Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004257

Case number	CAC-ADREU-004257
Time of filing	2007-02-08 12:15:06
Domain names	wwwaudi.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	AUDI AG, Klaus le Vrang

Respondent

Organization / Name	Błażej Krawczyk

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Brak.

STAN FAKTYCZNY

Powód, niemiecka firma Audi AG jest jednym z największych producentów samochodów na świecie. Na całym świecie posługuje się ona firmą „Audi" dla oznaczania swojej działalności oraz oferowanych towarów. Ponadto jest ona uprawniona z rejestracji wielu znaków towarowych. Na jej rzecz zarejestrowane są między innymi:

międzynarodowy znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 716147
międzynarodowy znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 622241
międzynarodowy znak słowno-graficzny „AUDI" – nr prawa ochronnego 657259
międzynarodowy znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 879638
wspólnotowy znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 18812
wspólnotowy znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 1411768
niemiecki znak słowno-graficzny „AUDI" – nr prawa ochronnego 342358
niemiecki znak słowny „AUDI" – nr prawa ochronnego 1123876
polski znak słowno-graficzny „AUDI" – nr prawa ochronnego 62628

Pozwany, Błażej Krawczyk jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Polski. Dokonał on rejestracji wielu nazw domen .eu, których prefiksy skonstruowane były w podobny sposób, tj. zawierały one nazwę dużej renomowanej w światowej skali firmy poprzedzoną bezpośrednio trzema literami „www". Wśród wielu zarejestrowanych domen zarejestrował on także sporną domenę wwwaudi.eu. Pozwany nie używał jej jednak w celu oferowania dóbr lub świadczenia usług. Nie jest on ponadto w żaden sposób związany z firmą Audi AG, w szczególności nigdy nie był jego pracownikiem.

A. POWÓD

Powód wskazuje w pozwie, że rejestracja dokonana przez Pozwanego dokonana była z naruszeniem art. 22(1) Rozporządzenia Komisji nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące

wprowadzania i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasad jej rejestracji (dalej: Rozporządzenie 874/2004), tj. w sposób spekulacyjny lub stanowiący nadużycie. Powód przedstawia przysługujące mu prawa do oznaczenia „AUDI" wynikające z licznych rejestracji znaków towarowych, z udzielonych patentów oraz z faktu posługiwania się firmą.

Motywując spekulacyjny charakter rejestracji domeny wwwaudi.eu przez Pozwanego, Powód stwierdził, że przy porównywaniu spornej nazwy domeny z oznaczeniem będącym przedmiotem wcześniejszego prawa należy pominąć elementy czysto opisowe oraz uwarunkowane techniczną budową nazwy domeny. Twierdzi on, że na tej podstawie nie należy brać pod uwagę pierwszej części zarejestrowanej domeny, tj. trzech liter „www". W jego opinii, element ten nawiązuje do skrótu od angielskiego wyrażenia World Wide Web będącego niezbędną z technicznego punktu widzenia częścią wielu adresów internetowych i służącego do identyfikacji serwera. Wskazana część adresu internetowego, w odróżnieniu od liter „www" stanowiących element spornej domeny, oddzielona jest od nazwy domeny kropką. Według twierdzeń zawartych w pozwie rejestracja spornej domeny ma charakter spekulacyjny lub stanowi nadużycie, jako że jej budowa powoduje możliwość przechwytywania zapytań, w których omyłkowo nie wpisano w odpowiednim miejscu kropki.

Ponadto Powód wskazuje, że litery „www" w spornej domenie stanowią element czysto opisowy, rozumiany jako wskazówka odnosząca się do serwisu internetowego. Jego zdaniem na tej podstawie powinien on zostać pominięty przy porównaniu nazwy spornej domeny z przedmiotem wcześniejszych praw, tj. praw ochronnych na znaki towarowe „AUDI". W wyniku porównania opartego na takich założeniach Powód wskazuje, że sporna nazwa domeny jest identyczna z nazwą podlegającą przysługującemu mu wcześniejszemu prawu.

Odnosząc się do przesłanki braku interesu prawnego w dokonanej rejestracji, Powód podkreśla, że ciężarem udowodnienia uzasadnionego interesu obarczony jest Pozwany. Dodaje on również, że skoro jest on jedynym uprawnionym z rejestracji znaków towarowych „AUDI", rejestracja wszelkich nazw zawierających ten element stanowiłaby naruszenie jego praw. Wskazuje również, że Pozwany nie spełnia żadnego z wymogów wskazanych z art. 21(2) Rozporządzenia 874/2004 jako konieczne dla istnienia interesu prawnego. Po pierwsze, Pozwany nie posługuje się nazwą domeny w związku z oferowanymi przez siebie towarami i usługami, gdyż domena w ogóle nie była do tej pory używana. Dalej, Pozwany nie jest znany pod firmą „wwwaudi", a jego nazwisko brzmi zupełnie inaczej. I wreszcie, rejestracja dokonana została w celu wprowadzenia w błąd użytkowników internetu, a zatem i konsumentów.

