

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

Ziarmm S.R.L. v. Dragos Ciprian Iulian

Numărul de caz DRO2024-0004

1. Părțile

Reclamantul este Ziarmm S.R.L., România.

Pârâtul este Dragos Ciprian Iulian, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <ziarmm.ro> înregistrat la ROTLD ("Registrul").

3. Procedura

Plângerea în română a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) la data de 24 aprilie 2024. La data de 25 aprilie 2024, Centrul a trimis prin e-mail către Registrul o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 26 aprilie 2024, Registrul a răspuns, indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat în Plângere și de datele lui de contact. Centrul a trimis o comunicare prin email Reclamantului la data de 26 aprilie 2024 indicându-i acestuia persoana care are înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registrul, invitându-l pe Reclamant să depună o modificare la Plângere. Pe 29 aprilie și 8 mai 2024, Reclamantul a depus amendamente la plângere.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu amendamentele 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 Politica 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 10 mai 2024. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 30 mai 2024. Pârâtul a transmis un Răspuns Centrului la data de 9 mai 2024.

Reclamantul a depus susțineri suplimentare la data de 22 și 27 mai 2024.

Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 17 iunie 2024. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba procedurii este limba română, care este limba contractului de înregistrare, conform paragrafului 11 din Reguli.

4. Situația de fapt

Reclamantul este o societate înființată în anul 2012, având ca obiect de activitate activități ale agențiilor de știri. Societatea are doi asociați care dețin fiecare 50% din părțile sociale, respectiv pe Pârât și pe domnul Sorin Simion Orzac, semnatar al Plângerii, ambii deținând și calitatea de administrator.

În anul 2012, domnul Sorin Simion Orzac a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci ("OSIM") marca verbală ZIARMM, având număr de înregistrare 124124 înregistrată din data de 30 mai 2013 pentru clasa 38 de servicii (în prezent expirată). Conform informațiilor din Plângere, această înregistrare a fost făcută în nume propriu, dar în beneficiul Reclamantului. În anul 2022 Reclamantul a înregistrat la OSIM marca figurativă ZIARMM, având număr de înregistrare 191185 cu protecție din data de 14 noiembrie 2022 pentru clasa 38 de servicii.

Pârâtul este o persoană fizică română, conform informațiilor din Răspuns fiind jurnalist începând cu anul 2003.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat de Pârât în data de 7 februarie 2010 și este folosit pentru a furniza știri publicului. În anul 2018 numele de domeniu în litigiu urma să expire, iar conform informațiilor de la dosar, Reclamantul a achitat factura pentru prelungirea înregistrării pe o perioadă de 10 ani.

Din informațiile de la dosar rezultă că începând cu luna aprilie 2024, Pârâtul a schimbat parolele de acces la numele de domeniu în litigiu, iar la data de 16 aprilie 2024 Reclamantul a notificat Pârâtul să înceteze folosirea mărcii sale ZIARMM. De asemenea, între părți se derulează litigii în fața instanțelor judecătorești, conform dovezilor de la dosarul cauzei existând pe rolul instanțelor din România dosarul nr. 1187/100/2024 având ca obiect ordonanță președințială și dosarul nr. 1274/100/2024 având ca obiect interzicere folosire marcă.

5. Susținerile Părților

A. Reclamantul

Reclamantul susține că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat de Pârât în nume personal în anul 2010 și că în anul 2012, în urma asocierii dintre Pârât și domnul Sorin Simion Orzac, a fost înființată firma Ziarmm SRL, Reclamantul în prezentul dosar. Potrivit Reclamantului, ca parte a înțelegerii tacite dintre cei doi asociați ai Reclamantului, Pârâtul a acordat Reclamantului dreptul de folosință gratuită și necondiționată a numelui de domeniu în litigiu, care a fost utilizat de jurnaliștii angajați în cadrul Reclamantului pentru a-și desfășura activitatea specifică de informare a publicului. Mai susține Reclamantul că în anul 2018, înregistrarea numelui de domeniu în litigiu făcută în nume personal de către Pârât urma să expire și că în baza înțelegerii dintre Reclamant și Pârât, Reclamantul a achiziționat prelungirea numelui de domeniu în litigiu, achitând taxa de administrare a domeniului pentru următorii 10 ani, iar Pârâtul trebuia să transfere proprietatea numelui de domeniu în litigiu către Reclamant, însă Pârâtul a refuzat cu rea-credință să efectueze formalitățile de transfer a numelui de domeniu în litigiu. La data de 11 aprilie 2024, Pârâtul a

schimbat parolele de acces la website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu, interzicând accesul tuturor angajaților Reclamantului și administratorului Sorin Simion Orzac.

