Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004510

Case number	**CAC-ADREU-004510**
Time of filing	**2007-05-29 10:05:55**
Domain names	**herrhammer.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Herrhammer GmbH Spezialmaschinen, Peter Herrhammer**

Respondent

Organization / Name	**Elmatic Controls, Arkadiusz Dolecki**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada informacji nt. innych postępowań prawnych dotyczących spornej domeny.

STAN FAKTYCZNY

Sporna domena została zarejestrowana na rzecz pozwanego, tj. Arkadiusza Doleckiego prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą "Elmatic Controls", w dniu 10 kwietnia 2006.

Powódka, tj.Herrhammer GmbH Spezialmaschinen, skierowała do pozwanego w dniu 5 marca 2007 email, w którym zaoferowała gotowość odkupu domeny w terminie do 20 marca 2007 "w celu uniknięcia postępowania prawnego". Pozwany nie odpowiedział na ten email.

W dniu 23 maja 2007 powódka złożyła pozew w Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej w trybie art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na powódkę. Pozew został uzupełniony w dniu 5 czerwca 2007.

Pozwany złożył odpowiedź na pozew w dniu 19 lipca 2007.

Akta zostały przekazane Zespołowi Orzekającemu 3 września 2007.

A. POWÓD

Powódka zażądała przeniesienia spornej domeny na powódkę w trybie art. 22 ust. 11 Rozporządzenia nr 874/2004 ("Rozporządzenie"), gdyż ma swoją siedzibę na terenie UE, a jednocześnie:

1. powódce przysługują w stosunku do identycznej nazwy HERRHAMMER wcześniejsze prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 Rozporządzenia, a mianowicie:
(a) od co najmniej 1978 roku prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży maszyn do produkcji świec woskowych w licznych krajach jako spółka z o.o. pod firmą "Herrhammer GmbH Spezialmaschinen";

(b) oznaczenie HERRHAMMER podlega ochronie na podstawie § 12 BGB jako firma spółki oraz na podstawie § 5 ust. 2 Markengesetz jako oznaczenie przedsiębiorstwa;
(c) przedtem działalność była prowadzona jako przedsiębiorstwo rodzinne pod firmą-nazwiskiem HERRHAMMER;

2. pozwany zarejestrował sporną domenę bezprawnie i bez uzasadnionego interesu ponieważ ma inną firmę, nie jest z powódką powiązany, a jednocześnie prowadzi działalność bezpośrednio konkurencyjną w stosunku do powódki;

3. pozwany uzyskał rejestrację spornej domeny i używa jej w złej wierze ponieważ:
(a) nazwa HERRHAMMER jest firmą powódki i nazwiskiem jej prezesa, a pozwany nie jest powiązany z powódką w żaden sposób (art. 21 ust. 3 (e) Rozporządzenia);
(b) pozwany używa domeny w celu przyciągnięcia użytkowników internetu, klientów powódki (art. 21 ust. 3 (d) Rozporządzenia);
(c) rejestracja i używanie domeny mają na celu utrudnianie działalności powódki (art. 21 ust. 3 (c) Rozporządzenia);
(d) rejestracja domeny ma na celu udaremnienie rejestracji domeny przez powódkę (art. 21 ust. 3 (b) Rozporządzenia).

Powódka wskazała również, że samo nazwisko HERRHAMMER jest bardzo rzadkie, skąd powódka wywiodła wyjątkowo silną zdolność odróżniającą tego oznaczenia.

B. POZWANY

Pozwany wniósł o oddalenie pozwu w całości z uwagi na brak wykazania, że nazwa spornej domeny jest identyczna lub łudząco podobna do nazwy, do której powódce przysługują prawa uprzednie wynikające z rejestracji lub innego rodzaju ochrony na podstawie właściwych przepisów krajowych (art. 21.1 w zw. z art. 10.1 Rozporządzenia). Pozwany podniósł także, że powódka nie wykazała praw do nazwy spornej domeny zgodnie z niemieckim prawem oraz nie wskazała bezpośrednio przepisów mogących stanowić źródło takiej ochrony prawnej.

