

Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008286

| | |
|----------------|---------------------|
| Case number | CAC-ADREU-008286 |
| Time of filing | 2022-03-01 11:26:32 |
| Domain names | krotrans.eu |

Case administrator

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Organization | Denisa Bilík (CAC) (Case admin) |
|--------------|---------------------------------|

Complainant

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Organization | Krotrans Logistics Sp. z o.o. () |
|--------------|-----------------------------------|

Respondent

| | |
|------|----------------|
| Name | Karol Wasiński |
|------|----------------|

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Strony nie toczyły żadnych innych postępowań przed organami i Sądami, poprzedzających wystąpienie z pozwem przed niniejszym Sądem Arbitrażowym

STAN FAKTYCZNY

Powód – spółka Krotrans Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach prowadzi działalność od roku 2007 roku w zakresie świadczenia usług przewozu płynnych produktów spożywczych cysternami oraz transport plandekowy i chłodniczy na terenie całej Europy. Powód jest także uprawniony z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej EUTM 018509804 „KROTRANS LOGISTICS” (znak słowny), zgłoszony w dniu 7 lipca 2021 roku.

Pozwany natomiast, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Transport Mleka TIGA” Karol Wasiński., zarejestrował sporną domenę pod nazwą www.krotrans.eu. Na stronie internetowej nie znajdują się żadne informacje co do prowadzonej przez Pozwanego lub Powoda działalności. W dokumentach sprawy brak także informacji na temat rozmiaru prowadzonej przez Pozwanego działalności gospodarczej. Powód w treści swojego stanowiska podniósł, iż Pozwany konkuruje z nim na rynku profesjonalnego transportu żywności.

W dniu 29 grudnia 2021 roku Powód wniósł do tutejszego Centrum ADR Pozew, podnosząc, że przysługujące jemu prawa zostały naruszone wskutek rejestracji i używania przez pozwanego domeny 'krotrans.eu'. Jednocześnie, Powód podniósł także, że Pozwany zarejestrował oraz wykorzystywał sporną domenę w złej wierze.

W dniu 5 stycznia 2022 roku Centrum ADR stwierdziło spełnienie wszystkich warunków formalnych pisma i wszczęło postępowanie ADR.

W dniu 11 stycznia 2022 roku na podstawie § A2 (k) Regulaminu rozstrzygania sporów o domeny '.eu' (Regulamin) z uwagi na brak potwierdzenia otrzymania przez Pozwanego powiadomienia o postępowaniu ADR w ciągu 5 dni od wysłania go pocztą elektroniczną, powiadomienie zostało wysłane do Pozwanego pocztą w dniu 11 stycznia 2022 roku.

W dniu 24 stycznia 2022 roku Centrum ADR stwierdziło, że Pozwany przekroczył termin na wniesienie pisma procesowego w sprawie i nie złożył odpowiedzi na pozew.

W dniu 31 stycznia 2022 Centrum ADR dokonało wyboru Zespołu Orzekającego, wyznaczając Arbitra do rozstrzygnięcia sporu.

A. POWÓD

W treści pozwu Powoda wskazała na bezprawne wykorzystywanie przez Pozwanego w nazwie spornej domeny zarówno firmy Powoda, jak również jego znaku towarowego Unii Europejskiej EUTM 018509804 'KROTRANS LOGISTICS' (znak słowny). Powód podniósł, że Pozwany zarejestrował sporną domenę już w 2015 roku i oferował Powodowi jej wykupienie. Powód wskazał w Pozwie, że Pozwany przyznał ze wykupił sporną domenę w celu wzbogacenia się. W związku z powyższym, Powód podniósł, że Pozwany wykupił oraz wykorzystywał domenę w złej wierze.

Powód wskazał nadto, że Strony pozostają konkurentami.

Powód podniósł także że jest uprawniony słownego znaku towarowego Unii Europejskiej 'Krotrans Logistics' EUTM 018509804. W ocenie Powoda, Pozwany wykorzystał w nazwie spornej domeny element odróżniający jego znaku towarowego, czym narusza prawa Powoda do tego znaku wynikająca z art. 9(2)(b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001. (dalej: EUTRM)

Powód wskazał nadto, że sporna domena krotrans.eu jest identyczna z 'elementem odróżniającym' firmy Powoda tj. 'Krotrans Logistics' Sp. z o.o., co utrudnia Powodowi dostęp do rynku przez odebranie prawa do korzystania z domeny oraz wprowadzenie w błąd potencjalnych kontrahentów.

