Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-004996

Case number	**CAC-ADREU-004996**
Time of filing	**2008-04-14 11:35:29**
Domain names	**oferta.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Wydawnictwo Jezierski, Tomasz Łukawski**

Respondent

Organization / Name	**Łukasz Pawlak**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Decyzja 01728 z 14.09.2006

STAN FAKTYCZNY

Tomasz Łukawski (dalej jako: Powód) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Prasowe Adama Jeziorskiego" z siedzibą w Radomiu, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Stara Błotnica pod numerem ewidencyjnym 807/2004. Powód działa na polskim rynku wydawniczym od 19 lat. Obecnie posiada on 6 lokalnych gazet publikujących różnego rodzaju ogłoszenia. Powód jest zarejestrowany w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Radomiu jako wydawca ogólnopolskiej gazety ukazującej się trzy razy w tygodniu pod tytułem „OFERTA Warszawska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń" oraz tygodnika ukazującego się na terenie województwa śląskiego pod tytułem „OFERTA Śląski Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń". Powodowi przysługują prawa ochronne do krajowych, słowno-graficznych znaków towarowych WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA (nr prawa ochronnego: 122176); OFERTA Śląski Tygodnik BEZPŁATNYCH Ogłoszeń (nr prawa ochronnego: 201289) oraz OFERTA (nr prawa ochronnego: 201291). Powód dokonał rejestracji krajowej domeny internetowej oferta.pl.

Osoba fizyczna, Łukasz Pawlak (dalej jako: Pozwany) prowadzi działalność pod nazwą „techVenture" z siedzibą w Bielsku-Białej, polegającą na tworzeniu aplikacji internetowych w ramach ogólnopolskich portali internetowych (m.in. estudent.pl, MaxTrader.pl). Przedsiębiorstwo Pozwanego jest członkiem organizacji Inkubator Technologii przy Warszawskim Parku Technologicznym. W dniu 14 listopada 2006 r. Powód nabył domenę oferta.eu na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze spółką prawa austriackiego Realtime.at Domain Services GmbH z siedzibą w Groedig (Austria) w ramach aukcji internetowej. Pozwany utworzył przekierowanie z adresu oferty.eu na adres kartki.pl, zawierający informacje na temat przygotowywanej witryny oferty.eu. Bezpośrednio pod adresem oferty.eu Pozwany nie zamieścił żadnej treści. Pozwany nie jest w żaden sposób związany z przedsiębiorstwem Powoda, w szczególności nigdy nie był on jego pracownikiem.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Powód wniósł o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz na podstawie art. B11(b) Regulaminu ADR. Pozwany, w odpowiedzi na pozew z dnia 13 maja 2008 r. zakwestionował żądania przedstawione w pozwie i wniósł o oddalenie powództwa.

A. POWÓD

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w Pozwie, jest on podmiotem uprawnionym do dokonania rejestracji Domeny Najwyższego Poziomu .eu w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit b Rozporządzenie nr 733/2002 .

Powód wskazuje, że jego przedsiębiorstwo jest wydawcą gazet m. in. gazety ogłoszeń pod tytułem „OFERTA Warszawska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń" oraz tygodnika ogłoszeń pod tytułem „OFERTA Śląski Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń".

Powód podnosi również, że przysługują mu prawa ochronne na znak towarowy OFERTA (nr zgłoszenia: Z-312894, decyzja UPRP o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 28 stycznia 2008 r.) oraz prawa ochronne na znak towarowy WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA (nr prawa ochronnego: R-122176). W opinii Powoda głównym elementem odróżniającym powyższych znaków jest słowo „OFERTA". Powód nadmienia, że wśród dwunastu ważnych praw ochronnych w bazie Urzędu Patentowego RP, trzy dotyczą znaków towarowych chronionych na jego rzecz.

