Rozhodnutí for dispute CAC-ADREU-008596

Case number	**CAC-ADREU-008596**
Time of filing	**2024-03-23 22:45:41**
Domain names	**fitshop.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	**Sport-Tiedje GmbH**

Respondent

Name	**Pavel Šimon**

DOPLŇTE ÚDAJE O JINÝCH PRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH, KTERÁ DLE INFORMACÍ SENÁTU PROBÍHAJÍ NEBO BYLA ROZHODNUTA A KTERÁ SE TÝKAJÍ SPORNÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

Rozhodci není známo, že by o sporném doménovém jménu probíhalo nebo bylo rozhodnuto jiné řízení.

FAKTICKÁ SITUACE

Sporným doménovým jménem je FITSHOP.EU.

Sporné doménové jméno zaregistrovala Žalovaná strana dne 10. června 2019 prostřednictvím registrátora Media4web, s.r.o. Žalovaná strana byla držitelem sporného doménového jména nepřetržitě od registrace do zahájení řízení před zdejším rozhodčím soudem.

Dne 29. 12. 2023 podala Žalující strana u zdejšího rozhodčího soudu Žalobní návrh v Německém jazyce. Dne 9. 1. 2024 byl jazykem řízení stanoven český jazyk a dne 15. 1. 2024 byl zdejšímu rozhodčímu soudu podán doplněný Žalobní návrh v českém jazyce.

Žalovaná strana podala Vyjádření žalované strany dne 3. 4. 2024.

Ze Žalobního návrhu ani z Vyjádření žalované strany nevyplývá žádná předchozí vzájemná komunikace stran.

A. ŽALUJÍCÍ STRANA

Žalující stranou je obchodní korporace Sport-Tiedje GmbH se sídlem ve Spolkové republice Německo a v řízení před zdejším rozhodčím soudem ji zastupuje pan Sven-Ole Schulke.

Žalující strana tvrdí, že jí práva k označení totožnému s distinktivní částí sporného doménového jména plynou z ochranných známek EU č. 014360556, 016832768 a 016958761.

Žalující strana dále tvrdí, že je držitelem doménových jmen fitshop.at, .ba, .be, .bg, .by, .ch, .co.uk, .de, .dk, .es, .fi, .fr, .gl, .it, .li, .lt, .mt, .no, .pt, .uk aj, která aktivně provozuje.

Žalující strana rovněž tvrdí, že Žalovaná strana zaregistrovala sporné doménové jméno bez vědomí Žalující strany a že Žalovaná strana sporné doménové jméno nepoužívá.

Z uvedených důvodů navrhuje Žalující strana převod sporného doménového jména na Žalující stranu.

B. ŽALOVANÁ STRANA

Žalovanou stranou je fyzická osoba – pan Pavel Šimon s trvalým bydlištěm v České republice.

Žalovaná strana s Žalobním návrhem nesouhlasí.

Žalovaná strana tvrdí, že distinktivní část sporného doménového jména má obecnou povahu, neboť ji tvoří spojení dvou obecných anglických slov FIT a SHOP. Z tohoto důvodu Žalovaná strana tvrdí, že nepotřebovala svolení Žalující strany k registraci sporného doménového jména a že jí Žalující strana nemůže ani bránit v užívání tohoto slovního spojení.

Žalovaná strana dále tvrdí, že Žalující strana v době registrace sporného doménového jména nevyužívala své tvrzené ochranné známky.

Žalovaná strana rovněž tvrdí, že skutečnost, že je Žalující strana držitelem jiných doménových jmen, nezakládá Žalující straně nárok na sporné doménové jméno.

Z uvedených důvodů navrhuje Žalovaná strana zamítnutí Žalobního návrhu.

PROJEDNÁNÍ A ZJIŠTĚNÍ

V řízení vedeném před zdejším rozhodčím soudem lze o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména ve smyslu čl. 4(4) nařízení (EU) 2019/517 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (dále jen „Nařízení), rozhodnout, pokud je sporné doménové jméno totožné s označením, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo je takovému jménu zavádějícím způsobem podobné, a pokud toto doménové jméno jeho držitel zaregistroval, aniž by na ně měl právo nebo na něm měl oprávněný zájem, anebo bylo zaregistrováno nebo užíváno ve zlé víře. Povinnost tvrzení a důkazní břemeno vzhledem k těmto skutečnostem nese Žalující strana.

Žalující strana v tomto řízení prokázala vlastnictví slovní a grafických ochranných známek EU. Pravdivé je tvrzení Žalované strany v tom, že slovní vyjádření těchto ochranných známek je tvořeno spojením obecných anglických slov. I takové spojení je však za určitých podmínek způsobilé k registraci jako ochranná známka a tuto způsobilost neposuzuje zdejší rozhodčí soud ale příslušný známkový úřad.

Žalující strana by se svého práva z ochranné známky nemohla domáhat za předpokladu, že by Žalovaná strana například prokazatelně užívala předmětného označení před jeho registrací jako ochranné známky Žalující stranou. Žalovaná strana však neprokázala, že by toto označení užívala jakkoli jinak, než registrací sporného doménového jména v roce 2019.

