Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004350

Case number	**CAC-ADREU-004350**
Time of filing	**2007-03-19 13:42:54**
Domain names	**betradar.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**ISE Sportinformation GmbH, Thorsten Koerl**

Respondent

Organization / Name	**Filip Sosnowski**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Brak

STAN FAKTYCZNY

Spółka ISE Sportinformation GmbH z siedzibą w Ilvescheim (dalej jako: Powód) jest jednym z największych europejskich sportowych serwisów informacyjnych oraz współtwórcą serwisu działającego pod domeną komercyjną betradar.com, monitorującego rynek zakładów bukmacherskich. Jest on uprawniony z rejestracji znaku towarowego BETRADAR. Znak ten chroniony jest na podstawie rejestracji wspólnotowej we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (nr prawa wyłącznego: 4445201).

Osoba fizyczna, Filip Sosnowski (dalej jako: Pozwany), nabył domenę betradar.eu od Przemysława Barłoga w dniu 27 grudnia 2006 r. za kwotę €2000. Przemysław Barłóg zarejestrował sporną domenę na swoją rzecz w dniu 7 kwietnia 2006 r. Powód, uznając powyższą rejestrację za naruszającą przysługujące mu prawa ze znaku towarowego, wystąpił do P. Barłoga z żądaniem przeniesienia praw do spornej domeny. Żądanie to pozostało jednak bezskuteczne.

Pozwany jest studentem kierunku Amerykanistyka i Massmedia na Uniwersytecie Łódzkim. Hobbystycznie zajmuje się prowadzeniem serwisu bukmacherskiego dostępnego w ramach domeny komercyjnej bet1x2.com, na której między innymi zamieszcza analizy dotyczące zakładów sportowych własnego autorstwa. Pozwany planuje ponadto podjąć działalność gospodarczą w formie agencji reklamowej. Przed zawiadomieniem o toczącym się postępowaniu w ramach systemu Alternatywnego Rozstrzygania Sporów nie używał on spornej domeny w celu oferowania towarów i usług, ani też w żadnym innym celu. Powód nie jest w żaden sposób związany ze spółką ISE Sportinformation GmbH, w szczególności nigdy nie był jej pracownikiem.

W dniu 13 marca 2007 r. Powód wniósł na mocy art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz. Pozwany, zawiadomiony prawidłowo dnia 11 kwietnia 2007 r. o toczącym się postępowaniu, wniósł w dniu 30 kwietnia 2007 r. odpowiedź na pozew.

A. POWÓD

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w Pozwie, jest on podmiotem uprawnionym do dokonania rejestracji Domeny Najwyższego Poziomu .eu.

Powód wskazuje, że przysługują mu prawa ochronne do znaku towarowego BETRADAR na podstawie rejestracji wspólnotowej (nr prawa ochronnego 4445201) we wszystkich państwach należących do Wspólnoty Europejskiej. W opinii Powoda znak ten powinien być uznany za znak renomowany, jako że z serwisu zamieszczonego pod domeną betradar.com korzystają największe europejskie firmy bukmacherskie, w tym polscy przedsiębiorcy działający w tej branży. Znak ten jest ponadto rozpoznawalny wśród zwykłych graczy.

Wnosząc o przeniesienie spornej domeny betradar.eu na swoją rzecz, Powód wskazuje, że nazwa spornej domeny jest identyczna z nazwą, do której Powód jest uprawniony na gruncie prawa znaków towarowych na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z twierdzeniami Powoda, Pozwany nie posiadał uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Do daty wystąpienia przez Powoda z powództwem nie używał on bowiem nazwy domeny, ani innej domeny o podobnej nazwie. Ponadto, w ramach dotychczasowej działalności Pozwany nie posługiwał się oznaczeniem BETRADAR, ani też oznaczeniem podobnym i nie jest pod nimi rozpoznawany w obrocie. Dodatkowo Powód podnosi, że sporna domena została zarejestrowana i jest używana przez Pozwanego w złej wierze. Powołując się na informacje dostępne na stronach internetowych, Powód podkreśla, iż Pozwany dysponuje szerokim rozeznaniem na rynku bukmacherskim, jako że od wielu lat sam zajmuje się obstawianiem zakładów sportowych oraz samodzielnie prowadzi serwis bukmacherski, zamieszczając na nim między innymi analizy własnego autorstwa. W opinii Powoda, Pozwany, nabywając domenę betradar.eu musiał mieć świadomość faktu, iż jej nazwa jest zbieżna z oznaczeniem profesjonalnego serwisu bukmacherskiego. Według twierdzeń Powoda, utrzymywanie rejestracji domeny bez stworzenia pod jej adresem strony internetowej ma charakter działania sprzecznego z przeznaczeniem domen oraz zmierza do blokowania adresu internetowego podmiotowi prowadzącemu serwis konkurencyjny. Wobec powyższych uwag Powód stwierdza, że Pozwany dokonał rejestracji domeny betradar.eu w złej wierze.

