Decision for dispute CAC-ADREU-005100

Case number	**CAC-ADREU-005100**
Time of filing	**2008-06-11 11:30:25**
Domain names	**pavigym.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Protective Comfort Group, S.L.**

Respondent

Organization / Name	**Team X, s.r.o., Vladimír Přibyl**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Žádná další řízení nejsou senátu známa.

FACTUAL BACKGROUND

Žalovaná strana, společnost Team X, s.r.o., zastoupená panem Vladimírem Přibylem, je obchodní společnost se sídlem na území České republiky. Žalovaná strana si dne 7. dubna 2006 pro sebe zaregistrovala doménu PAVIGYM.EU.

Žalující strana, společnost Protective Comfort Group, S.L., je společností zřízenou a existující podle práva Španělska se sídlem v Alicante, Španělsko.

Žalující strana uvádí, že ji k označení „pavigym“ svědčí starší práva z ochranné zámky Společenství a nezapsaných označení, zejména doménových jmen, a že je označení „pavigym“ pro žalující příznačné vzhledem k dobré pověsti výrobků označených touto ochrannou známkou a rozsahu prodejů takto označených výrobků v rámci EU i mimo ní.

Proto žalující strana podala dne 4. prosince 2008 žalobní návrh, ve kterém požaduje převod doménového jména PAVIGYM.EU, neboť dle tvrzení žalující strany bylo toto doménové jméno zaregistrováno žalovanou stranou bez práv nebo legitimního zájmu, stejně tak i že bylo toto jméno zapsáno ve špatné víře.

A. COMPLAINANT

Žalující strana v žalobním návrhu uvádí, že:

- Žalující strana je výrobcem podlahových krytin pro použití např. v oblasti sportu a vzdělávání. Historie společnosti žalující strany představuje 40 let výroby tohoto zboží.

- Žalující strana působí na trhu ve více než 40 zemích světa, včetně USA a Velké Británie, Českou republiku nevyjímaje.

- Doménové jméno PAVIGYM.EU je shodné s ochrannou známkou Společenství CTM 857250 ve znění „pavigym“, kterou

vlastní žalující strana.

- Ochranná známka „pavigym“ se v důsledku rozsáhlého a dlouhodobého užívání stala v České republice i v dalších zemích všeobecně známkou ochranou známkou s dobrým jménem.

- Žalovaná strana nemá právo či oprávněný zájem k doménovému jménu neboť žalovaná není majitelem žádného zapsaného práva k označení „pavigym“, ani ji nesvědčí práva z nezapsaného označení k tomuto výrazu.

- Žalovaná strana si zaregistrovala doménové jméno ve špatné víře. Doménu si zaregistrovala ze spekulativních důvodů, neboť chtěla využít známosti a reputace označení „pavigym“, které svědčí žalující straně, ve svůj prospěch. To zejména prokazuje skutečnost, že je žalovaná je konkurentem žalující strany a dále že doménové jméno PAVIGYM.EU nabídla žalující straně k prodeji.

- Označení „pavigym“ je fantazijní a v příslušných kruzích všeobecně známé, což též svědčí o tom, že je v podstatě vyloučené, aby si žalovaná strana doménu zapsala náhodou, bez úmyslu parazitovat na ochranné známce žalující strany.

Žalující strana k podpoře svých tvrzení předložila řadu důkazů.

B. RESPONDENT

Žalovaná strana se k tvrzením a nárokům žalující strany nevyjádřila.

DISCUSSION AND FINDINGS

Podle čl.21 Nařízení a Pravidel ADR (čl. B/11(d)/(1) senát vydá nález přiznávající žalobní nároky požadované stranou žalující, pokud tato prokáže, že (i) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné se jménem, k němuž vnitrostátní právo Členského státu a/nebo komunitární právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění, a buď (ii) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu, nebo (iii) doménové jméno bylo zaregistrováno nebo je užíváno ve špatné víře.

K tomu senát uvádí následující:

1. PRÁVA ŽALUJÍCÍ STRANY K OZNAČENÍ TVOŘÍCÍ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Žalovaná strana jednoznačně prokázala, že ji svědčí práva k označení „pavigym“ (které je shodné s doménovým jménem), a to práva z komunitární ochranné známky, jenž toto označení obsahuje.

Senát tedy shledal, že Žalující straně náleží práva k označení „pavigym“, které je identické s doménovým jménem, a proto že Žalovaná strana splňuje podmínky čl. 21 odst.1 Nařízení.

2. ZPŮSOBILOST ŽALOVANÉ STRANY K ZÁPISU DOMÉNY „.EU“

Vzhledem k tomu, že Žalující strana je právnickou osobou zřízenou podle španělského práva a se sídlem ve Španělsku, splňuje požadavky čl. 22 odst. 11 Nařízení a čl. 4 odst. 2 (b) nařízení ES 733/2002 a je způsobilá k tomu, aby (za splnění dalších podmínek) na ní bylo doménové jméno převedeno.

3. ŽALOVANÁ STRANA NEMÁ PRÁVO ČI OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM K DOMÉNOVÉMU JMÉNU

Nařízení v čl. 21 ve spojení s čl. B11 (d) 1 (ii) Pravidel ADR stanoví, že kterákoliv z níže uvedených okolností může dokazovat právo nebo oprávněný zájem Žalované strany na doménové jméno:

(a) před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu

odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval;

(b) je držitelem jména domény podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto jménem domény, a to i za neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem nebo právem Společenství;

(c) držitel jména domény toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství.

