Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004374

Case number	**CAC-ADREU-004374**
Time of filing	**2007-03-27 10:50:45**
Domain names	**wyborowa.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**AGROS HOLDING S.A., Karol Markiewicz**

Respondent

Organization / Name	**Robert Tofil**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Brak wiedzy o innych postępowaniach

STAN FAKTYCZNY

Spółka AGROS HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Powód) jest jednym z największych polskich holdingów działających na rynku produktów spożywczych. Jest ona uprawniona z rejestracji znaków towarowych WYBOROWA. Znaki te są chronione zarówno na podstawie rejestracji krajowych w blisko stu krajach (w Polsce – prawem wyłącznym nr: 45024), jak i we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej na podstawie rejestracji wspólnotowej (nr prawa wyłącznego: 3126208). Powód prowadzi dystrybucję towarów oznaczonych znakiem towarowym WYBOROWA za pośrednictwem spółki zależnej pod firmą WYBOROWA S.A.

Osoba fizyczna, Robert Tofil, (dalej jako: Pozwany) od 2001 roku prowadzi firmę MAXINET, w której profesjonalnie i zawodowo zajmuje się pośrednictwem w handlu domenami, ich wyceną, etc. W dniu 18 lipca 2006 r. dokonał on rejestracji na swoją rzecz domeny wyborowa.eu. Pozwany nie używał jednak powyższej domeny w celu oferowania dóbr lub świadczenia usług. Nie jest on w żaden sposób związany ani ze spółką AGROS HOLDING S.A., ani z jej spółką zależną WYBOROWA S.A., w szczególności nigdy nie był pracownikiem żadnej z nich.

21 marca 2007 r. Powód wniósł na mocy art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz.

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 WYBOROWA w blisko stu krajach, w tym – na podstawie rejestracji wspólnotowej (nr prawa ochronnego 3126208) – we wszystkich państwach należących do Wspólnoty Europejskiej oraz – na podstawie rejestracji krajowej (nr prawa ochronnego 45024) – w Polsce. W opinii Powoda znak ten powinien być uznany za znak renomowany zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, jako że jest jednym z

najbardziej rozpoznawanych polskich znaków towarowych na świecie, na łamach artykułów prasowych został uznany za „najbardziej znany polski brand w świecie alkoholi” oraz polski „hit eksportowy”, a towary nim oznaczane od wielu lat wygrywają liczne konkursy branżowe.

Powód podnosi również, że oznaczenie WYBOROWA chronione jest na gruncie przepisów prawa krajowego jako firma spółki zależnej Powoda.

Wnosząc o przeniesienie spornej domeny wyborowa.eu na swoją rzecz, Powód wskazuje, że nazwa spornej domeny jest identyczna z nazwą, do której Powód oraz jego spółki zależne są uprawnione na gruncie prawa znaków towarowych zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach. Zgodnie z twierdzeniami Powoda, Pozwany nie posiadał uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Od 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 WYBOROWA, 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 wcześniejsze orzeczenia Zespołów Orzekających (m. in. w sprawie sygn. akt 03469 z powództwa spółki Bre BANK S.A.) Powód podkreśla, iż Pozwany wyczerpuje znamiona działania określanego w literaturze przedmiotu jako cybersquatting, tj. zawodowo zajmuje się rejestracją domen internetowych, które w nazwie wykorzystują oznaczenia wypromowane przez inne podmioty, której wyłącznym celem jest ich późniejsza odsprzedaż. Takie działanie, w opinii Powoda, jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem domen internetowych i prawa do rejestracji, a ponadto cechuje je zła wiara

B. POZWANY

Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Powód posiada zdolność do rejestracji domen .eu 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) 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), tj. jest on przedsiębiorstwem posiadającym statutową siedzibę 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 wymienione w nich katalog przesłanek posiada charakter otwarty. Tym samym wyraźna 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 przysługują prawa wyłączne z następujących rejestracji:

krajowych do:
słownego znaku towarowego WODA WYBOROWA AGROS
(nr prawa wyłącznego 115507)
słownego znaku towarowego WYBOROWA SINGLE ESTATE
(nr prawa wyłącznego 179350)

wspólnotowych do:

słownego znaku towarowego WYBOROWA
(nr prawa ochronnego 3126208)
słowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA
(nr prawa ochronnego 3712445)
słowno-graficznego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA
(nr prawa ochronnego 3754009)
słowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA SINGLE ESTATE
(nr prawa wyłącznego 3377611)

międzynarodowej skutecznej na podstawie Porozumienia Madryckiego w Australii, Szwajcarii, Chinach, Japonii, Rosji, Singapurze do:
słowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE
(nr prawa wyłącznego 920514)
W Stanach Zjednoczonych wydano decyzję o całkowitej odmowie udzielenia ochrony.

