Decision for dispute CAC-ADREU-003652

Case number	**CAC-ADREU-003652**
Time of filing	**2006-11-23 12:37:01**
Domain names	**ivax.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**IVAX Pharmaceuticals s.r.o.**

Respondent

Organization / Name	**Eva Povýšilová**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Senátu nejsou známa žádná právní řízení, která probíhají či byla rozhodnuta a jež se týkají sporného doménového jména.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující společnost IVAX Pharmaceuticals s.r.o., která drží několik ccTLD a gTLD doménových jmen obsahujících označení „IVAX“ a má zaregistrované ochranné známky obsahující označení „IVAX“, se v souladu s čl. B11(b) Pravidel ADR domáhá převodu doménového jména IVAX.EU, které bylo zaregistrováno dne 7.4.2006 osobou, která v registrační smlouvě uvedla pouze svoji elektronickou adresu.

A. COMPLAINANT

Žalující je v oblasti farmaceutických produktů obecně známou českou farmaceutickou společností. Jediným společníkem je nyní nizozemská společnost IVAX International B.V., která patří do skupiny IVAX Corporation. Žalující je držitelem několika ccTLD a gTLD doménových jmen obsahujících název „ivax“ (ivax.cz, ivaxpharmaceuticals.cz, ivax-lv.com, ivax-ua.com, ivax-ru.com, ivax-lt.com, ivax-cz.com, ivax-cr.com) a má zaregistrované české národní ochranné známky ve znění IVAX, IVAX Pharmaceuticals a IVAX-CR.

Žalující se prostřednictvím e-mailu zkontaktoval se žalovanou a žádal s odkazem na existující ochranné známky o převod doménového jména IVAX.EU. Žalovaná převod odmítla, s tím, že doménové jméno bude využívat pro vlastní obchodní aktivity, aniž uvedla, pro jaké účely bylo doménové jméno zaregistrováno a pro jaké obchodní aktivity má být užíváno. Ke dni podání Žalobního návrhu, tj. k 23.11.2006, tj. více než 6 měsíců ode dne jeho registrace, nebylo doménové jméno IVAX.EU aktivováno a není užíváno.

Žalující se domáhá převodu doménového jména a svůj nárok v souladu s ustanoveními B1(b)(10) a násl. Pravidel ADR opírá o následující právní důvody:

I. Zaměnitelnost doménového jména se jménem, ke kterému vnitrostátní právo Členského státu nebo komunitární právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění (čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) 874/2004 a čl. B11 (d)(1i) Pravidel ADR)

Žalující strana je majitelem několika českých ochranných známek obsahujících jméno IVAX – jde o slovní grafickou ochrannou známku č. 254173 IVAX, slovní ochrannou známku č. 249034 IVAX, slovní ochrannou známku č. 254210 IVAX Pharmaceuticals a slovní ochrannou známku č. 249035 IVAX-CR. Vzhledem k tomu, že přípona .eu je nezbytnou součástí doménových jmen .eu nemělo by k ní být při posouzení stejnosti přihlíženo (ADR 0475, HELSINKI). Z výše uvedeného vyplývá, že doménové jméno IVAX.EU je identické s ochrannými známkami Žalující strany a to jednak se slovní grafickou ochrannou známkou (č. 254173) a jednak se slovní ochrannou známkou (č. 249034).

Žalující strana má dále zaregistrovaná doménová jména obsahující jméno ivax. Jde zejména o ivax.cz, které má společnost zaregistrované již od roku 2003. Dále je Žalující strana držitelem doménových jmen: ivaxpharmaceuticals.cz, ivax-lv.com, ivax-ua.com, ivax-ru.com, ivax-lt.com, ivax-cz.com, ivax-cr.com.

II. Doménové jméno bylo zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu (čl. 21 (1a) a 21 (2) Nařízení Komise (ES) 874/2004 a čl. B11 (d)(1ii) a B11 (e) Pravidel ADR)

1) Doménové jméno je stále neaktivní a není známa ani žádná příprava Žalované strany k užití doménového jména v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb a není známa ani příprava k takové činnosti.

- V rozhodnutí č.00387, GNC.EU bylo neužívání doménového jména jedním z aspektů prokazujících nedostatek právního zájmu. („Žalovaný neužívá doménové jméno k tomu, aby na Internetu uveřejnil informace o své společnosti, ani aby šířil prodej svých výrobků nebo služeb. Podle průzkumu webových stránek Žalovaného se nezdá se, že některý z výrobků, služeb nebo poboček Žalovaného by byl znám pod označením GNC.“)

- Rozhodčí senát v rozhodnutí ADR 1043, PIXYFOTO.EU stanovil, že: „i když byl držitel doménového jména, na základě pravidla “Kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, oprávněn k registraci doménového jména, neprokázal nezadatelný zájem o doménu a to tím, že doménové jméno nikdy neužil.

