

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

**ACO Ahlmann SE & Co. KG, and MUFLESYSTEM S.R.L v. SC GIMANI
MUFLE SRL**

Case No. DRO2022-0009

1. Părțile

Reclamanții sunt ACO Ahlmann SE & Co. KG, Germania („Primul Reclamant”) și MUFLESYSTEM S.R.L, Italia („Al Doilea Reclamant”), reprezentați de Ing. Claudio Baldi Srl, Italia.

Paratul este SC GIMANI MUFLE SRL, România, reprezentat de ZINCĂ & ZIDARU SCA, România.

2. Numele de domenii

Numele de domenii în litigiu <mufle.ro> („Primul nume de domeniu în litigiu”) și <mufleromania.ro> („al doilea nume de domeniu în litigiu”) (împreună, „Numele de Domenii în Litigiu”) sunt înregistrate cu ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă în limba engleză la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI („Centrul”) la data de 25 noiembrie 2022. Pe 25 noiembrie 2022, Centrul a transmis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la Numele de Domenii în Litigiu. La data de 28 noiembrie 2022, ROTLD a transmis Centrului prin email răspunsul la cererea de verificare dezvăluind că Paratul și datele de contact pentru Numele de Domenii în Litigiu, nu corespund cu cele furnizate de Reclamantii în plângere. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamanților pe 5 decembrie 2022, furnizând numele și datele de contact furnizate de ROTLD invitând Reclamanții să modifice plângerea. La 5 decembrie 2022, Centrul a transmis Părților o comunicare prin e-mail în limba engleză și română cu privire la limba procedurii, deoarece plângerea a fost depusă în limba engleză, dar limba Acordului de înregistrare este română. La 6 decembrie 2022, Centrul a primit o comunicare de la Reclamanți. Reclamanții au depus o plângere tradusă în limba română la data de 8 decembrie 2022, iar o modificare a Plângerii la 13 decembrie 2022.

Centrul a verificat că plângerea, împreună cu plângerea modificată, îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domeniu („Politica”), ale Regulilor pentru Politică de Soluționare Uniformă a Litigiilor privind numele de domeniu. („Regulile”) și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politică uniformă de Soluționare a Litigiilor privind nume de domeniu („Regulile Suplimentare”).

Conform Regulilor, paragrafele 2 (a) și 4 (a), Centrul a comunicat în mod formal Părâtului plângerea în limba

română și procedurile au fost începute la data de 13 decembrie 2022.

În conformitate cu Regulile, paragraful 5, data limită pentru depunerea unui Răspuns a fost 2 ianuarie 2023. Răspunsul a fost depus la Centru pe data de 2 ianuarie 2023.

Centrul a numit-o pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz, la data de 11 ianuarie 2023. Completul Administrativ a fost constituit în mod legal. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

La 13 ianuarie 2023, Reclamantii au transmis comentarii cu privire la Răspuns printr-o plângere suplimentară nesolicitată. („Plângerea Suplimentară a Reclamanților”). La 19 ianuarie 2023, Pârâtul a depus printr-un dosar suplimentar nesolicitat, observații cu privire la motivul pentru care Completul Administrativ nu ar trebui să ia în considerare Plângerea Suplimentară a Reclamanților. Centrul a confirmat că, în conformitate cu paragraful 10(d) al Regulilor, Completul Administrativ are latitudinea exclusivă de a decide dacă să ia în considerare orice plângeri suplimentare depuse de Parti.

4. Situația de fapt

Plângerea a fost depusă de către Reclamanți, care sunt companii afiliate sub control comun. Primul Reclamant este proprietarul indirect al celui de-al Doilea Reclamant prin intermediul a diferite filiale. Cel de-al doilea Reclamant se ocupa de producerea soluțiilor de drenaj cel puțin de pe data de 24 iunie 1996, când a fost înființată compania anterioară primului Reclamant.

