Nález senátu for dispute CAC-ADREU-007306

Case number	CAC-ADREU-007306
Time of filing	2017-03-08 23:09:55
Domain names	billabong.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	GSM (Europe) Pty Limited

Respondent

Name	Boris Oklamcak

INÉ PRÁVNE KONANIA

Senát nemá informácie o žiadnom prebiehajúcom súdnom alebo rozhodcovskom konaní týkajúcom sa predmetného doménového mena.

FAKTICKÁ SITUÁCIA

Doménové meno si zaregistroval žalovaný dňa 25. júla 2006.

Žalobca sa domáha ochrany práv k registrovaným ochranným známkam Európskej Únie a podal žalobu na prevod doménového mena na žalobcu.

Doménové meno nie je aktívne užívané.

A. ŽALOBCA

1. Žalobca uvádza, že je vlastníkom 35 registrovaných ochranných známok v Európskej únii alebo členských štátoch Európskej únie, ktoré sa datujú do roku 1987, vrátane nasledujúcich registrovaných ochranných známok v Európskej únii (EUTM) (ďalej len „BILLABONG Marks“). Kompletný zoznam EUTM žalobcu a národných ochranných známok členských štátov EÚ je uvedený v Prílohe žaloby.

2. Tieto zápisy ukazujú vlastníctvo výhradného práva žalobcu užívať tieto značky v Európskej únii vo vzťahu k výrobkom a službám, ktorých sa týkajú.

3. Žalobca je registrovaným vlastníkom 153 názvov domén (ďalej len „domény BILLABONG“) so začlenením BILLABONG Marks, vrátane, okrem iného billabong.com.
Kompletný zoznam názvov domén žalobcu BILLABONG je súčasťou Prílohy k žalobe.

4. Od svojej prvej značkovej internetovej aktivity v roku 2007, webové stránky BILLABONG tvoria dôležitú súčasť jeho podnikania. Internetové aktivity žalobcu sú dôsledne označované BILLABONG Marks. Hlavnou stratégiou žalobcu je spustiť

„Omni Channel“ platformu na svojich hlavných značkách a značka BILLABONG je prvou značkou, ktorá sa začne uvádzať na novej platforme s predpokladaným vydaním v niekoľkých najbližších mesiacoch. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je získať Billabong cctlds, aby sa zabezpečilo, že tento projekt bude fungovať efektívne a aby spotrebitelia BILLABONG neboli zmätení tretími stranami, ktoré sa snažia ponúkať produkty BILLABONG bez oprávnenia.

5. Okrem toho žalobca a jeho výrobky a služby sú obyčajne a hovorovo označované ako BILLABONG v súlade s registrovanými ochrannými známkami žalobcu BILLABONG. Okrem svojich registrovaných práv žalobca získal neregistrované práva na všetky BILLABONG Marks.

6. Žalobca má , okrem iného, právo na značky BILLABONG a to teraz aj ku dňu, keď bol porušujúci názov domény zaregistrovaný. Žalobca mal tieto práva už významný počet rokov pred existenciou porušujúceho názvu domény. Vzhľadom na rozsiahle využívanie a registráciu BILLABONG Marks a BILLABONG webových stránok sa značky stali dobre známymi.

7. Žalovaný nie je v partnerskom vzťahu so žalobcom, ani s ním nie je nijako prepojený, nemá licenciu od žalobcu, ani nie je inak oprávnený používať BILLABONG Marks.

8. Žalobca uvádza, že „porušujúci názov domény“ (<billabong.eu>) bol dňa 25. júla 2006 registrovaný so zlým úmyslom. Žalovaný nie je v partnerskom vzťahu, ani v súvislosti so žalobcom a nikdy nepoužil porušujúci názov domény, nepreukázal, ani nemal v úmysle ho užívať na legitímne a nekomerčné účely. Žalovaný nie je známy, ani aktívny pod žiadnou údajnou značkou „Billabong“ a nemá žiadne legitímne práva k porušujúcemu názvu domény. Porušujúci názov domény bol registrovaný žalovaným dlho po tom, ako sa BILLABONG Marks stali slávnymi.

