

## Decision for dispute CAC-ADREU-004899

Case number	CAC-ADREU-004899
Time of filing	2008-01-22 08:49:35
Domain names	balmain.eu

### Case administrator

Name	Tereza Bartošková
------	-------------------

### Complainant

Organization / Name	Pierre Balmain S.A., Valérie Veysseyre-Constant
---------------------	---

### Respondent

Organization / Name	Mrhalkova Dita
---------------------	----------------

#### OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Senátu nejsou známa žádná právní řízení, která probíhají či byla rozhodnuta a jež se týkají sporného doménového jména.

#### FACTUAL BACKGROUND

Žalující strana, Pierre Balmain S.A. se sídlem Paris, Francie, je vlastníkem komunitární ochranné známky č. 001262039 BALMAIN.

Žalovaná strana, Dita Mrhalkova, bytem v Brně, Česká republika, má od 9. června 2007 zaregistrováno doménové jméno BALMAIN.EU.

Žalující strana se prostřednictvím svého právního zástupce Torstena Bettingera domáhá vydání rozhodnutí o převodu předmětného doménového jména na Žalující stranu.

#### A. COMPLAINANT

Žalující strana prohlašuje, že vlastní řadu obchodních známek BALMAIN, které jsou registrovány ve více než 30 zemích světa, mimo jiné komunitární ochrannou známku č. 001262039 „BALMAIN“, mezinárodní registraci č. 451759 „Balmain“ a mezinárodní registraci č. 758712 „BALMAIN“. Žalující strana si navíc nechala zaregistrovat řadu doménových jmen, mimo jiné <http://www.balmain.com> a <http://www.balmain.fr>.

Žalující strana se domnívá, že si Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno, aniž by k němu měla práva, nebo oprávněné zájmy dle čl. 21 (1) (a) a čl. 21 (2) Nařízení (ES) č. 874/2004. Žalovaná strana doménové jméno aktivně nevyužívá a neexistují žádné indicie nasvědčující tomu, že by Žalovaná strana před oznámením o zahájení ADR řízení doménové jméno nebo jméno doménovému jménu odpovídající využívala v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo se na takové jednání prokazatelně připravovala. Žalovaná strana nenesu jméno BALMAIN, nemá žádná jiná práva s ohledem na doménové jméno, není pod doménovým jménem obecně známa a od Žalované strany nedostala licenci k užívání označení BALMAIN nebo svolení k registraci doménového jména zahrnujícího ochrannou známku balmain, a tudíž nemá žádné oprávněné zájmy dle čl. 21 (2) (b) Nařízení (ES) č. 874/2004. Podle Žalující strany neexistuje ani žádná indicie nasvědčující

tomu, že by Žalovaná strana legitimním způsobem využívala doménové jméno k nekomerčnímu nebo spravedlivému účelu dle čl. 21 (2) (c) Nařízení (ES) č. 874/2004.

Doménové jméno bylo dle názoru Žalující strany zaregistrováno ve zlé víře, protože neexistuje žádná prokazatelná vazba mezi Žalovanou stranou a sporným doménovým jménem. Doménové jméno nebylo od registrace využíváno žádným relevantním způsobem a namísto toho je nabízeno k prodeji na internetu na adrese <http://www.sedo.co.uk>, z čehož dle Žalující strany vyplývá, že doménové jméno bylo zaregistrováno s primárním cílem prodat je nositeli jména, přičemž dle čl. 21 (3) (a) Nařízení (ES) č. 874/2004 ke konstatování zlé víry držitele doménového jména postačuje, když si držitel domény doménové jméno zaregistroval za účelem prodeje jakémukoli příslušnému držiteli práv.

Na základě těchto argumentů se Žalující strana domáhá vydání rozhodnutí o převodu sporného doménového jména na Žalující stranu.

#### B. RESPONDENT

Žalovaná strana se k Žalobnímu návrhu nevyjádřila.

#### DISCUSSION AND FINDINGS

Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno BALMAIN.EU dne 9. června 2007. Dne 16. 1. 2008 podala Žalující strana Žalobní návrh na převod registrace doménového jména BALMAIN.EU.

Podle čl. B11(d)(1) Pravidel, a v souladu s čl. 21 Nařízení (ES) č. 874/2004, v řízeních, kde Žalovaná strana je držitelem registrace doménového jména .eu v souvislosti s nímž byl podán Žalobní návrh, vydá Senát rozhodnutí přiznávající žalobní nároky požadované podle Pravidel v případě, že Žalující strana doloží, že:

- (i) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; 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 nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

#### 1) Doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s chráněným označením

Senát se nejprve zabýval otázkou, zda je doménové jméno BALMAIN.EU identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo členského státu a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo ve prospěch Žalující strany.

Žalující strana prokázala, že druhý stupeň doménového jména BALMAIN.EU je zcela identický s ochrannou známkou Společenství, která je ve vlastnictví Žalující strany. Senát tedy dospěl k závěru, že doménové jméno BALMAIN.EU je identické s označením, k němuž Komunitární právo zakotvuje právo ve prospěch Žalující strany.

