Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005544

Case number	CAC-ADREU-005544
Time of filing	2009-11-23 09:30:43
Domain names	axabank.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	AXA, AXA

Respondent

Organization / Name	Sylux Sylwester Domitrz, Sylwester Domitrz

STAN FAKTYCZNY

Powodem jest francuska spółka Axa Société anonyme zwana dalej Axa. W dniu 7 kwietnia 2006 roku Pozwany – Sylwester Domitrz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sylux Sylwester Domitrz zarejestrował na swoją rzecz domenę internetową axabank.eu. W dniu 17 listopada 2009 roku Axa wniosła pozew o przeniesienie powyższej domeny na swoją rzecz.

A. POWÓD

Powód wskazuje, że sam, jak również za pośrednictwem licznych spółek zależnych (m.in. spółki AXA BANQUE) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń oraz usług finansowych i bankowych na całym świecie.
Na rzecz AXA BANQUE zarejestrowane są domeny internetowe: axabanque.com oraz axabanque.fr Powód podnosi, że prowadzi europejskie centrum bankowe o nazwie AXA BANK EUROPE, którego podstawowym celem jest koordynacja ofert bankowych, istniejących w niektórych krajach Europy (np. Niemcy, Francja, Węgry, Belgia, Szwajcaria).
Powód wywodzi, że domena axabank.eu jest identyczna lub podobna do nazw będących własnością Powoda, tj.:

- francuskiego znaku towarowego słownego AXA nr 1 282 650, zarejestrowanego w dniu 7 sierpnia 1984 r. w klasach 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 i 41, w tym w zakresie: „Ubezpieczenia i finanse: ubezpieczenia. Bankowość”.

- francuskiego znaku towarowego słownego AXA BANQUE nr 1 282 656, zarejestrowanego w dniu 7 sierpnia 1984 r, w klasach 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 oraz 41, w tym w zakresie „Ubezpieczenia i finanse: ubezpieczenia. Bankowość”

- polskiego słowno-graficzny znaku towarowego AXA nr 101572, zarejestrowanego w dniu 21 października 1994 r., w klasie 36

- wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficzny AXA nr 000373894, zarejestrowany w dniu 28 sierpnia 1996 r., w OHIM, w klasach 35 i 36,

- wspólnotowego znaku towarowego AXA nr 002 082 998, zarejestrowany w dniu 22 stycznia 2001 r., w klasie 38.

Na rzecz powoda oraz zależnych od niego spółek zarejestrowane są następujące domeny internetowe:
axa.fr zarejestrowana w dniu 20 maja 1996 r. – AXA France
axa.com zarejestrowana w dniu 24 października 1995 r. - GIE AXA
axa.eu zarejestrowana w dniu 9 marca 2006 r. – AXA S.A.
axabanque.fr zarejestrowana w dniu 22 grudnia 1999 r. - AXA BANQUE
axabanque.com zarejestrowana w dniu 8 kwietnia 2002 r. - AXA BANQUE
axabank.com zarejestrowana w dniu 7 października 2003 r. – AXA BANQUE
Powód podnosi, iż rdzeń wyrazowy „AXABANK", który stanowi istotę zaskarżonej nazwy domeny, jest imitacją znaków towarowych AXA i AXA BANQUE spółki AXA, nazwy spółki oraz nazwy handlowej Powoda.

Zdaniem Powoda Pozwany dokonał w zarejestrowanej przez siebie domenie internetowej axabank.eu niemal wiernej imitacji znaków „AXA" i „AXA BANQUE", a jedyna różnica między tymi znakami polega, po pierwsze, na połączeniu terminu BANK z chronionym znakiem, a po drugie — na zastąpieniu ogólnego terminu BANQUE identycznym terminem ogólnym, ale napisanym nie w języku francuskim, a angielskim, to jest BANK.
Powód wskazuje, iż używa wyżej wymienione znaki towarowe w odniesieniu do usług bankowych.
Powód podnosi, iż nazwa domeny axabank.eu może sugerować, iż jest to oficjalna strona europejskiego centrum bankowego utworzonego przez AXA pod nazwą AXA BANK EUROPE.
Powód twierdzi, iż wprowadzenie w błąd przez domenę axabank.eu jest tym bardziej prawdopodobne, jeśli weźmie się pod uwagę, że znaki towarowe Powoda cieszą się niekwestionowaną renomą w branży ubezpieczeń i usług finansowych, która powód wywodzi z faktu, iż grupa AXA działa w ponad 47 krajach i skupia około 80 milionów klientów oraz, że AXA zrzesza ponad 214 044 współpracowników, 400 000 akcjonariuszy a w 2008 r. wygenerowała przychody w wysokości 91,2 miliarda euro.
Zdaniem Powoda, Pozwany nie ma interesu prawnego do używania nazwy domeny axabank.eu z uwagi na fakt, że jego imię i nazwisko, Sylwester Domitrz, a także nazwa jego przedsiębiorstwa, Sylux Sylwester Domitrz, nie są w żaden sposób podobne do terminu AXA czy też AXABANK.