Ponadto Powód wskazuje, że jest właścicielem domeny internetowej oferta.pl, którą nabył w skutek odstąpienia prawa do domeny przez A. Cytowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gorzowskie Przedsiębiorstwo „Aristo" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Wnosząc o przeniesienie spornej domeny oferta.pl na swoją rzecz, Powód podnosi, że została ona zarejestrowana na rzecz pozwanego z naruszeniem art. 21 ust. 1 Rozporządzenia nr 874/2004 . Uzasadnia to twierdzeniem, że nazwa spornej domeny zawiera znak zarejestrowany na rzecz Powoda oraz jest identyczna z nazwą domeny, której Powód używa. Ponadto Pozwany, w opinii Powoda, nie posiadał uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Powód wskazuje, że Pozwany, do daty wystąpienia przez Powoda z powództwem, nie używał nazwy domeny, ani innej domeny o podobnej nazwie oraz że Pozwany w ramach dotychczasowej działalności nie posługiwał się oznaczeniem OFERTA, 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. W opinii Powoda, Pozwany zmierza do blokowania adresu internetowego, gdyż nie stworzył pod zarejestrowaną domeną żadnej strony internetowej. Powód twierdzi, że dla oceny złej wiary Pozwanego nie ma znaczenia fakt nabycia domeny oferta.eu w ramach aukcji internetowej. Powód kwestionuje również podnoszony przez Pozwanego brak wiedzy o dokonanym przez Powoda zgłoszeniu znaku towarowego OFERTA.

Powód podkreśla również, że Pozwany nie przedstawił dowodów na okoliczność przygotowań do podjęcia działalności w ramach domeny oferta.eu oraz na okoliczność powszechnego wykorzystania słowa „OFERTA" w domenach internetowych. Zdaniem Powoda, materiały przedstawione przez Pozwanego nie mogą stanowić dowodów jego twierdzeń, jako że pozbawione są wiarygodności.

B. POZWANY

Pozwany, wnosząc o oddalenie powództwa, wskazuje, że rejestracja domeny oferta.eu nie narusza art. 21 ust. 1 Rozporządzenia nr 874/2004.

W opinii Pozwanego, o odróżniającym charakterze znaku towarowego „OFERTA" chronionego na rzecz Powoda nie rozstrzyga warstwa słowna znaku, ale jego forma graficzna. Pozwany wskazuje, że słowo „OFERTA" jest w języku polskim bardzo często używanym wyrazem, powszechnie wykorzystuje się je do budowy domen internetowych, a ponadto stanowi ono termin prawny zdefiniowany art. 61 § 1 polskiego k.c. Jego zdaniem, okoliczności te uniemożliwiają monopolizację słowa „OFERTA" dla jakichkolwiek towarów lub usług.

Pozwany twierdzi, że zarejestrowana przez niego domena internetowa nie stanowi odwzorowania znaku towarowego Powoda, jako że Powodowi przysługują prawa ochronne na znak słowno-graficzny, nie posiada on jednak wyłączności względem słownej warstwy znaku. Podnosi on ponadto, że brak jest bezpośrednich skojarzeń pomiędzy słowem „OFERTA" a działalnością Powoda, a słowem tym posługuje się wiele podmiotów na rynku, w tym firmy prowadzące działalność konkurencyjną względem działalności Powoda. Pozwany podkreśla, że Powód nie występował z żadnymi roszczeniami względem innych podmiotów używających w obrocie słowa „OFERTA".

Pozwanego twierdzi, że Powód nie przedstawił dowodów wykazujących złą wiarę Pozwanego. Jednocześnie Pozwany oświadcza, że prowadzi on działalność gospodarczą polegającą na rozwijaniu projektów internetowych i w jej ramach rozwija projekt w ramach domeny oferta.eu. Pozwany wskazuje działania, których podjął się, celem przygotowania serwisu internetowego pod adresem oferta.eu, w szczególności kampanię typu „teaser", zapytania dotyczące współpracy, opracowanie logo „OFERTA.EU". Podkreśla przy tym, że działania te zostały poprzedzone analizą rynku (obejmującą analizę w zakresie istniejących praw wyłącznych), jedynym motywem nabycia domeny oferta.eu były natomiast względy ekonomiczne związane z osiąganiem zysku. Pozwany twierdzi również, że w związku z poczynionymi przygotowaniami poniósł znaczne koszty, m. in. nabył domenę oferta.eu na wolnym rynku, płacąc cenę wyższą niż opłata rejestracyjna w EURid. Brak zamieszczenia jakichkolwiek informacji bezpośrednio pod adresem oferta.eu. Pozwany tłumaczy okolicznością, że prowadzona przez niego działalność wymaga długotrwałych prac przygotowawczych.

