Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-006922

Case number	**CAC-ADREU-006922**
Time of filing	**2015-06-12 17:26:33**
Domain names	**auchandrive.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Groupe Auchan (société anonyme)**

Respondent

Organization	**JLK Jaroslaw Krupecki**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespołowi orzekającemu nie są znane inne postępowania prawne dotyczące spornej domeny internetowej, zwanej dalej: „Domeną Internetową”.

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest francuska spółka Groupe Auchan (société anonyme), Vianney Jean Marie Mulliez (zwana dalej: „Groupe Auchan”) z siedzibą w Croix we Francji, która wszczęła postępowanie wnosząc w dniu 4 lutego 2015r. pozew do tutejszego Sądu żądając przeniesienia spornej domeny AUCHANDRIVE.eu na jej rzecz.

Pozwanym jest Jarosław Krupecki, działający pod firmą JLK Jarosław Krupecki, będący osobą fizyczną zamieszkałą w Bydgoszczy, Polska.

Przedmiotem sporu jest domena AUCHANDRIVE.eu, która została zarejestrowana w dniu 9 maja 2013 r.

A. POWÓD

Powód żąda przeniesienia na jego rzecz domeny AUCHANDRIVE.eu wskazując, iż sporna domena została zarejestrowana przez Pozwanego z naruszeniem przysługujących mu praw do znaków towarowych będących jego własnością. Powód jest uprawniony z rejestracji następujących znaków towarowych:

– międzynarodowego słownego znaku AUCHANDRIVE, zarejestrowanego pod numerem IR-953265 w dniu 3 października 2007 r. dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji nicejskiej: 9, 16, 35, 38, 39;

– wspólnotowego słowno-graficznego znaku AUCHAN, zarejestrowanego pod numerem CTM 000283101 z pierwszeństwem od dnia 31 maja 1996 r. w następujących klasach Klasyfikacji nicejskiej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Dowód:

– wypis z rejestru znaków towarowych ROMARIN prowadzonego przez WIPO - zał. nr 7 do pozwu;
– wypis z rejestru znaków towarowych prowadzonego przez OHIM - zał. nr 8 do pozwu.

Ponadto Powód wskazuje, że utrzymuje liczne domeny internetowe wykorzystujące znak towarowy AUCHANDRIVE (m.in. AUCHANDRIVE.fr, AUCHANDRIVE.lu, cy.AUCHANDRIVE.cn, auchan.pl), które są przez niego wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dowód:
– wydruki przedstawiające odsłonę domen internetowych wykorzystywanych przez Powoda - zał. nr 3-6 do pozwu.

Zdaniem Powoda sporna nazwa Domeny internetowej inkorporuje oba znaki towarowe chronione na jego rzecz, a także jest identyczna z nazwami trzech z wyżej wymienionych jego domen internetowych.

Powziąwszy wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 9 maja 2013 domeny AUCHANDRIVE.eu oraz domeny AUCHANDRIVE.com.pl, Powód wystosował do Pozwanego dwa listy ostrzegawcze wzywające go do zaniechania naruszeń przysługujących mu praw wyłącznych.

Dowód:
– wydruk z bazy WhoIs dla domeny AUCHANDRIVE.eu – zał. nr 9 do pozwu
– wezwanie do zaniechania naruszeń z dnia 29 października 2013 r. - zał. nr 12 do pozwu;
– wezwanie do zaniechania naruszeń z dnia 26 listopada 2014 r. - zał. nr 13 do pozwu.

Pozwany nie ustosunkował się do listów ostrzegawczych skierowanych do Niego przez Powoda. Nie podjął także jakichkolwiek działań w celu nawiązania kontaktu z Powodem.

Jak wskazuje Powód, żadna ze wskazanych domen zarejestrowanych na rzecz Pozwanego nie była przez niego używana ani przed datą skierowania do Pozwanego listów ostrzegawczych, ani w dacie wniesienia pozwu; strona internetowa identyfikowana sporną domeną pozostaje nadal nieaktywna.

