

Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-007283

Case number	CAC-ADREU-007283
Time of filing	2017-01-30 14:01:11
Domain names	m-cars.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization **Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) ()**

Respondent

Name **Marcin Miśków**

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

Nie istnieją nierozstrzygnięte lub rozstrzygnięte postępowania prawne związane ze sporną domeną.

STAN FAKTYCZNY

Powód - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), (dalej nazywany "Powodem" lub "BMW AG") jest spółką akcyjną prawa niemieckiego, powszechnie znanym w skali światowej producentem samochodów pod marką "BMW".

Pozwany Marcin Miśków, jest prywatnym polskim przedsiębiorcą prowadzącym wspólnie z Magdaleną Dziemierz-Miśków i innymi osobami przedsiębiorstwo rodzinne w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek pod wspólnym adresem: ul. Ignacego Krasickiego 29 lok. 7, 65-512 Zielona Góra. Przedsiębiorstwo nie ma osobowości prawnej i opiera się na faktycznej współpracy członków rodziny. Od 2 listopada 2015 r. Przedsiębiorstwo było zarejestrowane pod firmą: "M-CARS Magdalena Dziemierz-Miśków". Obecnie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod nazwą: 'MAGDALENA DZIEMIERZ-MIŚKÓW MIS-CARS".

BMW AG jest właścicielem m. in.następujących znaków towarowych:

- 1) słownego znaku towarowego M CARS chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem 004945267;
- 2) słownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 007134158;
- 3) graficznego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004319844; dodatkowo chronionego jako międzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893:

Słowny znak towarowy M CARS jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszeństwem od 6 marca 2006 roku w klasach 12 i 28 klasyfikacji nicejskiej dla takich towarów, jak np. samochody i części samochodowe.

Słowny znak towarowy M jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszeństwem od 5 sierpnia 2008 roku w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej dla takich towarów, jak np. samochody i części samochodowe.

Graficzny znak towarowy M jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszeństwem od 2 marca 2005 roku w klasach 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 klasyfikacji nicejskiej dla takich towarów, jak np. samochody i części samochodowe.

Znak słowny M CARS jest używany dla oznaczania towarów i usług, zarówno przez BMW, jak i przez liczną sieć podmiotów zależnych (w tym BMW Polska) oraz sieć autoryzowanych dealerów samochodów i motocykli BMW oraz dostawców usług związanych z konserwacją ww. pojazdów, którzy są uprawnieni do używania tych znaków.

Znaki towarowe „M” używane są przez BMW do oznaczania specjalnej serii samochodów sportowych marki BMW, o ponad przeciętnych osiągnięciach.

Znak towarowy M Cars jest używany w Polsce między innymi do oznaczania autoryzowanego dealera BMW z Krakowa: http://www.bmw-mcars.pl/o_nas/kontakt/dane_firmy. Strona internetowa tego dealera BMW istnieje od sierpnia 2004 roku.

Marcin Miśków jest abonentem spornej domeny internetowej m-cars.eu zarejestrowanej 12.10.2015 r.

Pismem z dnia 15.07.2016 roku BMW AG wezwwała Panią Magdalenę Dziemierz Miśków do zaniechania naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych:

- słownego znaku towarowego M CARS, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004945267; -
- słownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 007134158; -
- graficznego znaku towarowego M, chronionego znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004319844; dodatkowo chronionego jako międzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893.

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez zaniechanie używania wyżej wymienionych znaków towarowych i dokonania zmiany firmy (nazwy) prowadzonej działalności gospodarczej w taki sposób, aby nie występował w niej zwrot M Cars ani też inny, podobny lub identyczny do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz BMW AG. Wezwanie adresowane do p. Magdaleny Dziemierz Miśków zostało odebrane przez p. Marcina Miśków.

W dniu 1.08.2016 roku BMW AG zwróciła się do Pani Magdaleny Dziemierz Miśków z żądaniem przekazania na rzecz BMW AG praw do domeny m-cars.eu.

Żądanie BMW AG sformułowane w piśmie z 1.08.2016 roku nie zostało wykonane.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. pełnomocnik Magdaleny Dziemierz-Miśków stwierdza, iż: "Pani Magdalena Dziemierz-Miśków wyraża chęć podjęcia negocjacji celem przeniesienia na rzecz BMW AG z siedzibą w Monachium praw do domeny internetowej, ale w drodze ich sprzedaży. W związku z tym, moja Mandantka oczekiwać będzie na Państwa propozycję w zakresie kwoty, za jaką Pański Mocodawca zdecydowałby się odkupić prawa do domeny internetowej m-cars.eu".

W tej sytuacji faktycznej i prawnej BMW AG wystąpiła do Sądu Arbitrażowego RC z Pozwem przeciwko Marcinowi Miśków z żądaniem przeniesienia na jej rzecz praw do domeny m-cars.eu. Pozew wpłynął do Sądu w dniu 2016-11-07 10:47:55, z terminem złożenia: 2016-08-22 16:20:43.

W dniu 2016-12-29 Sąd potwierdził przyjęcie Odpowiedzi na Pozew, w której Pozwany kwestionuje swoją odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej BMW AG w wyniku zarejestrowania przedmiotowej domeny m-cars.eu.

Pismem z dnia 2016-11-08 BMW AG podtrzymała żądania Pozwu.