Powód podniósł także, że pozwany prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Powoda, przez co naruszenia Pozwanego zakłócają działalność powoda oraz ograniczają dostęp do rynku przez wprowadzanie w błąd potencjalnych kontrahentów. Powód wskazywał, iż wielokrotnie wzywał pozwanego do dobrowolnego zwolnienia domeny oraz rozwiązania sprawy na gruncie pozasądowym.

Powód wniósł o przeniesienie nazwy spornej domeny na niego od Pozwanego oraz wskazał, iż spełnia podstawowe kryteria rejestracji wymienione w art. 4(2)(b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002 a to zgodnie z mianami wynikającymi z artykułów 20 i 22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517. Jako dowód na powyższe, załączył odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, będącego państwowym rejestrem spółek.

B. POZWANY

Pozwany nie przedstawił swojego stanowiska.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

W świetle materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, Powód skutecznie wykazała przysługiwanie jej wcześniejszych praw do nazwy KROTRANS oraz fakt wykorzystywania tej nazwy przez Pozwanego, w całości i w niezmienionej formie. Pozwany, rejestrując i wykorzystując sporną nazwę KROTRANS w spornej domenie nie działał na podstawie porozumienia lub zgody uzyskanej od Powoda a także nie jest w żaden sposób z nim powiązany. W związku z tym, Pozwany, rejestrując sporną domenę nie posiadał do niej praw ani uzasadnionego interesu.

W świetle dowodów przedstawionych w sprawie, sporna domena była wykorzystywana przez Pozwanego w celu wprowadzenia w błąd użytkowników Internetu, rejestrując nazwę domeny z wykorzystaniem elementu firmy innego, konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

W świetle twierdzeń Powoda i braku argumentów za strony Pozwanego jako przyznane należy także uznać to, że Pozwany zarejestrował i używał sporną domeną w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem Powoda. Uzasadnione także wydają się także podejrzenia, że Pozwany nie wykorzystywał tego oznaczenia pomyłkowo, nieumyślnie, bądź zarejestrował je przypadkowo. Nie ulega wątpliwości że Pozwany, będący profesjonalistą, przed rejestrowaniem domeny internetowej o określonej nazwie powinien dokonać odpowiedniej weryfikacji rynku w celu uniknięcia naruszeń cudzych praw do nazwy w tym czy nie jest ona wykorzystywana w obrocie przez konkurenta. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie wynika jednak by podobne działania zostały podjęte.

Powód podkreślając fakt prowadzenia przez Strony konkurencyjnych przedsiębiorstw wskazał także, iż działania Pozwanego 'ograniczają dostęp do rynku' przez 'wprowadzanie w błąd potencjalnych kontrahentów'. Jakkolwiek oba pojęcia, tj. 'ograniczanie dostępu do rynku' oraz 'wprowadzanie w błąd kontrahentów' niewątpliwie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji opisane w treści Ustawy z dnia 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), tak ich opisanie w pozwie nie pozwala na jednoznaczna ocenę czy te również zostały podniesione przez Powoda jako osobne roszczenia w sprawie. Wobec opisanej wyżej niejasności, tut. Sąd, sygnalizując wprawdzie iż dostrzegł powyższe, postanowił nie wykraczać poza zakres sprawy wyznaczony stanem faktycznym i jednoznacznie sformułowanymi zarzutami.

Zgodnie z art. 9(2)(b) EUTRM Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego Właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom

trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy: oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. W świetle materiału dowodowego sprawy należy uznać, iż rejestracja spornej domeny na rzecz Pozwanego poprzedzała zgłoszenie znaku towarowego UE do którego uprawniony jest Powód. Niemniej, należy uznać, że w wyniku rejestracji spornej domeny Pozwany nie uzyskał żadnych praw, które byłyby wcześniejsze niż prawa Powoda i wobec których stosowanie art. 9(2) (b) EUTRM mogłoby je ograniczać bądź naruszać. Zarejestrowanie bowiem nazwy domeny z wykorzystaniem wcześniejszej nazwy konkurencyjnego przedsiębiorstwa, należy bowiem, szczególnie w świetle uprawdopodobnionych (a wobec biernej postawy Pozwanego, przyznanych i uznanych) przez Powoda okoliczności co do motywacji Pozwanego, ocenić jako bezprawne i nie zasługujące na ochronę. Z tych względów, należy uznać, że działania Pozwanego stanowią również naruszenie praw do znaku towarowego UE Powoda.