Cu privire la primul element al Politicii, Reclamantul susține că este proprietarul mărcii ZIARMM, înregistrată la OSIM sub numărul M 2022 08220, iar potrivit legii, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii și poate interzice oricărei persoane folosirea mărcii fără acordul său. Numele de domeniu în litigiu este identic atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere fonetic cu marca Reclamantului.

În ceea ce privește cel de-al doilea element al Politicii, Reclamantul susține că numele de domeniu în litigiu este folosit pentru a găzdui un website pe care este publicat un ziar regional online, această activitate interferând cu activitatea legală a Reclamantului. Pârâtul folosește în nume personal numele de domeniu în litigiu fără a exista un acord în acest sens între acesta și Reclamant. Articolele scrise și încărcate pe website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu, aparțin din punctul de vedere al drepturilor de autor Reclamantului, deoarece jurnaliștii care le-au publicat, le-au creat în temeiul raporturilor juridice de dreptul muncii, sunt angajați ai Reclamantului. Mai mult, având în vedere că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului, folosirea de către Pârât a numelui de domeniu în litigiu nu reprezintă o folosire legitimă întrucât sugerează în mod fals o afiliere cu titularul de marcă. De asemenea, nu există pe website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu nicio mențiune la Reclamant sau un disclaimer, deci nu poate exista un interes legitim atunci când Pârâtul folosește mărcile Reclamantului pentru a crea o impresie de afiliere sau asociere cu Reclamantul.

Referitor la cel de-al treilea element al Politicii, Reclamantul susține că Pârâtul a acționat cu rea-credință, deoarece a creat în mod intenționat confuzie, știind că numele de domeniu în litigiu era asociat de publicul larg cu Reclamantul, care este titular al dreptului de proprietate asupra mărcii. Utilizarea exclusivă a acestui domeniu în interes personal poate crea confuzie între activitățile Reclamantului și interesele personale ale Pârâtului, ducând la prejudicierea reputației și afacerii Reclamantului. Utilizarea exclusivă a numelui de domeniu în litigiu în interes personal indică faptul că Pârâtul urmărește obținerea de beneficii exclusiv personale, în detrimentul intereselor Reclamantului. Blocarea accesului angajaților Reclamantului la numele de domeniu în litigiu și utilizarea acestuia exclusiv în interese personale demonstrează o intenție de a împiedica sau de a restricționa capacitatea Reclamantului de a-și desfășura activitatea online sub numele său legitim, afectând astfel capacitatea acestuia de a-și promova și de a-și dezvolta afacerea. Faptul că Reclamantul a achitat prelungirea numelui de domeniu în litigiu pentru următorii 10 ani indică o legătură directă între acest domeniu și afacerea firmei.

B. Pârâtul

Pârâtul susține că este jurnalist, începând cu anul 2003. În anul 2010 a achiziționat numele de domeniu în litigiu ca persoană fizică și a desfășurat timp de 14 ani, fără întrerupere, activități jurnalistice, folosind numele de domeniu în litigiu pentru publicarea a mii de articole, fotografii, materiale video, etc.

Susține Pârâtul că a creat conceptul "ZiarMM", din anul 2010, când nu îl cunoștea pe administratorul Reclamantului, Orzac Sorin Simion, care nu a avut niciun aport la crearea acestei denumiri. Or, susține Pârâtul, acest drept de proprietate intelectuală este unul inalienabil, indiferent de faptul că e înregistrat undeva sau nu. În 2011 a fost definitivată și sigla, care conținea și extensia – ZiarMM.ro, apărând astfel pe website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu în următorii 12 ani, până când Orzac Sorin Simion, în numele Reclamantului la care și Pârâtul este asociat, fără să îl consulte în prealabil, a re-înregistrat marca ZIARMM la OSIM. Mai arată Pârâtul că în anul 2012, a creat o societate comercială alături de Orzac Sorin Simion, pentru a realiza produse media, ambii având calitatea de asociați, cu 50% din părțile sociale ale Reclamantului, și amândoi fiind administratori.

În plus, Pârâtul susține că în prezent, marca ZIARMM este înregistrată în numele Reclamantului, unde și Pârâtul are drepturi 50%. În cursul lunii aprilie, a fost notificat de celălalt asociat, Orzac Sorin Simion să înceteze a mai folosi denumirea ZIARMM și sigla aferentă, înregistrată la OSIM cu anumite culori. Pârâtul susține că nu folosește sigla înregistrată la OSIM de Reclamant, diferența dintre sigla creată de Pârât –

ZiarMM.ro – și sigla înregistrată de Reclamant la OSIM – ZIARMM – fiind evidentă din punct de vedere grafic și nu poate fi vorba de vorba de utilizarea fără drept a unei mărci. Conceptul e diferit, denumirea e diferită, caracterele folosite sunt diferite, culorile sunt altele.

