(3) of the ADR Rules, all notifications of the parties during the ADR are sent as a copy to the other Party and the Panel.

These provisions indicate that even if the Respondent requested that certain evidence be restricted to the Panel, or if the Respondent intended to present such evidence to the Panel but not to the other Party, such action is not permitted under ADR Rules.

16. On the above-mentioned grounds, the Panel, in accordance with Article B12(b) and (c) of the ADR Rules, decided on the

Transfer of the domain names INEKON, INEKON-SYSTEMS to the Complainant.