Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005529

Case number	**CAC-ADREU-005529**
Time of filing	**2009-11-05 09:48:34**
Domain names	**soda-brand.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**SCOTCH & SODA B.V.**

Respondent

Organization / Name	**S&S Piotr Szlegiel, Jacek Szlegiel, Robert Wiśniewski Spółka Jawna**

STAN FAKTYCZNY

Powód jest spółką prawa holenderskiego. Jest znanym producentem i dostawcą odzieży. Produkty opatrzone znakiem towarowym SCOTCH & SODA są obecne na rynkach światowych od ponad dwudziestu lat, a ich jakość przyniosła Powodowi uznanie wśród klientów.

Począwszy od 1983 r. Powód zastrzegł prawo wyłączne do oznaczenia słownego SCOTCH & SODA w wielu krajach europejskich, azjatyckich i w Australii. Od 19 stycznia 2004 r. znak podlega także ochronie jako znak wspólnotowy o nr. CTM-003593498 dla odzieży, obuwia, nakryć głowy w klasie 25, a na zasadzie starszeństwa korzysta z ochrony w Portugalii, krajach Beneluksu, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Irlandii, we Włoszech, w Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Powód jest właścicielem domeny internetowej scotch-soda.com, za pośrednictwem której oferuje towary i świadczy usługi.

Handel towarami opatrzonymi oznaczeniem SCOTCH & SODA w Polsce rozpoczął się w 1994 roku. Powód wprowadzał towary na polski rynek za pośrednictwem Piotra Szlegiela, który jest jednym ze wspólników Pozwanej. Wykorzystywano w tym celu prowadzone przez Piotra Szlegiela lub z jego udziałem działalności gospodarcze, w tym „Przedsiębiorstwo Handlowe PULSAR” czy firma „Bronx”. W ten sposób Piotr Szlegiel został wyłącznym dystrybutorem produktów SCOTCH & SODA w Polsce.

W 2003 r. Powód zakończył współpracę z Piotrem Szlegielem i prowadzonymi przezeń lub z jego udziałem działalnościami gospodarczymi czy też spółkami, nawiązując jednocześnie współpracę ze spółką 4 You Sigal sp. z o.o. i powierzając jej wyłączną dystrybucję produktów Powoda.
W 2003 r. Spółka powiązana osobowo z Pozwaną przez osobę Piotra Szlegiela zawezwała 4 You Sigal sp. z o.o do zaniechania naruszania praw do znaku SCOTCH & SODA, powołując się m.in. na renomę znaku.

Było to możliwe, gdyż jak się okazało, w 1995 r. Piotr Szlegiel dokonał w złej wierze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficznego znaku towarowy SCOTCH & SODA i otrzymał nań prawo z rejestracji R-100588. Prawa do tego znaku zostały następnie przeniesione na spółkę jawną "SCOTCH & SODA" POLSKA Jadwiga i Piotr Szlegiel spółka jawna. Wszystko

to umożliwiło wystąpienie z żądaniami zaprzestania naruszeń praw do znaku towarowego SCOTCH & SODA przez Pozwaną. Na wniosek Powoda - z powodu zgłoszenia znaku SCOTCH & SODA w złej wierze - został on unieważniony przez Urząd Patentowy RP, co ostatecznie potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 2009 r., II GSK 950/08.

Piotr Szlegiel, działając za pośrednictwem różnych spółek, zgłosił także do rejestracji następujące znaki towarowe:
- słowny znak towarowy (krajowy) SODA R-197422, zgłoszony 27 maja 2002 r. i zarejestrowany 17 października 2007, do którego uprawniona jest obecnie Pozwana,
- słowny znak towarowy (krajowy) S & SODA R-197421, zgłoszony 27 maja 2002 r. i zarejestrowany 17 października 2007, do którego uprawniona jest powiązana z pozwanym spółka "SODIUM POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- słowno-graficzny znak towarowy (krajowy) SODIUM Z-203741, zgłoszony do rejestracji 22 czerwca 1999 r. na rzecz Szlegiel Piotr, Szlegiel Jadwiga Scotch & Soda Polska S.C.; postępowanie zgłoszeniowe zakończyło się odmową,
- słowny wspólnotowy znak towarowy SODA CTM-006970875, zgłoszony do rejestracji na rzecz pozwanej spółki.

W dniu 28 listopada 2008 r. Powód złożył w Urzędzie Patentowym RP sprzeciwy wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu praw ochronnych na znaki SODA R-197422 oraz S & SODA R-197421. W tym samym dniu został złożony sprzeciw przeciwko wspólnotowemu zgłoszeniu SODA CTM-006970875. Postępowania nie zostały jeszcze zakończone.

Sklepy Pozwanej wciąż opatrywane są oznaczeniem SCOTCH & SODA, jak również - w ostatnim czasie - znakiem SODA. Nie tylko sklepy Pozwanej, ale również oferowane w nich produkty opatrzone są znakiem SCOTCH & SODA. Poza znakiem SCOTCH & SODA Pozwana umieszcza na oferowanych przez siebie produktach również inne oznaczenia wykorzystujące w różnych konfiguracjach elementy znaku SCOTCH & SODA, tj. S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S. Prowadząc działalność reklamową i promocyjną, Pozwany posługuje się jednocześnie nazwami „SCOTCH & SODA” i „SODA”.

Pozwana zamiennie wykorzystuje oznaczenia S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S czy „SCOTCH & SODA” lub SCOTCHANDSODA. Konsumenci nie mają pewności, które oznaczenie wskazują na Powoda, a które na Pozwaną.

W dniu 30 września 2005 r. poprzednik prawny Pozwanej, spółka “S&S S.C. Piotr Szlegiel, Robert Wiśniewski” zarejestrowała domenę scotchandsoda.pl.

W dniu 8 czerwca 2008 r. Pozwana zarejestrowała sporną domenę oraz 3 inne domeny: soda-brand.pl, soda-brand.com.pl oraz soda-brand.com.

W dniu 26 listopada 2008 r. Pozwana zarejestrowała domeny scotchandsoda.net.pl i scotchandsoda.info.pl.

Każda z wymienionych domen do niedawna kierowała do tej samej treściowo strony internetowej Pozwanej. Obecnie Pozwana zmieniła ustawienia techniczne swoich stron internetowych i po wpisaniu adresów www.scotchandsoda.pl, www.scotchandsoda.net.pl, www.scotchandsoda.info.pl oraz www.soda-brand.pl nie pojawia się jakakolwiek strona internetowa.

A. POWÓD

Zdaniem Powoda, Pozwana nie przypadkowo wybrała słowo „SODA” jako nazwę spornej domeny. Oznaczenie to jest identyczne z częścią zarejestrowanego znaku towarowego Powoda, tj. elementem „SODA”.

Użycie części znaku Powoda w nazwie spornej domeny w połączeniu z myślnikiem, który jest charakterystyczny dla domeny powoda scotch-soda.com oraz nazwą rodzajową „BRAND” sprawia, że domena soda-brand.eu, oceniana jako całość, jest myląco podobna do znaku towarowego Powoda SCOTCH & SODA, w tym wspólnotowego znaku SCOTCH & SODA oraz domeny scotch-soda.com.

O mylącym podobieństwie domeny do znaku Powoda oraz niebezpieczeństwie wprowadzania konsumentów w błąd – według Powoda - również decyduje to, że Pozwana używa w treści strony internetowej wskazywanej przez sporną domenę oznaczenia SODA oddzielnie i łącznie z oznaczeniem SCOTCH & SODA, SCOTCH.

