Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-006705

Case number	CAC-ADREU-006705
Time of filing	2014-09-05 18:36:22
Domain names	MISSHA.EU

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Missha Baltics OÜ

Respondent

Name	Marcin Olenko

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

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

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest estońska spółka Missha Baltics OÜ, będąca wyłącznym przedstawicielem spółki ABLE C&C. CO., LTD, na rzecz której zarejestrowane są m.in. słowno-graficzne znaki towarowe MISSHA (numery praw wyłącznych: 44457, 45579, 45580) w maltańskim Urzędzie Patentowym (CD-IPRD).
Pozwanym jest Marcin Olenko, zamieszkały w Warszawie, Polska.
Spór toczy się o domenę internetową missha.eu, która została zarejestrowana w dniu 11 stycznia 2011 roku.

A. POWÓD

Powód domaga się przeniesienia na jego rzecz domeny missha.eu.

Powód twierdzi, że jest wyłącznym przedstawicielem spółki ABLE C&C. CO., LTD, na rzecz której zostały zarejestrowane następujące znaki towarowe:
- międzynarodowe, słowno-graficzne znaki MISSHA, zarejestrowane w World Intellectual Property Organization (WIPO) pod numerami No. 838360, 925036, 923313, 828556 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 3; 14; 18; 21; 25 z pierwszeństwem od dnia 01 grudnia 2003 r.;
- słowno-graficzne znaki MISSHA, zarejestrowane w maltańskim Urzędzie Patentowym (CD-IPRD) pod numerami 45580, 45579, 44457 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 3; 21, z pierwszeństwem od dnia 20 października 2005 r.;
- słowno-graficzny znak MISSHA, zarejestrowany we włoskim Urzędzie Patentowym (UIBM) pod numerem MI2005C003975 dla towarów i usług w następującej klasie Klasyfikacji Nicejskiej: 3 z pierwszeństwem od dnia 12 kwietnia 2005 r.

Powód podnosi, że nazwa domeny missha.eu jest identyczna, a co najmniej myląco podobna do znaków towarowych, które identyfikują Powoda, jako wyłącznego przedstawiciela spółki ABLE C&C. CO., i jego działalność na rynku. Nazwa MISSHA jest powszechnie rozpoznawana przez klientów Powoda.

Według twierdzeń Powoda, uzyskał on wyłączne prawo do używania znaku towarowego MISSHA - zarówno w celu oznaczania swojej działalności, jak i towarów wchodzących w jej zakres.

Z pozwu wynika, że Pozwany nie posiada praw ani uzasadnionego interesu w stosunku do domeny, która jest przedmiotem sporu (Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 874/2004, Artykuł 21 (2) (b)).
Powód nigdy nie udzielił Pozwanemu zezwolenia na rejestrację nazwy, do której posiada on wyłączne prawa, jako domeny internetowej.
Dodatkowo, Pozwany nigdy nie prowadził rzeczywistej działalności gospodarczej pod nazwą MISSHA. Powód wnosi, że charakter umieszczonych na stronie internetowej www.missha.eu informacji potwierdza, iż została ona zarejestrowana i była używana jedynie w celu sprzedaży, reklamowania innych produktów lub tzw. parkowania domen. Powód wskazuje również, że sporna domena nie jest wykorzystywana przez Pozwanego, pomimo iż zarejestrowano ją ponad dwa lata temu.

Powód stwierdza, że domena missha.eu jest zarejestrowana lub używana w złej wierze. Sporna nazwa domeny była wyraźnie zaoferowana przez Pozwanego na sprzedaż za cenę 30 000 EUR, która znacząco przekracza wydatki Pozwanego związane bezpośrednio z zarejestrowaniem domeny. W celu udowodnienia tego faktu, Powód przedstawia kopię wymiany mailowej między Romanem Valeniek, członkiem zarządu Powoda, a Pozwanym, w której zawarta jest oferta sprzedaży domeny. Zdaniem Powoda przedmiotowa domena została zarejestrowana głównie dla celów sprzedaży jej stronom trzecim lub Powodowi (Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 874/2004, Artykuł 21 (3) (a)).

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004, rejestracja domeny na rzecz określonego podmiotu powinna być unieważniona, jeśli (1) jej nazwa jest identyczna lub do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Ponadto, musi zostać spełniona co najmniej jedna z następujących przesłanek:
- (2) domena została zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo
- (3) domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 w przypadku rejestracji stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21 tegoż Rozporządzenia, procedura ADR może być wszczęta przez którąkolwiek ze stron.
W związku z tym, Powód musi udowodnić, że zarejestrowana domena jest identyczna z nazwą chronioną prawem lub do niej podobna w sposób mogący wprowadzać w błąd. Nie ma natomiast obowiązku wykazywania, że jest zarejestrowanym posiadaczem lub licencjobiorcą znaku towarowego, chroniącego nazwę, użytą w zarejestrowanej domenie (podobnie: AOL UK v. Paul Achille, sprawa nr 4040 oraz PICMG Europe v. Barbara Baldwin, sprawa nr 04478).

