Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008054

Case number	**CAC-ADREU-008054**
Time of filing	**2021-02-15 12:51:35**
Domain names	**dycem.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	**Bos Serwis Sp. z o.o.**

STAN FAKTYCZNY

Strony postępowania odnośnie do spornej domeny: <DYCEM.EU>

Powód nr 1: DYCEM LIMITED, z siedzibą w Unit 2-4 AshleyTrading Estate, Ashley Parade, Bristol, Wielka Brytania (UK), kod pocztowy: BS2 9BB.

Powód nr 2: Dycem Europe GmbH, z siedzibą: c/o Warth & Klein Grant ThorntonAG, Ulmenstrasse 37-39, Frankfurt nad Menem, Niemcy, kod pocztowy: 60325.

Pozwany Bos Serwis Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wałowickiej 19A, Warszawa, Polska, kod pocztowy 02-451.

DYCEM LIMITED, dalej nazywany jako: "DYCEM LTD" lub "Powód nr 1" jest spółką prawa angielskiego, od 1966 r. produkującą wyroby i rozwiązania antypoślizgowe oraz sprzedającą swe produkty w skali globalnej w różnych segmentach rynku, głównie w państwach europejskich, azjatyckich oraz USA. Do odbiorców spółki należą globalne koncerny: BMW, NOKIA, HONDA i intel.

Dycem Europe GmbH, dalej nazywany jako "DYCEM EUROPE" lub "Powód nr 2" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego, powiązaną handlowo i organizacyjnie ze spółką macierzystą DYCEM LTD. Spółka sprzedaje w krajach Europy wykładziny podłogowe antypoślizgowe i odpychające brud.

DYCEM LTD. jest uprawniony do znaków towarowych:
1) Unijnego słownego znaku towarowego EUTM-000302547 DYCEM zgłoszonego 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanego 24 września 1998 r. dla towarów w klasach: 16,17, 21,22, 27;
2) Unijnego słowno-graficznego znaku towarowego EUTM-013551759 DYCEM zgłoszonego 11 grudnia 2014 r. i zarejestrowanego 28 lipca 2015 r. dla towarów w klasach: 16, 17, 27;

Ochrona znaku EUTM-000302547 DYCEM została rozszerzona w trybie rejestracji międzynarodowej. Rejestracja międzynarodowa obejmuje znak IR-1231416 (Filipiny, Wietnam) oraz znak IR-893655 (Norwegia, USA, Japonia).

Ponadto Powod nr 1 jest właścicielem rejestracji szeregu krajowych znaków towarowych, w tym:
1) Kanada: słowny znak towarowy nr 0363939 DYCEM zgłoszony 2 maja 1973 r. i zarejestrowany 28 czerwca 1974 r.dla towarów w klasach: 5,7 9, 16, 17, 22, 27,
2) USA: słowny znak towarowy nr 1036236 DYCEM zgłoszony 26 sierpnia 1974 r. i zarejestrowany 23 marca 1976 r. dla towarów w klasie 20. .

Powód nr 1 i Powód nr 2 posiadają podmiotowe uprawnienia do firmy DYCEM. Firma spoółek brytyjskiej i niemieckiej korzysta z ochrony prawnej na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej, także na terytorium Polski.

Powód nr 1 działa pod firmą DYCEM LIMITED od roku 1996, poprzednia nazwa LAWGRA LIMITED pochodziła z rejestracji w 1985 r.
Powód nr 2 działa pod firmą Dycem Europe GmbH od 2016 r.

Pozwany Bos Serwis Sp. z o.o., dalej nazywany jako "Bos Serwis Sp. z o.o." lub "Pozwany" jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością prawa polskiego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem KRS 0000330290. Pozwany zarejestrował na swoją rzecz i jest abonentem domen internetowych <DYCEM.eu> oraz <sparkgroup.com.pl>. Sporna domena <DYCEM.eu" została zarejestrowana 12 sierpnia 2015, data wygaśnięcia 12 sierpnia 2025. Obecnie domena jest nieaktywna "ON HOLD".