Na podstawie powyższych okoliczności, Pozwany stwierdza, że posiadał on uzasadniony interes w rejestracji domeny oferta.eu, a dokonując takiej rejestracji, działał w dobrej wierze. Jako dodatkową przesłankę dobrej wiary wskazuje on okoliczność, że w chwili rejestracji domeny w bazie Urzędu Patentowego RP nie były dostępne informacje o dokonanym przez Powoda zgłoszeniu znaku towarowego OFERTA. Pozwany uważa również, że Powód dokonał zgłoszenia powyższego znaku po otrzymaniu negatywnej decyzji EURid w sprawie rejestracji domeny oferta.eu na rzecz Powoda w ramach tzw. Sunrise Period i utrzymaniu jej wyrokiem Sądu Arbitrażowego oraz po rejestracji domeny oferta.eu na rzecz Pozwanego.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zarówno powód, jak i pozwany posiadają zdolność do rejestracji domen .eu w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia nr 874/2004 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. b pkt i Rozporządzenia nr 733/2002, tj. prowadzone przez nich przedsiębiorstwa posiadają statutowe siedziby 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.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz faktów znanych Zespołowi Orzekającemu z urzędu ustalono, iż Powodowi przysługują prawa wyłączne oparte na następujących tytułach prawnych:
prawa do tytułów prasowych chronione na podstawie art. 11 zd. drugie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm., dalej jako: prawo autorskie):

„OFERTA Warszawska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń" – tytuł gazety rozpowszechnianej na terenie całego kraju, ukazującej się trzy razy w tygodniu, według wpisu w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Radomiu, I Wydziału Cywilnego, z dnia 12 grudnia 2003 r. nr 6;

„OFERTA Śląska Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń" – tytuł tygodnika ukazującego się na terenie województwa śląskiego z częstotliwością raz w tygodniu z możliwością ukazywania się dwa razy w tygodniu, według wpisu w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Radomiu, I Wydziału Cywilnego, z dnia 9 lipca 2003 r. nr 3;

prawa ochronne na krajowe znaki towarowe na podstawie art. 153 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, z późn. zm., dalej jako: p.w.p.):

słowno-graficzny znak towarowy WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA (zgłoszony dnia 18 września 1997 r. za numerem 178211, decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 6 lipca 2000 r. o udzieleniu prawa ochronnego nr 122176);

słowno-graficzny znak towarowy OFERTA ŚLĄSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ (zgłoszony dnia 7 lipca 2006 r. za numerem 312881, decyzja Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego nr 201289);

słowno-graficzny znak towarowy OFERTA (zgłoszony dnia 7 lipca 2006 r. za numerem 312894, decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 28 stycznia 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego nr 201291).

