Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007607

Case number	CAC-ADREU-007607
Time of filing	2018-05-11 14:36:31
Domain names	phallosan-forte.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	Swiss-Tec Global Limited

Respondent

Name	Jaymie Knaapen

STAN FAKTYCZNY

Powód, firma Swiss Tech Global Limited jest międzynarodowym producentem i dystrybutorem urządzeń do powiększania i prostowania penisa, w tym również urządzenia do powiększania penisa pod nazwą „PHALLOSAN”.

Powód jest uprawniony do słownego znaku towarowego UE „Phallosan” (numer prawa wyłącznego 003839065) dla towarów znajdujących się w klasie 10 klasyfikacji nicejskiej tj. dla przyrządów ortopedycznych i medycznych, w szczególności aparatury do powiększania, wydłużania i prostowania penisa, w tym także w postaci pasów. Dla tych samych towarów Powód posiada również zarejestrowany słowny znak towarowy na terytorium Niemiec – „Phallosan” (numer prawa wyłącznego 30319560). Ponadto, powodowi przysługuje prawo z rejestracji słowa „Phallosan” jako międzynarodowego znaku towarowego w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na terytorium wielu państw w tym między innymi na terytorium Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii, Turcji czy Szwajcarii (numer prawa wyłącznego 1017865). Powyższe znaki towarowe są wykorzystywane przez Powoda w związku z produkcją i dystrybucją towarów.

Poza powyżej wskazanymi prawami ochronnymi do znaków towarowych, powód jest posiadaczem domeny phallosan.com, pod którą prowadzi działalność reklamową.

Pozwany jest osobą fizyczną, która jest właścicielem domeny phallosan-forte.eu. Pozwany nie prowadzi przedsiębiorstwa pod nazwą „Phallosan”. Nie posiada również praw wyłącznych do znaku towarowego zawierającego słowo „Phallosan”.

Powód, uznając rejestrację domeny phallosan-forte.eu przez pozwanego za naruszającą przysługujące mu prawa do znaków towarowych, wystąpił do pozwanego z żądaniem rozwiązania zaistniałej sytuacji na drodze polubownej. Pozwany jednak w żaden sposób nie ustosunkował się do pism powoda.

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony pozwanego, w dniu 23 stycznia 2018 r. powód wniósł na mocy art. B1(b)(11) i § B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz. Pozwany, pomimo zawiadomienia o toczącym się postępowaniu i wyznaczeniu terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, nie ustosunkował się do twierdzeń podniesionych przez stronę powodową.

A. POWÓD

A. POWÓD

Uzasadniając swoje stanowisko powód w pierwszej kolejności wskazał na łudzące podobieństwo pomiędzy nazwą domeny phallosan-forte.eu a nazwami w odniesieniu do których powodowi przysługują prawa ochronne do znaków towarowych. W ocenie powoda, częścią dominującą znaku jest słowo „Phallosan". Słowo „forte" jest zaś postrzegane jako opisowa wskazówka, która w wielu językach oznacza „mieć znaczący wpływ". Zdaniem powoda, słowo to jest używane do wykazania mocy i skuteczności produktu medycznego, co przesądza o jego opisowym charakterze. Powód podnosi, że dominująca część spornej nazwy „Phallosan" jest identyczna pod względem wyglądu, brzmienia oraz od strony koncepcyjnej. Tym samym sporna domena jest łudząco podobna do nazwy w odniesieniu do której powód posiada zarejestrowane znaki towarowe, co skutkuje dużym prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. B 11 (d)(1)(i) Regulaminu ADR.

Następnie powód powołał się na spełnienie drugiej z przesłanek pozwalających na wydanie wyroku przyznającego zastosowanie środków naprawczych tj. na art. B11(d)(1)(ii) Regulaminu ADR. Mianowicie, zdaniem powoda nazwa domeny została zarejestrowana przez pozwanego bezprawnie lub bez posiadania uzasadnionego interesu. Powód wskazał na brak po stronie pozwanego praw do nazwy domeny. Ponadto, przeprowadzone przez powoda badanie wykazało, że pozwany nie prowadzi przedsiębiorstwa pod podobną nazwą, ani nie przysługują mu prawa wyłączne do znaku słownego „Phallosan". Tym samym, w ocenie strony powodowej, pozwany nie dysponuje jakimkolwiek prawem do spornej nazwy. Nic nie wskazuje również na to, aby pozwany posiadał uzasadniony interes wobec domeny w rozumieniu art. B 11 (d) Regulaminu ADR.