A. POWÓD

Marcin Miśków używa znaki towarowe należące do BMW w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. [z późn. zm.] w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [dalej: „Rozporządzenie”] wkraczając tym samym w sferę wyłącznych praw BMW AG i szkodząc rozpoznawalności znaków towarowych wykorzystywanych w zawłaszczonej domenie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje ten sam skutek na terenie całej Unii Europejskiej. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej znaki wspólnotowe uzyskały pełną ochronę także na terenie naszego kraju. BMW AG jest uprawniona do szeregu znaków towarowych, zarówno krajowych, wspólnotowych, jak i międzynarodowych. BMW posiada, m.in. prawa ochronne do:

- słownego znaku towarowego M CARS, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004945267;
- słownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 007134158;
- graficznego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004319844; dodatkowo chronionego jako międzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893 ;

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo jego używania. Charakter wyłączny tego prawa przejawia się w możliwości zakazania osobom trzecim działań mających za przedmiot używanie znaku towarowego w obrocie handlowym.

• W świetle art. 9 ust. 1 (a) Rozporządzenia, uprawniony do znaku towarowego może zakazać osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku znaku towarowego M CARS;

• W świetle art. 9 ust. 1 (b) Rozporządzenia, uprawniony do znaku towarowego może zakazać osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku znaków towarowych:

o M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem 007134158;

o graficznego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem 004319844; dodatkowo chronionego w trybie międzynarodowym, jako międzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463; IR-1000390 oraz IR 0645893;

Pan Marcin Miśków narusza prawa BMW do wyżej wymienionych znaków towarowych, gdyż w nazwie domeny internetowej używa identycznego oznaczenia do słownego znaku słownego M CARS będącego jednocześnie oznaczeniem podobnym do słownego znaku towarowego M i graficznego znaku towarowego M, tym samym wkracza w zakres praw wyłącznych BMW AG. Domena internetowa była wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej między innymi na sprzedaży samochodów, tym samym była używana w granicach specjalizacji obejmującej klasę 12 według klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy samochodowe i ich części). W przypadku znaku towarowego M CARS można mówić o podwójnej identyczności (oznaczeń i towarów).

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 Rozporządzenia, prawa przyznane przez znak towarowy Unii Europejskiej mogą być podstawą zakazania osobom trzecim (nie posiadającym zgody uprawnionego do znaku), m.in. następujących działań:

- a) umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b) oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Wskazane w Rozporządzeniu formy używania znaku towarowego mają charakter jedynie przykładowy. Uprawniony do znaku zatem, nie tylko ma wyłączne prawo do nakładania swojego znaku na towar, czy też używania znaku towarowego w (tradycyjnej) reklamie, ale także ma wyłączne prawo do używania znaku towarowego w domenie internetowej. W zakresie tych praw wyłącznych przyznanych BMW do wyżej wymienionych znaków towarowych wkracza bezprawnie Marcin Miśków.

Zdaniem Powoda, w świetle poglądów literatury nie ma wątpliwości, że używanie znaku towarowego umieszczonego w domenie (w sposób, w jaki jest używany przez Marcina Miśków) może być używaniem tego znaku w obrocie handlowym, w celu zarobkowym lub zawodowym, czy też używaniem tego znaku w reklamie. Z uwagi na rozwój Internetu, który stał się podstawowym medium komunikacji przedsiębiorcy z klientem i głównym źródłem informacji o towarach i usługach danego podmiotu, używanie znaku towarowego w domenie szczególnie odwołuje się do jego funkcji komunikacyjnej i reklamowej, ale także do funkcji inwestycyjnej. Marcin Miśków wykorzystuje znaki towarowe należące do BMW w ww. funkcjach i tym samym powodując ryzyko prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej obejmujące również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia M CARS ze znakami towarowymi „M”.

Należy uznać, że posługiwanie się znakiem towarowym w domenie internetowej powinno być kwalifikowane jako wymieniona w art. 155 ust. 3 PWP (art. 9 ust. 2 pkt d Rozporządzenia) postać używania, polegająca na posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

„Właściciel znaku ma wyłączne prawo do używania go w reklamie w zakresie, w jakim ma ona zawodowy lub zarobkowy charakter. Można argumentować, że użycie znaku w domenie internetowej ma quasi-reklamowy charakter, gdyż ma na celu realizację funkcji reklamowej znaku, jaką jest dotarcie do obecnych i potencjalnych klientów z informacją o produktach lub usługach i zachętą do ich nabywania. Internet i strona internetowa o adresie zawierającym znak towarowy byłaby potraktowana jako dodatkowe medium komunikacyjne w realizacji gospodarczego przeznaczenia znaku. W przypadku rejestracji domeny zawierającej znak towarowy przez podmiot nieuprawniony (analizie poddana została sytuacja klasycznego piractwa domenowego) przedstawiona argumentacja mogłaby skłaniać do uznania pozbawienia właściciela znaku możliwości użycia swojego znaku w odpowiadającym mu adresie internetowym” (Mariusz Kondrat „Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie”, Oficyna Wolters Kluwers business 2008, str. 155).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją działalność w taki sposób, iż jego świadczenia są dostępne za pośrednictwem Internetu (np. sklep internetowy, bez względu na to, czy przedsiębiorca oferuje towary w formie zdigitalizowanej, czy w postaci materialnych nośników, które muszą być przesłane na tradycyjny adres zamawiającego), to adres internetowy pełni funkcję "internetowego szyldu w znaczeniu niematerialnym" (godła) - oznaczenia "miejsca" stanowiącego usytuowany w cyberprzestrzeni "zakład", w którym oferowane są świadczenia przedsiębiorcy. Co więcej, jeżeli Internet jest jedynym sposobem prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, adres internetowy może pełnić nie tylko funkcję szyldu, ale również oznaczenia całego przedsiębiorstwa.(Sitko J., Firma i jej ochrona., Oficyna, 2009).

