Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-008838

Case number	CAC-ADREU-008838
Time of filing	2025-12-08 12:30:48
Domain names	esrgear.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZHEN), TECH CO., LTD.

Complainant representative

Organization	KBZ Zuradzki Barczyk & Wspolnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

Respondent

Organization	BASEG

STAN FAKTYCZNY

Powód: **ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZEN), TECH. CO., LTD.,** spółka z siedzibą pod adresem Unit A, 3/F, Building A, Haihong, Industrial Factory, The junction between Xixiang Av. and Baoyuan Road, Bao'an Region, Shenzen City, Guangdong Province, Chiny. Powód jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod domeną **eu.esrtech.com**.

Pozwany: **Andrzej Siąkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Andrej Siąkowki BASEG**", ul. Świerkowa 9, 98-100 Rzeczpospolita Polska. Firma prowadzi detaliczną sprzedaż typu ecommerce w Polsce i na rynkach krajów europejskich.

Strony prowadzą ten sam lub podobnty rodzaj działalności gospodarczej, działają na tym samym rynku i są podmiotami konkurencyjnymi.

Powód jest właścicielem następujących znaków towarowych:

1. **Międzynarodowy graficzny znak towarowy „ESR" nr 1280734**, którego ochrona została rozszerzona na Unię Euiropejską w dniu **17.11.2016** dla następujących towarów: **z klasy 9**: sprzęt peryferyjny do komputerow; Parkometry; Urządzenia i przyrządy do ważenia; Latarnie sygnalizacyjne; Osłona zestawu telefonicznego; Zatyczki do uszu; Aparaty fotograficzne; Urządzenia i przyrządy geodezyjne; Kable elektryczne; Ogniwa galwaniczne. **Z klasy 17**: Folia ochronna na ekran słuchawki; Naklejka na obudowę telefonu komórkowego; Folia ochronna na laptopa; Roztwór kauczukowy; Węże do podlewania; Szczeliwo azbestowe; Tkaniny izolacyjne; Materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych; Żywice syntetyczne, półprzetworzone; płyta z tworzywa sztucznego.
2. **Międzynarodowy graficzny znak towarowy „ESR" nr 1731918,** którego ochrona została rozszerzona na Unię Europejską w dniu **23.10.2023** dla następujacych towarów: **z klasy 9**: Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych; Sprzęt peryferyjny do komputerów; Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane]; Rysiki komputerowe; Mobilne źródło

zasilania [akumulatory]; Pokrowce do tabletów; Znaki cyfrowe; Samochodowy uchwyt na telefon; Folie ochronne przystosowane do ekranow telefonów komórkowych; specjalne wsparcie dla telefonów komórkowych; Etui na smartfony; Wodoodporne etui ochronne do smartfonów; Słuchawki [douszne]; Mikrofony; Lampy błyskowe [fotografia]; Obiektyw aparatu do smartfonów; Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne); Statywy do aparatów fotograficznych; Termometry do pomiaru temperatury wewnętrznej warstwy mięsa; Laserowe wskaźniki celu; Kable elektryczne; Ładowarki bezprzewodowe; Gaśnice.

3. **Unijny graficzny znak towarowy „ESR" nr 017763038,** zarejestrowanyw dniu **25.02.2020** dla następujących towarów: **z klasy 9:** Torby do noszenia komputerów; Futerały na elektroniczne notesy; Paski do telefonow komórkowych; Uchwyty do glośników; Stojaki dostosowane do telefonów komórkwych; Słuchawki [zakładane na glowę]; Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopopdy ręczne); Baterie do ponownego ładowania; Ładowarki sieciowe; Magnetowidy samochodowe. **Z klasy 12**: Zapalniczki samochodowe; Pokrowce na kola zapasowe; Pokrycia siodełek rowerów; Składane wózki na bagaż bez napędu silnikowego; Pokrowce na siedzenia pojazdów; Tapicerka do pojazdów; Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdow; Pokrowce na kierownice pojazdów; Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdow; Zagłówki do siedzeń pojazdów.

Powyższe znaki towarowe nadają Powodowi wyłączne prawo ochrone na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

W dniu 18 października 2022 r. Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny **<esrgear.eu>**, data wygaśnięcia : 18 października 2025 r. Obecnie domena jest nieaktywna: **ON HOLD.**

Pismem z dnia 31 lipca 2025 r. Powód wezwał Pozwanego do podjęcia następujących działań:

- natychmiastowe usunięcie zdjęć i opisów produktów wyświetlanych na stronach internetowych, takich jak <esrgear.eu> i innych lokalizacjach, które zawierają znak towarowy „ESR";
- natychmiastowe zawieszenie wszelkiej sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej: <esrgear.eu>;
- zaprzestanie korzystania z domeny <esrgear.eu> i przeniesienie domeny na Powoda.