W szczególności pozwany podniósł, że:
1. ciężar dowodu przysługiwania powódce wcześniejszych praw, na które się powołuje, spoczywa na powódce;
2. powódka nie wykazała, by ewentualna ochrona nazwiska jej prezesa mogła mieć wpływ na zasadność żądania pozwu;
3. firma powódki brzmi "Herrhammer GmbH Spezialmaschinen", a nie HERRHAMMER, tym samym nie jest identyczna;
4. powódka nie wskazała przepisów prawa niemieckiego, na podstawie których nazwa przedsiębiorstwa jest chroniona. W szczególności podstawą taką nie może być § 12 BGB, który dotyczy jedynie ochrony nazwiska osoby fizycznej;
5. powódce nie przysługują prawa z rejestracji znaków towarowych, a § 5 ust. 2 Markengesetz nie stanowi podstawy ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

A. Ustalone fakty istotne dla rozstrzygnięcia

1. Powódka od wielu lat prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży maszyn do produkcji świec woskowych w licznych krajach jako spółka z o.o. pod firmą "Herrhammer GmbH Spezialmaschinen".

2. Obie strony są w stosunku do siebie konkurentami, niepowiązanymi w żaden sposób kapitałowo, organizacyjnie czy umownie.

3. Pozwany używał spornej domeny przekierowując użytkowników internetu na własną stronę internetową pod adresem www.elmatic-controls.pl. W trakcie trwania postępowania pozwany zmienił sposób używania domeny zamieszczając na stronie pod adresem www.herrhammer.eu informację o dobrowolnym zaniechaniu umieszczania informacji o charakterze handlowym na tej witrynie.

B. Motywy rozstrzygnięcia

Pozew zasługuje na uwzględnienie z następujących przyczyn:

1. Powódka wykazała, iż nazwa spornej domeny jest identyczna lub myląco podobna do nazwy, do której prawo jest uznawane przez prawo niemieckie i przysługuje z lepszym pierwszeństwem powódce:
(i) pomimo iż firma powódki brzmi "Herrhammer GmbH Spezialmaschinen" a nie po prostu "Herrhammer", to właśnie słowo HERRHAMMER w tej firmie ma wyłączną zdolność odróżniającą. Nie ma jej zapewne GmbH wskazujące jedynie na formę prawną, a słowo "Spezialmaschinen" odnosi się do rodzaju działalności;
(ii) twierdzenie powódki co do wieloletniego posługiwania się swą firmą nie zostało zaprzeczone przez powoda;
(iii) wbrew zarzutom pozwanego, firma spółki z o.o. podlega ochronie zarówno na podstawie § 12 BGB (który według zgodnych poglądów doktryny i orzecznictwa niemieckiego dotyczy nie tylko ochrony nazwiska osoby fizycznej, ale i nazw osób prawnych), jak i na podstawie § 5 Markengesetz (ust. 2 definiuje oznaczenie przedsiębiorstwa, którego ochrona nie budzi wątpliwości na podstawie ust. 1 tego samego paragrafu);
(iv) oznaczenie przedsiębiorstwa powódki zatem jest z pewnością wcześniejszym prawem (prawem uprzednim), o którym mowa w art. 10 ust. 1 Rozporządzenia.
Tym samym należało uznać, że nazwa domeny jest identyczna z wcześniejszym prawem przysługującym powódce.

2. Zdaniem Zespołu Orzekającego powódka wykazała w sposób wystarczający, iż nazwa spornej domeny została przez pozwanego zarejestrowana bezprawnie wskazując, że pozwany posługuje się własną (odmienną) firmą, nie jest z powódką ani z nazwą HERRHAMMER w żaden sposób powiązany, a jednocześnie prowadzi działalność bezpośrednio konkurencyjną w stosunku do powódki. Dla Zespołu Orzekającego znamienny był fakt, iż pozwany w odpowiedzi na pozew nie próbował wykazać jakiegokolwiek uprawnienia do nazwy HERRHAMMER.

3. Powódka wykazała, iż nazwa spornej domeny została zarejestrowana i była używana w złej wierze, o czym świadczą co najmniej następujące okoliczności sprawy:
(i) pozwany używał spornej domeny przekierowując użytkowników internetu na własną stronę internetową pod adresem www.elmatic-controls.pl, na której oferował produkty konkurencyjne w stosunku do produktów powódki (dzięki czemu mógł czerpać zyski), co powodowało ryzyko pomyłek wśród (potencjalnych) klientów powódki co do ewentualnych powiązań organizacyjnych, kapitałowych lub umownych pozwanego z powódką lub pochodzenia produkowanych przez pozwanego produktów (art. 21 ust. 3(d) Rozporządzenia);
(ii) fakt, iż powódka posługuje się domenami herrhammer.de oraz herrhammer.com oraz okoliczności wskazane w pkcie (i) powyżej powodują, że rejestracja i używanie domeny mogą zostać uznane za mające na celu utrudnianie działalności powódki (art. 21 ust. 3 (c) Rozporzadzenia).
Nie ulega wątpliwości, że nie jest choćby prawdopodobne, by pozwany samodzielnie mógł stworzyć nazwę spornej domeny w sytuacji, gdy powódka jest konkurentem i używała domen herrhammer.de oraz herrhammer.com.