9. Názov domény nebol nikdy aktívne využívaný žalovaným. V čase zapísania porušujúceho názvu domény zobrazí pri prístupe prázdnu stránku a historické stránky z webového archívu vo web.archive.org nevykazujú používanie stránky.

10. Žalobca kontaktoval žalovaného požadujúc prevod názvu domény. Žalovaný odmietol previesť názov domény a neposkytol žiadne platné dôvody odmietnuť prevod. V prípade, že by žalovaný mal legitímny dôvod pre registráciu názvu domény, žalobca by očakával, že žalovaný by reagoval na list žalobcu a informoval ho o takom oprávnenom dôvode.

Právny základ pre žalobu
11. Názov domény je identický alebo zameniteľný s ochrannými známkami žalobcu. (ADR pravidlo B 1(b)(10)(i)A).
12. Porušujúci názov domény je identický s BILLABONG Marks, vrátane ochrannej známky BILLABONG. Porušujúci názov domény zahŕňa jedinečnú verziu BILLABONG v plnom rozsahu. Preto dominantný (a jediný) rys porušujúceho mena domény je slovo BILLABONG, ktoré je totožné s ochrannou známkou žalobcu BILLABONG. Mätúca podobnosť porušujúceho názvu domény s BILLABONG Marks nevyhnutne povedie k prekrúteniu, ktorým tretie osoby budú považovať porušujúci názov domény za webovú stránku spojenú so žalobcom. Používatelia budú považovať porušujúce meno domény za spojené s maloobchodným predajom odevov, doplnkov, neoprénových kombinéz a tovaru dlhodobej spotreby v sektore akčných športov, ktoré žalobca poskytuje.

13. Žalovaný zaregistroval porušujúci názov domény bez práv alebo oprávnených záujmov na porušujúcom názve domény - Pravidlá ods. B1(10)(i)(B).
14. Žalovaný nezískal žiadne práva k ochrannej známke k porušujúcemu názvu domény, ani nie je bežne známy pod porušujúcim názvom domény. Žalovaný nemá právo alebo oprávnený záujem na porušujúcom názve domény. Žalovaný nikdy nebol všeobecne známy pod týmto porušujúcim názvom domény, ani jeho žiadnymi variáciami a nikdy neužíval ochrannú známku alebo servisnú značku podobnú ako porušujúci názov domény, prostredníctvom ktorej by sa mohol stať známym inak, ako porušujúcim používaním tu popísaným.
15. Žalovaný nikdy neprevádzkoval žiadnu činnosť v dobrej viere ani legitímnu činnosť v rámci porušujúceho názvu domény, ani žiadne chránené nekomerčné alebo férové použitie porušujúceho názvu domény. Zámerom registrácie a používania bolo buď narušiť, alebo zámerne vytvárať zmätok v podnikaní žalobcu v zlej viere v súlade s ADR Pravidlom B 1(b)(10)(i)C.
16. Žalovaný nie je známy pod porušujúcim názvom domény a nikdy neponúkol akýkoľvek tovar alebo služby pod touto ochrannou známkou a nepreukázal dôkazy o tom, že by sa tak chystal učiniť. Odkazuje na Prípad ADR č: 01439 (SAZKA), kde bolo uvedené, že „Absencia použitia pôvodným majiteľom a žalovaným počas 6 mesiacov je podľa názoru poroty absenciou

