Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007649

Case number	CAC-ADREU-007649
Time of filing	2018-06-16 19:40:05
Domain names	elektroluber.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Stephania Holdings Inc.

Respondent

Organization	ATS Sewis sp. z o.o.

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada informacji o innych postępowaniach prawnych dotyczących spornej nazwy domeny. Powodowie zwracają jednak uwagę, że w marcu 2017 r. wszczęli przed Centrum ADR postępowanie dotyczące naruszenia ich praw poprzez rejestrację i utrzymywanie domeny <electro-lube.eu> (nr sprawy 07437). Stroną Pozwaną w tym sporze byli wspólnicy spółki cywilnej ElektroLuber S.C. – Irena Wszelaczyńska i Grzegorz Wszelaczyński. Przy czym w stosunku do domeny <electro-lube.eu> Adam Zientek, uprawniony do reprezentacji Pozwanego w niniejszej sprawie, był wskazany w rejestrze whois z imienia i nazwiska jako osoba odpowiedzialna za sporną domenę. W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół Orzekający wydał wyrok arbitrażowy w sprawie nazwy domeny <electro-lube.eu>, w którym podjął decyzję o transferze przedmiotowej nazwy domeny na A.T.S. Electro Lube (U.K.) Ltd.

STAN FAKTYCZNY

Powodami w sprawi są Stephania Holdings Inc. oraz A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd należące do grupy kapitałowej A.T.S. Electro-Lube, która działa w branży urządzeń smarujących (automatycznych podajników smaru). W 1982 roku podmiot z grupy – A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd – stworzył pierwszy w swoim rodzaju dozownik smaru. Podmioty z grupy A.T.S. Electro-Lube prowadzą działalność na całym świecie, w tym od 2004 roku na terenie Europy.

Stephania Holdings Inc., na mocy zawartej w dniu 4 maja 2016 roku z A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. umowy cesji znaków towarowych oraz praw będących przedmiotem licencji stał się uprawnionym z rejestracji licznych znaków towarowych, w tym:

- unijnego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr EUTM-010201771), z pierwszeństwem od dnia 17 sierpnia 2011 roku, zarejestrowanego dnia 28 listopada 2011 roku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej (dozowniki smaru do maszyn), który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wcześniej „Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”.)

- znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr 4359823), z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 2 lipca 2013 roku w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych („USPTO") dla zasilanego energią elektryczną samowystarczalnego dozownika smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Section 44 of the Trademark Act For A Filing Basis (15 U.S.C. §1126) na podstawie rejestracji kanadyjskiej TMA824191.

- znaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr 2599184), zarejestrowanego dnia 9 kwietnia 2002 roku w USPTO dla zasilanego energią elektryczną dozownika smaru do maszyn.

- znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr TMA824191) z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 16 maja 2012 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Trade-marks Act (ROKUS.C., 1985, c. T-13).

- znaku towarowego ELECTRO-LUBER (znak słowny, nr TMA405523) zarejestrowanego dnia 27 listopada 1992 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla automatycznych elektronicznych dozowników środków smarnych.

- znaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr TMA554902), zarejestrowanego dnia 3 grudnia 2001 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn;
- znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr 1442153) zarejestrowanego od dnia 11 sierpnia 2011 r. w Urzędzie ds. własności intelektualnej Australii dla dozowników smaru do maszyn.
Przy czym wyżej wymienione znaki były używane w obrocie od lat. 80., na co wskazują certyfikaty rejestracji znaków w USA i Kandzie.

Stephania Holdings Inc. jest także uprawniona do znaku towarowego ELEKTRO-LUBER (znak słowny, nr EUTM-016485864) zarejestrowanego w dniu 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 7 tj. smarownice [części maszyn]; dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn; maszyny smarujące; pompy smarownicze; pistolety smarownicze [maszyny]; jednopunktowe smarownice elektryczne; smarownice na sprężone powietrze; który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wcześniej „Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej".)