Ponadto, w opinii Powoda, nazwa domeny axabank.eu nie kieruje do żadnej aktywnej witryny. A zatem przed powiadomieniem go o sporze pozwany nie użytkował nazwy domeny w związku ze złożoną w dobrej wierze ofertą na produkty lub usługi AXA ani nie poczynił w tym kierunku żadnych istotnych przygotowań.

Powód zaprzecza, aby udzielił pozwanemu licencji lub zezwolenia na używanie swoich znaków towarowych czy też na zastrzeżenie lub używanie nazwy domeny zawierającej termin „AXA".
Zdaniem Powoda, Pozwany nie spełnia żadnych warunków przewidzianych w artykule 21.2 Rozporządzenia nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Wobec powyższego pozwanemu nie przysługuje żadne prawo ani nie ma on interesu prawnego do ochrony nazwy domeny axabank.eu.
W opinii Powoda rejestracja domeny axabank.eu została dokonana w złej wierze bowiem odnosi się do znaków towarowych, domen internetowych, a także nazwy handlowej europejskiego centrum bankowego Powoda.
Powód uważa, iż zarejestrowanie domeny nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści z renomy Powoda, który jest powszechnie znany w branży ubezpieczeń oraz usług finansowych i bankowych.
Powód wskazuje, iż sporna domena nie jest wykorzystywana przez Pozwanego pomimo, iż zarejestrowano ją ponad dwa lata temu.
Powód podnosi, iż nie jest to pierwszy przypadek, kiedy pozwany rejestruje a następnie nie użytkuje domeny nawiązującej do nazwy firmy ubezpieczeniowej. Pozwany zarejestrował na swoją rzecz również domenę pzubank.com.
Powód wskazuje, że pozwany zastrzegł również nazwy domen comfiti.com oraz bankmikro.net, których również nie użytkuje.
Powód wskazuje, że w dniu 7 kwietnia 2006 r. pozwany zarejestrował domenę toyota bank.eu, która w wyniku postępowania arbitrażowego została mu odebrana i przeniesiona na rzecz spółki TOYOTA BANK POLSKA S.A. Przedmiotowa domena została odebrana pozwanemu, z uwagi na jego złą wiarę przy rejestracji.
Powód podnosi, iż domena axabank.eu została prawdopodobnie zarejestrowana, aby uniemożliwić mu rejestrację jako domen należących do niego znaków towarowych oraz nazw handlowych, a tym samym zakłócić działania handlowe

Powoda.
Powód podkreślił, iż działania takie pozwany podejmuje w sposób notoryczny.
Zdaniem Powoda rejestrację domeny axabank.eu została dokonana w złej wierze.
Powód wnosi o przeniesienie domeny axabank.eu na swoją rzecz.