Pozwana spółka jest zarządzana jednoosobowo przez Henryka Gawronka, ktory poza tym, kieruje działalnoscią innych podmiotów: "Spark Group" Sp. z o.o. (KRS 0000532713), "TNC INVESTMENTS" Sp. z o.o. (KRS 0000323087), "HEUTE POLSKA" sp. z o.o. (KRS 0000179634), "HEUTE SERVICE" sp. o.o. (KRS 0000330235).

Pozwany korzystał z domeny <DECEM.eu> w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nazwy<DECEM> w postaci przekierowania do strony internetowej <sparkgroup.com.pl>.należącej do spółki Spark Group sp. z o.o. powiązanej osobowo z Henrykiem Gawronkiem i Pozwanym. Strona ta zawierala informację, iż Spark Group sp. z .o. o. jest "wyłącznym dystrybutorem produktu CleanZne Lite firmy Dycem na rynek polski."

Powodowie nie udzielili zgody Pozwanemu na używanie przysługujących im znaków towarowych w nazwach domen internetowych oraz w treści strony internetowej.

Pismem z dnia 30 czerwca 2020 r. skierowanym do Pozwanego i Pana Henryka Gawronka DYCEM LTD. wezwał Pozwanego do zaniechania naruszeń wynikających z utrzymywania spornej domeny DYCEM.eu oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

W reakcji na wezwanie Powoda nr 1 Pozwany usunął przekierowanie między domeną <DYCEM.eu> oraz domeną <sparkgroup.com.pl>. Natomiast Pozwany nadal utrzymuje domenę <DYCEM.eu> jako nieaktywną i nadal prowadzi stronę internetowaą pod domreną <sparkgroup.com.pl> , na której znajdują się informacje przedstawiające spółke Spark Group sp. z o.o. jako wyłącznego dystrybutowa "produktu CleanZone Lite firmy Dycem".

W tej sytuacji Powodowie wystąpili do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporow o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrazowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sąd Arbitrażowy RC) z pozwem przeciwko Pozwanemu.

Przebieg postepowania arbitrażowego.

Pozew DYCEM LIMITED wpłynął do Sądu Arbirażowego RC w formie elektronicznej w dniu 2020-10-28 19:41:57, a następnie w formie wydruku. Terminem złożenia jest dzień 2020-10-30 11:18:43.(Termin przyjęcia i termin złozenia).

W dniu 20-11-06 14:23:32 zostało wydane potwierdzenie EURid dotyczące domeny DYCEM.eu.
Status: ON HOLD
Registrar: home.pl S.A.

Current registrant of the domain name: Bos Serwis Sp. z o.o.
Registered: 12 August 2015
Expiry date: 12 August 2021.

Wszczęcie postępowania arbirażowego nastąpiło 12 listopada 2020 r. i Pozwany został wezwany do udzielenia odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni roboczych zgodnie z regulaminem ADR.

Ponieważ Pozwany nie potwierdzil otrzymania zawiadomienia o wszczętym postępowaniu ADR poprzez wejście na platformę internetową w ciągu 5 dni od jego wysłania pocztą elektroniczną, zawiadomienie Sądu Arbitrażowgo RC o wszczęciu postępowania ADR zostało przesłane do Pozwanego pocztą w dniu 18 listopada 2020 r.

Dnia 18 grudnia 2020 r. Sąd Arbitrażowy RC otrzymał list elektroniczny pelnomocnika Pozwanego o następującej treści w języku czeskim:

CZECH ARBITRATION COURT
ADR Department
Vladislavova 17
Ptaha 1
K č.j. ADR Numer 08054
• Vyjádření žalovaného
• Sdělení e-mailem
V zastoupení společnosti Bos Servis Sp.z o.o. sděluji, že se můj klient sice dokázal podle zaslaných údajů přihlásit do online prostředí arbitrážního soudu, ale nemohl si stáhnout žalobu, ani nemohl nahrát svůj dokument—toto mu nebylo přidělenými oprávněními umožněno.
Z uvedeného důvodu alespoň tímto způsobem soudu v právním zastoupení sděluji, že Bos Servis Sp.z o.o. je oprávněný držitel domény DYCEM.EU. Uvedenou doménu společnost Bos Serwis Sp. z.o.o. zřídila z důvodu plánovaného projektu, který se nerealizoval. Doména tedy nebyla držitelem vyúžíva_na. Společnost Bos Serwiżs Sp.z o.o. je připravena převést doménu na navrhovatele za kupní cenu 1000 EUR.
S pozdravem
JUDr. Šárka Kincelová, advokátka
společnice a jednatelka
Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Trojická 1904/14
120 00 Praha 2
Mobil: +420 607 824 005
Tel: +420 257 314 974
e-mail: arka.kincelovaaadva_kal:kancelar.cz
Web: www.advokat-kanwlar.cz

