ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ for dispute CAC-ADREU-007653

Case number	**CAC-ADREU-007653**
Time of filing	**2018-06-01 10:08:31**
Domain names	**on-parts.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	

Respondent

Name	**Νικόλαος Τέρπος**

ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε ο καθ'ου η αίτηση, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΜονΠρΘεσ, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 12/6/2018. Σχετικά απορρίφθηκε αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής του καταγγέλοντος.

ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ

Ο Καταγγέλων κατέθεσε στις 2/4/2018 την καταγγελία του σε βάρος του καθ' ου. Μετά την βεβαίωση παραλαβής, τον έλεγχο πληρωμής, και την επαλήθευση του επίμαχου ονόματος χώρου, το Κέντρο ΕΕΔ ειδοποίησε τον καταγγέλλοντα για πλημμέλειες του δικογράφου. Μετά την τροποποίηση της καταγγελίας και τον σχετικό έλεγχο από το Κέντρο ΕΕΔ, ως έναρξη της διαδικασίας ορίστηκε η 16/4/2018. Ο καθ' ου κατέθεσε απάντηση στις 7/5/2018. Μετά τον έλεγχο της απάντησης, το Κέντρο ΕΕΔ προχώρησε στην επιλογή Μέλους της Επιτροπής. Ο διορισμός έλαβε χώρα στις 16/5/2018. Στις 21/5/2018 ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. Καταληκτική ημερομηνία λήψης απόφασης ορίστηκε η 7/6/2018.

Α. ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΩΝ

Ο Καταγγέλων αναφέρει ότι είναι ιδιοκτήτης και Διαχειριστής της εταιρίας Ν. ΔΟΥΡΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής και δραστηριοποιείται στην πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων με τον κατοχυρωμένο από το έτος 2014 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διακριτικό τίτλο 'ONPARTS'. Η εταιρία διατηρεί σήμερα φυσικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών στην οδό Χρυσ. Σμύρνης 129 στο Μοσχάτο, και ηλεκτρονικό κατάστημα υπό το όνομα χώρου 'onparts.gr', το οποίο ανήκει στον Καταγγέλοντα (σε διάφορες παραλλαγές, όπως on-parts.gr και onparts.eu) από 13-7-2014. Επίσης ο Καταγγέλων είναι δικαιούχος του από 30-6-2016 κατατεθέντος ελληνικού εθνικού σήματος (αρ. καταχώρησης N238385) 'On parts', το οποίο έχει καταχωρηθεί στις Κλάσεις 12 και 35, τόσο ως λεκτικό, όσο και ως περιγραφικό σήμα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλοντος, ο καθού είναι ανταγωνιστική επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η οποία εμπορεύεται τα ίδια ακριβώς προιόντα μέσω του ονόματος χώρου 'todos.gr'. Πρόσφατα (23/2/2018) δημιούργησε δεύτερη ιστοσελίδα, στην οποία επίσης διαθέτει τα ίδια προιόντα, με το 'ονομα χώρου 'on-

parts.eu', το οποίο καταχώρισε και χρησιμοποιεί κακόπιστα, κατά παραποίηση και απομίμηση του προγενέστερα κατοχυρωμένου εθνικού σήματος που ανήκει στον Καταγγέλλοντα, καθώς και του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής του.
Ο καταγγέλων θεωρεί ότι πρόκειται για πρακτική η οποία όχι απλώς δημιουργεί σύγχυση με το κατοχυρωμένο εμπορικό του σήμα, το διακριτικό τίτλο και το όνομα τομέα της επιχείρησής του, αλλά ευθέως στοιχειοθετεί επιπλέον, αφενός, αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης και οργάνωσης της επιχείρησης του Καταγγέλοντα, με σκοπό το σφετερισμό των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων και, αφετέρου, παραπλανητική διαφήμιση.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητά την μεταβίβαση του επίδικου ονόματος χώρου.

