Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004544

Case number	**CAC-ADREU-004544**
Time of filing	**2007-07-19 10:17:34**
Domain names	**jack-wolfskin.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Martin Kefferpütz**

Respondent

Organization / Name	**Mariusz Dąbrowski**

STAN FAKTYCZNY

W dniu 17 lipca 2007 r. Powód wniósł na podstawie art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny "jack-wolfskin.eu" na jego rzecz.

Terminem złożenia Pozwu był dzień 19 lipca 2007 r.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu, Pozew oraz informacja o trybie wniesienia Odpowiedzi na Pozew zostały prawidłowo wysłane do Pozwanego w dniu 27 lipca 2007 r.

Na podstawie art. A(2)(e)(1) regulaminu ADR zachodzi domiemanie doręczenia Pozwu Pozwanemu w dniu 27 lipca 2007 r.

Zgodnie z art. A3(a) Regulaminu ADR Pozwany powinien był udzielić odpowiedzi na Pozew w terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia mu Pozwu - to jest do dnia 7 września 2007 r.

Do dnia 7 września 2007 r., ani po upływie tego terminu Pozwany nie złożył odpowiedzi na Pozew.

W dniu 25 września 2007 r. przesłano do Pozwanego Zawiadomienie o uchybieniach Pozwanego, stwierdzające, iż Pozwany przekroczył termin wniesienia Odpowiedzi na pozew.

A. POWÓD

Powód - spółka Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA z siedzibą statutową w Idstein w Niemczech, jest podmiotem, który spełnia wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej zgodnie z ust. 4 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 733/2002 uprawniające do występowania z dochodzonym w niniejszym Pozwie roszczeniem.

Powód jest światowej sławy producentem szerokiej gamy sprzętu podróżniczego i sportowego, odzieży, obuwia oraz szeregu różnego rodzaju akcesoriów opatrzonych oznaczeniem „JACK WOLFSKIN”. Towary Powoda oferowane są obecnie w kilkunastu krajach świata, w tym w Polsce, a ich najwyższa jakość sprawiła, iż oznaczenie „JACK WOLFSKIN” cieszy się

najwyższym uznaniem odbiorców.

Powód jest właścicielem szeregu znaków towarowych, używanych dla wprowadzanych do obrotu towarów, spośród których należy wymienić zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „Jack Wolfskin" R-73493, korzystający z ochrony od 1991r. oraz Wspólnotowe Znaki Towarowe „Jack Wolfskin" o numerach: CTM-3034915, CTM- 1609239, CTM-1161272.

Dowód: wydruki z baz danych znaków towarowych

Oprócz powyższych rejestracji należy także wskazać, że oznaczenie „Jack Wolfskin" korzysta z ochrony jako zarejestrowany znak towarowy na terenie Niemiec (rejestracje: 1049490, 39403832, 39609588, 30130555) oraz, na mocy rejestracji międzynarodowej, na terenie państw Beneluxu, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch oraz Wielkiej Brytanii (IR-657670).

Znak towarowy „Jack Wolfskin" korzysta zatem z ochrony zarówno na poziomie wspólnotowym, jak również w szeregu krajach europejskich, na mocy niezależnych rejestracji.

Nazwa, pod którą działa Powód „Jack Wolfskin", jako firma w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzysta niezależnie z ochrony przewidzianej przepisami prawa cywilnego.

Dowód: wyciąg z rejestru przedsiębiorców

Oznaczenie JACK WOLFSKIN, stosowane zgodnie z prawem przez Powoda, cieszy się najwyższym uznaniem odbiorców oraz uznawane jest za jedną z najlepszych światowych marek turystycznych (tzw. „outdoor'owych), co znajduje potwierdzenie w załączonych wydrukach internetowych, w tym w wydrukach wypowiedzi z turystycznych forów internetowych. Jest to więc znak towarowy renomowany, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Dowód: wydruki ze stron internetowych

Powód stwierdził, że w dniu 7 kwietnia 2006r. Spółka Inbook Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zarejestrowała domenę internetową www.jack-wolfskin.eu. Wraz z tą domeną pozwana spółka dokonała także szeregu rejestracji domen krajowych .pl wykorzystujących oznaczenia Powoda – tj. domen www.wolfskin.pl, www.jack-wolfskin.pl, www.jack-wolfskin.com.pl oraz www.jackwolfskin.pl.

Dowód: wydruki z baz danych whois.

Pozwany, który pełni funkcję prezesa zarządu spółki InBook Sp. z o.o., niezwłocznie po wystosowaniu do spółki listu wzywającego do zaniechania naruszeń znaków towarowych Powoda, dokonał cesji domeny z reprezentowanej przez niego Spółki, na siebie jako osobę fizyczną.

