Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-001910

Case number	**CAC-ADREU-001910**
Time of filing	**2007-03-13 12:44:38**
Domain names	**energis.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**energis GmbH, Iris Streit**

Respondent

Organization / Name	**Synergis Maciej Przywara, Maciej Przywara**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Brak wiedzy w tym zakresie.

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest niemiecka spółka energis GmbH, na rzecz której została udzielona licencja wyłączna na wspólnotowy znak towarowy „energis” nr 001173947.
Pozwanym jest Maciej Przywara, działający pod firmą Synergis, będący osobą fizyczną zamieszkałą w Bochni, Polska.
Powództwo zostało wniesione przez powoda 27 kwietnia 2007 r.
Spór toczy się o domenę energis.eu.

A. POWÓD

Powód wywodzi swoje prawa do spornej domeny z faktu zawarcia umowy licencyjnej wyłącznej z właścicielem prawa do znaku towarowego „energis” nr 001173947 - spółką VSE AG. Powód podnosi, że z uwagi na podobieństwo w sferze wizualnej, fonetycznej i pojęciowej nazwy spornej domeny oraz ww. znaku towarowego istnieje duże prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Powód powołuje się także na art. 21 i art. 22 rozporządzenia WE nr 874/2004 oraz na Zasady Pozasądowego Rozstrzygania Sporów.

Powód twierdzi, że domena została zarejestrowana i jest używana w złej wierze, m.in. w celu jej odsprzedania za kwotę znacznie wyższą od poniesionych kosztów oraz uniemożliwienia Powodowi korzystania ze spornej domeny. Powód zauważa ponadto, iż mimo zarejestrowania przedmiotowej domeny, Pozwany jej nie używa a co za tym idzie nie czerpie z niej żadnego zysku. Co więcej, jako że Pozwany nie jest znany pod nazwą „energis”, zarejestrowana przez niego domena wprowadza użytkowników Internetu w błąd a jej rejestracja ma na celu zakłócenie działalności konkurenta. Powód twierdzi również, że domena energis.eu nie jest wykorzystywana do uczciwych i niekomercyjnych celów. Powód zarzuca także Pozwanemu brak woli ugodowego załatwienia sprawy.

Zdaniem Powoda, Pozwany nie jest również w stanie udowodnić w jakikolwiek wiarygodny sposób swoich praw do spornej domeny, ani faktu, iż został on upoważniony do rejestracji domeny przez firmę GTS energis, na którą się powołuje.

Na powyższej podstawie Powód żąda przeniesienia na spółkę energis GmbH spornej domeny.

B. POZWANY

Pozwany twierdzi, iż pozew powinien być odrzucony z uwagi na jego braki formalne. Zdaniem Pozwanego zamieszczone bowiem przez Powoda informacje są niepełne i nieprawdziwe.

Pozwany podnosi, iż strona powodowa nie udowodniła swoich praw do domeny, gdyż nie jest ona jedynym podmiotem posiadającym prawa do oznaczenia „energis". Pozwany twierdzi, iż Powód, będąc nieznaną na rynku europejskim firmą, pragnie wykorzystać renomę marki wypracowanej przez inne firmy, przez co może wprowadzić w błąd społeczność internetową.

Pozwany twierdzi, iż miał uzasadniony interes w rejestracji spornej domeny, gdyż wykorzystuje znak „energis" w codziennej pracy i jest przedstawicielem prawowitego właściciela nie tylko znaku, ale także renomy marki z nim związanej.

Pozwany podnosi również, iż rejestracja domeny odbyła się w dobrej wierze, o czym świadczy m.in. fakt odmowy sprzedaży domeny.

Ponadto, Pozwany twierdzi, iż jego działalność w Internecie ma charakter niekomercyjny, nie stanowiący żadnej konkurencji dla Powoda.

Przedstawiając powyższe argumenty Pozwany wnioskuje o odrzucenie pozwu.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

I

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia WE nr 874/2004 (dalej Rozporządzenie), rejestracja domeny na rzecz określonego podmiotu winna być unieważniona, jeśli 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:
- domena została zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo
- domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Z powyższego unormowania wynika, iż Powód musi udowodnić istnienie wcześniejszego prawa do spornej nazwy oraz dowieść, że zarejestrowana domena jest identyczna do tej nazwy lub podobna w sposób mogący wprowadzać w błąd.

Powód, przedkładając wydruk z rejestru znaków towarowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wspólnotowego znaku towarowego „energis" nr 001173947, udowodnił, iż sporna domena jest identyczna z ww. znakiem. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy pominąć sufix „eu". Taki stan rzeczy powoduje, iż internauci wpisując sporny adres w wyszukiwarce internetowej mogą sądzić, iż wchodzą na serwis internetowy podmiotu uprawnionego z rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy „energis", a zatem może to skutkować wprowadzeniem odbiorców w błąd.

