Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-006359

Case number	**CAC-ADREU-006359**
Time of filing	**2013-01-25 00:55:33**
Domain names	**kawalavazza.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Marcin Szynal**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada informacji nt. innych postępowań prawnych dotyczących spornej domeny.

STAN FAKTYCZNY

Postępowanie:

1. Powód, Luigi Lavazza S.p.A. z siedzibą w Turynie we Włoszech, wszczął procedurę przed tutejszym Sądem 18 września 2012 r. i tego samego dnia złożył pozew. Ze względu na braki formalne pozwu, pismem z dnia 1 października 2012 r. Powód uzupełnił pozew.

2. Pozwany, tj. Marcin Szynal zamieszkały w Sierczynku, nie złożył odpowiedzi na pozew pomimo wezwania oraz upływu terminu, określonego w Par. B3(a) Regulaminu.eu ADR.

3. Dnia 12 grudnia 2012 r. został ustanowiony Arbiter, a 21 grudnia 2012 r. przekazano Arbitrowi akta sprawy do rozstrzygnięcia. Postępowanie było utrudnione ze względu na słabej jakości tłumaczenie pism złożonych przez Powoda.

A. POWÓD

Powód zażądał przeniesienia spornej domeny na powoda wykazując, że ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Powód twierdził przy tym, że:

1. przysługują mu liczne znaki towarowe składające się ze słowa LAVAZZA lub zawierające to słowo, obowiązujące bądź na terytorium całej U.E., bądź przynajmniej na terytorium Polski. Znaki te zarejestrowano m.in. dla kawy;

2. znaki słowne LAVAZZA, w tym znaki wspólnotowe, są renomowane na terytorium U.E.;

3. Pozwany zarejestrował sporną domenę z naruszeniem praw Powoda, bez uzasadnionej przyczyny oraz w złej wierze.

B. POZWANY

Pozwany w toku prowadzonego postępowania nie podjął żadnych czynności procesowych w celu ustosunkowania się do roszczeń ani twierdzeń Powoda.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

A. Ustalone fakty istotne dla rozstrzygnięcia
Pozwany pomimo wezwania nie złożył odpowiedzi na pozew. Tym samym dało to Zespołowi Orzekającemu podstawę do uznania prawdziwości twierdzeń Powoda na podstawie par. B10(a) Regulaminu. Na podstawie złożonych przez Powoda dokumentów, danych dostępnych w publicznych rejestrach oraz faktów niebudzących wątpliwości, ustalony został następujący stan faktyczny:

a) Luigi Lavazza S.p.A. z siedzibą w Turynie we Włoszech jest spółką zajmującą się przede wszystkim sprzedażą kawy. Powód oraz spółki z nim powiązane prowadzą działalność na europejskim rynku kawy od kilkudziesięciu lat. Powód posiada wiele znaków towarowych LAVAZZA, w tym słowny znak wspólnotowy nr 317057, z pierwszeństwem od 18 lipca 1996 r., zarejestrowane m.in. dla kawy. Znaki te są renomowane na terytorium U.E.

b) Pozwany jest obywatelem polskim, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, pod nazwą E-CARE.PL MARCIN SZYNAL (dane z polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl). Dnia 13 lutego 2010 r., bez dokonania jakichkolwiek uzgodnień z Powodem, Pozwany dokonał rejestracji domeny <kawalavazza.eu>. Na stronie internetowej, powiązanej z domeną będącą przedmiotem niniejszego sporu, znajdowało się automatyczne przekierowanie do strony http://www.kawalavazza.info/, gdzie prezentowane są znaki towarowe Lavazza, a także oferty sklepów internetowych sprzedających zarówno produkty dostarczane przez Powoda, jak i produkty kawowe konkurentów.

c) Powód wysłał 12 kwietnia 2011 r. wiadomość email do Pozwanego z ofertą nabycia domeny za zwrotem kosztów rejestracji w wysokości 150 euro. W odpowiedzi z dnia 17 kwietnia 2011 r., Pozwany oznajmił, że zaproponowana przez Powoda kwota jest „poniżej [jego] (najniższych) oczekiwań", w związku z czym nie zgodził się na przeniesienie praw do spornej domeny. Kolejne próby odzyskania spornej domeny przez Powoda (wiadomości e-mail oraz listy wysyłane na adres pocztowy z żądaniem zaprzestania naruszania praw wyłącznych) nie spotkały się z żadną reakcją ze strony Pozwanego.