Ponadto Stephania Holdings Inc. dokonała w dniu 17 sierpnia 2015 roku zgłoszenia nr EUTM-014481402 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znaku słownego ELECTRO-LUBER dla towarów z klasy 7 tj. Smarownice [części maszyn]; dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn; maszyny smarujące; pompy smarownicze; pistolety smarownicze [maszyny]; jednopunktowe smarownice elektryczne; smarownice na sprężone powietrze.

A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd. jako podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube jest upoważniony do używania znaków Stephania Holdings Inc. na podstawie sublicencji oraz jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków w celu ochrony licencjonowanych znaków (pkt 3.5 Umowy sublicencji zawartej w dniu 4 maja 2016 r.).

Pozwanym jest ATS Serwis sp. z o.o., jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana oraz zarządzana przez prezesa zarządu (będącego równocześnie jedynym wspólnikiem spółki), Adama Andrzeja Zientka. Pozwany działa w branży usług serwisowych dla przemysłu ciężkiego (energetyka, przemysł maszynowy) i specjalizuje się w serwisach układów centralnego smarowania. Na swojej stronie internetowej pod adresem <ats-serwis.pl>, Pozwany deklaruje, że ściśle współpracuje z producentami układów smarowania.

W dniu 17 maja 2016 r. spółka z Grupy A.T.S. Electro-Lube – A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. - wystosowała do ATS Serwis sp. z o.o. pismo wzywające do zaprzestania naruszeń w związku z utrzymywaniem domeny <elektroluber.pl> oraz subdomeny <projektue.elektroluber.pl>. Następnie pismo takie zostało wystosowane w czerwcu 2016 r. przez Stephania Holdings Inc. W odpowiedzi – Adam Zientek, występujący jako Prezes Zarządu ATS Serwis sp. z o.o. – zaproponował przeniesienie domeny „za odpowiednim wynagrodzeniem".

Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 25 marca 2015 roku. Ponadto Pozwany zarejestrował następujące

domeny: <elektroluber.pl> (w dniu 25 marca 2015 roku), <elektroluber.com.pl> (w dniu 25 marca 2015 roku), <elektroluber.com> (w dniu 25 marca 2015 roku).

W chwili obecnej, strona identyfikowana sporną domeną <elektroluber.eu> pozostaje nieaktywna.

Znak towarowy ELEKTROLUBER, na który powołuje się Pozwany (nr EUTM- 015097975), został zarejestrowany na rzecz Ireny i Grzegorza Wszelaczyńskich w dniu 30 listopada 2017 r. (zgłoszenie złożono w dniu 10 lutego 2016 r.) dla towarów i usług z klasy 42 klasyfikacji nicejskiej.

A. POWÓD

Powodowie podnoszą, że sporna nazwa domeny „elektroluber.eu" stanowi odzwierciedlenie znaku ELEKTRO-LUBER zarejestrowanego na rzecz Powoda. Brak myślnika nie ma, zdaniem Powodów, wpływu na identyczność występującą między porównywanymi oznaczeniami. Powodowie wskazują, że oznaczenie „ELEKTROLUBER" jest wysoce dystynktywne i nawiązuje, m.in. do jednego z pierwszych produktów wprowadzonych z sukcesem na rynek przez podmioty z grupy powoda w 1982 r. (tj. Electro-Luber). Co więcej, Powodowie twierdzą, że sporna nazwa jest niemal identyczna ze znakami ELECTRO-LUBER M-D czy ELECTRO LUBER MD – rezygnacja z myślnika, a także zamiana litery „c" na „k" nie mają wpływu na całościowy odbiór znaków.

