Panel Decision for dispute CAC-ADREU-004749

Case number	**CAC-ADREU-004749**
Time of filing	**2007-10-29 12:27:31**
Domain names	**jboss.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Red Hat GmbH, Szymon Gogulski**

Respondent

Organization / Name	**erace, Przemysław Rudzki**

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

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

FACTUAL BACKGROUND

W dniu 31 października 2006 r. pozwany, Przemysław Rudzki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „erace Przemysław Rudzki" z siedzibą w Częstochowie, zarejestrował sporną domenę www.jboss.eu.

W dniu 24 stycznia 2007 r. Red Hat, Inc. skierowała do pozwanego list ostrzegawczy, wzywając go do przeniesienia spornej domeny na Red Hat, Inc.

W dniu 31 lipca 2007 r. powód, Red Hat GmbH, skierował do pozwanego list ostrzegawczy, wzywając go do przeniesienia spornej domeny na Red Hat GmbH.

Żądania zawarte w obu listach były oparte na rejestracji wspólnotowego znaku towarowego JBOSS na rzecz Red Hat, Inc.

Z twierdzeń powoda i przedstawionej przez niego kopii (niepodpisanego) faksu wynika, że pozwany odpowiedział na list ostrzegawczy Red Hat GmbH w dniu 13 sierpnia 2007 r. Pozwany oświadczył, że nie wiedział o rejestracji wspólnotowego znaku towarowego JBOSS, oraz zobowiązał się do przeniesienia spornej domeny na rzecz Red Hat GmbH po swoim powrocie do Polski.

W dniu 25 października 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.jboss.eu na jego rzecz.

Pozew został wysłany pozwanemu w dniu 2 listopada 2007 r. Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

Akta sprawy zostały przekazane Zespołowi Orzekającemu w dniu 3 stycznia 2008 r.

A. COMPLAINANT

Powód podnosi, co następuje:

(a) powód jest przedsiębiorstwem należącym do grupy kapitałowej Red Hat, Inc.
(b) od dnia 20 kwietnia 2005 r. Red Hat, Inc. jest uprawniona z rejestracji słownego znaku towarowego JBOSS, zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr. 003106549 w klasach 9 i 41,

(c)Red Hat, Inc. udzieliła powodowi licencji na używanie znaku towarowego JBOSS.
(d) JBOSS jest najpopularniejszym serwerem aplikacyjnym dla przedsiębiorstw, napisanym z zastosowaniem technologii Java i dostępnym na zasadach licencji LGPL.
(e) JBoss to także spółka należąca do grupy kapitałowej Red Hat, Inc. JBoss zajmuje się rozwojem oprogramowania JBOSS i czerpie zyski z udzielania komercyjnego wsparcia użytkownikom tego oprogramowania.
(f) Red Hat, Inc. i powód wzywali pozwanego do dobrowolnej cesji spornej domeny, czego jednakże pozwany nie uczynił.
(g) marka (oznaczenie) JBOSS jest powszechnie znane wśród specjalistów IT, i cieszy się renomą.
(h) powodowi przysługują prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego JBOSS.
(i) rejestracja spornej domeny przez Pozwanego stanowi naruszenie praw ochronnych Powoda na znak towarowy JBOSS.
(j) sporna domena powinna zostać przeniesiona na powoda, gdyż:

- domena ta jest identyczna ze znakiem towarowym JBOSS,
- rejestracja domeny nastąpiła bezprawnie, a w szczególności bez uzasadnionego interesu po stronie pozwanego,
- pozwany zarejestrował sporną domenę w złej wierze.
(k) brak uzasadnionego interesu po stronie pozwanego wynika w ocenie powoda z następujących okoliczności:

- do dnia złożenia pozwu pozwany nie uruchomił pod sporną domeną jakiejkolwiek witryny,
- z informacji uzyskanych przez powoda od pozwanego wynika, że pozwany nie ma zamiaru uruchomić żadnej działalności związanej ze sporną domeną,
- pozwany nie ma żadnych podstaw prawnych, aby rozpocząć działalność związaną ze sporną domeną, gdyż brak jest stosownych ku temu powiązań ekonomicznych pomiędzy powodem a pozwanym, oraz brak stosownej zgody powoda,

(l) zła wiara pozwanego wynika z następujących okoliczności:

- sporna domena stanowi nazwę własną, o której mowa w art. 21 ust. 3 (e) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004,
- pozwany z racji swojej działalności zawodowej – jest profesjonalnym informatykiem, a ponadto pracował w firmie będącej autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Red Hat – musiał wiedzieć o prawach powoda do oprogramowania i oznaczenia JBOSS,
- strona dostępna pod sporną domeną zawiera odnośnik do witryny www. jboss.com, zarejestrowanej przez Red Hat, Inc. – co potwierdza, że pozwany wiedział o oprogramowaniu JBoss i jego producencie.