Zasadność roszczeń BMW potwierdza także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego jednoznacznie wynika, iż używanie znaku towarowego to nie tylko nakładanie znaku na towar, czy też oznaczanie oferowanych usług. O używaniu znaku towarowego przez dany podmiot można mówić także wtedy, gdy znak ten jest wykorzystywany w ramach własnej komunikacji handlowej tej osoby (por. wyrok TS UE w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott w sprawie C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH). Mając na uwadze, iż domena internetowa i Internet sam w sobie jest podstawowym źródłem komunikacji przedsiębiorcy z kontrahentem (por. artykuł od M. Budzanowska-Drzewiecka, dr A. Lipińska, „Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menadżerów” w Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4 dostępny na stronie internetowej www.komunikacjaspoleczna.edu.pl/plik.php?id=115), nie jest obojętne (ani dla przedsiębiorcy, ani dla internauty – odbiorcy znaku), kto i w jaki sposób posługuje się danym oznaczeniem w domenie. Domena spełnia bowiem te same funkcje (oprócz czysto technicznej), co znak towarowy lub firma przedsiębiorstwa, tzn.

identyfikujące przedsiębiorcę lub bezpośrednio jego towary (por. J. Marcinkowska, S. Stanisławska-Kloc, „Ochrona oznaczeń indywidulanych wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia” [w] R. Skubisz, Internet 2000, Lublin 2000, s. 19).

Marcin Miśków wykorzystuje znaki towarowe należące do BMW m.in. w ich silnie oddziałującej funkcji reklamowej i komunikacyjnej. Tym samym pozbawia jednocześnie BMW medium komunikacji z klientami BMW AG, jakim jest domena internetowa. Każde bezprawne działanie, które uniemożliwia uprawnionemu korzystanie w pełni z jego praw wyłącznych, ma szkodliwe oddziaływanie dla zdolności odróżniającej tego znaku. Jest zatem działaniem stanowiącym naruszenie praw wyłącznych do znaku towarowego.

Działalność Marcina Miśków należy ocenić w połączeniu z działalnością prowadzoną przez Magdalenę Dziemierz Miśków, jako działalność prowadzoną w celu zarobkowym, a w konsekwencji udziału Marcina Miśków w obrocie handlowym. Znaczenie mają przesłanki obiektywne, tj. prowadzenie działalności gospodarczej pod tą domeną internetową oferowanie przez Marcina Miśków i Magdalenę Dziemierz Miśków sprzedaży samochodów. Nie ma zatem znaczenia forma prawna działalności Marcina Miśków albo jej brak, ale skutek gospodarczy jaki jego działanie wywołuje. Powyższe, jest w pełni uzasadnione także w świetle pojęcia przedsiębiorcy wypracowanego przez TS UE: „Należy także przypomnieć, że pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, niezależnie od jego statusu prawnego i sposobu jego finansowania. W szczególności, pojęcie przedsiębiorstwa w tym kontekście należy rozumieć jako oznaczające jednostkę gospodarczą, nawet jeśli z prawnego punktu widzenia jednostka ta składa się z kilku osób fizycznych lub prawnych (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok z dnia 10 września 2009 r. w sprawie Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji, pkt 54, 55 i przytoczone tam orzecznictwo),” (por. wyrok TS UE w sprawie T 190/06 Total SA).

Nie ulega zatem wątpliwości, iż mimo braku prowadzenia formalnej działalności gospodarczej, Marcin Miśków faktycznie działa w obrocie handlowym i wykorzystuje bezprawnie znaki towarowe należące do BMW w obrocie handlowym, gdyż zarówno skutki jego działań, jak i ich cel mieszczą się w sferze zdarzeń o charakterze gospodarczym. Wywołują skutki o charakterze majątkowym. Marcin Miśków używa znaków towarowych przynależnych BMW w odniesieniu do towarów i usług dla których te znaki są zarejestrowane. Marcin Miśków zarejestrował i używa (wraz z Magdaleną Dziemierz Miśków) domeny m-cars.eu do zamieszczania na niej informacji o prowadzonej działalności gospodarczej tematycznie związanej z działalnością BMW (sprzedaż samochodów).

Przesłanka [użycia adresu internetowego zawierającego cudzy znak towarowy w obrocie gospodarczym w charakterze znaku towarowego] jest spełniona, gdy adres strony WWW będzie używany w jakimkolwiek związku z komercyjną działalnością właściciela adresu, głównie w przypadku, gdy będzie on identyfikował strony, na których są reklamowane i promowane towary i usługi lub na których znajdują się materiały udostępniane na zasadach komercyjnych. Tak samo należy ocenić sytuację, w których znak towarowy użyty w adresie będzie umieszczany na plakatach, tablicach reklamowych, korespondencji handlowej, opakowaniach produktów. Ponadto taki adres musi być używany w charakterze znaku towarowego, a więc w taki sposób, że będzie on zdolny do odróżnienia towarów na podstawie kryterium pochodzenia. W tym zakresie należy przyjąć, że adres stron WWW umożliwia identyfikację podmiotu prowadzącego pod nim działalność gospodarczą i odróżnia go od innych podmiotów działających w Internecie, a w pewien pośredni sposób identyfikuje towary i usługi oferowane pod tym adresem (Ożegalska Justyna, artykuł, Radca Prawny.2001.1.23, Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym).