Jednocześnie, sporna nazwa domeny nawiązuje do unijnego znaku towarowego A.T.S. Electro-Lube chronionego na rzecz Stephania Holdings Inc. opierając się na wysokim podobieństwie do wyróżniającego elementu tego znaku. W celu udowodnienia tego twierdzenia Powodowie powołują się na decyzję EUIPO z dnia 28 sierpnia 2017 roku podjętą w sprawie sprzeciwu nr B 2 732 397 złożonego przez podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube, tj. A.T.S. Electro-Lube International Inc. (licencjobiorcy znaku A.T.S. ELECTRO-LUBE) wobec zgłoszenia znaku towarowego ELEKTROLUBER (EUTM-015097975) dokonanego przez ElektroLuber S.C. Oceniając podobieństwo wizualne znaków A.T.S. ELECTRO-LUBE oraz ELEKTROLUBER, EUIPO stwierdził, iż „zakwestionowany znak jest odzwierciedlony we wcześniejszym znaku towarowym prawie w całości". Powodowie wskazują, że na podstawie przeprowadzonego przez EUIPO porównania, sprzeciw wobec rejestracji znaku ELEKTROLUBER został w przeważającej części uwzględniony, a sporny znak został zarejestrowany jedynie dla wąskiej grupy usług w klasie 42 (decyzja jest prawomocna).

Powodowie twierdzą, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana przez Pozwanego w złej wierze. Zdaniem Powodów wybór takiej nazwy domeny przez Pozwanego nie był przypadkowy, co uzasadniają w następujący sposób. Po pierwsze, Adam Zientek stale współpracuje z ElektroLuber S.C. czyli podmiotem, w stosunku do którego toczyło się w Polsce postępowanie cywilne dotyczące naruszenia praw do znaków towarowych oraz firmy, a także postępowanie domenowe. Po drugie, Pozwany jest profesjonalistą, który wykonuje usługi dotyczące układów smarowania, współpracując przy tym – jak podaje na stronie - z producentami układów smarowania. Ponadto Adam Zientek bardzo dobrze znał działalność Powodów, co zostało przyznane w liście dotyczącym nazwy domeny <elektroluber.pl>. Po trzecie, potwierdzeniem, iż Pozwany bardzo dobrze zdaje sobie sprawę ze skojarzeń jakie budzi oznaczenie „elektroluber" i jego wariacje, tj. z systemami smarowania, jest fakt, iż część z zarejestrowanych przez niego nazw domen np. <elektroluber.pl> czy <elektroluber.com> jest wykorzystywana w celu przekierowania odwiedzających na stronę www.smarowanie.com.pl, tj. stronę ElektroLuber S.C, która zajmuje się obsługą przemysłu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania środków smarnych.

Dowodem złej wiary Pozwanego, zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. b ppkt i Rozporządzenia 874/2004, w opinii Powodów, jest także okoliczność, iż dokonał on rejestracji nie jednej ale większej liczby nazw domen zawierających oznaczenie „elektroluber". Powodowie wskazują, że Pozwany przywłaszczając sobie oznaczenie „elektroluber" dla oznaczenia spornej nazwy domeny, działał na ich szkodę, w szczególności utrudniając im dostęp do rynku (art. 21 ust. 3 lit. c Rozporządzenia 874/2004.

Co więcej, Powodowie powołują się na orzecznictwo Zespołów Orzekających, zgodnie z którym nieużywanie zarejestrowanej domeny jest dowodem działania w złej wierze. Zdaniem Powodów, pusta strona otwierająca się po wpisaniu nazwy domeny może sugerować zaniedbania po stronie podmiotów z Grupy A.T.S., które kojarzone są na rynku z oznaczeniem Electro-Luber używanym przez od 1982 roku.

Powodowie zwracają również uwagę, że okoliczność, iż domena <elektroluber.eu> została zarejestrowana przed rejestracją unijnego znaku towarowego ELEKTRO-LUBER, nie podważa złej wiary Pozwanego. Powodowie powołują się na orzecznictwo Zespołów Orzekających, zgodnie z którym rejestracja nazwy domeny w złej wierze ma miejsce również wtedy jeżeli rejestracja nastąpi, gdy oznaczenie wykorzystywane w nazwie domeny nie zostało zarejestrowane jako znak towarowy, ale jest używane w obrocie, a rejestrujący nazwę domeny ma tego świadomość i chce czerpać z tego faktu korzyść.

