Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005878

Case number	CAC-ADREU-005878
Time of filing	2010-11-30 14:24:13
Domain names	domitalia.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	SOCIETA' PER AZIONI, DOMITALIA S.P.A.

Respondent

Organization / Name	ID POINT POLSKA SPZ. ZO.O, RADOSLAW MIELECKI

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Inne postępowania prawne

Zespół Orzekający nie posiada informacji nt. innych postępowań prawnych dotyczących spornej domeny.

STAN FAKTYCZNY

Postępowanie

1. Powódka, Domitalia S.P.A. z siedzibą w Udine we Włoszech, wszczęła procedurę przed tutejszym Sądem 25 listopada 2010, a pozew złożyła 14 grudnia 2010.

2. Pozwana, tj. I.D. Point Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach w Polsce, złożyła odpowiedź na pozew w dniu 10 stycznia 2011.

3. 26 stycznia 2011 został ustanowiony arbiter, a 1 lutego 2011 przekazano arbitrowi akta sprawy do rozstrzygnięcia. Postępowanie było istotnie utrudnione ze względu na kiepskiej jakości tłumaczenia pism złożone przez powódkę.

A. POWÓD

Powódka zażądała przeniesienia spornej domeny na powódkę wykazując, że ma swoją siedzibę na terenie UE. Powódka twierdziła przy tym, że:

1. powódce przysługuje stosunku do identycznej nazwy DOMITALIA wcześniejsze prawo rozumieniu art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004, a mianowicie wspólnotowy znak towarowy DOMITALIA nr 06602296, z pierwszeństwem od dnia 7 października 2007 dla towarów w klasie 20 i usług w klasie 35;

2. pozwana zarejestrowała sporną domenę bez upoważnienia, z naruszeniem praw powódki, w złej wierze, w celach spekulacyjnych, będąc jednocześnie agentem powódki.

B. POZWANY

Pozwana wniosła o oddalenie pozwu z uwagi na brak wykazania, że nazwa spornej domeny została zarejestrowana w złej wierze lub w celach spekulacyjnych. Pozwana podniosła również, że powódka nie wykazała, jakie konkretnie prawa miałyby zostać naruszone w wyniku rejestracji spornej domeny.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

A. Ustalone fakty istotne dla rozstrzygnięcia

Na podstawie złożonych przez powoda dokumentów oraz faktów przyznanych bądź niebudzących wątpliwości, ustalony został następujący stan faktyczny:

1. Domitalia S.P.A. z siedzibą w Udine jest spółką zajmującą się, produkcją i handlem mebli oraz przedmiotów wyposażenia wnętrz. Powódka uzyskała rejestrację znaku wspólnotowego DOMITALIA z pierwszeństwem od dnia 7 października 2007 dla towarów w klasie 20, w tym dla mebli, i usług w klasie 35, w tym dla reklamy.

2. Pozwana spółka zawarła z powódką na rok od 1 stycznia 2010 umowę agencyjną, na mocy której podjęła się promocji produktów powódki na polskim rynku.

3. Pozwana zarejestrowała sporną domenę na swoją rzecz 15 stycznia 2010. Od tego czasu do dziś nie rozpoczęła wykorzystywania domeny dla jakichkolwiek celów.

4. Współpraca między stronami nie jest obecnie kontynuowana. W listopadzie w toku prowadzonej korespondencji emailowej pozwana zaproponowała powódce odkupienie domeny. Powódka uważała, że domena powinna zostać przeniesiona na nią za symboliczną cenę równą kosztom rejestracji. Pozwana podnosiła fakt poniesienia zdecydowanie wyższych kosztów.

5. Strony nie osiągnęły porozumienia. Powódka złożyła pozew przed tutejszym Sądem 14 grudnia 2010. W pozwie zażądała m.in. przeniesienia spornej domeny na powódkę. Pozwana złożyła odpowiedź na pozew w dniu 10 stycznia 2011.

B. Motywy rozstrzygnięcia

Pozew zasługuje na uwzględnienie z następujących przyczyn:

1. Powódka wykazała, iż nazwa spornej domeny jest identyczna z oznaczeniem, dla którego powódka uzyskała rejestrację wspólnotowego znaku towarowego DOMITALIA nr 06602296, z pierwszeństwem od dnia 7 października 2007 dla towarów w klasie 20 i usług w klasie 35.