Co więcej, na powyższy znak towarowy zostało udzielone prawo ochronne przed rejestracją spornej domeny.

Tym samym przesłankę z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia należy uznać za spełnioną.

II

Wykazując brak prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji domeny, czyli kolejną przesłankę unieważnienia rejestracji, Powód wskazuje, że:

- po dokonaniu rejestracji Pozwany nie używał spornej domeny;
- Pozwany nie jest znany pod nazwą „energis”;
- Pozwany nie udowodnił w należyty sposób żadnych praw do oznaczenia „energis”.

Z kolei Pozwany twierdzi, że:
- sporna domena ma służyć prowadzeniu działalności niekomercyjnej, legalnej i w dobrej wierze;
- wykorzystuje znak „energis” w codziennej pracy;
- jest przedstawicielem właściciela znaku towarowego „energis”.

Artykuł 21 ust. 2 Rozporządzenia podaje przykłady świadczące o tym, iż rejestrujący domenę posiada w tym uzasadniony interes. Żaden jednak z wymienionych w tym przepisie przykładów nie został przez Pozwanego wykazany.

Pozwany bowiem z jednej strony twierdzi, iż zamierza używać domeny internetowej w celach niekomercyjnych. Z drugiej zaś twierdzi, iż jest przedstawicielem firmy będącej właścicielem znaku towarowego „energis”. Powyższe twierdzenia strony pozwanej, niezależnie od wewnętrznej sprzeczności, nie zostały poparte dowodami.

Powyższe, wraz z faktami wskazanymi przez stronę powodową, pozwala Zespołowi Orzekającemu skonstatować, iż w niniejszej sprawie nie zostały wykazane okoliczności, które pozwoliłyby na stwierdzenie, iż Pozwany posiada jakiekolwiek prawo lub uzasadniony interes w rejestracji domeny energis.eu, a co za tym idzie, iż została spełniona przesłanka z art. 21 ust. 1 pkt a Rozporządzenia.

III

Podnosząc, iż rejestracja domeny została dokonana w złej wierze, czyli że spełnia ona przesłankę z art. 21 ust. 1 pkt b Rozporządzenia, Powód twierdzi, iż Pozwany dokonał rejestracji domeny energis.eu w celu późniejszego jej odsprzedania, co zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt a Rozporządzenia jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą złą wiarę. Powyższe twierdzenia Powoda nie są jednak poparte żadnymi dowodami. Co więcej, Powód przyznaje, iż kontaktował się z Pozwanym w sprawie przeniesienia spornej domeny. Pozwany odmówił jednak sprzedaży domeny.

W związku z powyższym, po analizie materiału dowodowego sprawy należy uznać, iż przesłanka złej wiary z art. 21 ust. 1 pkt b Rozporządzenia nie została wykazana.

IV

W przedmiotowej sprawie należy uznać, iż zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia a co za tym idzie rejestracja domeny energis.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, iż rejestracja spornej domeny narusza prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy „energis” nr 001173947, Pozwany zaś nie może przeciwstawić swojego prawa podmiotowego lub uzasadnionego interesu w posługiwaniu się domeną. Brak spełnienia przesłanki złej wiary nie ma zatem wpływu na podjęcie decyzji przez Zespół Orzekający.

V

W pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, Zespół Orzekający może orzec przeniesienie domeny, jeżeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia WE nr 733/2002.

W niniejszej sprawie należy uznać, że Powód spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej (Niemcy).

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny ENERGIS na Powoda w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku stronom.

PANELISTS

Name	**Dorota Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-07-10

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, energis GmbH, bases its action on an exclusive license signed with the owner of the trade mark „energis" No. CTM-001173947. The Complainant claims that the subject domain name has been registered in bad faith and is misleading to potential customers. Moreover, in the Complainant's opinion the Respondent did not prove any legitimate rights to the domain "energis.eu".

The Respondent claims that the Complainant is not the only entity having a legitimate right to the designation "energis". The Respondent argues that he has a legitimate right to use the subject domain name through employing the trade mark "energis" in everyday work and that he is a representative of the owner of the trade mark "energis".

The Panel finds that the domain name energis.eu must be transferred to the Complainant, as the domain name is identical to the trade mark „energis" No. CTM-001173947 and because it has been proved that the registration of the above mentioned trade mark was prior to the registration of the subject domain name.

Moreover, the Respondent has not proved the existence of a legitimate right or interest to the disputed domain name. Hence, the fact that bad faith was not shown has no influence on the final decision of the Panel.

Thus, since the condition stated in Art. 4(2)(b)(i) of Regulation No. 733/2002 is fulfilled, the Panel ordered that the domain name be transferred to the Complainant.