Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008545

Case number	CAC-ADREU-008545
Time of filing	2023-10-30 13:42:23
Domain names	taxeo.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	TAX Group sp. z o.o.

Respondent

Organization	ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k.

Respondent representative

Organization	V4 Legal, s.r.o.

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 12 września 2022 r. (nieprawomocny, apelacja w toku) w sprawie z powództwa Tax Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przeciwko TAXEO KOMORNICZAK I WSPÓLNICY SP.K. z siedzibą w Katowicach, o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, sygn. akt XXII GW 346/22. Sąd nakazuje pozwanemu - Taxeo Komorniczak i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach zaniechanie naruszania prawa ochronnego na słowny znak towarowy "TAXEO" (numer prawa ochronnego R.337237), poprzez zakazanie pozwanemu oznaczenia znakiem "TAXEO" firmy swojego przedsiębiorstwa. Zgłoszenie naruszenia przez TAX Group sp. z o.o. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Naruszający: Taxeo Komorniczak i Wspólnicy z dnia 5 kwietnia 2022 r.

STAN FAKTYCZNY

Powód: TAX Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, z siedzibą pod adresem ul. Karmelicka 5/5, 31-133 Kraków, Rzeczpospolita Polska, KRS 0000561834. Spółka prowadzi działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów gospodarczych, a także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.Pozwany: ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Spółka komandytowa (Krzysztof Komorniczak) prawa polskiego, z siedzibą pod adresem ul. Żelazna 17/D/104, 40-851 Katowice, Rzeczpospolita Polska, KRS: 0000772160. Od 31 grudnia 2021 r. pozwany prowadzi działalność pod firmą: TAXEO KOMORNICZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Spółka prowadzi działalność rachunkowo-księgową oraz doradztwo podatkowe. Strony prowadzą ten sam lub podobny rodzaj działalności gospodarczej, działają na tym samym rynku i są podmiotami konkurencyjnymi. W dniu 3 czerwca 2020 r. Urząd Patentowy RP przyznał Tax Group sp. z o.o. prawo ochronne nr 337237 na słowny znak towarowy ”TAXEO”:Numer zgłoszenia: Z.514359 Nazwa: TAXEO Data zgłoszenia: 2020-06-03 Rodzaj znaku: słowny Numer prawa wyłącznego: R. 337237 Status: Udzielenie prawa Zgłaszający/Uprawniony: TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL Klasy klasyfikacji nicejskiej: 35. W dniu 27 kwietnia 2021 r. Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny <taxeo.eu>, data wygaśięcia: 27 kwietnia 2024 r. Obecnie domena jest nieaktywna; ON HOLD.Pismem z dnia 24 września 2021 r. Powód skierował do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszeń w zakresie znaku

towarowego ”TAXEO” poprzez używanie zwrotu TAXEO w ramach strony internetowej taxeo.eu oraz mediów społecznościowych.Pismem z dnia 4 października 2021 r. Powód skierował do rejestratora: dhosting.pl Sp. z o.o. wezwanie do zaprzestania naruszeń w zakresie znaku ”TAXEO” i świadczenia usług drogą elektroniczną.Pismem z dnia 8 listopada 2021 r. Pozwany odpowiedział na wezwanie powoda oświadczając, cyt.: "... na chwilę obecną Spółka wskazuje, iż brak jest podstaw do zmiany firmy Spółki tj. TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k."W dniu 5 kwietnia 2022 r. nastąpiło zgłoszenie naruszenia przez TAX Group sp. z o.o. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Naruszający: Taxeo Komorniczak i Wspólnicy.W dniu 9 maja 2022 r. - wobec całkowitej bierności pozwanego i braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania powoda - powód wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej pozew przeciwko pozwanemu TAXEO KOMORNICZAK I WSPÓLNICY SP.K. o zakazanie naruszania prawa ochronnego.W dniu 12 września 2022 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego Sąd nakazuje pozwanemu - Taxeo Komorniczak i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach zaniechanie naruszania prawa ochronnego na słowny znak towarowy "TAXEO" (numer prawa ochronnego R.337237), poprzez zakazanie Pozwanemu oznaczenia znakiem "TAXEO" firmy swojego przedsiębiorstwa. (sygn. akt XXII GW 346/22, wyrok nieprawomocny).W tej sytuacji Powód wystąpił do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sąd Arbitrażowy RC) z pozwem przeciwko Pozwanemu żądając przeniesienia nazwy domeny<taxeo.eu> na jego rzecz.

