Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008198

Case number	CAC-ADREU-008198
Time of filing	2021-10-18 20:48:24
Domain names	beovu.eu, kisqali.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Novartis AG

Respondent

Name	Krzysztof Biskup

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Nie wszczęto żadnych innych postępowań prawnych w odniesieniu do spornych nazw domen.

STAN FAKTYCZNY

Domena BEOVU.EU została zarejestrowana 14 grudnia 2019 r., natomiast domena KISQALI.EU została zarejestrowana 04 stycznia 2019 r. Właścicielem obu domen jest w chwili obecnej Pozwany, Krzysztof Biskup. Obie domeny zostały wystawione do sprzedaży.
Skarżący, Novartis AG, jest właścicielem unijnego znaku towarowego BEOVU (EUTM-1389203) zarejestrowanego 06 listopada 2017 r. i obejmującego towary w klasie 05 oraz unijnego znaku towarowego KISQALI (EUTM-13290093) zarejestrowanego 03 lutego 2015 r. i obejmującego towary z klasy 05. Ponadto, jest producentem leków wprowadzanych do obrotu pod nazwami BEOVU i KISQALI. Powód posiada liczne spółki zależne, za pośrednictwem których prowadzi działalność gospodarczą. Jedną z nich, posiadającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, jest Novartis Deutschland GmbH, z siedzibą w Niemczech, Postfach 1161, Wehr., w której Powód posiada 100% udziałów. Powód początkowo wniósł o przeniesienie spornych domen na jego rzecz. W toku postępowania doprecyzował dochodzone roszczenie wnosząc o przeniesie spornych domen na rzecz spółki zależnej, w której, jak wynika z przedłożonych dokumentów, posiada 100% udziałów, posiadającej siedzibę na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem której prowadzona jest dzialalność gospodarcza związana z lekami opatrywanymi znakami towarowymi BEOVU i KISQALI, a więc podmiotu spełniajacego wymogi wynikające z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.

A. POWÓD

Powodem jest znana firma farmaceutyczną, Właściciel unijnych znaków towarowych BEOVU i KISQALI używanych dla produktów farmaceutycznych.
Powód stwierdził, że zostały zarejestrowane domeny internetowe beovu.eu oraz kisqali.eu wykorzystujące znaki towarowe stanowiące jego własność. Po wykryciu spornych nazw domen Powód ustalił, że nazwy domen kierują na stronę oferującą je na sprzedaż i wyświetlającą adres email domeny@blur.pl, który służy do składania ofert sprzedaży domen. W chwili obecnej obie nazwy domen kierują na domyślną stronę rejestratora, który oferuje je na sprzedaż. Przed wszczęciem niniejszego postępowania Powód podjął kroki w celu polubownego rozwiązania sprawy – 12 sierpnia 2019 r. wysłał powiadomienie do