oprávneného záujmu v názve domény“.
17. Registrácia väčšiny Billabong Marks predchádza registrácii porušujúceho názvu domény. Vzhľadom na slávu a známosť značky Billabong si žalovaný musel byť vedomý existencie Billabong Marks.
18. Žalobca neudelil licenciu ani inak nepovolil žalovanému používať porušujúci názov domény, ani použiť akýkoľvek názov domény zahŕňajúci akúkoľvek z BILLABONG Marks. Odkazuje na Prípad ADR č: 04744 (EDF-UK), kde žalovaný nebol oprávnený, ani nemal povolenie používať značku žalobcu, a preto nemal žiadne práva ani oprávnené záujmy v porušujúcom názve domény.
19. Žalovaný neučinil žiadne nekomerčné alebo férové použitie porušujúceho názvu domény a podľa odseku B11(e)(3) Pravidiel, žalovaný nemá žiadne práva ani legitímny dôvod pre registráciu porušujúceho názvu domény.
20. S ohľadom na dobré meno a povesť skupiny žalobcu, BILLABONG Marks a značné portfólio registrovaných aj neregistrovaných práv k ochrannej známke, ako je uvedené vyššie, je nevyhnutné a nepochybné, že pôvodný registrujúci a žalovaný si boli vedomí práv žalobcu a BILLABONG Marks pred zápisom porušujúceho názvu domény.
21. Porušujúci názov domény žalovaným je zameniteľný s ochrannými známkami žalobcu. Okrem toho si bol žalovaný nepochybne vedomý známok žalobcu pred zápisom porušujúceho názvu domény, vzhľadom na ich značnú registráciu a/alebo použitie, ako je uvedené podrobne vyššie. Vzhľadom na to, že žalovaný mal vedomosť o právach ochrannej známky žalobcu pri registrácii porušujúceho názvu domény, ktorá je totožná a/alebo zavádzajúcim spôsobom podobná týmto ochranným známkam, žalovaný nemá žiadne práva ani legitímny záujem na porušujúcom názve domény.
22. Žalobca neposkytol žalovanému žiadnu licenciu, povolenie alebo oprávnenie, podľa ktorého by mohol vlastniť alebo používať akúkoľvek registráciu názvu domény, ktoré sú zameniteľné s niektorou zo značiek žalobcu.
23. Porušujúci názov domény je identický s BILLABONG Marks, najmä vrátane ochrannej známky BILLABONG. Porušujúci názov domény zahŕňa jedinečnú verziu BILLABONG v plnom rozsahu.
24. Preto dominantný (a jediný) rys porušujúceho mena domény je slovo BILLABONG, ktoré je totožné s ochrannou známkou žalobcu BILLABONG.
25. Mätúca podobnosť porušujúceho názvu domény s BILLABONG Marks nevyhnutne povedie k prekrúteniu, ktorým tretie osoby budú považovať porušujúci názov domény za webovú stránku spojenú so žalobcom. Najmä používatelia budú považovať porušujúci názov domény za spojený s poskytovaním tovarov a služieb, ktoré žalobca poskytuje.
26. Nepoužívanie pôvodným majiteľom a žalovaným počas takmer 6 mesiacov môže byť považované za absenciu oprávneného záujmu na názve domény (ako je uvedené v rozhodnutí ADR 387 (GNC) ADR 1043 (Pixy FOTO) a ADR 3652 (IVAX). Okrem toho žalobca odkazuje ďalej na: Rozhodnutie č. 387 GNC.EU, rozhodnutie č. 1043 PIXYFOTO.EU, rozhodnutie č. 1959 LOT.EU, rozhodnutie č. 3652 IVAX.EU, rozhodnutie č. 4174 TIMEX.EU.
27. Porušujúci názov domény bol zaregistrovaný a je používaný so zlým úmyslom – Pravidlá ods. B1(10)(i)(C)
28. Porušujúci názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný primárne s cieľom predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény na držiteľa, vzhľadom na ktorý je uznaný alebo ustanovený národným právom a/alebo Pravidlami spoločenstva, ods. B11(f)(1)
29. Porušujúci názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo žalobcovi odraziť ochrannú známku do zodpovedajúceho názvu domény a porušujúci názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie – Pravidlá ods. B11(f)(2)(ii)
30. Názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti žalobcu – Pravidlá ods. B11(f)(3)
31. Okrem toho, porušujúci názov domény nasmeruje používateľa na neoprávnenú, protiprávnu a podradnú webovú stránku, čo nespravodlivo poškodzuje práva skupiny žalobcu na BILLABONG Marks a jej podnikanie.
32. Názov domény bol úmyselne použitý s cieľom prilákať používateľov internetu pre komerčný zisk k držiteľovi webových stránok s názvom domény alebo na iné on-line miesto, vznikla pravdepodobnosť zámeny s menom, na ktorom je právo uznané alebo ustanovené miestnymi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo s menom verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, spojením alebo schválením internetovej stránky, alebo adresy, alebo produktom, alebo službou na internetovej stránke, alebo adrese držiteľa domény – Pravidlá ods. B11(f)(4)
33. Ako už bolo vysvetlené, totožnosť a/alebo mätúca podobnosť porušujúceho názvu domény odvádzala od webových stránok BILLABONG na tie, ktoré prevádzkoval žalovaný pre komerčný zisk žalovaného. Konanie žalovaného je úmyselným pokusom o prilákanie pre komerčný zisk, používatelia internetu sa na jeho internetové stránky dostali cez porušujúce domény prostredníctvom vzniku pravdepodobnosti zámeny s právami žalobcu na BILLABONG Marks, pokiaľ ide o zdroj, sponzorovanie, príslušnosť a/alebo schválenie internetových stránok.
34. S ohľadom na značnú registráciu a/alebo použitie Billabong Marks sú Billabong Marks notoricky známe po celom svete a označenie BILLABONG sa značne používa. Používatelia internetu budú pravdepodobne nútení veriť, že porušujúci názov