Ponadto Powód jest właścicielem domeny internetowej najwyższego poziomu krajowego oferta.pl. Ani polskie ustawodawstwo krajowe, ani bezpośrednio skuteczne akty prawa wspólnotowego nie przewidują praw wyłącznych wynikających z rejestracji domeny internetowej najwyższego poziomu kodu krajowego .pl. Rejestracja domeny, jak wskazuje doktryna, z prawnego punku widzenia stanowi umowę cywilnoprawną. Wszelkie wynikające z niej prawa mają zatem charakter praw względnych, skutecznych wyłącznie inter partes (pomiędzy stronami). Zawarcie tego typu umowy nie powoduje natomiast powstania żadnych praw bezwzględnych, skutecznych erga omnes (wobec wszystkich). Należy zatem uznać, że rejestracja domeny najwyższego poziomu krajowego (poza domeną .eu) nie stanowi prawa, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego w rozumieniu art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004. Tym samym identyczność spornej domeny z domeną, której właścicielem jest Powód pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Rozważając pierwszą z przesłanek wymienionych w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004, należy uwzględnić znaczenie oraz charakter słowa OFERTA. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN, OFERTA ma dwojakie znaczenie. Oznacza ona z jednej strony „formalną propozycję zawarcia umowy, dokonania transakcji", z drugiej zaś sam przedmiot takiej propozycji, a więc „towary i usługi proponowane klientom". Ponadto, słowo OFERTA, jak słusznie zauważa Pozwany, jest terminem prawnym zdefiniowanym w art. 66 § 1 k.c. jako oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, określające jej istotne postanowienia. Zarówno powszechne, jak i prawnicze znaczenie słowa OFERTA dotyczy transakcji zawieranych w ramach obrotu gospodarczego (w szczególności ich pierwszego etapu). Co więcej, zgodnie z drugim znaczeniem słownikowym, słowo OFERTA stanowi generalne, zbiorcze określenie przedmiotu transakcji rynkowych, a więc towarów i usług, niezależnie od ich rodzaju. Praktyczną konsekwencją znaczenia tego słowa jest fakt jego powszechnego używania przez uczestników obrotu w ramach czynności gospodarczych. Znaczenie słowa OFERTA wyklucza zatem możliwość powstania skojarzeń pomiędzy tym słowem a jakimkolwiek towarem lub jakąkolwiek usługą, bądź też jakimkolwiek przedsiębiorcą oferującym towary lub usługi, w szczególności skojarzeń, które uzyskiwałyby ochronę prawną. Słowo OFERTA stosowane w swoim powszechnym znaczeniu jest zatem całkowicie pozbawione cechy oryginalności. Nie nadaje się ono ponadto do odróżniania towarów lub usług oraz w żaden sposób nie wskazuje ich pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że żadne z praw przysługujących Powodowi nie przyznaje mu wyłączności względem oznaczenia „OFERTA" w formie słownej. Przedmiotem ochrony w przypadku tytułów prasowych może być wyłącznie utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, a więc ustalony w jakiejkolwiek postaci przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Z uwagi na powszechność słowa OFERTA w ramach transakcji handlowych, użycie go w tytule gazety (w szczególności gazety zawierającej ogłoszenia o chęci zawarcia transakcji, czyli właśnie oferty) jest całkowicie pozbawione cechy oryginalności oraz indywidualnego charakteru. Prawa autorskie Powoda mogą zatem dotyczyć wskazanych wyżej tytułów w całości. Tylko w takiej postaci, jako oryginalne zestawienie słów, mogą one bowiem stanowić utwory. Słowo OFERTA samodzielnie nie spełnia natomiast przesłanek definicyjnych z art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, a w konsekwencji nie podlega ochronie.

Wykazane przez Powoda prawa ochronne na znaki towarowe również nie przyznają mu wyłączności względem oznaczenia OFERTA w formie słownej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Powód jest właścicielem praw ochronnych na znaki towarowe w formie słowno-graficznej. Ochrona tego typu znaków dotyczy postaci graficznej znaku przedstawionej w zgłoszeniu. Nie rozciąga się ona automatycznie na znak w postaci słownej.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym nie może być oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Słowo OFERTA jako nazwa pierwszego etapu zawierania transakcji rynkowych albo zbiorcze określenie przedmiotu transakcji nie nadaje się do identyfikowania jakichkolwiek towarów lub usług z konkretnym przedsiębiorcą. W konsekwencji, wbrew twierdzeniom Powoda, jest ono całkowicie pozbawione mocy odróżniającej, niezależnie od charakteru towarów lub usług, i nie może być znakiem towarowym.

W tej sytuacji prawa ochronne Powoda, w szczególności prawo ochronne na znak towarowy OFERTA (nr prawa ochronnego: 201291), należy rozumieć jako obejmujące wyłącznie odróżniającą graficzną postać znaku towarowego. Na jego podstawie Powód może zatem zakazać używania w obrocie (w ramach chronionych towarów lub usług) oznaczeń odwzorowujących

graficzną warstwę znaku OFERTA, tj. prezentację słowa OFERTA w postaci żółtego napisu wersalikami, na białym tle z grubym podkreśleniem w kolorze czarnym. Powód nie jest natomiast uprawniony do zakazania używania w obrocie samego słowa OFERTA.

Domeny internetowe, z uwagi na techniczne warunki ich używania, mogą istnieć wyłącznie w formie słownej. Zarejestrowana na rzecz Pozwanego domena oferta.eu składa się z takiego samego słowa, jak jeden ze znaków towarowych Powoda. Jednakże jako że domena internetowa oferta.eu nie ma żadnych cech graficznych, identyczność zachodzi tylko w warstwie, w której Powodowi nie przysługuje wyłączność. Pozwany, dokonując rejestracji domeny oraz umieszczając pod nią jakiekolwiek treści, używa słowa OFERTA w sposób całkowicie dozwolony, poza sferą praw wyłącznych Powoda. Twierdzenia Powoda, że domena oferta.eu zawiera jego znak towarowy są zatem błędne i nie znajdują uzasadnienia w przysługujących mu prawach ochronnych.