W odpowiedzi z dnia 1 sierpnia 2025 r. Pozwany oświadczył: "Podpisywaliśmy umowę partnerską z ESR co wskazywałem w odpowiedzi na ich zapytania. Używamy adresu strony esrgear.eu a nie esar.eu. **Jeśli esr jest zainteresowane proszę o przedstawienie oferty zakupu domeny esrgear.eu."**

Powód zaprzecza, aby Pozwany był autoryzowanym dystrybutorem Powoda, zaś Umowa partnerska i dokumenty autoryzacyjne przesłane przez Pozwanego są jedynie wzorem/formularzem umowy , nie zawierają podpisu, pieczęci firmowej, a przede wszystkim brakuje tam wskazania partnera tj. upoważnionej strony.

Wobec niepowodzenia prób polubownego uregulowania sporu, Powód wystąpił do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskliej (Sąd Arbitrażowy RC) z pozwem przeciwko Pozwanemu żądając wycofania rejestracji spornej domeny na podstawie § B 11(b) Regulaminu ADR.

A. POWÓD

Sporna domena **„esrgear.eu"** jest łudząco podobna do znaków towarowych należących do Powoda, tj.

- międzynarodowego znaku graficznego „ESR" nr 1280734;
- międzynarodowego znaku graficznego „ESR" nr 1731918;

- graficznego znaku towarowego UE „ESR" nr 017763038.

Powód wskazuje także, że jego znak towarowy „ESR" jest używany przez pozwanego bez odpowiedniego upoważnienia, co daje mu nieuczciwą przewagę konkurencyjną, a w konsekwencji negatywnie wpływa na działalność i reputację Powoda.

Dzialania Pozwanego posiadają znamiona celowości i bezprawności a także umyślności.

B. POZWANY

Pozwany złożył oświadczenie: "Nie jest prawdą że nie zawarliśmy umowy. Po długich negocjacjach 16.02.2023 wysłaleliśmy do firmy Silk Road (Shenzhen) Technology Co., Ltd nasze dane do umowy. Proces negocjacji został zakończony umowa przygotowana przez Silk Road (Shenzhen) Technology Co., Ltd została przez nas zaakceptowana - załączniki.Poza tym spór dotyczy domeny esrgear.eu a firma ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZHEN), TECH CO., LTD. nie jest właścicielelem takiego znaku towarowego - "esrgear". Posiadają znak towarowy "esr"

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

UWAGA GENERALNA

Zespół Orzekający rozpozna sprawę i wyda wyrok opierając się na dowodach przedstawionych przez Powoda w pozwie z dnia 22 września 2025 r. i uzupelnieniu pozwu z dnia 25 listopada 2025 r. , a także na na podstawie pisma Pozwanego i załączonych materiałów z dnia 27 listopada 2025 r.- zgodnie z § B(11) Regulaminu pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) .eu ("Regulamin ADR").

UWAGI SZCZEGÓŁOWE - ANALIZA PRAWNA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

1. Podstawy prawne wyroku

Zgodnie 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 rozpoprządzenia (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 isdentyczna 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, lub

b) nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze."

2. Prawa Powoda do znaku towarowego „ESR".

Dokumenty Powoda załączone do pozwu i uzupełnienia pozwu stanowią jednoznaczny dowód uzyskania i nieprzerwanego posiadania przez Powoda prawa ochronnego do znaków towarowych należących do Powoda, tj.

- międzynarodowego znaku graficznego „ESR" nr 1280734,
- międzynarodowego znaku graficznego „ESR" nr 1731918,
- graficznego znaku towarowego UE „ESR" nr 017763038.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawa własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j., dalej jako p.w.p.) 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. 9 Rozporządzenia UE nr 2017/1001, właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w nobrocie handlowym, w odniesioeniu do towarow lub uslug, oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego oraz używanego w odniesieniu do towarow lub usług , ktore są identyczne z towarami lub usługami, dla ktorych unijany znak towarowy został zarejestrowany, lub do niego podobne, jeżeli istniej prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorcow błąd. W konselwencji używanie znaku może możez kolei przybrać formę jego użycia janko nazwy domeny interenetowej lub jako jej części.

Spór dotyczy nazwy domeny **<esrgear.eu>,** która jest łudząco podobna do zarejestrowanych znaków towarowych skarżącego **„ESR"**, chronionych na mocy EUTM nr 017763038, IR TM nr 1280734 oraz IR TM nr 1731918. Nazwa domeny w pełni zawiera charakterystyczny znak **„ESR"** skarżącego jako swój dominujący element, dodając jedynie termin „gear". Dodanie tego terminu nie eliminuje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ konsumenci mogą postrzegać domenę jako bezpośrednio powiązaną z marką ESR skarżącego i linią produktów lub przez nią zatwierdzoną. Słowo "gear" jest czysto opisowe i oznacza "sprzęt", czyli w skrócie "sprzęt ESR"/ produkty ESR (https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=gear).

