

Nález senátu for dispute CAC-ADREU-005095

Case number **CAC-ADREU-005095**

Time of filing **2008-06-09 12:36:23**

Domain names **brilliant.eu**

Case administrator

Name **Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name **Brilliant Marketing Communications OU, Paavo Pilv**

Respondent

Organization / Name **Warchal, spol. s.r.o., Warchal Bohdan**

DOPLŇTE ÚDAJE O INÝCH PREBIEHAJÚCICH ALEBO ROZHODNUTÝCH SÚDNYCH / ROZHODOVSKÝCH KONANIACH, O KTORÝCH JE SENÁT INFORMOVANÝ A KTORÉ SA TÝKAJÚ SPORNÉHO NÁZVU DOMÉNY

Rozhodcovi nie sú známe žiadne právne konania, ktoré sa týkajú sporného doménového mena a ktoré prebiehajú alebo boli rozhodnuté.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Doména "brilliant.eu" bola zaregistrovaná žalovaným 25. mája 2006.

Žalobca je spoločnosť so sídlom v Estónsku, ktorá poskytuje od roku 2005 služby v Estonsku aj v ostatných krajinách Európskej Únie. Žalobca je držiteľom domén "brilliant.ee", "brilliant.lt", "brilliant.lv" a "brilliant.lu".

Žalobca je taktiež držiteľom Ochrannej známky "BRILLIANT", № 004583621, ktorá je zaregistrovaná v Office for Harmonisation in the internal Market (OHIM).

Žalobca žiada na základe tvrdení uvedených v žalobe o prevod domény "brilliant.eu" na spoločnosť Brilliant Marketing Communications OU.

A. ŽALOBCA

Žalobca, spoločnosť Brilliant Marketing Communications OU bola založená roku 2005 a je registrovaná v Estonsku. Žalobca poskytuje služby v Estonsku a v mnohých ďalších krajinách EU.

Žalobca je držiteľom doménových men "brilliant.ee", "brilliant.lt", "brilliant.lv" a "brilliant.lu". V spojení s rýchlo rastúcou podnikateľskou činnosťou v EÚ považuje žalobca za vhodnejšiu doménu "brilliant.eu" ktorá by prehladnejšie odrážala eúropský zámer činnosti a projektov, uskutočňovaných žalobcom.

Žalobca je taktiež držiteľom registrovanej ochrannej známky EU (CTM) "BRILLIANT", ktorá je zaregistrovaná v Office for Harmonisation in the internal Market (OHIM) pod číslom registrácie № 004583621, dátum podania 12.09.2005, dátum registrácie 10.04.2007; termín registrácie končí 12.09.2015, Nice klasifikácia 35,41, 42.

Doména "brilliant.eu" bola zaregistrovaná 25. mája 2006 spoločnosťou Warchal, spol. s.r.o.

Žalobca sa obrátil na žalovaného 25. januára 2008, za účelom zistiť podmienky možného prevodu domény. Žalovaný navrhol predat' doménu za 10 000 EUR, s tým žalobca nemohol súhlasiť.

Spomínaná doména je identická ochrannou známkou, vlastníkom ktorej je žalobca. Žalovaný nemá na ňu nijaké práva, ani zákonný záujem, pretože žalovaný túto doménu nepoužíva. Okrem toho odporca zaregistroval túto doménu nepoctivo, keďže ju vystavil na predaj. Ba čo viac, tato doména sa nepoužívala viac než 2 roky.

