

Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008580

Case number	CAC-ADREU-008580
Time of filing	2024-01-09 22:02:25
Domain names	aromaking.eu

Case administrator

Olga Dvořáková (Case admin)

Complainant

Organization	Symetricus sp. z o.o.
Name	Pan Dmitrii Shesternenko

Complainant representative

Name	Pani Monika Żuraw
------	-------------------

Respondent

Name	Pan Patrik Skrzypczyk
------	-----------------------

WPISZ DANE DOTYCZĄCE INNYCH POSTĘPOWAŃ PRAWNYCH, KTÓRE ZGODNIE Z INFORMACJAMI POSIADANYMI PRZEZ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY SĄ W TOKU LUB ZOSTAŁY ROZSTRZYGNIĘTE I DOTYCZA SPORNEJ NAZWY DOMENY

Panelowi nie są znane żadne inne toczące się lub rozstrzygnięte postępowania prawne dotyczące spornej nazwy domeny <aromaking.eu> ("Nazwa Domeny").

STAN FAKTYCZNY

1. Podstawowe fakty w sprawie

Symetricus sp. z o.o. („Powód 1”) jest spółką prawa polskiego zajmującą się produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów związanych z tytoniem i nikotyną.

Jednym ze współników Powoda 1 jest Dmitrii Shesternenko („Powód 2”). W przeszłości był on także prezesem jej zarządu. Powód 2 jest także współnikiem i prezesem zarządu Magnes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu („Magnes”).

W 2020 r. Powodowie podjęli działania w celu wprowadzenia na rynek aromatyzowanych wyrobów nikotynowych. W lipcu 2020 r. Powód 2 zlecił, działając w imieniu Magnes, grafikowi Dmitrijowi Morozowowi stworzenie szaty graficznej oznaczenia AROMA KING oraz stworzenie szaty graficznej opakowań produktów z tym oznaczeniem. W lipcu 2020 r. Dmitrij Morozow przekazał Powodowi 2 gotowe do druku projekty grafik na opakowania produktów z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING.

Umowami z dnia 17 lipca 2020 r., 8 sierpnia 2020 r. oraz 20 sierpnia 2020 r. Dmitrij Morozow przeniósł na Magnes autorskie prawa majątkowe do plakatów reklamowych, naklejek i kart, na których umieszczono znak słowno-graficzny AROMA KING. W dniu 22 listopada 2022 r. Dmitrij Morozow złożył notarialne oświadczenie, w którym potwierdził wszystkie opisane wyżej fakty.

W dniu 17 lipca 2020 r. Magnes udzieliła Powodowi 1 zgody na korzystanie z grafik ze znakiem słowno-graficznym AROMA KING. Umową z dnia 21 sierpnia 2020 r. Magnes przeniosła na Khurana Gurdip Singh ogół autorskich prawa majątkowych do powyższych stworzonych przez Dmitrija Morozowa wraz z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING. Umową z dnia 28 września 2020 r. Khuran Gurdip Singh przeniósł na Powoda 2 ogół autorskich prawa majątkowych do wskazanych wyżej utworów wraz z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING. Umową z dnia 10 maja 2021 r. Powód 2 udzielił Powodowi 1 licencji wyłącznej na korzystanie ze wskazanych wyżej utworów stworzonych przez Dmitrija Morozowa wraz z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING m.in. na polu eksploatacji: produkcja, w tym jej zlecanie, wprowadzanie do obrotu, promocja produktów aromatyzujących (karty, listki, kulki), liquidów do e-papierosów oraz innych produktów dotyczących tego samego rynku produktowego, jak również opakowań do powyższych produktów wraz z oznaczeniem tych produktów i opakowań znakiem słownym AROMA KING oraz znakiem słowno-graficznym AROMA KING.

Po otrzymaniu grafik ze znakiem słowno-graficznym AROMA KING, w dniu 14 lipca 2020 r. Powód 2 zlecił druk aromatyzowanych kart Andrzejowi Białemu, właścicielowi drukarni Ecobox z siedzibą w Myszkowie. W dniu 18 lipca 2020 r. Powód 2 otrzymał od Andrzeja Białego zdjęcia opakowań z próbnego wydruku grafik.

W sierpniu 2020 r. Powód 1 zaczął wprowadzać do obrotu pierwsze produkty (karty aromatyzujące) z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING. Produkcję tych produktów Powód 1 zlecał Andrzejowi Białemu. Produkcję kolejnych kategorii produktów z oznaczeniem słowno-graficznym AROMA KING Powód również zlecał Andrzejowi Białemu.

W dniu 6 września 2021 r. Powód 1 zakończył współpracę z Andrzejem Białym. W październiku 2021 r. Powodowie dowiedzieli się, że do obrotu wprowadzane są produkty aromatyzujące w opakowaniach oznaczonych znakiem słowno-graficznym AROMA KING. Na opakowaniach tych produktów jako dystrybutora wskazano Noris Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Noris Poland”). Opakowania produktów aromatyzujących dystrybuowane przez Noris Poland produkował Andrzej Biały. W związku z tym, w dniu 30 listopada 2021 r. Powodowie wszczęli przeciwko Noris Poland postępowanie sądowe dotyczące bezprawnego używania w obrocie oznaczenia AROMA KING.