2. Twierdzenia pozwanej co do odmiennego znaczenia oznaczenia DOMITALIA w języku polskim nie zasługują na uwzględnienie z dwóch przyczyn: (i) pozwana nie wykazała, na ile to znaczenie odbiega od oryginalnego znaczenia znaku wspólnotowego DOMITALIA; (ii) ewentualna odmienność znaku tylko w warstwie znaczeniowej nie przesądzałaby o braku identyczności czy podobieństwa oznaczeń. Zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa i doktryny dla stwierdzenia identyczności znaków wystarczy, aby dotyczyło to co najmniej jednej z płaszczyzn (wizualnej, fonetycznej czy znaczeniowej).

3. Zdaniem Zespołu Orzekającego powódka niezbyt spójnie argumentuje na rzecz wykazania złej wiary pozwanej. Przedstawione przez powódkę dowody oraz sekwencja zdarzeń nie potwierdzają, by już sama rejestracja spornej domeny nastąpiła w celu jej odsprzedaży na rzecz powódki jako uprawnionej ze znaku wspólnotowego (art. 21 ust. 3(a) Rozporządzenia 874/2004). Pozwana również jednak nie przedstawiła wiarygodnych powodów rejestracji domeny zawierającej znak towarowy powódki, z którą łączyła ją współpraca handlowa. Zdaniem Zespołu Orzekającego lojalny agent, dystrybutor czy przedstawiciel handlowy właściciela znaku powinien co najmniej uzgadniać niestandardowe działania, mające na celu zapewnienie ochrony danego znaku na terytorium powierzonym odnośną umową agencyjną. Za takie

niestandardowe działania należy uznać rejestrację domeny najwyższego poziomu .eu w sytuacji, gdy uprawniony do znaku ma siedzibę w Europie, a agent ma działać jedynie lokalnie. Być może lojalny kontrahent mógłby domniemywać posiadanie takiej zgody uprawnionego na podstawie łączącej strony umowy, na co jednak w niniejszej sprawie pozwana się nie powołuje. W każdym jednak przypadku złożenie przez uprawnionego do znaku wyraźnego oświadczenia o braku udzielania zgody na pozostawanie przez kontrahenta abonentem spornej domeny oznacza, iż pozwany co najmniej od tej chwili (lub – jeśli konieczne byłoby wypowiedzenie umowy, od dnia wygaśnięcia umowy w wyniku wypowiedzenia) nie działa zgodnie z prawem i nie może się powoływać na usprawiedliwiony interes w posiadaniu domeny. Ta okoliczność w połączeniu z brakiem lojalności wobec kontrahenta oznacza, że powódka może zasadnie twierdzić, iż pozwana pozostaje abonentem spornej domeny bezprawnie i w tym sensie w złej wierze.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Szymon Jacek Gogulski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2011-03-10

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant, Domitalia S.P.A. is a producer and seller of furniture. It holds DOMITALIA Community Trademark No. 06602296, with priority as of 7 October 2007 in Nice Classes 20 and 35. The Respondent – I.D. Point Polska sp. z o.o. (Ząbkowice Śląskie) - was bound with the Complainant with an agency agreement effective from 1 January 2010 for one year. Pursuant to the agreement, the Respondent was supposed to, inter alia, promote the Complainant's trademarks in Poland. The Respondent obtained registration of domitalia.eu domain name on 15 January 2010. In November 2010, it offered the domain name to the Complainant for sale.

In the complaint, the Complainant alleged that in registering the domain, the Respondent acted without its consent, in bad faith, with the purpose of selling the domain to the Complainant. The Respondent denied that the purpose of registering the domain was to sell it to the Complainant. It also indicated that no bad faith of the Respondent was proved by the Complainant.

The Panel found that the registration and maintaining of the domitalia.eu domain for the benefit of the Respondent was abusive at least for the following reasons:

1. the Complainant proved its prior rights with respect to the name of the domain as it enjoyed DOMITALIA Community Trademark with priority as of 7 October 2007;
2. as the Respondent was bound with the Complainant with the agency agreement pertaining to Poland, registering or keeping the .eu domain without obtaining the Complainant consent was a disloyal behaviour on the part of the Respondent;
3. the Complainant showed that the domain was registered by the Respondent without its consent or at least that any alleged consent has been revoked no later than in November 2010; 4. lack or revocation of consent equals to registering the domain without rights. This jointly with disloyal behaviour of the agent prove bad faith on its part. The Respondent did not show any legitimate interest in keeping the domain name.

For the above reasons, the Panel decided to transfer the domain onto the Complainant.