

Anonymized decision for dispute CAC-ADREU-008654

Case number	CAC-ADREU-008654
Time of filing	2024-08-02 23:27:26
Domain names	OPTIPHARM.EU

Case administrator

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

Complainant

Organization	Camille YAMMINE (OPTIPHARM)
--------------	-----------------------------

Complainant representative

Organization	Camille YAMMINE (OPTIPHARM)
--------------	-----------------------------

Respondent

Name	[REDACTED]
------	------------

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

Panelowi nie są znane żadne inne postępowania prawne dotyczące spornej nazwy domeny <optipharm.eu> .

A. POWÓD

Powód wskazał w pozwie następujące zarzuty:

- Pozwany zarejestrował Nazwę Domeny, która wykorzystuje oznaczenie OPTIHARM. Oznaczenie to jest nazwą firmy, pod którą Powód prowadzi swą działalność gospodarczą w zakresie oferowania produktów farmaceutycznych. Na stronie internetowej utworzonej pod domeną OPTIPHARM.EU Powód używał nazwy swej firmy, adresu, numeru telefonu, informacji prawnych.
- Pozwany używa Domeny OPTIPHARM.EU poprzez udostępnienie jej (wynajem) innemu podmiotowi, który z wykorzystaniem tej domeny oferuje produkty farmaceutyczne przy użyciu oznaczeń/znaków towarowych i informacji dotyczących firmy Powoda bez jego zgody;
- Pozwany, zdaniem Powoda, używa Domeny celowo, aby przyciągnąć użytkowników Internetu do swoich stron internetowych, wprowadzając zamieszanie w stosunku do nazwy Powoda, wywołując ryzyko wprowadzenia w błąd, oferując suplementy diety i farmaceutyki podobne do oferowanych przez Powoda;
- Domena zawiera nazwę firmy Powoda, w odniesieniu do której nie istnieje jakikolwiek związek pomiędzy aktualnym właścicielem Domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.
- Pozwany w sposób niezgodny z prawem i nieuczciwy używa Nazwy Domeny z zamiarem odwrócenia uwagi konsumentów w celu osiągnięcia zysku lub zniszczenia reputacji nazwy firmy Powoda.

Powód wniósł o przeniesienie spornej nazwy domeny na jego rzecz.

B. POZWANY

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazał, że jego działalność związana z Domeną była prowadzona zgodnie z prawem i nie był świadomy, iż poprzedni właściciel miał roszczenia do Domeny.

W odniesieniu do działalności swojego klienta wskazał, że „na stronie optipharm.eu nie odbywała się żadna bezpośrednia sprzedaż produktów. Strona była wykorzystywana jedynie do przekierowywania ruchu na zewnętrzne strony w ramach marketingu afiliacyjnego, co jest zgodne z prawem. Ruch na stronie nie wprowadzał w błąd konsumentów, a działalność nie była nastawiona na szkodenie reputacji firmy Optipharm”.

Ponadto Pozwany wskazuje, że natychmiast podjął działania mające na celu zaprzestanie jakichkolwiek działań mogących naruszać prawa firmy Optipharm. Strona internetowa została przeniesiona na nowy adres URL, a wszelkie informacje sugerujące powiązanie z firmą Optipharm zostały usunięte.

Pozwany nie wniósł o oddalenie powództwa, a jedynie wskazał, że jest otwarty na współpracę i gotów do podjęcia dodatkowych kroków w celu rozwiązania tej sprawy.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Na wstępie należy wskazać, że Panel zgodnie z art. (B)(11)(a) Regulaminu ADR „podejmuje decyzję w sprawie Pozwu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów oraz zgodnie z Zasadami Postępowania”.

Zgodnie z art. 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”): „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 ludzko 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; lub
- b) nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze”.

Podmiotem wyznaczonym przez EURid do rozstrzygania sporów dotyczących domen .eu jest tutejszy Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze.