2. Znaki towarowe AROMA KING

Pozwany wraz z Andrzejem Białym są właścicielami znaku słowno – graficznego AROMA KING, zarejestrowanego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) w dniu 22 lipca 2022 r. pod nr 018287319 w klasach 1, 28, 30. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia tego znaku towarowego.

Andrzej Biały oraz Pozwany zgłosili również do rejestracji przed EUIPO znak słowno – graficzny AROMA KING (zgłoszenie o nr 018285909 z dnia 7 sierpnia 2020 r.) w klasach 3, 16, 34, 35. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu do powyższego znaku towarowego.

Ponadto, Andrzej Biały zgłosił do rejestracji przed EUIPO znak słowno – graficzny AROMA KING (zgłoszenie o nr 018572294 z dnia 7 października 2021 r.) w klasach 1, 28, 30. Obecnie również toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu do powyższego znaku towarowego.

Powód 2 jest właścicielem szeregu znaków towarowych AROMA KING, do których należą m.in.:

- międzynarodowy znak towarowy AROMA KING (słowno-graficzny) o nr 1712107, zarejestrowany w WIPO w dniu 21 lipca 2022 r.;

- polski znak towarowy (słowny) AROMA KING o nr R.359631, prawa do którego udzielił Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UPRP”) w dniu 10 lutego 2023 r. w klasach 1, 3, 5, 34, 35 (w dniu 4 sierpnia 2023 r. złożono wniosek o jego unieważnienie);

- polski znak towarowy (słowno – graficzny) AROMA KING o nr R.359629, prawa do którego udzielił UPRP w dniu 10 lutego 2023 r. w klasach 1, 3, 5, 34, 35 (w dniu 4 sierpnia 2023 r. złożono wniosek o jego unieważnienie).

Nadto, w dniu 19 sierpnia 2021 r. Powód 2 zgłosił w UPRP słowno-graficzny znak towarowy AROMA KING o nr Z.532876 w klasach 1, 3, 5, 16, 34, 35. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu do tego znaku towarowego.

Powód 2 zgłosił również do rejestracji inne znaki towarowe AROMA KING, m.in. znak słowno- graficzny AROMA KING przed EUIPO o nr zgłoszenia 018799312. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie

sprzeciwu do tego znaku towarowego.

3. Współpraca Powodów z Pozwanym

Pozwany pełnił w przeszłości funkcję dyrektora handlowego Powoda 1, odpowiadającego za sprzedaż produktów oferowanych przez Powoda 1.

W dniu 24 lipca 2020 r. Pozwany zarejestrował Nazwę Domeny na swoją rzecz.

Od momentu rejestracji Nazwa Domeny odwoływała się do nieaktywnej strony internetowej. Na dzień wydania niniejszej decyzji, Nazwa Domeny również odwołuje się do nieaktywnej strony internetowej,

Obecnie Pozwany nie współpracuje już z Powodami. Z ustaleń Powodów wynika, że Pozwany we współpracy z Noris Poland oraz Andrzejem Białym, rozpoczął działalność konkurencyjną polegającą na produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów nikotynowych oznaczonych znakiem towarowym AROMA KING.

Pismem z dnia 9 listopada 2022 r. Powodowie wezwali Pozwanego do przeniesienia na rzecz Powoda 1 Nazwy Domeny. Pozwany do dnia dzisiejszego nie spełnił żądania Powodów.

A. POWÓD

Powodowie wnoszą w niniejszym postępowaniu o przeniesienie Nazwy Domeny na Powoda 1.

Po pierwsze, Powodowie wskazują, że Nazwa Domeny jest identyczna ze znakiem towarowym AROMA KING, do którego prawa posiadają Powodowie. W tym względzie, Powodowie powołują się na istnienie zarówno zarejestrowanego na rzecz Powoda 2 znaku towarowego AROMA KING, jak i posiadanie praw z użytkowania niezarejestrowanego znaku towarowego AROMA KING.

Po drugie, Powodowie podnoszą, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego oraz bez uzasadnionego interesu. Powodowie stwierdzają, że są wyłącznymi podmiotami mającymi prawo do posługiwania się słownym znakiem towarowym AROMA KING, słowno-graficznym znakiem towarowym AROMA KING, niezarejestrowanym oznaczeniem towarów i usług AROMA KING, oznaczeniem przedsiębiorstwa AROMA KING i utworem inkorporowanym w logo AROMA KING. Pozwany nie ma tytułu prawnego do powyższych znaków, oznaczeń i utworów.

Po trzecie, Powodowie podnoszą, że Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana przez Pozwanego w złej wierze. Powodowie twierdzą, że Nazwa Domeny została zarejestrowana w celu uniemożliwienia Powodom użycia ich znaku towarowego AROMA KING w odpowiadającej nazwie domeny oraz w celu zakłócenia działalności konkurenta.

B. POZWANY

Pozwany wniósł o odrzucenie Pozwu z uwagi na brak ważności zapisu na sąd polubowny w związku z naruszeniem przepisów polskiego prawa krajowego. Nadto, Pozwany wniósł o odrzucenie Pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej. Ewentualnie, Powód wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na jego oczywistą bezzasadność.

