Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005402

Case number	CAC-ADREU-005402
Time of filing	2009-04-14 08:28:40
Domain names	toyotabank.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	Toyota Bank Polska S.A., Marek Oleksyn

Respondent

Organization / Name	Sylux Sylwester Domitrz, Sylwester Domitrz

STAN FAKTYCZNY

1. Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Powód") złożyła dnia 31 marca 2006 r. w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej „NASK") wniosek o rejestrację domeny toyotabank.eu.
2. NASK odmówił Powodowi rejestracji domeny toyotabank.eu z uwagi na niewniesienie w terminie stosownej opłaty.
3. Powód następnie uzyskał informację, że domena toyotabank.eu została zarejestrowana na rzecz Sylwestra Domitrz, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą Sylux Sylwester Dormitz (dalej „Pozwany"). Domena została zarejestrowana w dniu 7 kwietnia 2006 r. za pośrednictwem Rejestratora: NetArt Piotr Nowak w Wieliczce, Polska.
4. Powód, pismem z dnia 18 maja 2006 r., wezwał Pozwanego do wyrażania zgody na rozpoczęcie procedury nieodpłatnego przeniesienia domeny toyotabank.eu na powoda w ramach „Procedury przenoszenia nazw domen".
5. Pozwany złożył w dniu 22 maja 2006 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o rejestrację słownych znaków towarowych TOYOTABANK (Z-311051), WWW. TOYOTABANK.EU (Z-311052). Postępowanie w sprawie rejestracji tych znaków zostało umorzone.
6. Powód wniósł pozew do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej.
7. Pozwany złożył w niniejszej sprawie odpowiedź na pozew.

A. POWÓD

1. Powód w niniejszej sprawie wnosi o przeniesienie na Powoda domeny toyotabank.eu, gdyż:
(a) nazwa domeny toyotabank.eu jest identyczna lub co najmniej myląco podobna do nazw, do których prawo uznaje lub ustanawia prawo polskie oraz prawo wspólnotowe,
(b) nazwa domeny toyotabank.eu została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie w tym bez uzasadnionego interesu oraz, niezależnie,
(c) nazwa domeny toyotabank.eu została zarejestrowana przez Pozwanego w złej wierze.
2. Powód podnosi, że jest spółką należącą do grupy kapitałowej Toyota prowadzącej działalność gospodarczą na całym świecie, oraz że już od 2004 r. cieszy w Polsce renomą i uznaniem klientów.
3. Powód podnosi, że przysługują mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa do następujących nazw handlowych:

