Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007918

Case number	**CAC-ADREU-007918**
Time of filing	**2020-07-24 23:55:35**
Domain names	**elnetpoland.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	

Respondent

Name	**Forum Demokracji Jacek Olejnik**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

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

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest Fundacja Elnet-Poland („Powód", „Elnet-Poland"). Elnet-Poland jest członkiem the European Leadership Network („ELNET"), organizacji non-profit, która powstała w 2007 r. w celu pogłębiania i umacniania więzi pomiędzy Europą a Izraelem. ELNET tworzy sieć niezależnych organizacji z oddziałami w Europie – Francji, Belgii, Niemczech i Polsce oraz w Izraelu. ELNET działa aktywnie również w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

ELNET działa przez stronę internetową: https://elnetwork.eu/.

W Polsce ELNET działa aktywnie od 2014 r. W styczniu bieżącego roku doszło do zarejestrowania Elent-Poland.

Elnet-Poland zawarł z ELNET umowę licencyjną (brak daty) upoważniającą go do korzystania z następujących znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO):

1. znak słowno – graficzny "ELNET EUROPEAN LEADERSHIP NETWORK" zarejestrowany pod numerem 015273295, z pierwszeństwem od dnia 22 marca 2016 r.;
2. znak słowny "European Leadership Network (ELNET)" zarejestrowany pod numerem 015273303, z pierwszeństwem od dnia 22 marca 2016 r.;
3. znak słowny "ELNET" zarejestrowany pod numerem 015970759, z pierwszeństwem od dnia 26 października 2016 r.

Znaki towarowe zostały zarejestrowane na rzecz ELNET z siedzibą w Izraelu dla usług z klas 36, 41 i 45 według klasyfikacji nicejskiej.

ELNET zawarł z Pozwanym umowę o pracę na stanowisku dyrektora wykonawczego w Elnet-Poland na okres 1 października 2014 r. – 30 września 2017 r. ELNET przyjął rezygnację Pozwanego z zajmowanej funkcji w dniu 8 czerwca 2019 r.,

wskazując, że Pozwany nie był aktywnie zaangażowany w sprawie Elnet-Poland „od jakiegoś czasu”.

Pozwany zarejestrował sporną nazwę domenę w dniu 17 kwietnia 2017 r.

Powód kontaktował się z Pozwanym w sprawie przeniesienia domeny za pośrednictwem mediów społecznościowych i wiadomości mailowych w dniach: 3 września 2019 r., 13 listopada 2019 r., 10 grudnia 2019 r. i 24 stycznia 2020 r. Następnie pełnomocnik Powoda wystosował do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszeń z dnia 13 lutego 2020 r., które zostało wysyłane na adres poczty elektronicznej: j.olejnik@elnetpoland.eu oraz na dwa adresy pocztowe – pierwszy w którego posiadaniu jest Rejestrator; drugi zaś to adres pod którym zgodnie z danymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej Pozwany obecnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Pozwany nie podjął żadnej z przesyłek.

A. POWÓD

Powód twierdzi, że przysługuje mu legitymacja czynna w niniejszej sprawie na podstawie umowy licencyjnej z ELNET, zgodnie z którą ”Licencjobiorca ma prawo samodzielnego występowania przeciwko osobom trzecim, w tym ma prawo dochodzić roszczeń względem osób trzecich z tytułu naruszenia prawa ochronnego na Znaki Towarowe na równi z prawami jakie przysługują Licencjodawcy, na co Licencjodawca niniejszym wyraża zgodę”.

Powód wskazuje, że nazwa spornej domeny jest identyczna ze znakiem towarowym ELNET, ponieważ oznaczenie zawarte w nazwie domeny <elnetpoland.eu> w całości powiela ten znak. Zdaniem Powoda, bez znaczenia dla niniejszej oceny pozostaje fakt, że nazwa domeny zawiera dodatkowo słowo ”Poland”. Element ”Poland” wskazuje wyłącznie na terytorialny zakres prowadzonej działalności i z tego powodu ma charakter wyłącznie informacyjny. Powód twierdzi, że to element ”ELNET” jest wyróżniający i jednoznacznie kojarzony z międzynarodową organizacją ELNET, której działalność i rozpoznawalność należy uznać za ugruntowaną. Jednakże, w sytuacji gdyby Sąd nie podzieli zdania Powoda co do identyczności oznaczeń należy stwierdzić, że są one myląco podobne.

