Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-006340

Case number	**CAC-ADREU-006340**
Time of filing	**2013-01-14 19:48:58**
Domain names	**isoroc.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Łukasz Stachera**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada wiadomości o innych postępowaniach prawnych dotyczących spornej domeny.

STAN FAKTYCZNY

Powód, ISOROC POLSKA Sp. z o.o., 25 września 2012 r. wniósł przeciwko Łukaszowi Stacherze pozew i zażądał przeniesienia spornej domeny ISOROC.EU na jego rzecz, na podstawie § B 11 (b) Regulaminu ADR.

Powód funkcjonuje w Polsce od 16 czerwca 2004 r.; jest producentem wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej. Swoje produkty, dystrybuowane oprócz Polski także na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Rosji, Białorusi, Holandii i w Czechach, opatruje słownym znakiem towarowym ISOCOR. Oznaczenie ISOCOR jest także częścią nazwy (firmy) Powoda. ISOCOR POLSKA należy do grupy kapitałowej ISOROC Holding AG z siedzibą w Wiedniu.

Spółka ISOCOR Holding A.G. nabyła w drodze cesji prawo wyłączne na słowny znak towarowy ISOCOR zarejestrowany jako CTM pod numerem 000800599. Na podstawie umowy licencyjnej z 26 maja 2010 r. ISOCOR Holding AG udzieliła Powodowi wyłącznej licencji na korzystanie na terytorium Polski z ww. znaku towarowego i upoważniła go do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ww. znaku.

Od 2004 r. Powód jest abonentem domeny isoroc.pl.

Sporną domenę ISOROC.EU Pozwany zarejestrował 14 grudnia 2010 r.

Pod sporną domeną istnieje strona internetowa firmy będącej dystrybutorem produktów Powoda. Oprócz tych produktów firma oferuje także do sprzedaży towary konkurencyjnej spółki ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Z informacji zamieszczonych na przedmiotowej stronie internetowej wynika, że dystrybutor posługujący się nazwą „isoroc.pl" jest ściśle powiązany biznesowo z firmami: STALEM S.C. Wacław Stachera, Danuta Stachera i STALEM SOSNOWIEC Adrian Stachera, z Sosnowca. Na stronie tej „ISOROC.EU" jest wymieniony jako jeden z partnerów i jest określony mianem „najtańszego hurtowego dystrybutora wełny mineralnej/ kontakt na www.isoroc.eu".

A. POWÓD

Powód twierdzi, że:

1. W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie isoroc.eu wykorzystane jest wyrażenie identyczne z objętą prawem ochronnym i używaną w obrocie gospodarczym nazwą „isoroc". Identyczność nazwy domeny ze znakiem towarowym CTM 000800599 występuje we wszystkim trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenia dotyczą tych samych produktów. Powód nie udzielił Pozwanemu prawa do korzystania ze znaku towarowego ISOROC; nie wyraził też zgody na zarejestrowanie spornej domeny. W związku z powyższym działanie Pozwanego należy uznać za bezprawne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 29 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

2. Rejestracja spornej domeny, wykorzystującej oznaczenie, którym Powód posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ("u.z.n.k"). Działanie takie może powodować ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd; jest więc sprzeczne z prawem i z uczciwymi praktykami handlowymi. Stosowana przez Pozwanego praktyka ma na celu czerpanie korzyści ze znaku i marki „Isoroc". Jest to więc działanie w złej wierze. Interes Powoda jest też naruszony przez to, że to na stronie prowadzonej pod sporną domeną są oferowane także produkty konkurenta, ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

3. Oznaczanie przez Pozwanego swoich usług, tj. dystrybucji materiałów izolacyjnych i uszczelniających i budowlanych, nazwą stanowiącą firmę Powoda stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 5 u.z.n.k. Pozwany jest profesjonalistą – prowadzi zarobkową działalność gospodarczą, o czym świadczą informacje zawarte na stronie internetowej umieszczonej pod sporną domeną. Mimo tego, że Pozwany formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej, tak właśnie należy zakwalifikować jego aktywność. Ma zatem legitymację bierną w postępowaniu.