Žalobca ďalej uvádza: V Directive komisie (EÚ) č.874/2004 od 28 apríla 2004, článok 21(1) (Ďalej menovaná – "Direktiva"), sa hovorí, že zaregistrovaná doména môže byť odvolaná, v prípade, keď je táto doména na toľko identická, alebo blízka, že môže spôsobiť zmätok, menu, za ktorým sa príznavajú, alebo sú ustanovené miestnou a/alebo národnou vládou práva, uvedené v článku 10(1), a tiež keď: (a) bolo zaregistrované vlastníkom, ktorý nemá práva a zákonný záujem, ohľadom tejto domény, (b) alebo bolo zaregistrované alebo sa používa nepoctivo. V článku 21(3)(b)(ii) Direktívy pod pojmom "nepoctivosť", uvedenom v článku 21 (1)(b), sa myslí registrácia domény za účelom zabrániť použitiu tohto mena majiteľom mena, právo ktorého je ustanovené miestnou a/alebo národnou vládou, alebo štátovým orgánom, a v prípade, keď sa toto meno nepoužívalo viac než 2 roky, od momentu registrácie."

B. ŽALOVANÝ

Žalovaný sa k žalobe vyjadril takto:

Žalovaná strana WARCHAL s.r.o. sa nachádza na Slovensku a bola založená v r. 2003. Od r. 2004 predáva svoje vlastné výrobky do mnohých krajín sveta, predovšetkým do Japonska, Kóree, Číny a ďalších ázijských krajín, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kanady, Juhoafrickej Republiky, Izraela a väčšiny Európskych krajín. WARCHAL s.r.o. prevádzkuje webstránky v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom a japonskom jazyku.

Žalovaná strana je vlastníkom ochrannej známky „BRILLIANT“ ktorá je zaregistrovaná na Úrade Priemyselného Vlastníctva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie o spomenutej ochrannou známke: Číslo zápisu: 209291, dátum podania 30.11.2004, dátum zápisu 6.5.2005, termín registrácie končí 30.11.2014, klasifikácia v Nice – 15. Scan

osvedčenia o zápise ochrannej známky je v prílohách 1 – 3.

Značku „BRILLIANT“ žalovaná strana intenzívne využíva od mája 2005. Príloha 6 - inzerát v anglickom časopise The Strad z novembra 2005. Príloha 7 – inzerát v nemeckom časopise Das Orchester. Do tohto čísla časopisu spoločnosť Warchal s.r.o. dokonca vložila 20.000 reálnych produktov pod názvom Brilliant – struny na husle. Príloha č. 8 – zadná obálka amerického časopisu Strings Magazine z februára 2008. Príloha 9 – „vzývaci“ inzerát na pripravovaný produkt BRILLIANT VINTAGE v ročenke European String Teacher Association. Príloha 10 – zadná strana obálky nemeckého časopisu Ueben und Musizieren január 2007. Príloha 11 – inzercia v japonskom odbornom časopise Sarasate.

Žalovaná strana v súčasnosti používa značky vychádzajúce z názvov drahých kameňov Nefrit, Ametyst, Karneol a Brilliant. Doménu „brilliant.eu“ si spoločnosť Warchal s.r.o. registrovala z dvoch dôvodov. Jednak chce v budúcnosti osamostatniť značku Brilliant a napokon vzhľadom na to, že exportuje mimo Európy je pre ňu dôležité, aby zákazníci videli európsky pôvod tovaru už z názvu domény.

Doména „brilliant.eu“ je žalovanou stranou používaná po celý čas od registrácie, s výnimkou obdobia, kedy sa Warchal s.r.o. omeškala s platbou za presmerovanie. Doména „brilliant.eu“ je od počiatku presmerovaná na stránku www.warchal.com, kde je na „home“ stránke prezentovaný top produkt spoločnosti Warchal s.r.o. – struny BRILLIANT. Je to dočasné riešenie, nakoľko Warchal s.r.o. pripravuje úplne novú webstránku pre doménu „brilliant.eu“, ktorá súvisí s pripravovaným osamostatnením značky „BRILLIANT“. Prvým krokom je pripravované uvedenie výrobku BRILLIANT – VINTAGE, ktoré je plánované na september 2008. Predbežný návrh inzercie je priložený v prílohe č. 12. Následne plánuje spoločnosť Warchal s.r.o. uvádzať na trh ďalšie produkty pod značkou Brilliant.