B. Motywy rozstrzygnięcia
Pozew zasługuje na uwzględnienie z następujących przyczyn:
Powód wykazał, że jest uprawniony z tytułu wielu międzynarodowych i wspólnotowej rejestracji znaków towarowych LAVAZZA m.in. dla kawy (np. słowny CTM nr 317057, z pierwszeństwem od 18 lipca 1996 r.). Znaki te są renomowane na terytorium U.E.

a) Nazwa spornej domeny jest łudząco podobna do znaku LAVAZZA. Dodanie słowa „kawa" nie ma wpływu na obniżenie stopnia podobieństwa. Ze względu na rodzajowość tego słowa w odniesieniu do produktów, dla których znak jest chroniony i używany, ryzyko konfuzji ulega wręcz podwyższeniu w odniesieniu do polskich użytkowników Internetu (zob. np. WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, Swarovski Aktiengesellschaft v. Luc Sun, Sprawa Nr D2012-0071).

b) Żadna ze znanych Zespołowi Orzekającemu okoliczności nie wskazuje na istnienie choćby śladu uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego (art. 21 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji 874/2004). W ustalonym stanie faktycznym niewątpliwe jest działanie Pozwanego wbrew woli Powoda, któremu przysługują renomowane znaki LAVAZZA. Pozwany ani w korespondencji z Powodem, ani na swojej stronie internetowej, ani w inny sposób nie zamanifestował uzasadnionych powodów rejestracji i utrzymywania spornej domeny. Pozwany nie skorzystał również z możliwości przedstawienia takich powodów Zespołowi Orzekającemu. Dostępne Zespołowi Orzekającemu bazy danych nie zawierają informacji o prawach wyłącznych Pozwanego do nazwy „lavazza".

c) Powyższe przyczyny w sposób wystarczający uzasadniały konieczność uwzględnienia roszczeń powoda. Z tej przyczyny Zespół Orzekający nie badał szczegółowo, czy przedstawione przez Powoda fakty i okoliczności mające świadczyć o

rejestracji spornej domeny w złej wierze w celach spekulacyjnych rzeczywiście tego dowodzą.

DECISION

Uznając w powyższych okolicznościach, że zostały spełnione przesłanki z art. 22 ust. 11 par. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 a) rozporządzenia 874/2004, Zespół Orzekający podjął decyzję o przeniesieniu praw z umowy o rejestrację nazwy domeny <kawalavazza.eu> na Powoda.

PANELISTS

Name	**Szymon Jacek Gogulski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2013-01-25

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: kawalavazza.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 13 February 2010

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
3. word CTM, reg. No. 317057, filed on 18 July 1996, registered on 25 May 1998 in respect of goods and services in classes, inter alia, 30

V. Response submitted: no

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 response submitted, no circumstances of the case suggest that such legitimate interests exist.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Not examined
2. Why: Complainant submitted sufficient evidence of abusive registration of the domain.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: the domain was linked to a website where not only Complainant´s, but also competitors´ products were advertised.

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

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: none

XII. Is Complainant eligible? Yes

Brief reasoning in English:

The Complainant, Luigi Lavazza S.p.A., holds several LAVAZZA trademarks registered for coffee, including word CTM registration No. 317057, with priority as of 18 July 1996. LAVAZZA marks enjoy reputation within the E.U. The Respondent, Marcin Szynal, is a Polish national carrying out economic activity. The Respondent obtained registration of <kawalavazza.eu> domain name on 13 February 2010. The website associated to the domain was linked with another

website containing offers of coffee products, manufactured both by Luigi Lavazza and its competitors.

The Respondent did not reply to the complaint within the prescribed deadline or later, and this allowed the Panel to assume that facts and circumstances indicated by the Complainant are true (B10(a) of the .eu ADR Rules).

Based on evidence and allegations concerning facts and circumstances as well as based on information available in public databases, the Panel found that the registration and maintaining of the <kawalavazza.eu> domain name for the benefit of the Respondent was abusive at least for the following reasons:

1. The domain name is confusingly similar to the reputable Complainant's LAVAZZA trademarks and used for the same products as covered by registration of such trademarks. The domain name was used to promote competitors' products.

2. Adding a Polish word "kawa" (coffee) – generic in this context - in the domain name does not lower the risk of confusion.

3. The name LAVAZZA was registered and used without Complainant's consent.

4. The circumstances of the case do not contain any trace of legitimate interest of the Respondent to maintain the domain name. Publicly available databases do not show any exclusive rights of the Respondent to "lavazza" name.

Given the above and since the Complainant has its registered seat within the E.U., the prerequisites of Art. 22 Sec. 11(1) in connection with Art. 21 Sec. 1.a) of Commission Regulation 874/2004 have been fulfilled. Since abusive character of the registration and use of the domain name was proven, it was not necessary for the Panel to examine if evidence submitted to prove speculative registration of the domain was sufficient.

For the above reasons, the Panel decided to transfer the domain name to the Complainant.