Powód podnosi, że Pozwany zawarł umowę o rejestrację spornej nazwy domeny na żądanie Powoda i w ramach pełnionych obowiązków. Zdaniem Powoda, takie rozwiązanie miało mieć charakter tymczasowy – do czasu utworzenia podmiotu prawnego na terenie Polski, który będzie spełniał wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej przewidziane w Artykule 4(2)(b) Rozporządzenia (WE) Nr 733/2002 w sprawie wprowadzenia w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu. Wówczas, zgodnie z twierdzeniami Powoda, uprawnienie do posługiwania się nazwą domeny <elnetpoland.eu> miało zostać niezwłocznie przeniesione na rzecz utworzonego w Polsce oddziału ELNET.

Jak twierdzi Powód, wskutek działań Pozwanego, osoby zainteresowane odwiedzając stronę dostępną pod nazwą domeny <elnetpolska.eu> były przekonane, że znajdują się na utworzonej polskojęzycznej wersji strony www.elnetwork.eu i że poprzez nią mogą nawiązać kontakt z oddziałem ELNET w Polsce, co nie odpowiadało rzeczywistemu stanowi faktycznemu.

Pozwany niezwłocznie po zapoznaniu się z wezwaniem poczynił działania na stronie internetowej mające na celu usunięcie wszelkich treści i dezaktywację strony. W chwili obecnej na stronie internetowej dostępnej pod sporną domeną pojawia się komunikat, że strona nie działa.

Podsumowując, Powód podnosi, że: (i) Pozwany pomimo zakończenia współpracy z ELNET nie przeniósł uprawnień wynikających z zawarcia umowy na utrzymywanie nazwy domeny oraz dostępu do panelu administracyjnego strony internetowej utworzonej pod sporną nazwą domeny na rzecz ELNET; (ii) Pozwany nie odpowiadał na żadną próbę kontaktu ze strony Powoda oraz przedstawicieli ELNET z siedzibą w Izraelu; (iii) Pozwany po uzyskaniu przedsądowego wezwania do zaniechania naruszeń dezaktywował stronę internetową działającą pod nazwą spornej domeny, jednakże nie podjął żadnych działań wskazanych w wezwaniu i mających na celu ugodowe załatwienie sporu.

Zdaniem Powoda, działanie Pozwanego ma charakter blokujący i należy je klasyfikować jako używanie nazwy domeny w złej wierze, zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 („Rozporządzenie"), rejestracja domeny na rzecz określonego podmiotu powinna być wycofana (anulowana), 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.

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

Sporna nazwa domeny do złudzenia przypomina znak towarowy ELNET, ponieważ inkorporuje ten znak w całości. Fakt, że sporna nazwa domeny zawiera ponadto słowo „Poland" stanowi oznaczenie terytorialne i nie ma charakteru odróżniającego sporną nazwę domeny od znak towarowy ELNET. Z kolei przyrostek „.com" nie wpływa na ocenę identyczności/podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki.

Wprawdzie Powód nie wykazał, że Pozwany dezaktywował sporną nazwę domeny po otrzymaniu wezwania do zaprzestania naruszeń (załączony zrzut ekranu nie wskazuje daty jego wykonania), ale okoliczność, że Pozwany nie używa spornej nazwy domeny, jak również, brak jakiejkolwiek odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Powoda, kierowane na prawidłowe adresy, prowadzi do uznania złej wiary Pozwanego.

Wobec wykazania przez Powoda, 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 <elnetpoland.eu> na rzecz Pozwanego powinna być wycofana (anulowana). Zostało bowiem należycie wykazane, że Pozwany narusza prawo ochronne na znak towarowy ELNET.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o anulowaniu <ELNETPOLAND.EU> nazwy domeny.

PANELISTS

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

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2020-07-24

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: ELNETPOLAND.EU

II. Country of the Complainant: Poland, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 17 April 2017

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in EUIPO, reg. No. 015273295, for the term ELNET EUROPEAN LEADERSHIP NETWORK, filed on 22 March 2016, registered on 7 October 2016 in respect of goods and services in classes 36, 41, 45;
2. word trademark registered in EUIPO, reg. No. 015273303, for the term European Leadership Network (ELNET), filed on 22 March 2016, registered on 7 October 2016 in respect of goods and services in classes 36, 41, 45.

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):
1. [Yes/No]
2. Why:

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: passive holding; lack of response to the summons

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: -

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [Yes/No]