Dowód: pismo z dnia 31 sierpnia 2006r.

Powód wnosi o przeniesienie spornej nazwy domeny na rzecz Powoda.

Dochodzone roszczenie jest zasadne, gdyż:

1. nazwa domeny jest identyczna z nazwą , do której prawo na mocy prawa wspólnotowego przysługuje Powodowi;

Wykorzystane w spornej nazwie domeny internetowej oznaczenie JACK WOLFSKIN jest renomowanym oznaczeniem, do którego wyłączność, na mocy szeregu wymienionych rejestracji znaków towarowych przysługuje Powodowi.

2. nazwa domeny została przez Pozwanego zarejestrowana bez posiadania uzasadnionego interesu;

Pozwany nie posiada jakichkolwiek praw do oznaczenia JACK WOLFSKIN. Podobnie, również podmiot, w imieniu którego Pozwany pierwotnie zarejestrował sporną nazwę domeny, nie legitymuje się zgodą Powoda na eksploatowanie oznaczenia będącego przedmiotem wyłącznych praw Powoda.

3. nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Zdaniem Powoda, należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, iż Pozwany, po zarejestrowaniu w imieniu spółki, której jest prezesem zarządu szeregu domen internetowych wykorzystujących oznaczenie JACK WOLFSKIN, ustawił z tych adresów przekierowania na witrynę internetową prowadzonego sklepu on-line. W konsekwencji internauci, wpisując adresy internetowe zawierające renomowane oznaczenie Powoda byli automatycznie przekierowywani na stronę www.inbook.pl. Okoliczność powyższa została przyznana przez Pozwanego w liście skierowanym na adres kancelarii Powoda.

Dowód: kopia listu z dnia 31 sierpnia 2006r.

W ocenie Pozwoda, Pozwany liczył, że dzięki renomie oznaczeń JACK WOLFSKIN, reprezentowana przez niego spółka uzyska zwiększoną liczbę odwiedzin strony sklepu internetowego i w efekcie uzyskany zostanie wzrost sprzedaży.

Następnie, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń, Pozwany, mając świadomość, iż jego działania jako prezesa spółki InBook Sp. z o.o. stanowiły naruszenie znaków towarowych Powoda, dokonał cesji praw do spornej nazwy domeny ze spółki InBook Sp.z o.o. w imieniu której działał, na siebie, jako osobę fizyczną.

Zdaniem Powoda, opisane działania miały na celu utrudnienie Powodowi dochodzenia swych praw do spornych nazw domen internetowych i stanowią potwierdzenie, że zarówno rejestracja nazwy domeny internetowej jack-wolfskin.eu, jak i jej używanie, cechuje zła wiara.

B. POZWANY

Pozwany nie udzielił Odpowiedzi na Pozew w wymaganym terminie do dnia 7 września 2007 r., ani nie złożył takiej Odpowiedzi w terminie późniejszym.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

UWAGA GENERALNA

Zespół Orzekający na początek stwierdza, iż Pozwany nie udzielił Odpowiedzi na Pozew w wymaganym terminie do dnia 7 września 2007 r., ani nie złożył takiej Odpowiedzi w terminie późniejszym, w związku z czym zachodzą przesłanki upoważniające Zespół Orzekający do wydania wyroku arbitrażowego na podstawie twierdzeń i żądań Powoda zawartych w Pozwie, zgodnie z art. B10(a) Regulaminu ADR.

ROZWAŻANIA SZCZEGÓŁOWE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia WE nr 874/2004 (dalej Rozporządzenie), rejestracja domeny na rzecz określonego podmiotu winna być unieważniona, jeśli jej nazwa jest identyczna lub do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Ponadto, musi zostać spełniona co najmniej jedna z następujących przesłanek:
- domena została zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo
- domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Z powyższego unormowania wynika, iż Powód musi udowodnić istnienie wcześniejszego prawa do spornej nazwy oraz dowieść, że zarejestrowana domena jest identyczna do tej nazwy lub podobna w sposób mogący wprowadzać w błąd.

Powód, przedkładając wydruki z baz danych znaków towarowych, udowodnił, iż jest właścicielem
szeregu znaków towarowych, używanych dla wprowadzanych do obrotu towarów, spośród których należy wymienić

zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „Jack Wolfskin” R-73493, korzystający z ochrony od 1991r. oraz Wspólnotowe Znaki Towarowe „Jack Wolfskin” o numerach: CTM-3034915, CTM- 1609239, CTM-1161272.

Ponadto, oznaczenie „Jack Wolfskin” korzysta z ochrony jako zarejestrowany znak towarowy na terenie Niemiec (rejestracje: 1049490, 39403832, 39609588, 30130555) oraz, na mocy rejestracji międzynarodowej, na terenie państw Beneluxu, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch oraz Wielkiej Brytanii (IR-657670).

