Decision for dispute CAC-ADREU-003761

Case number	**CAC-ADREU-003761**
Time of filing	**2006-11-21 12:10:42**
Domain names	**agrofert.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**AGROFERT HOLDING, a.s.**

Respondent

Organization / Name	**Bohumil Straka**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Není relevantní, Senátu nejsou žádná taková řízení známa.

FACTUAL BACKGROUND

Žaloba směřuje proti držiteli domény „agrofert“, kterou drží pan Bohumil Straka, kterému byla zapsána tato doména podle Nařízení (EC) č. 874/2004. Žalující strana žádá o převod sporného doménového jména na žalující stranu.

Žalující strana, společnost AGROFERT HOLDING, a.s. argumentuje, že je majitelem ochranné známky „AGROFERT“ a že je i právním nástupcem společnosti AGROFERT a.s., tedy společností ČR, která má shodnou firmu (název společnosti).

Žalovaný se bránil tím, že ochranné známky jsou zapsány na jiný subjekt, a to AGROFERT a.s. (tedy právního předchůdce žalobce), a že žalující strana, společnost AGROFERT HOLDING, a.s. není legitimním držitelem ochranných známek „agrofert“. Stejně tak zdůrazňuje, že to bylo především rozhodnutí EURidu, který odmítl zapsat doménové jméno v tzv. Sunrise Period, a proto se doménové jméno „agrofert“ stalo volným a volně registrovatelným na principu „first come, first served“. Žalovaná strana proto původně navrhovala, aby Senát žalobní nárok zamítl.

Žalobce a žalovaný nakonec uzavřeli dne 9.3.2007, tedy v průběhu tohoto ADR řízení, dohodu, dle které žalovaný uznává přednostní právo žalobce k doménovému jménu „agrofert.eu“ ve smyslu čl. 10 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 Nařízení Komise (EC) č. 874/2004 a vzdává se jakýchkoliv práv na registraci tohoto jména.

A. COMPLAINANT

Žalující strana žádá o převedení domény „agrofert.eu“ na sebe, tj. na společnost AGROFERT HOLDING, a.s.

Žalující společnost jako právní nástupce společnosti AGROFERT a.s. je vlastníkem ochranné známky „AGROFERT“, která byla zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR dne 29.7.1997 a po právu užívána.

Žalující strana dále používá ochrany pojmu „agrofert“ i z titulu ochrany obchodní firmy (názvu společnosti) dle § 12 odst. 1

obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění), dle jehož litery je stanoveno „kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav“.

Žalující strana podala dne 23.12.2005 žádost o doménové jméno „agrofert.eu“, a to na základě uplatnění přednostního práva plynoucího z ochranné známky „AGROFERT“ skrze registrátora ACTIVE 24, s.r.o. v období Sunrise Period.

Žalovaná strana si zaregistrovala uvedenou doménu „agrofert.eu“ spekulativním a zneužívajícím způsobem ve smyslu čl. 21 Nařízení Komise (EC) č. 874/2004. Žalovaná strana nepoužila ani nepoužívá pojem „agrofert“ ve spojení s nabídkou zboží nebo služeb, ani neprovedla prokazatelné přípravy k takovému činu před oznámením zahájení procedury ADR.

Žalobce se domnívá, že žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno ve špatné víře (čl. 21 odst. 3 Nařízení Komise (EC) 874/2004), a to z toho důvodu, že:

i) lze se domnívat, že žalovaná strana zaregistrovala toto doménové jméno primárně za účelem prodeje. Tomu naznačuje i skutečnost, že záhy po jeho registraci navrhl zmíněný Ing. Straka zahájení jednání o změně držitelství této domény žalující straně;

ii) lze se domnívat, že žalovaná strana, tj. držitel doménového jména jednal i v úmyslu zabránit držiteli prioritního práva využít tento název, jak o tom svědčí i jeho dopis žalobci a skutečnost, že doménové jméno během uplynulých tří měsíců od jeho zaregistrování neužívala;

iii) žalovaná strana svým jednáním narušuje profesní aktivity žalobce;

iv) žalovaná strana chce přitáhnout pozornost internetových uživatelů za účelem komerčního zisku.

