Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007437

Case number	CAC-ADREU-007437
Time of filing	2017-06-26 18:37:08
Domain names	electro-lube.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	Stephania Holdings Inc.

Respondent

Organization	ElektroLuber S.C.

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Postępowanie w sprawie naruszania unijnego słownego znaku towarowego “A.T.S. Electro-Lube” (EUTM 010201771) oraz prawa do firmy przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXII Wydział Gospodarczy, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych – postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem z 30 lipca 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 14/15. Postępowanie wszczęte przez podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube (A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.).

STAN FAKTYCZNY

Pozew złożony został przez dwóch Powodów, Stephania Holdings Inc. (dalej: Powód nr 1) oraz A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd. (dalej: Powód nr 2). Pozwanymi są Irena Wszelaczyńska oraz Grzegorz Wszelaczyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej ElektroLuber s.c. (dalej: Pozwani). Powodowie zażądali przeniesienia domeny electro-lube.eu na Powoda 2.

Jak wynika z pozwu, Powód 1 jest właścicielem znaków towarowych A.T.S. Electro-Lube, w tym unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, z którego Powód 2 korzysta na podstawnie licencji. Powodowie należą do grupy spółek A.T.S. Electro-Lube, które zajmują się projektowaniem rozwiązań smarnych dla zastosowania przemysłowego oraz dystrybucją urządzeń do zastosowania w tym zakresie.

Jak wynika ze strony internetowej Pozwanych www.smarowanie.com.pl, zajmują się oni obsługą przemysłu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania środków smarnych. Pozwani informują, że realizują w powyższym zakresie kompleksowe projekty, wspierając klientów od opracowania koncepcji, poprzez uruchomienie, kończąc na stałej konserwacji i dostawie materiałów eksploatacyjnych. W ofercie Pozwanych znajdują się urządzenia stosowane w systemach smarowania maszyn.

Pozwani w przeszłości prowadzili działalność także za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod sporną nazwą domeny. Obecnie pod sporną nazwą domeny nie jest prowadzona jakakolwiek działalność.

A. POWÓD

Powodowie oparli swoje żądania na podstawach przewidzianych w art. 21 ust. 1 w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 874/2004, wskazując, że:
• nazwa domeny do złudzenia przypomina ich znaki towarowe, w szczególności unijny znak towarowy EUTM-010201771
• domena zarejestrowana została w złej wierze
• domena zarejestrowana została w braku prawa lub uzasadnionego interesu w zarejestrowaniu spornej domeny.

Powodowie przedstawili następujące okoliczności.

1) Powód nr 1 i Powód nr 2 to podmioty należące do grupy kapitałowej A.T.S. Electro-Lube zajmującej się konstruowaniem urządzeń smarujących. Grupa A.T.S. Electro-Lube prowadzi działalność na całym świecie, w tym w kilku krajach Unii Europejskiej.

Powód nr 1, jest uprawniony z rejestracji licznych znaków towarowych, w tym unijnego znaku towarowego nr EUTM-010201771 „A.T.S. Electro-Lube" (znak słowny), z pierwszeństwem od dnia 17.08.2011 r., udzielonego dla towarów i usług z klasy 7 (dozowniki smaru do maszyn). Powód 1 nabył prawa do ww. znaku towarowego na podstawie umowy cesji zawartej z A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. 4 maja 2016 r.

Oznaczenia A.T.S. Electro-Lube są zarejestrowane jako znaki towarowe i używane przez spółki z grupy A.T.S. Electro-Lube od wielu lat na całym świecie.

Powód nr 2 będący spółką zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej jest upoważniony do używania ww. znaków towarowych na podstawie udzielonej mu sublicencji.

2) Rejestrującym nazwę domeny electro-lube.eu jest ElektroLuber s.c. jest to spółka prawa cywilnego, w ramach której współdziałają prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Irena Wszelaczyńska oraz Grzegorz Wszelaczyński.

