

07/03/PA

Wyrok Sądu Polubownego

Wydany w Warszawie 22 października 2003

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk – arbiter Sądu Polubownego

Po rozpoznaniu w dniu 22 października 2003 sprawy z powództwa:

Fabryka Mebli MIKOMAX, Anna i Janusz Mikołajczyk, z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 4,

reprezentowanej przez pełnomocnika, Andrzeja Potempa z Kancelarii Patentowej S.C., ul. Kadłubka 11/19 m. 38, 93-263 Łódź

przeciwko pozwanemu:

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dn. 10.06.2003 – przez powoda i z dn. 24.06.2003 – przez pozwanego

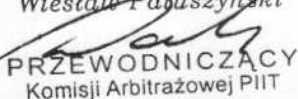
orzeka

1. pozwany, w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej **mikomax.pl** naruszył prawa Powoda, Fabryki Mebli MIKOMAX, Anna i Janusz Mikołajczyk,
2. zasądzić od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 3.354,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2003 złożony został wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie naruszenia praw Fabryki Mebli MIKOMAX Anna i Janusz Mikołajczyk w Łodzi poprzez rejestrację nazwy domeny „mikomax.pl”.

Powód dokonał w dniu 10.06.03 zapisu na sąd polubowny. Pozwany dokonał zapisu na sąd polubowny w dniu 24.06.03. Tym samym strony wyraziły zgodę na rozstrzygnięcie sporu na podstawie Regulaminu Mediacji oraz Arbitrażu w sprawach, dotyczących Nazw Domen Internetowych.

Wiesław Pabuszyński

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 103 (I piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

Powód reprezentowany przez rzecznika patentowego, Andrzeja Potempę zażądał rozstrzygnięcia prawa do domeny internetowej – „mikomax.pl”.

Według Powoda obecnym dysponentem w.w. domeny jest Pozwany, który to dysponent od jesieni 2002 używa przedmiotowej domeny, naruszając prawa wyłączne Powoda oraz zasady uczciwej konkurencji. W szczególności Pozwany miał zamieścić w tej domenie reklamę z przekierowaniem do produkującej konkurencyjne meble.

Pozwany miał też wystąpić do Państwa Mikołajczyków z ofertą sprzedaży praw do przedmiotowej domeny za kwotę 5.000 zł. Pełnomocnik Powoda, przed wytoczeniem powództwa wezwał Pozwanego do zrezygnowania z używania tej domeny jako znaku towarowego „mikomax.pl” oraz do zrezygnowania z oznaczania nim adresu strony internetowej z tzw. przekierowaniem na stronę oraz zaprzestania wszelkiej działalności reklamowo-promocyjnej związanej ze znakiem „mikomax.pl”. Pełnomocnik Powoda powołał się na rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego („Mikomax”) zgłoszonego w dniu 26 sierpnia 1994 w Urzędzie Patentowym RP oraz na zgłoszenie znaków towarowych słownych „Mikomax.pl” i „Mikomax”, w tym samym urzędzie. Powód powoływał się również na fakt używania nazwy (firmy) Mikomax od 1993 dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa.

W pozwie z dnia 30 lipca 2003 Powód domagał się stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej „mikomax.pl” naruszył prawa wyłączne Powoda oraz zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania arbitrażowego.

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 sierpnia 2003 Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł, że nabył w dobrej wierze sporną domenę od firmy X, dla której domena ta była zbędna.

Skład Sądu Polubownego został ukonstytuowany na podstawie art. 15 pkt 2 Rgulinami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Anna i Janusz Mikołajczyk prowadzą działalność gospodarczą jako: Fabryka Mebli MIKOMAX z siedzibą w Łodzi. Prowadzili ją początkowo pod nazwą Mikomax Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Działalność polega m.in. na wyrobie mebli, usługach stolarskich oraz produkcji wyrobów drewnianych do wyposażenia wnętrz. Działalność gospodarczą rozpoczęli w dniu 4.03.1991. Powód używa znaku towarowego „Mikomax” oraz „mikomax.pl”, które to oba znaki zgłosił w dniu 16 maja 2003 do Urzędu Patentowego RP. Od dnia 24.12.1996 Powód legitymuje się świadectwem ochronnym numer 92797 na znak towarowy słowno-graficzny „Mikomax”. Znak ten zarejestrowany jest dla klasy towarowej 20, mianowicie: dla mebli i mebli biurowych.

W dniu 3 października 2003 Powód zawarł umowę franchisingową z X. Przepisy § 3 i § 5 Umowy franchisingowej dawały dla X prawo używania znaku towarowego „Mikomax” wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami Umowy. Franchisingobiorca zobowiązany był do natychmiastowego zaprzestania używania znaku towarowego „Mikomax” w przypadku rozwiązania umowy. Te same przepisy zobowiązywały Franchisingobiorcę do zmiany firmy spółki poprzez wykreślenie z niej słowa „Mikomax” i złożenie w tym zakresie stosownych wniosków od daty rozwiązania tej umowy. Franchisingobiorca zobowiązany był do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Powoda. Powód zawarł również z Franchisingobiorcą Umowę Dealerską w dniu 2 kwietnia 1999 i Umowę Handlową w dniu 29 września 1999.

