Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007055

Case number	**CAC-ADREU-007055**
Time of filing	**2016-01-18 10:01:23**
Domain names	**alcopure.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Hambleton Bard Limited**

Respondent

Organization	**Gozdawa sp.z o.o.**

STAN FAKTYCZNY

Powód, Hambleton Bard Ltd., wniósł 5 października 2015 r. pozew przeciwko Gozdawa sp. z o.o. i zażądał przeniesienia domeny alcopure.eu na jego rzecz, na podstawie § B 11 (b) Regulaminu ADR.

Jak wynika z opisu działalności powoda zwartego na jego stronie internetowej http://www.hambletonbard.com jest on producentem i dystrybutorem artykułów do domowej produkcji alkoholów, w tym drożdży i innych akcesoriów.

Jednym z produktów powoda są tzw. drożdże turbo służące do wydajnej produkcji alkoholu, które dystrybuowane są przez powoda pod nazwą Alcotec. Produkty te są dystrybuowane na całym świecie w tym w Polsce. Produktom z serii Alcotec poświęcona jest strona internetowa znajdująca pod nazwą domeny www.alcotec.co.uk. Powód nie zarejestrował domeny .eu zawierającej oznaczenie Alcotec.

Powód zarejestrował znak towarowy Alcotec w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 13 lutego 2014 r. pod numerem CTM-012597969 (dalej „OHIM"). Ochrona dotyczy towarów w klasie 30 i 32 według klasyfikacji nicejskiej, w tym w klasie 30 „drożdże i aromaty do napojów" oraz w klasie 32 „preparaty do produkcji napojów".

Pozwany Gozdawa sp. z o.o. reprezentowany w postępowaniu domenowym przez Macieja Grajewskiego zarejestrował sporną domenę alcopure.eu 25 lipca 2015 r. Pod sporną domeną istnieje strona internetowa, na której prezentowane są etykiety produktów, które – jak należy przypuszczać na podstawie informacji zawartych na etykietach – są wytwarzane przez lub na zlecenie pozwanego. Analiza strony prowadzi do wniosku, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż prezentowanych tam produktów.

Wśród prezentowanych na stronie produktów znajdują się między innymi drożdże typu turbo oraz inne akcesoria stosowane w procesie destylacji oznaczane oznaczeniem alcopure. Oznaczeniu alcopure używanemu zarówno na produktach, jak i na stronie internetowej towarzyszy znaczek „TM" mogący wskazywać na zgłoszenie tego oznaczenia do rejestracji, niemniej jednak badanie w bazach OHIM oraz Urzędu Patentowego RP nie wykazały, aby oznaczenie to zostało zgłoszone do rejestracji.

A. POWÓD

A. POWÓD

1. Powód oparł swoje żądania na podstawach przewidzianych w art. 21 ust. 1 w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 874/2004 wskazując, że nazwa domeny do złudzenia przypomina jego znak towarowy oraz, że domena zarejestrowana została i jest używana w złej wierze.

Powód przedstawił okoliczności za tym przemawiające zgodnie z wymogiem Regulaminu ADR przewidzianym w §B1 (b)(10)(i)(A) oraz §B1 (b)(10)(i)(C).

2. W odniesieniu do podstawy, której dotyczy §B1 (b)(10)(i)(A) (podobieństwo oznaczeń),powód wskazał, że:
• oznaczenie Alcopure „znajduje się zbyt blisko" znaku towarowego Alcotec, biorąc pod uwagę że produkty tak oznaczane należą do tej samej klasy klasyfikacji Nicejskiej
• najlepiej sprzedającym się produktem z grupy produktów Alcotec jest produkt [Alcotec "pure" 48], wskazując na etykietę tego produktu, która zawiera słoto „pure" dookreślając, opisując dokładniej ten produkt
• użycie nazwy domeny "Alcopure", w połączeniu z produktami sprzedawanymi na stronie internetowej, stanowi naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego Alcotec
• zarzut naruszenia jest tym bardziej zasadny, że większość produktów Alcotec w Europie jest sprzedawana jako "Alcotec pure"
• sprzedaż produktów Alcotec w Europie przekroczyła ponad 400.000 sztuk w ostatnich 12 miesiącach; dużo więcej produktów sprzedano poza Europą – stanowi to o tym, że znak towarowy Alcotec jest „znakiem silnym", także w wariatach w którym towarzyszy mu słowo „pure"
• powyższe przesądza o naruszeniu znaku towarowego Alcotec przez użycie nazwy domeny alcopure.eu i w związku z przedstawionymi na stronie internetowej produktami.