Β. ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΊΤΗΣΗ

Ο καθ' ου αντικρούει την αίτηση του καταγγέλοντος, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

1) Η ιστοσελίδα on-parts.eu, είναι σχεδιαστικά και τεχνικά ίδια με την ιστοσελίδα todos.gr (παραπέμπει στο Παράρτημα 2-1 της απάντησής του)
2) Η ιστοσελίδα 'on-parts.eu' είναι άκρως διαφορετική σχεδιαστικά και τεχνικά με την ιστοσελίδα του καταγγέλλοντος. (παραπέμπει στοΠαράρτημα 2-2)
3) Η ιστοσελίδα 'on-parts.eu' βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή.

Ακολούθως, ο καθ' ου αναφέρει ότι η ιστοσελίδα 'on-parts.eu' δημιουργήθηκε με σκοπό να επεκταθεί η επιχείρησή του στην Ευρωπαϊκή αγορά, και όχι για να μιμηθεί την επιχείρηση και ιστοσελίδα του καταγγέλλοντος.

Ισχυρίζεται ακόμη, ότι δεν χρησιμοποιείται ούτε το ίδιο λογότυπο, ούτε ο διακριτικός τίτλος, αλλά ούτε και το σήμα του καταγγέλλοντος, όπως ισχυρίζεται ο τελευταίος.Συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται πουθενά στην ιστοσελίδα του η διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του καταγγέλοντος, ούτε συντρέχει πρόθεση εκμετάλλευσης της φήμης του.

Στη συνέχεια αιτιολογεί την επιλογή του ως εξής: Το όνομα χώρου 'on-parts.eu' επιλέχθηκε γιατί είναι μικρό σε μέγεθος και περιέχει την λέξη 'parts', η οποία σημαίνει ανταλλακτικά, και δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μοναδικό. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το 'on-', ως μέρος του ονόματος χώρου 'on-parts.eu' επιλέχθηκε διότι συνιστά συντόμευση του ontime, κάτι που είναι εμφανές από το λογότυπο του καθ' ου (παραπέμπει στο Παράρτημα 2-1).

ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΊΣΜΑΤΑ

I. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της παρούσας διαφοράς είναι η σχέση της εκκρεμούς δίκης ενώπιον του ΜονΠρΘεσ με την παρούσα διαφορά. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων Α 5 & Α 4 (γ) των Κανόνων ΕΕΔ προκύπτει ότι περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας ΕΕΔ επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση όπου έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς, η οποία έχει τελεσιδικήσει. Στην εξεταζόμενη διαφορά εκκρεμεί η εκδίκαση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι γνωστό στην Επιτροπή ΕΕΔ, έτσι ώστε να εξεταστεί η ταυτότητα αντικειμένου της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Συνεπώς, η Επιτροπή ΕΕΔ θα εξετάσει την καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο Α 5 Κανόνων ΕΕΔ.

II. Από την εκτίμηση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος προκύπτει ότι το αίτημά του βασίζεται στο άρθρο 21 §§ 1-3 Κανονισμού 874/2004 και Β 11 (δ - στ) Κανόνων ΕΕΔ. Από το σύνολο της δικογραφίας αποδεικνύονται και οι τρεις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης. Ειδικότερα:

• Το επίδικο όνομα τομέα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί δικαίωμα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (α' περίπτωση).

Στην επίδικη διαφορά, ο καταγγέλλων προσκομίζει

- την απόφαση επί δήλωσης σήματος ΕΞ 4319/16-08-2016 της Υπηρεσίας Σημάτων του ελληνικού Υπουργείου

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, από την οποία αποδεικνύεται η δήλωση της ένδειξης 'ONparts' για τις κλάσεις 12 & 35, με καταθέτη τον καταγγέλλοντα.

- Την από 10/11/2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, από την οποία αποδεικνύεται η καταχώριση του διακριτικού τίτλου 'Onparts' για την ομόρρυθμη εταιρία Ν. ΔΟΥΡΑΛΗΣ & Σια Ο.Ε.