6. Discuții și Constatări

6.1. Depuneri suplimentare

Reclamantul a depus la data de 22 mai 2024 un document suplimentar nesolicitat, prin care a informat Completul Administrativ că “a solicitat Tribunalului Maramureș ca pe calea ordonanței președințiale, să-i interzică temporar pârâtului Ciprian Iulian Dragoș utilizarea site-ului „<http://www.ziarmm.ro>”, ca urmare a încălcării dreptului de proprietate intelectuală pe care societatea noastră îl deține asupra mărcii înregistrate “ZIARMM”. Prin Hotărârea nr. 563/2024 pronunțată la data de 20 mai 2024 de Tribunalul Maramureș în Dosarul 1187/100/2024 instanța a admis cererea noastră și a interzis provizoriu administratorului site-ului, respectiv domnului Ciprian Dragoș, utilizarea domeniului „<http://www.ziarmm.ro>”, până la soluționarea acțiunii în contrafacere pe care am formulat-o împotriva pârâtului”. A depus Reclamantul o captură de ecran cu soluția instanței, susținând că hotărârea nu este redactată încă. La data de 27 mai 2024, Reclamantul a depus hotărârea redactată menționată în corespondența din 22 mai 2024 (Hotărârea nr. 563/20 mai 2024 pronunțată de Tribunalul Maramureș în Dosarul nr. 1187/100/2024).

În ceea ce privește depunerea de către Reclamant a unui document suplimentar la Plângere, Politica și Regulile nu acordă dreptul părților de a răspunde la susținerile celeilalte părți, cu excepția cazului în care Completul Administrativ, care are deplină alegere în acest sens, solicită declarații sau documente suplimentare de la oricare dintre părți în conformitate cu paragraful 12 din Reguli.

Opiniile sunt diferite cu privire la condițiile în care Completul Administrativ poate lua în considerare depuneri suplimentare nesolicitate. Formularea paragrafului 12 din Reguli “Completul Administrativ poate solicita” și scopul soluționării cu rapiditate, au determinat un număr destul de mare de complete administrative să țină cont de contra-replici și contra-contra-replici numai dacă au fost solicitate de către complet. În pofida formulării paragrafului 12 din Reguli, majoritatea completelor se referă la cerința generală a asigurării corectitudinii procedurale și prezumă că documentele nesolicitate, depuse de către reclamant sau pârât, pot să fie luate în considerare de către complet, în funcție de circumstanțe, dacă documentele depuse suplimentar privesc aspecte care nu erau cunoscute la data formulării Plângerii (a se vedea, de exemplu *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, [Cazul OMPI nr. D2000-0802](#)) sau obiecțiunile ridicate de către pârât nu puteau fi anticipate la data când plângerea a fost depusă.

În cazul de față, depunerile și documentele suplimentare furnizate de Reclamant nu puteau fi cunoscute la data formulării Plângerii, întrucât au fost emise de instanța din România după data depunerii Plângerii. Pârâtul nu s-a opus acestei depuneri suplimentare. În consecință, Completul decide să accepte depunerile suplimentare ale Reclamantului.

6.2. Aspecte de fond

Reclamantul are sarcina probei cu privire la toate cele trei elemente menționate în cele ce urmează, în conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) al Politicii:

- (i) Că numele de domeniu înregistrat de pârât este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă cu privire la care reclamantul are drepturi;
- (ii) Că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu; și
- (iii) Că numele de domeniu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

Nedovedirea oricărui element din cele de mai sus conduce la respingerea cererii Reclamantului.

A. Identică sau similară încât să producă confuzie

Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; și (b) că numele de domeniu în litigiu este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.

În cazul de față, Reclamantul a dovedit că deține, la data depunerii Plângerii, drepturi asupra mărcii figurative ZIARMM, pentru scopurile Politicii. Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia, "[Selecția de Jurisprudență OMPI 3.0](#)", secțiunea 1.2.1.

Chestiunea asemănării în scopul Politicii presupune efectuarea unei comparații între numele de domeniu în litigiu și marca asupra căreia s-a dovedit că există drepturi. În acest caz numele de domeniu în litigiu încorporează în totalitate marca ZIARMM a Reclamantului. Prin urmare, numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului pentru scopurile Politicii. [Selecția de Jurisprudență OMPI 3.0](#), secțiunea 1.7.