Žalovaná strana už od počiatku využívania domény „brilliant.eu“ investovala prostriedky do jej propagácie. Zaradila túto doménu do inzercie, v odborných časopisoch s celosvetovou pôsobnosťou. Za účelom propagácie produktu BRILLIANT si Warchal s.r.o. napríklad nechala vyrobiť špeciálnu vitrínu na vystavenie na veľtrhoch (foto v prílohe č. 13)

Žalovaná strana bola kontaktovaná spoločnosťou Elkdata Inc s ponukou na kúpu domény www.brilliant.eu. Žalovaná strana nikdy neplánovala predáť doménu „brilliant.eu“. Keďže si žalovaná strana nemôže dovoliť drahé profesionálne prieskumy atraktivity rôznych názvov výrobkov, využíva každú možnosť zistiť atraktivitu ňou používaných značiek v praxi. To bol dôvod, prečo sa spoločnosť Warchal s.r.o. rozhodla odpovedať na túto ponuku. Konateľka spoločnosti Warchal s.r.o. Anna Warchalová odpovedala na tento e-mail takto:

„ďakujeme vám za váš e-mail. My sme registrovali túto doménu pretože jeden náš produkt nesie meno Brilliant. Boli sme už kontaktovaní ohľadom predaja tejto domény, no pôvodne sme ju neplánovali predáť. Preto sme si ju ani nenechali ohodnotiť. Môžete nám navrhnúť cenu?“

Spoločnosť Elkdata Inc následne ponúkla sumu 500 EUR. Následne žalovaná strana odmietla predaj s tým, že navrhla nereálne vysokú sumu 10.000 EUR. Spoločnosť Elkdata v ďalšom e-maile zvýšila ponuku na 2500 EUR. Keďže žalovaná strana nemala v úmysle skutočne doménu „brilliant.eu“ predáť, na tento e-mail nereagovala. Dôkazom toho, že žalovaná strana nevyvíjala vo veci skutočného predaja žiadnu aktivitu je aj to, že od Elkdata Inc 10 marca e-mail s textom:

„Bohužiaľ nedostali sme od vás odpoveď“.

Ešte raz si dovoľujeme zdôrazniť, že žalovaná strana nikdy nemala v úmysle predáť spomínanú doménu. Tým, že odpovedala na túto ponuku sa snažila iba bližšie určiť atraktivitu značky „Brilliant“ v očiach zákazníkov. Dôsledkom tohoto zistenia, ako aj výsledkom ďalších vlastných prieskumov je rozhodnutie smerovať marketing firmy Warchal s.r.o. k osamostatneniu značky Brilliant. Preto v súčasnosti WARCHAL s.r.o. plánuje vytvoriť úplne novú webstránku www.brilliant.eu, hoci už od dátumu registrácie slúži táto doména výhradne na propagáciu výrobkov firmy Warchal s.r.o.

Navyše v prípade žalovanej strany (na rozdiel od žalujúcej strany) jestvuje súvislosť nielen medzi doménou a registrovanou značkou, ktorá nesie názov BRILLIANT, ale aj medzi značkou a špecifickými vlastnosťami výrobku, ktoré sa pod touto značkou predávajú. Spoločnosť Warchal s.r.o. sa zaoberá výrobou strún na hudobné nástroje a bola založená profesionálnym huslistom. Cieľom spoločnosti Warchal s.r.o. už od počiatku bolo vyrábať výrobky špičkovej kvality, navyše s presne špecifikovanými vlastnosťami. Výber značky Brilliant nebol náhodný. Týmto označením je nazvaný rad výrobkov, ktoré sa vyznačujú svietivým brilantným zvukom (na rozdiel napr. od radu Karneol), keďže v angličtine je najpoužívanejším synonymom pre tento druh farby zvuku práve výraz "brilliant".

Ak by žalovaná strana registrovala doménu „brilliant.eu“ z iných dôvodov ako pre účel propagácie vlastnej značky, neinvestovala by peniaze do jej propagácie v odbornej tlači. Scan inzerátu (časopis STRAD, november 2006) je v prílohe č. 4 a 5.