Znak towarowy umieszczony w domenie internetowej jest używany na terenie RP [w rozumieniu art. 296 ust. 2 PrWiP], jeżeli adres ten identyfikuje stronę, której zawartość odnosi się, w szczególności poprzez reklamę, do towarów lub usług oferowanych i zbywanych choćby na części terytorium Polski lub gdy identyfikuje ona strony www, z których wykorzystaniem dokonywana jest sprzedaż towarów lub świadczone są usługi choćby w części na obszar Polski (Antoniuk Jarosław R., artykuł, PUG.2004.9.10, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej.).

Zawsze wtedy, gdy strony www będą wykorzystywane w jakimkolwiek związku z komercyjną działalnością danego przedsiębiorcy, znak w domenie internetowej identyfikującej te strony uznać należy za używany w obrocie gospodarczym [w rozumieniu art. 296 ust. 2 PrWiP] (Antoniuk Jarosław R., artykuł, PUG.2004.9.10, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej).

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie w wyroku z 2006-10-25, VI SA/Wa 533/06 odniósł się do jednorodności towarów według kryterium przeznaczenia i stwierdził, że ocena jednorodności towarów według kryterium przeznaczenia towaru pozwala uznać za towary jednego rodzaju także takie wyroby, spośród których jeden ma charakter uzupełniający w stosunku do drugiego, bądź stanowi jego wyposażenie oraz gdy zachodzi kompatybilność towarów.

W orzecznictwie ETS przyjmuje się, iż w trakcie oceny podobieństwa towarów oraz usług, dla jakich dane znaki towarowe zostały przeznaczone należy brać pod uwagę naturę towarów lub usług, krąg ich końcowych odbiorców, sposób, w jaki są wprowadzane do obrotu, oraz okoliczność czy są towarami komplementarnymi (wzajemnie się uzupełniającymi) wobec siebie czy też są towarami konkurencyjnymi wobec siebie (zastępczymi). (por. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 roku w sprawie CANON Kabushiki Kaisha przeciwko Metro Goldwyn Meyer Inc., C – 39/97).

Uwzględniając wyżej wskazane kryteria, należy uznać, że towary oferowane przez BMW są identyczne, jak również podobne i uzupełniające w stosunku do towarów i usług oferowanych przez Marcina Miśków.

Powszechnie przyjętym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa sądów jest, iż przy ocenie podobieństwa znaków należy oprzeć się na ich zgodności graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej), a sporne znaki należy porównywać całościowo. Uwagę należy skupić na elementach dominujących i odróżniających. Identyczność znaku i kwestionowanego oznaczenia zachodzi wtedy, gdy są one jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego odbiorcy różnicami (por.: wyrok TS UE z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00, LTJ Diffusion) lub różnicami nieistotnymi. Ocenie powinno podlegać oddziaływanie oznaczenia jako całości, z uwzględnieniem okoliczności, że konsument rzadko kiedy ma możliwość bezpośredniego zestawienia obu oznaczeń. Ocena identyczności/podobieństwa oznaczeń powinna uwzględniać także rodzaj porównywanych znaków, gdyż ma to znaczenie dla zakresu wyłączności wynikającej z rejestracji (por.: A. Tischner, P. Kostański, (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2010). Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe słowne. Dla stwierdzenia identyczności/podobieństwa danego oznaczenia do znaku towarowego słownego wystarczy porównanie tego znaku z oznaczeniem używanym przez podmiot nieuprawniony jedynie w warstwie fonetycznej (por. wyrok SN z 22.02.2007 r., sygn. akt: III CSK 300/06).

Marcin Miśków używa w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym unii Europejskiej M CARS dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki towarowe Unii Europejskiej są zarejestrowane.

Rozważając kwestię identyczności/podobieństwa słownego znaku towarowego M CARS i znaków M oraz oznaczenia użytego w spornej domenie – m-cars.eu, należy porównać sam znak towarowy oraz domenę, tj. „M CARS” i „M” oraz „m-cars”, pomijając takie elementy domeny (adresu strony) jak: „www” oraz „eu”, które mają znaczenie jedynie techniczne. Zasadność ww. sposobu badania identyczności/podobieństwa oznaczeń znajduje potwierdzenie w licznych decyzjach instytucji wyspecjalizowanej w orzekaniu w sprawach dotyczących domen „.com” - WIPO Arbitration and Mediation Center, ale także Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (por. m.in. orzeczenia sądu arbitrażowego WIPO Arbitration and Mediation Center w sprawach Bayerische Motoren Werke AG v. Fundacion Private Whois, WIPO Case No. D2012-1808; HUK-COBURG haftplicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands A.G. v. DOMIBOT (HUK-COBURG-COM-DOM), WIPO Case No. D2006-0439; VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO Case No. D2000-0607; and Shangri-La International Hotel Management Limited v. NetIncome Ventures Inc., WIPO Case No. D2006-1315; Bayerische Motoren Werke AG v. RC, WIPO Case No. D2012-0124; Bayerische Motoren Werke AG v. Maxim Ilin/ Domains By Proxy, LLC, WIPO Case No. D2012-1482; Bayerische Motoren Werke AG v. Victor Frankl, WIPO Case No. D2013-0701; Sanofi-aventis, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Andrey Mitrofanov, WIPO Case No. D2007-1772; Giata Gesellschaft für die Entwicklung und Vermarktung interaktiver Tourismus anwendungen mbH v. Keyword Marketing, Inc., WIPO Case No. D2006-1137; i Hoffmann-La Roche Inc. v. Aneko Bohner, WIPO Case No. D2006-0629 dostępne na stronie www.wipo.int).

