

Decizia Completului Administrativ

VDA Verband der Automobilindustrie e.V. v. Defta Andrei
Numărul cazului DRO2024-0007

1. Părțile

Reclamantul este VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Germania, reprezentat Baci & Asociații Societatea de Avocați, România.

Pârâtul este Defta Andrei, Negostina 11, 032941, București, BUCUREȘTI, România; STD EST LOGISTIC S.R.L., România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <adblue-shop.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe 18 septembrie 2024. Pe 18 septembrie 2024, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere solicitând o verificare a Numei de Domeniu în Litigiu, indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu și detaliile sale de contact, cerînd clarificare dacă acestea diferă de cele ale Pârâtului indicate în Plângere și detaliile sale de contact. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail către Reclamant pe 19 septembrie 2024, indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu și detaliile sale de contact, așa cum au fost confirmate de ROTLD, invitând Reclamantul să depună o modificare a Plângerii. Reclamantul a depus o modificare a Plângerii pe 23 septembrie 2024.

Centrul a verificat că Plângerea modificată îndeplinește cerințele formale ale Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulilor pentru Politică de de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile") și Regulilor Suplimentare ale OMPI pentru Politică Uniformă de Soluționare a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2 și 4, Centrul a trimis în mod oficial Plângerea către Pârât și procedurile au început pe data de 27 septembrie 2024. Conform Regulilor, paragraful 5(a), termenul limită pentru depunerea Răspunsului a fost 17 octombrie 2024. Pârâtul a depus Răspunsul său pe 16 octombrie 2024.

Centrul a numit-o pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Comisiei Administrative în acest caz pe 23 octombrie 2024. Comisia Administrativă constată că a fost constituită legal. Comisia Administrativă a depus Declarația de Acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, așa cum este cerut de Centru pentru a asigura conformitatea cu Regulile, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Reclamantul este un grup de interese german al industriei auto din Germania, care colaborează atât cu producătorii de automobile, cât și cu furnizorii de piese auto. Reclamantul urmărește interesele industriei auto în sectoare precum mobilitatea electrică, piața pieselor de schimb, logistică, accize și operațiuni vamale. ADBLUE este o soluție lichidă care conține uree, destinată reducerii emisiilor motoarelor diesel, care este furnizată, sub licență, de către producătorii de vehicule, furnizori și companii din industriile chimică și petrolieră. Așa cum este explicat mai detaliat în paragraful de mai jos, Reclamantul deține și licențiază marca comercială ADBLUE.

Reclamantul deține diverse mărci comerciale pentru termenul ADBLUE și variațiile acestuia în mai multe jurisdicții. Înregistrările relevante ale mărcilor comerciale includ: Înregistrarea Internațională a Mărcii Comerciale nr. 811899 pentru ADBLUE în Clasa 1, înregistrată la 8 august 2003, Înregistrarea Internațională a Mărcii Comerciale nr. 1042880 pentru ADBLUE în Clasele 7, 9, 12 și 39, înregistrată la 18 mai 2010, Înregistrarea Mărcii Comerciale a Uniunii Europene nr. 003945938 pentru ADBLUE în Clasele 1, 4, 12, 37 și 42, înregistrată la 6 februarie 2006, Înregistrarea Mărcii Comerciale a Uniunii Europene nr. 008526717 pentru ADBLUE în Clasele 6, 7, 9, 20, 35 și 42, înregistrată la 8 martie 2010 (denumită "Marca Comercială a Reclamantului").

Numele de Domeniu în Litigiu a fost înregistrat la 28 octombrie 2016, la mulți ani după ce Reclamantul a înregistrat Marca Comercială a sa. La momentul depunerii Plângerii și al pronunțării acestei Decizii, Numele de Domeniu în Litigiu rezolva către un site web denumit "AdBlue® Shop" care afișează Marca ADBLUE (ca "AdBlue®") și oferă spre vânzare AdBlue® ambalaj și echipamente AdBlue® (denumit "Site-ul Web al Pârâtului").