Powód powołał się także na trzecią z przesłanek przewidzianych w regulaminie ADR, tj. na zarejestrowanie i wykorzystywanie domeny w złej wierze (art. B11(d)(iii) Regulaminu ADR). Jako jedną z przesłanek zaistnienia złej wiary powód wskazał rejestrację nazwy domeny w celu zakłócenia jego działalności gospodarczej (art. B11(f)(3) Regulaminu ADR). Wygląd strony phallosan-forte.eu sprawia bowiem wrażenie, że jest to strona oferująca niezależny ranking badania trzech urządzeń służących do powiększania penisa. Wskazuje na to chociażby sam nagłówek o treści „Rangliste der Präparate für eine Penisvergrösserung!", co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Ranking produktów farmaceutycznych do powiększania penisa!". Najwyższą pozycję w rankingu zajmuje produkt o nazwie Xtrasize. Na stronie nie ma jednak żadnej informacji o tym, kto jest twórcą tego rankingu ani jakie były kryteria do jego stworzenia. Pomimo, że nazwa domeny zawiera znak towarowy powoda, to nazwa „Phallosan" na stronie internetowej jest użyta jedynie wzmiankowo. Większość ze znajdujących się tam przycisków przekierowuje na inną stronę internetową (https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-was-aus.html), na której sprzedawane są produkty Xtrasize.

Ponadto, recenzje produktu Xtrasize zamieszczone na tej stronie internetowej stanowią, zdaniem powoda, pseudoreklamę porównawczą. Urządzenie powoda sprawia wrażenie mniej efektywnego, niż urządzenie Xtrasize, które zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Takie działanie zakłóca działalność powoda, bowiem może powodować rezygnację klientów z zakupu jego urządzeń.

Zdaniem powoda, pozwany zarejestrował i korzystał ze spornej domeny w złej wierze także w rozumieniu art. B11(f)(4) Regulaminu ADR. Prawie każdy link ze strony internetowej phallosan-forte.eu przekierowuje na stronę internetową https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-was-aus.html, na której jest reklamowane i sprzedawane urządzenie Xtrasize. Klienci, który w poszukiwaniu produktów powoda znajdują stronę internetową phallosan-forte.eu, zostają przekierowani na reklamę produktu Xtrasize. Tym samym, używając spornej nazwy domeny pozwany wykorzystuje markę i reputację powoda, zwabiając użytkowników Internetu na stronę Xtrasize. Powód twierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo, że linki na stronie urządzenia Xtrasize są sponsorowane. Niemniej jednak użytkownik zostaje przekierowany na stronę służąca celom komercyjnym. Dlatego też pozwany zarejestrował i obecnie używa nazwy domeny w złej wierze w rozumieniu art. B11 (f) (4) Regulaminu ADR.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył, nawet spóźnionej, odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zespół Orzekający stwierdza, że Pozwany nie udzielił odpowiedzi na pozew w wymaganym terminie, ani nie złożył takiej