A. POWÓD

Domena taxeo.eu zawiera oznaczenie, które jest identyczne z naszym chronionym znakiem towarowym na terenie całej Unii Europejskiej.Domena została zarejestrowana wbrew istniejącemu przed jej zarejestrowaniem prawu przyznającemu wyłączne prawo do użytkowania nazwy TAXEO firmie Powoda tj. Tax group sp. z o.o.Jest to działanie celowe, bezprawne oraz umyślne albowiem pozwany nie podejmuje działań pomimo wielokrotnych wezwań.Użytkowanie jej jest w złej wierze albowiem znak towarowy został przedstawiony Pozwanemu - nie podjął on żadnych czynności.

B. POZWANY

"Podsumowując, pozwalamy sobie podsumować, że w przypadku Pozwu, na podstawie którego wszczęto przed Sądem spór domenowy prowadzony pod sygn. akt CAC-ADREU-008545, jest to nadużycie procedury ADR przez Powoda, który po latach aktywnego funkcjonowania domeny taxeo.eu bezpodstawnie i bezprawnie dochodzi roszczeń wobec Pozwanego. Jednocześnie Powód nie sprostał ciążącemu na nim ciężarowi dowodu, co skutkuje wykazaniem uzasadnionego interesu Pozwanego i braku złej wiary z jego strony. Podsumowując, Pozwany uzupełnił postępowanie o dowody, które jednoznacznie potwierdzają istnienie uzasadnionego interesu Pozwanego lub brak złej wiary."

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

UWAGA GENERALNAZespół Orzekający rozpozna sprawę i wyda wyrok opierając się na dowodach przedstawionych przez Powoda w pozwie z dnia 15 sierpnia 2023 r, uzupełnieniu pozwu z dnia 24 sierpnia 2023 r. , odpowiedzi na pozew z dnia 9 października 2023 r. oraz uzupełnieniu pozwu z dnia 28 października 2023 r. - zgodnie z ust. B(11) Regulaminu pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) .eu ("Regulamin ADR"). UWAGI SZCZEGÓŁOWE - ANALIZA PRAWNA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Podstawy prawne wyrokuZgodnie z ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 711/2002 oraz uchylenia rozporządzenia komisji (WE) nr 874/2004: "Nazwa domeny może również zostać wycofana, a w razie potrzeby następnie przekazana innemu podmiotowi, po właściwym ADR lub rozstrzygnięciu postępowania sądowego, zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi funkcjonowania TLD .eu określonymi zgodnie z art. 11, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego zostało ustanowione prawo, a:a) nazwa została zarejestrowana przez jej posiadacza bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia, lubb) nazwa została zarejestrowana lub jest używana w zlej wierze." Prawa Powoda do znaku towarowego ”TAXEO”.Dokumenty Powoda załączone do pozwu i uzupełnienia pozwu stanowią jednoznaczny dowód uzyskania i nieprzerwanego posiadania przez Powoda prawa ochronnego nr R.337237 na słowny znak towarowy ”TAXEO” dla towarów i usług z grupy 35 z mocą od dnia 3 czerwca 2020 r.Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawa własności przemysłowej (Dz.U.2021.324), przyznaje uprawnionemu ze znaku towarowego prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem – w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.Zgodnie z art. 296 ust. 21 pkt 1 ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na używaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie. Pod pojęciem towarów w rozumieniu art. 296 ust. 2 p.w.p. należy rozumieć również usługi.Powód skutecznie udowodnił, że sporna domena <taxeo.eu> jest identyczna ze słownym znakiem towarowym ”TAXEO”, zarejestrowanym wcześniej i należącym do Powoda.W konsekwencji, w ocenie Zespołu Orzekającego poprzez bezprawne działania Pozwanego doszło do naruszenia prawa ochronnego do słownego znaku towarowego, zgłoszonego do ochrony przez Powoda, poprzez działania Pozwanego, polegające na dwukrotnym