domény ich pripojí k webovým stránkam spojeným alebo sponzorovaným žalobcom.
V. ďalšie súvislosti dokazujúce zlý úmysel.
35. Odsek B § B11(f) pravidiel uvádza, že príklady uvedené v bodoch (i) až (vii) nie sú výlučné („najmä, ale bez obmedzenia na"), a preto iné dôkazy môžu byť prijaté na preukázanie dôkazu používania a registrácie so zlým úmyslom.

36. Ako už bolo uvedené, vzhľadom na žalobcovu rozsiahlu reputáciu je nemysliteľné, aby si žalovaný nebol vedomý práv žalobcu na porušujúcom mene domény. V dôsledku toho žalovaný nemohol zaregistrovať alebo získať porušujúci názov domény s úmyslom používať ho oprávnene. Odkazujúc na prípad Ticketmaster Corp v. Spider Web Design, Inc., Prípad č. D2000-1551 (WIPO Feb.4.2001), v ktorom porota rozhodla, že „aktívna alebo vecná znalosť práv žalobcu v oblasti obchodu značky je faktor podporujúci zlý úmysel" Odkazuje tiež na prípad ADR č: 05367 (GIORGIOARMANIPARFUMS).

37. V prípade Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows Case č. D2000-003 (WIPO Feb 18, 2000) porota rozhodla, že žalobca nemusí predkladať dôkazy o tom, že žalovaný aktívne používa porušujúci názov domény s cieľom poskytnúť dôkaz o používaní so zlým úmyslom. Porota rozhodla takto: „Rozdiel medzi podnikaním pozitívnych krokov so zlým úmyslom a konaním so zlým úmyslom sa môže zdať ako pomerne jemný, ale je dôležitý. Význam rozdielu je v tom, že pojem názvu domény „sa používa so zlým úmyslom", neobmedzuje sa len na pozitívne kroky; nečinnosť patrí do rámca konceptu. To znamená, že je možné, že za určitých okolností sa nečinnosť žalovaného v súvislosti s názvom domény pokladá za zlý úmysel". Odkazuje sa tiež na prípad ADR č: 02325 (GLENDIMPLEX), kde pasívne držanie názvu domény bolo jedným z faktorov, ktorý preukazuje zlý úmysel.

38. Za okolnosti tejto žaloby pasívne držanie porušujúceho názvu domény žalovaným znamená, že žalovaný konal so zlým úmyslom v dôsledku nasledujúcich faktorov:
• BILLABONG Marks majú dobrú povesť a sú široko známe, o čom svedčí ich značné používanie; a
• s prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti nie je možné predstaviť si žiadne prijateľné, skutočné alebo zamýšľané, aktívne využitie porušujúceho názvu domény zo strany žalovaného, ktorá by nemala byť nelegitímna, a to buď ako neoprávnené používanie, alebo porušenie BILLABONG Marks.

39. Žalobca navrhuje, aby sporný názov domény <BILLABONG.EU> bol prevedený na žalobcu.