3. W odniesieniu do podstawy, której dotyczy §B1 (b)(10)(i)(C) (zła wiara), powód wskazał, że domena alcopure.eu jest używana w złej wierze, „do nieautoryzowanej sprzedaży produktów Alcopure" stanowiących kopie produktów Alcotec lub mających sprawiać wrażenie, że produkty te zostały zatwierdzone przez powoda lub są powiązane z produktami powoda, podczas gdy brak jest takich związków.

Odnosząc się do prezentowanych na stronie internetowej pod domeną alcopure.eu produktów powód wskazał ponadto na liczne podobieństwa w zakresie oznaczeń i innych elementów etykiet stosowanych przez powoda, do tych używanych na produktach prezentowanych na stronie, w tym:
• czcionka używana na stronie internetowej, jak również na wielu produktach "Alcopure" jest identyczna z czcionką, jaką od 25 lat na produktach zapisywany jest znak towarowy Alcotec, co sprawia wrażenie, że domena jest autoryzowana lub należy do powoda
• czcionka, jaką zapisane jest słowo "pure" na produktach prezentowanych na stronie, została również skopiowana z produktu Alcotec, naruszając znak towarowy produktu Alcotec
• czcionka i pozycjonowanie wyróżnika "TM" są identyczne z tymi, które stosowane są na produktach Alcotec, przy czym stosowanie wyróżnika, pomimo że Alcopure nie jest zgłoszonym znakiem towarowym, jest zdaniem powoda spowodowane chęcią sprawiania wrażenia, że produkty te pozostają w związku z produktami Alcotec pure lub z innymi produktami Alcotec
• także inne elementy projektu etykiety produktów Alcopure zawierają identyczne rodzaje czcionki co produkty Alcotec, w tym wyrażenie umieszczone w poprzek etykiety "Dual Purpose" (w produkcie Alcotec "Multi Purpose")
• oczywistym jest, że Alcopure 48 jest „prawie identyczną kopią produktu Alcotec Pure 48, przy tylko niewielkiej zmianie słów", „podobnie też skopiowany został Alcotec 24, który wygląda bardzo podobnie do Alcopure 24"
• słowo "Proffesional" zostało błędnie napisane w języku angielskim na produkcie Alcopure 24 oraz na produkcie Alcopure 48 w postaci słowa "Profesional".

Ponadto powód wskazał, że:
• produkt Alcopure Vodka Star jest kopią produktu Alcotec Vodka Star. Poza oznaczeniami świadczy o tym dobór kolorów; choć użyty symbol występujący pomiędzy słowami "Vodka" i "star" różni się
• także w odniesieniu do produkt Alcotec Pure Karbon użycie oznaczenia "Alcopure" dla tego samego produktu (węgiel) jest „próbą przeniesienia autentyczności produktu Alcotec na markę Alcopure".

W końcu powód wskazał na naruszenie znaków towarowych innych podmiotów, w tym w związku z użyciem oznaczenia Absolut Vodka i T3, co świadczyć ma także o działaniu pozwanego w złej wierze.

4. W podsumowaniu powód stwierdził, że Domena "alcopure.eu" wydaje się być wykreowana w złej wierze, i jest wykorzystywana wyłącznie dla przyciągnięcia internautów w celu sprzedaży „nieautoryzowanych kopii produktów" takich jak Alcotec (a także innych marek nienależących do powoda).