Dowód:
– wydruk ze strony internetowej http://archive.org/web, prezentujący wyniki wyszukiwania dla strony www.AUCHANDRIVE.eu - zał. nr 14 do pozwu.

Powód podnosi, iż nie udzielił Pozwanemu licencji czy innego upoważnienia do używania któregokolwiek ze znaków towarowych stanowiących jego własność. Nie udzielił też zgody na zarejestrowanie lub używanie nazwy domeny zawierającej znak towarowy AUCHANDRIVE lub AUCHAN.

Zdaniem Powoda, Pozwany nie spełnia żadnych warunków przewidzianych w art. 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (dalej: „Rozporządzenie”), które uprawniałyby go do zarejestrowania i używania spornej Domeny internetowej.

Wobec powyższego, jak utrzymuje Powód, Pozwanemu nie przysługuje żadne prawo ani nie ma on uzasadnionego interesu prawnego do rejestracji nazwy domeny AUCHANDRIVE.eu.

Zdaniem Powoda rejestracja domeny AUCHANDRIVE.eu została dokonana przez Pozwanego w złej wierze, gdyż sporna Domena internetowa, począwszy od daty jej rejestracji, nie była wykorzystywana przez Pozwanego, zaś znaki towarowe, do których uprawniony jest Powód, zostały zawarte w nazwie spornej Domeny internetowej.

Powód podnosi przy tym, iż znaki te są oznaczeniami atrakcyjnymi o wysokim poziomie rozpoznawalności (również na terenie Polski), co wyklucza, zdaniem Powoda, by Pozwany mógł samodzielnie stworzyć nazwę spornej Domeny internetowej, a także, iż nie miał świadomości, iż nazwa AUCHANDRIVE nie jest nazwą powszechnie dostępną. Atrakcyjność i wysoki poziom rozpoznawalności oznaczeń AUCHAN i AUCHANDRIVE mogą, zdaniem Powoda, uzasadniać wniosek, iż

Pozwany wykorzystał znaki towarowe Powoda w celu pozyskania klientów.

B. POZWANY

Pozwany nie wniósł w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

(1)
Na wstępie Zespół Orzekający pragnie wskazać, że Powód, wszczynając postępowanie przed Sądem Arbitrażowym RC przedłożył dokumenty nie tylko w wybranym przez Niego języku postępowania (językiem toczącego się postępowania wybrano język polski), ale również w językach francuskim i angielskim, co stoi w sprzeczności z zapisem art. A 3(c) Regulaminu ADR, zgodnie z którym wszystkie dokumenty w ramach postępowania ADR należy sporządzić w wybranym języku postępowania. Jednakże Pozwany, w wyznaczonym przez Regulamin ADR terminie, nie złożył odpowiedzi na pozew i nie podniósł żadnego zarzutu w tym zakresie. Nie złożył także wniosku o zobowiązanie Powoda do przedłożenia tłumaczeń dowodów w języku francuskim i angielskim na język postępowania – język polski czy też o zmianę języka postępowania. W związku z brakiem zarzutów Pozwanego w tym zakresie, Zespół Orzekający, mając na względzie treść art. B 7(d) Regulaminu ADR, uznał za dopuszczalne przeprowadzenie dowodów z wszystkich przedłożonych przez Powoda materiałów.

(2)
Sporna Domena internetowa – AUCHANDRIVE.eu została zarejestrowana w dniu 9 maja 2013 na rzecz JLK Jarosław Krupecki, Jarosław Krupecki z siedzibą w Bydgoszczy, Polska.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 Rozporządzenia o rejestrację domeny .eu może ubiegać się posiadacz praw pierwszeństwa, które w świetle art. 10 ust. 2 obejmują między innymi zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe.

Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy pozwala stwierdzić, że w dacie rejestracji spornej domeny (9 maja 2013) to Powód, a nie Pozwany, był właścicielem międzynarodowej rejestracji znaku towarowego AUCHANDRIVE IR-953265 korzystającego z ochrony w szeregu krajów, w tym między innymi na terytorium Polski, Hiszpanii, Luksemburga, Węgier, Włoch oraz wspólnotowego znaku towarowego AUCHAN - CTM 000283101 – praw pierwszeństwa w rozumieniu art. 10 ust.1 Rozporządzenia.