B. RESPONDENT

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. 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).

2. Ustalenia faktyczne

A. Powód jest spółką należącą do grupy kapitałowej Red Hat, Inc.

Grupa Red Hat (dalej „Red Hat") jest znanym na rynku IT koncernem zajmującym się tworzeniem, wdrażaniem i świadczeniem usług dotyczących oprogramowania typu opensource.

Od dnia 20 kwietnia 2005 r. Red Hat, Inc. jest uprawniona z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego JBOSS, zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr. 003106549 w klasach 9 i 41.

Powód przedstawił oświadczenie głównego księgowego Red Hat, Inc., z którego wynika, że powód jest licencjobiorcą znaku towarowego JBOSS, oraz że Red Hat, Inc. wyraziła zgodę na wszczęcie niniejszego postępowania arbitrażowego. Oświadczenie to nie zostało wprawdzie złożone przed notariuszem, niemniej jednak okoliczności sprawy nie budzą w tym zakresie wątpliwości Zespołu Orzekającego.

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>).

Powód jest zatem uprawniony do powoływania się na znak towarowy JBOSS i wszczęcia niniejszego postępowania.

Powód nie przedstawił żadnych dowodów na powszechną znajomość i renomę znaku towarowego JBOSS.

B. Pozwany jest z wykształcenia informatykiem. Był zatrudniony w przedsiębiorstwie zajmującym się m. in. szkoleniami w zakresie produktów Red Hat. Pozwany interesuje się rozwojem oprogramowania opensource.

Brak jest dowodów, że przedsiębiorstwo, w którym był zatrudniony pozwany, było lub jest dystrybutorem oprogramowania JBoss.

3. Przesłanki przeniesienia spornej domeny

Jeśli powód spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002, to zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/204, Zespół Orzekający może orzec o przeniesieniu spornej domeny na powoda, jeśli:

a) nazwa spornej domeny jest identyczna lub łudząco podobna do oznaczenia, na które powołuje się powód, i
b) sporna domena została zarejestrowana bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, lub
c) sporna domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze,

4. Identyczność lub podobieństwo spornej domeny do oznaczenia powołanego przez powoda

Przy ocenie podobieństwa badanej domeny oznaczenia – w niniejszej sprawie wspólnotowego znaku towarowego JBOSS - nie uwzględnia się prefiksu „www” ani sufiksu „.eu”. Używane przez pozwanego oznaczenie podlegające badaniu to zatem „JBOSS”.

Oznaczenie to jest identyczne ze znakiem towarowym JBOSS.

5. Bezprawność rejestracji spornej domeny lub brak uzasadnionego interesu pozwanego

W ocenie Zespołu Orzekającego brak jest dowodów pozwalających na przyjęcie, że pozwany posiada jakiekolwiek własne prawa do oznaczenia JBOSS. Sporna domena została zatem zarejestrowana bezprawnie w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 874/2004.

Uzasadniony interes w używaniu spornej domeny może wynikać w szczególności z następujących przesłanek (art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 874/2004, § B11(2)(e) Regulaminu ADR):

a) przed wysunięciem roszczeń przez powoda pozwany używał sporną domenę lub nazwę odpowiadającą spornej domenie w celu świadczenia usług lub sprzedaży towarów, lub poczynił ku temu dające się stwierdzić przygotowania,
b) pozwany był powszechnie znany pod sporną domeną,
c) pozwany używa domenę w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzenia odbiorców w błąd lub szkodzenia renomie oznaczenia powoda.

Z okoliczności sprawy wynika, że nie zaszły przesłanki (a) i (b). Brak jest również dowodów, aby działanie pozwanego spełniało przesłankę (c), lub w było uzasadnione w jakikolwiek inny sposób. W szczególności w ocenie Zespołu Orzekającego pozwany nie używał domeny, gdyż za używanie nie można uznać umieszczenia na stronie dostępnej pod domeną odnośnika do witryny należącej Red Hat, Inc.

