

## **Decizia Completului Administrativ**

Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. v. Diaconu Marian  
Numarul de caz DRO2023-0013

### **1. Părțile**

Reclamantul este Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co, Germania, reprezentat de către Ratza & Ratza S.R.L., România.

Pârâtul este Diaconu Marian, România.

### **2. Numele de domeniu și Registrul**

Numele de domeniu în litigiu este <eduscho.ro> (“numele de domeniu”) înregistrat la ROTLD (“Registrul”).

### **3. Procedura**

Plângerea în română a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 4 octombrie 2023. La data de 5 octombrie 2023, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu. La data de 5 octombrie 2023, Registrul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său, indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia dacă diferă de Paratul indicat în Plângere (Persoană fizică ale cărei date nu sunt publice) și de datele lui de contact. Centrul a trimis o comunicare prin email Reclamantului la data de 10 octombrie 2023 indicându-i-i acestuia persoana care are înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registru, invitându-o pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o rectificare la Plângere la data de 11 octombrie 2023.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu rectificare la Plângere, îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politică” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politică de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 12 octombrie 2023. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 1 noiembrie 2023. Paratul nu a formulat niciun răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri de către Parat la data de 10 noiembrie 2023.

Centrul a numit pe Beatrice Onica Jarka ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 15 noiembrie 2023. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

#### **4. Situația de fapt**

Reclamantul este unul dintre cei mai cunoscuți producători de cafea din Germania și Uniunea Europeană cu o activitate în domeniu de peste 74 de ani.

Cafeaua Tchibo este comercializată în numeroase state din lume, inclusiv în România. Eduscho este un sub-brand al Tchibo, marca fiind achiziționată în 1997.

Cafeaua Eduscho este un sortiment apreciat la nivel internațional, inclusiv în România, fiind special concepută pentru a fi utilizată cu un aparat de espresso.

Reclamantul este de asemenea titularul mărcii Uniunii Europene nr. 000023614 EDUSCHO (figurativ), înregistrată la 14 iulie 1999, în legătură cu produse și servicii din Clasele 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, și 31 conform Clasificării de la Nisa (în continuare „Marca Edusho”).

Numele de domeniu a fost înregistrat pe 28 august 2021, și se deschide într-un site web cu link-uri plata-pe-clic (ppc) și unde se pare că numele de domeniu este oferit spre vânzare.

#### **5. Susținerile Părților**

##### **A. Reclamantul**

Prin Plângere, Reclamantul face următoarele susțineri:

- Numele de domeniu este identic sau similar și produce confuzie cu o marca de produse sau/și cu o marca de servicii cu privire la care Reclamantul are drepturi;
- Numele de domeniu include elementul verbal al Mărcii Eduscho menționat mai sus ca unic element al numelui de domeniu în dispută.
- Numele de domeniu este similar confundabil cu Marca Eduscho asupra căreia Reclamantul deține drepturi de proprietate industrială.
- Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu;
- Deși numele de domeniu figurează ca fiind rezervat încă din anul 2021 iar pagina de Internet „www.eduscho.ro” poate fi accesată, aceasta pagină conține o serie de legături către alte căutări similare – redate în limba engleză: site-uri pentru câștiguri online, camere de hotel pe care le rezervi acum și le plătești mai târziu și respectiv cumpărături la prețuri de discount, ceea ce conduce către singura concluzie posibilă și anume că aceasta nu este efectiv folosită. Din informațiile deținute în prezent, pagina de Internet în discuție nu a făcut niciodată obiectul unei folosiri efective și cu bună credință pentru oferirea de bunuri și/sau servicii.
- Informația prezentată în momentul de față pe site este în mod evident oferită cu unicul scop de a dovedi o presupusă justificare pentru înregistrarea numelui de domeniu. În mod evident introducerea strict formală pe site a unor presupuse informații spre a da impresia existenței unui interes legitim nu poate fi primită ca o dovadă convingătoare pentru reținerea în persoana paratului a unui drept sau interes legitim cu privire la numele de domeniu. Dimpotrivă, o astfel de tactică nu poate fi considerată decât o alta dovadă de rea-credință și o încercare de eludare a regulilor UDRP.

- Numele de domeniu a fost înregistrat și este/sunt utilizat cu rea credință.
- Așa cum am spus și mai sus, Tchibo este unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din Uniunea europeană, având aproximativ 1,000 de magazine la nivel internațional și comercializând cafea sub mărcile Tchibo și Eduscho în peste 20 de țări. Marca Eduscho este cunoscută publicului în ca și specialitate pentru esspresor.
- Având în vedere popularitatea Mărcii Eduscho este astfel evident faptul că Pârâtul a încercat să beneficieze în mod nejustificat de pe urma succesului înregistrat de către produsele comercializate sub aceste mărci și să obțină un profit necuvenit de pe urma înregistrării numelui de domeniu.
- Mai mult, chiar și în situația în care prin absurd, Pârâtul ar fi făcut rezervarea cu bună credință, nu ar fi "păstrat" mai bine de 3 ani acest nume de domeniu fără să fi asigurat o bună funcționalitate a acestui web site.
- Într-adevăr nu există nicio prevedere legală care să oblige la folosirea efectivă și într-un anumit termen a numelui de domeniu rezervat, însă rezervarea în sine se traduce tocmai printr-un drept de folosință, fapt care determină ca acțiunea sau mai bine zis, inacțiunea întreprinsă de Pârât să fie prin urmare un paradox.
- Pagina web la numele de domeniu conține și o legătură denumită „click aici pentru informatii despre Eduscho.ro” care conduce la pagina în care domeniul este oferit spre vânzare, aspect care este o altă situație indicativă că Pârâtul nu intenționează să utilizeze domeniul respectiv.

