Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004278

Case number	CAC-ADREU-004278
Time of filing	2007-03-05 10:06:34
Domain names	bcgconsulting.eu

Case administrator

Name	Tomáš Paulík

Complainant

Organization / Name	The Boston Consulting Group Limited

Respondent

Organization / Name	Grupa Kapitałowa BCG Sp. z o.o.

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada wiadomości o innych postępowaniach prawnych dotyczących spornej domeny.

STAN FAKTYCZNY

W dniu 20 kwietnia 2006 r. pozwany, Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowała sporną domenę www.bcgconsulting.eu.

W dniu 4 października 2006 r. The Boston Consulting Group, do której należy powód, Boston Consulting Group Limited z siedzibą w Londynie, skierowała do pozwanego list ostrzegawczy, w którym zażądała zrzeczenia się spornej domeny na rzecz The Boston Consulting Group. Na list ten pozwany nie udzielił odpowiedzi.

The Boston Consulting Group wszczęła również procedurę przeniesienia praw do domeny, lecz pozwany nie udzielił zgody wymaganej do takiego przeniesienia.

W dniu 1 marca 2007 r. powód złożył w Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przez Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej pozew o przeniesienie zarejestrowanej przez pozwanego domeny www.bcgconsulting.eu na rzecz powoda.

Pozew został wysłany pozwanemu w dniu 20 marca 2007 r. Pozwany nie złożył, nawet spóźnionej, odpowiedzi na pozew.

Akta sprawy zostały przekazane Zespołowi Orzekającemu w dniu 29 maja 2007 r.

A. POWÓD

Powód podnosi, co następuje.

(a) Powód jest członkiem międzynarodowego przedsiębiorstwa doradczego The Boston Consulting Group.

(b) Na rzecz spółki The Boston Consulting Group Inc. z siedzibą w USA Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zarejestrował szereg znaków towarowych:

THE BOSTON CONSULTING GROUP nr 417824,
BCG nr 417774,
BCG.COM nr 1497544

Urząd Patentowy RP zarejestrował na rzecz ww. spółki amerykańskiej znaki towarowe BCG nr 118770 oraz THE BOSTON CONSULTING GROUP nr 114312.

(c) Powód zarejestrował w EURid domeny internetowe bostonconsulting.eu, bostonconsultinggroup.eu oraz bcg.eu.

(d) Na rzecz różnych spółek należących do The Boston Consulting Group zarejestrowano szereg domen TLD, których wspólną cechą jest użycie liter „bcg".

(e) Pozwany naruszył art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 874/2004 („Rozporządzenie 874/2004") gdyż:

- nazwa spornej domeny do złudzenia przypomina znaki towarowe i nazwy domen internetowych zarejestrowanych na rzecz The Boston Consulting Group, z tego powodu, że zawiera litery „bcg" oraz słowo „consulting" nawiązujące do części nazwy powoda. Użycie tych słów w nazwie spornej domeny powoduje powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd,

- rejestracja spornej domeny nastąpiła w złej wierze, gdyż pozwany jest podmiotem nieznanym na rynku polskim, a The Boston Consulting Group jest szeroko znaną i renomowaną firmą konsultingową. Z tego wynika, jak twierdzi powód, użytkownicy internetu będą traktować sporną stronę jako własność The Boston Consulting Group, oraz że rejestrując sporną domenę pozwany liczył na zwabienie użytkowników internetu poprzez wykorzystanie ich pozytywnych skojarzeń z firmą powoda, oraz zmierzał do wprowadzenia potencjalnych klientów w błąd,

- pozwany nie używa spornej domeny, a zatem jej rejestracja miała na celu jedynie zakłócenie działalności rejestrując domenę, gdyż kierowanie się użytkowników internetu na stronę internetową dostępną pod sporną domeną powoduje zmniejszenie liczby potencjalnych klientów i tym samym zmniejszenie zysków The Boston Consulting Group.

(f) Powód posiada siedzibę na terytorium WE, a więc spełnia wymagania art. 4 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

(g) Powód żąda przeniesienia spornej domeny na swoją rzecz.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zgodnie z art. 7 (a) Regulaminu Alternatywnego Rozstrzygania Sporów .eu („Regulamin ADR") Zespół Orzekający może, wg własnego uznania, dokonać własnych ustaleń dotyczących okoliczności sprawy

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający dokonał ograniczonych ustaleń, na podstawie których stwierdził, że:

- pozwany prowadzi w Warszawie faktyczną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług konsultingowych,
- pozwany zarejestrował w dniu 3 października 2005 domenę internetową www.bcgconsulting.pl, pod którą dostępna jest strona internetowa pozwanego,
- domena www.bcgconsulting.pl jest wyświetlana przez google.pl po wpisaniu frazy wyszukiwania „business consulting group warszawa" jako ósmy wynik.

Wobec braku odmiennych twierdzeń pozwanego Zespół Orzekający przyjął, zgodnie z twierdzeniami powoda, że The Boston Consulting Group jest jedną z wiodących międzynarodowych firm konsultingowych, a powód jest jej członkiem.