B. ŽALOVANÝ

1. Žalovaný uvádza, že tvrdenie žalobcu, že kontaktoval žalovaného požadujúc prenos domény a žalovaný toto odmietol a neposkytol žiadne platné dôvody je nepravdivé. Ak by došlo k nejakej komunikácii medzi žalovaným a žalobcom, žalobca by sa dozvedel dôvody registrácie spornej domény a zistil by aj to, že žalovaný neregistroval doménu s úmyslom akokoľvek uškodiť žalobcovi, ako vyznievajú jeho zavádzajúce tvrdenia.
2. Žalovaný ďalej uvádza, že slovo „BILLABONG" je hlavne spojené s pomenovaním mŕtveho jazera /vodného toku v Austrálii. Z pohľadu žalovaného je Austrália ako krajina fascinujúca a preto hľadal názov, ktorý by vystihoval túto krajinu/kontinent a bol by nezameniteľný s inou krajinou. Keďže predmetné pomenovanie (mŕtveho toku) pochádza od domorodých obyvateľov Austrálie a je spojené výlučne s touto krajinou/kontinentom a je nezameniteľné s inou krajinou, rozhodol sa pre výber tohto názvu.
3. Žalovaný uvádza, že žalobca zavádza súd, keď tvrdí, že tento názov je spojený výlučne s ich spoločnosťou, že je nezameniteľný a že iba on má výlučné právo na vlastníctvo/užívanie názvu BILLABONG a doménového mena <billabong.eu>. Z pohľadu žalovaného je to akoby niekto tvrdil, že len on môže používať názov napríklad rieky Vltava alebo Dunaj. Práve naopak, predpokladá, že žalobca tiež volil tento názov pre svoju spoločnosť z dôvodu, že je toto slovo spojené výlučne s Austráliou, čo aj sčasti potvrdzuje v žalobe.
4. Žalobca uvádza, že nevidí dôvod, prečo by nemohol voliť tento názov pre svoje aktivity, keď jeho aktivity sú úplne odlišné v zmysle zákona o ochranných známkach a registrácie pre rôzne triedy. A slovo Billabong nie je výlučne spojené so značkou žalobcu keďže je zjavné, že aj žalobca prebral toto pomenovanie a nevymyslel ho.
5. Žalobca odkázal na obdobný prípad majiteľa austrálskej reštaurácie Billabong v Rakúsku, ktorý tiež zvolil názov Billabong, lebo je spojený s Austráliou a dokonca je aj vlastníkom domény www.billabong.at.
6. Žalovaný považuje tvrdenie žalobcu, že využívanie názvu domény <billabong.eu> žalovaným môže byť len „vo forme neoprávneného používania, alebo porušenia ochranných známok žalobcu", za neopodstatnené a nepravdivé, keďže sporný názov je prioritne spájaný skôr s krajinou a kontinentom Austrália, ako spomínal vyššie.