1. Zarzut braku ważności zapisu na sąd polubowny

Pozwany wniósł w pierwszej kolejności o odrzucenie Pozwu z uwagi na brak ważności zapisu na sąd polubowny.

Pozwany wskazuje, że nie łączyła go z Powodami żadna umowa zawierająca zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny. Pozwany podważa również właściwość wybranego sądu polubownego przez Powodów, gdyż zarówno Powodowie jak i Pozwany mieszkają na terenie Polski. Zdaniem Powoda, gdyby istniał skuteczny zapis na sąd polubowny, właściwym byłby sąd polubowny na terytorium Polski.

2. Zarzut braku dołączenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powodów

Pozwany wskazuje, że do Pozwu nie zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone na rzecz radcy prawnego Moniki Żuraw do reprezentowania Powodów, co stanowi brak formalny Pozwu uniemożliwiający jego dalsze procedowanie.

3. Odpowiedź na twierdzenia Powodów

Pozwany podnosi, że to Andrzej Biały a nie Powodowie dysponuje prawem z rejestracji znaku słowno-graficznego AROMA KING, zarejestrowanego przed EUIPO w dniu 22 lipca 2022 r. pod nr 018287319, a także prawem ze zgłoszenia do rejestracji przed EUIPO znaku słowno-graficznego AROMA KING (zgłoszenie o nr 018285909 z dnia 7 sierpnia 2020 r.). Zdaniem Pozwanego, dopóki prawa te nie zostaną unieważnione na drodze postępowania administracyjnego, nie można zakwestionować ochrony z nich przysługującej.

Zgodnie z twierdzeniem Pozwanego, Andrzej Biały współpracował z Powodami jako cichy udziałowiec Powoda 1. Wówczas Andrzej Biały miał wymyślić znak słowno-graficzny AROMA KING. Andrzeja Białego łączył z Powodami ramowa ustna umowa współpracy, na mocy której miał on w ramach prowadzonej przez siebie działalności zajmować się produkcją m.in. kart aromatyzujących we współpracy z Powodem 1. Powyższa usługa była wykonywana na maszynach i urządzeniach stanowiących m.in. własność Powoda 1.

Jak tłumaczy dalej Pozwany, współpraca Andrzeja Białego z Powodami zakończyła się w drugiej połowie 2021 r. Andrzej Biały rozpoczął wówczas współpracę z firmą Noris Poland. Jak twierdzi Pozwany, Andrzej Biały zawarł z Noris Poland w dniu 6 października 2021 r. umowę licencji wyłącznej, której przedmiotem był znak słowno-graficzny AROMA KING, zgłoszony następnie przez Andrzeja Białego do rejestracji w EUIPO. Następnie, Pozwany wskazuje, że otrzymał udział 50% w powyższych prawach na mocy darowizny zawartej z Andrzejem Białym.

Pozwany wskazuje dalej, że dopiero w dniu 19 sierpnia 2021 r. Powód 2 zgłosił do UPRP znak słowno-graficzny AROMA KING, różniący się od znaku Andrzeja Białego tym, że symbol graficzny diamentu w koronie nie był w środku wypełniony. Od zgłoszenia sprzeciw wniósł Andrzej Biały.

Pozwany twierdzi, że nigdy nie był pracownikiem spółki Powoda 1. Działał on wyłącznie na rzecz Andrzeja Białego jako cichego wspólnika tej spółki. Jednocześnie, Pozwany stwierdza dalej, że Andrzej Biały "oddelegował" go do Powoda 1 jako dyrektora handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż produktów oferowanych przez Powoda 1, a produkowanych przez Andrzeja Białego.

Pozwany miał również nigdy nie otrzymać instrukcji od Powodów co do rejestracji Nazwy Domeny, ale od Andrzeja Białego. Pozwany kwestionuje również, aby w 2020 r. Dmitrij Morozow stworzył dla Magnes znak słowno-graficzny AROMA KING. Zdaniem Pozwanego, dokumentacja przedstawiona w niniejszej sprawie, m.in. umowy zawarte pomiędzy Magnes a Dmitrijem Morozowem oraz dołączone do umów faktury, mające potwierdzać prawa Powoda 2 „jako twórcy Aromaking zostały spreparowane”. Dowodem tego ma być m.in. opinia grafologa przedstawiona przez Pozwanego. Takie umowy, w ocenie Pozwanego „z tytułu wkłęcia podpisu są nieważne”.

Pozwany kwestionuje również, że to Powodowie wprowadzali jako pierwsi do obrotu produkty oznaczone znakiem słowno-graficznym AROMA KING, ale miał być to Andrzej Biały. Pozwany dowodzi, że faktura o numerze 100/MAG/08/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. wystawiona na rzecz T.G.C. Trading B.V. z siedzibą w Holandii została „sfalszowana”. Jak twierdzi Pozwany, „fizyczne przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta” nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2020 r., poprzez dystrybuowanie próbek do klientów polskich i zagranicznych przez Ecobox na wniosek Pozwanego, po dostarczeniu których nastąpiła sprzedaż tego produktu klientom. Na potwierdzenie wysyłki próbek produktów Aroma King do hurtowników, użytkowników i sprzedawców w odpowiedzi na pozew zostały przedstawione screeny z programu Apaczka konto należące do Ecobox Andrzej Biały.

4. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej

Pozwany podnosi na zakończenie zarzut niedopuszczalności drogi sądowej. Pozwany stwierdza, że „[w] świetle podniesionej wyżej argumentacji, dotyczącej zakwestionowania dokumentów, na których powodowie opierają istnienie swoich praw oraz braku żądania ustalenia istnienia prawa (...) stwierdzić należy, że zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze następczym. Stwierdzić bowiem należy, że Strona Powodowa nie posiada praw autorskich” do znaku słowno-graficznego AROMA KING.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

1. Kwestie wstępne

A. Zarzut braku ważności zapisu na sąd polubowny

Pozwany wniósł o odrzucenie Pozwu z uwagi na brak ważności zapisu na sąd polubowny na podstawie przepisów polskiego prawa krajowego. Pozwany wskazuje, że nie łączyła go z Powodami umowa zawierająca zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny. Ponadto, Pozwany podważa właściwość tutejszego sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu.

Zarzut Pozwanego nie może zostać uwzględniony.

Zgodnie z art. 11 par. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/857 z dnia 17 czerwca 2020 r. określającego zasady, jakie należy zawrzeć w umowie między Komisją Europejską a Rejestrem domen najwyższego poziomu .eu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 („Rozporządzenie (UE) 2020/857”) Rejestr (tj. stowarzyszenie EURid wzw z siedzibą w Belgii wyznaczone przez Komisję Europejską na zarządzanie rejestru domen najwyższego poziomu .eu) zapewnia procedury pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących rejestracji nazw domen .eu.

Art. 11 par. 3 Rozporządzenia (UE) 2020/857 dodaje, że Rejestr może wybrać cieszące się dobrą reputacją organy pozasądowego rozstrzygnięcia sporów, posiadające odpowiednią wiedzę fachową. Wykaz organów jest publikowany przez Rejestr.

Zgodnie z art. 6 Warunków korzystania z nazw domen .eu, .euo i .eu EURid wzv (Wersja 13.0 z dnia 13 października 2022 r.) („Warunki EURid”) bez uszczerbku dla postępowania sądowego, wszelkie spory związane z Nazwą Domeny będą prowadzone przez podmiot właściwy w drodze pozasądowego rozstrzygnięcia sporów.

Podmiotem wyznaczonym przez EURid do rozstrzygnięcia sporów dotyczących domen .eu jest tutejszy Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze lub Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („WIPO”).

Na mocy art. VIII par. 5 Umowy dotyczącej rejestracji domen .eu w NetArt Registrar Sp. z o.o. („Rejestrator”), abonent przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniu ADR w przypadkach określonych w Warunkach rejestracji nazw domen .eu dostępnych na stronie EURid. Przypomnijmy, że podmiotem właściwym do rozstrzygnięcia sporów dotyczących domen .eu wyznaczonym przez EURid jest tutejszy Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze.

Mając na uwadze powyższe, Pozew został wniesiony w niniejszej sprawie prawidłowo i skutecznie i będzie podlegał dalszemu merytorycznemu rozpoznaniu.

B. Zarzut braku dołączenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powodów

Pozwany podnosi, że do Pozwu nie zostało dołączone pełnomocnictwo na rzecz radcy prawnego Moniki Żuraw do reprezentowania Powodów, co stanowić ma brak formalny Pozwu uniemożliwiający jego dalsze procedowanie.

Zarzut Pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 lit. (b) pkt (1) Zasad rozstrzygnięcia sporów dotyczących domen .eu, mających zastosowanie od dnia 13 października 2022 r. („Regulamin ADR”) Pozew powinien zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu i faksu Powodów, a także wszelkich pełnomocników upoważnionych do działania w imieniu Powodów w postępowaniu ADR.

Regulamin ADR nie przewiduje formalnego wymogu dołączenia pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące stronę w postępowaniu ADR. Regulamin ADR wykazuje w tym względzie podobieństwo do Jednolitej Polityki Rozstrzygnięcia Sporów o Nazwy Domen („UDRP”) oraz Zasad Jednolitej Polityki Rozstrzygnięcia Sporów o Nazwy Domen („Zasady UDRP”). W związku z tym podobieństwem Panel będzie w razie potrzeby dalej odwoływał się także do Przeglądu WIPO w zakresie orzecznictwa Paneli WIPO na temat wybranych zagadnień UDRP, wydanie trzecie („Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0”) oraz wprost do wyroków wydanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie UDRP.

Jak słusznie zauważył Panel w sprawie *Andrey Ternovskiy dba Chatroulette v. Contact Privacy Inc. Customer 0146570411 / Andrei Tyukalov, Private Person*, sprawa WIPO nr D2018-0864, rzadko zdarza się, aby prawnicy (którzy zazwyczaj podlegają ograniczeniom etycznym i regulacyjnym, jeśli chodzi o oświadczenie, kim są ich klienci) przedstawiali formalne dowody w tym zakresie w postępowaniach UDRP. Ponadto, często taki status będzie wynikać z wielu czynników, w tym merytorycznej treści pism składanych w postępowaniu. Również w niniejszym postępowaniu zarówno z treści pism składanych w jego trakcie, jak i treści pism stanowiących dowody załączone do Pozwu, wynika, że pełnomocnik Powodów działał na ich rzecz w sprawach związanych z Nazwą Domeny.