- Konečně v rozhodnutí ADR 1959, LOT.EU bylo řečeno následující: “Žalovaný nepřinesl žádný důkaz o užití sporného doménového jména, ani užití ochranné známky, jíž je držitelem, v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, a ani neprokázal, že se k výše uvedenému připravoval. ”

2) Není známo, že by Žalovaná strana měla jakýkoli vztah nebo jakoukoli jinou souvislost s označením IVAX. Žalované straně nebyla nikdy Žalující stranou udělena licence k užívání žádné ochranné známky IVAX, Žalovaná strana není známa obecně pod jménem IVAX a označení IVAX navíc není označením ani popisným ani druhovým.

3) Z obsahu e-mailu Žalované strany vyplývá, že doménové jméno IVAX.EU bude využíváno k obchodním aktivitám, nebude tedy využíváno nekomerčně.

Ze shora uvedeného vyplývá, že nejsou splněny žádné podmínky, které by prokazovaly právo nebo oprávněný zájem žalované strany na doménovém jméně.

III. Nedostatek dobré víry (čl. 21(3) Nařízení Komise (ES) 874/2004 a čl. B11 (d)(1iii) a B11(f) Pravidel ADR)

Vzhledem k tomu, že Žalující strana je na českém trhu obecně známá, a vzhledem k tomu, že doménové jméno je stále neaktivní, ačkoli držitelka již v srpnu ve svém e-mailu předvídala jisté obchodní aktivity spojené s touto doménou, domnívá se Žalující strana, že k zaregistrování doménového jména došlo s cílem zabránit Žalujícímu zaregistrovat si doménové jméno. Zlá víra při registraci doménového jména je podepřena i faktem, že držitel sám sebe při registraci doménového jména identifikoval pouze svojí elektronickou adresou. V těchto bodech tedy Žalující spatřuje zlou víru za straně Žalovaného.

Na základě výše uvedeného se žalující strana domáhá žalobního nároku jak výše uvedeno, jelikož k předmětnému doménovému jménu má oprávněný nárok. S ohledem na fakt, že žalovaná strana nemůže prokázat žádný oprávněný nárok na doménové jméno, nelze ve vztahu k registraci doménových jmen uplatnit zásadu „first come, first served“ a je nutné

přiznat právo k doméně žalující straně jako oprávněnému subjektu.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana se k žalobnímu návrhu nevyjádřila.

DISCUSSION AND FINDINGS

Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno IVAX.EU dne 7.4.2006. Dne 4.5.2006 se žalující strana obrátila na Žalovanou se žádostí o převod tohoto doménového jména z důvodu existence práv na straně žalující, se kterými je toto doménové jméno v kolizi. Žalovaná odmítla tuto žádost dne 8.6.2006 s tím, že doménové jméno chce využívat pro vlastní obchodní aktivity, které nemají nic společného se Žalující stranou ani jejími aktivitami. Dne 23.11.2006 podala Žalující strana žalobu, kterou se domáhá převodu doménového jména. Na základě sdělení EURid o totožnosti Žalované, o níž byl ve veřejně dostupném WHOIS veden pouze záznam o adrese elektronické pošty, doplnila Žalující strana dne 28.11.2006 žalobu tak, že identifikovala Žalovanou. Přes výzvy ze dne 16.1.2007 a 25.1.2007 Žalovaná nepodala k žalobnímu návrhu žádné vyjádření. S ohledem na shora uvedené vycházel ustavený Senát z podání a listin předložených Žalující stranou.

V souladu s ustanovením článku B11(d)(1) Pravidel ADR a článku 21(1) Nařízení ES 874/2004 lze v ADR řízení vedeném proti žalované straně, která je držitelem registrace doménového jména, žalobnímu návrhu vyhovět za předpokladu, že

1) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; a buď
2) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo
3) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.
Vzhledem k uvedenému lze nárok Žalující strany považovat za oprávněný v případě kumulativního splnění podmínky ad 1) a nejméně jedné z podmínek ad 2) a ad 3).

Ad 1)
Senát se v prvé řadě zabýval tím, zda je doménové jméno IVAX.EU identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo.

Žalující strana nade vší pochybnost prokázala existenci práv na označení IVAX uznaných právním řádem České republiky i Komunitárním právem, a to na základě existující registrace ochranných známek obsahujících jediný nebo dominantní prvek IVAX. Označení IVAX je dále součástí obchodní firmy Žalující strany (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.), přičemž i v obchodní firmě tvoří dominantní prvek, když zbývající části obchodní firmy jsou buď označením druhu podnikání („pharmaceuticals“ – léčiva, léky) nebo označením právní formy obchodní společnosti (zkratka „s.r.o.“).