Al Doilea Reclamant a adoptat pe scară largă marca comercială MUFLE pentru afacerile sale comerciale, dar și ca nume al companiei. Primul Reclamant deține un număr de mărci înregistrate care includ marca comercială MUFLE, inclusiv, marca 003406964 pentru MUFLE (figurativ) în Uniunea Europeană, depusă la 22 octombrie 2003 și înregistrată la 14 iulie 2005 și 003406998 pentru MUFLE DRAIN, depusă la 22 octombrie 2003 și înregistrată la 4 februarie 2005 („Marca Reclamanților”). Marca Reclamanților a fost anterior deținută de cel de-al Doilea Reclamant. Primul Reclamant deține și folosește și domeniul <mufle.com>, care este înregistrat din 18 martie 1999.

Primul Nume de Domeniu în Litigiu a fost înregistrat de Pârât pe 23 aprilie 2005. Al Doilea Nume de Domeniu în Litigiu a fost înregistrat de Pârât la data de 14 ianuarie 2011. Site-ul web la care direcționează Primul Nume de Domeniu în Litigiu poartă un antet cu cuvintele „mufle .ro”, în timp ce site-ul la care direcționează al Doilea Domeniu în Litigiu poartă un antet cu cuvintele „GIMANI & MUFLE”. Ambele site-uri oferă produse legate de drenaj dar în prezent nu oferă produse similare cu produsele Reclamanților.

5. Sustinerile Părților

A. Reclamantii

Sustinerile Reclamanților pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de Domenii în Litigiu sunt identice sau similare până la confuzie cu Marca Reclamanților. Marca Reclamanților este reprodusă în întregime în Numele de domenii în litigiu. Singurul element care este diferit de Marca Reclamanților în al Doilea Nume de Domeniu în Litigiu este adăugarea termenului „romania” și a domeniului de nivel superior („gTLD”) „.ro” <mufleromania.ro>.

(b) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în Numele de Domenii în Litigiu. Al doilea Reclamant a avut o relație de afaceri cu Pârâtul, dar niciunul dintre Reclamanți nu l-a autorizat pe Pârât să înregistreze sau să utilizeze Numele de Domenii în litigiu. În plus, nu există o utilizare corectă, necomercială sau legitimă, a Numelor de Domenii în Litigiu de către Pârât. Pârâtul nu îndeplinește cerințele „Testului Oki Data” (a se

vedea *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Cazul OMPI nr. [D2001-0903](#)), deoarece folosește Numele de Domenii în Litigiu pentru a vinde bunuri care concurează cu produsele Reclamanților și nu dezvăluie în mod precis și vizibil relația Pârâtului cu deținătorul Mărcii Reclamanților,

(c) Atât înregistrarea de către Pârât, cât și utilizarea de către acesta a Numelor de Domeniu în Litigiu stabilesc rea-credința Pârâtului. Având în vedere reputația și caracterul distinctiv al Mărcii Reclamanților, înregistrarea de către Pârât a Numelor de Domeniu în Litigiu, care include Marca Reclamanților, este în sine un act de rea-credință în scopul de a obține un câștig comercial prin crearea unei probabilități de confuzie cu Marca Reclamanților astfel facind clienții lor să creadă că Pârâtul este afiliat cu Reclamantii când de fapt el nu este.

B. Pârâtul

Afirmațiile principale ale Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Marca Reclamanților nu conferă protecție pe teritoriul României și față de Pârât.

(b) Site-urile la care Numele de Domenii în Litigiu sint directionate reflectă activitățile comerciale ale Pârâtului stabilite de peste 15 ani și se bazează pe un acord și o relație comercială de lungă durată cu Al Doilea Reclamant. Pârâtul susține că „Testul Oki” nu se aplică întrucât a existat un acord prealabil între Părți care permite înregistrarea sau utilizarea numelor de domeniu care contin Marca Reclamanților.

(c) Pârâtul a folosit cu bună-credință Numele de Domenii în Litigiu pe baza relației comerciale de lungă durată dintre Al Doilea Reclamant și Pârât.

6. Discuții și Constatări

6.1 Aspecte de procedură: Depuneri Suplimentare

La 13 ianuarie 2023, Reclamanții au depus un dosar suplimentar cu scopul de a respinge argumentele invocate în Răspunsul Pârâtului. La data de 19 ianuarie 2023, Pârâtul la randul sau a depus un dosarul suplimentar opunindu-se dosarului suplimentar al Reclamanților.