B. POZWANY

W Odpowiedzi na pozew, Pozwany stwierdza, iż nabył domenę betradar.eu w przeświadczeniu, iż każda firma uprawniona ze znaku towarowego powinna nabyć domenę o nazwie odpowiadającej zarejestrowanemu oznaczeniu w ramach systemu Domeny Najwyższego Poziomu .eu we wstępnej fazie rejestracji (ang. Sunrise period). Podkreśla przy tym, że Powód nie wykazał odpowiedniego zainteresowania rejestracją spornej domeny, jako że nie ubiegał się o jej rejestrację w fazie Sunrise period.

Pozwany twierdzi, iż ma uzasadniony interes w rejestracji domeny betradar.eu. gdyż ma zamiar używać jej w celu oferowania usług w ramach agencji reklamowej, którą zamierza otworzyć i prowadzić po ukończeniu studiów. Przygotowując się do rozpoczęcia wskazanej działalności, Pozwany podjął studia ściśle związane z problematyką branży bukmacherskiej.

Ponadto Pozwany zapewnia, że od momentu dokonania rejestracji spornej domeny dokładał należytej staranności, by nie naruszyć prawa wyłącznego Powoda wynikającego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego BETRADAR. Według swojej wiedzy, Pozwany, będąc właścicielem domeny betradar.eu, a nawet prowadząc przy jej pomocy agencję reklamową, nie narusza praw do znaku towarowego, gdyż usługi w ramach agencji reklamowej nie są wymienione w wykazie towarów i usług, dla których znak ten został zastrzeżony. Pozwany nie wprowadził na stronie internetowej pod domeną betradar.eu przekierowań na inne domeny, w szczególności na utrzymywany przez siebie serwis internetowy pod domeną bet1x2.com.

Pozwany przeczy twierdzeniom Pozwu, jakoby serwis BETRADAR był narzędziem przeznaczonym „przede wszystkim dla firm bukmacherskich oraz osób zajmujących się profesjonalnie zakładami sportowymi". Zgodnie z wiedzą Pozwanego, serwis BETRADAR używany jest wyłącznie przez profesjonalne firmy bukmacherskie. Pozwany podważa argument Powoda dotyczący szerokiej rozpoznawalności znaku towarowego BETRADAR, twierdząc, iż powołane przez Powoda źródła informacji są mało wiarygodne i nierozpoznawalne w branży.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zarówno Powód, jak i Pozwany posiadają zdolność rejestracyjną w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia (WE) Komisji 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 (dalej jako: Rozporządzenie nr 874/2004) w zw. z art. 4(2)(b)(i) i art. 4(2)(b)(iii) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu (dalej jako: Rozporządzenie nr 733/2002). Powód jest bowiem przedsiębiorstwem posiadającym statutową siedzibę na terytorium Wspólnoty, natomiast Pozwany jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Wspólnoty.

Zgodnie z art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004 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 oraz gdy spełniona jest przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

nazwa została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo

nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Pojęcie uzasadnionego interesu zostało określone w art. 21(2) Rozporządzenia nr 874/2002. Na gruncie tego przepisu uzasadniony interes można wykazać, 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.

Art. 21(3) Rozporządzenia nr 874/2004 wymienia zaś przesłanki pozwalające zakwalifikować dane zachowanie jako posiadające przymiot złej wiary. Należą do nich sytuacje, w których:

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;

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:

» formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić; lub
» nazwa domeny nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub
» 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;

nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana w celu zakłócenia działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub

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

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

Sposób sformułowania powyższych przepisów wskazuje, że wymieniony w nich katalog przesłanek skutkuje tym, że sprzeczność z którymkolwiek z zachowań wskazanych jako uzasadniające interes prawny lub spełnienie któregokolwiek z warunków złej wiary wystarczy, by uznać daną rejestrację za posiadającą charakter spekulacyjny i stanowiącą nadużycie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz faktów znanych Zespołowi Orzekającemu z urzędu ustalono, iż Powodowi przysługuje prawo wyłączne z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w formie słownej BETRADAR (nr prawa wyłącznego: 4445201) w klasach 9, 16, 35, 38, 41 oraz 42.
Ponadto ustalono, iż w chwili obecnej nie istnieją zarówno Polsce, jak i w Unii Europejskiej oraz w ramach rejestracji międzynarodowych na podstawie Porozumienia Madryckiego żadne inne rejestracje oznaczeń zawierających wyraz BETRADAR.