Poslední Nestandardní sdělení žalobce:

Dne 9.3.2007 v 15:48 hodin podává žalobce Nestandardní sdělení, jehož přílohou je Dohoda ze dne 9.3.2007 o umožnění přechodu doménového jména „agrofert.eu“ na žalobce.

V této dohodě, která je potvrzena žalovaným, sdělují obě strany, že žalovaná strana i žalující strana jsou stranami probíhajícího řízení podle Nařízení (EC) č. 733/2002 a č. 874/2004 v souvislosti s doménovým jménem „agrofert.eu“. Číslo sporu ADR je 03761 – tento spor.

Žalovaná strana touto smlouvou (míněno „Dohoda“) s účinností ode dne jejího uzavření uznává přednostní právo žalobce k doménovému jménu „agrofert.eu“ ve smyslu čl. 10 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 Nařízení Komise (EC) č. 874/2004 a vzdává se jakýchkoliv práv na registraci tohoto doménového jména, ať již skutečných či jen tvrzených.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana zpochybňuje, že žalující strana, společnost AGROFERT HOLDING, a.s. je držitelem ochranných známek „agrofert“. Ochranné známky „agrofert“ zapsal jiný subjekt – AGROFERT, a.s. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. tedy není legitimním držitelem ochranných známek „agrofert“.

Žalovaná strana dále zdůrazňuje, že EURid zamítl původně zápis domény „agrofert“ v Sunrise Period a žalobce ani nevyužil možnosti zahájit řízení ADR proti rozhodnutí správce EURid, a proto se sporné doménové jméno stalo volně registrovatelné na principu „first come, first served“.

Žalovaná strana proto původně navrhovala, aby Senát žalobní návrh zamítl.

Nestandardní sdělení žalovaného:

Žalovaný podává dne 9.3.2007 ve 14:11 hodin Nestandardní sdělení, ve kterém sděluje, že dne 9.3.2007 došlo v advokátní kanceláři právního zástupce žalobce k osobnímu jednání a že byla uzavřena „Dohoda o umožnění přechodu doménového jména „agrofert.eu“. Žalovaný sděluje, že v souladu s touto Dohodou žalovaná strana uznává práva žalující strany a žádá o rozhodnutí sporu ve smyslu podané žaloby, tj. aby Senát rozhodl tak, že doménové jméno „agrofert.eu“ se převádí na žalující stranu.

Veškerá další odůvodnění vyplývají z Dohody samotné.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Veškeré procesní náležitosti pro .eu ADR řízení byly splněny.

2. Hlavní otázkou v tomto sporu je (bylo), zda je žalovaná strana oprávněným držitelem doménového jména „agrofert“ s přihlédnutím k přednostním právům žalobce v souladu s Nařízením (EC) č. 874/2004.

3. Rozhodce 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. Při svém rozhodování přihlédl rozhodce k posledním Nestandardním sdělením obou stran ze dne 9.3.2007 a zejména připojené Dohodě o umožnění přechodu doménového jména „agrofert.eu“ uzavřené mezi žalobcem a žalovaným dne 9.3.2007.

5. Nařízení (EC) č. 874/2004 v článku 10 definuje způsobilé strany a jména, která lze zaregistrovat.

V odst. 1 výše uvedeného článku Nařízení (EC) č. 874/2004 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 žalující strana je jako právní nástupce majitelem ochranné známky „AGROFERT“, která byla zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR dne 29.7.1997 s právem přednosti vztahujícím se k datu 23.12.1996. Jak z podání žalobce, tak z veřejných zdrojů bylo prokázáno, že žalobce tuto ochrannou známku řádně v obchodním styku užívá.

6. Žalující strana v souladu s čl. 10 Nařízení Komise (EC) č. 874/2004 prokázala přednostní právo v tom, že užívala obchodní firmu (název společnosti) dle národního právního řádu, tj. dle § 12 odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.