W lutym 2001 X zarejestrował domenę internetową „mikomax.pl”. Rejestracja odbyła się bez zgody i wiedzy Powoda.

Wiesław Paluszyński
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 103 (I piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

Powód rozwiązał z dniem 1.10.2001 Umowę Handlową zawartą z

W styczniu 2003 zbył przedmiotową domenę na rzecz Pozwanego.

W listopadzie 2001 zmienił nazwę na Zmienił również zawartość swojego serwera www z na

Pozwany użył domeny „mikomax.pl” dla oznaczenia strony www dotychczasowego z tzw. przekierowaniem na stronę internetową (dotychczasowy).
Pozwany od 5 lat obsługuje od strony infromatycznej dawną , a obecną

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pisemnych wyjaśnień złożonych przez strony i ich pełnomocników, dokumentów i korespondencji złożonej do akt sprawy, w szczególności: wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia z dnia 22 kwietnia 2003, pisma Pozwanego z dnia 28 kwietnia 2003, Umowy Franchisingowej z dnia 3 października 2000, świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego RP, postanowienia Urzędu Patentowego RP z dnia 13 czerwca 1997, dwóch potwierdzeń zgłoszeń znaku towarowego skierowanych do Urzędu Patentowego RP w dniu 16 maja 2003, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numerów REGON, faktur VAT z dnia 19 lutego 2001 i 14 lutego 2003, zaświadczeń GUS z dnia 15 grudnia 1998 i 29 listopada 2001, Umowy Dealerskiej z dnia 2 kwietnia 1999, Umowy Handlowej z dnia 27 września 1999 oraz pisma o jej rozwiązaniu, porozumienia Pozwanego z firmą z dnia 30 grudnia 2002 oraz wniosku o zmianę abonenta domeny z dnia 2 stycznia 2003.

Sąd zważył co następuje:

Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma zastosowanie Regulamin Mediacji oraz Arbitrażu w sprawach dotyczących domen internetowych. Obie strony złożyły do akt bogatą dokumentację. Arbiter umożliwił stronom przedstawienie ich stanowisk, kierując do nich stosowne pytania. Strony udzieliły wyczerpujących odpowiedzi, przedkładając dodatkowe dokumenty. Żadna ze stron nie składała wniosków o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, opinii biegłych, ani przesłuchania stron. Żadna ze stron nie wносиła o przeprowadzenie rozprawy.

Sąd stwierdził, że każda ze stron miała zachowaną możliwość obrony jej praw przed sądem polubownym. Wobec braku wniosków stron o przeprowadzenie rozprawy, Sąd uznał, na podstawie art. 25 ust. 3 i 28 ust. 1 Regulaminu, że zebrany materiał dowodowy stanowi wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia, bez wyznaczania rozprawy.

Nie ulega wątpliwości, że nazwa „Mikomax” związana jest z fabryką mebli biurowych Powoda, przynajmniej od 1993 roku. Nazwa ta stanowi firmę Powoda, jej znak towarowy i sposób oznaczania produkowanych towarów. Oczywiście jest, że nazwa „.....” przyznana jednemu z Franchisingobiorców jest nazwą wtórną w stosunku do nazwy „Mikomax”.

Celem zawartej umowy franchisingowej było stworzenie sieci dystrybucji w zakresie produkcji i sprzedaży mebli biurowych oznaczanych znakiem towarowym „Mikomax”. Z charakteru umowy franchisingowej Franchisingobiorca posiada ograniczone, limitowane warunkami umowy prawo do używania znaku, w ściśle określony sposób, zgodnie z instrukcjami Franchisingodawcy i w jego interesie. Użycie znaku „Mikomax” przez Franchisingobiorcę możliwe było wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami umowy. Franchisingobiorcę obowiązuje zakaz konkurencji wobec Franchisingodawcy.

W tym kontekście, zarejestrowanie domeny internetowej o nazwie „mikomax.pl” przez Franchisingobiorcę bez zgody i wiedzy Franchisingodawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 3 p. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji. Nazwa „Mikomax”

została udostępniona Franchisingobiorcy wyłącznie w celu oznaczania towarów i usług oraz oznaczenia salonu sprzedaży mebli i towarów.

Powód ma prawo do używania w Polsce znaków towarowych zgłoszonych i zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. Zgodnie z art. 228 ust. 4 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 – Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 nr 49, poz. 508 – ze zmianami), domniemywa się, że każdemu jest znana treść wpisów w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP. Pozwany nie może się zatem powoływać na okoliczność, że nic mu nie wiadomo o istniejących rejestracjach znaku towarowego w Polsce.