Kryteria wskazane w art. 4 Rozporządzenia, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia Panelu, są zbliżone do kryteriów wskazanych w UDRP (Jednolitej Polityce Rozstrzygnięcia Sporów o Nazwy Domen, regulaminie WIPO), z tego względu Panel będzie w razie potrzeby dalej odwoływał się zarówno do orzecznictwa tutejszego Sądu, jak też do Przeglądu Orzecznictwa WIPO 3.0 oraz wprost do wyroków wydanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie UDRP.

Przechodząc do analizy niniejszej sprawy wskazać należy że:

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

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

W niniejszej sprawie Powód wykazał, że na jego rzecz został zarejestrowany znak towarowy (słowny) OPTIPHARM LES PHARMACIES DE PROXIMITÉ, o numerze 3562517, do którego prawo wyłączne zostało udzielone przez Francuski Urząd Patentowy – INPI – w dniu 14 marca 2008 r., a następnie odnowił to prawo w dniu 5 marca 2018 r., w klasach: 5, 35 i 44.

Powód wykazał zatem, że przysługuje mu prawo podmiotowe do oznaczenia wykorzystującego oznaczenie OPTIPHARM o charakterze krajowym.

Odwolując się do orzecznictwa WIPO w sprawach dotyczących domen internetowych, wskazał należy, iż okoliczność, że Powód chroni swój znak towarowy jedynie na terenie Francji nie wpływa na jego ochronę w Internecie. W Przeglądzie Orzecznictwa WIPO 3.0, pkt. 1.1.2 wskazano, że „zwracając uwagę w szczególności na globalny charakter Internetu i systemu nazw domen, jurysdykcja (jurysdykcje), w których znak towarowy jest ważny, nie jest uważana za istotną dla oceny panelu w ramach pierwszego elementu powyższej regulacji” (tłum. D.R.).

Nazwa Domeny jest identyczna z pierwszym elementem znaku towarowego Powoda.

Niezależnie od tego Powodowi przysługuje prawo podmiotowe do firmy OPTIPHARM, pod którą od lat prowadzi działalność gospodarczą.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Powód wykazał, że w niniejszej sprawie zachodzi pierwsza przesłanka określona w art. 4 Rozporządzenia.

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

W drugiej kolejności, Powód powinien być wykazać jedną z przesłanek, o której mowa w art. 4 lit a lub b Rozporządzenia.

Przechodząc do pierwszej z nich - Powód powinien wykazać, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia.

Zgodnie z art. (B)(11)(e) Regulaminu ADR, w szczególności następujące okoliczności mogą potwierdzić prawo Pozwanego do Nazwy Domeny lub uzasadniony interes wobec Nazwy Domeny na potrzeby art. B(11)(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 niniejszej sprawie Pozwany nie używał Nazwy Domeny lub innej nazwy nawiązującej do Nazwy domen w związku z oferowanymi towarami lub usługami, nie podjął też przygotowań do takiego używania.

Wskazać także należy, że Pozwany jest osobą fizyczną, i nie wykazał by prowadził działalność gospodarczą – Pozwany nie przedłożył dowodu w postaci wyciągu z rejestru przedsiębiorców, który potwierdziłby, że w sposób legalny prowadzi działalność gospodarczą, w tym jaki jest jego zakres. Pozwany nabył Domenę w celu jej wynajmowania, co w związku z brakiem odpowiednich dowodów nie daje podstaw do uznania, że prowadzi legalnie działalność gospodarczą. Nadto Pozwany nie jest podmiotem powszechnie znanym pod nazwą Domeny. Jak sam przyznaje nie stosuje jej jako identyfikator swojej działalności gospodarczej.