Uzasadniając spełnienie przez Pozwanego przesłanki złej wiary, Powód wskazał, że rejestracja spornej domeny jest typowym przykładem rejestracji dokonanej w złej wierze zgodnie z art. 21(3) Rozporządzenia 874/2004. Służy ona bowiem, w jego opinii, do tego, by przechwytywać użytkowników internetu w celu odniesienia osobistej korzyści majątkowej albo do tego, by zmusić Powoda do odkupienia spornej domeny po zawyżonej cenie. Powód podnosi również, iż działanie takie nie jest w przypadku pozwanego jednorazowe, gdyż na jego rzecz zarejestrowane są również inne domeny skonstruowane w podobny sposób, między innymi:

wwwbmw.eu
wwwfiat.eu
wwwskoda.eu
wwwhonda.eu
wwwmercedes.eu
wwwtoyota.eu
wwwnokia.eu
wwwmicrosoft.eu

Powód powołuje również orzecznictwo WIPO, na gruncie którego rejestrowanie nazw domen z błędami w pisowni uznawane jest za dokonane w złej wierze. Przyjęcie takiej zasady argumentuje się faktem, że celem rejestracji nazwy domeny z błędem w pisowni może być jedynie uniemożliwienie użytkownikom internetu dostępu do informacji na temat podmiotu faktycznie uprawnionego do danej nazwy, pisanej bezbłędnie albo skłonienie takiego podmiotu do odkupienia nazwy domeny po zawyżonej cenie. Ponadto używanie takiej nazwy stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd, co narusza przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz reklamy.

B. POZWANY

Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art. 21(1) Rozporządzenia 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 oraz gdy została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze. Przesłanki zachowań pozwalające zakwalifikować dane zachowanie jako pozbawione uzasadnionego interesu szczegółowo określa art. 21(2) Rozporządzenia 874/2004, natomiast przesłanki odnoszące się do zachowań posiadających przymiot złej wiary wymienia art. 21(3) Rozporządzenia 874/2004. Aby więc ocenić daną rejestrację nazwy domeny jako posiadającą spekulacyjny charakter i stanowiącą nadużycie, kumulatywnie spełnione muszą być dwie przesłanki: przesłanka identyczności lub podobieństwa nazw oraz przesłanka złej wiary albo przesłanka identyczności lub podobieństwa nazw oraz przesłanka braku uzasadnionego interesu.

W odniesieniu do pierwszej przesłanki należy stwierdzić, że rejestracja spornej nazwy domeny w sposób bezpośredni narusza przysługujące Powodowi prawa ochronne z rejestracji znaków towarowych. Przy tym Powodowi przysługuje cały wachlarz praw ochronnych skutecznych na terenie Wspólnoty, w tym przede wszystkim wspólnotowe znaki towarowe, ale i znaki międzynarodowe skutecznie w określonych państwach na podstawie Porozumienia Madryckiego, jak i znaki krajowe. Zarejestrowana nazwa domeny wwwaudi.eu zawiera w sobie pełną formę słownego znaku towarowego „AUDI" zarejestrowanego na rzecz Powoda, tj. nazwę podlegającą wcześniejszemu prawu ustanowionemu na rzecz Powoda. Jedyna zmiana polega na dodaniu początkowego elementu, a mianowicie trzech liter „www". Element ten, zgodnie z twierdzeniami pozwu, musi być oceniony jako całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego, zwłaszcza w środowisku internetu. Stanowi on bowiem skrót od angielskiego wyrażenia Word Wide Web, który jest nieodzownym elementem wielu adresów stron internetowych i jako taki pełni funkcję techniczną. Połączenie pełnej formy zarejestrowanego znaku towarowego z elementem pozbawionym charakteru odróżniającego skutkuje uzyskaniem złożenia, które powinno być ocenione jako do złudzenia przypominające znak towarowy. Bez wątpliwości należy więc stwierdzić, że rejestracja spornej nazwy domeny, tj. wwwaudi.eu spełnia pierwszą z wyszczególnionych przesłanek.

Powód szeroko przedstawił fakty przemawiające za stwierdzeniem złej wiary u Pozwanego. Działalność pozwanego wypełnia w szczególności znamiona wskazane w art. 21(3)(d) Rozporządzenia 874/2004. Adres internetowy wpisany prawidłowo powinien bowiem zawierać skrót „www" oddzielony kropką od właściwej nazwy domeny audi.eu. Omyłkowe pominięcie kropki prowadzi natomiast w przypadku przeglądarek internetowych posiadających funkcję automatycznego uzupełniania adresów do wejścia na stronę istniejącą pod sporną domeną wwwaudi.eu. Należy zatem uznać, że rejestracja takiej nazwy domeny ma na celu stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą chronioną na podstawie wcześniejszego prawa, tj. znakiem towarowym „AUDI". Ponadto okoliczność, iż Pozwana zarejestrował szereg zbudowanych podobnie nazw domen internetowych zawierających renomowane znaki towarowe, głównie producentów samochodów, wskazuje, że rejestracje te dokonane zostały w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania tych nazw domen, w szczególności spornej nazwy domeny, podmiotom uprawnionym z rejestracji znaków towarowych. Zachowanie takie wypełnia znamiona działania w złej wierze określone w art. 21(3)(a) Rozporządzenia 874/2004. Stan faktyczny sprawy pozwala więc stwierdzić złą wiarę Pozwanego przy dokonywaniu rejestracji spornej domeny wwwaudi.eu.