Pro uplatnění práv z platných ochranných známek Žalující stranou v řízení před zdejším rozhodčím soudem není podstatné ani tvrzení Žalované strany ohledně toho, že Žalující strana tyto ochranné známky v době registrace sporného doménového jména neužívala. Takové tvrzení, i pokud by bylo prokázáno, může mít význam pro otázku samotné existence ochranné známky ve smyslu čl. 18 nařízení (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie, a to v případě neužívání ochranné známky delšího než pět let. Z tvrzení Žalující strany prokázaného internetovými stránkami provozovanými Žalující stranou pod doménovými jmény s totožnou distinktivní částí, jako je sporné doménové jméno, a doménami první úrovně jako .FR, .FI nebo .ES naopak vyplývá, že Žalující strana své ochranné známky užívá na různých trzích v rámci EU.

Z výše uvedeného plyne, že Žalující strana prokázala v tomto řízení existenci svých práv k označení tvořícímu distinktivní část sporného doménového jména plynoucích z vlastnictví ochranných známek EU.

Ze Žalobního návrhu plyne tvrzení, že Žalovaná strana sporné doménové jméno neužívá. Rozhodce má toto tvrzení za prokázané, neboť pod sporným doménovém jménem není provozována žádná internetová stránka a Žalovaná strana ani pod sporným doménovým jménem nijak nekomunikuje. Žalovaná strana se k otázce nepoužívání sporného doménového jména nevyjádřila a ani nevyjádřila zájem sporné doménové jméno užívat k nějakému konkrétnímu účelu.

Skutečnost, že Žalovaná strana sporné doménové jméno neužívá, může mít význam pro posuzování otázky registrace nebo užívání sporného doménového jména ve zlé víře ve smyslu čl. 4(4)(b) Nařízení, ale nikoli sama o sobě. K tomu, aby byla registrace sporného doménového jména posouzena jako zlovolná, je třeba, aby Žalující strana tvrdila a prokázala, že Žalovaná strana registrovala nebo užívá sporné doménové jméno k tomu, aby například ve smyslu § B11(f) Pravidel ADR zabránila Žalující straně v registraci příslušného označení, nebo aby sporné doménové jméno zpeněžila jeho převodem nebo pronájmem Žalující straně. Žalobní návrh ale žádné takové tvrzení ani důkaz neobsahuje a v důsledku toho se v tomto řízení neprokázala zlá víra Žalované strany ve smyslu čl. 4(4)(b) Nařízení.

Žalobní návrh neobsahuje žádné tvrzení nebo důkaz ani ohledně absence práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany k označení tvořícímu distinktivní část sporného doménového jména ve smyslu čl. 4(4)(a) Nařízení. Žalovaná strana tedy neměla důvod se k otázce svého práva nebo oprávněného zájmu k předmětnému označení vyjádřit a ani Rozhodce neměl důvod se absencí nebo naopak existencí práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany zabývat. V důsledku toho Žalující strana neunesla v tomto řízení důkazní břemeno ohledně absence práva nebo oprávněného zájmu Žalované strany ve smyslu čl. 4(4)(a) Nařízení.

Z uvedeného plyne, že Žalující strana v tomto řízení prokázala existenci svého práva k označení tvořícímu distinktivní část sporného doménového jména. Neobsahuje-li ale Žalobní návrh tvrzení ani důkazy dalších skutečností rozhodných ve smyslu čl. 4(4) Nařízení, nemá Rozhodce povinnost ani právo zastupovat v tomto řízení Žalující stranu a těmito skutečnostmi se z vlastní iniciativy v řízení zabývat (shodně viz např. případ 008448). Žalující strana tedy v tomto řízení neprokázala skutečnosti ve smyslu čl. 4(4)(a) a čl. 4(4)(b) Nařízení, a proto rozhodl Rozhodce, jak je uvedeno ve výroku.

DECISION

Z výše uvedených důvodů Rozhodce v souladu s § B12 Pravidel ADR rozhodl o zamítnutí Žalobního návrhu.

Rozhodci

Name	**prof. JUDr. Radim Polčák Ph.D.**

DATUM ROZHODNUTÍ 2024-03-23

DATUM ROZHODNUTÍ 2024-05-28

Summary

SHRNUTÍ ROZHODNUTÍ V JAZYCE ANGLICKÉM TVOŘÍ PŘÍLOHU 1

I. Disputed domain name: FITSHOP.EU

II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 10 June 2019

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in EU, reg. No. 014360556, for the term FITSHOP, filed on 14 July 2015, registered on 29 December 2015 in respect of goods and services in classes 5, 9, 10, 25, 27, 28, 29, 35.
2. figurative trademark registered in EU, reg. No. 016832768, for the term FITSHOP, filed on 16 January 2009, registered on 14 January 2010 in respect of goods and services in classes 5, 32
3. word trademark, registered in EU, reg. No. 016958761, for the term Fitshop, filed on 07 July 2017, registered on 09 February 2018 in respect of goods and services in classes 5, 9, 10, 28, 35

V. Response submitted: Yes

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. N/A
2. Why: The Complaint did not contain an assertion regarding the absence of rights of the Respondent and so the Panel did not assess it.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. No
2. Why: Only non-use of the Respondent was proved without bad faith being asserted or proved.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Complaint contained only assertions and evidence regarding rights of the Complainant, but no assertions or evidence regarding absence of rights or bad faith of the Respondent.