Przechodząc do trzeciej przesłanki określonej w powyższej normie, wskazać należy, że Pozwany, pomimo braku wykazania legalnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak sam wskazuje używa Nazwy Domeny dla celów komercyjnych, gdyż udostępnia ją innym uczestnikom obrotu. Podnieść przy tym należy, że Nazwa Domeny została użyta w sposób zamierzający do wprowadzający w błąd konsumentów. Z przedstawionych przez Powoda dowodów wynika, że na stronie internetowej umieszczonej pod sporną domeną zostały opublikowane informacje wprowadzające odbiorców w błąd – oznaczenia i dane stosowane przez Powoda, które pozwalały stworzyć przeświadczenie, że treści zawarte na tej stronie pochodzą od Powoda lub podmiotu z nim powiązanego, tworząc przeświadczenie, że jest to jego strona internetowa. W tym względzie Pozwany podniósł, że na stronie nie odbywała się bezpośrednia sprzedaż, a co za tym idzie nie doszło do wprowadzania konsumentów w błąd. Z tym poglądem nie sposób się jednak zgodzić, ponieważ Domena wykorzystana do marketingu afiliacyjnego wykorzystywała dane i oznaczenia innego podmiotu bez jego zgody.

Podkreślić przy tym należy, że Pozwany nie przedłożył jakichkolwiek dowodów, z których wynikałoby, że przysługuje mu prawo podmiotowe do oznaczenia OPTIPHARM wykorzystywanego w spornej Domenie. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia.

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

Przechodząc do drugiej z przesłanek, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia, Powód powinien wykazać, że Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

Zgodnie z 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 domen, 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 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 ocenie Panelu, Powód udowodnił, że 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.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Pozwany jako właściciel Domeny odpowiada za treści, które się na niej znajdują, niezależnie od tego kto faktycznie je zamieszcza.

Powód przedstawił nagrania ze Strony internetowej Pozwanego, na której znajdowały się informacje Powoda w tym m.in. jego adres, numer telefonu i dane prawne. Informacje te zostały przedstawione w sposób, który miał implikować, że jest to strona internetowa Powoda, a produkty znajdujące się na niej są produktami Powoda.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że produkty przedstawione na stronie Pozwanego były produktami farmaceutycznymi i suplementami diety, a więc produktami które sprzedaje Powód. Wykorzystanie tych danych miało miejsce bez zgody Powoda.

W ocenie Panelu, klient Pozwanego świadomie wynajął Domenę, aby wykorzystał Nazwę Domeny, która nawiązuje do Powoda, do stworzenia strony internetowej, która miała przypominać stronę internetową Powoda i w ten sposób przyciągnąć na nią Internautów.

Z tego względu Panel uznał, że Nazwa Domeny została użyta w złej wierze.

4. Wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej Powoda

Powód wniósł o przeniesienie Nazwy Domeny na rzecz Powoda

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, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z tymi wymogami, Powód powinien być jednym z poniższych podmiotów:

1. obywatelem Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania;
2. osobą fizyczną, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkałą w państwie członkowskim;
3. przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w Unii;
4. organizacją, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

W niniejszej sprawie, Powód jest przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w Unii, tj. we Francji.

W związku z powyższym Powód spełnia kryteria ustanowione w art. 3 Rozporządzenia.

DECISION

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

Arbitrzy

Name **Dorota Rzazewska**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2024-08-02

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: **optipharm.eu**

II. Country of the Complainant: **FRANCE**, country of the Respondent: **POLAND**

III. Date of registration of the domain name: **25 March 2024**

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

1. word trademark **OPTIPHARM LES PHARMACIES DE PROXIMITÉ**, registered in FRANCE, reg. No. 3562517, registered on 14 march 2008 in respect of goods and services in classes 5, 35 and 44, the rights was renewed on 5 March 2018
2. company name: **OPTIPHARM**

V. Response submitted: **Yes**

VI. **Domain names 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 owner of the domain name has no rigts to the OPTIPAHARM trade mark or company name**

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

1. **Yes**
2. Why: The Domain Name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain on the Respondent's website or other online location, by creating the likelihood of confusion with a designation to which a right has been recognized or established under national law.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

No

X. Dispute Result: **Transfer of the disputed domain name**

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: **There is no evidence delivered by Respondent**

XII. If transfer to Complainant Is Complainant eligible? **Yes - Complainant is a French Company - it means - located in EU**