Pozwani w ramach prowadzonej działalności zajmują się obsługą przemysłu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania środków smarnych. Powyższą działalność prowadzą także za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej pod adresem www.smarowanie.com.pl.

Strona znajdująca się pod sporną domeną pozostaje nieaktywna od co najmniej stycznia 2016 r. Pozwani prowadzili za pośrednictwem strony działalność gospodarczą co najmniej do sierpnia 2015 r., oferując produkty i usługi w zakresie systemów smarowania stosowanych w przemyśle.

Pozwani zarejestrowali w EUIPO znak towarowy słowno-graficzny EUTM-013944351 „ElektroLuber Lubricate With Us !" (numer zgłoszenia: 000013074 C) oraz zgłosili znak słowny EUTM-015097975 „elektroluber" (numer zgłoszenia: B002732397). Znaki te są przedmiotem odpowiednio postępowania o unieważnienie i sprzeciwowego zainicjowanych przez spółkę z grupy A.T.S. Electro-Lube.

3) A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. – poprzedni uprawniony do znaków towarowych A.T.S. Electro-Lube – wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, a następnie z pozwem o naruszenie praw do unijnego znaku towarowego nr EUTM-010201771 przeciwko Irenie Wszelaczyńskiej oraz Grzegorzowi Wszelaczyńskiemu. Pozwani współdziałali wówczas w ramach spółki prawa cywilnego A.T.S. Electro-Lube Polska s.c.

W dniu 30 lipca 2015 r. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych wydał wyrok (sygn. akt XXII GWzt 14/15) (dalej: Wyrok Sądu - XXII GWzt 14/15), w którym m.in. nakazał Pozwanym zaniechanie naruszania praw do unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, tj. nakazanie pozwanym zaniechania „oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, składowania dla tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez użycie w nazwach domen internetowych i adresach poczty elektronicznej), towarów w postaci dozowników smarów do maszyn z wykorzystaniem oznaczenia „A.T.S. Electro-Lube", „ATS Electro-Lube" lub „Electro-Lube", samodzielnie lub z dodatkowymi elementami (…)".

Po uprawomocnieniu się wyroku Pozwani zostali dwukrotnie (25.04.2016 r. oraz 05.07.
2016 r.) wezwani przez Powoda 1 do zaniechania naruszeń w związku z utrzymywaniem spornej nazwy domeny. Pozwani nie ustosunkowali się do powyższych wezwań.

W tym stanie Powodowie zdecydowali się na wszczęcie postępowania arbitrażowego w celu odzyskania spornej domeny.

B. POZWANY

Pozwani nie złożyli odpowiedzi na pozew.

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.

Zespół Orzekający uznaje fakty przytoczone przez Powoda za przyznane przez Pozwanego i udowodnione.

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).

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 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.”

Dokumenty przedłożone przez Powodów stanowią dowód posiadania przez Powoda 1 praw do znaków towarowych A.T.S. Electro-Lube, w tym unijnego znaku towarowego nr EUTM 010201771 oraz posługiwania się szeregiem oznaczeń z elementem słownym Electro-Lube. Z załączonych do pozwu dokumentów wynika wyłączne prawo Powoda 2 do korzystania i rozporządzania znakiem towarowym w odniesieniu do towarów w klasie 7, a na podstawie upoważnienia Powoda 1 uprawnienie do posługiwania się tym znakiem dla Powoda 2.

W przypadku słownego znaku towarowego A.T.S. Electro-Lube wysoce dystynktywny jest element Electro-Lube, który powielony jest w nazwie spornej domeny. W ocenie Zespołu Orzekającego sporna nazwa domeny jest łudząco podobna do znaków towarowych Powodów. Podobnie okoliczności te zostały ocenione w Wyroku Sądu - XXII GWzt 14/15, w którym sąd m.in. nakazał Pozwanym zaniechanie naruszania praw do unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, przez nakazanie zaniechania „oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, składowania dla tych celów oraz reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez użycie w nazwach domen internetowych i adresach

poczty elektronicznej), towarów w postaci dozowników smarów do maszyn z wykorzystaniem oznaczenia „A.T.S. Electro-Lube", „ATS Electro-Lube" lub „Electro-Lube", samodzielnie lub z dodatkowymi elementami (...)"