5. Susținerile Părților

a. Reclamantul

Contestațiile principale ale Reclamantului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de Domeniu în Litigiu este identic sau similar pînă la confuzie cu Marca Reclamantului. Marca Reclamantului este reprodusă în întregime în Numele de Domeniu în Litigiu. Singurele diferențe între Numele de Domeniu în Litigiu și Marca Reclamantului sunt un termen generic "shop", care nu ar trebui să împiedice o constatare a similarității ce duce la confuzie și pot deci să fie ignorate.

(b) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în Numele de Domeniu în Litigiu. Din cunoștințele Reclamantului, Pârâtul nu a înregistrat mărci ADBLUE sau ADBLUE SHOP în nicio jurisdicție, nici în România, nici la nivel internațional Pârâtul nu a obținut nicio autorizație de la Reclamant pentru a folosi Marca Reclamantului ca parte a unui nume de domeniu sau pentru a identifica afacerea și activitățile Pârâtului. În plus, Numele de Domeniu în Litigiu pare să fie înregistrat de Pârât pentru a induce în eroare utilizatorii de internet că Numele de Domeniu în Litigiu este asociat cu Pârâtul. O astfel de utilizare a Numele de Domeniu în Litigiu nu constituie o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii sau o utilizare necomercială sau echitabilă și legitimă a Numele de Domeniu în Litigiu.

(c) Pârâtul a înregistrat Numele de Domeniu în Litigiu și îl folosește cu rea-credință. Având în vedere reputația pe care Reclamantul a dobândit-o în Marca Reclamantului și faptul că Site-ul Pârâtului oferă spre vânzare produse AdBlue®, Pârâtul trebuie să fi fost pe deplin conștient de existența Reclamantului și a

Mărcii Reclamantului atunci când a înregistrat și a folosit Numele de Domeniu în Litigiu Prin utilizarea Numelui de Domeniu în Litigiu și operarea Site-ului său, Pârâtul încercat să atragă utilizatorii de internet către Site-ul său prin crearea unei probabilități de confuzie cu Marca Reclamantului în ceea ce privește sursa, sponsorizarea, și afilierea Site-ului Pârâtului. Prin urmare, Pârâtul a înregistrat și folosește Numele de Domeniu în Litigiul re-credință.

B. Pârâtul

Sușinerile principale ale Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Pârâtul folosește Marca Comercială a Reclamantului pentru a face publicitate și a oferi spre vânzare produsele legitime AdBlue® care au fost achiziționate de la vânzătorii licențiați ai Reclamantului. Pârâtul susține că pur și simplu vinde ceea ce a achiziționat și are dreptul să folosească Marca Comercială a Reclamantului pentru promovarea produselor AdBlue®. Practicile oneste și corecte ale Pârâtului de a face publicitate produselor AdBlue® respectă drepturile conferite de REGULAMENTUL (UE) 2017/1001 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 ("Regulamentul UE 2017/1001"). Pârâtul nu a asociat niciodată Marca Comercială a Reclamantului cu afacerea Pârâtului, în afară de asocierea Mărcii Comerciale a Reclamantului cu produsele AdBlue® pe care le vinde. În plus, Pârâtul a scris clar numele produsului, destinația și utilizarea acestuia, standardul de referință și a inclus o declarație neechivocă că "AdBlue® este o Marcă Comercială înregistrată a VDA" (adică Reclamantul) pe site-ul Pârâtului. Prin urmare, Reclamantul nu are dreptul să interzică utilizarea corectă a Mărcii Comerciale a Reclamantului de către Pârât, care este în conformitate cu practicile oneste în materie industrială sau comercială.

(b) Pârâtul susține că depunerea Plângerii de către Reclamant împotriva Pârâtului constituie o practică neloială, deoarece Reclamantul nu a depus plângeri împotriva altor nume de domenii care includ și ele Marca Comercială a Reclamantului și, prin urmare, favorizează nejustificat acei proprietari ai acestor nume de domenii. Pârâtul susține că actele sale comerciale și promoționale nu dăunează intereselor Reclamantului, ci popularizează produsele Reclamantului. Pârâtul respinge, de asemenea sugestia că Reclamantul a distorsionat rolul său de organism de control al calității pentru AdBlue. Reclamantul nu este responsabil pentru furnizarea și producția produselor AdBlue®, iar furnizarea produselor AdBlue® de către Pârât nu trebuie să fie licențiată de Reclamant.

(c) Pârâtul solicită Completului Administrativ să respingă cererea Reclamantului de anulare a Numelui de Domeniu în Litigiu.

6. Discuții și Constatări

În conformitate cu paragraful 4(a) al Politicii, reclamantului i se cere să dovedească fiecare dintre următoarele trei elemente:

- (i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar în mod confuz cu o marcă comercială sau o marcă de servicii asupra căreia reclamantul are drepturi; și
- (ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în ceea ce privește numele de domeniu în litigiu; și
- (iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit de către pârât cu rea credință.

A. Identic sau similar astfel încât să producă confuzie

Este bine acceptat că primul element funcționează în principal ca o cerință de prag. Testul de similaritate ce duce la confuzie implică o comparație rațională, dar relativ simplă, între Marca Reclamantului și Numele de Domeniu în Litigiu. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (["WIPO Overview 3.0"](#)), secțiunea 1.7

Reclamantul a demonstrat drepturile sale în ceea ce privește Marca Reclamantului (vezi [WIPO Overview 3.0](#), secțiunea 1.2.1.)

Marca Reclamantului este reprodusă în întregime în Numele de Domeniu în Litigiu.. În plus, este bine stabilit că adăugarea codului de țară “.ro” în acest caz, poate fi ignorat atunci când similaritatea între Numele De Domeniu în Litigiu și Marca Reclamantului sunt evaluate sub primul element. Vezi secțiunea 1.11.1 din [WIPO Overview 3.0](#). În consecință, Completul Administrativ consideră că Numele de Domeniu în Litigiu este identic cu Marca Reclamantului putând să producă confuzie, în scopurile Politicii. [WIPO Overview 3.0](#), secțiunea 1.7.

Deși adăugarea altor termeni, în acest caz “-” și “shop” pot influența evaluarea celui de-al doilea și al treilea element, Completul Administrativ consideră că adăugarea unor astfel de termeni nu împiedică o constatare a faptului că Numele de Domeniu în Litigiu este similar în mod confuz cu Marca Reclamantului putând să producă confuzie în scopurile Politicii. [WIPO Overview 3.0](#), secțiunea 1.8.

Completul Administrativ consideră că Reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a) (i) al Politicii.

B. Drepturi sau interese legitime

Paragraful 4(c) al Politicii oferă o listă de circumstanțe în care Pârâțul poate demonstra drepturi sau interese legitime într-un nume de domeniu în litigiu..

Deși sarcina generală a probei în procedurile UDRP revine reclamantului, complete administrative anterioare au recunoscut că dovedirea faptului că pârâțul nu are drepturi sau interese legitime într-un nume de domeniu poate duce la sarcina dificilă de “a dovedi un negativ”, necesitând informații care sunt adesea în principal în cunoștința sau controlul pârâțului. Astfel, atunci când reclamantul prezintă un caz prima facie că pârâțul nu are drepturi sau interese legitime, sarcina de dovadă privind acest element revine pârâțului care trebuie să aducă dovezi relevante care să demonstreze drepturi sau interese legitime în numele de domeniu (deși sarcina probei rămâne întotdeauna la reclamant). Dacă pârâțul nu poate aduce asemenea dovezi relevante, reclamantul este considerat a fi satisfăcut al doilea element. [WIPO Overview 3.0](#), secțiunea 2.1.

Completul Administrativ este de acord cu Reclamantul că nu există dovezi care să arate că Pârâțul are drepturi de marcă corespunzătoare Numelui de Domeniu în Litigiu sau că Pârâțul a devenit cunoscut sub Numele de Domeniu în Litigiu. Completul Administrativ consemnează, de asemenea, caracterul distinctiv și reputația mondială a Mărcii Reclamantului și faptul că Reclamantul nu a oferit nici o licență sau autorizație de orice fel Pârâțului pentru a aplica sau utiliza orice nume de domeniu care conține Marca Reclamantului. Pârâțul probabil nu ar fi adoptat Mărcile Reclamantului dacă prin acest fapt nu ar fi putut crea o impresie de asociere a Numelui de Domeniu în Litigiu cu Reclamantul. Reproducerea Mărcii Reclamantului în întregime împreună cu termenul “-shop” duce, de asemenea, la un risc de afiliere implicită, deoarece Numele de Domeniu în Litigiu sugerează efectiv sponsorizare sau aprobare de către Reclamant. Vezi secțiunea 2.5.1 din [WIPO Overview 3.0](#).