(a) wyłączne prawa do nazw handlowych obejmujących firmę Powoda, oraz
(b) wyłączne prawo do nazw handlowych obejmujących oznaczenie, pod jakim Powód prowadzi swoje przedsiębiorstwo.
4. Powód podnosi, że nazwy handlowe, pod którymi prowadzi on swoją działalność, podlegają ochronie w szczególności na podstawie przepisów art. 43(1)-43(10) polskiego kodeksu cywilnego oraz poszczególnych przepisów polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Powód podnosi, że prawo do firmy „Toyota Bank Polska S.A." przysługuje mu od chwili zawiązania spółki powoda tj. od 15 lutego 2000 r.
6. Powód podnosi, że zasadniczą częścią tzw. rdzenia firmy Powoda jest element „Toyota Bank", który został zawarty przez Pozwanego w spornej nazwie domeny. Powód przytacza za orzeczeniem polskiego Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r., że „naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną" [II CKN 25/98; OSNC 1999/4/80].
7. Powód podnosi, że naruszeniem dystynktywnego elementu firmy Powoda jest zamieszczenie przez Pozwanego elementu „Toyota Bank" w spornej nazwie domeny. Powód wskazuje, że dodatkowe słowo „Polska" w firmie stanowi wyłącznie element wskazujący na miejsce powstania oraz prowadzenia działalności przez Powoda i nie stanowi on od odróżniającego elementu firmy Powoda.
8. Powód podnosi, że przysługuje mu prawo do oznaczenia „Toyota Bank", jako oznaczenia indywidualizującego jego przedsiębiorstwo. Powód podnosi, że od 22 października 2003 r. abonentem domen internetowych toyotabank.pl oraz toyotabank.com.pl. i pod tymi adresami uruchomił serwis internetowy zawierający m.in. informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz oferowanych usług. Powód podnosi także, że posługuje się nazwą „Toyota Bank" dla oznaczania swojego przedsiębiorstwa w reklamach, folderach, ofertach oraz ulotkach
9. Powód podnosi, że skoro człon „Toyota" oraz „Toyota Bank" stanowią elementy indywidualizujące Powoda oraz umożliwiają jego jednoznaczną identyfikację na rynku, to łudzące podobieństwo spornej nazwy domeny do firmy Powoda, oznaczenia przedsiębiorstwa oraz do znaków towarowych TOYOTA jest niewątpliwe. Powód podnosi więc, że sporna nazwa domeny, zawierająca oznaczenie „Toyota Bank", jest myląco podobna do wcześniejszych praw przysługujących Powodowi tj. do prawa do firmy i prawa do znaków towarowych oraz identyczna w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa „Toyota Bank" Powoda.
10. Powód podnosi, że Pozwany nie ma żadnych praw do spornej nazwy domeny. Powód podnosi, że nie udzielił Pozwanemu jakiejkolwiek zgody na posługiwanie się jego firmą. Pozwanemu nie przysługują też żadne prawa do posługiwania się oznaczeniem „Toyota Bank".
11. Powód wskazuje więc, że działanie Pozwanego polegające na używaniu elementu „Toyota Bank" w spornej nazwie domeny (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) jest bezprawne. Powód podnosi, że wyłączne prawo Powoda do firmy zostało nie tylko zagrożone, ale i bezpośrednio naruszone. Powód podnosi, że prowadzący działalność bankową nie może posługiwać się naturalną i intuicyjną dla odbiorców nazwą domeny internetowej toyotabank.eu, co godzi również w renomę jego firmy oraz oznaczenia jego przedsiębiorstwa.
12. Powód podnosi także naruszenie przez Pozwanego przepisów polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód podnosi, że użycie przez Pozwanego w spornej nazwie domeny elementu „Toyota Bank" (stanowiącego prawnie chronioną nazwę przedsiębiorstwa Powoda) oraz zgłoszenie takiego oznaczenia do rejestracji jako znak towarowy, ma na celu oznaczenie przedsiębiorstwa Pozwanego, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości. Powód podnosi także, że postępowanie Pozwanego godzi w dobre obyczaje, a w szczególności w zasady tzw. Netykiety. Powód podnosi, że Pozwany przywłaszczając sobie oznaczenie „Toyota Bank" dla oznaczenia spornej nazwy domeny, działa na szkodę Powoda, w szczególności utrudniając Powodowi dostęp do rynku oraz przyczyniając się do rozwodnienia nazw handlowych Powoda. Powód ponadto podnosi, że działanie Pozwanego utrudnia powodowi dostęp do rynku.
13. Powód podnosi, że Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha z siedzibą w Tokio, Japonia przysługują na terytorium wielu państw całego świata prawa do renomowanej i cieszącej się powszechną znajomością marki (znaku towarowego) TOYOTA, a na terytorium Polski w szczególności prawa do:
1) słownego wspólnotowego znaku towarowego TOYOTA (000042721), zgłoszonego do rejestracji 1 kwietnia 1996 r.;
2) słownego wspólnotowego znaku towarowego TOYOTA (000512780), zgłoszonego do rejestracji 15 kwietnia 1997 r.;
powyższy znak został zarejestrowany m.in. dla usług telekomunikacyjnych w klasie nicejskiej 38.
14. Powód podnosi, że rejestracja spornej nazwy domeny jest również niewątpliwie szkodliwa dla odróżniającego charakteru