7. Registrácia domény –
Žalovaný uvádza, že pôvodne mal záujem o registráciu domény billabong.sk, keďže jeho pôsobnosť je na Slovensku. Bohužiaľ nebolo možné ju v tej dobe registrovať a doména je aj momentálne dlhodobo registrovaná, tak volil alternatívu a jediná koncovka ktorá bola spojená regionálne so Slovenskom bola len doména s koncovkou „eu“.
V počiatkoch mal záujem vytvoriť informačnú stránku o Austrálii a v spolupráci s cestovnými kanceláriami ponúknuť zájazdy do tejto krajiny. No ako išiel čas a prebiehali práce na tomto projekte, udiali sa udalosti ktoré spôsobili pozastavenie jeho plánov a teda aj tohto projektu. Záujem aj plány o využitie predmetného názvu pre svoje aktivity však stále pretrvávajú a preto si túto doménu stále drží vo vlastníctve a platí všetky poplatky spojené s prevádzkou domény <billabong.eu>.
8. Ochranné známky -
Žalovaný uvádza, že nijakou formou nikdy neporušil ochrannú známku a práva žalobcu. Nikdy nemal záujem a ani nezavádzal spotrebiteľov žalobcu, ktorí sú, podľa získaných informácií, výlučne úzka komunita spojená s adrenalínovými športmi, ku ktorým sa žalovaný nezaraďuje. Preto mu aj táto “značka“ nebola donedávna známa, resp. až v súvislosti s touto žalobou sa dozvedel podrobnejšie o žalobcovi a jeho aktivitách. Žalobca poukázal na to, že značná časť ochranných známok, na ktoré žalobca poukazuje, bola zaregistrovaná v Európskej únii až po registrácii spornej domény <billabong.eu>. preto tvrdí, že v čase registrácie domény <billabong.eu> sa nemôže ani hovoriť o porušení nejakého práva alebo ochranných známok, ktoré v tom čase ani neboli registrované v krajinách Európskej únie.
A Preto nevidí dôvod, prečo by žalovanému mala byť zamedzená možnosť registrovať a užívať doménu <billabong.eu> v budúcnosti.
9. Užívanie domény
Ako bolo spomenuté vyššie, záujem žalovaného o užívanie domény stále pretrváva a nevidí dôvod prečo by mu mala byť odoprená. Niektoré veci potrebujú čas a aj finančné prostriedky, aby mohli byť zrealizované.
Ak by mal žalovaný záujem ťažiť a škodiť žalobcovi, ako to sčasti prezentuje, vyvíjal by žalovaný aktivity, ktoré by k tomu viedli. Umiestnil by na stránke napríklad reklamy, na ktorých by mohol zarábať. ak by sa tak dialo V tomto prípade, dalo by sa tvrdiť, že ide o registráciu domény so zlým úmyslom. Žalovaný tak neurobil do dnešného dňa, keďže to nebolo a ani nie je jeho cieľom.
10. Žalovaný záverom uvádza, že neregistroval doménu so zlým úmyslom, keďže za celú dobu nekonal tak, aby ťažil z mena žalobcu a ani sa nesnažil finančne si prilepšiť držaním tejto domény. Práve naopak, každý rok vynakladá finančné prostriedky, ktoré sú spojené s prevádzkou domény.
Preto nevidí dôvod, prečo by žalovanému malo byť toto právo na držanie predmetného doménového mena odobrané, nakoľko žalovaný má stále zámer a plány s užívaním domény <billabong.eu> a navyše sa nijako nedotýkajú práv žalobcu a sú úplne odlišné s aktivitami žalobcu.

ROZPRAVA A ZÁVERY

1. V predmetnom spore je treba posúdiť, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty ustanovení čl. 21(1) Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 zo dňa 28. apríla 2004 (Nariadenie), ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia.

2. Podľa uvedených ustanovení registrovaný názov domény podlieha 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 ods. 1 Nariadenia a ak bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov, ale bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

3. Rozhodca konštatuje, že na základe predložených dôkazov žalobca k označeniu BILLABONG disponuje právami, a to na základe platných ochranných známok Spoločenstva.
Reg. č. Značka Trieda Dátum žiadosti Dátum registrácie Dátum obnovenia Vlastník
2821908 BILLABONG & WAVE Device 12 20/08/2002 17/12/2003 20/08/2022 GSM (Operations) Pty Ltd
3058732 BILLABONG 3 20/02/2003 6/07/2004 20/02/2023 GSM (Trademarks) Pty Ltd
4474268 BILLABONG 14, 18, 25, 28 7/06/2005 5/03/2007 7/06/2025 GSM (Operations) Pty Ltd
4497202 BILLABONG 35 20/06/2005 9/02/2007 20/06/2025 GSM (Operations) Pty Ltd
5176102 BILLABONG 32 3/07/2006 18/05/2010 3/07/2026 GSM (Operations) Pty Ltd
5234935 BILLABONG REVOLUTION 18, 25, 28 14/07/2006 18/12/2007 14/07/2026 GSM (Operations) Pty Ltd
5733449 BILLABONG 41 5/03/2007 12/02/2008 5/03/2017 GSM (Operations) Pty Ltd

IR1063310 BILLABONG 9 7/09/2011 7/09/2011 20/10/2020 GSM (Operations) Pty Ltd
13840971 BILLABONG & WAVE Device 18, 24, 25 16/03/2015 27/08/2015 16/03/2025 GSM (Operations) Pty Ltd

4. Nariadenie v článku 21(2) uvádza, že legitímny záujem v zmysle článku 21(1) sa môže preukázať ak
a) držiteľ názvu domény použil názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o postupe alternatívneho riešenia sporu;
b) držiteľ názvu domény, ktorým je podnik, organizácia alebo fyzická osoba, bol bežne známy podľa názvu domény, aj keď chýbal nárok, uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva;
c) držiteľ názvu domény vykonáva legitímne a nekomerčné alebo primerané použitie názvu domény bez úmyslu zavádzať spotrebiteľov alebo poškodzovať dobré meno názvu, na ktorý je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva.