Compleaturi Administrative anterioare au consemnat că revânzătorii, distribuitorii sau furnizorii de servicii care utilizează un nume de domeniu care conține marca unui reclamant pentru a întreprinde vânzări sau reparații legate de bunurile sau serviciile reclamantului pot face o ofertă de bunuri și servicii de bună credință și, astfel, pot avea un interes legitim în astfel de nume de domeniu. După cum este consemnat în “testul Oki Data”, următoarele cerințe cumulative vor fi aplicate în astfel de cazuri: (i) pârâțul trebuie să ofere efectiv bunurile sau serviciile în cauză; (ii) pârâțul trebuie să utilizeze site-ul pentru a vinde doar bunurile sau serviciile ce conțin marca reclamantului; (iii) site-ul trebuie să consemneze în mod precis și proeminent relația pârâțului cu reclamantul; și (iv) pârâțul nu trebuie să încerce să “monopolizeze piața” prin numele de domeniu care reflectă marca. Testul Oki Data nu se aplică acolo unde orice acord anterior, expres sau altfel, între părți interzice în mod expres (sau permite) înregistrarea sau utilizarea numelor de domeniu care include marca reclamantului. Cazurile în care aplică testul Oki Data implică de obicei un nume de domeniu

care cuprinde o marcă plus un termen descriptiv, fie la nivelul secundar, fie la nivelul superior. Vezi secțiunea 2.8 din [WIPO Overview 3.0](#).

Datorita motivelor enumerate mai jos, Completul Administrativ, constată că “testul Oki Data” nu se aplică în cazul de față și nu există, de asemenea, dovezi care să sugereze că utilizarea de către Pârât a Numele de Domeniu în Litigiu este în legătură cu o ofertă de bunuri sau servicii de bună credință sau poate să fie considerată utilizare non-comercială legitimă sau utilizare corectă:

(i) Site-ul Pârâtului nu oferă doar produse AdBlue®, ci și alte echipamente relevante care nu par a fi bunuri purtând Marca ale Reclamantului;

(ii) Pârâtul nu a clarificat pe Site-ul sau ca Pârâtul doar revinde produsele AdBlue® ale Reclamantului și nu este un vânzător licențiat al produselor AdBlue® ale Reclamantului – declarația de pe Site-ul Pârâtului că “AdBlue® este o marcă înregistrată a VDA” nu este suficientă pentru a nega orice relație cu Reclamantul;

(iii) Site-ul Pârâtului afișează în mod înșelător semnul “AdBlue® Shop” pe fiecare pagină fără niciun explicație a faptului că Site-ul Pârâtului nu este un site autorizat al Reclamantului; și

(iv) Deși Reclamantul a permis Pârâtului să vândă produse AdBlue® fabricate sub licență, a cerut în mod expres Pârâtului să nu utilizeze Marca Reclamantului ca un semn de origine pentru afacerea și activitățile sale.

În plus față de cele de mai sus, deoarece Site-ul Pârâtului s-a identificat ca “AdBlue® Shop” și este utilizat pentru a oferi spre vânzare produse AdBlue® și echipamente pretinse a fi legate de AdBlue®, Site-ul Pârâtului poate devia traffic și chiar afaceri de la Reclamant și capitalizează în mod neloial reputația dobândită pe Marca Reclamantului.

Complete Administrative anterioare au considerat că utilizarea unui nume de domeniu pentru activități nelegitim, cum ar fi inducerea în eroare de către Pârât, nu poate conferi niciodată drepturi sau interese legitime unui pârât. [WIPO Overview 3.0](#), secțiunea 2.13.1.

Completul Administrative consemnează că susținerile Pârâtului privind drepturile sale în temeiul Regulamentului UE 2017/1001 sunt dincolo de jurisdicția sa. Astfel, aceste susțineri nu au fost luate în considerare în scopul emiterii acestei Decizii.

