Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007471

Case number	CAC-ADREU-007471
Time of filing	2017-11-02 23:49:21
Domain names	empirelevel.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	Milwaukee Electric Tool Corporation

Respondent

Organization	Marshalltown

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

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

STAN FAKTYCZNY

Powód, Milwaukee Electric Tool Corporation („Milwaukee Electric Tool"), jest spółką zarejestrowaną w USA. W maju 2014 r. Powód nabył Empire Level Mfg Corporation („Empire Level Mfg"), która zaprojektowała i sprzedawała innowacyjny układ i narzędzia pomiarowe, w tym poziomice, pod znakiem towarowym EMPIRE od 1919 roku. Powód kontynuował działalność Empire Level od maja 2014 r. za pośrednictwem oddziału o nazwie Empire Level. Obecnie oddział Empire Level sprzedaje produkty pod znakiem towarowym EMPIRE w ponad 50 krajach na całym świecie.

W pozwie wskazano także, iż w charakterze powoda występuje również spółka niemiecka, Techtronic Industries GmbH („Techtronic Industries"), należąca do tej samej grupy kapitałowej co Milwaukee Electric Tool.

Milwaukee Electric Tool jest uprawnionym z prawa ochronnego do znaku towarowego Unii Europejskiej nr 16246 EMPIRE dla instrumentów poziomowania i ich części, zarejestrowanego ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 1996 r. i z prawa ochronnego na międzynarodowy znak towarowy nr UE 1184419 EMPIRE dla, między innymi, przyrządów poziomujących i poziomic w klasie 9, zarejestrowanego ze skutkiem od dnia 29 października 2013 r. (dalej łącznie jako „Znaki Towarowe").

Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries są właścicielami niezarejestrowanych praw do znaku towarowego i wartości firmy w nazwie „EMPIRE" i „EMPIRE LEVEL" (zwane łącznie „Znakami"). Poprzednik Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries, Empire Level Mfg, używał tych Znaków w odniesieniu do układu i narzędzi pomiarowych, w tym poziomic, od 1919 r., w tym na terytorium Unii Europejskiej. Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries używali Znaki od momentu nabycia Empire Level Mfg w 2014 r. m.in. w ramach nazwy domeny <empirelevel.com> oraz strony internetowej założonej po tą nazwą domeny w celu reklamowania swoich produktów.

Pozwanym jest Andrzej Macyra, zamieszkały w Starszynie, Polska.
Pozwany, w ramach rejestracji domeny <empirelevel.eu>, wskazał „Marshalltown" jako swoją organizację. Marshalltown jest

spółką zarejestrowaną w USA, produkującą narzędzia, która w lat 90. I na początku lat 2000 była współpracowała z Empire Level Mfg.

A. POWÓD

Powodowie domagają się przeniesienia na rzecz Techtronic Industries domeny <empirelevel.eu> („Sporna Nazwa Domeny"). Do pozwu dołączono Oświadczenie złożone pod przysięgą przez Kirsten Gilbert, działającą w ramach swoich uprawnień zawodowych, jako partner kancelarii Marks & Clerk Solicitors (przedstawicieli Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries), potwierdzające, że Milwaukee Electric Tool poinformował kancelarię Marks & Clerk Solicitors, iż zezwolił Techtronic Industries na korzystanie ze Znaków Towarowych i Znaków na obszarze Unii Europejskiej.

Alternatywnie, Powodowie domagają się wycofania Spornej Nazwy Domeny.

Powodowie twierdzą, że:
• Sporna Nazwa Domeny jest identyczna albo do złudzenia przypomina Znaki i Znaki Towarowe;
• Pozwany nie ma żadnych praw ani słusznych interesów dotyczących Spornej Nazwy Domeny;
• Pozwany nie ma żadnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych identycznych lub podobnych do Znaków i Znaków Towarowych;
• Pozwany nie ma licencji ani ani uprawnień do używania Spornej Nazwy Domeny, Znaków Towarowych lub Znaków;
• Pozwany nie oferuje i nie oferował w dobrej wierze jakichkolwiek produktów ani usług pod Sporną Nazwą Domeny;
• organizacja, którą Pozwany podał w odniesieniu do Spornej Nazwy Domeny, Marshalltown, nie jest i w dacie rejestracji Spornej Nazwy Domeny nie była uprawniona do Znaków Towarowych ani Znaków;
• Pozwany nie prowadzi żadnej innej legalnej działalności w związku ze Sporną Nazwą Domeny ani nie używa uczciwie Spornej Nazwy Domeny w żaden inny sposób;
• Sporna Nazwa Domeny została zarejestrowana w złej wierze;
• Pozwany nie używał Spornej Nazwy Domeny w żaden istotny sposób w ciągu dwóch lat od jej rejestracji;
• w dniu 21 czerwca 2016 roku napisali do Pozwanego e-mail, w którym domagali się dobrowolnego przeniesienia Spornej Nazwy Domeny i zaoferowali mu zwrócenie związanych z tym kosztów;
• Pozwany próbował wymusić na nich nawiązanie relacji handlowych albo zapłatę kwoty 10 000 USD za przeniesienie Spornej Nazwy Domeny.

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.

Ponadto, 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 zrejestrowanej domenie (podobnie: AOL UK v. Paul Achille, sprawa nr 4040 oraz PICMG Europe v. Barbara Baldwin, sprawa nr 04478).

(1) Powodowie, przedkładając wydruki z systemu EUIPO udowodnili, że Sporna Nazwa Domeny do złudzenia przypomina zarejestrowane znaki towarowe (m.in. znak towarowy Unii Europejskiej nr 16246 EMPIRE). Biorąc pod uwagę używanie przez

Powodów nazwy „emipire level” w swojej działalności, wyraz „level” nie stanowi dostatecznego elementu odróżniającego Sporną Nazwę Domeny. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy pominąć sufix „eu”.

(2) 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 Spornej Nazwy Domeny została dokonana w złej wierze, Powodowie twierdzą m.in., że Pozwany dokonał rejestracji Spornej Nazwy Domeny 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 Powodów. Z przedstawionej korespondencji elektronicznej pomiędzy Stevem Betzlerem z Milwaukee Electric Tool a Pozwanym wynika, że Pozwany próbował wymusić na Milwaukee Electric Tool zawarcie wyłącznej umowy dystrybucyjnej lub nabycie Spornej Nazwy Domeny za cenę 10 000 USD, która znacząco przekracza wydatki Pozwanego związane z zarejestrowaniem domeny.

W przedmiotowej sprawie należy uznać, że zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja Spornej Nazwy Domeny na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, że rejestracja spornej domeny narusza prawo ochronne na znaki towarowe EMPIRE, 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 Techtronic Industries. 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 uznać, że Techtronic Industries spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Niemcy). Z tych względów Zespół Orzekający postanowił o przeniesieniu Spornej Nazwy Domeny na rzecz Techtronic Industries.

DECISION

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

transferze nazwy domeny EMPIRELEVEL.EU na Techtronic Industries GmbH.

PANELISTS

Name	**NOWACZYK, Piotr Nowaczyk, Esq, FCIArb**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2017-10-31

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: <empirelevel.eu>

II. Country of the Complainant: USA and Germany, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 30 June 2015

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 the European Union, reg. No.16246 for the term EMPIRE filed on 1 April 1996 registered on 2 February 1998 in respect of goods and services in class 9
2. unregistered trademark: none

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
No

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

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