W konkluzji należy stwierdzić, że Powodowi nie przysługują żadne bezwzględne prawa wyłączne do nazwy OFERTA, zarejestrowanej przez Pozwanego jako domena najwyższego poziomu krajowego .eu. Powód nie wykazał również, że przysługują mu bezwzględne prawa wyłączne do jakiejkolwiek nazwy, która do złudzenia przypomina nazwę domeny zarejestrowaną przez Pozwanego. W konsekwencji, nie została spełniona pierwsza z przesłanek rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie, wymienionych w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004. Jednocześnie, na podstawie powyższego przepisu, unieważnienie rejestracji może nastąpić wyłącznie, jeśli spełnione są kumulatywnie dwie z wymienionych w nim przesłanek, przy czym przesłanka pierwsza ma charakter obligatoryjny i nie może być zastąpiona żadną inną przesłanką. Stwierdzenie jej braku powoduje zatem konieczność oddalenia powództwa jako bezzasadnego.

W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba rozstrzygania co do uzasadnionego interesu oraz dobrej wiary Pozwanego. Argumenty wskazywane przez Strony w tych kwestiach nie mogą mieć żadnego wpływu na treść orzeczenia co do meritum. Zostaną one jednak pokrótce omówione w celu zachowania systematyki.

Co do przedstawionych materiałów dowodowych, Zespół Orzekający stwierdził co następuje. Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodowego w procesie, inicjatywa dowodowa spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Z brzmienia art. 21 Rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że udowodnienie, iż rejestracja domeny została dokonana w złej wierze należy do podmiotu, który domaga się unieważnienia rejestracji, a więc do Powoda, natomiast w przypadku przesłanki uzasadnionego interesu ciężar ten został przeniesiony na Pozwanego. W konsekwencji strona obarczona ciężarem dowodowym ponosi również wszelkie negatywne konsekwencje związane z brakiem udowodnienia danej okoliczności faktycznej.

W kwestii uzasadnionego interesu, Pozwany usiłował wykazać, że zgodnie z art. 21(1)(a) in fine Rozporządzenia nr 874/2004 poczynił przygotowania w celu używania domeny. Złożył on obszerne oświadczenia dotyczące zamiaru używania domeny oferta.eu, prowadzonych w tym względzie przygotowań (w tym nawiązania współpracy) oraz poniesionych kosztów. Stosownie do wskazanego przepisu tego typu oświadczenia mogą być wiążące tylko, jeśli zostaną odpowiednio udowodnione. Natomiast Pozwany nie poparł swoich oświadczeń wystarczającym materiałem dowodowym. Zespół Orzekający nie uznał dowodów w postaci zrzutów ze strony internetowej ekartki.pl, napisu OFERTA.EU w bardzo prostej postaci graficznej oraz listu e-mail wysłanego na adres firmy ARBOmedia Partner za dowodzące poczynionych przez Pozwanego przygotowań. Zgodnie z opinią Powoda, dla oceny uzasadnionego interesu Pozwanego bez znaczenia pozostaje fakt, że Pozwany nabył domenę oferta.eu na podstawie umowy sprzedaży zawartej w ramach aukcji internetowej.

Należy ponadto zgodzić się z twierdzeniem Powoda, że Pozwany nie wykazał posiadania uzasadnionego interesu w rejestracji domeny oferta.eu ze względu na fakt wcześniejszego posługiwania się w handlu oznaczeniem identycznym lub podobnym oznaczeniem.

Nieudowodnienie przez Pozwanego uzasadnionego interesu względem domeny oferta.eu nie zmienia decyzji Zespołu Orzekającego co do meritum. Domena oferta.eu, jako tzw. domena rodzajowa, składa się z nazwy, której nie da się zawłaszczyć. Rejestracja tego typu domen poddana jest regule „kto pierwszy, ten lepszy”. Tym samym, brak jest podstaw, by przyznać danemu podmiotowi lepsze pierwszeństwo wobec tego typu domen niż innym podmiotom. W konsekwencji należy stwierdzić, że każdy podmiot ma jednakowy, uzasadniony interes w rejestracji rodzajowej domeny internetowej.

W kwestii wiary Pozwanego, Powód ograniczył się do zacytowania przepisów art. 21(3) Rozporządzenia nr 874/2004 oraz podania pewnych ogólnych twierdzeń w ich kontekście. Nie przedstawił jednak wystarczających dowodów na poparcie swoich argumentów. Enumeratywny charakter art. 21(3) Rozporządzenia nr 874/2004 nie pozwala przyjąć, że wypełnienie znamion jednej z określonych w nich sytuacji automatycznie skutkuje możliwością przypisania Pozwanemu złej wiary. Powołanie tych przepisów przez Powoda nie jest zatem równoznaczne z przedstawieniem konkretnych dowodów. W opinii Zespołu Orzekającego Powód nie wykazał, że działanie Pozwanego związane z rejestracją i używaniem domeny oferta.eu jest znamienne złą wiarą.

Zespół Orzekający nie dał jednak wiary stwierdzeniu Pozwanego, że nie mógł on wiedzieć, że Powód wystąpi do Urzędu Patentowego RP o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy OFERTA, jako że w momencie rejestracji domeny informacja o zgłoszeniu nie była dostępna w Urzędzie Patentowym RP. Zgodnie z przedstawioną przez Pozwanego informacją, nabył on domenę internetową oferta.eu na podstawie umowy sprzedaży w dniu 14 listopada 2006 r. Publikacja zgłoszenia znaku towarowego OFERTA w Biuletynie Urzędu Patentowego RP nastąpiła natomiast w dniu 16 października 2006 r. Pozwany mógł zatem wiedzieć o dokonanym zgłoszeniu. Kwestia ta pozostaje jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, jako że wskazane zgłoszenie dotyczyło znaku słowno-graficznego.

Nie została spełniona przesłanka identyczności albo łudzącego podobieństwa pomiędzy domeną a nazwą podlegającą prawu Powoda, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego lub wspólnotowego, określona w art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 jako obligatoryjna w celu uznania rejestracja domeny oferta.eu za rejestrację posiadającą charakter spekulacyjny i stanowiącą nadużycie. Tym samym roszczenie o unieważnienie rejestracji domeny oferta.eu na rzecz Pozwanego oraz przeniesienie jej na rzecz Powoda podlega oddaleniu.

DECISION

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

odrzuceniu Środka naprawczego

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2008-06-15

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, a physical person, Tomasz Łukawski is trading as “Wydawnictwo Prasowe Adama Jezierskiego”. He is a Polish registered editor of six local gazettes; inter alia „OFERTA Warszawska Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń” and „OFERTA Śląski Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń”. He holds following Polish trade marks: the figurative trade mark WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA, the figurative trade mark OFETA ŚLĄSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ and the figurative trade mark OFERTA. He also owns the domain name oferta.pl.

The Complainant requested a transfer of the domain name oferta.eu. He argues 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 OFERTA. In the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent is not commonly known by domain name or a similar name. Furthermore, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad faith, as the Respondent never used the domain name to offer goods and services before the proceedings.

The Respondent, a physical person, Łukasz Pawlak, trading as „techVenture” designs and develops websites which provide

various services countrywide. He bought the domain name oferta.eu on an internet auction and linked it to a different domain name ekartki.pl.

The Respondent does not agree with the Complainant's request. He argues that the registration was made in good faith. Moreover, the Respondent declares that he had made demonstrable preparation to use the domain name under dispute in connection with offering services. Hence, in the Respondent's opinion, he had legitimate interest in registering the domain name. Furthermore, the Respondent underlines that the word OFERTA (OFFER in English) is a generic name, commonly used in trade and a legal term defined in Polish Civil Code.

Basing on these fact, the Panel decided that the registration by the Respondent of the domain name oferta.eu shall not be regarded as speculative and abusive. Firstly, Polish law does not provide for any absolute, exclusive rights in respect of domain names .pl, as the registration of a domain name is governed by a civil contract. Secondly, the domain name under dispute is a generic name. Hence, it is neither protected within the gazettes' titles by copyright, nor can be registered as a trade mark. The protection of the Complainant's trade mark is therefore limited to its graphical presentation and does not cover the word OFERTA itself.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 21 of Regulation no. 874/2004 the registration of the domain name oferta.eu shall be declared valid. The lack of infringement of any earlier rights of the Complainant and taking into account a generic character of a term OFERTA (Eng: OFFER) the Panel decided that the domain name oferta.eu shall not be transferred.