

Decision for dispute CAC-ADREU-002345

Case number	CAC-ADREU-002345
Time of filing	2006-07-18 12:14:25
Domain names	fit.eu

Case administrator

Name	Eva Zahořová
------	--------------

Complainant

Organization / Name	fit GmbH, fit GmbH
---------------------	--------------------

Respondent

Organization / Name	USOVSKO a.s., Roman Kobyłka
---------------------	-----------------------------

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Není relevantní, Senátu nejsou žádná taková řízení známa.

FACTUAL BACKGROUND

Žaloba směřuje proti držiteli domény „fit.eu“ společnosti USOVSKO a.s., které byla zapsána tato doména podle Nařízení (EC) č. 874/2004. Žalující strana žádá o převedení domény „fit.eu“ na sebe, tj. na společnost fit GmbH.

Žalující strana, společnost fit GmbH, argumentuje, že je vlastníkem národní německé ochranné známky fit č. 2070968 a známky Společenství fit č. 000219006.

A. COMPLAINANT

Žalující strana žádá o převedení domény „fit.eu“ na sebe, tj. na společnost fit GmbH.

Žalující strana, společnost fit GmbH, je vlastníkem národní německé ochranné známky fit č. 2070968 a známky Společenství fit č. 000219006 a je zapsána v německém obchodním rejstříku, rejstříkový soud Drážďany pod jménem fit.GmbH.

Hlavním argumentem žalující strany je, že držitel domény, společnost USOVSKO a.s., neužívá samotné, tj. izolované označení fit. Také nemá zapsáno takové samotné, tj. izolované označení fit, což znamená porušení Nařízení (EC) č. 874/2004.

Žalující strana podala dále Senátu dne 22.9.2006 nestandardní sdělení, ve kterém ještě dále argumentuje následovně. Podle informací žalující strany byly obě přihlášky domén podány ve stejný den a společnost fit GmbH dokonce podala svoji přihlášku dříve. Dále žalující strana uvádí, že se však k této žádosti o registraci nepřihlédlo, protože podané podklady nedošly do registračního místa. Teprve k žádosti ze dne 27.1.2006 byly řádně všechny podklady ve lhůtě podány. Strana žalující dále argumentuje tím, že jestliže byly podány přihlášky ve stejný den, není možné uplatnit bez dalšího princip „kdo dříve přijde, ten dříve mele“.

V neposlední řadě upozorňuje žalující strana na to, že ochranná známka firmy fit GmbH v Německu č. 2070968 byla přihlášena

dne 12.5.1958, zatímco ochranná známka firmy USOVSKO a.s. má právo přednosti až od 6.9.1999.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana namítá, že má podle příslušných právních předpisů zapsanou národní kombinovanou (slovně-grafickou) ochrannou známku „Fit“, č. známky 232658, sp. zn. 146478, je jejím vlastníkem a užívá toto samostatné, izolované označení svých výrobků (třídy 5 a 30). Žalovaná strana přitom není v obchodní soutěži konkurentem žalující strany, označení „Fit“ užívá k rozlišení svých výrobků dlouhodobě a registrace doménového jména „fit.eu“ je logickým krokem rozvoje jejich obchodních aktivit.

Vzhledem k tomu, že Nařízení (EC) č. 874/2004 ze dne 28.4.2004 v Článku 10 odst. 1 uvádí, že přednostní práva k registraci doménových jmen .eu zahrnují mimo jiné „registrované vnitrostátní ochranné známky“, má žalovaná strana za to, že k registraci doménového jména fit.eu byla plně způsobilá, nedošlo v jejím případě k porušení Nařízení (EC) č. 874/2004 Článku 10 odst. 2 a registrace doménového jména „fit.eu“ proběhla plně v souladu s tímto Nařízením.

Dále dle názoru žalované strany nelze vzhledem k výše uvedenému Nařízení, zejména Článku 2 a zohlednění zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“ nárok žalující strany uplatnit.

Žalovaná strana proto navrhuje, aby Rozhodčí soud podání žalující strany odmítl jako nedůvodné.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Veškeré procesní náležitosti pro .eu ADR řízení byla splněna.
2. Hlavní otázkou v tomto sporu je, zda je žalovaná strana oprávněným držitelem doménového jména „fit.eu“ s přihlédnutím k přednostním právům žalované strany v souladu s Nařízením (EC) č. 874/2004.
3. Senát pečlivě prostudoval podání obou stran a zvážil práva a povinnosti jednotlivých stran v souladu s Pravidly ADR, Nařízením (EC) č. 874/2004 a Nařízením (EC) č. 733/2002.
4. Nařízení (EC) č. 874/2004 (dále jen „Nařízení“) v Článku 10 definuje způsobilé strany a jména, která lze zaregistrovat.