Znak towarowy „Jack Wolfskin” korzysta zatem z ochrony zarówno na poziomie wspólnotowym, jak również w szeregu krajach europejskich, na mocy niezależnych rejestracji.

Dodatkowo, nazwa, pod którą działa Powód „Jack Wolfskin”, jako firma w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzysta niezależnie z ochrony przewidzianej przepisami prawa cywilnego.

Oznaczenie JACK WOLFSKIN jest uznawane jest za jedną z najlepszych światowych marek turystycznych (tzw. „outdoor’owych), co znajduje potwierdzenie w przedstawionych przez Powoda wydrukach internetowych. Jest to więc znak towarowy renomowany, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

W dniu 7 kwietnia 2006r. Spółka Inbook Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zarejestrowała domenę internetową www.jack-wolfskin.eu. Wraz z tą domeną pozwana spółka dokonała także szeregu rejestracji domen krajowych .pl wykorzystujących oznaczenia Powoda – tj. domen www.wolfskin.pl, www.jack-wolfskin.pl, www.jack-wolfskin.com.pl oraz www.jackwolfskin.pl.

Zdaniem Zespołu Orzekającego sporna domena "jack-wolfskin.eu" jest identyczna z ww. znakiem towarowym "Jack Wolfskin", zaś prawo ochronne do tego znaku towarowego zostało Powodowi udzielone przed rejestracją spornej domeny.

Pozwany, który pełni funkcję prezesa zarządu spółki InBook Sp. z o.o., niezwłocznie po wystosowaniu do spółki listu wzywającego do zaniechania naruszeń znaków towarowych Powoda, dokonał cesji domeny z reprezentowanej przez niego Spółki, na siebie jako osobę fizyczną.

W tej sytuacji, Zespoł Orzekający stwierdził, iż roszczenie Powoda jest zasadne i udowodnione na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, gdyż:

1. nazwa domeny jest identyczna z nazwą , do której prawo na mocy prawa wspólnotowego przysługuje Powodowi;

Wykorzystane w spornej nazwie domeny internetowej oznaczenie JACK WOLFSKIN jest renomowanym oznaczeniem, do którego wyłączność, na mocy szeregu wymienionych rejestracji znaków towarowych przysługuje Powodowi.

2. nazwa domeny została przez Pozwanego zarejestrowana bez posiadania uzasadnionego interesu;

Pozwany nie posiada jakichkolwiek praw do oznaczenia JACK WOLFSKIN. Podobnie, również podmiot, w imieniu którego Pozwany pierwotnie zarejestrował sporną nazwę domeny, nie legitymuje się zgodą Powoda na eksploatowanie oznaczenia będącego przedmiotem wyłącznych praw Powoda.

3. nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, działania Pozwanego miały na celu utrudnienie Powodowi dochodzenia swych praw do spornych nazw domen internetowych i stanowią potwierdzenie, że zarówno rejestracja nazwy domeny internetowej "jack-wolfskin.eu", jak i jej używanie, cechuje zła wiara.

W Pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, Zespół Orzekający może orzec przeniesienie domeny, jeżeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia WE nr 733/2002.

W niniejszej sprawie należy uznać, że Powód spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej (Niemcy).

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) Regulaminu ADR podjął decyzję o transferze nazwy domeny "jack-wolfskin.eu" na Powoda w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku stronom.

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2007-10-04

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, with its seat at Limburger Strasse38-40, Idestein, Germany, bases its action on exclusive rights to the tradename and the trademark "JACK WOLFSKIN".

The Complainant claims that the subject domain name has been registered in bad faith and is misleading to potential customers. Moreover, in the Complainant's opinion the Respondent did not prove any legitimate rights to the domain "jack-wolfskin.eu".

The Respondent has failed to file his Response to the Complaint within the required time, and, therefore, the Respondent is in default, which has caused the Panel to proceed in accordance with art. B10(a) of the ADR Rules.

The Panel finds that the domain name "jack-wolfskin.eu" must be transferred to the Complainant, as the domain name is identical to the tradename and the trademark "JACK WOLFSKIN" because it has been proved that the registration of the above mentioned trademark was effected prior to the registration of the subject domain name. Moreover, the Respondent has not proved the existence of a legitimate right or interest to the disputed domain name and the Panel has concluded that the disputed domain has been registered and used by the Respondent in bad faith.

Thus, since the condition stated in Art. 4(2)(b)(i) of Regulation No. 733/2002 is fulfilled, the Panel has ordered the domain name "jack-wolfskin.eu" be transferred to the Complainant.