oraz renomy marki TOYOTA powodując jej rozwodnienie na rynku. W konsekwencji działanie Pozwanego stanowi, zdaniem Powoda, naruszenie praw ochronnych do wspólnotowych renomowanych i powszechnie znanych znaków towarowych TOYOTA. Powód podnosi, że będąc spółką należącą do grupy kapitałowej Toyota został upoważniony do używania w obrocie znaków towarowych TOYOTA.
15. Powód na marginesie podnosi także naruszenie przez Pozwanego przepisu art. 3 polskiej ustawy Prawo Bankowe.
16. Powód podnosi, że Pozwany nie miał uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. Powód podnosi, że przeprowadził ograniczone badanie zakresu prowadzonej przez Pozwanego działalności gospodarczej. Powód wskazuje, że wyniki tego badania potwierdzają, iż Pozwany nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej pod nazwą „Toyota" czy „Toyota Bank". Powód podnosi także, że Pozwany do dnia złożenia niniejszego pozwu nie uruchomił pod adresem www.toyotabank.eu jakiejkolwiek strony internetowej. Powód podnosi także, że Pozwany nie tylko nie ma zamiaru prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej ze sporną nazwą domeny, ale także pozbawiony jest podstaw prawnych, aby taką działalność rozpocząć (z uwagi na brak jakichkolwiek powiązań pomiędzy spółkami z grupy Toyota oraz Pozwanym oraz na brak zgody Powoda).
17. Powód zarzuca dodatkowo, że Pozwany dokonał rejestracji spornej nazwy domeny w złej wierze. Powód podnosi, że sporna nazwa domeny nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji. Powód podnosi także, że sporna nazwa domeny stanowi nazwę własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między Pozwanym a zarejestrowaną nazwą Domeny. Powód podnosi ponadto, że Pozwany składając do rejestracji w Urzędzie Patentowym wnioski o rejestrację znaków towarowych TOYOTABANK (Z-311051), WWW.TOYOTABANK.EU (Z-311052), a więc zawierających renomowaną i powszechnie znaną markę TOYOTA, działał z pełną świadomością naruszenia praw wyłącznych spółki z grupy Powoda tj. spółki Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha.
18. Powód podnosi, że przeniesienie spornej nazwy domeny na Powoda jest uzasadnione faktem, iż Powód jest spółką akcyjną prawa polskiego, posiadającą statutową siedzibę, zarząd, główne miejsce prowadzenia działalności oraz przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty (Rzeczypospolitej Polski) a zatem Powód spełnia wymagania dotyczące zdolności rejestracyjnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 (b) Rozporządzenia WE nr 733/2002.