Działanie to ma na celu osiągnięcia korzyści handlowych. Alternatywnie powód twierdzi, że domena ta ma sprawiać wrażenie, że produkty Alcopure są powiązane lub autoryzowane przez Alcotec. Działanie to także ma na celu osiągnięcia korzyści handlowych przez pozwanego.

5. Powyższe stanowi wyłączne uzasadnienie żądania przeniesienia spornej domeny na jego rzecz.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zespół Orzekający jest związany twierdzeniami faktycznymi stron i – o ile nie będą one sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – uznaje te twierdzenia za udowodnione na podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguły rozsądku. Wobec braku złożenia przez Pozwanego odpowiedzi na pozew Zespół Orzekający ma prawo uznać okoliczności podnoszone przez Powoda w pozwie za przyznane przez Pozwanego.

Choć niedopełnienie przez Pozwanego obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew w terminie Zespół Orzekający może uznać za powód do akceptacji roszczeń Powoda (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporządzenia Komisji WE nr 874/2004 z 28.04.2004 r., dalej jako „Rozporządzenie 874/2004"), nie zwalnia to jednak Zespołu Orzekającego od ustalenia, czy Powód udowodnił istnienie przesłanek zastosowania art. 21 Rozporządzenia 874/2004, które uzasadniają jego roszczenia (§ B 11 (d) Regulaminu ADR). Zespół Orzekający uznaje fakty przytoczone przez Powoda za przyznane przez Pozwanego i udowodnione.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004:

„Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (…) 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."

Przesłanka złej wiary natomiast jest spełniona między innymi wówczas, gdy zgodnie z ust. 3 pkt d) i e):
- "nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny (…), przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub
- zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny."

Jak wynika z poczynionych ustaleń, powodowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania na terytorium UE ze słownego znaku towarowego Alcotec CTM-012597969 zarejestrowanego dla produktów w klasie 30 i 32, w tym w klasie 30 „drożdże i aromaty do napojów" oraz w klasie 32 „preparaty do produkcji napojów".

Niekwestionowane jest w tej sprawie tożsamość towarów, dla których zarejestrowany jest znak towarowy ALCOTEC i używane oznaczenie ALCOPURE, co do zasady w obu przypadkach oznaczenia te odnoszą się do drożdży. Niemniej jednak podobieństwo samych oznaczeń, słów ALCOTEC i ALCOPURE nie pozwala, aby oznaczenia te mogły być uznane za łudząco podobne.

Porównując oba oznaczenia odwołać należy się do wypracowanego w tym względzie bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podobieństwa oznaczeń mogącego wprowadzać w błąd. Zgodnie z tym orzecznictwem dla uznania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd znaki towarowe porównuje się, dokonując ogólnej oceny podobieństw między znakami w sferze wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnych. Porównanie to "musi opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących " (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości między innymi w sprawie Sabel BV v. PUMA AG i Rudolf Dassler Sport sygn. akt C-251/95.

Dwie pierwsze sylaby porównywanych znaków (AL i CO) są identyczne. Przy odczytywaniu oznaczeń obie sylaby odczytywane są naturalnie jako słowo ALCO. Podobieństwo początkowej części znaku jest o tyle istotne, że to pierwsza część znaku z reguły stanowi ten element znaku, który zwraca uwagę konsumentów w pierwszej kolejności, a tym samym traktowany ze szczególną uwagą. Części końcowe obu oznaczeń są natomiast zupełnie inne – jedna sylaba „TEC” w znaku towarowym powoda i dwie sylaby „PU” i „RE” w oznaczeniu pozwanego.

