

DECIZIA JURIULUI ADMINISTRATIV

Vivre Deco S.A. v. Cadogan Monica
Numărul de caz DRO2022-0008

1. Părțile

Reclamanta este Vivre Deco S.A., România, reprezentată intern.

Pârâta este Cadogan Monica, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu <vivre.ro> este înregistrat la ICI - ROTLD („Registrul”).

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 29 septembrie 2022. La data de 30 septembrie 2022, Centrul a trimis prin e-mail către Registrul o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. Pe 3 octombrie 2022, Registrul a transmis răspunsul de verificare confirmând faptul că Pârâta este înregistrată ca deținător al numelui de domeniu în litigiu și furnizând datele de contact ale acesteia.

Pe 3 octombrie 2022 Centrul a trimis Părților o comunicare prin e-mail cu privire la limba procedurii, deoarece Plângerea a fost depusă în limba engleză, iar limba Contractului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este cea română. Pe data de 6 octombrie 2022 Reclamanta a depus o traducere în română a Plângerii.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” 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 Pârâtei Plângerea și procedurile au început la data de 11 octombrie 2022. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 31 octombrie 2022. Pârâta a transmis un Răspuns pe 31 octombrie 2022.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 7 noiembrie 2022. 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.

Limba prezentei proceduri este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamanta este o societate comercială română, înființată în baza Actului Constitutiv încheiat pe 20 martie 2012 și funcționează ca un marketplace online în principal pentru produse de mobilier, decorațiuni pentru casă și alte accesorii de lifestyle. Reclamante își derulează activitatea online pe website-ul său principal aferent numelui de domeniu <vivre.eu>, cât și pe cel aferent numelui de domeniu în litigiu, <vivre.ro>, prin redirectionarea numelui de domeniu în litigiu pe website-ul sau principal.

Reclamanta deține mărci înregistrate pentru VIVRE, precum:

- marca națională înregistrată în România sub numărul de înregistrare 123753 pentru denumirea „VIVRE” cu element figurativ, depusă pe 23 noiembrie 2012 și înregistrată în data de 7 mai 2013 pentru bunuri în clasa internațională 25; și
- marca internațională având număr de înregistrare 1185523 pentru denumirea „VIVRE” cu element figurativ, înregistrată în data de 3 octombrie 2013 pentru servicii în clasele internaționale 35 și 42.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat la data de 22 decembrie 2011. La data depunerii Plângerii acesta era redirectionat pe <vivre.eu>, care este folosit de către Reclamantă pentru activitățile sale curente.

Pârâta a deținut poziții de conducere în cadrul structurii organizatorice a Reclamantei (administrator unic și Director General Executiv) de la înființarea Reclamantei până pe 1 octombrie 2021, când și-a înaintat demisia din ultima funcție deținută.

La data de 18 august 2022 Reclamanta a transmis o Notificare Pârâtei prin care îi cere transferul numelui de domeniu în litigiu și face, de asemenea, referire la Actul Constitutiv al Reclamantei (Anexa 3 la Plângere).

5. Susținerile Părților

A. Reclamanta

Reclamanta solicită transferul numelui de domeniu în litigiu și susține în principal următoarele:

- numele de domeniu în litigiu este identic și duce la confuzie cu mărcile sale VIVRE; numele de domeniu în litigiu este deținut de Pârâtă fără drepturi sau interese legitime și, deși numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat cu bună credință, deținerea sa de către Pârâtă echivalează cu utilizarea sa cu rea credință, deoarece s-a realizat cu încălcarea sarcinilor Pârâtei în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul companiei Reclamantei, fiind de natură să prejudicieze interesele legitime ale Reclamantei;

- numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în data de 22 decembrie 2011 ca un pas preliminar în procedura de înregistrare a Reclamantei, și, prin Actul Constitutiv, Pârâta a fost desemnată de către fondatorii Reclamantei ca administrator al Reclamantei și a fost „instrucată” să transfere numele de domeniu în litigiu către Reclamantă imediat după înființarea Reclamantei și atingerea nivelului de operațiune;

