Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007692

Case number	CAC-ADREU-007692
Time of filing	2019-01-11 16:07:29
Domain names	mittalsteel.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	ArcelorMittal (SA)

Respondent

Name	Bogdan Celiński

STAN FAKTYCZNY

Powód, luksemburska spółka ArcelorMittal S.A., jest międzynarodowym producentem stali oraz liderem na rynku stali stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, AGD i opakowaniach, prowadzącym działalność w ponad 60 krajach.

Powód jest uprawniony do unijnego słownego znaku towarowego „MITTAL STEEL” (numer prawa wyłącznego 004233301) dla towarów znajdujących się w klasie 6 klasyfikacji nicejskiej, tj. produktów z żelaza, stali, stopów żelaznych, żelaza bezpośrednio zredukowanego DRI, blachy białej, stali galwanizowanej, stali powlekanej barwnej lub stali powlekanej aluminium; produktów z żelaza, stali, stopów żelaznych, żelaza bezpośrednio zredukowanego DRI, blachy białej, stali galwanizowanej, stali powlekanej barwnej lub stali powlekanej aluminium w formie bloków, płytek, rur, rurek, arkuszy, pasków, folii, prętów, drutów, szpul, dźwigarów, płyt, szyn, kęsów, kształtowników i innych kształtów; rud żelaza; szyn i materiałów metalowych do torów kolejowych; metalowych materiałów budowlanych; kabli innych niż elektryczne, przewodów i lin ze stopów żelaznych, żelaza bezpośrednio zredukowanego DRI, blachy białej, stali galwanizowanej, stali powlekanej barwnej lub stali powlekanej aluminium; drobnicy żelaznej, gwoździ i drobnych artykułów metalowych; stali odpuszczonej; drobnicy metalowej, a także dla usług znajdujących się w klasie 40 klasyfikacji nicejskiej, tj. galwanizacji; czyszczenia stali; bezpośredniej redukcji żelaza; produkcji stali; hartowania stali; odlewania stali; produkcji metalu; hartowania metali; odlewania metali. Powyższy znak towarowy jest wykorzystywany przez Powoda w związku z produkcją i dystrybucją towarów, a także świadczeniem wymienionych wyżej usług. Został on zarejestrowany 27 marca 2006 roku.

Poza powyżej wskazanym prawem ochronnym na znak towarowy, Powód jest posiadaczem portfela domen internetowych zawierających w swych nazwach znak towarowy „MITTAL STEEL”, w tym domeny mittalsteel.com, zarejestrowanej i używanej od 3 stycznia 2003 roku.

Pozwany jest osobą fizyczną, która jest właścicielem domeny mittalsteel.eu. Została ona zarejestrowana 3 października 2006 roku. Pozwany nie prowadzi przedsiębiorstwa pod nazwą „Mittal Steel” ani pod nazwą podobną. Nie posiada również praw wyłącznych do znaków towarowych zawierających słowa „Mittal”, „Steel” czy „Mittal Steel”.

Powód, uznając rejestrację domeny <mittalsteel.eu> przez Pozwanego za naruszającą przysługujące mu prawo do znaku

towarowego, w dniu 5 października 2018 r. wniósł na mocy art. B1(b)(11) i art. 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 Powoda.

A. POWÓD

Uzasadniając swoje stanowisko, Powód w pierwszej kolejności wskazał na identyczność nazwy domeny mittalsteel.eu oraz unijnego znaku towarowego „MITTAL STEEL", w odniesieniu do którego Powodowi przysługuje prawo ochronne. W ocenie Powoda, przyrostek „.eu" stanowiący nieodłączny składnik domeny nie zmienia ogólnego wrażenia, że podmiot prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej <mittalsteel.eu> jest powiązany z posiadaczem znaku towarowego „MITTAL STEEL" lub prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto Powód powołał się na decyzje w podobnych sprawach rozstrzyganych na podstawie Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów Dotyczących Nazw Domen (UDRP), w których Powód był stroną i które potwierdziły jego prawa, mianowicie na rozstrzygnięcie Czeskiego Sądu Arbitrażowego (CAC) o numerze 101910 w sprawie domeny <mittalsteels.com> pomiędzy ArcelorMittal S.A. oraz SHRUTI MITTAL, oraz rozstrzygnięcie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o numerze D2010-2049 w sprawie domeny mittal-steel.com pomiędzy Arcelormittal oraz Mesotek Software Solutions Pvt. Ltd. Zdaniem Powoda identyczność nazwy spornej domeny oraz jego znaku towarowego skutkuje dużym prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. B11(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 Pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy spornej domeny. Powód stwierdził, że Pozwany nie jest powszechnie znany pod nazwą domeny i nie nabył żadnych praw do tego oznaczenia. Co więcej, Pozwany nie jest w żaden sposób powiązany z ArcelorMittal S.A., nie prowadzi na rzecz Powoda żadnej działalności ani nie uzyskał od niego żadnego pozwolenia czy licencji na korzystanie ze znaku towarowego „MITTAL STEEL". Powód przywołał także fakt, iż sporna nazwa domeny odsyła do strony internetowej, na której domena ta jest oferowana do sprzedaży za kwotę 490 Euro. Zdaniem Powoda ta ogólna oferta sprzedaży spornej domeny dowodzi braku praw lub uzasadnionego interesu Pozwanego.