rejestru EURid z prośbą o umieszczenie nazwy domeny KISQALI.EU w statusie zablokowanej lub kwarantanny i otrzymał z rejestru odpowiedź, że nie można ocenić czy naruszono prawa własności intelektualnej oraz sugestię, aby skontaktował się bezpośrednio z rejestrującym przedmiotową domenę, co też uczynił, wysyłając w dniu 28 sierpnia 2019 r. wezwanie do zaprzestania naruszeń (cease and desist letter). Na pismo odpowiedział Pan Krzysztof Biskup, który stwierdził że znak towarowy nie został naruszony i poprosił o przedstawienie oferty odsprzedaży nazwy domeny. W późniejszym okresie Powód próbował uzyskać transfer spornej nazwy domeny po kosztach, próba ta okazała się nieskuteczna, ponieważ Pozwany, Pan Krzysztof Biskup, odmówił sprzedaży po kosztach, ale nalegał na odsprzedaż domeny na rynku sedo.com. W związku z zaistniałą sytuacją Powód powstrzymał się od dalszej komunikacji z Pozwanym. W dniu 20 lutego 2020 r. Powód skierował pismo wzywające do rezygnacji z rejestracji domeny BEOVU.EU na adres email podany jako kontakt osoby rejestrującej w bazie danych EURid, na które to maile nie otrzymał odpowiedzi mimo kilkukrotnych monitów. W dniu 06 kwietnia 2020 r. Pan Krzysztof Biskup odpowiedział na pismo wzywające do rezygnacji z rejestracji domen nalegając na otrzymanie oferty zakupu obu spornych nazw domen i grożąc założeniem na nich serwerów pocztowych. Żądanie zostało ponowione 20 kwietnia 2020 r.
Według Powoda, Pozwany zarejestrował sporne domeny w złej wierze, ponieważ nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do domen BEOVU.EU oraz KISQALI.EU, które nie tylko są identyczne ze znakami towarowymi Skarżącego (co może wprowadzać potencjalnych konsumentów w błąd), lecz także Pozwany nie jest powiązany w żaden sposób ze Skarżącym, nie otrzymał upoważnienia od Skarżącego do używania i rejestrowania jego znaków towarowych ani do ubiegania się o rejestrację nazwy domeny hzawierającej wyżej wymienione znaki towarowe. Pozwany nie jest także powszechnie znany pod spornymi nazwami BEOVU i KISQALI ani pod nazwami domen BEOVU.EU i KISQALI.EU. Zdaniem Skarżącego, celem Pozwanego mogło być wykorzystanie domen w celach komercyjnych – z korespondencji pomiędzy Pozwanym a Powodem można by było wywnioskować, że jedyną przyczyną rejestracji spornych nazw domen była chęć sprzedania ich Powodowi za wynagrodzenie, przekraczające udokumentowane koszty własne. Co więcej, biorąc pod uwagę renomę Powoda, która obejmuje swoim zasięgiem cały świat, trudno wyobrazić sobie prawdopodobne okoliczności, w których sporne nazwy domen mogłyby być wykorzystane przez Pozwanego w sposób zgodny z prawem.

B. POZWANY

Zakupił domenę BEOVU.EU w celu stworzenia sklepu internetowego związanego z grami komputerowymi, a domenę KISQALI.EU celem otwarcia nowej Agencji Interaktywnej. Oba projekty są wstrzymane i nie wiadomo, czy będą realizowane, dlatego domeny zostały wystawione na sprzedaż. Nie wiedział, że nazwy domen są związane z medycyną. Tworzy strony i sklepy internetowe, po otrzymaniu maila z informacją od Novartis AG ukrył swoje dane, ponieważ obawiał się kradzieży danych osobowych. Zaproponował odsprzedanie domen, ale nie otrzymał odpowiedzi na swojego maila. Wciąż jest posiadaczem domen ze względu na ich unikatowe nazwy, możliwe do zastosowania w każdej branży oraz zapewnia, że pod adresami tych domen nie powstania żadna strona naruszająca znak towarowy Novartis AG.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art.21 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzania w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej – Rozporządzenie), zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegająca prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust.1 oraz gdy została zarejestrowana bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo została zarejestrowana w złej wierze.
Przepis art. 10 ust.1 Rozporządzenia odnosi się między innymi do zarejestrowanych krajowych i unijnych znaków towarowych.
W niniejszej sprawie, Powód wykazał przy pomocy załączonych do pozwu dokumentów, że przysługuje mu prawo wyłączne do zarejestrowanych na jego rzecz unijnych znaków towarowych – znaku towarowego BEOVU EUTM-1389203, zarejestrowanego w dniu dnia 6 listopada 2017 roku, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 5 oraz unijnego znaku towarowego KISQALI (EUTM-13290093), zarejestrowanego w dniu 3 lutego 2015 roku, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 5.
Powód wykazał także, że sporne domeny zostały zarejestrowane później niż data, od której przysługują mu prawa wyłączne do obu wskazanych powyżej znaków towarowych.