B. POZWANY

Pozwany podnosi, że AXA nie zarejestrowała w dniu 9 marca 2006 r. domeny axa.eu, w fazie przeznaczonej dla firm legitymującymi się prawami do domeny (faza Sunrise), tym samym nie utożsamiała się z domeną axabank.eu, której rejestracji świadomie zaniechano, gdyż podstawowymi domenami są axa.fr, axa.com oraz axabanque.fr i axabanque.com
Pozwany twierdzi, że domena axabank.eu, została prawidłowo zarejestrowana w fazie Landrush i, że z chwilą rejestracji nie było mu wiadome, aby AXA prowadziła działalność bankową.
Zdaniem Pozwanego, Powód ma właściwą sobie reprezentację w Internecie, odzwierciedlającą wiernie nazwę firmy ponieważ spółka używa adresów internetowych axabanque.com i axabanque.fr, a axabanque.eu przekierowuje klientów na axabanque.fr.
Pozwany podnosi, że centrum bankowe o nazwie AXA BANK EUROPE zostało powołane w dniu 3 grudnia 2007 roku na długo po rejestracji spornej domeny.
Pozwany argumentuje, że AXA nie prowadzi działalności bankowej w Polsce, o czym ma świadczyć między innymi wykaz usług dla których został zarejestrowany znak Axa nr R-101572, a w Polsce posługuje się domenami www.axa.pl i www.axa-polska.pl
Pozwany podnosi, że w Polsce zarejestrowany jest szereg znaków zawierających element słowny AXA, w tym znaki AXA nr IR-0648285, axa nova nr IR-0960935, AXA shoes nr IR-0728430 czy AXA R-111880.
Pozwany kwestionuje, iż zarejestrowanie domeny zostało przez niego dokonane w złej wierze.
W odpowiedzi na uwagi Powoda co do rejestracji domen pzubank.com, comfiti.com, bankmikro.net czy toyotabank.eu.
Pozwany wskazuje, że:
• domena pzubank.com odnosi się do banku wiedzy dla portalu zdolnych uczniów, a nie instytucji finansowej. Pozwany wskazuje, iż przysługuje mu prawo ochronne na znak EPZU ekskluzywny portal zdolnych uczniów nr Z-341738.
• domena comfiti.com ma być przeznaczona dla portalu z grafiką komputerową, który w chwili obecnej jest w fazie przygotowań.
• przysługuje mu prawo ochronne na znak towarowy Bank Mikro nr R-200268
• domena toyotabank.eu miała być przeznaczona dla gry planszowej „toy OTA bank”
Pozwany podnosi, że zgłosił na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym w dniu 18 stycznia 2010 r. znak AxA bank danych matrymonialnych w zakresie klas 09, 42 i 45, który nie jest zbieżny ze znakiem wykorzystywanym przez spółkę francuską i dotyczy innego obszaru działalności.

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:
a) domena została zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo
b) 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.
Na wstępie Zespół Orzekający pragnie zaznaczyć, że Powód nie dopełnił obowiązku, o którym jest mowa w art. A 3 (c) Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu (dalej Regulamin) zgodnie, z którym wszystkie dokumenty w ramach Postępowania ADR, należy sporządzić w języku postępowania, którym w niniejszej sprawie jest język polski. Mianowicie część załączników została przedstawiona w języku francuskim i angielskim. Niemniej jednak mając na uwadze, że Pozwany nie zakwestionował przedstawionego materiału dowodowego, Zespół Orzekający, na mocy art. B 7 (d) Regulaminu zdecydował się na dopuszczenie wszystkich środków przedstawionych przez Powoda.

