Decision for dispute CAC-ADREU-007554

Case number	**CAC-ADREU-007554**
Time of filing	**2017-09-28 12:44:08**
Domain names	**verizont.eu**

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**František Hudeček**

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Rozhodci nejsou známa žádná další probíhající nebo skončená řízení, jejichž předmětem by bylo sporné doménové jméno.

FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana je vlastníkem několika ochranných známek, které obsahují označení „VERIZON" (dále jen „ochranné známky VERIZON"), například:

• slovní ochranná známka Evropské unie č. 1543362 ve znění „VERIZON" s právem přednosti od 10.9.1999 (na území České republiky s právem přednosti od 1.5.2004); která je mimo jiné zapsána pro výrobky ve třídě 9 Niceského třídění, a to pro počítačový software, počítače a zařízení, součásti, potřeby a systémy všech typů související s počítači;

• slovní česká národní ochranná známka č. 239082 ve znění „VERIZON" s právem přednosti od 14.9.1999, která je mimo jiné zapsaná pro výrobky ve třídě 9 Niceského třídění, a to pro programové vybavení počítače, zařízení a součásti související s počítači;

Sporné doménové jméno bylo registrováno Žalovanou stranou 30. 4. 2015 a jeho současným držitelem je Žalovaná strana.

Žalující strana kontaktovala dne 1. 7. 2015 dopisem a pak 10. 7. 2015 e-mailem Žalovanou stranu ve věci sporného doménového jména a vyzvala ji k převodu sporného doménového jména.

V odpovědi zaslané e-mailem dne 10. 7. 2015 se Žalovaná strana vyjádřila v tom směru, že je ochotna o převodu sporného doménového jména jednat. Současně však vyjádřila pochybnosti o oprávněnosti nároku Žalující strany na sporné doménové jméno.

Žalující strana urgovala svůj nárok na převod sporného doménového jména dne 18. 8. 2015 a 15. 9. 2015. Tím dle provedených důkazů vzájemná komunikace stran ohledně sporného doménového jména skončila.

Žalující strana podala proti Žalované straně u Městského soudu v Praze dne 12. 4. 2016 známkovou a nekalosoutěžní žalobu. Soudu se však nepodařilo tuto žalobu doručit Žalované straně a řízení bylo zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby Žalující stranou.

Žalující strana následně podala dne 24. 8. 2017 zdejšímu rozhodčímu soudu Žalobní návrh, na jehož základě bylo zahájeno toto řízení.

A. COMPLAINANT

Žalující stranou je consortium litis tvořené subjekty označenými v Žalobním návrhu jako Žalující strana 1 a Žalující strana 2. Jako Žalující strana 1 vystupuje obchodní společnost Verizon Trademark Services LLC založená dle amerického práva. Jako Žalující strana 2 vystupuje obchodní společnost Verizon Czech s.r.o. založená dle českého práva.

Žalující strana je v tomto řízení zastoupena oprávněným zástupcem Vsetecka Zeleny Svorcik Kalensky and partners, Michal Havlik.

Žalující strana tvrdí, že obchodní společnost označená jako Žalující strana 1 je vlastníkem ochranných známek VERIZON včetně známek registrovaných u ÚPV-ČR a EUIPO. Žalující strana rovněž tvrdí, že obchodní společnost označená jako Žalující strana 2 je na základě registrované licence oprávněným uživatelem ochranné známky VERIZON zapsané u ÚPV-ČR pod č. 152856.

Žalující strana tvrdí, že shora uvedené ochranné známky jsou tzv. známkami s dobrým jménem.

Žalující strana tvrdí, že sporné doménové jméno obsahuje ve své distinktivní části shora uvedené označení a že k takovému užití shora uvedeného označení nemá Žalovaná strana oprávnění dané licencí ani časovou prioritou.

Žalující strana tvrdí, že doménové jméno bylo zaregistrováno a je užíváno Žalovanou stranou ve zlé víře z důvodu dobré pověsti shora uvedených ochranných známek a z důvodu nekalosoutěžní činnosti Žalované strany spočívající ve zneužití známosti shora uvedených ochranných známek k přilákání zákazníků na nabídku chladičů CPU Žalované strany.

Z výše uvedených důvodů požaduje Žalující strana převod sporného doménového jména na obchodní společnost označenou jako Žalující strana 2.