W chwili obecnej przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem OHIM toczą się postępowania rejestracyjne w sprawie następujących oznaczeń zgłoszonych przez Powoda do rejestracji:

krajowej:
słowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA
(nr zgłoszenia 278023)
słowno-graficznego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA SINCE 1823
(nr zgłoszenia 278688)
słowno-graficzno-przestrzennego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA
(nr zgłoszenia 213519)

wspólnotowej:
słownego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE
(nr zgłoszenia 5356241)
słowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE
(nr zgłoszenia 5356308)
słowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA
(nr zgłoszenia 6000715).

Ponadto na rzecz spółki zależnej Powoda WYBOROWA S.A. zostały dokonane następujące rejestracje:

krajowe:
słownego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA
(nr prawa ochronnego 45024)
słowno-graficznego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA
(nr prawa wyłącznego 45610)
słowno-graficznego znaku towarowego WÓDKA WYBOROWA
(nr prawa wyłącznego 151215)

Ponadto oznaczenie WYBOROWA jako firma spółki zależnej Powoda WYBOROWA S.A. chronione jest na gruncie polskiego prawa. W myśl art. 4310 polskiej Ustawy Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.) przedsiębiorcy przysługują określone roszczenia w przypadku zagrożenia lub naruszenia jego firmy. Ponadto firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej będące przedmiotem ochrony na podstawie art. 23 i art. 24 w zw. z art. 43 k.c.

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 wyborowa.eu jest identyczna w stosunku do zarejestrowanych

na rzecz Powoda wspólnotowych znaków towarowych WYBOROWA, w tym znaku słownego (nr prawa ochronnego 3126208) oraz słowno-graficznego w części słownej (nr prawa ochronnego 3712445). Słowo WYBOROWA stanowi ponadto jeden z elementów pozostałych wymienionych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Powoda. Tym samym sporna domena może być uznana za łudząco podobną do pozostałych znaków towarowych Powoda.

Prawa wyłączne wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego stanowią w rozumieniu art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 prawa do oznaczeń ustanowione i chronione 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.

Domena wyborowa.eu jest również tożsama z firmą przysługującą spółce zależnej Powoda WYBOROWA S.A. Zarówno prawo do firmy oraz jej ochrony jako dobra osobistego są w rozumieniu art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 prawami uznanymi lub ustanowionymi na mocy ustawodawstwa krajowego, tj. art. 4310 oraz art. 23 i art. 24 w zw. z art. 43 polskiego k.c.. Należy jednak podkreślić, iż prawo do firmy oraz jej ochrony jako dobra osobistego przysługuje na gruncie przepisów polskiego k.c. jedynie przedsiębiorstwu występującemu w obrocie pod daną firmą, tj. w tym przypadku spółce WYBOROWA S.A. Roszczenia z ich tytułów przysługują osobiście przedsiębiorcy, spółce WYBOROWA S.A. Podobne uwagi odnoszą się do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz spółki WYBOROWA S.A., o ile przedsiębiorcy umownie nie przenieśli tych praw (udzielili licencji) na rzecz Powoda. Tym samym prawo do firmy i jej ochrony jako dobra osobistego, jak również prawa do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz spółki WYBOROWA S.A. pozostają one bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, w której Powodem jest inny, choć powiązany, podmiot, a mianowicie spółka AGROS HOLDING S.A.