W ocenie Powoda, w niniejszej sprawie zachodzi zatem podwójna identyczność, tj. oznaczeń oraz usług. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w pełni przychylił się do tego stanowiska i także wyraża pogląd: „Za używanie znaku towarowego należy uznać także umieszczenie go jako domeny internetowej i to niezależnie czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku towarowego” (por. wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 07.07.2006 r., sygn. akt 17/06.PA, asus.pl). Pogląd ten jest reprezentowany także przez sądy nieieckie. W orzecznictwie stwierdza się bowiem, że domeny są towarami/usługami i umieszczenie w ich nazwie znaków towarowych innego przedsiębiorcy może wprowadzać w błąd tych internatów, którzy oczekują pod danym adresem internetowym odnaleźć strony właściciela znaku towarowego (por. wyrok LG Dusseldorf w sprawie Epson, cyt. za M. Podleś, M. Orłowska, „Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003).

Jak wynika z powyższej argumentacji popartej poglądami doktryny prawa, używanie znaku towarowego w domenie, szczególnie w sposób, w jaki to czyni Obowiązany, jest naruszeniem praw do znaku towarowego.

W świetle powyższego, używane przez Marcina Miśków oznaczenie „m-cars” jest zatem identyczne, co słowny znak towarowy M CARS. Sporne oznaczenie zawierają bowiem w całości chroniony na rzecz BMW słowny znak towarowy M CARS. Spełniona zatem została w niniejszej sprawie przesłanka identyczności, bądź podobieństwa znaków.

W zaistniałym stanie faktycznym (identyczność towarów i identyczność oznaczeń) nie jest konieczne omówienie przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jednakże z uwagi na całokształt sprawy istotnym wydaje się jej omówienie.

Sposób używania znaku towarowego M CARS przez Marcina Miśków wprowadza w błąd uczestników rynku co do istnienia powiązań o charakterze prawnym, organizacyjnym, gospodarczym pomiędzy nim a BMW. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych

towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I 3819, pkt 17 i ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26). A zatem używanie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które wprowadza odbiorców w błąd, ma negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego lub może mieć na nią negatywny wpływ. W szczególności chodzi tu o kluczową funkcję znaku towarowego, jaką jest gwarancja pochodzenia towaru.

W tym miejscu należy podkreślić, że znaki towarowe M CARS i M należą do kategorii znaków towarowych silnie odróżniających. Spowodowane jest to tym, że oznaczenie jest niebanalne, oryginalne i zwraca uwagę odbiorcy i od wielu już lat jest kojarzone ze sportowymi wersjami samochodów marki BMW. Co również istotne, oznaczenia M i M Cars zostały wymyślone jako skrót o słowa motorsport i producenta /tunera/ samochodów marki BMW i nie jest podobne do żadnego z funkcjonujących na rynku oznaczeń. Trybunał UE (Pierwsza Izba) w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07 zajmował się m.in. kwestią odróżniającego charakteru i renomy znaków towarowych. W ocenie Trybunału: im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy – czy to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania – tym bardziej prawdopodobne jest, że właściwemu kręgowi odbiorców skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym nasunie się myśl o wcześniejszym znaku towarowym. Mając powyższe na względzie, nie można mieć wątpliwości, że potencjalny odbiorca usłyszawszy zbitek M CARS albo samą literę M w kontekście motoryzacji, to natychmiast skojarzy je z BMW.

Zgodnie z wymogiem określonym w B 1 (b) (12) Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu BMW AG wskazuje, że zgodnie z art. 4 (2) (b) (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu BMW AG ma statutową siedzibę w Monachium w Niemczech, co wynika z odpisu rejestru złożonego do akt sprawy.

Wnioski Powoda:

Rejestracja i utrzymywanie domeny m-cars.eu narusza art. 9 ust.1 (a) i (b) Rozporządzenia. Zgodnie z ust. B1 (b)(11) Regulaminu ADR BMW AG domaga się przeniesienia na swoją rzecz nazwy domeny m-cars.eu.

BMW AG spełnia wymogi dotyczące zdolności rejestracyjnej zgodnie z ust. 4 (2) (b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002 na tej podstawie, że siedziba BMW AG jest na terenie UE (w Monachium). Zgodnie z ust. B1 (d) 11 Regulaminu ADR, wskazują że:

zgodnie z (d) (1) (i): nazwa domeny m-cars.eu jest identyczna ze słownym Unijnym znakiem towarowym M CARS numer: 004945267;

nazwa domeny m-cars.eu jest myląco podobna do słownego Unijnego znaku towarowego "M" numer 007134158 i graficznego znaku towarowego "M" numer 004319844.

zgodnie z (d) (1) (ii): nazwa domeny m-cars.eu została zarejestrowana bezprawnie, gdyż pozwany nigdy nie miał zgody BMW AG na posługiwanie się tymi znakami towarowymi;

zgodnie z (d) (1) (iii): nazwa domeny m-cars.eu została zarejestrowana w złej wierze, gdyż pozwany jako przedsiębiorca zajmujący się handlem samochodami dokonał rejestracji domeny w 2015 roku i wtedy wiedział o wcześniejszych prawach BMW AG do znaku M CARS oraz znaków M. Po otrzymaniu wezwania domena została "zawieszona". Po otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń Magdalena Dziemierz Miśków, która prowadzi działalność gospodarczą wraz z Marcinem Miśków zmieniła firmę prowadzonej działalności gospodarczej z Magdalena Dziemierz-Miśków M CARS na Magdalena Dziemierz Miśków MIS CARS. Tym samym zdawała sobie sprawę z nieprzysługiwania jej praw do używania znaków towarowych M CARS oraz M w obrocie.