4. Pozwany zarejestrował i używa sporną domeną w celu osiągnięcia korzyści komercyjnej przez przyciągnięcie użytkowników na swoją stronę internetową za pomocą stosowania szaty graficznej strony internetowej łudząco podobnej do tej wykorzystywanej przez Powoda. Takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 14 u.z.n.k. Jest to także naruszenie majątkowych praw autorskich Powoda.

5. Działanie Pozwanego stanowi także naruszenie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Rejestracja spornej domeny narusza bowiem dobra osobiste Powoda, w tym prawo do firmy.

6. Powód wnosi o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz; uzasadnia, że spełnia wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej domeny.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zespół Orzekający jest związany twierdzeniami faktycznymi stron i – o ile nie będą one sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – uznaje te twierdzenia za udowodnione na podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguły rozsądku. Wobec braku złożenia przez Pozwanego odpowiedzi na pozew Zespół Orzekający ma prawo uznać określone okoliczności podnoszone przez Powoda w pozwie za przyznane przez Pozwanego.

Choć niedopełnienie przez Pozwanego obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew w terminie Zespół Orzekający może uznać za powód do akceptacji roszczeń Powoda (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporządzenia Komisji WE nr 874/2004 z 28.04.2004 r., dalej jako „Rozporządzenie 874/2004"), nie zwalnia to jednak Zespołu Orzekającego od ustalenia, czy Powód udowodnił istnienie przesłanek zastosowania art. 21 Rozporządzenia 874/2004, które uzasadniają jego roszczenia (§ B 11 (d) Regulaminu ADR). Zespół Orzekający uznaje fakty przytoczone przez Powoda za przyznane przez Pozwanego i udowodnione.

Oprócz zarzutu naruszenia praw ochronnych na wspólnotowy znak towarowy Powód sformułował szereg zarzutów, wskazując jako podstawę polskie ustawodawstwo – ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i kodeks cywilny. Postępowanie takie nie jest właściwe w świetle Rozporządzenia 874/2004 i Regulaminu ADR. Powód powinien był bowiem wskazać zarzuty, na które wskazuje art. 21 Rozporządzenia 874/2004. Mimo tego uchybienia, Zespół Orzekający rozpoznał meritum twierdzeń Powoda i przeanalizował je w kontekście właściwych przepisów. O zasadności roszczeń Powoda nie decyduje bowiem wskazana przez niego podstawa prawna, ale powołane fakty. Zespół orzekający doszedł do wniosku, że okoliczności przytoczone przez Powoda są zbieżne z dyspozycją normy art. 21 Rozporządzenia 874/2004.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004:
„Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (…) w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:
a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.”
Przesłanka złej wiary natomiast jest spełniona wówczas, gdy, zgodnie z ust. 3 pkt d) i e):

- ”nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny (…), przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub

- zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.”

Powód wykazał, że przysługuje mu prawo do wyłącznego korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze znaku towarowego CTM 000800599 i dochodzenia jego ochrony prawnej. Powyższe uprawnienia wynikają z odpowiednio § 2 ust. 1 i § 4 Umowy Licencyjnej na Korzystanie ze Znaku Towarowego zawartej 26 maja 2010 r. z właścicielem przedmiotowego znaku towarowego – spółką ISOROC Holding AG.

W ocenie Zespołu Orzekającego sporna nazwa domeny ISOROC.EU jest identyczna ze znakiem towarowym ISOROC, do którego korzystania jest uprawniony Powód.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Pozwany, rejestrując i wykorzystując sporną domeną internetową zawierającą oznaczenie „ISOROC” w nazwie, nie był do tego uprawniony. Powód wykazał również, że Pozwany używa tej domeny w obrocie gospodarczym dla oznaczenia usług identycznych do tych, które Powód świadczy ma polskim i europejskim rynku.