W tej sytuacji należy zbadać, czy Pozwany zarejestrował domenę bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo czy została ona zarejestrowana lub jest używana w złej wierze. W tej sprawie, jak się wydaje, wystąpiła co najmniej jedna spośród ww. przesłanek.

Zdaniem Zespołu orzekającego, zarejestrowanie i używanie spornej domeny odbywało się w złej wierze. Stan faktyczny zaprezentowany przez Powodów wskazuje, że zarejestrowanie domeny było elementem szeroko zakrojonych działań mających na celu bezprawne wykorzystanie oznaczeń podmiotów z grupy A.T.S. Electro-Lube w Europie. Wybór nazwy domeny electro-lube.eu nie był przypadkowy, a miał służyć wykorzystaniu cudzych oznaczeń dla stworzenia mylnego wrażenia o powiązaniach pomiędzy Pozwanymi i spółkami z grupy A.T.S. Electro-Lube w Europie. Z przedstawionych przez Powodów dowodów, jak i z uzasadnienia Wyroku Sądu - XXII GWzt 14/15 wynika, że Pozwani posługując się oznaczeniami Powodów byli świadomi przysługujących im praw (ich poprzednikom prawnym) do oznaczenia elektro-lube, a w szczególności faktu posługiwania się tym oznaczeniem przez podmioty z grupy A.T.S. Electro-Lube lub podmioty z nimi powiązane.

Działanie pozwanych w istocie od początku miało charakter działania w złej wierze. Nazwa domeny wykorzystywana była w celu handlowym dla zachęcenia użytkowników Internetu do wejścia na stronę właściciela nazwy domeny, stwarzając ryzyko pomyłki wśród jej użytkowników. Sposób posługiwania się nazwą domeny, zawartość strony pod tą nazwą, a w szczególności oferta i oznaczenia tam zamieszczone mogły wprowadzać w błąd co do istnienia powiązań finansowych i organizacyjnych pomiędzy spółkami z grupy A.T.S. Electro-Lube a Pozwanymi.

Fakt, że Pozwani nie posługują się nazwą domeny obecnie pozostaje bez znaczenia.

Po uwzględnieniu materiału dowodowego i sekwencji zdarzeń uznać należy, że Pozwani zarejestrowali domenę i posługiwali się nią w celu czerpania nieuzasadnionych korzyści z oznaczenia należącego do Powodów (ich poprzedników prawnych). Okoliczność ta została również w podobny sposób oceniona w Wyroku Sądu - XXII GWzt 14/15.

Na marginesie należy również wskazać, że nie zostały wykazane w niniejszej sprawie jakiekolwiek okoliczności świadczące o tym, aby Pozwani w dacie jej zarejestrowania mieli uzasadniony interes, aby ją zarejestrować.

Mając na uwadze całość zebranego w sprawie materiału dowodowego, Zespół Orzekający uznaje roszczenie Powoda za zasadne i orzeka o transferze nazwy domeny na Powoda 2.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny ELECTRO-LUBE.EU na A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd.

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2017-06-26

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: electro-lube.eu

II. Country of the Complainant: Canada, UK, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 12 April 2006

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in EU, reg. No. EUTM-010201771, filed on 17 August 2011, registered on 28 December 2011, in respect of goods and services in class 7 and other non-registered designs used on the market

V. Response submitted: No

VI. Domain name 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:
There are no circumstances confirming that Respondent had on the date of registration of the domain name a legitimate interest in registering the domain.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why:
Facts presented by Complainant indicate that domain registration was a component of extensive action that had had as the aim unlawful use of the trademarks and designs A.T.S. Electro-Lube that is owned and used by Complainants.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

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