Z ostrożności procesowej, niezależnie od argumentów przemawiających za stwierdzeniem, że rejestracja spornej nazwy domeny nastąpiła w złej wierze, Powodowie podnoszą również, że Pozwany zarejestrował nazwę domeny <elektroluber.eu> bez uzasadnionego interesu. Mianowicie, Pozwany zarejestrował sporną domenę nie posiadając żadnych praw do oznaczenia „elektroluber", „electroluber", „electro-lube", „elektro-luber" ani „A.T.S. Electro-Lube" ani innych podobnych. Tym samym rejestrując sporną domenę, Pozwany utrudnił Powodom dostęp do rynku. Taki stan faktyczny jednoznacznie wskazuje, iż Pozwany nie spełnił przesłanki z art. 21 ust. 2 lit. c Rozporządzenia 874/2004. Zarejestrowana na jego rzecz nazwa domeny używana była w sposób, który mógł wprowadzać konsumentów w błąd, ze szkodą dla unijnego znaku „A.T.S. Electro-Lube".

Powodowie podkreślają, że zgodnie z orzecznictwem Zespołów Orzekających, używanie domeny jedynie do „parkowania domen" nie stanowi samo przez się o istnieniu uzasadnionego interesu po stronie właściciela nazwy domeny. Zdaniem Powodów, poprzez rejestrację spornej nazwy domeny, a następnie jej nieużywanie, Pozwany dopuścił się naruszenia praw do znaków towarowych, chcąc skorzystać z rozpoznawalności znaków w branży, a także podnieść ruch na stronie internetowej (być może z zamiarem jej późniejszej odsprzedaży lub jak w przypadku domen <elektroluber.pl> czy <elektroluber.com> przekierowania do strony ElektroLuber S.C.). Pozostawiając stronę bez jakiejkolwiek treści, Pozwany sprawia iż nazwa domeny <elektroluber.eu> jest bezużyteczna.

Mając na uwadze, iż Stephania Holdings Inc., jest spółką prawa kanadyjskiego, Powodowie wnoszą o dokonanie transferu spornej domeny na A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd., która jest spółką prawa brytyjskiego, ze statutową siedzibą w Gateshead, hrabstwo Tyne and Wear (Wielka Brytania), działającą na terytorium krajów Unii Europejskiej.

B. POZWANY

Pozwany kwestionuje twierdzenia Powoda o prowadzeniu działalności w Europie, wskazując, że w dniu 5 czerwca 2017 r. Powód posiadał tylko dwa przedstawicielstwa w Europie, w Guernsey oraz Rotterdamie.
Następnie Pozwany wskazuje, że on i współpracujące z nim podmioty, w tym ElektroLuber s.c., oferują usługi inne niż Powód (podobne, ale nie tożsame). Nie można, zdaniem Pozwanego, wskazywać na istnienie jakiejkolwiek konkurencji między stronami. Na tej podstawie, Pozwany twierdzi, że zarejestrował i używa sporną domenę w dobrej wierze.

Pozwany oświadcza także, iż używa domeny w sposób niekomercyjny, bez zamiaru wprowadzania odbiorców w błąd w celu uzyskania korzyści ekonomicznych i bez zamiaru naruszenia renomy cudzego znaku towarowego. Pozwany zauważam, że zajmuje się obsługą techniczną tylko jednego przedsiębiorstwa (ElektroLuber s.c.), która i tak, w zakresie swoich usług - wykonuje odmienne usługi niż Powód.
Zdaniem Pozwanego, Powód nie może przywłaszczać sobie nazwy stanowiącej łaciński odpowiednik branży, w której strony występują: łacińskie słowo Electro wskazuje na związek znaczeniowy z elektrycznością, natomiast łacińskie słowo Lubricate jest desygnatem słowa smarowanie.

