Decizia Juriului for dispute CAC-ADREU-006663

Case number	**CAC-ADREU-006663**
Time of filing	**2014-05-09 18:30:34**
Domain names	**collective-ugg.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**George Iordache**

ALTE PROCEDURI LEGALE

Nu există alte proceduri legale despre care Juriul să fi luat cunoştiinţă.

FONDUL REAL

Reclamantul operează sub marca "Collective" o reţea de magazine prin care distribuie haine, accesorii şi încălţăminte provenind de la diferiţi titulari de mărci, precum NIKE, Converse, HUGO BOSS, Diesel, Folli Follie, Calvin Klein Jeans, Gant, GAS, NAPAPIJRI, Miss Sixty şi mai ales UGG AUSTRALIA.

Reclamantul deţine înregistrări de marcă pentru denumirea "Collective" precum marca naţională nr. 116612 înregistrată în România în 2011 şi marca comunitară nr. 010520328 protejată din 2011, ambele revendicând servicii în clasa 35.

Pârâtul este persoană fizică şi a înregistrat numele de domeniu în disputăm iar la data depunerii Plângerii era utilizat în legatură cu un website care conţinea marca Reclamantului, imagini din magazinele acestuia şi oferea spre vânzare bunuri similare cu cele oferite de către Reclamant prin intermediul magazinelor sale "Collective".

A. RECLAMANT

Reclamantul susţine că:
A. Numele de domeniu in litigiu, este identic sau similar până la confuzie cu marca ”Collective” în privinţa căreia Reclamantul are drepturi ca .
(i) marca naţională, individuală, combinată, având denumirea ”Collective” înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub nr. MN 116612 din 17.06.2011 pentru clasa de servicii nr. 35;
(ii) marca comunitară, individuală, combinată, având denumirea ”Collective” înregistrată la OHIM Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă sub numărul CTM 010520328 din data de 22.12.2011 pentru clasa de servicii nr. 35.
- Marca ”Collective” reprezintă termenul pe care consumatorii îl folosesc ca referire la magazinele şi afacerile Reclamantului aceasta fiind utilizată de către Reclamant inclusiv ca denumire comercială a magazinelor multibrand pe care Reclamantul le operează pe teritoriul României.
- Numele de domeniu în litigiu este similar până la confuzie cu marca Reclamantului, incorporând transcrierea literală a

mărcii în asociere cu denumirea uneia dintre mărcile notorii comercializate de către Reclamant în cadrul magazinelor ”Collective”.
- Confuzia în rândul utilizatorilor care accesează website-ul găzduit pe numele de domeniu în litigiu este evidenţiată inclusiv de conţinutul acestuia; astfel, imagini din magazinele Reclamantului sunt reproduse identic de către Pârât în conţinutul website-ului găzduit pe numele de domeniu în litigiu.
- Adăugarea codului .eu nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raportare la mărcile Reclamantului.
B. Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu Numele de Domeniu, întrucât:
- nu are licenţă pentru utilizarea mărcii Reclamantului;
- nu este cunoscut în general sub numele de domeniu în litigiu.
- nu are drepturi asupra vreunei mărci de produse sau servicii care să fie identică, similară sau care să poată fi pusă în legătură cu numele de nomeniu în litigiu;
- nu a utilizat numele de domeniu pentru a face oferte de produse şi servicii cu bună credinţă. Web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu este în prezent funcţional, prin intermediul său fiind comercializate de către Pârât (în calitate de re-vânzător) produse pe care Pârâtul le promovează ca fiind articole purtând marca UGG, recunoscută public şi notoriu ca fiind distribuită în România prin intermediul magazinelor Collective.
- nu are drepturi şi interese legitime în legătură materialele de proprietate intelectuală afişate pe website-ul asociat numelui de nomeniu în litigiu (i.e. capturi din magazinele Collective operate de Reclamant, realizate pentru a induce în eroare utilizatorii).

C. Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă, întrucât:
- Înregistrarea Numelui de domeniu în litigiu este ulterioară înregistrării mărcii Reclamantului;
- Utilizatorilor care accesează website-ul asociat numelui de domeniu li se creează, cu rea-credinţă şi în mod artificial, impresia că vizitează website-ul Reclamantului;
- Pârâtul se foloseşte de popularitatea, notorietatea şi reputaţia mărcii Reclamantului pentru a r pentru a deturna în mod injust utilizatorii de bună credinţă ai reţelei Internet care intenţionează să cumpere produse originale dintr-un sistem de distribuţie autorizată de titularii mărcilor, precum cel al Reclamantului;
- Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu, ci chiar că înregistrarea numelui de domeniu, similar până la confuzie cu marca Reclamantului, a fost realizată în scopul de a induce în eroare utilizatorii cu privire la apartenenţa Pârâtului la un sistem de distribuţie selectivă şi pentru a crea în mod artificial utilizatorilor încredere în website-ul găzduit de Pârât prin intermediul numelui de domeniu; această aserţiune este susţinută inclusiv de conţinutul website-ului Pârâtului găzduit pe numele de domeniu aflat în litigiu, care redă, aşa cum am arătat mai sus, în mod neautorizat, imagini din magazinele Reclamantului;
- Pârâtul foloseşte cu rea-credinţă marca Reclamantului în numele de domeniu aflat în litigiu în scopul dobândirii unor avantaje comerciale, existând şi alte două website-uri identice celui găzduit pe numele de domeniu, disponibile la următoarele adrese: www.collective-ugg-shop.com şi www.uggcollective.ro.

B. PÂRÂT

Deşi notificat procedural, Pârâtul nu a formulat un răspuns în termenul în care i s-a pus în vedere.