Powód wykazał, w ocenie Zespołu Orzekającego, że przysługują mu prawa do następujących znaków towarowych: francuskiego znaku towarowego słownego AXA nr 1 282 650, francuskiego znaku towarowego AXA BANQUE nr 1 282 656, wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficzny AXA nr 000373894, zarejestrowany dnia 28 sierpnia 1996 r. oraz wspólnotowego znaku towarowego AXA nr 002 082 998.
Z przedstawionych przez powoda materiałów nie wynikało, aby był on uprawniony do polskiej rejestracji znaku towarowego AXA nr 101572. Wszystkie przedstawione dokumenty dotyczące powyższej rejestracji odnosiły się bowiem do podmiotu działającego pod nazwą FINAXA. Jednakże Zespół Orzekający na mocy Art. B 7 (a) ADR Rules statuującego możliwość przeprowadzenia własnego dochodzenia co do okoliczności sprawy, potwierdził, iż przedmiotowy znak towarowy jest w chwili obecnej zarejestrowany na rzecz Powoda, co wynika z bazy internetowej prowadzonej przez Urząd Patentowy RP. Ponadto powód wykazał, że przysługuje mu prawo do firmy Axa.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Powód udowodnił istnienie praw, o których jest mowa art. 21 ust. 1 w zw. z art. 10 Rozporządzenia.
Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo spornej domeny do zarejestrowanych na rzecz Powoda znaków towarowych, a także do firmy pod jaką działa Powód. Domena axabank.eu inkorporuje bowiem w sobie słowo AXA, które ma dominujący charakter w znakach zarejestrowanych na rzecz Powoda a także stanowi jego firmę. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje dodanie w nazwie domeny określenia BANK. Słowo BANK ma bowiem ma charakter opisowy i nie ma zdolności odróżniającej. Tym samym, należy stwierdzić, że domena axabank.eu będzie mogła powodować u internautów przekonanie, iż mają do czynienia z domeną internetową należącą do powoda lub podmiotów z nim powiązanych, zatem może to skutkować wprowadzaniem w błąd. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Powód zajmuje się działalnością w zakresie bankowości.
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, że domena została zarejestrowana w złej wierze.
W przedmiotowej sprawie, w opinii Zespołu Orzekającego, zostały spełnione obydwie powyższe przesłanki.
Po pierwsze, za złą wiarą Pozwanego świadczy fakt, że sporna domena nie była używana w istotny sposób przez Pozwanego od ponad 2 lat, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 3 pkt (b) ii) Rozporządzenia.
Po drugie, zdaniem Zespołu Orzekającego, Pozwany nie przedstawił dokumentów, które pozwalałyby przyjąć, iż posiada on „uzasadniony interes" do rejestracji i używania domeny axabank.eu. Za nie wystarczające w powyższym zakresie należy bowiem uznać powołanie się na dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku. AXA. Należy bowiem wskazać, że Pozwany nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego ten fakt. Ponadto nawet, gdyby takie dowody pojawiły się to nie można byłoby ich uznać za okoliczność przesądzającą o istnieniu interesu prawnego w rejestracji spornej domeny. Zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło bowiem w styczniu 2010 a więc po wszczęciu niniejszego postępowania.
Tymczasem zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia uzasadniony interes w rozumieniu ust. 1 lit. a) można wykazać w przypadku, 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.
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 AXABANK na Powoda

PANELISTS

Name	**Dorota Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2010-02-20

Summary

The Complainant, Axa Société anonyme, is a financial protection company which operates all over the world in the following business segments: Insurance and Banking.
The Respondent, Sylwester Domitrz, is a sole entrepreneur doing business in Poland.

The Complainant based its action on the French trademark registration AXA No. 1 282 650, the French trademark registration AXA BANQUE No 1 282 656, the Polish trademark registration AXA No 101572, community trademark registration AXA No 000373894 and community trademark registration AXA No 002082998.
Moreover, the Complainant indicated that together with its subsidiaries it owned the following domain names: axa.fr, axa.com, axa.eu, axabanque.fr, axabanque.com and axabank.com.

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

The Complainant claimed that the domain name had been registered without legitimate interest and in bad faith, namely, the name and company of the Respondent were not similar to the disputed domain name and additionally the domain name axabank.eu had not been used in a relevant way for more than two years from the date of registration.
In Complainant's opinion the domain axabank.eu had been registered, in order to take advantages of the repute of the Complainant. Moreover, the Complainant indicated that the Respondent had registered other domains which he did not use – comfit.com and bankmikro.net - and that in the case No. 05402 before the ADR Center for .eu the domain name toyotabank.eu had been taken from the Respondent.

The Respondent requested that the Complaint should be denied. The Respondent claimed that the Complainant had not used his chance to register the domain in the Sunrise Period and that Complainant did not conduct banking activity in Poland. The Respondent indicated that many trademarks containing the word AXA were registered in Poland. The Respondent denied that the registration of the domain name had been conducted in bad faith and argued that he had filed trademark application for the trademark "AxA bank danych matrymonialnych" with the Polish Patent Office.

In the opinion of the Panel the domain name is indeed confusingly similar to the trademarks and company name of the Complainant as the disputed domain name contains word AXA which constitutes a dominant element of the trademarks registered in the name of the Complainant. An element of the domain name, the word BANK, is descriptive and is deprived of distinctive character. As a result, the internet users may get the impression that the domain name is owned by the Complainant. The Panel decided that the subject domain name was registered in bad faith as the domain name has not been used in a relevant way for more than two years from the date of registration. The Panel found that the Respondent registered the domain name without legitimate interest in the name.

For the foregoing reasons, 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.