(1) Powód, przedkładając wydruki z systemy TMview oraz włoskiego Urzędu Patentowego (UIBM), udowodnił, że sporna domena jest identyczna z zarejestrowanymi znakami towarowymi (m.in. słowno-graficznymi znakami MISSHA zarejestrowanymi w maltańskim Urzędzie Patentowym CD-IPRP - numery praw wyłącznych: 44457, 45579, 45580). Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy pominąć sufix „eu”.

(2) Wykazując brak prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji domeny, czyli kolejną przesłankę unieważnienia rejestracji, Powód twierdzi, że Pozwany nigdy nie prowadził działalności gospodarczej pod nazwą MISSHA. Ponadto, po dokonaniu rejestracji Pozwany nie używał spornej domeny.

Pozwany nie wniósł odpowiedzi na Pozew. Okoliczność została uznana przez Zespół Orzekający, zgodnie z § 10(a) Regulaminu ADR, za podstawę przyjęcia twierdzeń Powoda w zakresie braku prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji domeny przez Pozwanego.

(3) Podnosząc, że rejestracja domeny została dokonana w złej wierze, Powód twierdzi, iż Pozwany dokonał rejestracji

domeny missha.eu w celu późniejszego jej odsprzedania, co zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą złą wiarę.

Powyższe twierdzenia zostały udowodnione przed Powoda. Przedstawiona korespondencja elektroniczna pomiędzy Romanem Valeniek, członkiem zarządu Powoda, a Pozwanym zawiera wyraźną propozycję sprzedaży domeny za cenę 30 000 EUR, która znacząco przekracza wydatki Pozwanego związane z zarejestrowaniem domeny. Zespół Orzekający zgadza się z konkluzją przyjętą w sprawie Aktiebolaget Sandvik Coromant v. Mikael Pirhonen (nr 04879), podniesionej przez Powoda – sporna domena została zarejestrowana ze świadomością istnienia prawnie chronionej nazwy MISSHA i w celu odsprzedania ją Powodowi z zyskiem znacznie przekraczającym koszty rejestracji.

W przedmiotowej sprawie należy uznać, że zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja domeny missha.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, że rejestracja spornej domeny narusza prawo ochronne na znaki towarowe MISSHA, zaś Pozwany, działający w złej wierze, nie może przeciwstawić swojego prawa podmiotowego lub uzasadnionego interesu w posługiwaniu się domeną.

W pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, Zespół Orzekający może orzec przeniesienie domeny, jeżeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że Powód spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Estonia).

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Piotr Nowaczyk, Esq, FCIArb**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2014-08-26

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: missha.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 11 January 2011

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. combined trademark registered in Malta, reg. No. 45580, for the term MISSHA, filed on 20-10-2006, registered on 09-03-2007 in respect of goods and services in classe: 21 (Nice class number)
2. combined trademark registered in Malta, reg. No. 44457, for the term MISSHA, filed on 20-10-2006, registered on 09-03-2007 in respect of goods and services in classe: 3 (Nice class number)
3. combined trademark registered in Malta, reg. No. 45579, for the term MISSHA, filed on 20-10-2006, registered on 09-03-2007 in respect of goods and services in classe: 3 (Nice class number)

V. Response submitted: NO

VI. Domain name is identical to the protected rights.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. NO
2. Why:
Due to Respondent's failure to submit the Response, the Panel accepts Complainant's allegations regarding the lack of rights or legitimate interests of the Respondent in the domain name. According to Complainant, Respondent has not used the domain name for legitimate purposes since the registration. He is not known under the name MISSHA.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. YES
2. Why:
The circumstances indicate that the domain name was registered primarily for the purpose of selling the domain name to the Complainant. Respondent has offered the domain name to Complainant for the price (30 000 EUR) which significantly exceeds the cost of registration. The Panel followed the reasoning of the case Aktiebolaget Sandvik Coromant v. Mikael Pirhonen (nr 04879).

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: [Transfer of the disputed domain name]

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:
Respondent has not submitted the Response.
Due to this fact, the Panel accepted some Complainant's allegations (§ 10(a) of ADR Rules).

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