Tego poglądu Panelu nie zmieniły również dodatkowe zawiadomienia złożone przez Pozwanego w dniu 4 stycznia 2024 r., które nie dowodzą, że Pozew nie został wniesiony w niniejszej sprawie przez umocowanego pełnomocnika Powodów. Nadto, w dniu 9 stycznia 2023 r. pełnomocnik Powodów złożył udzielone mu w sprawie pełnomocnictwo.

Mając na uwadze powyższe, wniosek Pozwanego o odrzucenie Pozwu z uwagi na niedołączenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika Powodów nie może zostać uwzględniony.

C. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej

Pozwany podnosi również zarzut niedopuszczalności drogi sądowej o charakterze następczym wobec – jak rozumie Panel – braku prawa Powodów do znaku słowno-graficznego AROMA KING.

Wobec ustalenia przez Panel zasadności żądania zastosowania środków naprawczych wnioskowanych przez Powodów w sprawie, o czym mowa w dalszej części niniejszej Decyzji, tak sformułowany zarzut „niedopuszczalności drogi sądowej” nie zasługuje na uwzględnienie.

2. Rozpoznanie merytoryczne

W celu uzyskania wyroku przynajmniej częściowego zastosowanie żądanych środków naprawczych, Powodowie są zobowiązani na mocy art. (B)(1)(d)(1) Regulaminu ADR, w związku z art. 4 par. 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 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 („Rozporządzenie (UE) 2019/517”), do wykazania w niniejszym postępowaniu, że:

- Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub ludzko podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej zostało uznane lub ustanowione prawo, i;
- Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia; lub
- Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Biorąc pod uwagę zbieżność powyższych kryteriów z kryteriami wynikającymi z UDRP, Panel będzie w razie potrzeby dalej odwoływał się również do Przeglądu Orzecznictwa WIPO 3.0 oraz wprost do wyroków wydanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie UDRP.

A. Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub ludzko podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii lub zostało ustanowione prawo

W pierwszej kolejności, Powód powinien wykazać, że Nazwa Domeny jest identyczna z oznaczeniem lub ludzko podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii lub zostało ustanowione prawo.

Powód wykazał w niniejszym postępowaniu, że na dzień złożenia Pozwu zostały na jego rzecz ustanowione prawa do następujących oznaczeń:

- międzynarodowy znak towarowy AROMA KING (słowno-graficzny) o nr 1712107, zarejestrowany w WIPO w dniu 21 lipca 2022 r.;
- polski znak towarowy (słowny) AROMA KING o nr R.359631, prawa do którego udzielił Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UPRP”) w dniu 10 lutego 2023 r. w klasach 1, 3, 5, 34, 35;
- polski znak towarowy (słowno – graficzny) AROMA KING o nr R.359629, prawa do którego udzielił UPRP w dniu 10 lutego 2023 r. w klasach 1, 3, 5, 34, 35.

Powodowie powołują się w sprawie także na posiadanie praw z użytkowania niezarejestrowanego znaku towarowego AROMA KING.

Aby ustalić istnienie niezarejestrowanego znaku towarowego, Powodowie powinni wykazać, że ich znak towarowy stał się odróżniającym identyfikatorem, który konsumenci kojarzą z towarami lub usługami Powodów. Dowody wykazujące taki nabyty charakter odróżniający obejmują m.in.: (i) czas trwania i charakter użytkowania znaku towarowego, (ii) wielkość sprzedaży pod tym znakiem, (iii) charakter i zakres reklamy wykorzystującej ten znak, (iv) stopień, w jakim rzeczywiście jest on rozpoznawalny przez odbiorców oraz (v) ankiety wśród konsumentów. Zobacz Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0, pkt. 1.3.

W ocenie Panelu, Powodowie wykazali, że oznaczenie AROMA KING stało się odróżniającym identyfikatorem, który konsumenci kojarzą z towarami Powodów. W tym względzie, Powodowie wykazali, że co najmniej od sierpnia 2020 r. wprowadzają na rynek produkty noszące oznaczenie AROMA KING. Od tego momentu Powodowie używają oznaczenia AROMA KING na opakowaniach swoich produktów, w materiałach marketingowych, czy też na profilach w mediach społecznościowych. Obecnie Powodowie prezentują ofertę swoich produktów oznaczonych znakiem towarowym AROMA KING na swojej oficjalnej stronie internetowej w domenie <symetricus.com> oraz <aromakingsklep.pl>.

W ocenie Panelu, twierdzenia przeciwnie Pozwanego, zgodnie z którymi Powodowie nie wprowadzali jako pierwsi do obrotu produkty oznaczone znakiem AROMA KING nie znajdują oparcia w przedstawionym Panelowi materiale dowodowym. Pozwany formułuje w tym względzie szereg twierdzeń niezwiązanych z niniejszym postępowaniem oraz dotyczących podmiotu – Andrzeja Białego, który nie jest stroną tego postępowania. Na marginesie Panel stwierdza, że wszelkie twierdzenia Pozwanego w tym zakresie nie znajdują również wystarczającego potwierdzenia w przedstawionych dowodach.