Pozwana stara się stworzyć wrażenie, że dystrybuuje produkty Powoda lub jest z nim powiązana, co nie ma miejsca. Świadczy o tym także fakt, że klienci mogą skontaktować się ze sprzedawcą, wysyłając mejl na adres info@scotchandsoda.pl. Różnorodność oznaczeń stosowanych przez Powoda może przyczynić się do łącznego traktowania oznaczeń S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S czy SCOTCHANDSODA i ich wzajemnego kojarzenia. W tych warunkach skojarzenie ze znakiem Powoda, tj. SCOTCH&SODA jest niewątpliwe.

Zdaniem Powoda, sporna domena jest myląco podobna do wspólnotowego znaku Powoda nr 003593498. Powód jednocześnie podkreśla, że nie udzielił Pozwanej stosownej zgody.
Pozwana w związku z tym eksploatuje sporną domenę bezprawnie i w złej wierze, mając na celu zakłócenie działalności gospodarczej Powoda oraz wprowadzenie odbiorców w błąd.

B. POZWANY

Pozwana nie złożyła odpowiedzi na pozew.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Zespół Orzekający jest związany twierdzeniami faktycznymi stron i – o ile nie będą one sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym - uznaje te twierdzenia za udowodnione na podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguły rozsądku. Należy przy tym wskazać, że niedopełnienie przez stronę prawidłowo wszczętego postępowania w sprawie sporu domenowego obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew może zostać uznane za podstawę przyznania roszczeń strony przeciwnej (art. 22 ust. 10 Rozporządzenia Komisji WE nr 874/2004 z 28 kwietnia 2004 r.).

Zespół orzekający nie ma podstaw, aby twierdzić, że fakty przywołane przez stronę przeciwną, tj. Powoda, pozostają w sprzeczności z regułami, o których mowa powyżej. W tym więc miejscu i mając na uwadze całość zebranego w sprawie materiału dowodowego, Zespół Orzekający uznaje roszczenie Powoda za przyznane przez stronę przeciwną, tj. Pozwanego, jednocześnie uznając powództwo.

Jedynie z uwagi na potrzebę pewnego wyjaśnienia Zespół Orzekający wskazuje na następujące powody prawne, które – gdyby nie uznać przyznania roszczeń za wypełnione - i tak, na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, doprowadziłyby do uwzględnienia powództwa.

Godzi się bowiem wskazać, że rejestracja spornej domeny przez Pozwaną stanowiła nadużycie. Ocena tego faktu (nadużycia) powinna – zdaniem Zespołu Orzekającego – odzwierciedlać zarówno materialne podstawy prawne orzekania przez Zespół, tj. art. 21 Rozporządzenia 874/2004/WE z 28 kwietnia 2004 r., jak i obowiązujące prawo, tj. zarówno prawo polskie jak i prawo Unii Europejskiej.

W pierwszym rzędzie należy więc wskazać na fakt, że znak towarowy Powoda jest znakiem renomowanym na terytorium Unii Europejskiej. Okoliczność ta została udowodniona przez Powoda, który załączył do akt wyrok Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 16 grudnia 2009 r. potwierdzający uznanie renomy Powoda. Nadto sama Pozwana uznała renomę Powoda, choć tylko na terytorium Polski, formułując i wysyłając przez powiązaną z nią osobowo firmę listy ostrzegawcze do spółki 4 You Sigal sp. z o.o.

Zespół Orzekający podziela stanowisko Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji zawarte w wyroku z 26 listopada 2009 r. (sygn. akt 47/09/PA) w sprawie domeny yahoo.com.pl, w którym Sąd ten przyjął, że prawomocne orzeczenia WIPO uznające renomę znaku wykazują renomę w ramach postępowania arbitrażowego. Sąd uznaje takie stanowisko za zgodne z zasadą jednolitości orzecznictwa domenowego opartego o uniwersalne reguły arbitrażu (ADR).

Fakt uznania renomy znaku SCOTCH & SODA na terytorium Wspólnoty powoduje z kolei, że jego ochrona zostaje wzmożona, co nie wyklucza oczywiście przyznania znakowi ochrony w podstawowym zakresie. Z mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004/WE, wobec braku skutecznej dla sprawy rejestracji krajowej, o skutkach uznania renomy dla uprawnionego ze znaku decyduje w niniejszej sprawie prawo Unii Europejskiej, a ściślej Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego

2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona - Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 78, str. 1).

Zespół orzekający uznaje, że używanie oznaczenia w takim stopniu podobnego do renomowanego znaku towarowego Powoda - będącego tzw. znakiem silnym - przez Pozwaną w spornej domenie internetowej jest szkodliwe dla renomy całego znaku CTM-003593498. Już choćby z tego powodu rejestracja spornej domeny była bezprawna. Strony sporu prowadzą bowiem tożsamą przedmiotowo działalność gospodarczą i to nawet, jeśli w szczegółach inną, a to przecież z uwagi na niewątpliwy brak między nimi obecnie jakichkolwiek powiązań gospodarczych czy osobowych.

Po drugie jednak, zdaniem Zespołu orzekającego, rejestracja spornej domeny została przeprowadzona w złej wierze, gdyż niewątpliwie w celu zakłócenia działalności konkurenta (Powoda) (art. 21 ust. 3 pkt c Rozporządzenia 874/2004/WE).

Po uwzględnieniu materiału dowodowego i sekwencji zdarzeń nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

Pozwana ma niewątpliwą wolę, aby w związku z jej wieloletnim zainteresowaniem oznaczeniem SCOTCH & SODA czerpać korzyści z jego renomy. Sekwencja zdarzeń (faktów) sprawia jednak, że Pozwana jest, w zgodzie z prawem, pozbawiana stopniowo prawa do tej renomy przez zdecydowane działania Powoda. Aż nadto widoczne jest przy tym to, że Pozwana próbuje nadal zachować jakąś cześć renomy oznaczenia Powoda w swej własnej działalności. Tak też dzieje się w odniesieniu do oznaczenia „SODA", które Pozwana rejestruje w spornej domenie w sytuacji unieważnienia jej znaku towarowego SCOTCH & SODA przez Urząd Patentowy RP, a także wobec innych działań Powoda. Trzeba tu wskazać, że działania Pozwanej rozwadniają siłę odróżniającą renomowanego znaku Powoda, przez co doprowadzają także do pomyłek konsumenckich.

Wreszcie zła wiara Pozwanej wypływa także z tego, że zarejestrowała sporną domenę, pragnąc zachęcić w ten sposób użytkowników Internetu do wejścia na swą stronę po to między innymi, aby powstało mylne wrażenie, że jest powiązana z Powodem lub jest przynajmniej uprawniona do oznaczenia SCOTCH & SODA. Celem tego działania miało być zwiększenie popularności spornej strony internetowej, co w konsekwencji miało spowodować wzrost sprzedaży towarów Pozwanej (art. 21 ust. d Rozporządzenia 874/2004/WE).

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2010-03-03

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Panel recognizes the Complainant's claim as conceded by the opponent, i.e. the Respondent, in light of his failure to reply to the lawsuit. It also states why it would anyhow recognize the claims on the basis of the evidence collected in the case.

The Respondent's registration of the disputed domain constituted an abuse.
Use of a part of the Complainant's renowned trademark being a so-called strong mark on the part of the Respondent in the disputed Internet domain is harm to the renown of the entire trademark, CTM-003593498.

Registration of the disputed domain took place in bad faith since it was undoubtedly undertaken for the purpose of disturbing activity of a competitor (the Complainant). The Respondent's bad faith also arises from the fact that he registered the disputed domain and thereby sought to entice the Internet users to log on to his own website and create the false impression that he is affiliated with the Complainant or at least entitled to the SCOTCH & SODA designation. The aim of this

action was to increase the popularity of the disputed website and thereby increase sales of the Respondent's products.