

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 **Elmec Romania SRL ()**

Respondent

Name **George Iordache**

INTRODUCEȚI INFORMAȚII DESPRE ALTE PROCEDURI LEGALE CUNOSCUTE JURIIULUI CARE AȘTEAPTĂ SAU ÎN CARE S-A LUAT O DECIZIE ȘI CARE AU LEGĂTURĂ CU NUMELE DE DOMENIU DISPUTAT

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

FONDUL REAL

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

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

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

A. RECLAMANT

Reclamantul susține că:

A. Numele de domeniu în litigiu, este identic sau similar până la confuzie cu marca "Collective" în privința căreia Reclamantul are drepturi ca .

(i) marca națională, individuală, combinată, având denumirea "Collective" înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și 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 Piața 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 și 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 evidențiată inclusiv de conținutul acestuia; astfel, imagini din magazinele Reclamantului sunt reproduse identic de către Pârât în conținutul 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 licență 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 domeniu în litigiu;

- nu a utilizat numele de domeniu pentru a face oferte de produse și servicii cu bună credință. Web-site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu este în prezent funcțional, prin intermediul său fiind comercializate de către Pârât (în calitate de re-vanzător) produse pe care Pârâtul le promovează ca fiind articole purtând marca UGG, recunoscută public și notoriu ca fiind distribuită în România prin intermediul magazinelor Collective.

- nu are drepturi și interese legitime în legătură materialele de proprietate intelectuală afișate pe website-ul asociat numelui de domeniu 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 și este folosit cu rea-credință, 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-credință și în mod artificial, impresia că vizitează website-ul Reclamantului;

- Pârâtul se folosește de popularitatea, notorietatea și reputația mărcii Reclamantului pentru a re-vânza în mod injust utilizatorii de bună credință ai rețelei Internet care intenționează să cumpere produse originale dintr-un sistem de distribuție 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 apartenența Pârâtului la un sistem de distribuție selectivă și pentru a crea în mod artificial utilizatorilor încredere în

website-ul găzduit de Pârât prin intermediul numelui de domeniu; această aserțiune este susținută inclusiv de conținutul website-ului Pârâtului găzduit pe numele de domeniu aflat în litigiu, care redă, așa cum am arătat mai sus, în mod neautorizat, imagini din magazinele Reclamantului;

- Pârâtul folosește cu rea-credință marca Reclamantului în numele de domeniu aflat în litigiu în scopul dobândirii unor avantaje comerciale, existând și alte două website-uri identice celui găzduit pe numele de domeniu, disponibile la următoarele adrese: www.collective-ugg-shop.com și www.uggcollective.ro.

B. PĂRÂT

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

DISCUȚII ȘI CONSTATĂRI

11. În conformitate cu Paragraful B11(d)(1) din Regulile ADR, Juriul va pronunța o decizie încuviințând capetele de cerere solicitate în baza Regulilor Procedurale, în cazul în care Reclamantul probează în ADR procedeeding 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 național și/sau a dreptului european; și 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-credință.

Articolul 21(1) of the Regulamentul Comisiei (EC) 874/2004 din 28 Aprilie 2004 conține prevederi similare.

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

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

Numele de domeniu în 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 deține.

Reclamantul are drepturi necontestabile în marca "Collective" ca:

(i) marca națională, individuală, combinată, având denumirea "Collective" înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și 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 Piața 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 în dispută este "identic și 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 Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu, întrucât:

- nu are licență 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 și servicii cu bună credință.

Din dovezile administrate de Reclamant în susținerea afirmațiilor sale rezultă, dimpotriva, că Pârâtul, prin intermediul web-site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu comercializează produse pe care Pârâtul le promovează ca fiind articole purtând marca UGG, recunoscută public și notoriu ca fiind distribuită în România prin intermediul magazinelor Collective aparținând Reclamantului. Mai mult aceleași 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.

Având în vedere constatările făcute, Juriul consideră că nema 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 litigiu.

DECIZIE

Pentru toate motivele anterioare, în conformitate cu prevederile paragrafelor B12 (b) și (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 ATAȘAT 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.