- tłumaczenie Zespołu Orzekającego na język polski -

W imieniu spółki Bos Servis Sp. z o.o. poinformuję, że co prawda mojemu klientowi udało się zgodnie z przekazanymi danymi zalogować się na platformie internetowej sądu arbitrażowego, ale nie mógł wycofać pozwu ani wgrać swojego dokumentu - nie było to możliwe z powodu braku uprawnień.
Z tego powodu w ten sposób informuję sąd w ramach reprezentacji, że Bos Servis Sp. z o.o. jest autoryzowanym posiadaczem domeny DYCEM.EU. Wspomnianą domenę firma Bos Serwis Sp. z.o.o. nabyła w związku z planowanym projektem, który nie został zrealizowany. Dlatego domena nie była używana przez użytkownika.
Spółka Bos Serwis Sp. z o.o. jest gotowa przekazać domenę wnioskodawcy za cenę zakupu 1000 EUR.

Z uwagi na fakt, iż oświadczenie Pozwanego z 18 grudnia 2020 r. nie zawiera konstytutywnych cech odpowiedzi na pozew,

w dniu 4 stycznia 2021 r. Sąd wezwał Pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew do dnia 14 stycznia 2021 r.

W dniu 15 stycznia 2021 r. Sąd wykonal Zawiadomienie o uchybieniach Pozwanego tj. o niezłożeniu w terminie odpowiedzi na pozew i o regulaminowych stutkach z tego wynikających.
(Notice of default).

Pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd zawiadomił strony o powołaniu Zespołu Orzekającego, składającego się z jednego arbitra. Arbitrem jest Sylwester Pieckowski, ktory złożył oświadczenie o bezstronności i niezawisłości.

W dniu 28 stycznia 2021 r. Centrum ADR przekazało akta sprawy Zespołowi Orzekającemu, informując iż wyrok w sprawie powinien być wydany w regulaminowym terminie tj. do dnia 22 lutego 2021 r.

A. POWÓD

Domena <DYCEM.eu> została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie, bez uzasadnionego interesu, a także została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.
Dowody załączone dp pozwu jednoznacznie potwierdzają prawa ochronne DYCEM LTD. w odniesieniu do znaków towarowych, szczególnie znaków unijnych EUTM-000302547 oraz EUTM-013551759.
Ponadto, DYCEM LIMITED i DYCEM EUROPE są podmiotami gospodarczmi uprawnionymi do firmy <DYCEM.>. Pozwany nie bierze udziału w postępowaniu ADR, a jego incydentalne oświadczenie zawarte w e-mailu z dnia 18 grudnia 2020 r. potwierdza jego świadomość o bezprawności rejestracji i używania spornej domeny. Oferta zakupu domeny przez Powodów za cenę 1000 EUR stanowi dowód jego rzeczywistych spekulacyjnych intencji i złej wiary.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

UWAGA GENERALNA

Zespół Orzekający stwierdza, że Pozwany nie złożyl odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 stycznia 2021 r., ani po tej dacie. Pismo Pozwanego z 18 grudnia 2020 r. nie nosi znamion odpowiedzi na pozew i nie spełnia wymogów Regulaminu zawartych w ust. B (3). Pozwany zachowuje całkowicie bierną postawę i nie odpowiada na wezwania Centrum ADR. Dlatego też, Zespół Orzekający rozpozna pozew i wyda wyrok opierając się na dowodach przedstawionych przez Powoda, zgodnie z ust. B (10) Regulaminu.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE - ANALIZA PRAWNA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

1) Prawa przysługujące Powodom do znaków towarowych i firmy.