Kolejno Pozwany wskazuje, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana zgodnie z prawem, gdyż posiada on zgodę Grzegorza Wszelaczyńskiego i Ireny Wszelaczyńskiej na wykorzystywanie znaku towarowego ELEKTROLUBER. Z twierdzeń Pozwanego wynika, że celem rejestracji spornej domeny było rozwijanie usług Pozwanego w Polsce.

Dodatkowo, Pozwany złożył wniosek do Zespołu Orzekającego o orzeczenia w wyroku, że Pozew został wniesiony przez Powoda w złej wierze i stanowi nadużycie postępowania administracyjnego. Pozwany nie wyraził zgody na zastosowanie środka naprawczego w postaci przeniesienia spornej nazwy domeny na Powoda i unieważnienia spornej nazwy domeny.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, „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."
Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku rejestracji stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia, procedura ADR może być wszczęta przez którąkolwiek ze stron.
Sporna nazwa domeny jest identyczna ze znakiem towarowym ELEKTRO-LUBER, ponieważ inkorporuje ten znak w całości. Brak myślnika nie nadaje spornej nazwie domeny charakteru odróżniającego od znaku towarowego Powoda. Z kolei przyrostek „.com" nie wpływa na ocenę identyczności/podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki. Również w przypadku pozostałych znaków przedstawionych przez Powoda zachodzi wizualne podobieństwo ze sporną nazwą domeny uzasadniające uznanie jej za łudząco podobną.
Ponadto na podstawie całego materiału przedstawionego w sprawie Zespół Orzekający uważa, że rejestrując domenę Pozwany był świadom, że nazwa domeny jest łudząco podobna do funkcjonujących w obrocie znaków towarowych i nazwy innego podmiotu. Niewątpliwe jest, że Pozwany funkcjonuje w tej samej branży co Powodowie, niezależnie od oceny, czy wykonywana przez niego działalność ma charakter bezpośrednio konkurencyjny do działalności Powoda.
Okoliczność, że Pozwany nie używa spornej nazwy domeny, pomimo upływu ponad 3 lat od jej zarejestrowania również prowadzi do uznania złej wiary Pozwanego.
Jednocześnie, na rejestrację i używanie spornej nazwy domeny w złej wierze wskazuje również fakt, że Pozwany zarejestrował szereg nazw domeny z użyciem określenia „elektroluber", pomimo że nie ma ono charakteru generycznego i jest wysoce dystynktywne.
Wobec wykazania przez Powodów, że Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny i używał jej w złej wierze, w przedmiotowej sprawie należy uznać, że zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja nazwy domeny elektroluber.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, że Pozwany narusza prawo ochronne na znak towarowy ELEKTRO-LUBER.

W pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. 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.

W niniejszej sprawie należy uznać, że jeden z Powodów spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z tych względów Zespół Orzekający postano

DECISION

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

transferze nazwy domeny ELEKTROLUBER.EU na Powoda

PANELISTS

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

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2018-06-04

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: elektroluber.eu
II. Country of the Complainant: Canada/UK, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 25 March 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 CTM, reg. No. EUTM-016485864, for the term ELEKTRO-LUBER, filed on 10 February 2016, registered on 17 June 2017 in respect of goods and services in class 42;
2. word CTM, reg. No. EUTM-010201771, for the term A.T.S. ELECTRO-LUBE, filed on 17 August 2011, registered on 28 November 2011 in respect of goods and services in class 7;
3. word trademark registered in the US, reg. No. 2599184, for the term ELECTRO-LUBER M-D, filed on 15 April 1998, registered on 9 April 2002 in respect of goods and services in class 7;
4. word trademark registered in Canada, reg. No. TMA405523, for the term ELECTRO-LUBER, filed on 2 January 1991, registered on 27 November 1992 in respect of goods and services in class 9.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to ELEKTROLUBER mark and confusingly similar to other the protected rights of the Complainant

VII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: knowledge of the Complainant rights at the time of registration; registration of multiple domian names including a word "elektroluber"; inactive webpage under the disputed domain names.

IX. Dispute Result: transfer of the disputed domain name
XI. If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes