Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005433

Case number	**CAC-ADREU-005433**
Time of filing	**2009-06-05 08:31:23**
Domain names	**alpenliebe.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Perfetti Van Melle Spa, Perfetti Van Melle Spa**

Respondent

Organization / Name	**Magdalena Januszka**

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Nie istnieją nierozstrzygnięte lub rozstzygnięte postępowania prawne związane ze sporną domeną.

STAN FAKTYCZNY

Powód został założony w 2001 roku poprzez fuzję Perfetti S.p.A. i Van Melle N.V.. Obecnie Powód stanowi prywatną firmę produkującą i dystrybuującą słodycze i gumy do żucia w ponad 130 krajach, zatrudniającą 15 000 pracowników, prowadzącą 32 firmy, obecną w Regionie Azji i Pacyfiku, Europie, Środkowym Wschodzie, Afryce i Ameryce. Korporacyjne centrale są zlokalizowane obecnie w Lainate (Włochy) oraz w Bredzie (Holandia). Kilka produktów stanowi globalne marki na pięciu kontynentach: Mentos, Fruitella, Chupa Chups, Vivident, Big Babol, Alpenliebe. W połowie lat 50-tych Perfetti S.p.A wprowadziło pierwszą gumę do żucia wyprodukowaną całkowicie we Włoszech, a w 1968 roku ta włoska firma stworzyła Bazę Gumową, która stała się niezastąpionym strategicznym składnikiem każdej gumy do żucia. W następnych latach Perfetti S.p.A. kontynuowało swój wzrost i w latach 80-tych i 90-tych wprowadziło politykę rynkowej ekspansji z przejęciem dużych graczy w sektorze. W czerwcu 2006 roku Powód nabył hiszpańską firmę Chupa Chups, w ten sposób wzmacniając dodatkowo swoją pozycję jako jednej z największych grup cukierniczych na świecie.

Powód jest właścicielem wielu znaków towarowych na całym świecie; ALPENLIEBE (samodzielnie lub w kombinacji z innym słowem i/lub z innym elementem) zostało pierwszy raz zarejestrowane w 1985 roku i, w świetle jego intensywnego użycia na rynku, stało się dobrze znanym, renomowanym znakiem towarowym oraz cieszącym się światową reputacją i pozycją jako jedna z najbardziej cenionych marek Powoda.

W celu zwiększenia ochrony swojego znaku firmowego ALPENLIEBE w Internecie, Powód zarejestrował słowo “ALPENLIEBE” jako domenę pod wieloma różnymi TLDs and ccTLDs; lista domen zarejestrowanych przez Powoda zawiera, m.in.. alpenliebe.com, alpenliebe.it, alpenliebe.tel, alpenliebe.asia, alpenliebe.pl oraz alpenliebe.com.pl.

W dniu 7 kwietnia 2006 r. Pozwany zarejestrował sporną domenę "alpenliebe.eu".

Powód, pismami z dnia 31 marca 2009 r. i 22 kwietnia 2009 r., wezwał Pozwanego do:

- natychmiastowego zaprzestania używania domeny;
- potwierdzenia gotowości natychmiastowego przekazania domeny na rzecz Powoda;
- niepodejmowania jakichkolwiek prób rejestrowania i używania znaku towarowego ALPENLIEBE;
- powstrzymania się od anulowania rejestracji domeny lub jej przeniesienia na podmiot trzeci.

Pozwany, w odpowiedzi z dnia 22 kwietnia 2009 r. poinformował Powoda, iż podjął decyzję o nieprzedłużeniu rejestracji domeny.

W celu uniknięcia wygaśnięcia spornej domeny i uniemożliwienia ponownej rejestracji domeny ze znakiem ALPENLIEBE przez osoby trzecie, Powód wystąpił z Pozwem, będącym przedmiotem niniejszej sprawy.

Pozwem przyjętym w dniu 23 czerwca 2009 r. Powód wniósł o transfer spornej domeny na jego rzecz.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu, Pozew oraz informacja o trybie wniesienia Odpowiedzi na Pozew zostały prawidłowo wysłane do Pozwanego w dniu 23 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. A(2)(e)(1) Regulaminu ADR zachodzi domniemanie doręczenia Pozwu Pozwanemu w dniu 23 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. A3(a) Regulaminu ADR Pozwany pownien był udzielić odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia mu Pozwu - to jest do dnia 4 sierpnia 2009 r.

Do dnia 4 sierpnia 2009 r., ani po upływie tego terminu Pozwany nie złożył odpowiedzi na Pozew.

W dniu 7 sierpnia 2009 r. przesłano do Pozwanego Zawiadomienie o uchybieniach Pozwanego.

A. POWÓD

Pozwany zarejestrował domenę bez autoryzacji Powoda w dniu 7 kwietnia 2006 roku. W tym czasie sporna nazwa domeny była zarejestrowana w imieniu Fundacji Rozwoju i Promocji Turystyki w Polsce i była przekierowana na stronę internetową „w budowie" promującą zawartość przypuszczalnej strony internetowej w przyszłości i już oferującej na sprzedaż sporną domenę. Ponadto, użytkownicy Internetu, zainteresowani usługami reklamowanymi na tej stronie oraz zakupem nazwy domeny, mogli znaleźć adres e-mail do kontaktu, jeśli byliby, m.in. zainteresowani kupnem nazwy domeny. Powód zwraca uwagę, że wyżej wspomniana strona internetowa w 2008 roku była zmieniona według screenshotu, usuwając adres email, ale wciąż zawierając, jako dane kontaktowe na nowej stronie internetowej, ten sam numer telefonu 022 9478; także baza WHOIS dyskutowanej nazwy domeny była zmieniona, ukrywając imię, adres, numer telefonu i faxu, zapewniając jedynie nowy adres email: mjanuszka@9478.pl. Przed zmianami w bazie WHOIS oraz na stronie, nastąpiła wymiana kontaktów dnia 7 lipca 2006 roku, pomiędzy Pozwanym a włoską firmą marketingu internetowego, która została poproszona o sprawdzenie intencji Pozwanego odnośnie nazwy domeny i dlatego zadeklarowała zainteresowanie kupnem spornej nazwy domeny po to, aby zaprezentować swoje usługi internetowe firmie Perfetti Van Melle S.p.A. na takiej domenie internetowej. Pozwany w odpowiedzi wskazał: "…niech Państwo wyślą mi swoją propozycję ceny […] Ja na prawdę chcę to sprzedać, ale za odpowiednie pieniądze, mam nadzieję, że Państwa propozycja będzie poważna (jestem szczerze znudzony propozycjami w kwocie 5000 Euro, które dostałem z rynków lub hurtowników sprzedających słodycze…" i zakończył stwierdzeniem "…Do następnego maila używajcie Państwo: mjanuszka@9478.pl, proszę" (wg Aneksu 7-2). Na kolejne prośby o wskazówkę sumy Pozwany odpowiedział 11 listopada 2006 roku, że: "…Chciałby Państwa poinformować, że jestem w stanie sprzedać tą domenę za 20.000,00 PLN (w tym czasie około 5300,00 EURO) Jeśli jesteście Państwo wciąż zainteresowani kupnem domeny, proszę napisać do mnie a ja prześlę więcej szczegółów..". W wymianie korespondencji Pozwany zawsze wysyłał korespondencję z adresu email mjanuszka@9478.pl, obecnego adresu email ujawnionego w bazie WHOIS spornej nazwy domeny, i podpisanej jako Magdalena Januszka. W świetle powyższego, firma marketingu internetowego przedstawiła wynik kontaktu z Pozwanym w czasie spotkania z Powodem, załączając kopię takiej korespondencji. Dlatego też, Powód, z powodu intencji obecnego posiadacza sprzedaży spornej nazwy domeny, wskazujących zamiary w złej wierze Pozwanego, powierzył sprawę Autoryzowanemu Przedstawicielowi (Studio Barbero) w celu odzyskania nazwy domeny. Dnia 31 marca 2009 roku, Autoryzowany Przedstawiciel wysłał list z nakazem zaprzestania działalności do znanego adresu email

obecnego Rejestratora nazwy domeny z prośbą o transfer domeny w świetle faktów, że ALPENLIEBE jest dobrze znanym znakiem firmowym i rejestracja nazwy domeny <alpenliebe.eu> była wyraźnie naruszającą rejestracją. Kilka minut później Autoryzowany Przedstawiciel otrzymał automatyczną odpowiedź po polsku: “Panstwa wiadomość zostala dostarczona do Ogolnopolskiej Informacji Turystycznej. Mogą się Państwo skontaktowa z nami takzeze telefonicznie. Serdecznie zapraszamy. Zazwyczaj odpowiadamy na pytania w ciągu 1 godziny. Brak kontaktu lub odpowiedzi na Państwa pytanie w ciagu 12 godzin może świadczyć o tym, iż wiadomość z przyczyn technicznych niezależnych od nas nie została do nas dostarczona (mimo tego komunikatu). Prosimy wtedy o ponowny kontakt mailowy badz telefoniczny Ogólnopolska Informacja Turystyczna Tel 022 42 43 038 Fax 022 43 55 266 0 501 673 250 0 508 103 777 Informacja noclegowa 0 508 103 777 Informacja hotelowa 0 508 103 777 Informacja konferencyjna 0 508 103 777 Informacja turystyczna 0 508 103 777 Informacje o noclegach, hotelach, konferencjach dostępne są w ponad 30 serwisach turystycznych z bazą noclegową Polski - wkrótce baza noclegowa Europy. Ogólnopolska Informacja Turystyczna.”. Jako że nie otrzymano żadnej dodatkowej wiadomości w kolejnych dniach i w celu wysłania przypomnienia Pozwanemu także poprzez zarejestrowany mail, dnia 17 kwietnia 2009 roku Autoryzowany Przedstawiciel Powoda zażądał od Eurid ujawnienia danych osobowych zgodnie z sekcją 2.6 Polityki Domen .eu WHOIS. Dnia 21 kwietnia 2009 roku, Eurid, po rozpatrzeniu prośby o ujawnienie danych personalnych posiadacza spornej nazwy domeny oraz potwierdzeniu, że Powód miał prawne powody do żądania tego ujawnienia, przekazał Autoryzowanemu Przedstawicielowi Powoda dane personalne Pozwanego. Udowodniono, że nie tylko adres email, ale także numer telefonu (0 508 103 777) podany w automatycznej odpowiedzi w języku polskim był ten sam, co ujawniony przez Eurid w oficjalnych informacjach o Pozwanym. Według takich informacji, dnia 22 kwietnia 2009 roku, Autoryzowany Przedstawiciel składającego skargę ponownie wystosował do Pozwanego wezwanie z żądaniem zaprzestania działalności, także za pomocą zwyczajnej poczty, wielokrotnie powtarzając o determinacji do uczestniczenia w jakiejkolwiek rozmowie uważanej za odpowiednią do zachowania praw do znaków handlowych Powoda. Następnie, Pozwany odpowiedział na wezwanie Powoda twierdząc: “...według Państwa listu z 31.03.2009 zdecydowałem nie przedłużać ważności domeny tego dnia więc nie zapłaciłem za to za następny rok. Przypuszczam, że będzie ona dostępna do rejestracji dla Państwa klienta, ponieważ nie zapłaciłem za tą domenę za następny rok (ważne do 07.04.2009 - eurid panel pokazuje to wyraźnie)[…]”.

Dlatego, aby uniknąć wygaśnięcia spornej nazwy domeny i uniemożliwić innymi trzecim stronom ponowną rejestrację nazwy domeny identycznej ze znakiem firmowym ALPENLIEBE, Powód zdecydował się złożyć ten Pozew.

Pozew opiera na następujących podstawach prawnych:

A. Powód jest zarejestrowanym właścicielem dużej ilości znaków towarowych zawierających lub składających się ze słowa “ALPENLIEBE” w wielu krajach na świecie. Ponadto, znak firmowy Powoda “ALPENLIEBE” jest dobrze i powszechnie znany w świecie i łatwo rozpoznawalny. Ponadto, jest potwierdzone w wielu orzeczeniach m.in. Spacewall GmbH, Geschäftsführer Peter Schödel v. Aphrodite Ventures Ltd Case No. 05040 inkluzja ccTLD nazwy “.eu” jest narzędziem służącym tylko w Internecie i dlatego nazwa domeny <alpenliebe.eu> jest uważana jako identyczna ze znakiem firmowym Powoda. W świetle powyższego sporna nazwa domeny zarejestrowana przez Pozwanego <alpenliebe.eu> jest identyczna ze znakiem firmowym, do którego Powód ma prawo według Regulacji Nr 874/2004, Artykuł 21(1).

B. Nazwa domeny została zarejestrowana przez posiadacza bez praw lub uzasadnionego interesu w stosunku do domeny, która jest przedmiotem Pozwu. Pozwany nie przedstawił Pozwodowi żadnego dowodu użycia lub widocznych prób użycia spornej domeny w powiązaniu z oferowaniem produktów lub usług w dobrej wierze, przed ostrzeżeniem o sporze. Jest niekwestionowalne, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana przez Pozwanego 7 kwietnia 2006 roku i natychmiast po rejestracji zaoferowana do sprzedaży na odpowiadającej jej stronie internetowej z komentarzem “[…] Będzie możliwość reklamowania się tu poprzez pełną opcję lub tylko porzez link, możesz także kupić tą domenę […]” , jak wyraźnie zaznaczone w rzeczowym uzasadnieniu (wg Aneksu 4). Dlatego, użycie spornej domeny identycznej ze znakiem firmowym Powoda, nie może być oczywiście postrzegane jako legalne i niekomercyjne lub uczciwe użycie domeny, bez intencji do wprowadzenia konsumentów w błąd lub naruszenia reputacji nazwy. Jak stwierdzono także w wyroku w sprawie Retail Wholesale GmbH, Weber Ansgar v. Max Kudrenko Case No. 03926 “Pozwany nie użył domeny po rejestracji w żadnym czasie w obrębie dozwolonego zakresu wg Art 21 (2) a), b) lub c) Rozporządzenia [...] zamiast tego, skierował domenę pod www.sedoparking.com z komentarzem “ta domena może być do sprzedaży przez swojego właściciela” i zaoferował jako przestrzeń do reklamy, co sugeruje wysokie zainteresowanie pozwanego do komercjalizacji domeny” Znaki firmowe Powoda

są charakterystyczne dla słodyczy i gum do żucia i, w świetle ich intensywnego użycia od wielu lat, znak firmowy ALPENLIEBE jest bez wątpienia dobrze znany, stąd Pozwany odnosi korzyści z dobrze znanego charakteru znaku handlowego Powoda. Ponadto, Pozwany nie ma uzasadnionych praw lub słusznych interesów w stosunku do nazwy domeny. Według informacji oraz przekonania, Pozwany nie jest powszechnie znany pod nazwą domeny lub inną podobną nazwą jako osoba, firma lub inna organizacja. Pozwany nie jest licencjobiorcą, autoryzowanym agentem Powoda lub w jakikolwiek inny sposób autoryzowany do używania znaku handlowego Powoda jako nazwy domeny. Powód, dlatego też, twierdzi, że Pozwany nie ma praw lub słusznych interesów w stosunku do nazwy domeny, według wymagań Rozporządzenia Nr 874/2004, Artykuł 21 (2) (b) (c) .

C. Nazwa domeny powinna być uważana jako zarejestrowana lub używana w złej wierze. Jako ocena złej wiary Pozwanego w czasie rejestracji, w świetle użycia znaku firmowego ALPENLIEBE , ilość reklamy i sprzedaży produktów Powoda na świecie, fakt, że znak handlowy ALPENLIEBE jest bez wątpienia dobrze znany i był i jest intensywnie używany także w Polsce, gdzie Pozwany obecnie jest zlokalizowany, nie było możliwe dla Pozwanego zignorować istnienia rejestracji znaku firmowego, łudząco podobnego do spornej nazwy domeny. Dlatego też, Powód uważa, że jest niemożliwe do wyobrażenia, że Pozwany nie zauważył praw Powoda do znaku firmowego w czasie rejestracji nazwy domeny, także w świetle faktu, że Powód ma swój oddział w Polsce (PERFETTI VAN MELLE POLSKA Sp. z.o.o., ul. Spokojna 1, Rembertów 05-555 Tarczyn). W nawiązaniu do użycia nazwy domeny w złej wierze, sporna nazwa domeny była wyraźnie zaoferowana na sprzedaż i za dające się oszacować wynagrodzenie w znaczny sposób przekraczające udokumentowane wydatki Pozwanego związane bezpośrednio z nazwą domeny. Pozwany poprosił o rozważenie "…chciałbym poinformować Państwa, że jestem w stanie sprzedać domenę za 20.000,00 PLN …" (w tym czasie 5300,00 EUR). Jak ujęto w Aktiebolaget Sandvik Coromant v. Mikael Pirhonen Case No. 04879 "[…] Pozwany zaoferował <sandvikcoromant.eu> do sprzedaży za sumę dużo przekraczającą koszty rejestracji.[…] Dlatego też, Panel Rozstrzygający wnioskuje, że <sandvikcoromant.eu> było wybrane ze świadomością istnienia Powoda oraz, że nazwa domeny była zarejestrowana i używana w złej wierze.." Dlatego też, jest oczywiste, że Pozwany zarejestrował domenę <alpenliebe.eu> głównie dla celów sprzedaży jej stronom trzecim lub Powodowi i dlatego Powód uważa artykuł 21 (3) (a) Rozporządzenia Nr 874/2004 ma pełne zastosowanie w przedstawionej sprawie.

B. POZWANY

Pozwany nie udzielił odpowiedzi na Pozew w ywmaganym terminie do dnia 4 sierpnia 2009 r., ani nie złożył takiej Odpowiedzi w terminie późniejszym.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

UWAGA GENERALNA

Zespół Orzekający stwierdza, iż Pozwany nie udzielił Odpowiedzi na Pozew w wymaganym terminie do dnia 4 sierpnia 2009 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.

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę argumentację Pozwu i załączone doń materiały dowodowe, uznaje twierdzenia Pozwu za udowodnione w całej rozciągłości, a żądanie Pozwu - za uzasadnione.

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 wielu rejestracji znaku ALPENLIEBE na całym świecie, z rejestracja wspólnotową na czele (CTM 000089623).

ALPENLIEBE (samodzielnie lub w kombinacji z innym słowem i/lub z innym elementem) zostało pierwszy raz zarejestrowane w 1985 roku i, w świetle jego intensywnego użycia na rynku, stało się dobrze znanym znakiem towarowym oraz cieszącym się światową reputacją i pozycją jako jedna z najbardziej cenionych marek Powoda. Jest to więc znak towarowy renomowany, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

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 ALPENLIEBE 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 ALPENLIEBE.
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 spornej domeny i stanowią potwierdzenie, że zarówno rejestracja nazwy domeny internetowej "alpenliebe.eu", jak i jej używanie w celach spekulacyjnych, cechuje zła wiara i to w wyjątkowo dużym natężeniu. Pozwany przyznał to wprost w piśmie z dnia 15 lipca 2006 r. (załącznik 7-2 do Pozwu), cyt.:"Ja naprawdę chcę to sprzedać, ale za stosowną cenę, mam nadzieję, że twoja propozycja będzie poważna (jestem szczerze znudzona propozycjami w pobliżu 5000 euro, które otrzymałam z rynku i hurtowników słodyczy."

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 UE (Włochy).

DECISION

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

transferze nazwy domeny ALPENLIEBE na Powoda.

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2009-09-30

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, Perfetti Van Malle Spa, with its seat at Via XXV Aprile, 7, Lainate (MI), Italy, bases its action on exclusive rights to the tradename and the trademark "ALPENLIEBE". The Complainant claims that the subject domain name has been registered by the Respondent 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 “alpenliebe.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 "alpenliebe.eu" must be transferred to the Complainant, as the domain name is identical to the tradename and the trademark "ALPENLIEBE" 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 "alpenliebe.eu" be transferred to the Complainant.