Paragraful 10 din Reguli ii da Completului Administrative latitudinea de a hotari admisibilitatea, relevanța, caracterul semnificativ și greutatea care sa fie atribuita oricaror dosare suplimentare și, de asemenea, să conducă procedurile cu imparțialitate. Completele Administrative nu sunt, în general, înclinate să permită depunerile suplimentare nesolicitate de către părți, cu excepția cazului în care partea care depune un dosar suplimentar poate demonstra anumite circumstanțe excepționale sau, Completul Administrativ constată că există informații suplimentare și fapte pertinente

După ce a luat în considerare dosarul suplimentar al Reclamanților, Completul Administrativ este de părere că Reclamantii încearcă să introducă informații noi prin dosarul suplimentar si ca aceste observatii ar fi putut fii incluse în plângerea originală sau in cea modificată. Dosarul suplimentar incearca să introducă noi contra-argumente la Răspunsul Pârâtului. Acest lucru impune Pârâtului o sarcină nejustificată de a răspunde și ar duce la o întârziere inutilă a procedurii. În consecință, Completul Administrativ respinge dosarele suplimentare și nu va lua în considerare conținutul lor în decizia acestui caz. În orice caz, Completul Administrativ constată că, dacă dosarele suplimentare ar fi fost acceptate, acestea nu ar fi schimbat rezultatul acestei proceduri.

6.2 Constatări

Punctul 15(a) din Reguli clarifica faptul ca un Complet Administrativ trebuie să „decida o plângere pe baza declarațiilor și documentelor prezentate ei și în conformitate cu Politica, aceste Reguli și orice reguli și principii de drept pe care le consideră aplicabile”.

Alineatul 4(a) din Politică cere reclamantilor să dovedească fiecare dintre următoarele trei elemente pentru a obține o ordin prin care numele de domeniu în litigiu ar trebui să fie transferat sau anulat:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar cu o marcă comercială sau cu o marcă de serviciu asupra căreia reclamantul are drepturi; și

(ii) pârâtul 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.

Completul Administrativ consideră că Plângerea care i-a fost prezentată face parte dintr-o disputa contractuale și comerciale mai ampla care nu intră în domeniul de aplicare al politicii UDRP. În opinia Completului, se pare că primul nume de domeniu în litigiu a fost creat și utilizat în mod legitim de către Pârât din 2005 până în 2020, când relația comercială dintre al doilea Reclamant și Pârât pare să fi încetat.

Reclamantii recunosc existența acestei relații de afaceri, deși susțin că doi angajați ai celui de-al doilea Reclamant au autorizat, fără nici o autoritate a societății, ca Pârâtul să promoveze și să vândă produsele sale sub marca MUFLE a Reclamantilor. Dimpotrivă, Pârâtul susține că înființarea sa a fost în temeiul unui acord comun cu reprezentanții celui de-al doilea Reclamant, care prevedea și înregistrarea primului nume de domeniu în litigiu și, ulterior, a celui de-al doilea nume de domeniu în litigiu.

Prin urmare, această dispută implică considerații juridice și de fapt referitoare la relația contractuală dintre Reclamant și Pârât și necesita cercetari în detaliu în privința zisului acord între părți în legătură cu Numele de domenii în litigiu.

Completul Administrativ remarca faptul ca mai multe complete administrative au respins cazuri care nu se bazează pe principiile bine stabilite ale politicii UDRP, si care in contra necesita o examinare în detaliu al unor anumitor principii legale care depășește domeniul de aplicare relativ limitat al Politicii și că o astfel de dispută trebuie sa fie judecata de către o instanță cu jurisdicție competentă (a se vedea secțiunea 4.14.6 din [Selectia OMPI 3.0](#)). În opinia Grupului, jurisprudența UDRP, instrumentele sale de guvernare și contextul legislativ, sunt toate clare că Politica a fost concepută pentru a preveni comportamentul extorsionant sau abuziv cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de 'cybersquatting » și nu poate fi folosită pentru a soluționa litigiile mai complexe care implică nume de domenii (a se vedea *Philippe Dagenais designer inc. / Philippe Dagenais v. Groupe Dagenais MDC inc. (fost Philippe Dagenais Mobilier Décoration Conseils Inc.) / Mobilier Philippe Dagenais*, Cazul OMPI nr. [D2012-0336](#)).