Zważywszy na wykazanie przez powódkę kumulatywnego spełnienia przesłanek z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, należało uznać rejestrację nazwy spornej domeny za stanowiącą nadużycie. Dochodząc do rozstrzygnięcia Zespół Orzekający pominął pozostałe twierdzenia powódki (np. dotyczące innych okoliczności świadczących o rejestracji w złej wierze oraz o naruszeniu praw prezesa powódki do nazwiska) uznając, że istnieją wystarczające przesłanki do wydania orzeczenia.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów pozwanego Zespół Orzekający uznał, że ewidentne błędy tłumaczenia nie mogą działać na niekorzyść powódki, zwłaszcza jeżeli powoływane podstawy prawne ochrony oznaczenia HERRHAMMER mogą być z łatwością zweryfikowane. Zdaniem Zespołu Orzekającego inne nieścisłości w tłumaczeniu sformułowań na język polski (przypuszczalnie pierwotnie pisanych po niemiecku) nie były na tyle istotne, by uniemożliwić nadanie twierdzeniom powódki sensownej treści. Przyjęcie przeciwnego zdania prowadziłoby do nadmiernej i nieuzasadnionej formalizacji postępowania zgodnie z Regulaminem ADR. Na marginesie niniejszych rozważań, jakkolwiek kwestia ta nie miała żadnego wpływu na treść orzeczenia, Zespół Orzekający nie podziela poglądu, jakoby w postępowaniu przed tut. Centrum ADR właściwe było stosowanie zasady rygorystycznej prekluzji dowodowej, wzorowanej na przepisach polskiego k.p.c. Wniosku takiego w szczególności nie można wyprowadzić z Regulaminu ADR.

Zważywszy, że powódka spełnia wymogi określone w art. 4 ust. 2(b) Rozporządzenia nr 733/2002 posiadając swą siedzibę w Niemczech, tj. na terytorium UE, należało uznać, że mogła żądać przeniesienia na siebie spornej domeny w trybie art. 22 ust. 11 Rozporządzenia.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny HERRHAMMER na powódkę.

PANELISTS

Name	**Szymon Jacek Gogulski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-10-19

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, Herrhammer GmbH Spezialmaschinen, is a long tradition manufacturer of candle wax machines. The business name of the company was taken from the family name of its founders (HERRHAMMER). The Complainant claims that the name HERRHAMMER has been used for several years and as such is protected as business name (Unternehmenskennzeichen) under § 12 of the BGB and § 5 Sec. 2 of the Markengesetz. The Complainant has also used domains like herrhammer.de and herrhammer.com. It claims that registration by the Respondent, Elmatic Controls Arkadiusz Dolecki, of <<herrhammer.eu>> domain which is identical to the name to which the Complainant enjoys prior rights should be considered as speculative and abusive.

The Respondent argues that the business name of the Complainant (Herrhammer GmbH Spezialmaschinen) is not identical with the name HERRHAMMER. It also claims that the Complainant did not indicate a sufficient legal basis for assuming the protection of the business name and/or of the unregistered trademark under German law.
It has been noted that both parties to the dispute are engaged in manufacturing business of competitive products. At the same time, they are not connected in any financial, organizational or contractual manner.

The Panel found that the registration of the herrhammer.eu domain for the benefit of the Respondent was abusive, for the following reasons:

1. the Complainant proved its prior rights with respect to the name of the domain as:
(a) the name of the domain is identical with the business name of the Complainant, of which only HERRHAMMER word is distinctive;
(b) under German law business names are protected both by § 12 of the BGB as well as § 5 of the Markengesetz;
2. the Complainant showed that the domain was registered by the Respondent without rights: it has a different name, no link to HERRHAMMER name can be showed, it conducts a competitive activity. The Respondent did not attempt to justify the registration of the domain name;
3. the domain was registered and used in bad faith at least because the Respondent used the domain to attract Internet users to its main website used for its commercial activity. Given the circumstances of the case, it is impossible to imagine that the Respondent could invent the domain name independently.

For the above reasons and given that the Complainant fulfills the general eligibility criteria set forth in Art. 4(2)(b) of the Regulation, the Panel decided to transfer the domain onto the Complainant.