B. POZWANY

Działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na Pozew Pozwany podnosi, iż domena internetowa o nazwie m-cars.eu została przez niego zarejestrowana, jednakże nie była wykorzystywana w złej wierze, co zagraża Powód na podstawie § B11 (d) (1) (iii) Regulaminu ADR.

Pozwany podkreśla, iż złożył Odpowiedź na Pozew w wyznaczonym przez § B3 (a) Regulaminu ADR terminie.

Odnosząc się do twierdzeń Powoda, iż działanie Pozwanego jest przykładem cybersquattingu, czyli rejestracji domen zawierających znane znaki towarowe, do których rejestrujący nie jest uprawniony, z zamiarem sprzedaży domeny po zawyżonej cenie, Pozwany wskazuje, iż z takim stanowiskiem BMW AG nie sposób się zgodzić. Jego zdaniem, zakup domeny m-cars.eu wynikał z zamiaru założenia działalności gospodarczej pod firmą: M-CARS Magdalena Dziemierz – Miśków. Dokonując wyboru nazwy firmy, a tym samym rejestracji domeny Pozwany nie kierował się posiadaniem przez BMW AG znakiem towarowym, gdyż o jego rejestracji, a nawet istnieniu nie wiedział, a przy wyborze nazwy firmy, kierował się wyłącznie kwestiami osobistymi, gdyż zawarte w nazwie "M" było wypadkową imion członków rodziny oraz nazwiska tj. Magda, Marcin, Miłosz Miśków, a drugi człon nazwy jest anglojęzycznym terminem słowa "samochody", ponieważ w ramach ww. działalności gospodarczej zajmowałem się sprzedażą samochodów używanych, a tym samym niniejsza nazwa miała identyfikować zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwany zaznacza, iż w ramach działalności dokonywana była sprzedaż samochodów używanych różnych marek, a nie tylko marki BMW. W kwestii natomiast domeny wskazuje, iż dokonał jej zakupu wyłącznie z myślą założenia strony internetowej dla ww. działalności gospodarczej i nie zamierzał w żaden sposób wykorzystywać znaku towarowego BMW AG, gdyż jego działanie było całkowicie przypadkowe i nieświadome. Dokonując zakupu domeny sugerował się tym, aby była jak najbardziej zbliżona do nazwy działalności gospodarczej: M-CARS Magdalena Dziemierz-Miśków. Na stronie przeznaczonej do dokonywania zakupu domen internetowych niniejsza domena została wskazana jako wolna, nie było wskazane, iż zwrot "m-cars" jest podobny do zarejestrowanego słownego znaku towarowego BMW AG oraz nie było żadnych sugestii, które wskazywałyby na jakiegokolwiek powiązania niniejszej domeny z BMW AG. Pozwany nie miał jakiegokolwiek wiedzy, iż oznaczenie M oraz M Cars zostało zastrzeżone na rzecz powoda. W momencie kiedy powziął niniejszą informację od razu zawiesił przedmiotową domenę internetową, a nazwa firmy została niezwłocznie zmieniona z "M-CARS Magdalena Dziemierz-Miśków" na "Mis - Cars Magdalena Dziemierz- Miśków". Zmiana nazwy firmy na "Mis- Cars Magdalena Dziemierz- Miśków" oraz domeny internetowej na: mis-cars.eu związana jest bezpośrednio z posiadaniem nazwiskiem, zawarte w nazwie firmy "Mis" jest wypadkową pierwszych trzech liter nazwiska tj. Miśków.

dalej Pozwany twierdzi, iż zażrut Powoda, iż Pozwany dokonał zakupu domeny "m – cars" ze względu na chęć jej sprzedaży nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Pozwany nigdy nie żąda od BMW AG za wydanie przedmiotowej domeny określonego wynagrodzenia. W skierowanym do BMW AG piśmie z dnia 10.08.2016 r. Pozwany jedynie stwierdził, iż oczekuje na propozycję ze strony Powoda.

Pozwany tłumaczy, iż złożenie przez niego propozycji finansowej Powodowi w kwestii przekazania domeny internetowej, wynikało wyłącznie z faktu, iż założenie domeny internetowej wiązało się z poniesieniem przez niego środków finansowych, a dla małej dopiero rozwijającej się firmy koszt zakupu domeny internetowej jest znaczącym obciążeniem finansowym.

Pozwany nadmienia, iż nigdy nie było jego zamiarem wykupowanie jakichkolwiek domen internetowych znanych marek i dokonywanie ich odsprzedaży po zawyżonej cenie. Świadczy o tym fakt, iż nie dokonywał wcześniej rejestracji domen internetowych żadnych marek, ani nie proponował ich odsprzedaży. Swoje zachowanie tłumaczy niewiedzą i całkowitą nieświadomością bezprawności.

jako potwierdzenie, Pozwany wskazuje, iż jego firma działa już pod inną domeną internetową: mis-cars.eu i od momentu powzięcia informacji o zastrzeżonym na rzecz BMW AG słownym znaku towarowym "M" oraz "M Cars", nie używa domeny internetowej: m-cars.eu i deklaruje, iż nie będe z niej w żaden sposób korzystał.