Zatem podobieństwo pomiędzy oznaczeniami ogranicza się do ich elementu początkowego „ALCO”. Dla przeciętnego konsumenta towarów, jakimi są drożdże służące do przeprowadzania fermentacji alkoholowej, element ten będzie miał bardzo słaby charakter odróżniający. Element, co oczywiste, stanowi skrót słowa „Alcohol” i będzie przez konsumentów postrzegany jako element opisowy dla drożdży fermentacji alkoholowej. Wskazać należy także, że szereg znaków towarowych z członem „ALCO” na początku zostało zarejestrowanych wcześniej aniżeli znak towarowy powoda i są one chronione w Polsce w klasach 30 i 32. Na przykład można wskazać takie oznaczenia jak ALCO-BYE (kl. 32), ALCOWINE (kl. 32), ALCOEX (kl. 30), ALCOPLUS (kl. 32), ALCOSTO (kl. 30 i 32), ALCOA (kl. 30), ALCOSPIRIT (kl. 32), ALCOHOOP (kl. 32), ALCOZERO (kl. 30 i 32), ALCOFIT (kl. 30 i 32).

Wobec nikłej siły odróżniającej początkowego elementu wspólnego dla obu oznaczeń i wobec zupełnie innych części końcowych tych oznaczeń Zespół Orzekający uważa, że nazwa domeny nie jest do złudzenia podobna do znaku towarowego ALCOTEC. Samo użycie oznaczenia ALCOPURE w nazwie domeny nie naraża klientów na ryzyko pomyłki spornej domeny i strony internetowej pod nią prowadzonej z przedsiębiorstwem powoda i znakiem towarowym ALCOTEC. Dlatego też Zespół Orzekający nie podziela zapatrywań powoda na sprawę w kontekście powoływanych przez niego okoliczności przewidzianych w §B1 (b)(10)(i)(A) Regulaminu ADR.

Oczywiście, nie wyklucza to możliwości odmiennej oceny naruszenia w odniesieniu do etykiet stosowanych na produktach pozwanego przy uwzględnieniu okoliczności opisanych w pozwie, w tym porównaniu podobieństwa etykiet produktów i sposobu użycia oznaczenia ALCOTEC i ALCOPURE. Kompetencje Zespołu Orzekającego sprowadzają się jednak do oceny naruszenia w związku z zarejestrowaną nazwą domeny. Zespół Orzekający nie dokonuje oceny, czy doszło do naruszenia wobec określonego użycia spornego oznaczenia na produktach oferowanych za pośrednictwem tej domeny. W tej sprawie ocena taka, na przykład przez pryzmat regulacji odnoszących się do zasad uczciwej konkurencji, mogłaby by prowadzić do tego by podzielić poglądy Powoda.

Wobec niewykazania, że nazwa domeny jest identyczna albo do złudzenia przypomina znak towarowy powoływany jako podstawa pozwu zbędnym staje się ocena, czy domena ta zarejestrowana została w złej wierze. Przesłanka złej wiary przewidziana w art. 21 Rozporządzenia nie stanowi samodzielnej przesłanki dla zastosowania środków naprawczych, a jest zawsze rozpatrywana łącznie z przesłanką podobieństwa. Pozostaje to w zgodzie ze wcześniejszą praktyką i orzecznictwem, w tym sprawach 03024, 04478, 06343, 06616.

Konkluzja

W ocenie Zespołu Orzekającego okoliczności sprawy uzasadniają uznanie, że nie zostały spełnione przesłanki, o których

mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004. Powód nie wykazał bowiem, aby pozwany zarejestrował domenę z wykorzystaniem oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego do wspólnotowego znaku towarowego ALCOTEC.

Mając na uwadze całość zebranego w sprawie materiału dowodowego, Zespół Orzekający uznaje roszczenie Powoda za niezasadne.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o odrzuceniu Środka naprawczego.

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2016-01-18

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: alcopure.eu

II. Country of the Complainant: UK; country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 25 July 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation
(EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

A word trademark ALCOTEC registered on 13 February 2014 by Office for Harmonization in the Internal Market under number CTM-012597969

V. Response submitted: No

VI. Domain name not identical nor 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):

Not considered

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

Not considered

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None