odpowiedzi w terminie późniejszym, w związku z czym zachodzą przesłanki upoważniające Zespół Orzekający do uznania za przyznane roszczeń Powoda zawartych w Pozwie, zgodnie z art. B10(a) Regulaminu ADR. Powyższe nie zwalnia jednak Zespołu Orzekającego od ustalenia, czy Powód udowodnił istnienie przesłanek zastosowania art. 21 Rozporządzenia Komisji WE nr 874/2004, które uzasadniają jego roszczenia (§ B.11.(d) Regulaminu ADR).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej: „Rozporządzenie 874/2004"), 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.
Termin „prawa wymienione w art. 10 ust. 1" obejmuje między innymi zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie, w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego Państw Członkowskich w przypadku ich posiadania – niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwiska oraz charakterystyczne tytuły chronionych dzieł literackich i dzieł sztuki.
Przesłanki zachowań pozwalające zakwalifikować dane zachowanie jako bezprawne lub pozbawione uzasadnionego interesu szczegółowo określa art. 21(2) Rozporządzenia 874/2004, natomiast przesłanki odnoszące się do zachowań posiadających przymiot złej wiary wymienia art. 21(3) Rozporządzenia 874/2004. Aby więc ocenić daną rejestrację nazwy domeny jako posiadającą spekulacyjny charakter i stanowiącą nadużycie, kumulatywnie spełnione muszą być dwie przesłanki: przesłanka identyczności lub podobieństwa nazw oraz przesłanka złej wiary albo przesłanka identyczności lub podobieństwa nazw oraz przesłanka bezprawnej rejestracji lub braku uzasadnionego interesu.
Odnosząc się w tym miejscu do pierwszej przesłanki tj. do identyczności bądź podobieństwa nazw należy stwierdzić, że rejestracja spornej nazwy domeny w sposób bezpośredni naruszyła przysługujące Powodowi prawa ochronne z rejestracji znaków towarowych. Zdaniem Zespołu Orzekającego oznaczenie zawarte w domenie pozwanego do złudzenia przypomina zarejestrowane znaki towarowe powoda.
Oceny podobieństwa pomiędzy znakami dokonuje się z uwzględnieniem dystynktywnych oraz dominujących elementów każdego ze znaków, pomijając drobne, nieistotne różnice między nimi. W omawianej sytuacji jedyna zmiana pomiędzy znakami towarowymi Powoda, a oznaczeniem pozwanego polega na dodaniu końcowego elementu, a mianowicie oznaczenia „forte". Słowo „forte" należy jednak uznać za nieistotną różnicę, która zdaniem Zespołu Orzekającego ma wyłącznie funkcję opisową. Nie bez znaczenia jest również dość powszechne używanie oznaczenia „forte" do podkreślenia silniejszego działania produktu. Jest ono popularne w szczególności w odniesieniu do produktów farmaceutycznych. Jak zaś zostało podkreślone w wyroku w sprawie Christian Dior Couture v. Carl Lim, WIPO Sprawa No. D2008-1038 dotyczącej domeny diorbags.com, dodanie takiego powszechnego określenia niekoniecznie odróżnia nazwę domeny od znaku towarowego, może ono również doprowadzać do wprowadzającego w błąd podobieństwa. Dlatego też element „forte" należy ocenić jako całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego. Za dystynktywny i dominujący Zespół Orzekający uznał element „Phallosan", który jest z kolei identyczny dla obu oznaczeń. Połączenie pełnej formy zarejestrowanego znaku towarowego z elementem pozbawionym charakteru odróżniającego skutkuje uzyskaniem złożenia, które powinno być ocenione jako do złudzenia przypominające znaki towarowe powoda.
Bez wątpliwości należy więc stwierdzić, że rejestracja spornej nazwy domeny, tj. phallosan-forte.eu spełnia pierwszą z wyszczególnionych przesłanek. Zarejestrowana nazwa domeny phallosan-forte.eu zawiera w sobie pełną formę słownego znaku towarowego „Phallosan" zarejestrowanego na rzecz Powoda, tj. nazwę podlegającą wcześniejszym prawom ustanowionym na rzecz Powoda.
W ocenie Zespołu Orzekającego, powód szeroko przedstawił fakty przemawiające za stwierdzeniem złej wiary u Pozwanego udowadniając, że działalność pozwanego wypełnia znamiona wskazane w art. 21(3)(c) i (d) Rozporządzenia 874/2004. Przede wszystkim działanie pozwanego w postaci rejestracji przedmiotowej domeny zakłóca działalność zawodową powoda. Za działaniem w złej wierze przemawia chociażby zamieszczony na stronie internetowej nieobiektywny ranking, zgodnie z którego wynikami na pierwszym miejscu znalazło się urządzenie Xtrasize. Ponadto powód wykazał, że pomimo użycia w nazwie domeny słowa „Phallosan", nazwa ta jest użyta stronie internetowej jedynie wzmiankowo, a większość ze znajdujących się tam przycisków przekierowuje użytkownika na zupełnie inną stronę internetową tj. https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-was-aus.html.
Należy zatem uznać, że rejestracja takiej nazwy domeny ma na celu stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą

chronioną na podstawie wcześniejszych praw wynikających z rejestracji słownych znaków towarowych „Phallosan”. Zachowanie takie wypełnia znamiona działania w złej wierze określone w art. 21(3)(a) Rozporządzenia 874/2004. Stan faktyczny sprawy pozwala więc stwierdzić złą wiarę Pozwanego przy dokonywaniu rejestracji spornej domeny phallosan-forte.eu. Sposób przedstawienia produktu „Phallosan” sprawia, że urządzenie to wydaje się być mniej efektywne, niż urządzenie Xtrasize, które zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Takie działanie w ocenie Zespołu Orzekającego zakłóca działalność powoda, bowiem może powodować rezygnację klientów z zakupu jego urządzeń.
Powyższe działanie pozwanego wypełnia również definicję złej wiary wskazaną w art. 21(3)(d) Rozporządzenia 874/2004. Klienci, poszukujący w Internecie produktu Phallosan, zostają przekierowani na stronę internetową pozwanego, na której z kolei reklamowane jest urządzenie Xtrasize. Tym samym należy uznać, że pozwany wykorzystując markę i reputację znaków towarowych powoda zwabia potencjalnych klientów na stronę Xtrasize.
Rejestracja przez pozwanego spornej domeny oraz umieszczenie pod nazwą tej domeny informacji o produkcie Xtrasize, a następnie umieszczenie na tej stronie przekierowania do strony internetowej Pozwanego świadczy o rejestracji i używaniu spornej domeny przez Pozwanego w złej wierze. Pozwany bowiem odnosił potencjalnie profity z tego, że domena zawierająca znaną nazwę obejmującą oznaczenie do którego prawa ma Powód odsyła do należącej do niego i promującej jego działalność gospodarczą strony internetowej. W ten sposób Pozwany mógł docierać do adresatów i klienteli, do której normalnie nie miałby dostępu, a która trafiała do niego przez pomyłkę, szukając informacji o produkcie Phallosan. Tym samym, zdaniem Zespołu Orzekającego, pozwany działał w złej wierze w rozumieniu art. 21(3)(c) i (d) Rozporządzenia 874/2004.
Wykazanie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 21 Rozporządzenia 874/2004, jest wystarczające by uznać rejestrację nazwy domeny phallosan-forte.eu za posiadającą charakter spekulacyjny oraz stanowiącą nadużycie. Celem zachowania pewnej systematyki, można jedynie dodać, że z okoliczności sprawy wynika, iż po stronie Pozwanego brak jest również uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż nie skorzystał on z szansy, jaką daje mu postępowanie arbitrażowe do przedstawienia swojego stanowiska w kwestii posiadania uzasadnionego interesu, nie składając odpowiedzi na pozew w niniejszej sprawie. Tymczasem to właśnie Pozwany obarczony jest w tym względzie ciężarem dowodu. Art. 21(2) Rozporządzenia 874/2004 wskazuje przykładowe okoliczności, które przemawiają za pozytywną oceną istnienia uzasadnionego interesu. A contrario można więc stwierdzić, że działanie wbrew określonym tam zachowaniom dowodzi braku uzasadnionego interesu.
Podsumowanie.
Sporna domena jest łudząco podobna do znaków towarowych „Phallosan”, zarejestrowanych na rzecz powoda.
Z okoliczności wskazanych przez powoda i ustaleń Zespołu Orzekającego wynika, że pozwany dokonał rejestracji spornej domeny w złej wierze, gdyż celowo upodobnił jej nazwę do znaków towarowych powoda.

Jednocześnie zaistniały przesłanki określone w art. 21(1)(a) Rozporządzenia 874/2004, a tym samym rejestracja domeny na rzecz Pozwanego powinna zostać wycofana. Powód spełnia wymagania określone w art. 4(2)(b) Rozporządzenia Komisji nr 733/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu, tj. posiada siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Tym samym Zespół Orzekający zgodnie z §B12(b) i §B12(c) Regulaminu ADR podjął decyzję o transferze nazwy domeny phallosan-forte.eu na rzecz Powoda.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2018-05-11

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant requested the domain name phallosan-forte.eu be transferred to it based on the fact that the registration in favor of the Respondent should be regarded as speculative, under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The

Complainant claimed that the domain name in question is confusingly similar to the name “Phallosan,” in respect of which it enjoys prior exclusive rights. It points out that the word “forte” do not possess any distinctive character and, as such, should not be taken into consideration while comparing the domain name against the registered trademarks. Furthermore, in the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name as it does not fulfill any of the requirements enumerated in art. 21(2) of Regulation No 874/2004. Finally, the Complainant claims that the domain name was registered and used in bad faith.

The Respondent did not provide the Panel with any response to these claims.

The Panel decided that the Respondent’s registration of the domain name phallosan-forte.eu was indeed speculative. As registered, the domain name in question consists of the Complainant’s trademark and a purely descriptive element. Therefore, it should be assessed as confusingly similar to the registered trademark. The Respondent’s action fulfils the criteria for bad faith under art. 21(3) of Regulation No. 874/2004, as it causes the risk of confusion with the Complainant’s trademark. Furthermore, the Respondent failed to provide grounds proving any legitimate interests it may have in registering and using the domain name.
For the reasons stated above, and in accordance with art. 21(1)(a) of Regulation No. 874/2004, the registration should be declared null and void.

As the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 has been fulfilled, the Panel has decided that the domain name phallosan-forte.eu shall be transferred to the Complainant.