Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-003469

Case number	**CAC-ADREU-003469**
Time of filing	**2006-11-01 13:23:54**
Domain names	**mbank.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**BRE Bank S.A., Krzysztof Pałuszyński**

Respondent

Organization / Name	**Robert Tofil**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Brak wiedzy w tym zakresie.

STAN FAKTYCZNY

Powód, przedsiębiorstwo pod nazwą BRE Bank S.A. jest jednym z największych banków działających na polskim rynku finansowym, notowanym od 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednym z jego departamentów jest departament bankowości elektronicznej, funkcjonujący pod nazwą„mbank". 'mBank" jest bankiem 'wirtualnym', nie posiada tradycyjnej sieci placówek bankowych, funkcjonuje wyłącznie w sieci Internet. W swojej działalności posługuje się on domenami „mBank.pl" oraz „mBank.com.pl". Ponadto przedsiębiorstwo Bre Bank S.A. jest uprawnione zarówno z polskich znaków towarowych o nazwie „mBank", jak i ze znaku wspólnotowego „mBank".

Powód wystąpił o rejestrację domeny „mBank.eu", jednak nie została ona mu udzielona w pierwszej fazie rejestracji Sunrise ze względu na braki formalne.

Pozwany, Robert Tofil, od 2001 roku prowadzi firmę "MAXINET", w której profesjonalnie i zawodowo zajmuje się pośrednictwem w handlu domenami, ich wyceną, etc. Jest on posiadaczem wielu domen internetowych, w tym spornej domeny „mBank.eu". Pozwany nie używał jednak powyższej domeny w celu oferowania dóbr lub świadczenia usług. Nie jest on w żaden sposób związany z przedsiębiorstwem Bre Bank S.A., w szczególności nigdy nie był jego pracownikiem.

A. POWÓD

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w pozwie, warunkiem koniecznym (obligatoryjnym) do stwierdzenia spekulacyjnego lub niedozwolonego charakteru rejestracji domeny z rozszerzeniem .eu jest identyczność lub łudzące podobieństwo nazwy domeny z nazwą prawa ustanowionego lub rozpoznawanego na podstawie krajowego lub wspólnotowego porządku prawnego. Przesłanki braku legitymowanego interesu lub złej wiary mają taki charakter, że wystarczy spełnić jedną z nich, aby w połączeniu z identycznością/podobieństwem nazwy chronionej stwierdzić spekulacyjny i/lub niedozwolony charakter rejestracji.

Powód zaznaczył, iż sporna nazwa domeny jest identyczna w stosunku do znaków towarowych, z rejestracji których jest on uprawniony, mianowicie polskich znaków słowno-graficznych “mBank” (prawa wyłącznego 157601 i 153794) oraz wspólnotowego znaku słowno-graficznego “mBank” (numer prawa wyłącznego 004411021). Dodatkowo wskazał on na fakt posługiwania się w prowadzonej przez niego działalności bankowej domenami „mBank.pl” oraz „mBank.com.pl”, których jest on posiadaczem.

W opinii Powoda nie jest możliwe udowodnienie okoliczności negatywnej czyli braku uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego. Powołuje się on przy tym na zasadę wyrażoną w jednym z orzeczeń Sądu Arbitrażowego w sprawie nr 01304, Kemet International Limited vs Vinitsia Ltd., Rozdział “Discussion and Findings”, punkt 9, wedle której kwestię braku legitymowanego interesu Powód może jedynie uprawdopodobnić, jako, że dowodzenie nieistnienia określonych okoliczności jest w praktyce niewykonalne. Uznaje ponadto, za cytowanym orzeczeniem, że do uprawdopodobnienia nieistnienia legitymowanego interesu może dojść między innymi poprzez: wykazanie, że Powód przeprowadził choćby w minimalnym stopniu dochodzenie, mające na celu wykazanie braku takiego interesu, opisanie przez Powoda sposobu użycia lub braku użycia określonej nazwy domenowej przez Pozwanego, oraz wskazanie w sposób wiarygodny i wyraźny, że w opisanych okolicznościach, Pozwany nie ma legitymowanego interesu w utrzymaniu domeny. W związku z powyższym Powód stwierdził co następuje.