B. POZWANY

1. Pozwany wnosi o oddalenie powództwa w całości.
2. Pozwany podnosi, że przed rejestracją spornej nazwy domeny, sprawdził w bazach danych Urzędu Patentowego RP, w międzynarodowych bazach danych CTM-Online oraz Madrid Express – Międzynarodowe Znaki Towarowe – bazy danych WIPO, czy oznaczenie „toyotabank" podlega ochronie.
3. Pozwany podnosi, że Powód miał czas i możliwość rejestracji spornej nazwy domeny. Pozwany podnosi, że zarejestrował sporną nazwę domeny w tzw. fazie LAND RUSH, czyli w fazie otwartej rejestracji domen .eu dla wszystkich zainteresowanych. Pozwany podnosi, że nie występował o rejestrację domeny ani w pierwszej fazie SUNRISE (do 7 grudnia 2005 r.) ani w drugiej fazie SUNRISE (do 7 kwietnia 2006 r.), a więc w fazie dedykowanej dla określonej grupy podmiotów, w tym dla podmiotów którym przysługiwały prawa do zarejestrowanych i chronionych znaków towarowych i nazw handlowych.
4. Pozwany podnosi, że nie zarejestrował nazwy domeny w celach spekulacyjnych. Pozwany podnosi, że zarejestrował domenę toyotabank.eu celem wprowadzenia na rynek gry strategiczno losowej o nazwie OTA BANK. Pozwany wyjaśnia, że nazwa tej gry z angielskim prefiksem toy (zabawka) tworzyłaby główny trzon nazwy domeny toyotabank.eu. Pozwany podnosi, że otrzymał tajemniczego maila z propozycją odkupienia domeny. Pozwany wyjaśnia, że odmówił odsprzedaży domeny. Pozwany podnosi także, że nigdy nie oferował spornej nazwy domeny do odsprzedaży.
5. Pozwany podnosi, że nie działał w złej wierze. Pozwany podnosi, że we wrześniu 2006 r. otrzymał decyzję ADR.eu w sprawie 01446, potwierdzającą prawidłowość rejestracji spornej nazwy domeny. Pozwany podnosi, że nie miał wiedzy, iż taka sprawa została wszczęta, oraz że nie miał możliwości złożyć w niej wyjaśnień. Pozwany podnosi, że w związku z próbą przejęcia spornej nazwy domeny przez Powoda, Pozwany złożył dnia 22 maja 2006 r. wniosek o rejestrację znaku www.toyotabank.eu (Z-311052) dla towarów w klasie 28 – zabawki, 35 – dystrybucji i promocji, oraz dla usług w klasie 38 – usług bankowych. Pozwany podnosi, że wobec zastrzeżeń Urzędu Patentowego RP i wobec korzystnej dla niego decyzji ADR.eu, w październiku 2007 r. podjął decyzję o rezygnacji z rejestracji znaku www.toyotabank.eu i toyotabank, aby umożliwić Powodowi swobodne działanie na terytorium Polski.
6. Pozwany podnosi dodatkowo, że to Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha złożyła w dniu 29 października 2007 r. w Urzędzie Patentowym RP wniosek o rejestrację znaku „Toyota Bank", a nie Powód.
7. Pozwany podnosi, że Powód jest bankiem o znikomym udziale rynkowym, działającym wyłącznie na terytorium Polski i nie posiada transgranicznych oddziałów w Europie.

8. Pozwany podnosi, że Powód może używać niezarejestrowanych domen www.toyota-bank.eu lub www.toyotabankpolska.eu.
9. Pozwany podnosi, że Powód nie jest jedynym i „jednoznacznym" podmiotem używającym domeny toyotabank, jako że w Internecie funkcjonują domeny: www.toyotabank.pl, www.toyotabank.no (na www.toyotafinans.no), www.toyotabank.de (na www.toyota.de/finance), http://toyotabank.ru. Powód podnosi, że niektóre z tych domen należą do podmioty Toyota Financial Services.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