Swoim zachowaniem Pozwany naraża klientów na ryzyko pomyłki spornej domeny i strony internetowej pod nią prowadzonej z przedsiębiorstwem Powoda i znakiem towarowym ISOROC. Powód nie musiał wykazywać istnienia rzeczywistych przypadków konfuzji; aby ostał się zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy należało ustalić przynajmniej z dostateczną dozą prawdopodobieństwa, że takie ryzyko istnieje.

Pozwany niewątpliwie zarejestrował domenę w złej wierzę. Za taką też rejestrację należy uznać m.in. rejestrację domeny w sytuacji, gdy rejestrujący jest świadom, że nazwa domeny jest zbieżna z zarejestrowanym znakiem towarowym i nazwą innego podmiotu. Taka też sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Mimo to, w 2010 r. zarejestrował domenę isoroc.eu. Powyższe nakazuje wnioskować, że uczynił to właśnie w złej wierze. Ponadto przeciętny odbiorca może sądzić, że domena isoroc.eu jest zarejestrowana i używana przez Pozwanego, gdyż jest on w ścisłych relacjach gospodarczych czy organizacyjnych z Powodem, co nie jest prawdą.
Okoliczności sprawy i przedstawione dowody uzasadniają także twierdzenie, że Pozwany posługuje się domeną isoroc.eu do oznaczania swojej działalności gospodarczej i prezentowania swojej oferty handlowej. Niewątpliwie działanie takie rodzi

konfuzję pomiędzy jego przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem Powoda – konsumenci mogą zasadnie doszukiwać się pomiędzy nimi związków gospodarczo-organizacyjnych. Ryzyko to jest dodatkowo wzmocnione przez upodobnienie wyglądu strony internetowej pod sporną domeną do wyglądu strony internetowej Powoda pod domeną isoroc.pl.

Nazwa ISOCOR jest zasadniczym, wyróżniającym członem nazwy Powoda. Nazwa ta podlega ochronie, tak samo jak nazwisko osoby fizycznej. Do naruszenia prawa do nazwy dochodzi w wyniku używania przez osobę nieuprawnioną firmy zarówno w całości, jak i jej części, jeżeli ta część dostatecznie indywidualizuje przedsiębiorcę. W świetle zgłoszonych dowodów nie może budzić wątpliwości, że opisane powyżej działanie Pozwanego nosiło cechy bezprawności, którym Pozwany naruszył podlegający ochronie interes prawny Powoda wyrażający się w niezakłóconym posługiwaniu się nazwą własną identyfikującą go na rynku.

Konkluzja

W ocenie Zespołu Orzekającego okoliczności sprawy uzasadniają uznanie, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004. Pozwany zarejestrował domenę z wykorzystaniem oznaczenia identycznego do wspólnotowego znaku towarowego ISOROC i członu odróżniającego nazwy, pod jaką w obrocie gospodarczym działa Powód. Sporna domena została zarejestrowana i jest wykorzystywana przez Pozwanego bezprawnie i w złej wierze. Celem działania Pozwanego jest czerpanie korzyści z asocjacji z przedsiębiorstwem i oznaczeniami wykorzystywanymi przez Powoda.

Mając na uwadze całość zebranego w sprawie materiału dowodowego, Zespół Orzekający uznaje roszczenie Powoda za zasadne.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny ISOROC na Powoda

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2013-01-14

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: ISOROC.EU

II. Country of the Complainant: Poland, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: December 14, 2010

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

1. word CTM, reg. No. 000800599, for the term ISOROC, filed on 16 April 1998, registered on 25 October 1999 in respect of goods and services in classes 17 and 19,

2. company name: ISOCOR Polska Sp. z o.o.

V. Response submitted: No

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

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: domain name registered: a) 11 years after registration of the identical trademark, b) when Complainant using the same name had been present on the market for 6 years.

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