Este unanim acceptat că un domeniu de nivel înalt, în acest caz ".ro" trebuie ignorat la momentul la care se analizează identitatea sau similaritatea de natură a produce confuzie între o marcă și un nume de domeniu.

Prin urmare, Completul Administrativ consideră că cerințele paragrafului 4(a)(i) al Politicii sunt întrunite.

B. Drepturi sau interese legitime, înregistrat și utilizat cu rea-credință și scopul Politicii

Din informațiile aflate la dosarul cauzei (a se vedea, printre altele, corespondența primită din partea Reclamantului la data de 22 mai 2024 prin care Centrul este informat că Reclamantul "a solicitat Tribunalului Maramureș ca pe calea ordonanței președințiale, să-i interzică temporar pârâtului Ciprian Iulian Dragoș utilizarea site-ului „<http://www.ziarmm.ro>”, ca urmare a încălcării dreptului de proprietate intelectuală pe care societatea noastră îl deține asupra mărcii înregistrate "ZIARMM". Prin Hotărârea nr. 563/2024 pronunțată la data de 20 mai 2024 de Tribunalul Maramureș în Dosarul 1187/100/2024 instanța a admis cererea noastră și a interzis provizoriu administratorului site-ului, respectiv domnului Ciprian Dragoș, utilizarea domeniului „<http://www.ziarmm.ro>”, până la soluționarea acțiunii în contrafacere pe care am formulat-o împotriva pârâtului”, precum și cea din 27 mai 2024 prin care Reclamantul a depus la dosarul cauzei hotărârea nr. 563/20 mai 2024 pronunțată de Tribunalul Maramureș în Dosarul nr. 1187/100/2024), rezultă că între Părți se derulează un litigiu complex, o dispută între cei doi asociați și administratori ai Reclamantului cu privire la marca înregistrată de Reclamant (al cărui asociat și administrator este și Pârâtul), aspecte care sunt în afara scopului de aplicare al Politicii.

Având în vedere circumstanțele de mai sus, Completul administrativ consideră că numele de domeniu în litigiu este parte dintr-o dispută mai largă și mai complexă, ce pare a privi, pe lângă aspecte privind drepturi de proprietate intelectuală, și aspecte privind litigiile dintre asociați, sau dreptul la exprimare. Completul administrativ subliniază că Politica nu este menită să soluționeze toate tipurile de dispute care au legătură cu domeniile de internet. Mai degrabă, Politica stabilește o procedură administrativă eficientă, puțin costisitoare, aplicabilă numai în cazuri de înregistrare abuzivă de domenii de internet (i.e. cybersquatting). Politica nu stabilește o procedură potrivită pentru soluționarea disputelor complexe de afaceri, precum cea din prezentul caz, întrucât Completul administrativ nu are la îndemână instrumentele procedurale necesare, cum ar fi obținerea de declarații de martori, solicitarea de probe, sau alte instrumente procedurale care sunt în mod obișnuit disponibile pentru a sprijini o instanță judecătorească în soluționarea unei asemenea dispute. A se vedea, spre exemplu, *Boku, Inc. v. Phuc To*, [Cazul OMPI nr. D2023-1338](#).

Prin urmare, Completul administrativ consideră că aceasta este o dispută mai complexă, ce excede scopului Politicii. Disputa ar fi soluționată mai potrivit de către o instanță judecătorească competentă, sau prin mediere, sau alte mijloace de soluționare alternativă a disputelor.

Pentru motivele de mai sus, Completul administrativ respinge Plângerea, dar nu pe fondul acesteia, ci pe temeiul mai larg constând în faptul că această dispută excede scopului Politicii, care privește dispute privind

cybersquatting-ul, și în faptul că această dispută ar fi soluționată mai adecvat de o instanță judecătorească competentă. [Selecția de Jurisprudență OMPI 3.0](#), secțiunea 4.14.6.

Prin urmare, Plângerea este respinsă, dar aceasta nu restricționează în niciun fel dreptul Reclamantului de a iniția sau exercita drepturile sale cu privire la obiectul disputei în fața instanțelor judecătorești competente, Completul administrativ subliniind că potrivit paragrafului 4 lit. k) din Politică, dreptul părților de a supune disputa pe rolul unei instanțe judecătorești competente (sau altă formă de soluționare a disputelor) este păstrat pentru a obține o soluționare independentă a disputei, drept care nu este afectat de sau soluționat în vreun fel prin această decizie.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea se respinge.

/Mihaela Maravela/

Mihaela Maravela

Unic Membru

Data: 27 iunie 2024