Senát proto dospěl k závěru, že doménové jméno IVAX.EU je identické s označením IVAX, které tvoří dominantní prvek ochranných známek a obchodní firmy Žalující strany a první z uvedených podmínek tak považuje za splněnou. Na tento závěr nemá vliv dodatek „.eu“ u doménového jména, od kterého je třeba při posuzování shodnosti či zaměnitelnosti odhlédnout; k tomu viz např. ADR 596 (RESTAURANTS), ADR 475 (HELSINKI), ADR 387 (GNC).

Ad 2)
Senát se dále zabýval otázkou, zda doménové jméno bylo Žalovanou zaregistrováno bez existence práva k doménovému jménu nebo bez existence oprávněného zájmu na doménovém jménu. Článek B11(e) Pravidel ADR a článek 21(2) Nařízení ES 874/2004 obsahují demonstrativní výčet okolností, které mohou dokazovat právo Žalované k doménovému jménu nebo oprávněný zájem Žalované na doménovém jménu. Je zjevné, že Žalující strana může jen se značnými obtížemi prokazovat neexistenci práva či oprávněného zájmu Žalované. Mělo by naopak být zájmem Žalované, aby sama existenci takového práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila. Jak však již bylo konstatováno, Žalovaná svého práva vyjádřit se k žalobnímu návrhu a předložit důkazy na podporu svých tvrzení nevyužila. Z těchto důvodů proto nezbylo Senátu než vycházet pouze z tvrzení a důkazů Žalující strany.

Žalující strana doložila, že doménové jméno IVAX.EU nebylo v době od jeho registrace v dubnu 2006 do podání žalobního návrhu v listopadu 2006 užíváno, přestože již v červnu 2006 žalovaná strana výslovně prohlásila, že doménové jméno chce využívat pro vlastní obchodní aktivity. Z dostupných důkazů tak není zřejmé, že by Žalovaná před oznámením ADR řízení doménové jméno IVAX.EU nebo označení IVAX použila v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo provedla přípravy k takovému postupu, když prosté oznámení vůle využívat doménové jméno pro obchodní aktivity nelze za přípravu takového užití považovat. Podmínka vyplývající z článku B11(e)(1) Pravidel ADR tak nebyla splněna.

Nebylo prokázáno, že by Žalovaná byla pod doménovým jménem IVAX.EU obecně známa (článek B11(e)(2) Pravidel ADR).

Nebylo dále prokázáno, že by Žalovaná užívala doménové jméno oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům bez záměru uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst označení IVAX (článek B11(e)(3) Pravidel ADR).

Žalovaná doménové jméno IVAX.EU neužívala po dobu nejméně 6 měsíců od jeho registrace a nezapočala s jeho užíváním ani po upozornění na existenci práv Žalující strany, ani po vlastním prohlášení o tom, že doménové jméno bude užíváno. Senát tuto skutečnost ve shodě s rozhodnutími ADR 387 (GNC) a ADR 1043 (PIXYFOTO) považuje za potvrzení nedostatku právního zájmu Žalované na doménovém jménu.

Vzhledem k tomu, že nebyla prokázána existence žádné skutečnosti, která by dokládala existenci práva nebo oprávněného zájmu Žalované k doménovému jménu, Senát dospěl k závěru, že Žalované nesvědčí k doménovému jménu IVAX.EU žádné právo, ani na něm nemá žádný oprávněný zájem.

Ad 3)
Vzhledem k tomu, že Senát dospěl k závěru, že Žalovaná zaregistrovala doménové jméno IVAX.EU bez práva nebo oprávněného zájmu, nebylo již třeba zabývat se otázkou registrace či užívání daného jména ve zlé víře. Senát nicméně považuje za potřebné konstatovat, že okolnosti zmiňované Žalující stranou existenci zlé víry nedokládají.