V odst. 1 výše uvedeného článku Nařízení definuje, že „Přednostní práva“ budou chápána tak, že zahrnují mimo jiné i registrované národní obchodní známky a obchodní známky společenství, geografické indikace nebo určení původu...

Je nesporné, že národní kombinovaná ochranná známka žalované strany „Fit“, číslo známky 232658 splňuje kritérium pro přednostní práva v souladu s výše uvedeným ustanovením.

5. Článek 2 (v souladu také s Článkem 14) výše uvedeného Nařízení stanoví, že „Bez vlivu na kapitulu IV bude specifické doménové jméno přiděleno k používání způsobilé straně, jejíž žádost byla Registrem přijata jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením. Pro účely tohoto nařízení bude toto kritérium přijetí žádosti jako první označováno jako princip „kdo dříve přijde, ten dřív mele“ (nebo-li jinými slovy „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“).

Je zřejmé, že žalovaná strana všechna výše uvedená kritéria splnila, a proto jí bylo zaregistrováno předmětné doménové jméno.

Argument žalující strany, že není rozhodující okamžik doručení žádosti, když byly žádosti podány ve stejný den, není relevantní. Nařízení (EC) č. 874/2004 výslovně stanoví, že jde o takovou žádost, která byla Registrem přijata „jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením“. Je evidentní, že zatímco žalující strana sice podala přihlášku dříve, tuto nepodala řádně, neboť nebyly předány veškeré podklady v registračním místě. Registr proto správně tuto žádost odmítl.

6. I z veřejných zdrojů bylo členy Senátu ověřeno, že jak tvrzení strany žalující, tak zejména tvrzení strany žalované o používání označení „fit“ k rozlišení svých výrobků v dlouhodobém časovém horizontu se zakládá na pravdě.

7. Z výše uvedených důvodů došel Senát k následujícím závěrům:

- a) Strana žalovaná prokázala v souladu s Nařízením (EC) č. 874/2004 přednostní práva na fázovanou registraci před zahájením obecné registrace domén .eu.
- b) Žalovaná strana prokázala, že v souladu s výše uvedeným Nařízením řádně o registraci doménového jména „fit“ požádala a že jí toto doménové jméno bylo v tzv. „Sunrise Period“ řádně zaregistrováno.
- c) Žalující strana argumentovala tím, že je vlastníkem obdobné ochranné známky a že žalovaná strana neužívá samotné, tj. izolované označení „fit“, což by znamenalo porušení Nařízení (EC) č. 874/2004.

Toto tvrzení žalující strany nebylo prokázáno a právní hodnocení není správné. Naopak, jak výše uvedeno, bylo prokázáno, že žalující strana označení „fit“ užívá v obchodním styku.

d) Argument žalující strany, že není rozhodující okamžik doručení žádosti, když byly žádosti podány ve stejný den, není relevantní. Nařízení (EC) č. 874/2004 výslovně stanoví, že jde o takovou žádost, která byla Registrem přijata „jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením“. Je evidentní, že zatímco žalující strana podala přihlášku, tuto nepodala řádně, přihláška byla neúplná a nezpůsobilá pro přijetí registrátorem. Registr proto správně tuto žádost odmítl. Žalovaná strana podala žádost o registraci řádně.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Ze všech výše uvedených důvodů v souladu s § B11 a § B12 Pravidel ADR vydává Senát toto rozhodnutí:
Žalobní návrh se zamítá.

PANELISTS

Name	Vladimir Bulinsky
------	--------------------------

DATE OF PANEL DECISION 2006-09-20

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complaint was made by the Complainant – a German company “fit” GmbH complaining that the Czech company USOVSKO a.s. should transfer its domain name “fit.eu” to the Complainant. The reasoning was that i) the Respondent is not using the name “fit” as such but only as a figurative composite trademark; ii) the Complainant applied at the same day as the Respondent and even earlier and although the Complainant did not fulfill all administrative requests (the necessary documents were not delivered to the Registry with the application) its (the Complainant's) priority right for domain name registration was given.

It was proven by the Panel that based on the Regulation (EC) No. 874/2004, it is important that the priority is acquired only if the application is made first and also all technical and formal requirements are fulfilled. This was not the case and the Complainant did not fulfil its obligation because he did not provide the Registry with all necessary documents with its application. The Registry therefore correctly decided not to accept the application and accepted the application (2nd in the queue) of the Respondent in this case.

For all the above reasons the Panel decided to deny the Complaint.