wykorzystywaniu oznaczenia <TAXEO> jako identycznie brzmiącej nazwy domeny <taxeo.eu> oraz części firmy Pozwanego „TAXEO Komorniczak i Wspólnicy spółka komandytowa”. Brak uzasadnionego interesu PozwanegoMateriał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż Pozwany zarejestrował nazwę domeny <taxeo.eu> bez uzasadnionego interesu. Pozwany dokonał rejestracji domeny bez wcześniejszego sprawdzenia, jaki jest stan aktualny prawny tej nazwy, w szczególności, czy w obrocie nie występuje znak towarowy o tej nazwie. To rażące zaniechanie Pozwanego uzasadnia twierdzenie, że rejestrując sporną domenę i odnawiając ją – wbrew wezwaniom Powoda - Pozwany utrudnił Powodowi dostęp do rynku, wprowadził w błąd klientów Powoda, ze szkodą dla jego firmy i znaku towarowego. Brak dobrej wiary Pozwanego.Nazwa domeny <taxeo.eu> jest identyczna ze znakiem towarowym ”TAXEO”. Została ona zarejestrowana i jest używana przez Pozwanego w złej wierze. Za taką kwalifikacją prawną przemawiają fakty i zachowanie Pozwanego. Pozwany zaniechał – z nieznanych przyczyn – sprawdzenia zdatności rejestracji nazwy <TAXEO> jako domeny internetowej. Istnienie wcześniejszej rejestracji znaku towarowego ”TAXEO” należącej do Powoda, pozbawiało Pozwanego tytułu prawnego do ubiegania się o rejestrację spornej domeny. Niezwłocznie po pojawieniu się aktywnej strony internetowej <taxeo.eu> Powód w dniu 24 września skierował do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszeń w zakresie znaku towarowego <TAXEO>. Pozwany w odpowiedzi z dnia 8 listopada 2021 r. Uchylił się od odpowiedzialności i odmówił uznania żądań Powoda, cyt.: „Ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy wspomniane działania wymagają szeregu analiz prawnych i eksperckich, które wciąż trwają. O wnioskach płynących z tych analiz oraz działaniach Spółki podjętych na ich bazie zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie. Niemniej jednak, na chwilę obecną Spółka wskazuje, iż brak jest podstaw do zmiany firmy Spółki tj. TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.”Brak reakcji i współpracy Pozwanego zmusił Powoda do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego pozwem z dnia 9 maja 2022 r. oraz do zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 22 kwietnia 2022 r. Podsumowując, w ocenie Zespołu Orzekającego, Powód skutecznie udowodnił, że Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny w złej wierze, a także używał tej domeny w złej wierze.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny <taxeo.eu> na Powoda.

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2023-10-31

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

Disputed domain name: taxeo.eu Country of the Complainant: Poland, country of the Respondent: Poland Date of registration of the domain name: 27 April 2021 Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision: word trademark ”TAXEO” registered in Poland, reg. No. R.337237, for the term: 3 June 2030, filed on 3 June 2020, registered on 3 November 2020 in respect of goods and services in classes 35 company name: TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, PL Response submitted: Yes Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules): No. Why: Respondent did not provide any evidence of rights or legitimate interest in the disputed domain name. Complainant has provided extensive evidence of a prima facie lack of rights or legitimate interest on the part of Respondent who did not challenge any of the Complainant's claims. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules): Yes. Why: Respondent registered the disputed domain name recklessly violating the prior Compainant's word trademark registration ”TAXEO” in the Patent Office of the Republic of Poland. Next, despite numerous Camplainant's written calls and notices, Respondent has not changed his conduct, and, even more, expanded his violations by a change of company name into TAXEO Komorniczak sp.k. which constituted yet another blatant breach of the Complainant's legitimate trademark rights. Other substantial facts the Panel considers relevant: - Dispute Result: Transfer of the disputed domain name. Procedural factors the Panel considers relevant: - Is Complainant eligible? Yes