Powód powołał się także na trzecią z przesłanek przewidzianych w regulaminie ADR, tj. na zarejestrowanie i wykorzystywanie domeny w złej wierze, tj. na art. B11(d)(1)(iii) Regulaminu ADR. Zdaniem Powoda Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny jedynie w celu jej odsprzedaży za cenę wykraczającą poza koszt wcześniejszej jej rejestracji. Stwierdził, że Pozwany nie wykorzystuje aktywnie spornej nazwy domeny. Powód zwrócił także uwagę na wysoką rozpoznawalność znaku towarowego „MITTAL STEEL" na całym świecie. Powołał się na wyniki badania przeprowadzonego za pomocą wyszukiwarki Google, w wyniku którego, po wpisaniu frazy „MITTAL STTEL", wyświetlane są liczne wyniki, z których wszystkie związane są z firmą MITTAL STEEL COMPANY. Spółka ta jest obecnie częścią firmy Powoda, będącego jej założycielem. Biorąc pod uwagę cechy wyróżniające znaku towarowego, jak również renomę Powoda, jego zdaniem bezspornym jest, iż Pozwany zarejestrował sporną nazwę domeny posiadając pełną wiedzę o znaku towarowym „MITTAL STEEL". Zdaniem Powoda powyższe okoliczności dowodzą rejestracji i wykorzystania domeny <mittalsteel.eu> w złej wierze.

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 (art. B11(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 prawo ochronne na znak towarowy. Zdaniem Zespołu Orzekającego oznaczenie zawarte w domenie Pozwanego w całości powiela zarejestrowany znak towarowy Powoda. Bez wątpliwości należy więc stwierdzić, że rejestracja spornej nazwy domeny, tj. mittalsteel.eu, spełnia pierwszą z wyszczególnionych przesłanek.
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)(a) Rozporządzenia 874/2004. Za działaniem Pozwanego w złej wierze przemawia fakt, iż na stronie internetowej, do której odsyła domena <mittalsteel.eu>, znajduje się jedynie oferta sprzedaży tejże domeny. Nie podlega zatem wątpliwości, iż celem Pozwanego od momentu rejestracji domeny była jej sprzedaż oraz uzyskanie z tego tytułu korzyści majątkowej. Zgodnie z rozstrzygnięciem Forum w sprawie o numerze FA 1623939 pomiędzy Citigroup Inc. oraz Kevinem Goodmanem, sposób działania polegający na rejestracji domeny internetowej w celu odsprzedania jej dla zysku dowodzi złej wiary Pozwanego. Za tym stwierdzeniem przemawia także fakt wysokiej rozpoznawalności zarówno samego Powoda, jak i posiadanego przez niego znaku towarowego „MITTAL STEEL", w związku z czym należy uznać za mało prawdopodobne, aby Pozwany nie znał ich w momencie rejestracji spornej domeny. Takie działanie w ocenie Zespołu Orzekającego stanowi przejaw złej wiary Pozwanego.
Wykazanie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 21 Rozporządzenia 874/2004 jest wystarczające, aby uznać rejestrację domeny mittalsteel.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.

DECISION

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

transferze nazwy domeny MITTALSTEEL.EU na Powoda

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2019-01-11

Summary

The Complainant, a Luxembourgian company, requested the domain name <mittalsteel.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 disputed domain name in question is identical with the name “MITTAL STEEL”, in respect of which it enjoys prior exclusive rights. Furthermore, in the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the disputed 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 disputed 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 disputed domain name was indeed speculative. As registered, the disputed domain name in question completely replicates the Complainant’s trademark. 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 disputed 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 disputed domain name shall be transferred to the Complainant.