Powodowie wykazali zatem istnienie zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych praw do znaku towarowego AROMA KING.

Nazwa Domeny jest identyczna ze znakiem towarowym AROMA KING, ponieważ inkorporuje go w całości. Jak potwierdził szereg Paneli UDRP, włączenie znaku towarowego w całości do nazwy domeny jest wystarczające do stwierdzenia, że nazwa ta jest identyczna lub ludzko podobna do tego znaku towarowego (zob. *PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)*, sprawa WIPO nr D2003-0696).

Wskazać w tym miejscu należy, że ccTLD „.eu” nie wpływa na ocenę identyczności lub podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach przedmiotowej przesłanki. Zobacz Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0, pkt. 1.11.1.

Mając na uwadze powyższe, Panel uznał, że pierwsza przesłanka określona w art. (B)(1)(d)(1)(i) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4 Rozporządzenia (UE) 2019/517 została w niniejszej sprawie spełniona.

B. Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia

W drugiej kolejności, Powodowie powinni wykazać w sprawie, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia.

Jak stanowi art. (B)(1)(e) Regulaminu ADR, w szczególności następujące okoliczności mogą potwierdzić prawo Pozwanego do Nazwy Domeny lub uzasadniony interes wobec Nazwy Domeny na potrzeby art. (B)(1)(d)(1)(ii) Regulaminu ADR:

(1) przed powiadomieniem o sporze Pozwany używał Nazwy Domeny lub innej nazwy nawiązującej do Nazwy Domeny w związku z oferowanymi towarami lub usługami, lub podjął dające się udowodnić przygotowania do takiego użycia;

(2) Pozwany, będąc przedsiębiorcą, organizacją czy też osobą fizyczną, jest powszechnie znany pod Nazwą Domeny, bez względu na to czy ma do tego prawo uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i/lub Unii Europejskiej;

(3) Pozwany używa Nazwy Domeny legalnie i niekomercyjnie lub w dobrej wierze, nie zamierzając wprowadzić w błąd konsumentów ani naruszyć renomy oznaczenia, do którego prawo jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i/lub prawo Unii Europejskiej.

W ocenie Panelu, Powodowie wykazali w niniejszym postępowaniu, że Pozwany nie ma prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do Nazwy Domeny. Jednocześnie, Pozwany nie wykazał żadnej z przesłanek posiadanego prawa do Nazwy Domeny lub uzasadnionego interesu wobec tej domeny na potrzeby art. B(11)(d)(1)(ii) Regulaminu ADR.

Po pierwsze, Pozwany nie wykazał, że przed powiadomieniem o sporze używał Nazwy Domeny lub innej nazwy nawiązującej do Nazwy Domeny w związku z oferowanymi towarami lub usługami, lub podjął dające się udowodnić przygotowania do takiego użycia. Po drugie, Pozwany nie wykazał także, że jest powszechnie znany pod Nazwą Domeny. Po trzecie, Pozwany nie wykazał, że używa Nazwy Domeny legalnie i niekomercyjnie lub w dobrej wierze, nie zamierzając wprowadzić w błąd konsumentów ani naruszyć renomy ani naruszyć renomy oznaczenia AROMA KING.

W celu uzasadnienia praw i uzasadnionego interesu do Nazwy Domeny, Pozwany powołuje się na posiadanie wraz z Andrzejem Białym znaku słowno – graficznego AROMA KING, zarejestrowanego przed EUIPO w dniu 22 lipca 2022 r. pod nr 018287319 oraz zgłoszenia do rejestracji przed EUIPO znaku słowno – graficznego AROMA KING o nr 018285909 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Pozwany formuluje także szereg twierdzeń dotyczących relacji i współpracy pomiędzy Andrzejem Białym, niebędącym stroną tego postępowania, a Powodami. Twierdzenia te nie mają w ocenie Panelu znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Panele UDRP przyjmują w swoim orzecznictwie, że wcześniejsza rejestracja przez pozwanego znaku towarowego odpowiadającego nazwie domeny zwykle wspiera ustalenie praw lub uzasadnionych interesów do tej nazwy domeny. Istnienie znaku towarowego po stronie pozwanego nie oznacza jednak automatycznie przyznania mu praw lub uzasadnionych interesów do spornej nazwy domeny. Panele zasadniczo odmawiały ustalenia praw pozwanego lub uzasadnionego interesu do nazwy domeny na podstawie posiadanej rejestracji znaku towarowego, jeżeli ogólne okoliczności wskazują, że taki znak towarowy został uzyskany przede wszystkim w celu obejścia stosowania UDRP lub uniemożliwienia powodowi w inny sposób wykonywania jego praw. Zobacz Przegląd Orzecznictwa WIPO 3.0, pkt. 2.12. Takie okoliczności zachodzą w ocenie Panelu w tej sprawie.