Sporna domena, w ocenie Zespołu Orzekającego, jest identyczna ze znakiem towarowym AUCHANDRIVE i podobna do znaku towarowego AUCHAN. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, przy ocenie identyczności czy podobieństwa oznaczeń należy pominąć sufix „eu”. Taki stan rzeczy powoduje, iż internauci wpisując nazwę spornej Domeny internetowej w wyszukiwarce internetowej mogą sądzić, iż odwiedzają serwis internetowy podmiotu uprawnionego z rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy AUCHANDRIVE, a zatem może to skutkować wprowadzeniem odbiorców w błąd.

W toku postępowania Pozwany nie przedstawił jakichkolwiek twierdzeń czy dowodów, z których wynikałoby, że dokonując rejestracji domeny AUCHANDRIVE legitymował się uzasadnionym interesem w tym zakresie.

W związku z tym, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, uznać należy, że zostały spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w treści art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, 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.

Powyższe pozwala stwierdzić, że rejestracja domeny AUCHANDRIVE.eu miała charakter spekulacyjny i stanowiący nadużycie w rozumieniu art. 21 ust.1(a) Rozporządzenia i w związku z tym żądanie objęte pozwem, jako uzasadnione, zasługuje na uwzględnienie.

Wskazać przy tym jednocześnie należy, że brak złożenia przez Pozwanego w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, w świetle treści art. 22 ust. 10 Rozporządzenia, daje także podstawę do uznania w całości zasadność roszczeń Powoda dochodzonych w niniejszym postępowaniu.

(4)
Strona powodowa zawarła w pozwie wniosek o przeniesienia spornej domeny na jej rzecz. W związku z tym, rozpatrując tenże wniosek, Zespół Orzekający doszedł do przekonania, że zasługuje on na uwzględnienie, gdyż Powód spełnia wszystkie kryteria, o których mowa w treści art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, bowiem ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Francja), legitymuje się prawami pierwszeństwa z rejestracji znaków towarowych, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, zaś rejestracja spornej Domeny internetowej stanowiła nadużycie w rozumieniu art. 21 ust.1(a) Rozporządzenia.

DECISION

Z powyższych przyczyn, Zespół Orzekający działając na podstawie art. 22 ust.11 Rozporządzenia oraz art. B 12(b) i B 12(d) Regulaminu ADR nakazuje dokonanie transferu nazwy domeny AUCHANDRIVE.eu na rzecz Powoda - Groupe Auchan (société anonyme).

PANELISTS

Name	**Dorota Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2015-06-12

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: AUCHANDRIVE

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

III. Date of registration of the domain name: 9 May 2013

IV. The Complainant, French company Groupe Auchan (société anonyme), is the proprietor of the Community Trademark Auchan No CTM 000283101 and International Trademark AUCHANDRIVE No. IR-953265, which is identical to the Domain Name AUCHANDRIVE.eu. The .eu extension is irrelevant in the appreciation.

The Complainant has shown that, according to art. 21 (1)(a) of Regulation (EC) No 874/2004, the Domain Name has been registered on 9 May 2013 by the Respondent - JLK Jarosław Krupecki, Jarosław Krupecki (Poland) without rights or legitimate interest.

The Respondent does not use the Domain Name, neither to publish information on the internet about its company nor to promote its products or services. No product or service or division of the Respondent seems to be known as AUCHANDRIVE. The Complainant claims that the Domain Name has been registered in bad faith and is misleading to potential customers.

Since the Respondent did not file a Response and failed to prove the existence of a legitimate right or interest to the disputed domain name, the allegations of the Complainant are sufficient to reach the conclusion that the Domain Name must be transferred to the Complainant according to art. 22(11) of Regulation (EC) No 874/2004 and art. B 12(b) and B 12(d) of ADR Rules.

V. Response submitted: No

VI. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

VII. Is Complainant eligible? Yes