Sporne domeny beovu.eu oraz kisqali.eu w całości inkorporują słowne znaki towarowego BEOVU i KISQALI będące własnością Powoda. Wykorzystywanie w spornych domenach znaków towarowych Powoda sprawia, że zarówno w płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej domeny te są identyczne ze znakami towarowymi Powoda.
W związku z tym, Zespół Orzekający uznaje, że Powód wykazał jedną z przesłanek o których mowa w art. 21 ust.1 w związku z art. 10 ust.1 Rozporządzenia tj. identyczność spornych domen z zarejestrowanymi na rzecz Powoda unijnymi znakami towarowymi.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala także stwierdzić, że rejestracja obu spornych domen nastąpiła bez uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego. Pozwany nie posiada żadnych praw do znaków towarowych BEOVU i KISQALI. Twierdzenie Pozwanego, że w dacie rejestracji domen były one wolne a Pozwany nie posiadał wiedzy, iż na rzecz Powoda są zarejestrowane unijne znaki towarowe BEOVU i KISQALI nie stanowią argumentów uzasadniających rejestrację spornych domen. Rejestr unijnych znaków towarowych jest rejestrem jawnym, w związku z tym każdy uczestnik obrotu może zweryfikować status danego oznaczenia – czy jest ono zarejestrowane jako znak towarowy czy nie. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa obowiązuje zasada domniemania znajomości wpisów w rejestrze znaków towarowych. Pozwany nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu, z którego wynikałoby, iż posiada tytuł do spornych oznaczeń lub by na mocy umowy/porozumienia uzyskał od Powoda – właściciela obu znaków jego zgodę na ich używanie, w tym zarejestrowanie domen internetowych wykorzystujących te znaki towarowe.
Twierdzenia Pozwanego jakoby planował wykorzystać sporne domeny dla sklepu internetowego oraz dla Agencji Interaktywnej nie zostały poparte jakimikolwiek dowodami i w związku z tym nie zasługują na uznanie.
Materiał dowodowy potwierdza zatem, że w niniejszej sprawie spełniona została także druga przesłanka o której mowa w art. 21 ust.1 Rozporządzenia.
Działania Pozwanego związane z rejestracją spornych domen potwierdzają także, zdaniem Zespołu Orzekającego, że były dokonywane w złej wierze.
Zgodnie z twierdzeniami Pozwanego, sporne domeny przedstawiają duży potencjał marketingowy ze względu na ich unikatowy charakter. Wystawienie ich na sprzedaż potwierdza, że powodem, dla którego Pozwany zarejestrował domeny nie była chęć ich używania lecz odsprzedaży i uzyskania z tego tytułu wysokiego wynagrodzenia. Pozwany, jak sam wskazuje, pomimo wezwań ze strony Powoda nie zrezygnował z rejestracji spornych domen lecz deklarował chęć ich przeniesienia na Powoda odpłatnie. Sam, pomimo deklarowanej chęci wykorzystywania spornych domen dla innego rodzaju działalności niż prowadzona przez Powoda, działań takich nie podjął i zarejestrowane domeny wystawił na sprzedaż. Działania Pozwanego, w ocenie Zespołu Orzekającego, były podejmowane w złej wierze, gdyż nie tylko utrudniały prowadzenie działalności Powodowi poprzez uniemożliwianie komunikacji z potencjalnymi klientami za pośrednictwem zarejestrowanych na jej oznaczeń, ale także utrudniały w pełnym zakresie dostęp do rynku. Powód jest bowiem właścicielem nie tylko znaków towarowych BEOVU i KISQALI., ale także domen internetowych beovu.com i kisqali.com. Rejestracja przez Pozwanego domen beovu.eu i kisqali.eu prowadziła do niebezpieczeństwa pomyłek wśród odbiorców, którzy znając znaki towarowe Powoda sporne domeny utożsamialiby z nim a nie z Pozwanym. Zezwolenie na wykorzystywanie spornych domen przez Pozwanego prowadziłoby do obniżenia rozpoznawalności znaków towarowych Powoda.

DECISION

Wszystkie omówione powyżej przyczyny, w ocenie Zespołu Orzekającego, dają podstawę do uznania, że rejestracja domeny <BEOVU.EU> oraz <KISQALI.EU> nastąpiła z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W związku z tym, wobec wykazania przez Powoda, iż zachodzą wszystkie przesłanki, o których mowa w § B11 pkt d) (1) Regulaminu, na podstawie § B11 pkt c) Regulaminu, Zespół Orzekający nakazuje przeniesienie nazwy domeny <BEOVU.EU> oraz <KISQALI.EU> na rzecz Novartis Deutschland GmbH, z siedzibą w Niemczech, Postfach 1161, Wehr, za pośrednictwem której Powód – spółka Novartis AG prowadzi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