W okolicznościach sprawy Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego, gdy pełnił on obowiązki służbowe na rzecz Powoda 1. Pomimo twierdzeń Pozwanego, zgodnie z którymi nigdy nie był on pracownikiem Powoda 1, z dalszych wyjaśnień Pozwanego wynika, że w istocie pełnił on obowiązki zawodowe na rzecz spółki Powoda 1 jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż produktów Powoda 1. Pozwany określa to jako „oddelegowanie” przez Andrzeja Białego, nazywanego przez Pozwanego „cichym współnikiem Powoda 1”. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie rejestracji Nazwy Domeny na swoją rzecz Pozwany spełniał obowiązki zawodowe na rzecz Powoda 1.

Ponadto, z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że Nazwa Domeny nie była od momentu rejestracji używana w żaden sposób. Na dzień wydania niniejszej decyzji, Nazwa Domeny również nie odnosi się do żadnej aktywnej strony internetowej.

Biorąc pod okoliczności opisane powyżej, Panel stwierdza, że druga przesłanka określona w art. (B)(11)(d)(1)(ii) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4(a) Rozporządzenia (UE) 2019/517 została w niniejszej sprawie spełniona.

C. Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze

Zgodnie z art. (B)(11)(d)(1)(ii) i (iii) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4 (a) i (b) Rozporządzenia (UE) 2019/517 rejestracja Nazwy Domeny bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu oraz rejestracja lub używanie Nazwy Domeny w złej wierze stanowią przesłanki alternatywne dla możliwości uwzględnienia żądania Powoda o zastosowanie wnioskowanych środków naprawczych. W niniejszej sprawie Panel stwierdził, że Pozwany nie ma prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do Nazwy Domeny i dlatego nie ma potrzeby wszechstronnego rozważania elementu złej wiary.

Nie mniej jednak, Panel stwierdza, że w niniejszej sprawie istnieją okoliczności świadczące o złej wierze Pozwanego.

Jak stanowi art. (B)(11)(f) Regulaminu ADR, w szczególności następujące okoliczności mogą potwierdzić, że Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze:

(1) okoliczności wskazujące, że Nazwa Domeny została zarejestrowana lub nabyta głównie w celu sprzedaży, wynajmu lub przekazania w inny sposób na rzecz właściciela oznaczenia, do którego zostało uznane lub ustanowione prawo na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej lub na rzecz podmiotu publicznego; lub

(2) Nazwa Domeny została zarejestrowana w celu uniemożliwienia właścicielowi oznaczenia, do którego zostało uznane lub ustanowione prawo na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej, lub podmiotowi publicznemu, odzwierciedlenia tego oznaczenia w odpowiadającej nazwie domeny, pod warunkiem że:

(i) Pozwany dopuścił się szeregu takich zachowań; lub

(ii) Nazwa Domeny nie była używana w odpowiedni sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub

(iii) istnieją okoliczności, w których w momencie wszczęcia postępowania ADR, Pozwany zadeklarował swój zamiar korzystania z Nazwy Domeny, w odniesieniu do której prawo zostało uznane lub ustanowione prawo na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej lub która odpowiada nazwie organu publicznego w odpowiedni sposób, ale nie dokonał tego w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ADR;

(3) Nazwa Domeny została zarejestrowana przede wszystkim w celu zakłócenia działalności profesjonalnej konkurenta; lub

(4) Nazwa Domeny została celowo wykorzystana w celu przyciągnięcia Internautów, dla zysku komercyjnego na stronie internetowej Pozwanego lub innej lokalizacji online, poprzez stworzenie prawdopodobieństwa pomylenia z oznaczeniem, do którego zostało uznane lub ustanowione prawo na mocy prawa krajowego i/lub prawa Unii Europejskiej, lub jest które jest nazwą organu publicznego, gdzie takie prawdopodobieństwo powstaje co do źródła, patronatu, związku lub poparcia strony internetowej lub lokalizacji lub produktu lub usługi na stronie internetowej lub lokalizacji Pozwanego; lub

(5) Nazwa Domeny jest nazwą osobistą, do której nie istnieje żaden możliwy do udowodnienia związek pomiędzy Pozwanym a zarejestrowaną Nazwą Domeny.

W okolicznościach sprawy istnieją, w ocenie Panelu, przesłanki do uznania, że Nazwa Domeny została zarejestrowana w złej wierze.

Panel ponownie wskazuje, że w momencie rejestracji Nazwy Domeny na swoją rzecz Pozwany spełniał obowiązki zawodowe na rzecz Powoda 1 pracując jako jego dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż produktów oferowanych przez Powoda 1 oznaczonych znakiem AROMA KING.

Następnie, istnieją w ocenie Panelu przesłanki do uznania, że Nazwa Domeny jest używana w złej wierze. W tym względzie podkreślić bowiem należy, że Nazwa Domeny nie była używana w żaden sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji. Ugruntowane orzecznictwo UDRP także potwierdza, że pasywnie posiadanie domeny może świadczyć, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, o jej użyciu w złej wierze. Zobacz *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, sprawa WIPO nr D2000-0003; *Novo Nordisk A/S v. CDMS Invest*, sprawa WIPO nr D2012-0676.

Istotną okolicznością jest również w okolicznościach sprawy działanie przez Pozwanego na rzecz Noris Poland, co do której istnieją przesłanki ku przyjęciu, że prowadzi działalność konkurencyjną względem działalności Powodów w zakresie sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym AROMA KING.