1. Powód zarzuca Pozwanemu dokonanie rejestracji w tzw. celu spekulacyjnym oraz rejestracji stanowiącej nadużycie w rozumieniu art.21 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (dalej „Rozporządzenie 874/2004"). Przepis ten uznaje rejestrację za spekulacyjną lub stanowiącą nadużycie, gdy:
(a) nazwa domeny jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004, oraz gdy jednocześnie
(b) nazwa domeny:
(i) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, albo
(ii) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.
2. Przepisy Rozporządzenia 874/2009 wymagają istnienia prawa, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Przepisy tego rozporządzenia nie stawiają natomiast żadnych wymagań odnośnie do zakresu tego prawa (por. Decyzję nr 04350 w sprawie BETRADAR). Pomocniczo można jednak wskazać ogólny zakres ochrony takich praw.
3. Powód wykazał w ocenie Zespołu Orzekającego, że przysługują mu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następujące prawa:
3.1. Prawo do firmy „Toyota Bank Polska S.A.". Prawo do firmy jest prawem chronionym przede wszystkim na podstawie przepisów polskiego kodeksu cywilnego i przepisów polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do firmy chroni uprawnionego przedsiębiorcę nie tylko przed posługiwaniem się jego firmą przez inne podmioty w charakterze ich nazwy, lecz także przed posługiwaniem się przez inne podmioty taką firmą w charakterze oznaczeń, które w obrocie są utożsamiane z nazwą przedsiębiorcy np. w nazwach domen internetowych. Prawo do firmy chronione jest także przez przepis art. 8 Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej.
3.2. Prawo do nazwy handlowej „Toyota Bank". Prawo do takiej nazwy chronione jest m.in. przez przepisy polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w przypadku do niezarejestrowanych ale powszechnie znanych także przez przepisy ustawy prawo własności przemysłowej.
4. Powód nie wykazał zdaniem Zespołu Orzekającego, że przysługują mu jakiekolwiek prawa do znaków towarowych:
(a) słownego wspólnotowego znaku towarowego TOYOTA (000042721), zgłoszonego do rejestracji 1 kwietnia 1996 r.;
(b) słownego wspólnotowego znaku towarowego TOYOTA (000512780), zgłoszonego do rejestracji 15 kwietnia 1997 r.
Prawa te przysługują Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha z siedzibą w Tokio, Japonii i to ten podmiot mógłby stawiać Pozwanemu zarzut, że rejestrując sporną nazwę domeny naruszył np. jego prawa bezwzględne do ww. znaków towarowych. Powód natomiast, aby powoływać się na prawa do ww. znaków towarowych, powinien przedstawić np. umowę licencji z której wynikałoby jego prawo do używania tych znaków. Por. Decyzję 03024 BINATONE.
5. Nazwa domeny toyotabank.eu jednak, zdaniem Zespołu Oceniającego, do złudzenia przypomina firmę Powoda „Toyota Bank Polska S.A.". Przez zwrot do „złudzenia przypomina" (w wersji ang. Rozporządzenia 874/2004 confusingly similar) należy rozumieć takie podobieństwo pomiędzy dwoma oznaczeniami, które może wprowadzać odbiorcę w błąd.
5.1. Elementami nie posiadającymi istotnego znaczenia przy ocenie stopnia podobieństwa są „eu", „Polska", „S.A.". Po pierwsze, przy ocenie podobieństwa nazwy domeny, zgodnie z utrwaloną praktyką w tym zakresie, nie bierze się pod uwagę prefiksów i sufiksów. Podobnie, przy takiej ocenie, nie należy brać pod uwagę oznaczenia formy prawnej przedsiębiorstwa Powoda tj. skrótu „S.A.". Nie posiadają one zdolności odróżniającej przy ocenie podobieństwa domeny internetowej i firmy przedsiębiorcy. Po drugie, słowo „Polska", które zawiera firma Powoda, a którego nie zawiera nazwa domeny toyotabank.eu, także nie posiada istotnej zdolności odróżniającej. Brak tego słowa w spornej nazwie domeny sugeruje jedynie, że nazwa domeny należy do podmiotu, który jest w strukturze korporacyjnej niejako „nad" Powodem. Słowo to nie usuwa jednak podobieństwa pomiędzy oznaczeniami. Wyraz „Polska" wyklucza natomiast możliwość uznania, że firma powoda i sporna