Pozwany do momentu poinformowania go o wszczęciu procedury ADR, nie używał domeny lub nazwy MBANK.EU w celu oferowania dóbr lub świadczenia usług, ani nie zademonstrował w widoczny sposób takiego zamiaru. W chwili wniesienia pozwu, pod adresem domenowym MBANK.EU ani www.mbank.eu nie znajdowała się jakakolwiek treść, strona nie została odnaleziona przez przeglądarkę. Co więcej, jako że adres internetowy MBANK.EU nie został zindeksowany przez którąkolwiek wyszukiwarkę internetową, należy stwierdzić, iż nigdy nie było tam treści, która nadawałaby się do umieszczenia w wyszukiwarkach. Ponadto strony internetowej nie można było znaleźć w żadnym katalogu stron internetowych.

Pozwany nigdy nie miał związku z nazwą MBANK, ani nie był pracownikiem BRE Bank S.A. Nie prowadzi on również żadnej komercyjnej ani niekomercyjnej działalności z użyciem nazwy „mBank”. Z faktu rejestracji innych domen internetowych – RMFFM.EU (radio, znak towarowy: RMF FM), WYBOROWA.EU (wytwórnia wódek, znak towarowy: WYBOROWA), WPROST.EU (tygodnik, znak towarowy: WPROST) – Powód wywodzi, iż domniemywać należy, że Pozwany nie ma ani zamiaru, ani możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, czy innej, związanej z wszystkimi zarejestrowanymi przez siebie domenami.

Odnosząc się do przesłanki złej wiary, Powód zaznaczył, że należy ją interpretować jako stan świadomości pozwanego co do nieprawnego charakteru rejestracji domeny w momencie jej rejestracji oraz jego zamiaru co do wykorzystania domeny. Powołał się on na dwa przepisy Rozporządzenia, z których wynika, że ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy z okoliczności towarzyszących rejestracji można wnioskować, że domena została zarejestrowana w celu jej sprzedaży lub wynajęcia oraz, że złą wiarą jest postępowanie wskazujące na to, że domena została zarejestrowana w celu uniemożliwienia podmiotowi, który na podstawie prawa krajowego lub wspólnotowego jest upoważniony do określonej nazwy, korzystania z takiej domeny. Działanie takie musi mieć charakter powtarzalny.

Powód podkreślił, że nie jest możliwym, aby Pozwany w chwili rejestracji domeny nie był świadomy istnienia podmiotu, który jest do domeny uprawniony, jako że znaki, z rejestracji których jest on uprawniony mają charakter znaków renomowanych. Przytoczył on również fragmenty korespondencji prowadzonej z Pozwanym, z których wynikało, iż jest on zainteresowany sprzedażą spornej domeny. Podkreślił, że Pozwany profesjonalnie i zawodowo zajmuje się pośrednictwem w handlu domenami, ich wyceną, etc. Zdaniem Powoda z faktu rejestracji innych domen internetowych wynika, że Pozwany rejestruje we własnym imieniu domeny znanych przedsiębiorstw, żądając następnie za nie opłaty wielokrotnie większej niż koszt jej zakupu.

B. POZWANY

Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Powód przedstawił obszerny materiał dowodowy mający wykazać złą wiarę Pozwanego w zakresie rejestracji domen .eu, a także innych domen. Powód wskazuje na fakt zarejestrowania przez Pozwanego domen rmffm.eu, wyborowa.eu, wprost.eu, w których wykorzystał on znane znaki towarowe należące do podmiotów trzecich.

W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie mbank.eu użyte zostało oznaczenie mbank, będące przedmiotem rejestracji w charakterze słowno-graficznego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP i Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Oznacza to, iż Powód posiada prawo ochronne dla tego oznaczenia na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

Powód twierdzi ponadto, iż oznaczenie mbank ma charakter renomowanego znaku towarowego, co ma zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami zwiększać ochronę takiego oznaczenia.

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, 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 oraz gdy została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze. Przesłanki zachowań pozwalający zakwalifikować dane zachowanie jak posiadające przymiot złej wiary zostały szczegółowo określone w art. 21 ust. 3 cytowanego Rozporządzenia.

W odniesieniu do pierwsze przesłanki, należy jednoznacznie stwierdzić, iż domena mbank.eu jest identyczna ze znakami towarowymi Powoda. Zgodnie z ustaloną praktyką w tym zakresie, przy ocenie podobieństwa oznaczenia i domeny internetowej pomija się prefiksy i sufiksy.