Mając na uwadze powyższe, Panel uznał, że trzecia przesłanka określona w art. (B)(11)(d)(1)(iii) Regulaminu ADR oraz art. 4 par. 4 (b) Rozporządzenia (UE) 2019/517 jest w niniejszej sprawie spełniona.

D. Wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej Powoda

Powodowie wniesli w Pozwie o przeniesienie Nazwy Domeny na rzecz Powoda 2. Następnie, w dniu 9 stycznia 2024 r. Powodowie złożyli w sprawie zmieniony wniosek o przeniesienie Nazwy Domeny na rzecz Powoda 1.

Zgodnie z par. B(11)(b) Regulaminu ADR, środek naprawczy w postaci przeniesienia Nazwy Domeny na Powoda może zostać zastosowany, o ile po stronie Powoda spełnione zostaną kryteria kwalifikowalności do rejestracji ustanowione w art. 3 Rozporządzenia (UE) 2019/517. Zgodnie z tymi wymogami, powód winien być: (a) obywatelem Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania; (b) osobą fizyczną, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkałą w państwie członkowskim; (c) przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w Unii; oraz (d) organizacją, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

W niniejszej sprawie, Powód 1 przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w Unii, tj. w Polsce. Powód 2 jest natomiast osobą fizyczną zamieszkałą w państwie członkowskim, tj. w Polsce.

Tym samym, zarówno Powód 1, jak i Powód 2 spełniają kryteria ustanowione w art. 3 Rozporządzenia (UE) 2019/517.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny aromaking.eu na Powoda 1.

PANELISTS

Name **Piotr Nowaczyk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2024-01-09

Summary

I. Disputed domain name: aromaking.eu

II. Country of the Complainant 1 (Symetricus sp. z o.o.): Poland, country of the Complainant 2 (Dmitrii Shesternenko): Poland, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 24 July 2020

IV. Rights relied on by the Complainant 2 (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

1. the international figurative trademark AROMA KING No. 1712107, registered with WIPO on 21 July 2022 in respect of goods and services in class 34;
2. the Polish word trademark AROMA KING No. R. 359631, the right to which was granted by the Patent Office of the Republic of Poland ("UPRP") on 10 February 2023 in classes 1, 3, 5, 34, 35;
3. the Polish combined trademark AROMA KING No. R. 359629, the right to which was granted by the UPRP on 10 February 2023 in classes 1, 3, 5, 34, and 35.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain Name is identical to the protected rights of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):

1. No
2. Why:

The Respondent failed to demonstrate that prior to any notice of the dispute, he has used the Domain Name or a name corresponding to the Domain Name in connection with the offering of goods or services or has made demonstrable preparation to do so. Moreover, the Respondent failed to demonstrate that he has been commonly known by the Domain Name. Finally, the Respondent failed to demonstrate that he is making legitimate and non-commercial or fair use of the Domain Name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of the AROMA KING trademark.

The Panel noted that to demonstrate his rights and legitimate interest in the Domain Name, the Respondent alleges that together with Andrzej Bialy he is the owner of the AROMA KING trademark registered before the EUIPO on 22 July 2022 under No. 018287319, as well as of the application for registration before the EUIPO of the AROMA KING trademark under No. 018285909 dated 7 August 2020. However, the Panel found that it could not recognize the existence of the Respondent's rights or legitimate interest in the Domain Name on this basis. There are circumstances in the case that confirm that the Respondent's trademark was obtained to prevent the Complainants from exercising their rights. The Panel also noted that the Domain Name has not been used in any way since its registration.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):

1. Yes
2. Why:

At the time of registration of the Domain Name on his behalf, the Respondent was fulfilling professional obligations to Complainant 1 by working as its commercial director responsible for the sale of Complainant 1's AROMA KING products. At present, the Respondent cooperates with Noris Poland, which conducts a competitive activity concerning the Complainants' activities in the field of sales of products under the AROMA KING trademark. Finally, the Panel noted that the Domain Name has not been used in any way for at least two years from the date of its registration, further confirming the Respondent's bad faith.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the Domain Name to the Complainant 1 - Symetricus sp. z o.o.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

1. The plea regarding the absence of the arbitration agreement

The Respondent's request to dismiss the Claim due to the absence of the arbitration agreement cannot be accepted, as the Complainants have filed the Complaint correctly and effectively, and the Czech Arbitration Court in Prague is competent to decide the case on the basis of the indicated provisions of European Union law and the registration agreement for the Domain Name.

2. The allegations regarding the absence of a power of attorney to represent the Complainants

The Respondent's claim that this Panel cannot proceed with the proceedings due to the failure to present a power of attorney to represent the Complainants cannot be accepted. The ADR Rules governing these proceedings do not provide for a formal requirement to attach a power of attorney to the Complaint. Moreover, on January 9, 2023, the Complainants' counsel filed the relevant power of attorney.

3. The plea of inadmissibility

Considering that the Panel granted the remedies requested by the Complainants, the Respondent's plea of "*inadmissibility due to there being no legal means available*" as formulated in these proceedings cannot be accepted.

XII. Is Complainant 1 eligible? Yes