Odnosząc się do twierdzenia Powoda, iż zarejestrowanie przez niego domeny m-cars.eu nastąpiło w złej wierze, zaznacza, iż zgodnie z ust. 3 art. 21 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 874/2004 z dnia

28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację, nie można uznać, iż spełniła się jakakolwiek ze wskazanych w niniejszym ustępie przesłanek, ponieważ Pozwany nie zakupił domeny w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej nazwy domeny właścicielowi nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotowi publicznemu, czy też w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny.

Dodatkowo, Pozwany wskazuje, iż nie korzysta z przedmiotowej domeny oraz nie wykorzystuje jej w żaden sposób, tym bardziej w prowadzonej działalności gospodarczej, czy dla celów zarobkowych. Ponadto nie rejestrował przedmiotowej domeny internetowej, aby zakłócić działalność zawodową podmiotu konkurencyjnego, a tym samym wprowadzić nazwą domeny w sposób zamierzony kogoś w błąd, czy przedmiotową domenę traktować jako przynętę dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki ze słownym znakiem towarowym BMW AG i doprowadzenia do sytuacji, w której potencjalni klienci BMW AG skorzystaliby z moich usług sądząc, iż jesteśmy kapitałowo powiązani z BMW AG lub świadczymy usługi w ramach działalności BMW AG.

Wobec powyższego nie było intencją Pozwanego naruszenie znaku towarowego BMW AG i szczególnego zaakcentowania wymaga fakt, iż zbieżność nazw: "M-CARS" oraz "M Cars", a także zarejestrowanie domeny internetowej: m-cars.eu było kwestią wyłącznie przypadku, niecelowego działania i nie było umotywowane chęcią dokonania jakichkolwiek czynów nieuczciwej konkurencji względem BMW AG, o czym świadczy niezwłoczna zmiana nazwy prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaprzestanie korzystania przeze mnie z przedmiotowej domeny.

Wniosek: Pozwany generalnie odrzuca twierdzenia Powoda zawarte w Pozwie, natomiast nie precyzuje stanowiska w przedmiocie żądania transferu spornej domeny.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Analiza prawna Pozwu i Odpowiedzi na Pozew prowadzi do następujących ustaleń i rozstrzygnięć:

I.. Domena m-cars.eu jest identyczna ze słownym znakiem towarowym Unii Europejskiej M CARS zarejestrowanym pod numerem 004945267 na rzecz BMW AG. Zgodnie bowiem z ustalonym orzecznictwem [vide: sprawa nr 04190 dot. domeny CANPACK], przy ocenie podobieństwa oznaczenia i domeny internetowej pomija się prefiksy i sufiksy. Fakt, iż znak towarowy M CARS złożony jest z dwóch członów pisanych rozdzielnie, natomiast w nazwie domeny człony te są rozdzielone myślnikiem pozostaje bez znaczenia dla oceny identyczności. Nazwy domen internetowych ze względów technicznych nie mogą zawierać spacji, ani znaków przestankowych. Występowania myślnika w nazwie domeny nie można uznać za element dostatecznie odróżniający nazwę domeny M-CARS od znaku towarowego M CARS.

Marcin Miśków jest abonentem spornej domeny internetowej m-cars.eu zarejestrowanej 12.10.2015 r.

Domena ta została zarejestrowana wiele lat po pojawieniu się dealera BMW M Cars w Polsce oraz po rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej M CARS oraz znaków towarowych M, a co równie istotne w wiele lat po tym, gdy samochody marki BMW sygnowane znakami M zdobyły ogromną popularność na całym świecie z uwagi na ich sportowe osiągi. Zatem, wybór przez Marcina Miśków nazwy domeny zawierającej znak towarowy M CARS nie był wyborem przypadkowym. Szczególnie wobec sytuacji, że domena zarejestrowana na rzecz Marcina Miśków była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej między innymi na handlu samochodami używanymi. Tym samym Marcin Miśków, jako osoba zawodowo i gospodarczo zajmująca się motoryzacją nie mógł nie wiedzieć, że prawa do znaku towarowego M Cars oraz do znaków „M” mu nie przysługują.

Mając powyższe należy stwierdzić, że przesłanka wymieniona w art. 21(1) Rozporządzenia nr 874/2004 jest spełniona (przesłanka identyczności).

II. Domena m-cars.eu została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie, gdyż Pozwany potwierdził, że nigdy nie był upoważniony przez BMW AG, ani też przez inny podmiot do używania w obrocie unijnego znaku towarowego M CARS. Pan Marcin Miśków nie wykazał, aby miał kiedykolwiek zgodę BMW AG do używania tego znaku towarowego, w szczególności w nazwie domeny internetowej.

Mając powyższe należy stwierdzić, że pierwsza przesłanka wymieniona w art. 21(1)(a) Rozporządzenia nr 874/2004 jest spełniona (przesłanka bezprawności), gdyż Pan Marcin Miśków nie wykazał, aby przysługiwało mu prawo do używania oznaczenia M CARS.

III. Z treści Pozwu i Odpowiedzi na Pozew oraz dołączonych do nich dokumentów (zaświadczenie z CEiDG i informacja o obecnie używanej domenie mis-cars.eu) wynika, że Pan Marcin Miśków nie ma uzasadnionego interesu w utrzymywaniu spornej domeny. Obecnie bowiem prowadzi działalność z wykorzystaniem domeny mis-cars.eu, która to domena odpowiada nazwie działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią Magdalenę Dziemierz – Miśków, z którą wspólnie handlują używanymi samochodami.