Znak towarowy „Mikomax” mógł być przez Franchisingobiorcę używany jedynie w zakresie założenia i zarejestrowania spółki z użyciem w rdzeniu słowa „Mikomax”, oznakowania środków transportu, służbowych samochodów osobowych i umieszczenia znaku towarowego na wszelkich dokumentach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością oraz na pieczętkach. Samowolne wykorzystanie znaku „Mikomax” dla rejestracji domeny internetowej przekracza uprawnienia Franchisingobiorcy, jest nadużyciem zawartej umowy i jej złamaniem. Dokonane zostało w złej wierze. Rejestracja domeny oznaczeniem, którym inna osoba (Powód) posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą jest niedopuszczalna. Stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż może wprowadzać nabywców w błąd, co do pochodzenia towarów. Czynem nieuczciwej konkurencji, popełnionym w złej wierze jest więc odtąd jakiegokolwiek posługiwanie się zarejestrowaną domeną przez Franchisingobiorcę lub inne osoby. Posługiwanie się tak zarejestrowaną domeną narusza również dobra osobiste Powoda. Powód korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 23 i 24 kc. W wyniku dokonywanej nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego, nazwa przedsiębiorcy - firma - uzyskała od 25.09.2003 ochronę na podstawie art. 43¹⁰ kc.

Nazwa domeny jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją osoby wówczas, gdy ją indywidualizuje. Należy do tej samej grupy dóbr osobistych co nazwa, pseudonim, znaki graficzne, albo herb. W niniejszej sprawie nazwa domeny pokrywa się z najważniejszym członem nazwy, pod którą Powód prowadzi działalność gospodarczą.

Firma jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej, jako taka jest kojarzona z przedsiębiorcą, wiąże się z wyobrażeniami i ocenami o nim. Kryterium uznania nazwy firmy czy nazwy domeny, jako dobra osobistego jest nierozzerwalność związku nazwy z daną osobą i jej funkcjonalne powiązanie z tą osobą. Jeśli dwie osoby używają tej samej nazwy, o prawie do jej używania powinien decydować fakt, która z nich używała nazwy wcześniej. Zgodnie z wyrokiem SN z 28 października 1998 r., III CKN 25/98 (Pr. Gosp. 1999 nr 6, poz. 4), naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta w sposób dostateczny indywidualizuje daną osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację. Na podstawie art. 23 k.c., w związku z art. 24 k.c., osoba, której dobro zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania bądź ustalenia, że jest ono bezprawne. W niniejszej sprawie oczywistym jest, że to Powód wcześniej użył nazwę Mikomax dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, w postaci znaku towarowego oraz jako firmy. W tym kontekście, z dobrami osobistymi Powodów związane są ich interesy majątkowe. Powodowie mają prawo do roszczeń zapobiegawczych z art. 439 kc przyjmując, że sama rejestracja nazwy domeny pokrywającej się z ich firmą (częścią nazwy) stwarza stan bezpośredniego zagrożenia szkodą.


Znamienne jest, że po rozwiązaniu Umowy Handlowej z Powodem, Franchisingobiorca rozpoczął działalność konkurencyjną w tym samym zakresie, czyli produkcja i sprzedaż mebli biurowych. Jest sprawą oczywistą, że gdyby po zmianie nazwy na **Y** Franchisingobiorca nadal używał nazwy „Mikomax”, bądź domeny internetowej „mikomax.pl”, stanowiłoby to jawne i ewidentne wdzieranie się w klientelę Powoda. Z tych względów należy domniemywać, że zbycie domeny internetowej „mikomax.pl” na rzecz Pozwanego, który od 5 lat związany jest stosunkami gospodarczymi z dawnym Franchisingobiorcą, a w szczególności świadczy na jego rzecz kompleksową obsługę informatyczną, nastąpiło w złej wierze i miało na celu pokrzywdzenie Powoda. Świadczą o tym przynajmniej dwa zdarzenia: przekierowanie domeny na rzecz konkurencyjnej wobec

Powoda firmy oraz zaoferowanie domeny Powodowi do sprzedaży na „warunkach rynkowych”, czyli z zamiarem uzyskania korzyści przekraczających wydatki związane z jej rejestracją.

Jak wspomniano wcześniej, czynności te wykonane bezpośrednio przez dawnym **X** byłyby jawnym i jaskrawym przejawem złamania umów zawartych z Powodem. Przeniesienie domeny na Pozwanego, związanego od 5 lat z dawnym **X** było więc czynnością, która intencje te miała ukryć, przynajmniej na jakiś czas. Z tych względów żadne prawa Pozwanego, jako nabyte w złej wierze, nie mogą podlegać ochronie. Stwierdzenie, że Pozwany w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej „mikomax.pl” narusza prawa Powoda jest więc uzasadnione.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 35, p. 1 i 2 Regulaminu. Na koszty te składają się wpis sądowy i wynagrodzenie pełnomocnika powoda. Żądanie zasądzenia kosztów pełnomocnik Powoda złożył w przewidzianym terminie, a ich wysokość nie jest wygórowana.

Warszawa, dnia 22 października 2003


Piotr Nowaczyk
Arbiter


Wiesław Puluszyński
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 103 (I piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64