Completul Administrativ nu are deci competența să facă constatări cu privire la existența și/sau valabilitatea acordului dintre părți, care depășește jurisdicția Completului Administrativ și ar necesita un dosar probatoriu mult mai complet decât cel care a fost furnizat. Pe de o parte, Completul Administrativ recunoaște că ar exista argumente prima facie valide în sprijinul poziției Reclamantilor (i) marca reclamantilor este în prezent încorporată în ambele nume de domeniu în litigiu; (ii) având în vedere încetarea relației comerciale dintre părți, Pârâtul nu a prezentat dovezi care să-și demonstreze drepturile sau interesele legitime de a utiliza marca reclamantilor; (iii) având în vedere aparenta lipsa a intereselor legitime, utilizarea de către Pârât a Numelor de Domenii în Litigiu este *prima facie* utilizat cu rea-credință. Pe de altă parte, Completul Administrativ observa, de asemenea, că lipsesc informații importante care sunt necesare pentru a decide în acest caz: (i) ținând cont de faptul că reprezentantul legal al Pârâtului, domnul Cătălin Oancea, a fost angajat al celui de-al doilea Reclamant și pare să fi autorizat vânzarea produselor MUFLE ale Reclamantilor pe piata românească. Totuși Completul Administrativ nu poate exclude faptul ca de la bun început Pârâtul ar fi putut înregistra în mod legitim Numele de domeniu în litigiu. În special, pe baza dovezilor prezentate de Pârât cu privire la corespondența prin e-mail care a avut loc între al doilea Reclamant și Pârât, al doilea Reclamant știa despre primul nume de domeniu în litigiu încă din 2009, dar nu pare să fi luat nicio măsură pentru a preveni utilizarea acestuia. (ii) În plus, nu a existat nicio explicație cu privire la motivul pentru care Reclamantii nu au luat nicio măsură pentru a preveni utilizarea numelor de domeniu în litigiu în toți acești ani până după ce relația comercială cu Pârâtul s-ar fi terminat. În cazul în

care Numele de domenii în litigiu au fost într-adevăr înregistrate și utilizate în mod ilegal, nu este clar de ce Reclamantii nu au luat masuri să se opună acestor înregistrări și utilizări mai devreme.

Cu toate acestea, chiar dacă Completul Administrativ ar avea toate aceste informații la îndemână, ar trebui să examineze posibilele efecte juridice ale dreptului italian sau eventual românesc asupra validității acordului dintre părți pentru a ajunge la o concluzie asupra acestui caz. Această analiză este clar în afara competenței de aplicare ale Politicii și Completul Administrativ nu este calificat să facă o astfel de evaluare.

Prin urmare, Completul Administrativ decide că, deși există aspecte ale utilizării de către Pârât a Numelor de Domenii în litigiu care ar putea intra în aplicarea Politicii cazul de față prezintă o matrită de fapte complicate care nu au fost dezvăluită în totalitate, chiar dacă în mod neintenționat. Prin urmare, Completul Administrativ consideră ca acest caz trebuie să fie examinat de o instanță juridică cu competențe inchizitoriale mai ample care ar putea determina natura relației dintre părți, stadiul procedurii de faliment, valabilitatea și conținutul contractului de cumpărare și modul în care acești factori ar putea influența o decizie asupra dreptului de proprietate asupra Numelor de domenii în litigiu (a se vedea, de exemplu, *Private Media Group v. Anton Enterprises Inc., d/b/a Private USA*, Cazul OMPI nr. [D2002-0692](#); *Run-Time Consulting Inc. v. BetterMarketing Inc. sau Agito Internet Marketing*, Cazul OMPI nr. [D2008-1062](#)).

În concluzie, Completul Administrativ este de părere că acest caz nu poate fi soluționat prin utilizarea Politicii și, în consecință, nu este necesar să ia în considerare meritele cazului aplicând principiile Politicii.

7. Decizie

Pentru motivele de mai sus, Plângerea este respinsă.

/Gabriela Kennedy/

Gabriela Kennedy

Complet Administrativ

Data: 21 februarie 2023