nazwa domeny są identyczne.
5.2. Elementami istotnymi dla oceny podobieństwa są (i) dla firmy Powoda dwa wyrazy „Toyota Bank”, (ii) dla spornej nazwy domeny jeden wyraz „toyotabank”. Elementy te, choć różnią się w liczbie wyrazów, należy uznać za identyczne lub wysoce podobne dla celów ustalania podobieństwa z art. 21 Rozporządzenia 874/2004.
6. Nazwa domeny „toyotabank.eu” jest identyczna z nazwą handlową „Toyota Bank”, którą Powód używa w obrocie, w tym w Internecie od 2003 r. (np. w nazwie domeny„toyotabank.pl”), i która jest chroniona przez przepisy polskiego prawa, zwłaszcza przez przepisy polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Nazwa domeny „toyotabank.eu” została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie i bez uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 874/2004. Przez sformułowanie „bezprawnie” rozumieć należy „bez praw” do nazwy domeny (w ang. wersji Rozporządzenia 874/2004 „without rights”).
7.1. Praktyka zespołów orzekających pokazuję, że Powód powinien co najmniej uprawdopodobnić brak uzasadnionego interesu lub prawa po stronie Pozwanego. Pozwany natomiast, gdy Powód uprawdopodobni brak uzasadnionego interesu, powinien taki interes wykazać. Podobnie, brak praw do spornej nazwy domeny Powód powinien co najmniej uprawdopodobnić, a wówczas pozwany powinien swoje prawa wykazać. Por. Decyzję 01304 KEMET.
7.2. W ocenie Zespołu Orzekającego, Powód uprawdopodobnił brak prawa i brak uzasadnionego interesu Pozwanego przy rejestracji spornej nazwy domeny. Powód uprawdopodobnił w szczególności, że Pozwany w żaden sposób nie używał spornej nazwy domeny.
7.3. Pozwany nie wykazał natomiast, że miał prawo do spornej nazwy domeny lub uzasadniony interes w jej rejestracji. Pozwany powinien wykazać, że spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek o których mowa w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 874/2004. Pozwany nie wykazał żadnej z tych przesłanek. Pozwany twierdzi, że zarejestrował sporną nazwę domeny w celu prowadzenia działalności gospodarczej tj. w celu sprzedaży zabawek/gier OTA BANK. Pozwany nie przedstawia jednak żadnych dowodów na okoliczność podjęcia takiej działalności lub co najmniej podjęcia czynności przygotowawczych do jej rozpoczęcia.
8. Powód wykazał, że nazwa domeny toyotabank.eu została zarejestrowana przez Pozwanego w złej wierze. Przepis art. 21 ust. 3 Rozporządzenia 874/2004 ustala zamknięty katalog przypadków złej wiary. Przepis ten stanowi w szczególności, że złą wiarę można wykazać, gdy zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny. Powód używa nazwy toyotabank w obrocie na oznaczenie swojego przedsiębiorstwa od dłuższego czasu. Nazwę tę można więc uznać za nazwę własną. Nie sposób natomiast wykazać, że pomiędzy Pozwanym a tą nazwą występuje jakiekolwiek powiązanie. Pozwany wprawdzie twierdzi, że zamierza rozpocząć działalność zabawek/gier (ang. toy) pod nazwą OTA BANK, lecz wyrażenie przez Pozwanego w odpowiedzi na Pozew takiego zamiaru, który nie został poparty żadnymi wiarygodnymi dowodami, nie dowodzi jeszcze istnienia powiązania w rozumienie przepisu art. 21 ust. 3 Rozporządzenia 874/2004.
9. Podnoszone przez Pozwanego okoliczności, że inne podmioty (należące bądź nie należące do grupy kapitałowej Toyota) posiadają także domeny zawierające nazwę „toyotabank”, oraz że w wolnym dostępie pozostają inne domeny .eu zawierające „toyota bank”, nie stanowią w rozumieniu przepisu art. 21 Rozporządzenia 874/2004, w niniejszej sprawie, usprawiedliwienia dla działań Pozwanego.
10. Powód wnosi o przeniesienie na jego rzecz zarejestrowanej przez Pozwanego nazwy domeny toyotabank.eu. Stosownie do przepisu art. 22 ust. 11 Rozporządzenia 874/2004, przeniesienie nazwy zarejestrowanej domeny w ramach procedury ADR jest możliwe, gdy spełnione są następujące przesłanki:
(a) powód wnioskuje o daną nazwę domeny i
(b) powód spełnia ogólne kryteria kwalifikacji określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu.
11. Powód zawarł w pozwie wniosek o przeniesienie na jego rzecz zarejestrowanej przez Pozwanego nazwy domeny toyotabank.eu.
12. Powód jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, w Polsce, wpisaną pod numerem 51223 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Powód spełnia więc kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia nr 733/2002.