Za prvé, žalovaná strana, byť k tomu byla vyzvána, nepředložila žádný důkaz o tom, že by označení „pavigym“ legitimním způsobem použila v souvislosti s nabídkou svého zboží či služeb a dle informací dostupných senátu je označení „pavigym“ naopak spojeno výhradně právě s výrobky žalující strany. Žalovaná strana (jakožto držitel doménového jména) tedy vyjma samotné registrace a použití v rámci internetové adresy (doménového jména) označení „pavigym“ neužívá.

Za druhé, rovněž tak žalovaná strana nebyla nikdy známa pod označením „pavigym“.

Za třetí, žalovaná strana neužívá doménové jméno neobchodně pro nekomerční účely, a tudíž nelze považovat její jednání za zakládající právo či oprávněný zájem k tomuto označení podle článku 21 odst. 2, písm. c) Nařízení.

Žalovaná strana tedy neprokázala oprávněný zájem na doménovém jménu PAVIGYM.EU.

4. ŽALOVANÁ STRANA SI ZAREGISTROVALA DOMÉNOVÉ JMÉNO VE ZLÉ VÍŘE

Již skutečnost, že Žalovaná strana si pro sebe zapsala doménové jméno aniž by k němu měla právo či oprávněný zájem (ve smyslu čl. 21 odst.1 Nařízení) postačuje k tomu, aby bylo žalobnímu návrhu vyhověno. Pro úplnost se však Senát vyjádří i k tvrzení žalující strany, že doménové jméno si žalovaná strana zaregistrovala ve zlé víře.

Senát má především, za velmi nepravděpodobné, že by žalovaná strana pro sebe pouze shodou okolností a bez jakéhokoliv náznaku špatné víry zapsala doménu obsahující označení „pavigym“, které není běžné užívané, je uměle vytvořené a nemá v českém ani slovenském jazyce žádný původní význam. Takovou shodu okolností je možné dle názoru senátu zcela vyloučit. Jediným rozumným důvodem, proč by si žalovaná strana v dobré víře pro sebe zapsala právě takovou doménu, by mohlo být, že by žalovaná strana pod takovým označením podnikala, byla známa či k němu měla jiný vztah. Jak je ale uvedeno výše, tak tomu není. I z tohoto důvodu lze dle stanoviska senátu usuzovat na to, že žalovaná strana nebyla při registraci takového doménového jména v dobré víře a že k ní byla (s největší pravděpodobností) vedena snahou se přímo (to jest prodejem domény) anebo nepřímo (to jest parazitováním na pověsti démény) neoprávněné obohatit, a tedy že šlo o registraci ryze spekulativní.

Senát je přesvědčen, že v situaci, kdy žalovaná strana podniká ve stejném odvětví jako žalující, a proto ji výrobky žalující strany musely být známy, bylo úmyslem žalované použít doménové jméno PAVIGYM.EU za účelem přitahování pozornosti uživatelů ke stránkám žalované strany a tím dosažení neoprávněné výhody ve vztahu ke své konkurenci, eventuelně, že byla připravena doménové jméno zpeněžit jeho prodejem žalované straně.

Skutečnost, že žalovaná strana byla připravena bez dalšího doménu prodat žalující straně, též svědčí o spekulativní povaze registrace.

Lze tedy shrnout, že registrace domény PAVIGYM.EU byla též učiněna ve špatné víře dle čl. 21 odst.1 (b) ve spojení s čl. 21 odst. 3, písm. a) případně d) Nařízení, neboť okolnosti naznačují, že (i) doménové jméno bylo zaregistrováno či získáno primárně za účelem prodeje doménového jména držiteli názvu, v souvislosti s nímž je uznáváno či národním právem či právem Společenství dáno právo anebo (ii) že doménové jméno bylo záměrně použito k přitahování uživatelů internetu za účelem dosažení zisku na, a to vytvořením pravděpodobnosti

záměny s označením, k němuž práva náleží žalující straně.

5. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA NA ŽALUJÍCÍ STRANU

S ohledem na výše uvedené rozhodčí senát nařizuje převod doménového jména PAVIGYM.EU na žalující stranu.

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 PAVIGYM na Žalující stranu

PANELISTS

Name	**Jiri Cermak**

DATE OF PANEL DECISION 2009-03-30

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant, the company Protective Comfort Group, S.L., based in Spain, initiated ADR proceedings claiming that the Respondent registered the PAVIGYM.EU domain name without rights or legitimate interest in the name and in bad faith; namely, in order to sell, rent or otherwise transfer the domain name to the Complainant and that the domain name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the Respondent's website by creating a likelihood of confusion with the Complainant's trademark.

The Respondent has not provided any response.

The Complainant sufficiently proved that the disputed domain name is identical and/or confusingly similar to the Complainant's registered community trademark "pavigym.".

The Respondent is not the owner of any registered formal rights to the "pavigym" denomination - and the Respondent's name is not at all related to such denomination. The Respondent is not commonly known under the "pavigym" name. In addition, the website available under the disputed domain name contains no references to offering goods or services provided by the Respondent under the "pavigym" denomination.

In addition, the Respondent is an entrepreneur within the same line of business as the Complainant and, hence, it knows or must have known the "pavigym" denomination and the goods marked under the "pavigym" trademark. Hence, the Panel contends that the Respondent has registered the domain name in bad faith in order to attract Internet users to the Respondent's website by creating a likelihood of confusion with that Complainant's trademark.

Moreover, the Respondent made an offer to transfer the domain name for compensation, which might indicate that the Respondent registered the domain name with an intention of selling the domain name some time in the future; probably to the Complainant.

In light of the above, the Panel holds that the domain name was registered, or is being used, without rights or legitimate interest in the name and in bad faith. The domain name should be transferred to the Complainant.