- Έχει κριθεί ότι η ύπαρξη παύλας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της ταυτοσημίας ή του κινδύνου σύγχυσης μεταξύ δύο ενδείξεων [βλ. αποφάσεις με αρ. 6970, 7078 & 7280].

• Το όνομα τομέα καταχωρίστηκε από τον Καθ' ου χωρίς δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα (β' περίπτωση).

Κανένα δικαίωμα σε προγενέστερη ένδειξη δεν επικαλείται ο Καθ' ου. Αντίθετα, απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τη σχετική καταχώριση στο κοινοτικό μητρώο. Οι λόγοι αυτοί όμως δεν αρκούν για να θεμελιώσουν έννομο συμφέρον, όταν δεν έχει προϋπάρξει χρήση στις συναλλαγές, που να προηγείται των καταχωρημένων δικαιωμάτων του καταγγέλλοντος. Σημειώνεται ότι ο Καθ' ου ομολογεί ότι η ιστοσελίδα βρίσκεται "υπό κατασκευή".

• Το όνομα τομέα καταχωρίστηκε κακή τη πίστη (γ' περίπτωση).

Η καταχώριση της επίδικης ένδειξης, σε συνδυασμό με την ταυτότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας των διαδίκων, συνηγορεί υπέρ της κακοπιστίας του Καθ' ου. Το γεγονός ότι ο Καταγγέλλων διατηρούσε ηλεκτρονικό κατάστημα με χρήση του ίδιου ονόματος τομέα [στον ελληνικό κωδικό .gr], αλλά και το γεγονός ότι ο Καθ' ου ασκούσε ήδη τη δραστηριότητά του υπό το όνομα τομέα 'todos.gr', οδηγεί πράγματι στην παραδοχή ότι στόχος του Καθ' ου ήταν η αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης και οργάνωσης της επιχείρησης του Καταγγέλλοντα, η οποία λειτουργούσε ήδη από το 2014, με σκοπό το σφετερισμό των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και η πρόθεση παραπλανητικής διαφήμισης, που οδηγεί τους καταναλωτές στην εσφαλμένη εκτίμηση, ότι πρόκειται για την ίδια επιχείρηση, που απλώς επέλεξε να έχει δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Εξάλλου, το επιχείρημα περί επέκτασης της δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά καταπίπτει από το γεγονός ότι η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

III. Το αίτημα μεταβίβασης του ονόματος τομέα πρέπει να γίνει δεκτό, καθώς ο Καταγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 § 2 στοιχείο β) Κανονισμού 733/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 § 11 Κανονισμού 874/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή διατάζει, σύμφωνα με τις Παραγράφους Β12 (β) και (γ) των Κανόνων,

τη μεταβίβαση του ονόματος τομέα ON-PARTS.EU στο όνομα του Καταγγέλλοντα

Μέλη Επιτροπής

Name	**Apostolos Anthimos**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 2018-05-22

Summary

Η ΑΓΓΛΙΚΉ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1

I. Disputed domain name: [on-parts]

II. Country of the Complainant: [Greece], country of the Respondent: [Greece]

III. Date of registration of the domain name: [23 February 2018]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. [word/figurative] trademark registered in [Greece], reg. No. [N238385], for the term [ONparts], filed on [30 June 2016], registered on [16 August 2016] in respect of goods and services in classes [12 & 35]
2. -
3. -
4. -
5. geographical indication: -
6. designation of origin: -
7. unregistered trademark: -
8. business identifier: -
9. company name:-
10. family name:-
11. title of protected literary or artistic work: -
12. other: -

V. Response submitted: [Yes]

VI. Domain name is [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):
1. [No]
2. Why: No prior use / not commonly known by the disputed domain name / no fair use of the domain name

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [Yes]
2. Why: The domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of a competitor / the domain name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the holder of a domain name website, by creating a likelihood of confusion with a name on which a right is recognised or established by national law, such likelihood arising as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website or location or service on the website or location of the holder of a domain name.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: [Transfer of the disputed domain name]

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Pending summary proceedings before Greek courts do not set a barrier in the ADR. eu proceedings.

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