PANELISTS

Name	**Ms. Dorota Ewa Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2021-10-18

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domains names: <BEOVU.EU> KISQALI.EU

II. Country of the Complainant: Switzerland, country of the Complainant´s subsidiary eligible for the transfer of the domain name: Germany; country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: BEOVU.EU - 14 December 2019, KISQALI.EU - 04 January 2019

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. 1389203, for the term of 10 years, filed on -, registered on 06 November 2017 in respect of goods and services in class 05.
2. word trademark registered in EU, reg. No. 013290093, for the term of 10 years, filed on 23 September 2014, registered on 03 February 2015 in respect of goods and services in class 05.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain names are identical with the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why:

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why:

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

The Complainant is a well-known pharmaceutical company, Novartis AG, an owner of European Trademarks BEOVU and KISQALI used for pharmaceutical products. The Respondent, Mr. Krzysztof Biskup, is the owner of domains BEOVU.EU and KISQALI.EU.
The Complainant based his actions on the European Trademark registrations: BEOVU EUTM-1389203 (registered on 06 November 2017) and KISQALI EUTM-13290093 (registered on 03 February 2015). Before taking action via ADR Panel, the Complainant made several attempts to contact the Respondent and requested a transfer of the disputed domain names owned by the Respondent. However, Mr. Krzysztof Biskup's response was a request to Novartis to offer a monetary compensation for transfer of the disputed domains in question.
The Complainant claimed that the domain names had been registered without legitimate interest and in bad faith, probably with a sole purpose of selling them later.
The Respondent claimed that the purpose of registering BEOVU.EU domain was for an on-line shop related to video games whereas KISQALI.EU was meant for opening a new Interactive Agency, however, both projects were withheld and their continuing was uncertain.
The Complainant proved that he is the sole owner of European Trademarks, registered before the dates of registration of the disputed domains – which are identical with the said Trademarks. What is more, the documentation gathered in these proceedings confirms that the Respondent did not have any legal interest nor permission from the Trademarks' owner to use their names for the domain names' registration. Since the register of European Trademarks is publicly accessible, the Respondent would not have any difficulties with checking if the said domain names had been already used as Trademarks. Moreover, the Respondent did not present any proofs supporting his claims regarding the planned use of the disputed domains.
According to the Respondent's claims, the disputed domains have great marketing potential due to their unique character. Attempting to sell them confirms that the reason why the Respondent registered the said domains was not to use them but to resell them and gain high remuneration. The Respondent, as he indicates himself, despite the notifications from the Complainant, did not resign and continued the registration of the disputed domains and also he declared his desire to transfer them to the Complainant for a fee. As for the Respondent, despite his declared desire to use the disputed domains

for other kind of activity than the Complainant's, he did not take such actions and the registered domains were offered for sale. The Respondent's actions, in the Panel's opinion, were taken in bad faith, because not only they made it difficult for the Complainant to run his business by making it impossible to communicate with the potential clients via the designations registered by Novartis AG, but also it obstructed Novartis AG's full access to the market. The Complainant is not only the owner of the Trademarks BEOVU and KISQALI but also Internet domains beovu.com and kisqali.com. The registration of domains beovu.eu and kisqali.eu by the Respondent was causing the customers to make dangerous mistakes due to the fact that the customers who knew the Complainant's Trademarks would assume that the disputed domains were owned by the Complainant. Permission to use the disputed domains by the Respondent would lead to decreasing the recognizability of Complainant's Trademarks.
All of the causes presented above, in the Panel's opinion, give the basis to adjudge that the registration of domains <BEOVU.EU> and <KISQALI.EU> was a violation of the law provisions applicable in this respect. Therefore, due to the fact that the Complainant proved all of the conditions set out in § B11 point d) (1) of the Dispute Resolution Rules, on the basis of § B11 point c) of the Dispute Resolution Rules, The Panel orders the transfer of the domain names <BEOVU.EU> and <KISQALI.EU> to Novartis Deutschland GmbH, seated in Germany, Postfach 1161, Wehr through which the Complainant – Novartis AG carries on its economic activities in the European Union.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes – Complainant´s subsidiary – Novartis Deutschland GmbH is seated in Germany and therefore eligible for the transfer of the domain names.