2. Legitymacja czynna powoda

Powód, spółka wpisana do rejestru spółek w Wielkiej Brytanii, spełnia warunki, o których mowa w art. 4(2)(b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002, tj. posiada siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Powód co prawda nie wykazał, że posiada prawa do powołanych w pozwie znaków towarowych, lecz skoro należy do The Boston Consulting Group, Zespół Orzekający przyjął, wobec braku odmiennych twierdzeń pozwanego, że powód co najmniej posiada zgodę na używanie tych znaków towarowych, oraz został odpowiednio umocowany do złożenia pozwu.

Ponadto art. 22 Rozporządzenia 874/2004 i § B1(a) Regulaminu ADR nie wprowadzają żadnego ograniczenia kręgu podmiotów, które są uprawnione do wszczynania postępowań spornych opartych na naruszeniu art. 21 tegoż Rozporządzenia (porównaj stanowiska Zespołów Orzekających w sprawach nr 02381 <haji.eu>, 03257 <shopping.eu> oraz 00597 <restaurant.eu>).

Zespół Orzekający przyjął zatem, że powód jest uprawniony do powoływania się zarówno na prawa należące do niego, jak i na znaki towarowe zarejestrowane na rzecz The Boston Consulting Group Inc. z siedzibą w U.S.A.

3. Wpływ braku odpowiedzi na pozew na niniejsze postępowanie

Zgodnie z § B11(d) Regulaminu ADR brak odpowiedzi na pozew nie zwalnia Zespołu Orzekającego od ustalenia, czy powód udowodnił istnienie przesłanek zastosowania art. 21 Rozporządzenia 874/2004, co uzasadniałoby uwzględnienie jego roszczeń (porównaj wyrok w sprawie 04213 <enterpriserentals.eu>). Wobec braku odpowiedzi na pozew Zespół Orzekający ma jednakże prawo uznać określone okoliczności podnoszone przez powoda za przyznane (§ B10(a) Regulaminu ADR).

4. Przesłanki przeniesienia spornej domeny

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004 Zespół Orzekający może orzec o przeniesieniu spornej domeny na powoda, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki

a) nazwa spornej domeny jest identyczna lub łudząco podobna do praw, na które powołuje się powód,
b) sporna domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze, co oznacza celowe bezprawne działanie pozwanego,
c) powód spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

Zła wiara może polegać w szczególności na rejestracji domeny przede wszystkim (głównie) w celu zakłócenia działalności gospodarczej podmiotu konkurencyjnego, lub na używaniu domeny jako „przynęty", poprzez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki tej domeny z prawem ustanowionym lub uznanym na podstawie prawa wspólnotowego lub krajowego.

5. Identyczność lub podobieństwo spornej domeny do praw powołanych przez powoda

Przy ocenie podobieństwa badanej domeny do znaku towarowego nie uwzględnia się prefiksu „www" ani sufiksu „.eu". W niniejszej sprawie porównaniu podlegają zatem oznaczenie BCGCONSULTING oraz oznaczenia wskazane przez powoda, w tym znaki towarowe.

Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Wystarczy przy tym podobieństwo na jednej z tych płaszczyzn, aby uznać oznaczenia za podobne.

Sporne oznaczenie BCGCONSULTING składa się z dwóch członów – wyróżniającego BCG oraz mającego charakter opisowy CONSULTING. Część opisowa oznaczenia ma drugorzędne znaczenie przy ocenie jego podobieństwa do innych oznaczeń. Część wyróżniająca spornego oznaczenia jest natomiast identyczna w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej z zarejestrowanymi na rzecz The Boston Consulting Group Inc. wspólnotowym znakiem towarowym BCG i analogicznym polskim znakiem towarowym, oraz łudząco podobna do wspólnotowego znaku towarowego BCG.COM.

Zespół Orzekający stwierdza zatem, że sporna domena www.bcgconsulting.eu jest łudząco podobna do zarejestrowanych znaków towarowych The Boston Consulting Group Inc.: wspólnotowych BCG i BCG.COM oraz polskiego BCG.

6. Zła wiara pozwanego

Powód wywodzi, że rejestracja spornej domeny przez pozwanego nastąpiła w złej wierze, gdyż:

a) pozwany pragnie wykorzystać pozytywne skojarzenia łączone z The Boston Consulting Group w celu spowodowania pomyłki i zwabienia użytkowników na sporną stronę internetową, co prowadzić ma do zwiększenia sprzedaży usług pozwanego. Działanie to w ocenie powoda spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 3 lit. d) Rozporządzenia 874/2004, oraz
b) rejestracja nastąpiła jedynie w celu zakłócenia działalności zawodowej powoda, gdyż pozwany nie używa spornej domeny, a kierowanie się użytkowników internetu na sporną stronę internetową skutkuje zmniejszeniem grupy potencjalnych klientów i obniżeniem zysków The Boston Consulting Group. Działanie to w ocenie powoda spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia 874/2004.

W pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że sama rejestracja spornej domeny nie spełnia przesłanek określonych w art. 21 ust. 3 lit. d) Rozporządzenia 874/2004. Przepis ten wyraźnie bowiem wymaga, aby kwestionowana w trakcie postępowania arbitrażowego domena była faktycznie używana.