B. RESPONDENT

Žalovanou stranou je fyzická osoba s domicilem v České republice.

Žalovaná strana se k Žalobnímu návrhu vyjádřila dne 31. 8. 2017 následujícími slovy: „název vznikl prostým spojením slov - slovní hříčkou: vertikální horizont - o doménu nestojím a jen kroky žalobce ji stále vážou s mou osobou“.

DISCUSSION AND FINDINGS

Aby měla Žalující strana úspěch ve sporu, musí ve smyslu čl. 21(1) nařízení (ES) č. 874/2004 prokázat, že má k předmětnému označení právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem členského státu nebo unijním právem. Nadto musí Žalující strana prokázat, že Žalovaná strana nemá k tomuto označení právo nebo oprávněný zájem, nebo že bylo sporné doménové jméno zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

Z provedených důkazů má Rozhodce za to, že Žalující strana prokázala právo ve smyslu čl. 21(1) nařízení (ES) č. 874/2004 prostřednictvím svých shora cit. ochranných známek VERIZON.

Skutečnost, že sporné doménové jméno dokonale neodpovídá znění shora cit. ochranných známek, není v tomto případě podstatná. Rozdíl mezi nimi spočívá v přidání jediného písmene „T“ za označení chráněné shora cit. ochrannými známkami, přičemž chráněné označení ani označení užité ve sporném doménovém jméně nemají per se sémantický význam. Sporné doménové jméno je tedy ve smyslu čl. 21(1) nařízení (ES) č. 874/2004 zavádějícím způsobem podobné označení, k němuž

Žalující strana prokázala v tomto řízení svá práva.

Tvrzení Žalující strany ohledně absence práv Žalované strany k označení tvořícímu distinktivní část sporného doménového jména je typem výroku, který z podstaty nelze dokonale verifikovat (tj. pozitivně ověřit jeho korespondenci se skutečností). Prokázání pravdivosti takového výroku je tedy nutno provést metodou falzifikace, tj. prostřednictvím praktické nemožnosti prokázat v řízení jeho logický opak.

Rozhodnou je v tomto případě skutečnost, že Žalovaná strana odpověděla na Žalobní návrh, avšak ve své odpovědi žádná svá práva ve smyslu čl. 21(1)(a) netvrdila ani neprokazovala. Naopak Žalovaná strana uvedla, že na sporném doménovém jméně nemá žádný zájem ("o doménu nestojí"). Z této kombinace skutečností v předmětném případě Rozhodce dovozuje, že Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno, aniž by k předmětnému označení měla právo nebo oprávněný zájem.

Vzhledem k tomu, že byly nesporným způsobem kumulativně naplněny podmínky čl. 21(1), první věta, a čl. 21(1)(a) nařízení (ES) č. 874/2004, není třeba zkoumat naplnění podmínky ve smyslu čl. 21(1)(b) nařízení (ES) č. 874/2004. V návaznosti na to Rozhodce o Žalobním návrhu rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

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 VERIZONT.EU na Žalující stranu označenou jako Žalující strana 2.

PANELISTS

Name	**Radim Polcak**

DATE OF PANEL DECISION 2017-09-27

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

I. Disputed domain name: verizont.eu

II. Country of the Complainant: US/CZ, country of the Respondent: CZ

III. Date of registration of the domain name: 30 April 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in CZ, reg. No. 152856, for the term VERIZON, filed on 07 March 2000, registered on [19 December 2001 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42.
2. word trademark registered in EU, reg. No. 1543362, for the term VERIZON, filed on 07 March 2000, registered on 09 July 2004 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42.
3. word trademark registered in EU, reg. No. 4870267, for the term VERIZON, filed on 31 January 2006, registered on 27 November 2007 in respect of goods and services in classes 9, 16, 38, 39, 42, 45.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: No rights were asserted in the Response, the Respondent explicitly stated that he has no interest in the disputed domain name.

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

1. No
2. Why: Bad faith was not investigated due to mutually undisputed existence of rights of the Complainant and lack of rights of the Respondent.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Response contained a statement regarding no further interests of the Respondent in the disputed domain name.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Complainant was a consortium litis consisting of a company domiciled in the U.S. (trademark owner) and a company domiciled in the Czech Republic (trademark licensee).

XII. Is Complainant eligible? Yes