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" odnosi się m.in. do zarejestrowanych krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, oraz, w zakresie, w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego Państw Członkowskich w przypadku ich posiadania – m.in. niezarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych czy nazwisk.

Dokumenty załączone do pozwu stanowią dowód przysługiwania DYCEM LTD. praw ochronnych do znaków towarowych, w tym do unijnych znaków towarowych EUTM-000302547 oraz EUTM-013551759. Ponadto, z załączonych dokumentów wynika, że DYCEM LTD. oraz DYCEM EUROPE są podmiotami uprawnionymi do firmy DYCEM.

DYCEM LTD. jest uprawnionym do wielu znaków towarowych, w tym m.in. do:

a) Unijnego słownego znaku towarowego EUTM-000302547 DYCEM zgłoszonego
1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanego 24 września 1998 r. dla następujących towarów w klasach 16, 17, 21, 22, 27:
16: materiały i artykuły w arkuszach składające się całkowicie lub głównie z papieru lub z tworzyw sztucznych związanych z papierem, z przewagą papieru.
17: materiały i artykuły w arkuszach wykonane całkowicie lub głównie z tworzyw sztucznych lub wykonane z tworzyw sztucznych związanych z papierem, z przewagą tworzyw sztucznych.
21: tace oraz części i wyposażenie do nich.
22: siatki
27: pokrycia podłogowe; pokrycia ścienne w postaci obić i pokrycia do istniejących sufitów; wszystkie wykonane całkowicie lub głównie z materiałów nietekstylnych; maty i podkładki w postaci mat i wykonane całkowicie lub głównie z materiałów z tworzyw sztucznych

b) Unijnego słowno-graficznego znaku towarowego EUTM-013551759 DYCEM zgłoszonego 11 grudnia 2014 r. i zarejestrowanego 28 lipca 2015 r. dla następujących towarów w klasach 16, 17, 27:
16: materiały w arkuszach, maty, panele i maty samoprzylepne, płyty, panele i paski złożone w całości lub głównie z papieru lub tworzyw sztucznych połączonych z papierem z przeważającym papierem.
17: materiały w arkuszach, maty, panele i maty samoprzylepne, płyty, panele i paski złożone w całości lub głównie z tworzyw sztucznych lub wykonane z tworzyw sztucznych połączonych z papierem z przeważającymi tworzywami sztucznymi.
27: pokrycia podłogowe; pokrycia ścienne w postaci obić i pokrycia do istniejących sufitów; Wszystkie wykonane całkowicie lub głównie z materiałów nietekstylnych; maty i podkładki w postaci mat i wykonane całkowicie lub głównie z materiałów z tworzyw sztucznych; pokrycia podłogowe zapobiegające zanieczyszczeniom; maty do kontroli skażenia.

Ponadto, ochrona unijnego znaku towarowego EUTM-000302547 DYCEM została rozszerzona o kolejne terytoria w trybie rejestracji międzynarodowej. Rejestracja międzynarodowa bazująca na EUTM-000302547 obejmuje międzynarodowe znaki IR-1231416 (chroniony na terytorium Filipin oraz Wietnamu), jak również IR-893655 (chroniony m. in. na terytorium Norwegii, USA oraz Japonii).

Ponadto, Powód nr 1 jest właścicielem szeregu znaków krajowych, do których zaliczyć można m. in.:
a) kanadyjski słowny znak nr 0363939 DYCEM zgłoszony 2 maja 1973 r. i zarejestrowany 28 czerwca 1974 r. dla towarów w klasach 5, 7, 9, 16, 17, 22, 27 (klasyfikacja orientacyjna).
b) amerykański słowny znak nr 1036236 DYCEM zgłoszony 26 sierpnia 1974 r. i zarejestrowany 23 marca 1976 r. dla towarów w klasie 20.

Powód nr 1 oraz Powód nr 2 są również uprawnionymi do praw podmiotowych w postaci firmy.DYCEM. Firma brytyjskiej oraz niemieckiej osoby prawnej korzysta z ochrony przewidzianej na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej.Firmy Powoda nr 1 oraz Powoda nr 2 korzystają więc z ochrony na terytorium Polski, jak również innych państw związkowych.