- Pârâta a deținut funcția de administrator unic, ulterior de Director General Executiv al Reclamantei de la înființarea acesteia până la 1 octombrie 2021, și, în această perioadă de aproape zece ani a păstrat pentru

sine numele de domeniu în litigiu, încălcându-și obligațiile asumate cu ocazia desemnării sale ca administrator al Reclamantei, precum și în pofida mai multor încercări ale Reclamantei de a soluționa diferendul pe cale amiabilă. Exemplul de soluționare prezentat de Reclamantă este o Notificarea către Pârâtă transmisă pe 18 august 2022 (Anexa 5 la Plângere);

- deși Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu bună credință în 2011 și a faptului că la momentul depunerii Plângerii Reclamanta își desfășoară nestingherită activitățile pe websiteul aferent numelui de domeniu în litigiu, Reclamanta consideră că deținerea numelui de domeniu în litigiu de către Pârâtă este de rea credință, deoarece aceasta ar fi trebuit să transfere numele de domeniu în litigiu către Reclamantă în 2012, ulterior înființării Reclamantei și, în plus, la momentul Plângerii, Pârâta nu mai deține nicio capacitate de reprezentare sau interes direct în societatea Reclamantei.

B. Pârâta

Pârâta a solicitat Completului respingerea remediei solicitat de Reclamantă și susține în principal următoarele:

- numele de domeniu în litigiu este înregistrat în 22 decembrie 2011 și este deci anterior înființării Reclamantei în 20 martie 2012, inclusiv anterior obținerii drepturilor de marcă ale Reclamantei începând cu data primului depozit care este 20 februarie 2012;

- în fapt, în anul 2012, Pârâta și Reclamanta au stabilit o relație de colaborare, prin care Pârâta devenea administratorul Reclamantei, „oferind în schimb uzul/folosirea numelui de domeniu în scopul activităților comerciale realizate de Reclamantă”;

- afirmațiile Reclamantei că Pârâta era obligată să transfere numele de domeniu în litigiu către Reclamantă în anul 2012, sunt neadevărate deoarece, Pârâta nu a semnat sau agreat un astfel de acord; Actul Constitutiv este în fapt semnat de către fondatorii Reclamantei, unul dintre aceștia se obliga să transfere numele de domeniu în litigiu iar nu Pârâta. În fapt, Pârâta nu a agreat să transfere numele de domeniu în litigiu nici verbal și nici în scris, nu există niciun document în acest sens. În plus, timp de zece ani, Reclamanta a manifestat pasivitate, iar Pârâta nu a fost contactată și nu i s-a făcut vreo propunere cu privire la transferul numelui de domeniu în litigiu;

- așa cum susține și Reclamanta, numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat cu buna credință și este folosit de către Reclamantă, fără nicio îngrădire, pentru activitățile sale curente de marketplace, inclusiv la momentul depunerii Plângerii; și

- susținerile Reclamantei că Pârâta utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință se bazează doar pe faptul că Pârâta nu transferă numele de domeniu în litigiu Reclamantei, însă Pârâta nu are această obligație, ea nu și-a asumat o astfel de obligație față de Reclamantă niciodată. Cele prevazute în Actul Constitutiv al Reclamantei nu reprezintă decât manifestarea intenției Reclamantei, intenție agreată de părțile semnatare ale Actului Constitutiv, iar nu de către Pârâtă.

6. Discuții și Constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obține decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedește întrunirea următoarelor circumstanțe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar și duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerț cu privire la care Reclamanta are drepturi;

(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea credință.

A. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie

Completul constată că Reclamanta deține drepturi de marcă pentru VIVRE.

Numele de domeniu în litigiu reproduce marca Reclamantei identic.

Pentru analiza efectuată sub acest prim element al UDRP, nu are relevanță faptul că marca este ulterioară înregistrării numelui de domeniu în litigiu. A se vedea secțiunea 1.4. din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia („[Selecția OMPI 3.0](#)”).

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că indicatorii de coduri pentru domeniile de nivel superior („TLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, sunt în mod obișnuit irelevanți când evaluăm similaritatea dintre o marcă și un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din [Selecția OMPI 3.0](#).

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantei, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi și interese legitime

Pentru motivele enumerate la litera C de mai jos, Completul nu va analiza ce eventuale drepturi sau interese legitime ar detine Pârâta cu privire la numele de domeniu în litigiu.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Politica, în paragraful 4(a) stipulează faptul că această procedură administrativă este destinată numai disputelor legate de presupuse înregistrări abuzive care întrunesc toate criteriile enumerate în acest paragraf. Printre acestea se numără și cerința ca numele de domeniu în litigiu să fie atât înregistrat cât și utilizat cu rea-credință.