DECISION

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

PANELISTS

Name	Mariusz Kondrat

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2009-07-16

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, Toyota Bank Polska S.A. with its registered office in Warsaw in Poland, was refused the registration of the domain name “toyotabank.eu” because it failed to comply with all formal requirements.
The Respondent, Sylux Sylwester Dormitz, acting as entrepreneur, was next granted the registration of the aforementioned domain name.
The Complainant filed the case against Respondent before the Czech Arbitration Court. The Complainant requests the transfer of the above domain name.
The Complainant claims that the domain name under dispute is identical and/or confusingly similar to its company name “Toyota Bank Polska S.A.” and its trade name “Trade Bank” in which the Complainant owns rights. The Complainant claims that the disputed domain name is identical and/or confusingly similar to the trade marks „TOYOTA” in which rights owns Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha and the Complainant.
The Complainant claims that the Respondent did not have any rights or legitimate interest in registering the disputed domain name. The Complainant claims that it did not grant the Respondent any rights to the Complainant’s company name. The Complainant claims that the Respondent has no rights to the business name “Toyota Bank”. The Complainant claims that the Respondent did not ever use the disputed domain name.
The Complainant claims that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith. The Complainant claims that the Respondent did not use the disputed domain within two years from the date of the registration. The Complaint claims that the “Toyota Bank” constitutes the personal name within the meaning of the art. 21.3.b) of Regulation No 874/2004 and that no demonstrable link exists between the Respondent and the disputed domain name. The Complainant claims that the Respondent applied for trade mark registrations of “www.toyotabank.eu” and “toyotabank” in order to infringe the rights to the well-known and reputed “TOYOTA” trade mark.
The Complainant also claims that the Respondent breached many of other Polish laws.
The Complainant claims that it is the Polish company, with registered office in Poland and its core business in Poland.
Therefore, the Complainant requests the transfer of the disputed domain name.
The Respondent submitted the Response to the Complaint. The Respondent requests that the Complaint be denied.
The Respondent claims that it carried our research in some trade marks databases to verify whether the name “toyotabank” is protected.
The Respondent claims that the Complainant had enough time to register the disputed domain name in the SUNRISE phase.
The Respondent claims that it registered the disputed domain name in the LAND RUSH phase.
The Respondent claims that it did not register the disputed domain name for speculative or abusing purposes. The Respondent claims that it registered the above mentioned domain name to place on the market the game/toy called OTA BANK. The Respondent claims that the English word “toy” and the name of the game/toy “OTA BANK” constitute the domain name “toyotabank”. The Respondent claims that it never offered the disputed domain name for sale and that it rejected one mysterious purchase offer.
The Respondent claims that it did not register the domain name in bad faith. The Respondent claims that it resigned from its trade marks application in order to allow the Complainant to carry out its business in Poland.
The Respondent claims that the Complainant has no rights to the trade marks “TOYOTA BANK”.
The Respondent claims that the Complainant has still the possibility to register another .eu domain name such as “toyotabankpolska.eu” or “toyota-bank.eu”.

The summary of the Panel’s discussion and findings is as follows:
The Panel finds that the Complainant is granted the following rights under the Polish laws: the rights to the company name “Toyota Bank Polska S.A.” and to the trade name “Toyota Bank”. The Panel does not find that the Complainant owns any rights to the trade mark “TOYOTA” because the Complainant did not prove it by evidence.
The Panel finds that the Complainant’s right to the company name “Toyota Bank Polska S.A.” is confusingly similar to and

that the Complainant's right to the trade name "Toyota Bank" is identical with the disputed domain name within the meaning of art. 21.1. of Regulation No 874/2004.
The Panel finds that the Respondent registered the disputed domain name without rights and legitimate interest in this name.
The Panel finds that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
The Panel finds that the Complainant applied for the domain name transfer and that the Complainant complies with the requirements of the art. 4.2.b) of Regulation No 733/2002.
The Panel, in accordance with the par. B12 (b) and (c) of the Rules, decided that the disputed domain name "toyotabank.eu" shall be transferred to the Complainant.