Sporna nazwa domeny „dycem.eu” inkorporuje w całości słowny znak towarowy „DYCEM”
EUTM-000302547, jak również znaki krajowe, które zostały zarejestrowane na rzecz Powoda nr 1 w Kanadzie oraz w USA. Jednocześnie, sporna nazwa domeny nawiązuje do unijnego słowno-graficznego znaku towarowego EUTM-013551759 opierając się na wysokim podobieństwie do wyróżniającego elementu „DYCEM”.

Sporna domena odpowiada odróżniającym częściom nazw firm Powodów. Jak wynika z powyższych twierdzeń, forma prawna (tym przypadku LIMITED lub LTD.) nie stanowi elementu odróżniającego, a zatem podobieństwo między oznaczeniami opierać się będzie na dystynktywnym członie DYCEM.

W konkluzji, Zespół Orzekający uznaje, iż Powodowie skutecznie udowodnili, że sporna domena jest identyczna albo do złudzenia przypomina znaki towarowe ustanowione na rzecz Powoda nr 1 oraz firmę Powodów.

2) Brak uzasadnionego interesu Pozwanego.

Materiał dowodowy wskazuje, że Pozwany zarejestrował nazwę domeny <DYCEM.eu> bez uzasadnionego interesu. Mianowicie, Pozwany zarejestrował sporną domenę nie posiadając żadnych praw do znaków towarowych oraz firmy DYCEM. Tym samym, zasadne jest stwierdzenie, że rejestrując sporną domenę, Bos Serwis Sp. z o.o. utrudniła 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 znaków oraz firmy Powoda.

Orzecznictwo sądów wskazuje, że używanie domeny jedynie do „parkowania domen" nie stanowi samo przez się o istnieniu uzasadnionego interesu po stronie właściciela nazwy domeny (np. decyzja dot. <abat.eu>, <babywell.eu> czy <acl.eu>). Wobec tego, analizując całokształt okoliczności, skoro - jak Pozwany przyznaje - Pozwany nie prowadzi obecnie rzeczywistej działalności gospodarczej pod sporną nazwą domeny, potwierdza to brak uzasadnionego interesu po jego stronie.

Używanie przez Pozwanego w spornej domenie internetowej oznaczenia identycznego/ wysoce podobnego podobnego do firmy oraz znaków towarowych przysługujących DYCEM jest szkodliwe dla ww. praw przysługującym Powodom. Poprzez rejestrację spornej nazwy domeny, a obecnie jej nieużywanie, co należy potraktować jako parkowanie domeny, Pozwany dopuścił naruszenia praw do znaków towarowych oraz prawa do firmy (jak również możliwych czynów nieuczciwej konkurencji), chcąc w ten sposób skorzystać z rozpoznawalności oznaczeń w branży, a także podnieść ruch na stronie internetowej. Obecnie, pozostawiając stronę bez jakiejkolwiek treści, Pozwany sprawia, iż nazwa domeny <dycem.eu> jest bezużyteczna. Ponadto, pusta strona otwierająca się po wpisaniu nazwy domeny może sugerować zaniedbania po stronie Powodów, których tradycja – jak sam przyznał Pozwany w treści wcześniej dostępnej strony internetowej – sięga 1966 r. Takie działania Pozwanego nie mogą zostać uznane za uzasadnione oraz dokonane w dobrej wierze, gdyż nie tylko narażają one odwiedzających na wprowadzenie w błąd, ale mogą także wpływać w sposób negatywny na dobrą opinię jaką cieszą się Powód oraz oferowane przez niego produkty.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, z powyższych względów Pozwany nie spełnia żadnych warunków przewidzianych w artykule 21 ust. 2 Rozporządzenia nr 874/2004.

3) Brak dobrej wiary Pozwanego.