W ocenie Zespołu Orzekającego brak jest również jakichkolwiek innych niż wyżej wymienione przesłanek świadczących o uzasadnionym interesie pozwanego do używania domeny.

Bezprawność rejestracji spornej domeny i brak uzasadnionego interesu pozwanego, o których mowa powyżej, są wystarczające do stwierdzenia, że rejestracja spornej domeny była nadużyciem.

6. Zła wiara pozwanego

Art. 21 ust. 3 Rozporządzenia 874/2004 wymienia przykładowe przesłanki świadczące o rejestracji lub używaniu domeny w złej wierze. Powód powołuje się na jedną z tych przesłanek, a mianowicie tę określoną w art. 21 ust. 3 lit e), twierdząc, że JBOSS jest nazwą własną w rozumieniu tego przepisu, oraz że brak jest związku pomiędzy tą nazwą a pozwanym.

Z przedstawionych przez powoda dowodów wynika, że JBOSS jest wspólnotowym znakiem towarowym. Brak jest natomiast dowodów pozwalających na stwierdzenie, że JBOSS jest nazwą własną.

Niezależnie od powyższego powód twierdzi, że skoro:
a) pozwany jest informatykiem,
b) specjalizuje się w oprogramowaniu opensource,
c) pracował w przedsiębiorstwie dystrybuującym oprogramowanie JBoss,
d) oprogramowanie JBoss jest powszechnie znane i cieszy się renomą,
e) pozwany umieścił na witrynie dostępnej pod sporną domeną odwołanie do witryny Red Hat, Inc.

to wiedział o tym, że Red Hat posługuje się i posiada prawa do oznaczenia JBOSS, a zatem zarejestrował sporną domenę w złej wierze.

Zespół Orzekający stwierdza, że okoliczności wymienione w pkt. c) i d) nie zostały udowodnione. Z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a), b), i e) wynika natomiast, że pozwany wiedział o oprogramowaniu i oznaczeniu JBoss oraz o tym, że jest ono używane przez grupę Red Hat.

Pozwany zarejestrował zatem sporną domenę wiedząc, że jest ona identyczna z oznaczeniem używanym przez Red Hat. W ocenie Zespołu Orzekającego rejestracja spornej domeny nastąpiła zatem w złej wierze.

7. Podsumowanie

Sporna domena jest identyczna ze wspólnotowym znakiem towarowym JBOSS, zarejestrowanym na rzecz Red Hat, Inc. Powód jest licencjobiorcą tego znaku towarowego, i uzyskał od Red Hat, Inc. zgodę na wszczęcie niniejszego postępowania.

Pozwany zarejestrował sporną domenę nie posiadając żadnych praw do znaku towarowego/oznaczenia JBOSS. Brak jest również przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że pozwany miał uzasadniony interes w rejestracji spornej domeny.

Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że rejestrując sporną domenę pozwany wiedział, że oznaczenie JBOSS odnosi się do oprogramowania opracowywanego przez Red Hat, i że jest używane przez Red Hat w charakterze znaku towarowego. Rejestracja spornej domeny nastąpiła zatem w złej wierze.

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. 11 Rozporządzenia 874/2004 dopuszczalne jest przeniesienie na niego spornej domeny.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający podjął decyzję o transferze nazwy domeny JBOSS.EU 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**

DATE OF PANEL DECISION 2008-02-04

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant, Red Hat GmbH, claimed the following:

a) it is a licensee of Red Hat, Inc., holder of the JBOSS Community word trademark no. 003106549 ,
b) JBOSS refers to a well-known and reputed middleware computer software,
c) the Respondent, Mr Przemyslaw Rudzki, registered domain name JBOSS.EU, without having a legitimate interest to do so (no functional website under the disputed domain name, no legal grounds for the Respondent to use the JBOSS designation),
d) furthermore, the domain name was registered in bad faith, as the Respondent - an IT professional - was aware of JBOSS being used by Red Hat, and a web page available under the disputed domain name refers to a Red Hat JBoss website.

The Complainant, therefore, requested that the disputed domain name be transferred to it.

The Respondent did not file a Response to the Complaint.

The panel found the following:

a) the disputed domain name is identical to the JBOSS Community trademark,

b) no facts were provided to shown that the Respondent could have a legitimate interest in using the disputed domain name,

c) the facts indicate that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith, because:

- he was an IT professional working with opensource software such as JBoss, and

- he actually referred visitors of his web page to Red Hat's JBoss website.

For those reasons listed above, the panel decided to transfer the disputed domain name to the Complainant.