Completul Administrativ constată că Reclamantul a demonstrat că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în Numele de Domeniu în Litigiu. Pârâtul nu a reușit să respingă dovada prima facie a Reclamantului și nu a furnizat dovezi satisfăcătoare care să demonstreze drepturi sau interese legitime în Numele de Domeniu în Litigiu, cum ar fi cele enumerate în Politică sau altfel.

Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, în Numele de Domeniu în Litigiu și că Reclamantul a îndeplinit cerințele paragrafului 4 (a) (ii) al Politicii.

C. Înregistrat și folosit cu rea-credință

Completul Administrativ observă că, în scopurile paragrafului 4(a)(iii) al Politicii, paragraful 4(b) al Politicii stabilește circumstanțe, în special, dar fără limitare, care, dacă sunt găsite de către Completul Administrativ ca fiind prezente, vor constitui dovezi ale înregistrării și utilizării unui nume de domeniu cu rea-credință.

În cazul de față, Completul Administrativ consemnează că este dificil de conceput orice utilizare plauzibilă a Numele de Domeniu în Litigiu de către Pârât care ar echivala cu o utilizare de bună-credință, având în vedere că Pârâtul a inclus Marca Comercială a Reclamantului în întregime în Numele de Domeniu în Litigiu și s-a identificat ca “AdBlue® Shop” folosind Marca Comercială a Reclamantului fără autorizarea acestuia. Pârâtul a înregistrat și a folosit Numele de Domeniu în Litigiu pentru a induce în eroare și a devia utilizatorii

de Internet către Site-ul Pârâtului pentru câștig comercial, creând o probabilitate de confuzie cu Marca Comercială a Reclamantului în ceea ce privește sursa, sponsorizarea, și afilierea Siteului sau. Vezi paragraful 4(b)(vi) al Politicii și secțiunea 3.1 a [WIPO Overview 3.0](#). De asemenea, așa cum s-a discutat mai sus, Pârâtul nu are niciun drept sau interes legitim în Numele de Domeniu în Litigiu (vezi *Washington Mutual, Inc. v. Ashley Khong*, WIPO Case No. [D2005-0740](#)).

Complete Administrative au stabilit anterior că o constatare a relei-credințe poate fi stabilită atunci când marca comercială a unui reclamant este demonstrată a fi bine cunoscută sau în largă utilizare la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu (vezi *LEGO Juris A/S v. store24hour*, WIPO Case No. [D2013-0091](#)). Paratul trebuie să fi fost pe deplin conștient de Reclamant și de Marca Comercială a Reclamantului atunci când a înregistrat Numele de Domeniu în Litigiu având în vedere natura bine cunoscută a Mărcii Reclamantului, evidențiată de diversele înregistrări de mărci comerciale a Mărcii Reclamantului la nivel global, care au fost puse în utilizare cu mult înainte ca Pârâtul să înregistreze Numele de Domeniu în Litigiu, și faptul că Website-ul Respondentului s-a identificat ca "AdBlue® Shop" și a oferit spre vânzare produse AdBlue® și echipamentele relevante.

Având în vedere că Pârâtul a folosit Numelui de Domeniu în Litigiu pentru activitate nelegitimă, cum ar fi inducerea în eroare, și faptul că Marca Comercială a Reclamantului este reprodusă în întregime în Numelui de Domeniu în Litigiu cu adăugarea unui termen generic „shop”, Completul Administrativ constată că înregistrarea și utilizarea Numei de Domeniu în Litigiu de către Pârât constituie rea-credință și ca cerințele paragrafului 4 (a) (iii) al Politicii au fost indeplinite.

Completul Administrativ consemnează că susținerile Pârâtului privind presupusa practică neloaială a Reclamantului sunt dincolo de jurisdicția sa. Ca atare, aceste susțineri nu au fost luate în considerare

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate mai sus, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii și paragraful 15 al Regulilor, Completul Administrativ decide ca Numele de Domeniu în Litigiu să fie anulat .

/Gabriela Kennedy/

Gabriela Kennedy

Unic Membru

Data: 7 noiembrie 2024