Przedstawiony przez Pozwanego materiał dowodowy w sprawie wykazuje szereg przykładów złej wiary Pozwanego w obszarze domen internetowych. Zarejestrowanie przez Pozwanego szeregu domen z końcówka .eu zawierających znane polskie oznaczenia pozwala na domniemanie istnienia złej wiary także w odniesieniu do domeny mbank.eu, domniemanie to nie jest jednak poparte wystarczającymi dowodami w odniesieniu do tej domeny. O ile można domniemywać, iż Pozwany nie dysponuje żadnym prawem upoważniającym go do rejestracji oznaczenia mbank.eu, o tyle wykazanie używania domeny mbank.eu w złej wierze jest niemożliwe, ze względu na brak jakiejkolwiek aktywności Pozwanego w odniesieniu do tej domeny.

Art. 21 Rozporządzenia ma także zastosowanie w sytuacji identyczności oznaczeń (domeny i znaku towarowego) oraz gdy domena została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu (art. 21 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Przesłanki uzasadnionego interesu zostały określone w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, a wśród nich są sytuacje wcześniejszego używania oznaczenia, sytuacja gdy właściciel domeny był powszechnie znany z danej domeny, używanie oznaczenia w dobrej wierze.

W przedmiotowej sprawie, zebrany przez Powoda materiał dowodowy nie wykazuje, iż Pozwany posiada „uzasadniony interes” w rozumieniu przepisów do rejestracji i używania domeny mbank.eu. Należy także zauważyć, iż Pozwany nie skorzystał z szansy jaką daje mu postępowanie arbitrażowe do przedstawienia swoich argumentów przemawiających za posiadaniem przez niego „uzasadnionego interesu” do posługiwania się w domenie .eu oznaczeniem mbank, identycznym ze znakami towarowymi Powoda.

W tej sytuacji, należy uznać iż zaistniały przesłanki art. 21 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 874/2004 i rejestracja domeny na rzecz Pozwanego powinna zostać wycofana.

Zgodnie z § B12 (b) Zasad “the ADR Rules”, Zespół Orzekający może orzec o transferze domeny na rzecz Powoda, pod warunkiem, iż spełnia on wymagania określone w art. 4(2)(b) Rozporządzenia 733/2002. Wskazany wymóg dotyczy posiadania siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę, iż wymóg te jest spełniony przez Pozwanego, Zespół Orzekający podjął decyzję o transferze domeny mbank.eu na rzecz Powoda.

DECISION

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

transferze nazwy domeny MBANK na Powoda

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-01-28

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The complainant, Bre Bank S.A. is one of the largest companies on the Polish financial market. One of its departments, offering electronic banking services, uses the name “mBank”. The complainant is the right holder of the Polish and Community figurative trade marks “mBank”. Moreover, due to the fact that the “mBank” department is present exclusively in the Internet environment, it holds the Polish domain names: “mBank.pl” and “mBank.com.pl”.

The Respondent is a physical person, Robert Teofil, a professional domain name salesman.

The Complainant was refused the registration of the Top Level Domain Name, “mBank.eu” in the first phase of registration, the Sunrise Period, as it failed to fulfill all formal requirements. The TLD name was registered afterwards for the Respondent.

The Complainant proofed his trade mark rights to the name mbank, registered under .eu, whilst the Respondent provided no evidence supporting any “legitimate interest” of the domain name mbank.eu. The Respondent neither used the opportunity to defend his rights, nor to present any argumentation.

The Respondent has not been using the registered domain name in order to offer goods and services. At the date of filing of the complaint, there was no webpage available under the registered TLD name. Hence, considerable facts were shown to prove that the registration was acquired by the Respondent without legitimate interest.

The Panel had no doubt that both the trade marks of the Complainant and the domain name of the Respondent are identical.

According Article 21 par. 1 Regulation 874/2004 registration can be regarded as speculative and abusive if besides the above requirement the domain name either
(a) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; or
(b) has been registered or is being used in bad faith.

Bad faith can not be proofed in this case, due to the lack of satisfactory evidence.

Nothing, however, including the Respondent himself, can proof his legitimate interest in the domain name mbank.eu within the meaning of Art. 21 par. 2 Regulation 874/2004. Given all this, the complaint must be accepted.

According to § B12 (b) of “the ADR Rules”, the remedies available pursuant to an ADR Proceeding where the Respondent is the Domain Name Holder in respect of which domain name the Complaint was initiated shall be, if the Complainant satisfies the general eligibility criteria for registration set out in Paragraph 4(2)(b) of Regulation (EC) No 733/2002, the transfer of the disputed, domain name(s) to the Complainant.
The Complainant satisfies this condition and the Panel decides that the domain name mbank.eu should be transferred to the Complainant.