DISCUŢII ŞI CONSTATĂRI

11. În conformitate cu Paragraful B11(d)(1)din Regulile ADR , Juriul va pronunţa o decizie încuviinţând capetele de cerere solicitate în baza Regulilor Procedurale, în cazul în care Reclamantul proves in ADR proceeding where the Respondent is the holder of the domain name in respect of which the Complaint was initiated that

(i) numele de domeniu este identic sau similar până la confuzie cu un nume prin raport la care un drept este recunoscut sau stabilit în baza dreptului naţional şi/sau a dreptului european; şi fie

(ii) numele de domeniu a fost înregistrat de Pârât fără a avea drepturi sau interese legitime în acesta; sau

(iii) numele de domeniu a fost înregistrat sau este utilizat cu rea credinţă.

Articolul 21(1) of the Regulamentul Comisiei (EC) 874/2004 din28 Aprilie 2004 conţine prevederi similare.

Pentru a ajunge la constatările din prezentul caz, Juriul a considerat susţinerile Reclamantului şi dovezile depuse de către acesta în anexă şi în conformitate cu articolul B7(a) din Regulile ADR , a luat în considerare şi deciziile ADR în cazuri similare.

I. Condiţia prevăzută la paragraful B11(d)(1)(i) din Regulile ADR

Numele de domeniu in litigiu include integral marca ”Collective” în asociere cu denumirea uneia dintre mărcile notorii comercializate de către Reclamant în cadrul magazinelor ”Collective”, pe care acesta le deţine.
Reclamantul are drepturi necontestabile în marca ""Collective” ca:
(i) marca naţională, individuală, combinată, având denumirea ”Collective” înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub nr. MN 116612 din 17.06.2011 pentru clasa de servicii nr. 35;
(ii) marca comunitară, individuală, combinată, având denumirea ”Collective” înregistrată la OHIM Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă sub numărul CTM 010520328 din data de 22.12.2011 pentru clasa de servicii nr. 35.
- Adăugarea codului .eu ca parte a numelui de domeniu în litigiu nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raportare la mărcile Reclamantului.

Având în vedere cele de mai sus, Juriul constată că numele de domeniu îm dispută este "identic şi similar până la confuzie" cu marca "Collective" cu privire la care Reclamantul are drepturi în conformitate cu paragraful B.11(d)(1) din Regulile ADR.

II. Condiția prevăzută de paragraful B11(d)(1)(ii) din Regulile ADR:

Reclamantul a făcut dovada prima facie că Părâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu, întrucât:
- nu are licenţă pentru utilizarea mărcii Reclamantului;
- nu este cunoscut în general sub numele de domeniu în litigiu.
- nu a utilizat numele de domeniu pentru a face oferte de produse şi servicii cu bună credinţă.

Din dovezile administrate de Reclamant în susținerea afirmațiilor sale rezultă, dimpotriva, că Pârâtul, prin intermediul web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu comercializează produse pe care Pârâtul le promovează ca fiind articole purtând marca UGG, recunoscută public şi notoriu ca fiind distribuită în România prin intermediul magazinelor Collective aparținând Reclamantului.. Mai mult acealași web - site afișează materialele constând din capturi din magazinele Collective operate de Reclamant, cu scopul evident de a induce în eroare utilizatorii de Internet care îl caută pe Reclamant,.

Deși sesizat procedural corect, Pârâtul nu a răspuns allegațiilor Reclamantului și nu s-a apărat.

Față de cele arătate, Juriul constată că Pârâtul nu deține drepturi sau interese legitime în sensul paragrafului B11(d)(1)(ii) din Regulile ADR.

Avand in vedere constatările făcute, Juriul consideră că numa este nevoie să cerceteze dacă Pârâtul a înregistrat sau utilizat numele de domeniu în litigiu, întrucât condițiile prevăzute la paragrafele B11(d)(1)(i) și (ii) sunt îndeplinite.

Totodată, având în vedere că Reclamantul este persoană juridică de drept român cu sediul în România, Juriul apreciază că Reclamantul îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de articolul 4.2(b) din Regulamentul (EC) Nr 733/2002 la care se referă și articolul 22.11 din Regulamentul Comisiei (EC) 874/2004. Reclamantul este, în opinia Juriului, îndreptățit să i se acorde transferul numelui de domeniu în litgiu.

DECIZIE

Pentru toate motivele anterioare, în conformitate cu prevederile paragrafelor B12 (b) şi (c) ale Regulilor, Juriul ordonă ca

numele domeniului COLLECTIVE-UGG să-i fie transferat Reclamantului

PANELISTS

Name	**Beatrice Onica Jarka**

DATA DECIZIEI JURIULUI 2014-05-02

Summary

REZUMATUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ AL DECIZIEI ESTE ATAŞAT AICI CA ANEXA 1

I. Disputed domain name: COLLECTIVE-UGG
II. Country of the Complainant: Romania, country of the Respondent: Romania

III. Date of registration of the domain name: November 10, 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
(i) combined, individual trademark registered in Romania, for the term "Collective" registered at the State Office for Inventions and Trademarks under no. MN 116612 dated .2011 in respect of goods and services in class no. 35;
(ii) combined community trademark registered at European level for the term "Collective" , registered with OHIM under the number CTM 010520328 dated 2011 in respect of goods and services in class no. 35.

V. Response submitted: No

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Respondent has not proven to have rights or legitimate interests in the disputed domain name. Moreover, the website to which the disputed domain name resolves displays images from the Complainant's shops and refers to merchandise which is one of the famous trademarked products known to be sold by the Complainant in its shops under trademark "Collective"

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

IX. Procedural aspects considered relevant by the Panel: the absence of the Response.

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes.