Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005065

Case number	**CAC-ADREU-005065**
Time of filing	**2008-05-29 09:12:37**
Domain names	**bahiaprincipe.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Landwell-PricewaterhouseCoopers, Assumpta Zorraquino Rico**

Respondent

Organization / Name	**Kamil Grabarczyk**

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest hiszpańska spółka LEVANTUR S.A., na rzecz której zarejestrowany jest w hiszpański Urzędzie Patentowym znak towarowy słowno-graficzny „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 2149141.
Pozwanym jest Kamil Grabarczyk, działający pod firmą Wrocław Purchasing, zamieszkały w Oławie, Polska.
Powództwo zostało wniesione w dniu 27 maja 2008 roku.
Spór toczy się o domenę internetową www.bahiaprincipe.eu, która została zarejestrowana w dniu 19 marca 2007 roku.

A. POWÓD

Powód prowadzi działalność hotelarską i turystyczną na rynkach Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Meksyku i Dominikany. W roku 1995 otworzył swój pierwszy hotel Bahia Principe, hotel „Bahia Principe San Juan" na Dominikanie. Obecnie Powód posiada 15 luksusowych hoteli działających pod nazwą Bahia Principe.

Powód wywodzi swoje prawa do spornej domeny z faktu zarejestrowania na swoją rzecz w Hiszpańskim Urzędzie Patentowym znaku towarowego słowno-graficznego „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 2149141 oraz zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych znaku towarowego słowno-graficznego „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 76301754. Jednocześnie spółka LEVANTUR S.A. utrzymuje, że w przedmiotowych znakach towarowych szczególne znaczenie należy przypisać dwóm pierwszym słowom BAHIA i PRINCIPE. Druga część znaku bowiem jedynie charakter opisowy.

Powód podniósł ponadto, że oznaczenie BAHIA PRINCIPE jest powszechnie znany na terytorium Hiszpanii i w związku z powyższym zasługuje na ochronę.

Powód twierdzi, że jest właścicielem ponad 56 domen zawierających oznacznie „BAHIA PRINCIPE".

Powód podnosi, że sporna domena jest myląco podobna do głównego członu znaków towarowych zarejestrowanych na jego rzecz oraz do posiadanych przez niego znaków towarowych.

Według Powoda Pozwany nie posiada uzasadnionego interesu w zarejestrowaniu przedmiotowej domeny, bowiem nie posiada żadnej rejestracji znaku zawierającego oznaczenie BAHIA PRINCIPE oraz nie jest znany na rynku pod tym oznaczeniem.

W opinii Powoda o złej wierze Pozwanego świadczą następujące fakty:
1. na stronie internetowej www.bahiaprincipe.eu zamieszczona jest oferta odkupienia spornej domeny;
2. domena została zarejestrowana jedynie w celu przyciągnięcia użytkowników, którzy uznaliby sporną domenę za należącą do Powoda;
3. nieumieszczenie przez Pozwanego na stronie internetowej treści własnych;
4. rejestracja przez Pozwanego posługującego się językiem polskim domeny internetowej nie zawierającej żadnego słowa w języku polskim

Powód domaga się przeniesienia domeny na swoją rzecz.

B. POZWANY

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

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 w pierwszej kolejności Powód musi udowodnić istnienie wcześniejszego prawa do spornej nazwy oraz dowieść, że zarejestrowana domena jest identyczna do tej nazwy lub podobna w sposób mogący wprowadzić w błąd.

Powód, przedkładając wydruk z rejestru znaków towarowych z Hiszpańskiego Urzędu Patentowego dot. znaku „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 2149141 udowodnił, iż przysługuje mu prawo, o którym jest mowa art. 21 ust. 1 w zw. z art. 10 Rozporządzenia. Należy podkreślić, że powołanie się na rejestrację znaku w Stanach Zjednoczonych Ameryki należy uznać za bezzasadne, w sprawach dotyczących domen .eu brane są bowiem pod uwagę jedynie rejestracje wspólnotowych znaków towarowych oraz rejestracje dokonane w Państwach Członkowskich.

Przy ocenie podobieństwa badanej domeny ze znakiem „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 2149141 oznaczenia w niniejszej sprawie nie uwzględnia się prefixu „www", ani sufiksu „eu". Oznaczenie podlegające badaniu to „bahiaprincipe".

Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo spornej domeny do zarejestrowanego w Hiszpańskim Urzędzie Patentowym znaku „BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" nr 2149141. W powołanym bowiem znaku towarowym to słowa BAHIA i PRINCIPE mają charakter dominujący i to one pozwalają klientom na identyfikację hoteli Powoda. Natomiast oznaczenie „CLUBS & RESORTS" ma charakter opisowy i nie ma zdolności odróżniającej. Taki stan rzeczy powoduje, że internauci wpisując sporny adres w wyszukiwarce internetowej mogą sądzić, iż wchodzą na serwis internetowy Powoda, a zatem może to skutkować wprowadzaniem w błąd.

Przy ocenie czy w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Skład Orzekający uznał za nieistotne powołanie się przez Powoda na rejestrację 56 domen internetowych zawierających określenie „bahia principe". Należy bowiem wskazać, że rejestracja domeny nie rodzi praw o charakterze bezwzględnym skutecznych erga omnes. A zatem rejestracja domeny nie stanowi prawa, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego

i/lub wspólnotowego w rozumieniu art. 21(1) w zw. z art. 10 Rozporządzenia.

Na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia do uznania zasadności powództwa niezbędne jest również wykazanie, iż rejestracja przedmiotowej domeny odbyła się bez uzasadnionego interesu prawnego lub domena została zarejestrowana w złej wierze. W przedmiotowej sprawie, w opinii Zespół Orzekającego zostały spełnione obydwie powyższe przesłanki.

Po pierwsze, za złą wiarą Pozwanego świadczy fakt, że na spornej stronie internetowej znajduje się link do strony, na której przedstawiona jest oferta sprzedaży domeny bahiaprincipe.eu za 360 Euro, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 3 pkt (a) Rozporządzenia.

Po drugie, w przedmiotowej sprawie, zebrany materiał dowodowy nie pozwala przyjąć, iż Pozwany posiada „uzasadniony interes" w rozumieniu przepisów do rejestracji i używania domeny bahiaprincipe.eu. Należy także zauważyć, iż Pozwany nie skorzystał z szansy do przedstawienia swoich argumentów przemawiających za posiadaniem przez niego „uzasadnionego interesu" do posługiwania się w domenie .eu oznaczeniem BAHIAPRINCIPE, będącej głównym członem znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz Powoda.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 10 Rozporządzenia, z uwagi na fakt, że Pozwany nie przedstawił w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, Zespół Orzekający uznaje, że Pozwany akceptuje roszczenia Powoda.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki, o których jest mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia.

Zważywszy, iż Powód ma swoją statutową siedzibę we Wspólnocie na mocy art. 22 ust 11 Rozporządzenia w związku z art. 4 ust. 2 lit. b Rozporządzenie WE 733/2002 dopuszczalne jest przeniesienie na niego spornej domeny.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Dorota Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2008-09-25

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, LEVANTUR S.A., is doing business in the hotel and tourism sector in the following countries: Spain, Portugal, Russia, Mexico and Dominican. The Complainant owns 15 hotels which operate under the name Bahia Principe.

The Complainant, bases its action on the Spanish trademark registration "BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" No. 2149141 and US trademark registration "BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS" No. 76301754. Moreover, the Complainant indicates that owns 56 domain names containing the name BAHIA PRINCIPE.

The Complainant requested a transfer of the domain name bahiapricipe.eu being owned by the Respondent.

The Complainant alleges that the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent does not own any trade mark containing name BAHIA PRINCIPE and is not commonly known under this name on the market. Furthermore, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad faith, inter alia, as on the disputed domain name there is placed an offer to sell this domain name and the domain was registered solely to attract Internet users.

The Respondent did not submit a Response to the Complaint.

The Panel decided that the domain name is indeed confusingly similar to the Spanish trademark registration “BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS” No. 2149141. The Complainant is correct in indicating that the key elements of the trade mark are words “BAHIA” and “PRINCIPE”, because they have a distinctive character in the subject trademark and the rest of the trademark “CLUBS & RESORTS” is descriptive.

In opinion of the Panel the Respondent registered the subject domain name in bad faith. The Panel bases its opinion in this matter on the fact that on the domain name bahiaprocipe.eu there is placed a link which directs to the offer of sale of the this domain name on the domain market-place.

Since the Respondent failed to submit the Response, it has consequently failed to demonstrate the existence of any rights or legitimate interest in the domain name.

Moreover, the absence of an answer to the complaint is considered by the Panel, according to the art. 22 paragraph 10 of Regulation no 874/2004, as grounds to accept the claims of Complainant.

For the foregoing reasons, under art. 21 paragraph 1 of Regulation no 874/2004, the registration of the domain name bahiaprincipe.eu is declared to be void.

As the condition stated in Art. 4 (2) (b) of Regulation No. 733/2002 is fulfilled, the Panel ordered the domain name to be transferred to the Complainant.