Ze skutečnosti, že Žalující strana je na českém trhu obecně známá, a že doménové jméno je stále neaktivní, ačkoli Žalovaná sama předvídala jisté obchodní aktivity, a že tedy k zaregistrování doménového jména došlo s cílem zabránit Žalující straně zaregistrovat si doménové jméno, nelze dovodit existenci zlé víry Žalované. I kdyby obecná známost Žalující strany a neužívání doménového jména měly dokládat existenci záměru Žalované zabránit držiteli označení IVAX, aby takové označení užil v rámci doménového jména, přičemž tento názor Senát nesdílí, k posouzení takového jednání jako jednání ve zlé víře je zapotřebí splnění jedné z podmínek článku B11(f)(2) Pravidel ADR, a to buď (i) opakované nekalé chování na straně Žalované; (ii) neužívání doménového jména nejméně po dobu 2 let od data registrace; nebo (iii) prohlášení Žalované učiněné v době počátku ADR řízení o zamýšleném užití doménového jména, přičemž k takovému užití nedošlo po dobu 6 měsíců od počátku ADR řízení. Opakované nekalé chování Žalované stejně jako neužívání doménového jména nejméně po dobu 2 let od data registrace nebylo prokázáno. Pokud jde o podmínku ad (iii), Žalovaná sice prohlásila, že zamýšlí užít doménové jméno, učinila tak však více než 5 měsíců před zahájením ADR řízení, proto ani tuto podmínku nelze považovat za splněnou.

Zlou víru při registraci doménového jména nelze spatřovat ani ve faktu, že držitel sám sebe při registraci doménového jména identifikoval pouze elektronickou adresou. Právo fyzické osoby zveřejnit ve WHOIS pouze svou e-mailovou adresu a zvolený jazyk řízení ADR vyplývá z části 12, článek 3.1.(ii) Podmínek registrace doménového jména .eu vydaných sdružením EURid. Fakt, že držitel fyzická osoba nevyužil možnosti zveřejnit další údaje, nelze přičítat k tíži takového držitele a nelze tak ani presumovat existenci zlé víry na straně takového držitele.

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 IVAX na Žalující stranu.

PANELISTS

Name	**JUDr. Radim Polcak, Ph.D.**

DATE OF PANEL DECISION 2007-02-09

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant brought a complaint against the Respondent who registered “IVAX.EU” domain name on April 7, 2006. The Complainant argued that it was an owner of several trademarks containing name „IVAX“ registered in Czech Republic as well as several ccTLD and gTLD domain names containing „IVAX“ and that the registration of the domain name IVAX.EU was speculative and abusive, and in a bad faith within the meaning of Article 21 (1) of Regulation (EC) No. 874/2004. Therefore, the Complainant requested the “IVAX.EU” domain name to be transferred to it. The Respondent did not respond to the Complaint.

The Panel concluded that the domain name was identical to a name in which the Complainant has trademark rights within the meaning of Article 21 (1) of Regulation 874/2004 (and of Paragraph B11 (d)(1)(i) of the ADR Rules). Furthermore, name “IVAX” is the main part of Complainants own trade name whereas other parts of its trade name describe the kind of its business („pharmaceuticals“) and kind of company’s form (“s.r.o.” – “Ltd.”) The “.eu” suffix must be disregarded for determining whether the domain name is identical or confusingly similar to the trademark, see, for instance, ADR 596 (RESTAURANTS), ADR 475 (HELSINKI), ADR 387 (GNC).

Then the Panel analyzed whether the Complainant satisfies at least one of the requirements set forth in Article B11(d)(1) of ADR Rules as well as in Article 21 (1) of Regulation 874/2004, i.e., registration without rights or legitimate interest in the domain name, or registration or use of the domain name in bad faith.

It is obvious that the Complainant chances to prove the non-existence of the right or legitimate interest are limited. It should be the interest of the Respondent to prove their existence. However, the Respondent did not respond to the Complaint.

The Panel finds that the domain name has not been used since its registration in April 2006, despite of Respondent’s declaration from June 2006 that she will use the domain name for her commercial purposes. Therefore, it has not been proved, that the Respondent has used the domain name before the announcement of the ADR or prepared such use (the simple declaration of the will to use the domain name could not be understood as the preparation of the use) and the condition set up in Article B11(e)(1) of the ADR Rules is not met.

It has not been proved that the Respondent is commonly known by the domain name (Article B11(e)(2) of the ADR Rules) and it has not been proved that the Respondent is making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name without intent to mislead consumers or harm the reputation of name IVAX (Article B11(e)(3) of the ADR Rules).

The Respondent has not used the domain name IVAX.EU for at least 6 months from its registration and did not start the use even after the notice addressed to her by the Complainant nor her own declaration that the domain name will be used. The Panel considers this fact as the confirmation of the absence of the legitimate interest of the Respondent (see ADR 387 (GNC) and ADR 1043 (PIXYFOTO).

Therefore, the Panel finds that the Respondent has no rights and no legitimate interest in the disputed domain name. Due to this conclusion, the Panel does not find necessary to examine bad faith issues.

Accordingly, the Panel orders the domain name IVAX.EU to be transferred to the Complainant.