#### 2) Žalovaná strana nemá právo nebo oprávněný zájem na doménovém jménu

Senát se dále zabýval otázkou, zda bylo doménové jméno Žalovanou stranou zaregistrováno bez existence práva nebo oprávněného zájmu na doménovém jménu.

Jak Senát konstatoval v dřívějším rozhodnutí ADR 03652 (IVAX) „je zjevné, že Žalující strana může jen se značnými obtížemi prokazovat neexistenci práva či oprávněného zájmu Žalované. Mělo by naopak být zájmem Žalované, aby sama existenci takového práva nebo oprávněného zájmu tvrdila a doložila.“ V článku 21(2) Nařízení (ES) č. 874/2004 se tak nachází demonstrativní výčet skutečností prokazujících právo Žalované strany k doménovému jménu nebo její oprávněný zájem na doménovém jménu. Žádnou z těchto skutečností ani jinou skutečnost nasvědčující existenci práva Žalované strany k doménovému jménu nebo jejímu oprávněnému zájmu na doménovém jménu však Žalovaná strana v řízení ani přes opakovanou výzvu neprokázala.

Při posouzení existence práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany na doménovém jménu BALMAIN.EU tedy vyšel Senát z následujících rozhodných skutečností:

- Mezi označením BALMAIN a Žalovanou stranou není faktická souvislost.
- Žalovaná strana neužívala a neužívá označení BALMAIN ani doménové jméno BALMAIN.EU.
- Žalující strana vlastní ochrannou známku Společenství BALMAIN, k níž neudělila Žalované straně licenci.
- Žalovaná strana se ani přes opakovanou výzvu nevyjádřila k Žalobnímu návrhu.

Jak uvedeno shora, prokazování absence práva nebo oprávněného zájmu je vždy obtížné, neboť k této skutečnosti nelze nalézt přímý důkaz. Naproti tomu se k prokázání opaku nabízí řada snadno použitelných přímých důkazů, které, pokud existují, může Žalovaná strana vcelku jednoduše uplatnit.

Při absenci důkazů prokazujících existenci práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany na doménovém jménu tedy musel Senát v tomto bodě vycházet pouze z nepřímých důkazů a jimi prokázaných skutečností. Přitom hodnotil jejich vztah k prokazované skutečnosti a dále jejich vzájemnou koherenci. Senát přitom dospěl k závěru, že shora uvedené nepřímé důkazy a jimi prokázané skutečnosti mají relevantní vztah k prokazované skutečnosti, tj. absenci práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany na jménu BALMAIN, a že jsou vnitřně nerozporné.

Z toho lze dovodit ad hoc skutkový závěr, že Žalovaná strana nemá právo ani oprávněný zájem na doménovém jménu BALMAIN.EU.

### 3) Doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře

Vzhledem k tomu, že Žalující strana prokázala, že předmětné doménové jméno je identické s označením, k němuž jí Komunitární právo zakotvuje oprávnění a že předmětné doménové jméno bylo Žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu, není dále potřebné zkoumat, zda bylo doménové jméno registrováno nebo je užíváno ve zlé víře.

### 4) Žalující strana je způsobilá k převodu doménového jména

Vzhledem k tomu, že Žalující strana v petitu žalobního návrhu žádá, aby Senát vydal rozhodnutí o převodu předmětného doménového jména na Žalující stranu, má Senát dle čl. B11(b) Pravidel povinnost zkoumat, zda Žalující strana splňuje podmínky dle čl. 4(2) Nařízení (ES) č. 733/2002. V tomto bodě dospěl Senát k závěru, že Žalující strana má sídlo na území Společenství a tudíž splňuje podmínku dle čl. 4(2)(b) Nařízení (ES) č. 733/2002.

---

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 Pravidel rozhodl o převodu doménového jména BALMAIN na Žalující stranu.

## PANELISTS

Name	Radim Polcak
------	--------------

---

DATE OF PANEL DECISION 2008-04-27

## Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant sought the transfer of the domain name BALMAIN.EU and demonstrated its rights by the Community Trade Mark BALMAIN. The Complainant asserted that the disputed domain name was identical to the trademark and had been registered by the Respondent without rights or legitimate interest and in bad faith.

The Respondent did not file any Response.

The Panel acknowledged the fact that there is no possibility for the Complainant to present direct evidence proving the lack of rights or legitimate interests of the Respondent. However, the lack of rights or legitimate interests of the Respondent might be demonstrated by indirect evidence that is sufficiently materially relevant and mutually coherent. In this context, the Panel found as decisive that:

- There is no factual relation between the name BALMAIN and the Respondent.
- The Respondent has never used the name BALMAIN or the domain name BALMAIN.EU.
- The Complainant has registered the Community Trade Mark BALMAIN and never licensed it to the Respondent.
- The Respondent did not file any Response.

Upon the above facts, the Panel held ad hoc that the Respondent does not have any rights or legitimate interests in the disputed domain name.

Consequently, the Panel ordered that the disputed domain name be transferred to the Complainant.

---