Powód nie wykazał również, że rejestracja spornej domeny miała na celu przede wszystkim (głównie) zakłócanie działalności The Boston Consulting Group.

Pomimo tego, skoro:

i) The Boston Consulting Group jest powszechnie znaną i renomowaną firmą konsultingową, używającą skrótu BCG do określania swojej nazwy, w swoich znakach towarowych i w zarejestrowanych przez siebie domenach internetowych,
ii) znaki towarowe BCG zostały zarejestrowane na rzecz The Boston Consulting Group Inc. w 1998 r. (wspólnotowy znak towarowy) oraz 2000 r. (polski znak towarowy),
iii) powód prowadzi działalność od 1963,
iv) pozwany został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada 2005 r.,
v) pozwany prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do The Boston Consulting Group,
vi) spośród w olbrzymiej ilości możliwych nazw swojej działalności, pozwany wybrał nazwę, która w dużej mierze pokrywa się z nazwą renomowanego konkurenta i posiada identyczny skrót,

to w ocenie Zespołu Orzekającego pozwany, wybierając do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, spośród miriada możliwości, nazwę podobną do nazwy renomowanej firmy konsultingowej, w dodatku o skrócie identycznym jak skrót nazwy tej firmy i jej znaki towarowe, nie działał w sposób przypadkowy. Pozwany, działający w tym samym sektorze rynku, miał świadomość wkraczania w prawa wyłączne swojego znanego konkurenta i liczył się z możliwością, że jego działanie zostanie zakwestionowane.

Rejestracja spornej domeny wykorzystującej skrót BCG zmierzała zatem do stworzenia skojarzeń pomiędzy działalnością pozwanego i The Boston Consulting Group poprzez wykorzystanie jej renomy i pozytywnych skojarzeń odbiorców z jej nazwą.

Takie działanie jest działaniem w złej wierze, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004.

7. Podsumowanie

Sporna domena jest łudząco podobna do znaków towarowych BCG i BCG.COM, zarejestrowanych na rzecz The Boston Consulting Group Inc.

Z okoliczności wskazanych przez powoda i ustaleń Zespołu Orzekającego wynika, że pozwany dokonał rejestracji spornej domeny w złej wierze, gdyż celowo upodobnił swoją nazwę i jej skrót to skrótu BCG używanego przez powoda, na następnie wykorzystał ją w nazwie domeny.

Przesłanki zastosowania art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004 zostały tym samym spełnione.

Ponieważ powód posiada statutową siedzibę na terytorium WE, zgodnie z art. 22 ust. 10 Rozporządzenia 874/2004 i § B12(b) Regulaminu ADR dopuszczalne jest przeniesienie na niego spornej domeny.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny BCGCONSULTING na powoda. Decyzja ta zostanie wykonana przez Administratora w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Wyroku stronom, o ile pozwany nie rozpocznie postępowania sądowego w ramach Wspólnej Jurysdykcji (§ B12(d) Regulaminu ADR).

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-06-29

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, a member of an international consulting group (BCG), requested that a domain name www.bcgconsulting.eu be transferred to it.

The Complainant argued that the domain name in question is so similar to BCG's trademarks, i.e., BCG and BCG.COM, and domain names registered by companies of BCG that it causes confusion.

In the Complainant's view, the key element of the domain name in question is "bcg", and "consulting" is descriptive, therefore, being of secondary importance for assessing similarity.

The Complainant further argued that the Respondent is its competitor, and that it registered the domain name in bad faith, in breach of art. 21(1) of the Commission Regulation 874/2004, by registering the domain name to attract users to visit its web site to increase its profits, and for a primary purpose of disrupting activities of the Complainant (i.e., committing the acts listed in art. 21(3)(d) and art. 21(3)(c) of the Regulation).

The Respondent did not submit a Response to the Complaint.

The Panel decided that the domain name is indeed so similar to trademarks registered by the BCG that it causes confusion. The Complainant is correct in indicating that the key element of the domain name is “bcg”, and the rest of the name is descriptive.

The Respondent did not commit any of the acts listed in art. 21(3) of the Regulation. It did not attract Internet users, as there was no web site available under the domain name. The Complainant failed to prove that the domain name was registered primarily to disrupt the Complainant’s activities.

However, the Panel found that the Respondent could not have accidentally chosen the business name “Business Consulting Group”, very similar to a name of the well-known BCG, and having the same abbreviation. The Respondent, conducting business activities in the same market sector as the Complainant, was aware that the choice of that name infringes its competitor’s exclusive rights, and has taken into account the possibility that its actions might be questioned.

Therefore, the Panel decided that the Respondent purportedly made its name and its abbreviation similar to that of the BCG, and then used it in the domain name. Therefore, the Respondent registered the domain name in bad faith, because it attempted to create an association between activities of the BCG and activities of the Respondent by using BCG’s repute and its positive associations among recipients.

For the above reasons, as the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 was fulfilled, the Panel decided to transfer www.bcgconsulting.eu to the Complainant.