Pojęcie uzasadnionego interesu zostało ujęte w art. 21(2) Rozporządzenia nr 874/2004 w sposób pozytywny. Stosując rozumowanie a contrario należy uznać zachowanie sprzeczne z wymienionymi w powyższym przepisie przesłankami za znamienne brakiem uzasadnionego interesu. Zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, iż Pozwany przed wszczęciem procedury w ramach systemu Alternatywnego Rozstrzygania Sporów używał domeny wyborowa.eu. Jednakże witryna internetowa znajdująca się pod adresem spornej domeny zawiera jedynie krótki komentarz o charakterze publicystycznym, a w jej ramach nie są oferowane żadne towary, czy też usługi. Jednocześnie Pozwany nie wykazał istnienia jakiegokolwiek prawa uznanego lub ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowgo, które uzasadniałoby rejestrację nazwy WYBOROWA w ramach domeny wyborowa.eu. W braku takiego prawa, Pozwany, jako przedsiębiorca występujący w obrocie pod firmą MAXINET, nie jest i nigdy był powszechnie znany z nazwy WYBOROWA. Ponadto nie był on nigdy powiązany w sposób zarobkowy lub gospodarczy z Powodem, ani z żadną ze spółek zależnych, którym to przysługują prawa do oznaczenia WYBOROWA. Pozwany nie wykazał również, iż sposób, w który używa on domeny wyborowa.eu ma jakiekolwiek uzasadnienie. Dodatkowo wobec powszechnej znajomości renomowanego znaku towarowego WYBOROWA używanego przez Powoda i jego spółki zależne do oznaczania produkowanych przez nich towarów spożywczych, głównie alkoholowych, wśród przeciętnych konsumentów, 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 wyborowa.eu bez uzasadnionego interesu, przez co jego zachowanie spełnia drugą z przesłanek rejestracji o charakterze spekulacyjnym i stanowiącej nadużycie. Należy przy tym zauważyć, że Pozwany nie skorzystał z szansy, jaką daje mu postępowanie arbitrażowa do przedstawienia swojego stanowiska w tym względzie.

Wykazanie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek stanowi wystarczającą podstawę wycofania rejestracji domeny wyborowa.eu. Celem zachowania pewnej systematyki, można dodać, że okoliczności sprawy uzasadniają domniemanie złej wiary po stronie Pozwanego. Pozwany zawodowo zajmuje się rejestracją i sprzedażą domen internetowych. W ramach systemu Domeny Najwyższego Poziomu dokonał on rejestracji kilku domen odpowiadających powszechnie znanym, renomowanym znakom towarowym. Można więc domniemywać, iż domena wyborowa.eu została pierwotnie zarejestrowana w celu jej sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania właścicielowi nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, tj. Powodowi. Zachowanie Powoda

wypełnia więc znamiona działalności określanej jako cybersquatting wymienionej w art. 21(3) Rozporządzenia 874/2004 jako przesłanka złej wiary.

Jako że zaistniały przesłanki określone w art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 rejestracja domeny wyborowa.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 wyborowa.eu na rzecz Powoda.

DECISION

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

transferze nazwy domeny WYBOROWA na Powoda

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-07-09

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, AGROS HOLDING S.A., one of the largest Polish holdings producing foodstuff and widely known on the international market, requested a transfer of the domain name wyborowa.eu. It is argued that the 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 claims the domain name under dispute is identical with the sign WYBOROWA, both a registered trade mark in respect of which the Complainant enjoys exclusive rights, as well as the firm of Complainant's dependent company WYBOROWA S.A. In the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent is neither commonly known by domain name or a similar name, nor uses the domain name to offer goods and services before the proceedings. Furthermore, the Complainant informs that the Respondent commits cyber-squatting by registering several domain names based on well-known trademarks and subsequently offering them for sale. Basing of this, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad faith.

The Respondent, a physical person, Robert Tofil, trading as MAXINET, has not provided any Response to the Complaint.

The Panel decided that given the facts of the case, the registration by the Respondent of the domain name wyborowa.eu should be regarded as speculative and abusive. The domain name under dispute is identical to Community and national trademarks, protected by the Community and national law. The Panel did not consider the rights to the sign WYBOROWA of the dependent company WYBOROWA S.A. as irrelative for the case. The Respondent used the domain name under dispute prior to the ADR proceeding, however did not offer any goods or services by means of the domain. The Respondent, furthermore, has not provided grounds proving his rights established or recognised by national and/or Community law to a name identical or similar to the domain name wyborowa.eu, nor is commonly known by the domain name or a similar name. Thus, the Panel states that, basing on the facts of the case, the Respondent lacks legitimate interest in the registration of the domain name wyborowa.eu. Moreover, circumstances of the case prove that the registration was applied for in bad faith. The Respondent's commercial activity is connected with the registration and re-selling of domain names. This, together with the fact that the Respondent registered several domain names identical to well-known trademarks, led the Panel to the conclusion that 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

wyborowa.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.