## B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns la susținerile Reclamantului.

## 6. Discuții și Constatări

### A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie

Reclamantul a dovedit că deține mai multe înregistrări internaționale și comunitare pentru marca EDUSCHO, inclusiv pentru România, unele dintre ele inițiate anterior înregistrării numelui de domeniu.

Comparând numele de domeniu în și marca asupra căreia au fost dovedite drepturi, singurele diferențe față de forma verbală a mărcii EDUSCHO sunt adăugarea sufixului “.ro”. În ceea ce privește adăugarea codului de țară pentru domeniile de nivel superior (ccTLD), Completul Administrativ consideră, conform jurisprudenței anterioare a Completelor Administrative din cadrul Centrului, în special conform secțiunii 1.11 din Prezentarea generală OMPI a opiniilor completelor administrative privind chestiunile UDRP selectate, ediția a treia („Prezentarea jurisprudențială a [OMPI 3.0](#)”), că aceasta adăugare poate fi ignorat la compararea numelui de domeniu cu marca Reclamantului.

Considerând cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că numele de domeniu este identic putând să producă confuzie cu mărcile EDUSCHO aparținând Reclamantei că acesta din urmă a făcut proba îndeplinirii primei cerințe a Politicii.

### B. Drepturi sau interese legitime

Completul Administrativ constată că Reclamantul a demonstrat *prima facie* că Paratul nu deține drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu, sarcina probei pentru combaterea împotriva acestei demonstrații *prima facie* a trecut în sarcina Paratului (a se vedea în acest sens secțiunea 2.1. din Prezentarea generală OMPI a opiniilor completelor administrative privind chestiunile PUSD selectate, ediția a treia („Prezentarea jurisprudențială a [OMPI 3.0](#)”).

Sușinerile Reclamantului referitoare la faptul că deși numele de domeniu figurează ca fiind rezervat încă din anul 2021 pagina de Internet „www.eduscho.ro” poate fi accesată sunt corecte și nu au fost combătute de către Pârât. Din informațiile prezentate de Reclamant, pagina de Internet în discuție nu a făcut niciodată obiectul unei folosiri efective și cu bună credință pentru oferirea de bunuri și/sau servicii.

Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că Pârâtul nu deține drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu și că Reclamantul a făcut proba îndeplinirii celei de-a doua cerințe a Politicii.

### **C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință**

Mărcile EDUSCHO ale Reclamantului sunt cunoscute în domeniul Cafelei și indică un sortiment apreciat la nivel internațional, inclusiv în România, fiind special concepută pentru a fi utilizată cu un aparat de espresso.

Asa cum arătat și mai sus, Pârâtul nu folosește efectiv numele de domeniu în legătură cu oferte *bona fide* de la înregistrarea acestuia.

Completul Administrativ concură cu Reclamantul în opinia că deși nu există nicio prevedere legală care să oblige la folosirea efectivă și într-un anumit termen a unui nume de domeniu înregistrat, înregistrarea în sine nu se traduce tocmai printr-un drept de folosință. Numele de domeniu trimite la un site web cu link-uri ppc.

Mai mult, pagina web la numele de domeniu conține și o legătură denumită „click aici pentru informații despre Eduscho.ro” care conduce la pagina în care domeniul este oferit spre vânzare, aspect care este o altă situație indicativă că Pârâtul nu intenționează să utilizeze domeniul respectiv.

Nu în ultimul rând, având în vedere caracterul cunoscut la mărcilor EDUSCHO în legătură cu sortimentul de cafea conceput pentru a fi utilizată cu un aparat de espresso, Completul Administrativ consideră că numele de domeniu a fost înregistrat cu scopul de beneficia de avantajele pe care le conferă utilizarea unei mărci atât de cunoscute.

Toate aceste circumstanțe constatate în cauză, sunt, în opinia Completului Administrativ suficiente să demonstreze că Reclamantul a probat astfel și îndeplinirea celei de-a treia cerințe a Politicii.

## **7. Decizie**

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide că numele de domeniu, <eduscho.ro>, să fie transferat Reclamantului.

*/Dr. Beatrice Onica Jarka/*

**Dr. Beatrice Onica Jarka**

Unic Membru

Data: 29 noiembrie 2023