Din documentele depuse în cauză, Completul înțelege următoarele:

- înregistrarea numelui de domeniu în litigiu a fost făcută de către Pârâtă în decembrie 2011, înainte de înființarea Reclamantei și a înregistrării mărcilor VIVRE;
- în martie 2012 se înființează Reclamanta iar Actul Constitutiv prin care ia ființă prevede că unul dintre fondatori va cesiona numele de domeniu în litigiu Reclamantei iar administratorul desemnat va implementa acest fapt. Pârâta este administratorul desemnat;
- odată cu înființarea Reclamantei, Părțile au început o relație contractuală, Pârâta ocupând poziții importante în structura Reclamantei (administrator unic apoi Director General Executiv). Această colaborare a durat timp de zece ani până în octombrie 2021, când Pârâta a demisionat. Nu s-au depus dovezi că în această perioadă Reclamanta ar fi solicitat Pârâtei transferul numelui de domeniu în litigiu sau că ar fi contestat deținerea numelui de domeniu în litigiu de către Pârâtă;
- Reclamanta își desfășoară nestingherit activitatea comercială specifică pe website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu din 2012 de la înființarea sa, inclusiv la momentul prezentei Plângeri.

Astfel, acest Complet concluzionează că numele de domeniu în litigiu nu a fost înregistrat de către Pârâtă cu rea-credință ci pentru desfășurarea activităților Reclamantei.

Reclamantul însuși precizează că înregistrarea numelui de domeniu în litigiu nu este făcută cu rea credință, dar sugerează că ar fi suficientă utilizarea cu rea credință pentru a îndeplini cerințele celui de-al treilea element al Politicii. Prezentul Complet nu este de acord cu aceste susțineri și consideră că aplicabilitatea Politicii este direct legată de îndeplinirea cumulativă a tuturor criteriilor enumerate în paragraful 4(a) din Politică.

Completele UDRP sunt de acord cu faptul că cerințele de înregistrare și utilizare cu rea credință trebuie întrunite cumulativ pentru a avea succes într-o procedură UDRP. A se vedea de asemenea comentariile completului în *Poundland Limited v. Dealz.com*, Dosar OMPI Nr. [D2012-0918](#): „Obiectivul Politicii a fost de a combate înregistrarea nejustificată și abuzivă a numelor de domenii în cazuri de „cybersquatting”. Prin definiție, înregistrarea a intervenit cu rea credință. Dacă intenția ar fi fost ca „înregistrarea” și „utilizarea” să fie luate în considerare alternativ, acest fapt ar fi fost reflectat în formularea textului Politicii. De exemplu, politicile de soluționare a disputelor pentru alte domenii (e.g. „.au”, „.uk”, “.eu”) prevăd faptul că al treilea element poate fi satisfăcut prin dovedirea fie a înregistrării cu rea credință, fie a utilizării cu rea credință”. A se vedea de asemenea *Georgia-Pacific Consumer Products v. Mark Gallo*, Dosar OMPI Nr. [D2010-2062](#); *Mile, Inc. v. Michael Burg*, Dosar OMPI Nr. [D2010-2011](#); *Validas, LLC v. SMVS Consultancy Private Limited*, Dosar OMPI Nr. [D2009-1413](#); *Softway AG v. Web Master Internet Services Private Limited*, Dosar OMPI Nr. [D2014-0376](#).

Acestea fiind spuse, Completul nu va mai analiza mai departe dacă numele de domeniu în litigiu este în prezent folosit cu rea credință sau nu, nici să decidă cu privire la orice drepturi sau interese legitime pe care le-ar putea avea Pârâta cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Completul emite această soluție cunoscând faptul că pierderea Reclamantei în această procedură desfășurată în acest forum specializat pe cauze de cybersquatting nu o împiedică pe Reclamantă să încerce să obțină o soluție diferită la o altă autoritate care judecă alte aspecte legale precum ar fi de exemplu instanțele de judecată. A se vedea secțiunea 4.14.6 din [Selectția OMPI 3.0](#).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea se respinge.

/Marilena Comănescu/

Marilena Comănescu

Unic Membru

Data: 17 noiembrie 2022