Mając na względzie powyższe ustalenia faktyczne w odniesieniu do pierwszej z przesłanek wymienionych w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004, należy stwierdzić, iż domena betradar.eu jest identyczna w stosunku do zarejestrowanego na rzecz Powoda wspólnotowego znaku towarowego BETRADAR w formie słownej. Prawa wyłączne wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego stanowią w rozumieniu art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 prawa do nazwy ustanowione i uznane na mocy przepisów wspólnotowych, tj. art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako: Rozporządzenie nr 40/94). Jednocześnie przepisy Rozporządzenia nr 40/94 w ramach wspólnotowego systemu prawnego, w szczególności na mocy art. 16 Rozporządzenia nr 40/94, odnoszą bezpośredni skutek w systemie prawa krajowego. Tym samym prawa wynikające ze wspólnotowego znaku towarowego uznane są również na mocy ustawodawstwa krajowego.

Należy przy tym podkreślić, że art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 wymaga jedynie istnienia prawa do nazwy uznanego lub ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Nie ma przy tym znaczenia zakres tego prawa, tj. w szczególności dla znaków towarowych wykaz towarów i usług, dla których zostało zarejestrowane dane oznaczenie.

Pojęcie uzasadnionego interesu zostało ujęte w art. 21(2) Rozporządzenia nr 874/2004 w sposób pozytywny. Stosując rozumowanie a contrario, zachowanie sprzeczne z wymienionymi w powyższym przepisie przesłankami należy uznać za znamienne brakiem uzasadnionego interesu. Zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, iż Pozwany przed wszczęciem procedury w ramach systemu Alternatywnego Rozstrzygania Sporów nie używał domeny betradar.eu w celu oferowania towarów lub usług. Pozwany wskazuje, że wypełnił on przesłankę uzasadnionego interesu, czyniąc przygotowania w celu podjęcia działalności polegającej na oferowaniu usług w ramach agencji reklamowej. Przepis art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 uwzględnia taką sytuację, jednak pod warunkiem, że istnieją niepodważalne dowody wykazujące fakt podjęcia przygotowań. Jedynym dowodem powołanym przez Pozwanego jest jednak rozpoczęcie przez niego studiów w pewien sposób związanych z działalnością agencji reklamowej oraz zamierzony termin ich ukończenia. W opinii Zespołu Orzekającego samo podjęcie studiów w danej dziedzinie wiedzy nie stanowi dowodu poczynienia przygotowań do działalności w zakresie oferowania towarów i usług. Nie prowadzi ono bowiem w sposób bezpośredni do takiej podjęcia działalności. Doświadczenie życiowe wskazuje nadto, iż ukończenie studiów na danym kierunku niekoniecznie wiąże się z podjęciem pracy w danej branży.

Pozwany nie wykazał istnienia jakiegokolwiek prawa uznanego lub ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, które uzasadniałoby rejestrację nazwy BETRADAR w ramach domeny betradar.eu. W przypadku braku

takiego prawa, Pozwany, jako osoba fizyczna, nie jest i nigdy był powszechnie znany z nazwy BETRADAR. Ponadto nie był on nigdy powiązany w sposób zarobkowy lub gospodarczy z Powodem. Dodatkowo wobec znajomości znaku towarowego BETRADAR używanego przez Powoda wśród osób związanych z działalnością zakładów sportowych, używanie oznaczenia identycznego przez przedsiębiorstwo w żaden sposób nie związane z właścicielem znaku należy uznać za oczywiście wprowadzające w błąd.

Z powyższych uwag wynika, iż Pozwany zarejestrował domenę betradar.eu bez uzasadnionego interesu, przez co jego zachowanie spełnia drugą z przesłanek rejestracji o charakterze spekulacyjnym i stanowiącej nadużycie. Wykazanie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek stanowi wystarczającą podstawę wycofania rejestracji domeny betradar.eu. Celem zachowania pewnej systematyki, można dodać, że okoliczności sprawy uzasadniają domniemanie złej wiary po stronie Pozwanego.