7. Žalobci se sice podařilo prokázat, že řádně žádost o registraci doménového jména podal, ale nepředložil dokumenty, proč k zamítnutí žádosti EURid přistoupil. Ve své žalobě žalobce pouze sdělil, že žalobce nebyl úspěšný v Sunrise Period zřejmě z toho důvodu, že žádost byla podána žalující stranou dne 23.12.2005 za situace, kdy zápis o změně vlastníka ochranné známky v registru ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR byl účinný k datu 2.1.2006, tedy po odeslání žádosti (změnou vlastníka se rozumí zápis právního nástupce žalobce).

8. Bylo prokázáno, že žalobce požádal o registraci jako první, a proto splňuje kritérium pro to, aby na něj bylo doménové jméno převedeno. Zároveň žalobce splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci dle odst. 4 (2) (písm. b) Nařízení (EC) č. 730/2002.

9. Z výše uvedených důvodů došel Senát/rozhodce k následujícím závěrům:

a) Strana žalující prokázala v souladu s Nařízením (EC) č. 874/2004 přednostní práva na fázovanou registraci před zahájením obecné registrace domén .eu.

b) Žalobce argumentoval tím, že je vlastníkem shodné ochranné známky a také obchodní firmy, což v souladu s čl. 10 Nařízení (EC) č. 874/2004 zakládá právo na přednostní – fázovanou registraci.

c) I když žalovaný původně namítal převod doménového jména „agrofert.eu“ na žalobce, svůj názor změnil a dne 9.3.2007 uzavřel Dohodu o umožnění přechodu doménového jména „agrofert.eu“. V souladu s touto Dohodou žalovaná strana uznává práva žalující strany a žádá o rozhodnutí sporu ve smyslu podané žaloby.

Je tedy zřejmé, že se strany sporu dohodly na řešení sporu a žádají shodně Senát/rozhodce, aby rozhodl o převodu domény „agrofert.eu“ na žalobce.

d) Senát/rozhodce přihlédl ke všem výše uvedeným skutečnostem, tvrzením a také relevantním předpisům a vydává níže uvedený rozhodčí nález.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Ze všech výše uvedených důvodů v souladu s § B12 a § B11 (písm. b) Pravidel ADR Senát/rozhodce určuje, že doménové jméno „agrofert“ se převádí na žalobce, a to společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, Česká republika, IČ: 26185610. Toto rozhodnutí musí Registr vykonat do 30 (třiceti) dnů od oznámení rozhodnutí stranám, pokud žalovaná strana nezahájí soudní řízení ve Vzájemné jurisdikci.

PANELISTS

Name	**Vit Horacek**

DATE OF PANEL DECISION 2007-03-19

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant requested the disputed domain name “agrofert” to be transferred to the Complainant. The Complainant applied for the domain name “agrofert” in the Sunrise Period but due to formal reasons its application was rejected by EURid. The Respondent as a second in the queue has required the disputed domain name “agrofert” in the later stage on the principle “first come, first served”. The Complainant argued that he has a right the disputed domain name to be transferred to him because he applied properly and has a prior right based on its trade name and namely trademark registered in its favour or more precisely in its legal predecessor before amalgamation. In the ADR proceedings itself the parties came to the conclusion that there is a right of the Claimant the disputed domain name to be registered in its favour and executed an Agreement on the transfer of the domain name to the Complainant. This agreement contained an instruction to the Panel/the Panelist based on a wish of both parties the disputed domain name to be transferred. This agreement was provided with a non-standard communication to the Panel/the Panelist. The Panel/the Panelist verified all the claims, agreements and also public sources and illegibility to transfer the domain name “agrofert” to the Complainant.

Based on the evidence of the Complainant and namely on the Agreement of the parties made in the ADR proceedings the Panel/the Panelist decided that the domain name “agrofert” is transferred to the Complainant, company AGROFERT HOLDING, a.s.