Mając powyższe należy stwierdzić, że druga przesłanka wymieniona w art. 21(1)(a) Rozporządzenia nr 874/2004 jest spełniona (przesłanka braku uzasadnionego interesu), gdyż Pan Marcin Miśków nie wykazał, aby miał interes w utrzymywaniu spornej domeny.

IV. Domena m-cars.eu została zarejestrowana w złej wierze, gdyż z dokumentów dołączonych do Odpowiedzi na Pozew (pism wymienionych pomiędzy pełnomocnikami stron) wynika, że Pan Marcin Miśków oczekiwał wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do spornej domeny na rzecz BMW AG, w sytuacji, gdy zdawał sobie sprawę z braku jakichkolwiek praw legitymizujących do używania tej domeny. Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. pełnomocnik Magdaleny Dziemierz-Miśków stwierdza, iż cyt.: "Pani Magdalena Dziemierz-Miśków wyraża chęć podjęcia negocjacji celem przeniesienia na rzecz BMW AG z siedzibą w Monachium praw do domeny internetowej, ale w drodze ich sprzedaży. W związku z tym, moja Mandantka oczekiwać będzie na Państwa propozycję w zakresie kwoty, za jaką Pański Mocodawca zdecydowałby się odkupić prawa do domeny internetowej m-cars.eu."

Mając powyższe należy stwierdzić, że przesłanka wymieniona w art. 21(3)(a) Rozporządzenia nr 874/2004 jest spełniona (przesłanka złej wiary: z uwagi na oferowanie praw do domeny na sprzedaż).

WNIOSKI::

W świetle przepisów Rozporządzenia 874/2004 wystarczające jest, aby powód wykazał wystąpienie dwóch z niżej wymienionych okoliczności:

- 1) tożsamości lub podobieństwa mogącego prowadzić do błędów po stronie odbiorców pomiędzy nazwą domeny a oznaczeniami do których prawa przysługują mu na podstawie przepisów prawa krajowego Państw Członkowskich, oraz
- 2) bezprawności działań pozwanego lub braku uzasadnionego interesu po stronie pozwanego, lub
- 3) dokonania rejestracji lub używania domeny przez pozwanego w złej wierze.

Przedstawione przez strony postępowania dowody wskazują na to, że Powód wykazał:

- 1) tożsamość domeny ze słownym unijnym znakiem towarowym,
- 2) bezprawność działań Pozwanego,
- 3) brak interesu w utrzymywaniu domeny przez Pozwanego
- 4) rejestrację oraz używanie domeny w złej wierze.

Konkludując, w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja nazwy domeny m-cars.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Rejestracja spornej domeny narusza prawa ochronne do znaku towarowego M CARS" i znaków towarowych M wskazane w uzasadnieniu Pozwu, zaś Pozwany nie wykazał swojego prawa podmiotowego legitymizującego go do posługiwania się nazwą domeny. Stwierdzenie wyłącznie tych okoliczności uzasadnia uwzględnienie żądania Powoda i badanie pozostałych okoliczności (np. złej wiary pozwanego albo braku uzasadnionego interesu w utrzymywaniu tej domeny) czyni bezprzedmiotowe.

W związku z dotychczasowym orzecznictwem (Sądu Arbitrażowego RC) wykazanie przez Pozwanego chęci przeniesienia nazwy domeny na powoda jest interpretowane jako przyznanie braku prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji domeny przez pozwanego (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporządzenia [vide: sprawa nr 07152 dot. domeny: AUDIO-TECHNICA]).

Ponadto Powód w Pozwie zgłosił żądanie przeniesienia spornej domeny na swoją rzecz, zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia żądanie to może zostać uwzględnione, jeżeli strona powodowa tego żąda oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002. Powód spełnia te kryteria, bowiem ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Niemcy).

Z powyższych względów przeniesienie domeny m-cars.eu na rzecz Powoda jest uzasadnione.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny M-CARS.EU na Powoda.

PANELISTS

Name	Sylwester Pieckowski
------	----------------------

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2017-01-28

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Disputed domain name: M-CARS.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 12 October 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. M Cars - word trademark registered in EU, reg. No. 004945267, for the term from 6 March 2006 until 6 march 2026, filed on 6 March 2016, registered on 10 April 2007 in respect of goods and services in classes 12 and 28 (The Nice Classification).
2. M - word trademark registered in EU, reg. No. 007134158, for the term from 5 August 2008 until 5 August 2018, filed on 5 August 2008, registered on 24 November 2009 in respect of goods and services in class 12 (The Nice Classification).
3. M - figurative trademark registered in EU, reg. No. 004319844, for the term from 2 March 2005 until 2 March 2025, filed on 2 March 2005, registered on 22 May 2006 in respect of goods and services in the following classes:
 - 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 (The Nice Classification);
 - 26.11.06, 26.11.09, 26.11.99, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.05 (The Vienna Classification).
4. geographical indication: No
5. designation of origin: No
6. unregistered trademark: No
7. business identifier: M Cars, M
8. company name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
9. family name: No
10. title of protected literary or artistic work: No.

V. Response submitted: Yes.

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

1. No.
2. Respondent has acknowledged Complainant's rights to the disputed domain. At present, Respondents conducts his business under a different domain name: mis-cars.eu.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. Yes.
2. Why: Respondent has expressly proposed to the Complainant to sell the disputed domain at a price to be agreed.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Respondent's familiarity and professional standing in the car sale industry.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. If transfer to Complainant. Is Complainant eligible? Yes.