Pozwany hobbystycznie zajmuje się prowadzeniem serwisu bukmacherskiego oraz od wielu lat osobiście obstawia zakłady sportowe. Miał on zatem świadomość, iż prawa do oznaczenia BETRADAR używanego w ramach komercyjnej domeny betradar.com przysługują innemu podmiotowi. Wobec istnienia rejestracji wspólnotowego znaku towarowego BETRADAR rozpoznawalnego wśród osób związanych z działalnością zakładów sportowych, należy uznać, że zarejestrowana nazwa domeny betradar.eu jest nazwą własną. Jednocześnie nie można udowodnić żadnych powiązań między Pozwanym a zarejestrowaną nazwą domeny. Zakładając nawet, iż Pozwany skutecznie zrealizuje swój zamiar podjęcia działalności w formie agencji reklamowej przy użyciu spornej domeny, nie da się wykazać związku pomiędzy nazwą BETRADAR a taką właśnie działalnością. Oznaczenie BETRADAR stanowi bowiem złożenie dwóch słów w języku angielskim, posiadających znaczenie rozpoznawalne przez przeciętnego użytkownika sieci internetowej (BET – [ang.] zakład, zakładać się oraz RADAR – [ang.] radar). Skojarzenie powyższego oznaczenia z serwisem zakładów sportowych jest więc oczywiste, natomiast w żaden sposób nie wiąże się ono z działalnością agencji reklamowej. Ponadto fakt, iż Pozwany, osobiście prowadząc serwis internetowy w branży bukmacherskiej, nabył domenę złożoną z nazwy innego podmiotu w tej samej branży pozwala domniemywać, iż jego zamiarem było zakłócenie działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego, tj. Powoda.

Pozwany wskazał wprawdzie, że sporna domena nie była 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 domeną betradar.com. Jak wykazano powyżej, istnieje jednak szereg innych okoliczności wskazujących na złą wiarę Pozwanego.

Jako że zaistniały przesłanki określone w art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004, rejestracja domeny betradar.eu na rzecz Pozwanego spełnia znamiona rejestracji posiadającej charakter spekulacyjny i stanowiącej nadużycie, i jako taka musi być wycofana.

Jako że Powód spełnia wymagania określone w art. 4(2)(b) Rozporządzenia nr 733/2002, tj. posiada siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z § B12(b) Regulaminu ADR, Zespół Orzekający podjął decyzję o transferze domeny betradar.eu na rzecz Powoda.

DECISION

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

transferze nazwy domeny BETRADAR na Powoda

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-07-17

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, ISE Sportinformation GmbH, a German bookmaking information service, requested transfer of the domain name betradar.eu, arguing that its registration in favour of the Respondent should be regarded as speculative and abusive under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The Complainant claimed the disputed domain name is identical with the sign BETRADAR, a registered Community trade mark in respect of which the Complainant enjoys exclusive rights. In the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent neither was commonly known by domain name or any similar name, nor used the domain name to offer goods and services before the proceedings. Furthermore, the Complainant claims that the Respondent as a person acquatinted with the bookmaking business was aware that the sign BETRADAR is subject to exclusive rights of the Complainant. Basing on this, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad faith.

The Respondent, a natural person, Filip Sosnowski claims that the Complainant should have applied for the domain name in the Sunrise period of registration. The Complainant's failure to do so proves, in the opinion of the Respondent, the Complainant's lack of interest in the registration. To indicate legitimate interest, the Respondent states that he has the intention to open a PR office using the domain betradar.eu. To realise this intention the Respondent started to study at the Department of American Studies and Media. To the Respondent's knowledge, the Complainant's exclusive rights to the trademark BETRADAR are not infringed by the registration of the domain name betradar.eu in favour of the Respondent, since PR services are not listed in the registration of the trademark. Moreover, the Respondent did not use the disputed domain for any interlinking purposes to other domains.

Considering the facts, the Panel decided that the registration of the domain name betradar.eu by the Respondent should be regarded as speculative and abusive. The domain name is identical to the Community trademark, established and recognised by Community and recognised by national law. The Respondent did not use the domain name prior to the proceeding before ADR to offer any goods or services. The Respondent, furthermore, neither provided grounds proving his rights established or recognised by national and/or Community law to a name identical or similar to the domain name betradar.eu, nor was he commonly known by the domain name or a similar name. The mere fact of beginning studies in the field of media does not suffice to prove that preparations were undertaken in order to start an activity of offering goods and services using the domain.

Thus, the Panel concludes that the Respondent lacks legitimate interest in the registration of the domain name betradar.eu. Moreover, circumstances prove that the registration was applied for in bad faith. The Respondent, as a person acquatinted with bookmaking, must have been aware of the exclusive rights of the Complainant to the mark BETRADAR. Furthermore, neither the Respondent, nor his intended activity is related to the name BETRADAR. This, as well as the fact that the Respondent can be regarded as a competitive subject to the Complainant, proves that the registration was made in order to disturb the Complainant's commercial activity and thus the Respondent fulfils the criteria of bad faith.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 21 of Regulation no. 874/2004 the registration of the domain name betradar.eu should be declared void. As the condition stated in art. 4(2)(b)(i) is fulfilled, the Panel ordered, according to paragraph B12(b) and B12(c) of ADR Rules, that the domain name be transferred to the Complainant.