Nazwa domeny <DYCEM.eu> jest identyczna/ wysoce podobna względem znaków towarowych oraz firm Powodów. Jak wskazuje art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004 zła wiara dotyczyć może rejestracji lub używania nazwy domeny. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z rejestracją nazwy domeny DYCEM.eu w złej wierze. Za taką rejestrację należy uznać rejestrację domeny w sytuacji, gdy rejestrujący jest świadom, że nazwa domeny jest zbieżna z zarejestrowanym znakiem towarowym i nazwą innego podmiotu. Powodowie nie udzielili zgody Pozwanemu na używanie przysługujących Powodowi nr 1 znaków towarowych ani firmy Powodów w nazwach domen internetowych oraz w treści strony internetowej.

Należy wskazać, iż Pozwany jest profesjonalistą, który sprzedając towary DYCEM, podawał się – jak wskazywano wcześniej na stronie – za wyłącznego dystrybutora „produktu CleanZone Lite firmy Dycem na polski rynek". W tej sytuacji, uzasadnione jest twierdzenie, iż Pozwany bardzo dobrze znał Powodów, ich działalność i oferowane przez nich produkty (a tym samym znaki towarowe używane do ich oznaczania), co zresztą zostało potwierdzone w treści strony internetowej:„Dycem to angielska firma z długoletnią tradycją. Istnieje na rynku od 1966 roku. Od samego początku zajmuje się produkcją polimerowych mat dekontaminacyjnych."

Pozwany na żądanie Powoda nr 1 zaprzestal używania domeny. Orzecznictwo sądów wskazuje, iż nieużywanie zarejestrowanej domeny jest dowodem działania w złej wierze.

Podsumowując, w ocenie Zespołu Orzekająceo Powodowie skutecznie udowodnili, ze Pozwany dokonał rejrestracji spornej

domeny w złej wierze.

DECISION

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

transferze nazwy domeny <DYCEM.eu> na Powoda nr 2.

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2021-02-10

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: DYCEM.eu

II. Country of the Complainant No. 1: Great Britain (UK), the Complainant No. 2 Germany, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 12 August 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 trademark registered in EU, reg. No. EUTM-000302547 DYCEM , for the term by 1 April 2026, filed on 1 April, 1996 registered on 24 September 1998 in respect of goods and services in classes: 16, 17, 21,22, 27.
2. combined trademark registered in EU, reg. No. EUTM-013551759 DYCEM, for the term by 11 December 2024, filed on 11 December 2014, registered on 28 July 2015 in respect of goods and services in classes: 16, 17, 27.
3. word trademark registered in Canada, reg. No. 0363939 DYCEM, for the term by 28 June 2029, filed on 2 May 1973, registered on 28 June 1974 in respect of goods and services in classes: 5, 7, 9, 16, 17, 22, 27.
4. word trademark registered in the U.S., reg. No. 1036236 DYCEM, filed on 26 August 1974, registered on 23 March 1976 in respect of goods and services in classes: 20.
5. geographical indication: EU, Canada, USA, Norway, Japan, Vietnam, Phillipines
6. designation of origin: UK
7. unregistered trademark:
8. business identifier:
9. company name: DYCEM LIMITED
10. family name:
11. title of protected literary or artistic work:
12. other:

V. Response submitted: No.

VI. Domain name is identical/confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No.
2. Why: Respondent dis not provide any evidence of rights or legitimate interest in the disputed domain name. Complainant has provided extensive evidence of a prima facie lack of rights or legitimate interest on the part of Respondent who did not challenge any of the Complainant's claims.
VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes.
2. Why: Respondent registered the domain name with a view to take unfair advantage of the reputation of the Complainant's mark <DYCEM>.It is therefore evident that not only the use of the contested domain name is blatantly in bad faith, but also

its registration considering the reputation enjoyed by the mark <DYCEM>. In fact, it is almost obvious that the Respondent has been or should have been perfectly aware of the fact that ‚DYCEM> is a well-known global brand.
Respondent's registration of <DYCEM> has confused and is still confusing potential customers as to Respondent's affiliation with Claimants.
Furthermore, Respondent's passive domain name discouraged Internet users from locating Complainants' true websites, thereby diluting the value of Complainants' trademarks.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Claimant No. 2.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: EURid Brexit Note

XII. Is transfer to Complainant eligible? Yes.