W związku z powyższym - działania Pozwanego należy uznać za naruszające prawa Powoda na gruncie ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia EUTRM.

Zgodnie natomiast z art. 21(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu. eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej jako: 'Rozporządzenie') zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu 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, przy spełnieniu jednej z następujących przesłanek:

- nazwa została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
- nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Przechodząc do analizy powyższych przesłanek, zostały one określone już w treści rozporządzenia: zgodnie z art. 21(2) Rozporządzenia uzasadniony interes można wykazać w sytuacji, gdy:

- przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić;
- właściciel nazwy domeny będący przedsiębiorstwem, organizacją lub osobą fizyczną był powszechnie znany z danej nazwy domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;
- właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego.

Na gruncie niniejszej sprawy, niezależnie od wykazanej bezprawności działań Pozwanego, żadna z powyższych okoliczności, które wskazywałyby na uzasadniony interes Pozwanego w zarejestrowaniu i używaniu domeny nie zostały wykazane.

Zgodnie natomiast z art. 21(3) Rozporządzenia, zarejestrowanie lub używanie nazwy w złej wierze dotyczy następujących sytuacji:

- a) okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej nazwy domeny właścicielowi nazwy względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotowi publicznemu
- b) nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego, przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny, z zastrzeżeniem, że:
 - i. formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić; lub
 - ii. nazwa domeny nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub
 - iii. w okolicznościach, gdy w chwili wszczęcia procedury ADR, właściciel nazwy domeny, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo właściciel nazwy podmiotu publicznego zgłosił zamiar korzystania z nazwy w istotny sposób, lecz w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia procedury ADR nie zrealizował go;
- c) nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana w celu zakłócenia działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub
- d) nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez stworzenie

prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług, na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub

e) zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.

W świetle powyższego należy uznać, że sporna domena internetowa została zarejestrowana i wykorzystywana w złej wierze przez Pozwanego. Zgodnie bowiem z treścią materiałów zgromadzonych w dokumentacji sprawy zarejestrowanie spornej domeny służyło jedynie w celu sprzedaży, właścicielowi nazwy względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Wobec braku aktywności Pozwanego w sprawie, twierdzenia te zostały uznane. Tym samym, należy przyznać rację Powodowi oraz uznać, że działanie Pozwanego miało charakter działania w złej wierze, a także, że działanie takie miało taki charakter już od samego początku, tj. w momencie rejestracji spornej domeny. Reasumując, Pozwany zarejestrował domenę bezprawnie, bez uzasadnionego interesu, a nadto, zarejestrowanie i używanie spornej domeny odbywało się w złej wierze.

DECISION

W związku z przepisem B12 (b) i (d) Regulaminu, Zespół Orzekający postanowił, że sporna domena pod nazwą 'KROTRANS.EU' zostanie przeniesiona na Powoda.

PANELISTS

| | |
|------|------------------------|
| Name | Mariusz Kondrat |
|------|------------------------|

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2022-03-01

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: [krotrans.eu]

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

III. Date of registration of the domain name: [6 October 2015]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: company name, European Union trademark

V. Response submitted: [No]

VI. Domain name is confusingly similar/identical to 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: ---

a) No registration of any kind related to the domain name under dispute.

b) Not commonly known by the domain name.

c) The holder of a domain name is not making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name.

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

1. [Yes]

2. Why:

a) domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling or otherwise transferring the domain name to the holder of a name in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law

b) the domain name is the name of a Complainants' company, and the Panel has not been proved to have any connection between the Respondent and the registered disputed domain name. Nor is any such connection apparent;

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complainant.