Należy zauważyć, iż przepisy Rozporządzenia 874/2004 stanowią wystarczającą podstawę do oceny złej wiary Pozwanego. Jak wskazuje Powód, posiłkowo można w tym względzie posłużyć się również zasadami wypracowanymi w orzecznictwie organów WIPO i dotyczącymi domniemania złej wiary przy rejestracji nazw domen internetowych odpowiadających błędnej pisowni nazw chronionych na podstawie prawa wcześniejszego.

Wykazanie kumulatywnego spełnienia dwóch powyższych przesłanek wystarczy, by uznać rejestrację nazwy domeny wwwaudi.eu za posiadającą charakter spekulacyjny oraz stanowiącą nadużycie. Celem zachowania pewnej systematyki, można jedynie dodać, że z okoliczności sprawy wynika, iż po stronie Pozwanego brak jest również uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż nie skorzystał on z szansy, jaką daje mu postępowanie arbitrażowe do przedstawienia swojego stanowiska w kwestii posiadania uzasadnionego interesu. Jak

słusznie zaznacza Powód, to właśnie Pozwany obarczony jest w tym względzie ciężarem dowodu. Art. 21(2) Rozporządzenia 874/2004 wskazuje przykładowe okoliczności, które przemawiają za pozytywną oceną istnienia uzasadnionego interesu. A contrario można więc stwierdzić, że działanie wbrew określonym tam zachowaniom dowodzi braku uzasadnionego interesu. Pozwany przed zawiadomieniem o procedurze ADR nie używał zarejestrowanej nazwy domeny w celu oferowania towarów lub usług, jak również nie był powszechnie znanym z tej nazwy, a raczej działał z zamiarem wprowadzenia konsumentów w błąd. Tym samym należy stwierdzić, iż jego zachowanie w całej rozciągłości pozbawione było uzasadnionego interesu.

W tej sytuacji, należy uznać iż zaistniały przesłanki określone w art. 21(1)(a) Rozporządzenia 874/2004, a tym samym rejestracja domeny na rzecz Pozwanego powinna zostać wycofana. Powód spełnia wymagania określone w art. 4(2)(b) Rozporządzenia Komisji nr 733/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu, tj. posiada siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Tym samym Zespół Orzekający zgodnie z §B12(b) i §B12(c) Regulaminu ADR podjął decyzję o transferze nazwy domeny wwwaudi.eu na rzecz Powoda.

DECISION

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

transferze nazwy domeny WWWAUDI na Powoda

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-04-19

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, a German vehicle producer, requested the domain name wwwaudi.eu be transferred to it based on the fact that the registration in favor of the Respondent should be regarded as speculative, under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The Complainant claimed that the domain name in question is identical (or confusingly similar) to the name “AUDI,” in respect of which it enjoys prior exclusive rights. It points out that the three letters “www,” being the sole distinctive element of the domain name in question, do not possess any distinctive character and, as such, should not be taken into consideration while comparing the domain name against the registered trademark. Furthermore, in the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name as it does not fulfill any of the requirements enumerated in art. 21(2) of Regulation No 874/2004. Finally, the Complainant claims that the domain name was registered and used in bad faith, given that (1) it can be viewed as “typosquatting,” and (2) the Respondent has registered other domain names composed of the letters “www” and a well-known trademark.

The Respondent did not provide the Panel with any response to these claims.

The Panel decided that the Respondent’s registration of the domain name wwwaudi.eu was indeed speculative and abusive. As registered, the domain name in question consists of the Complainant’s trademark and a purely descriptive element. Therefore, it should be assessed as confusingly similar to the registered trademark. The Respondent’s action fulfils the criteria for bad faith under art. 21(2) of Regulation No. 874/2004, as it causes the risk of confusion with the Complainant’s trademark. Furthermore, the Respondent failed to provide grounds proving any legitimate interests it may have in registering and using the domain name. Based on the facts of the case, it can be stated that he actually lacks any legitimate interests, since the Respondent neither uses the domain name in question to offer any goods or services nor is known under the name used in the domain name.

For the reasons stated above, and in accordance with art. 21(1)(a) of Regulation No. 874/2004, the registration should be declared null and void.

As the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 has been fulfilled, the Panel has decided that the domain name wwwaudi.eu shall be transferred to the Complainant, in accordance with paragraph B12(b) and B(12)(c) of the ADR Rules.