Biorąc pod uwagę renomę znaków towarowych **„ESR"**, użycie spornej nazwy domeny może wprowadzać użytkowników Internetu w błąd, sugerując, że strona internetowa, do której prowadzi ta nazwa, jest powiązana z Powodem, sponsorowana przez niego lub w inny sposób z nim związana. Stwarza to wyraźne ryzyko wprowadzenia w błąd i fałszywego przedstawienia sytuacji na rynku.

Ryzyko wprowadzenia w błąd dodatkowo zwiększa się ze względu na duże podobieństwo między zakresem działalności, tj. produktami sprzedawanymi przez pozwanego w spornej domenie, a towarami, dla których Powód zarejestrował znaki towarowe.

Powód skutecznie udowodnił, że sporna domena **„esrgear.eu"** jest łudząco podobna do znaków towarowych **„ESR"**, zarejestrowanych wcześnej i należących do Powoda.

Zespół Orzekający dokonał uważnej analizy korespondencji stron na temat możliwości podjęcia współpracy handlowej. Wbrew

zapewnienion Pozwanego brak jest w aktach sprawy obustronnie podpisanego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy i autoryzacji udzielonej Pozwanemu przez Powoda.

W konsekwencji, w ocenie Zespołu Orzekającego poprzez bezprawne dzialania Pozwanego doszło do naruszenia praw ochronnych Powoda do zarejestrowanych znaków towarowych **„ESR”**.

3. Brak uzasadnionego interesu Pozwanego.

Materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż Pozwany zarejestrował nazwę domeny **<esrgear.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 wprowadził w błąd klientów Powoda, ze szkodą dla jego firmy i znaku towarowego. Późniejsza oferta Pozwanego sugerująca możliwość sprzedaży spornej domeny na rzecz Powoda potwierdza jego świadomość bezprawngo i spekulacyjnego charaketru tej domeny.

4. Brak dobrej wiary Pozwanego.

Pozwany używa spornej nazwy domeny **<esrgear.eu>** w złej wierze - w sposób niezgodny z prawem, komercyjny i nieuczciwy, z wyraźnym zamiarem osiągnięcia korzyści finansowych poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd co do źródła, powiązania lub poparcia dla swojej strony internetowej. Włączając dobrze znany znak towarowy skarżącego **„ESR”** do spornej nazwy domeny, Pozwany dąży do wykorzystania renomy i reputacji zbudowanej przez Powoda.

Ponadto działania reklamowe i marketingowe pozwanego prowadzone za pośrednictwem strony internetowej https://esrgear.eu/ mają bezpośredni i negatywny wpływ na działalność Powoda. W szczególności produkty oferowane na stronie internetowej Pozwanego są tańsze niż produkty oferowane przez autoryzowanych dystrybutorów skarżącego. Różnica w cenach wynika z faktu, że Pozwany nie ponosi uzasadnionych kosztów handlowych, dystrybucyjnych i reklamowych związanych z prawdziwą działalnością gospodarczą skarżącego. Takie postępowanie nie tylko wprowadza konsumentów w błąd, sprawiając, że wierzą oni, iż kupują oryginalne produkty ESR na legalnych warunkach handlowych, ale stanowi również dowód złej wiary Pozwanego.

Podsumowując, w ocenie Zespołu Orzekiającego, Powód skutecznie udowodnił, że Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny w złej wierze, a także używał tej domeny w złej wierze.

WYROK

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B11(b) Regulaminu podjął decyzję o wycofaniu spornej domeny **<esrgear.eu>**.

PANELISTA

Sylwester Pieckowski

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o wycofaniu spornej domeny **<esrgear.eu>**.

PANELISTS

Name	**Sylwester Pieckowski**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2025-12-11

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: **esrgear.eu”**

II. Country of the Complainant: China, country of the Respondent: Poland

III. Date of registration of the domain name: 18 October 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. International figurative trademark 'ESR' registered in Spain, Madrid (WIPO), reg. No. 1280734, for the term of 29 October 2029, filed on 29 October 2015, registered on 29 October 2015 in respect of goods and services in classes 9, 17.
2. International figurative trademark 'ESR' registered in Spain, Madrid (WIPO), reg. No. 1731918, for the term of 2 March 2033, filed

on 2 March 2023, registered on 2 March 2023 in respect of goods and services in classes: 9.
3. EU figurative trademark 'ESR' CTM, reg. No. 017763038, registered on 25 February 2020, in respect of goods and services in classes: 9, 12.
4. Company name: ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZEN), TECH CO., LTD.

V. Response submitted: No.

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No.

2. 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.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes.
2. Why: Respondent registered the disputed domain name recklessly violating the prior Compainant's figuratiive trademark registration **„ESR"**, protected by EUTM No. 017763038, IR TM No. 1280734 and by IR TM No. 1731918. Next, despite numerous Camplainant's written calls and notices, Respondent has not changed his conduct and pretened that he acted legally under a valid agreement, which obviously was not the fact.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: lack of the Respondent's Response.

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: -.