Na základe uvedeného vyššie žalovaná strana žiada o zamietnutie prevodu domény „brilliant.eu“ na žalujúcu stranu.

ROZPRAVA A ZÁVERY

Rozhodca posúdil tvrdenia a dôkazy predložené stranami a dospel k nasledujúcim záverom.

Na základe predložených dôkazov je nepochybné, že žalobca má registrovanú známku EU (CTM) "BRILLIANT", ktorá je zaregistrovaná v Office for Harmonisation in the internal Market (OHIM) pod číslom registrácie № 004583621.

Naproti tomu Žalovaný má registrovanú ochrannou známku „BRILLIANT“ ktorá je zaregistrovaná na Úrade Priemyselného Vlastníctva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie o spomenutej ochrannej známke: Číslo zápisu: 209291, dátum podania 30.11.2004, dátum zápisu 6.5.2005, termín registrácie končí 30.11.2014, klasifikácia v Nice – 15. Scan osvedčenia o zápise ochrannej známky je v prílohách 1 – 3.

Žalobca sa domáhal prevedenia domény s odkazom na Článok 21 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúcej sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia.

V prípadoch špekulatívnej registrácie a zneužitia registrácie podľa uvedeného článku podlieha registrovaný názov domény zrušeniu v prípade, že názov je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 odst. 1 a. ak:

a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo

b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

Zlý úmysel v zmysle vyššie uvedeného písmena b) odsek 1 sa môže preukázať, ak:

a) okolnosti naznačujú, že názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény na držiteľa, vzhľadom ku ktorému je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnym zákonom a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo na verejný orgán; alebo

b) názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo verejnému orgánu využiť tento názov v zodpovedajúcom názve domény za predpokladu, že:

i) sa môže preukázať model takéhoto správania osobou žiadajúcou o registráciu; alebo

ii) názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie; alebo

iii) za okolností v prípadoch, ak v čase začatia postupu ADR držiteľ názvu domény, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo držiteľ názvu domény verejného orgánu vydal vyhlásenie o svojom úmysle používať názov domény príslušným spôsobom, ale neurobil tak do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol začatý postup ADR;

c) názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti konkurenta; alebo

d) názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény; alebo

e) zaregistrovaný názov domény je osobné meno, pre ktoré neexistuje preukázateľné spojenie medzi držiteľom názvu domény a zaregistrovaným názvom domény.

Z predložených dôkazov vyplýva, že strany skutočne viedli krátku komunikáciu týkajúcu sa možného „predaja“ domény avšak rozhodca sa v svojom rozhodnutí stotožňuje s tvrdením žalovaného a to, že vzájomná komunikácia bola zo strany žalovaného vedená za účelom zistenia odhadovanej reálnej hodnoty uvedenej domény a nie za účelom špekulatívneho predaja.

Žalovaný ďalej predloženými dôkazmi preukázal, že registrovanú doménu užíva v súlade s požiadavkami smernice a nie v zlom úmysle.

Na základe vyššie uvedeného a po uvážení všetkých okolností prípadu rozhodca rozhodol o zamietnutí žaloby.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol

o zamietnutí žaloby

Rozhodcovia

Name **Premysl Libal**

DÁTUM NÁLEZU 2008-08-17

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

The complainant, Brilliant Marketing Communications OU, company registered in Estonia requested transfer of domain name BRILLIANT.eu.

The complainant has registered Community Trade Mark „Brilliant“.

The complainant showed its interest to purchase the domain name from the defendant.

The complainant requested transfer of the domain name based on „bad faith“ and „not use“ by the defendant.

During the process the defendant proved that the defendant has properly registered National Trade Mark and is using the domain in compliance with all applicable law and regulation.

The Panellist also accepted defendant's explanation that the communication related to Complainant interest to buy said domain name was only related to internal evaluation of domain name value. There was not clear proof that the defendant made any active action to sell the domain name.

Therefore the complaint was denied.