5. Žalovaný uvádza svoju motiváciu k registrácii názvu domény a plány na jej využitie. Ak by žalovaný názov domény skutočne používal, mohol by tým preukázať Nariadením predpokladaný legitímny záujem. S ohľadom na skutočnosť, že žalovaný názov domény do súčasnosti aktívne nepoužíval, rozhodca konštatuje, že legitímny záujem žalovaného nebol v zmysle vyššie uvedeného preukázaný.

6. Pre posúdenie otázky existencie zlého úmyslu je nutné vychádzať z právnej úpravy, ktorá konštruuje domnienky, pri naplnení ktorých možno právne predpokladať, že zlý úmysel objektívne existuje.

7. Zlý úmysel v zmysle čl. 21 odsek 1 písmeno b) Nariadenia 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.

8. V predmetnom prípade by nemuselo ísť z hľadiska vyššie uvedených ustanovení o zlý úmysel žalovaného, ak by žalovaný do dvoch rokov predmetné doménové meno kvalifikovaným spôsobom použil.

9. Žalovaný registroval doménu dňa 25. júla 2006 a nebolo dokázané, že by názov domény bol aktívne užívaný. Rozhodca dospel k záveru, že tým, že žalovaný názov domény nepoužíval relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie, je naplnená podmienka v zmysle článku 21 odsek 3 písm. b ii). je Tým taktiež splnená podmienka používania názvu domény so zlým úmyslom v zmysle ustanovenia čl. 21 odsek 1 písm. b) Nariadenia.

10. Vzhľadom na to, že bola dokázaná existencia práv k predmetnému označeniu, ako aj zlý úmysel žalovaného, konštatuje

rozhodca, že je naplnená skutková podstata ust. čl. 21 odsek 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004. Z tohto dôvodu je rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku.

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na uvedené dôvody a v súlade s ods. B12 (b) a (c) Pravidiel senát rozhodol prevode názvu domény <BILLABONG.EU> na žalobcu

Rozhodcovia

Name	**Premysl Libal**

DÁTUM NÁLEZU 2017-03-08

Summary

ZHRNUTIE TOHTO NÁLEZU V ANGLIČTINE JE V PRÍLOHE 1

I. Disputed domain name: BILLABONG.EU

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: Slovak Republic

III. Date of registration of the domain name: 25th July 2006

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. Trademark registered in EU, reg. No 2821908, for the term until 20/08/2022, filed on 20/08/2002, registered on 17/12/2003, renewal 20/08/2022 in respect of goods and services in classes 12
2. Trademark registered in EU, reg. No. 3058732, for the term until 20/02/2023, filed on 20/02/2003, registered on 6/07/2004 in respect of goods and services in classes 3
3. Trademark registered in EU, reg. No. 4474268, for the term until 7/06/2025, filed on 7/06/2005, registered on 5/03/2007 in respect of goods and services in classes 14, 18, 25, 28
4. Trademark registered in EU, reg. No. 4497202, for the term until 20/06/2025, filed on 20/06/2005, registered on 9/02/2007 in respect of goods and services in classes 35
5. Trademark registered in EU, reg. No. 5176102, for the term until 3/07/2026, filed on 3/07/2006, registered on 18/05/2010 in respect of goods and services in classes 32
6. Trademark registered in EU, reg. No. 5234935, for the term until 14/07/2026, filed on 14/07/2006, registered on 18/12/2007 in respect of goods and services in classes 18, 25, 28
7. Trademark registered in EU, reg. No. 5733449, for the term until 5/03/2017, filed on 5/03/2007, registered on 12/02/2008 in respect of goods and services in classes 41
8. Trademark registered in EU, reg. No. IR1063310, for the term until 20/10/2020, filed on 7/09/2011, registered on 7/09/2011 in respect of goods and services in classes 9
9. Trademark registered in EU, reg. No. 13840971, for the term until 16/03/2025, filed on 16/03/2015, registered on 27/08/2015 in respect of goods and services in classes 18, 24, 25

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: no proof of legitimate interest

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes

2. Why: the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes