

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok.103

Sygn. akt 14/03/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO
ds. Domen Internetowych

Warszawa, 29 marca 2004r.

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych

w składzie: **Robert Kroplewski – arbiter Sądu Polubownego**

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2004r.

w sprawie: **14/03/PA**

z powództwa: **LENNOX Polska Sp. z o.o. ul. Pęcicka 9, 01-688 Warszawa**

przeciwko: **X**

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domen:

lennox.pl* oraz *lennox.com.pl

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 14 listopada 2003r.— przez powoda oraz z dnia 17 listopada 2003r.— przez pozwanego

orzeka:

1. Pozwany **X** w wyniku rejestracji domen ***lennox.pl* oraz *lennox.com.pl*** bezprawnie naruszył prawa powoda **LENNOX Polska Sp. z o.o. z Warszawy.**
2. zasądza od pozwanego **X** na rzecz **LENNOX Polska Sp. z o.o.** kwotę **2.500,00 zł.** (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę **1.045,00 zł.** (jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2004r. do Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych wpłynął pozew LENNOX Polska Sp. z o.o. z Warszawy przeciwko
X
W pozwie powód domaga stwierdzenia, że pozwany naruszył prawa powoda w wyniku rejestracji domen *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl*.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż jest spółką zależną, należącą do koncernu międzynarodowego LENNOX GLOBAL poprzez spółkę pośrednią LENNOX EUROPE, która jest jej 100% udziałowcem. Nadto powód wskazał, iż znak towarowy LENNOX jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 1976r. zgodnie z wpisem do rejestru znaków towarowych pod numerem R-53810. Ochrona znaku została przyznana LENNOX Industries Inc, z siedzibą Marshalltown ze Stanów Zjednoczonych Ameryki — który jest jedną z fabryk należącą do koncernu LENNOX GLOBAL.

W pozwie powód podniósł, że pozwany uzyskał rejestrację przedmiotowych domen w 2000r. jedynie w celach „handlowych”, w memencie po oficjalnym ogłoszeniu, że koncern LENNOX otwiera swój oddział w Polsce. Powód podniósł, że pozwany nigdy nie był powiązany z powodem, nie uzyskał praw do posługiwania się znakiem towarowym, ani nie podpisał z powodem żadnej umowy o reprezentowaniu powoda na terenie Polski. Nadto, powód podniósł, że pozwany od trzech lat nie korzysta z przedmiotowych domen oraz, że działalność pozwanego nie ma nic wspólnego z promocją bądź sprzedażą produktów koncernu LENNOX gdyż pozwany zajmuje się telekomunikacją i multimediami — a LENNOX ogrzewnictwem, chłodnictwem i wentylacją.

W dniu 26 stycznia 2004r. pozwany złożył odpowiedź na pozew zarzucając brak podstawy prawnej roszczenia, nieprzedstawienie dowodów wskazujących na posiadanie prawa ochronnego do wyrazu LENNOX, które uzasadniałoby tezę, że powodowi służy prawo domagania się zaniechania korzystania z nazwy domeny „lennox”, a także zarzut braku legitymacji czynnej procesowej przez osobę podpisującą pozew.

W odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, że powód nie wykazał w jaki sposób rejestracja nazw przedmiotowych domen narusza prawa powoda ani nie wskazał reżimu, aktu czy normy prawnej, z których miałyby wynikać prawa powoda. Pozwany podniósł, że rejestrację przedmiotowych domen uzyskał na początku roku 2000. oraz, że pozwany współpracował z firmą LENNOX od 1994r. i reprezentował ją na polskim rynku. Nadto, pozwany twierdził, iż współpracująca z nim zagraniczna spółka LENNOX nigdy nie negocjowała praw pozwanego do używania jej logo na terenie Polski. Rejestracja spółki LENNOX Polska sp. z o.o. nastąpiła w czerwcu 2000r. czyli bliski pół roku po rejestracji przedmiotowych domen przez pozwanego. Pozwany podniósł dalej, iż powód nawet nie wskazał miejsca, w którym ewentualne ogłoszenie o otwieraniu przez Lennox oddziału w Polsce zostało publikowane.

Pozwany podniósł dalej, iż nie może być mowy o naruszeniu prawa do domeny firmowej przez rejestrację przedmiotowych domen w sytuacji jeśli powodowa spółka posługuje się firmą „LENNOX Polska” i posiada rejestrację domeny *lennoxpolska.pl* - co wskazuje na identyczność stosowanej domeny i firmy powoda.

Pozwany podniósł dodatkowo, iż znak LENNOX nie jest możliwy do rejestracji gdyż ustawa prawo własności przemysłowej nie przewiduje rodzaju znaków „handlowych”, a ponadto z tego powodu, że wyraz LENNOX jest imieniem własnym znanego boksera Lennox Lewisa oraz nazwiskiem piosenkarki Annie Lennox, a imiona i nazwiska są wyłączone z możliwości rejestracji jako znaki towarowe.

Pozwany podniósł, iż nie jest instytucją charytatywną i ma prawo oczekiwać rekompensaty kosztów i nakładów pracy, które zostały poniesione w związku z estracją przedmiotowych domen.

Pismem z dnia 19 lutego 2003r. strona powodowa skierowała replikę wobec zutów wyrażonych w odpowiedzi na pozew.

Powód dostarczył do akt sprawy wyciąg z rejestru znaków towarowych nr R-53810 dla znaku LENNOX zarejestrowanego dla Lennox Industries, Inc, Marshalltown, Stany Zjednoczone Ameryki.

W piśmie tym powód zarzucił pozwanemu, iż czyn pozwanego polegający na rejestrowaniu domen *lennox.com.pl* oraz *lennox.pl* należy zakwalifikować jako ractwo internetowe", co wyrażałoby się w rejestracji domeny zawierającej nazwę z zamieram utrudniania zainteresowanemu z korzystania z tej domeny i w sposób zmuszania go do odkupienia jej po wygórowanej cenie. Powód żądał, że rejestracja wspomnianych domen nastąpiła na zakończenie współpracy rną Lennox.

Powód wskazał nadto, iż rejestracja przedmiotowych domen przez pozwanego, zakończenie współpracy z koncernem Lennox, jest sprzeczna z dobrymi czajami i narusza interes pozwanego oraz jego klientów, co stanowi czyn uczciwej konkurencji z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ito pozwany podniósł, iż czyn pozwanego jest przejawem utrudniania dostępu rynku, co wyczerpuje przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego art. 15 wspomnianej ustawy. Strona powodowa podniosła, iż w świetle mienia art. 153 prawa o własności przemysłowej przez uzyskanie prawa ronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób obkowy lub zawodowy.

Pozwany wniósł nadto, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji o nakazanie pozwanemu zaniechania niedozwolonych łań poprzez zaniechanie posługiwania się domenami *lennox.pl* oraz *nox.com.pl*

Strony podały rozstrzygnięcie sporu Sądowi Polubownemu ds. Domen ernetowych przy PIIT na podstawie zapisu złożonego dnia 14 listopada 2003r.— ez powoda oraz z dnia 17 listopada 2003r.— przez pozwanego. Arbiter został rany zgodnie z art. 14.1 wspomnianego Regulaminu.

Stronę powodową reprezentował zawodowy pełnomocnik.

Zgodnie z zapisem, sąd polubowny został powołany do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego domen *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl* na podstawie Regulaminu Mediacji i Arbitrażu w Sprawach Dotyczących Domen Internetowych — co oznacza, iż sąd polubowny został powołany do orzeczenia w zakresie stwierdzenia naruszenia praw w wyniku rejestracji przedmiotowych domen zgodnie z art. 10 pkt. ii) wspomnianego Regulaminu.

Na podstawie Art.25.2 wspomnianego Regulaminu — postanowieniem sądu z dnia 23 lutego 2003r. — arbiter zobowiązał strony do wykazania dokumentami praw, na które się powołują w pozwie i odpowiedzi na pozew.

Pozwany został zobowiązany do wykazania, iż był upoważniony przez Lennox Industries Inc, Marshalltown, Stany Zjednoczone Ameryki, do używania znaku towarowego LENNOX zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R-53810 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o współpracy z 1994r., na którą się powoływał w odpowiedzi na pozew lub innego późniejszego dokumentu

powód podniósł, iż upoważnienia takiego nie uzyskał. Powód natomiast

został zobowiązany do wykazania tytułu prawnego do używania lub ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonego znaku towarowego „LENNOX” — pod rygorem uznania, iż tego tytułu nie posiada.

Nadto w postanowieniu tym strony zostały zobowiązane do składania ostatecznych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń lub odparcia zarzutów strony przeciwnej — pod rygorem ich pominięcia stosownie do art. 217 KPC i skutków prawnych z art. 6 KC.

We wspomnianym postanowieniu Sąd Polubowny dopuścił dowód z urzędu z rejestru domen internetowych NASK oraz obserwacji wyników wyszukiwania popularnych wyszukiwarek: wp.pl, onet.pl, interia.pl oraz adresu www.lennox.pl oraz www.lennox.com.pl na okoliczność ustalenia istnienia i używania tych domen przez pozwanego w jego działalności gospodarczej i oferowania przez pozwanego pod tymi adresami usług, towarów lub innych dóbr.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych oraz wniosków stron co do przeprowadzenia rozprawy sąd postanowił wydać wyrok na podstawie całokształtu materiału zebranego w sprawie.

Sąd ustalił co następuje.

Powód jest spółką prawa handlowego posługującą się firmą „Lennox Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorstw pod nr KRS 0000187211 zgodnie z wpisem z dnia 12 stycznia 2004r., jednakże istniejącą już od czerwca 2000, zgodnie z wpisem w poprzednim rejestrze handlowym pod numerem RHB 60894. Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje między innymi: wykonanie instalacji, produkcję i sprzedaż urządzeń, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych i elektrycznych dla gospodarstw domowych i budowlanych, dla przemysłu i handlu.

dowód: postanowienie o wpisie do KRS powoda

Pozwany jest spółką praw handlowego posługującą się firmą X
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr ...

. Przedmiot działalności pozwanego nie obejmuje działalności w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych czy elektrycznych, a jedynie wykonywanie instalacji budowlanych.

dowód: odpis z KRS pozwanego.

W Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jest zarejestrowany znak towarowy „LENNOX” pod nr R-53810 na rzecz Lennox Industries Inc, Marshalltown, Stany Zjednoczone Ameryki w zakresie działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów wymienionych w wykazie towarów, zgodnie z

klasami towarów. Wykaz ten obejmuje: chłodziarki, aparaty klimatyzacyjne, chłodzone powietrzem skraplarki, wężownice wyparne, urządzenia klimatyzacyjne, elektrostatyczne filtry powietrza, pompy ciepła, piece, układy rozdzielcze powietrza stosowane w piecach oraz systemach klimatyzacyjnych włączając przewody i armaturę, nawilżacze, palniki paliwowe, dmuchawy, dysze palnikowe, siatki do obudowy układów grzejnych, zestawy palników kotłowych, amortyzatory, układy regulacji i armatura klimatyzacyjna, chłodnice wyparne oraz części wymienionych towarów. Znak ten uzyskał rejestrację w dniu 29 czerwca 1976r. i jest ona przedłużona do 09 czerwca 2005r.

dowód: wyciąg z rejestru znaków towarowych z dnia 01 stycznia 2004r.

Znak towarowy „LENNOX” jest znakiem stosowanym przez koncern LENNOX GLOBAL i spółki wchodzące w skład tego koncernu.

- okoliczność niesporna

Pozwany zajmował się sprzedażą produktów koncernu „LENNOX” w okresie od 1994-2000 w wyniku współpracy z jedną z zagranicznych spółek koncernu LENNOX GLOBAL. W tym okresie pozwany reklamował produkty wspomnianej marki. Współpraca ta została zakończona w 2000r.

- okoliczność niesporna

Dnia 09 lutego 2000 roku pozwany uzyskał rejestrację domen internetowych *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl* na swoją rzecz.

dowód: wyciąg z bazy danych NASK dla domen: *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl*
— id abonenta nsk1715.

Przedmiotowe domeny są nieużywane przez pozwanego.

- okoliczność niesporna

Wywołanie przedmiotowych domen po wprowadzenie adresu [www//lennox.pl/](http://www.lennox.pl/) oraz [www//lennox.com.pl/](http://www.lennox.com.pl/) do przeglądarki internetowej daje komunikat „nie można wyświetlić strony”. Podobne wywołanie przedmiotowych domen z poziomu wyszukiwarek internetowych nie daje wyniku w postaci dostępności strony www.lennox.pl oraz www.lennox.com.pl.

dowód: obserwacja dostępności strony w sieci WWW dokonana z urzędu przez sąd polubowny;

Powód wykazał prawo do korzystania ze znaku towarowego „LENNOX” zarejestrowanego pod nr R-53810 w Urzędzie patentowym RP w formie licencji niewyłącznej na korzystanie z tego znaku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielonej mu przez wyłącznie uprawnionego z rejestracji tego znaku: spółki Lennox Industries, Marshalltown, Stany Zjednoczone Ameryki. Licencja upoważnia powoda do dokonania zarejestrowania tej licencji w polskim urzędzie patentowym jeśli to jest wymagane w Polsce. Licencja obowiązuje od dnia 24 lutego 2004r.

dowód: umowa licencji (license agreement) obowiązująca od dnia 24 lutego 2004r.

Powód wykazał posiadanie legitymacji czynnej do ochrony i zabezpieczenia znaku LENNOX na terenie Polski od Lennox Industries Inc, Marshalltown, Stany Zjednoczone Ameryki zgodnie z udzielonym przez tą spółkę upoważnieniem. Upoważnienie to potwierdza prawo powoda do ochrony i zabezpieczenia wspomnianego znaku od 07 czerwca 2000r, czyli od czasu rejestracji powoda w rejestrze handlowym. Upoważnienie to obejmuje prawo do podejmowania działań prawnych przeciwko wszelkim naruszeniom lub nadużywaniu znaku LENNOX w Polsce. Z upoważnienia tego wynika, że Lennox Industries Inc oraz Lennox Polska Sp. z o.o. są ze sobą powiązane w ten sposób, że bezpośrednio lub pośrednio są własnością spółki Lennox International Inc, Delaware, Stany Zjednoczone.

dowód: upoważnienie do ochrony znaku towarowego LENNOX

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego LENNOX i upoważnienie do jego ochrony nie były kwestionowane przez pozwanego w niniejszym postępowaniu.

Pozwany zaś nie wykazał, iż w okresie współpracy z zagraniczną spółką należąca do koncernu LENNOX był upoważniony do używania znaku towarowego LENNOX zarejestrowanego pod nr R-53810 w Urzędzie Patentowym RP, czy to na podstawie umowy o współpracy z 1994r. na którą się powołuje w odpowiedzi na pozew czy innego dokumentu. Ciężar dowodu w tym zakresie leżał po stronie pozwanego, który mimo zobowiązania sądu polubownego, postanowieniem z dnia 23 lutego 2003r., nie dostarczył dowodu na wykazanie swych praw do korzystania ze znaku towarowego LENNOX. Sąd uznał więc, iż pozwany nie posiadał upoważnienia do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego LENNOX od uprawnionego z tego znaku to jest spółki Lennox Industries Inc.

Pozwany nie złożył też innych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń lub odparcie zarzutów strony przeciwnej pomimo wskazania przez sąd rygору z art. 217 kodeksu postępowania cywilnego i art. 6 kodeksu cywilnego.

dowód: postanowienie sądu z dnia 23.02.04r. pkt. 1, 2 i 3

Sąd uznał za niesporny pomiędzy stronami fakt, iż pozwany do czasu powstania Lennox Polska Sp. z o.o. był partnerem handlowym spółki zagranicznej wchodzącej w skład koncernu Lennox Global i w ramach tej współpracy sprzedawał produkty koncernu na rynku Polskim. Przy sprzedaży tych produktów pozwany miał prawo posługiwać się logo LENNOX w reklamie i promocji tych produktów w imię swojej firmy.

Sąd uznał za niesporny fakt, iż współpraca pozwanego z zagraniczną spółką koncernu Lennox Global została zakończona w 2000r, a wraz z rozwiązaniem współpracy pozwany utracił prawo dystrybucji produktów koncernu Lennox Global i posługiwania się logo LENNOX przy reklamie i promocji tych produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd zważył co następuje:

Sąd polubowny po rozważeniu stanu faktycznego doszedł do przekonania, iż rejestracja i utrzymywanie przez pozwanego domen *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl* narusza prawo powoda.

Pozwany, aczkolwiek był partnerem handlowym spółki zagranicznej należącej do koncernu LENNOX nie uzyskał nigdy upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego „LENNOX” jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa. Posługiwanie się przez pozwanego znakiem (logo) „LENNOX” było ograniczone jedynie do celów reklamy i sprzedaży produktów koncernu LENNOX. Pozwany nie wykazał, iż uzyskał od uprawnionego ze znaku towarowego LENNOX, spółki Lennox Industries, Marshalltown, Inc ze Stanów Zjednoczonych prawo do dokonania rejestracji tego znaku jako domeny internetowej.

Możliwość rejestracji domen internetowych w NASK istniała jeszcze przed 1994 rokiem. Trudno zatem przyjąć za uprawnioną rejestrację przedmiotowych domen przez pozwanego dokonaną dopiero 29 lutego 2000r., czyli tuż przed zakończeniem współpracy pomiędzy pozwanym, a koncernem LENNOX w sytuacji gdy współpraca ta rozpoczęła się już w 1994r. Jakkolwiek rejestracja taka mogłaby być uprawniona na rzecz pozwanego jeśli służyłaby prowadzeniu pod przedmiotowymi domenami sprzedaży lub promocji produktów koncernu LENNOX i jedynie na czas współpracy handlowej z tym koncernem, winna być jednak dokonana na podstawie wyraźnego upoważnienia osoby uprawnionej do znaku towarowego LENNOX. Pozwany nie wykazał, iż takie upoważnienie posiadał. Nie przedstawił nawet umowy o współpracy, na którą się powoływał w odpowiedzi na pozew, na podstawie której starał się wykazać, iż posiada prawo do rejestracji przedmiotowych domen. Należy przy tym stwierdzić, iż ewentualne prawo pozwanego do używania logo „LENNOX” w sprzedaży lub reklamie produktów koncernu LENNOX wygasło z chwilą zaprzestania współpracy spółki zagranicznej należącej do koncernu LENNOX z pozwanym, co najpóźniej nastąpiło w dniu rejestracji powodowej spółki.

Istotne w sprawie jest i to, iż pozwany, mimo dokonania rejestracji domen zawierających znak towarowy „LENNOX” nie wykorzystywał nigdy przedmiotowych domen do oferowania lub reklamy produktów koncernu LENNOX. Co więcej, domeny te są nie używane przez pozwanego i niedostępne w sieci Internetu. Nadto przedmiotowe domeny nie są nawet wykorzystywane dla żadnego z produktu lub usługi objętej przedmiotem działalności gospodarczej samego pozwanego. Pozwany nie wykazał, iżby używał przedmiotowych domen dla faktycznego prowadzenia swej działalności jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z koncernem LENNOX ani już po zakończeniu tej współpracy. Okoliczności sprawy wskazują, iż pozwany posiadał jedynie rejestrację przedmiotowych domen. Jednakże samo posiadanie domen internetowych jest niewystarczające do uznania bezwzględnej wyłączności rejestracji i utrzymania ich dla pozwanego. Posiadanie

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa oraz zasadami współzycia społecznego.

Wyłączność posługiwania się domeną internetową jest konsekwencją korzystnego stanu faktycznego, jaki wynika z warunków techniczno-organizacyjnych systemu domen stosowanego przez ICANN oraz NASK w Polsce. Z systemu tego wynika gwarancja niepowtarzalności adresów internetowych — którą wyprowadzić można z punktu 1 Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych stosowanych przez NASK. Z obowiązku utrzymania nazw domen internetowych wynika zobowiązanie NASK do niedokonywania rejestracji tej samej domeny dla innego abonenta oraz utrzymywania stanu wynikającego z rejestracji. Nie chodzi tu tylko o numeryczną postać adresów internetowych ale właśnie o postać litrową — znak, nazwę domeny — co ułatwia postrzegalność i rozpoznanie adresów internetowych na rynku, przez rzeczywistych i potencjalnych użytkowników sieci INTERNETU. W wyniku rejestracji domeny uzyskuje się, na podstawie stosowanego przez NASK regulaminu rejestracji domen internetowych, prawo do wyłącznego korzystania z domeny. Prawo to jest prawem względnym, którego źródłem jest umowa z NASK (zawarta na podstawie wspomnianych Zasad). Treść tego prawa jest ograniczona do zakresu przyznanego mu w wspomnianych Zasadach. Istotne dla niniejszej sprawy jest to, iż nie jest to prawo absolutne, wygasa ono bowiem z chwilą stwierdzenia przez sąd, iż abonent w wyniku rejestracji domeny naruszył prawo osoby trzeciej (pkt.18 Zasad). W tym względzie korzystając z zasady swobody umów wyrażonej w art. 353¹ kodeksu cywilnego pozwany przyjął taką treść umowy z NASK.

Uzyskane w wyniku rejestracji prawo do domeny internetowej nie może naruszać praw bezwzględnych wynikających z rejestracji znaków towarowych, a korzystanie z tego prawa winno się odbywać zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 154 ustawy — prawa o własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) — właściwej aktualnie dla znaków towarowych — „(...) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy (...)”. Tak samo, obowiązująca poprzednio, ustawa o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985r (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z 1985r, z późn. zm.) gwarantuje, iż: „Przedsiębiorstwo, na którego został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją”. Zgodnie z tymi przepisami używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzaniem tych towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług lub na posługiwaniu się tym znakiem w celu reklamy, przy czym katalog ten jest katalogiem otwartym. Oznacza to, iż dopuszczalne są inne formy używania znaku towarowego; uwzględniana jest w ten sposób pomysłowość, złożoność i różnorodność zjawisk działalności gospodarczej. Za używanie znaku towarowego należy uznać także umieszczenie go jako domeny internetowej i to niezależnie czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku towarowego. W tym stanie rzeczy uprawniony do korzystania znaku towarowego ma prawo do dokonania na swoją rzecz rejestracji domeny internetowej i jej utrzymywania dla prowadzonej działalności gospodarczej swego przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie pozwany użył jako nazwy domeny oznaczenie będące cudzym znakiem towarowym. Nie sposób przyjąć, iż pozwany nie miał świadomości istnienia znaku towarowego „LENNOX” skoro sam powołuje się na okoliczność używania logo „LENNOX” przy sprzedaży produktów koncernu LENNOX. Nie będąc do tego upoważnionym pozwany dokonał na swoją rzecz rejestracji domeny zawierającej znak „LENNOX”. W tym względzie zachodzi identyczność przedmiotowych domen z chronionym znakiem towarowym. Używanie to jest bezprawne z kilku powodów. Po pierwsze rejestracji przedmiotowych domen na swoją rzecz pozwany dokonał bez upoważnienia od uprawnionego ze znaku towarowego „LENNOX”. Po drugie pozwany nie wykazał, iżby stosował oznaczenie „LENNOX” jeszcze przed podjęciem współpracy z koncernem LENNOX, w ramach działalności związanej z obrotem własnymi towarami lub świadczeniem własnych usług. Aczkolwiek, co należy podkreślić, pozwany winien uwzględnić zasadę powszechności znajomości danych wynikających z rejestru znaków towarowych w związku z istniejącą od roku 29 czerwca 1976 rejestracją znaku „LENNOX”.

W tym względzie rejestracja przedmiotowych domen narusza prawa wyłączne Lennox Industries, Inc ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, do znaku towarowego „LENNOX”, które to prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje powód na podstawie upoważnienia do ochrony i rejestracji znaku „LENNOX”. Uprawniony ze znaku nie może bowiem dokonać na swoją rzecz rejestracji domeny internetowej identycznej ze znakiem towarowym „LENNOX” z uwagi, na iż domena ta jest zablokowana — zarejestrowania na rzecz pozwanego.

Zasady współzycia społecznego nakazują nadto uwzględnić prawo do rozwoju przedsiębiorstwa i utrzymania tożsamości renomy na rynku z oznaczeniami zawierającymi stosowany znak towarowy. W tym względzie bezprawne wkroczenie przez pozwanego w sferę ekonomicznego bytu powoda lub reprezentowanego przez niego koncernu LENNOX nie jest korzystaniem z wolności gospodarczej lecz naruszeniem praw nabytych innego przedsiębiorcy.

Należy zgodzić się z twierdzeniem powoda, iż rejestracja przedmiotowych domen została dokonana z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art.3 ustawy o nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (DZ.U. nr 47, poz.211 z 1993r. z późn. zm.) „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.” Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać fakt zarejestrowania przedmiotowych domen na zakończenie współpracy z koncernem „LENNOX” i to dodatkowo w okolicznościach istnienia współpracy pozwanego z koncernem LENNOX jedynie w zakresie sprzedaży produktów. Pozwany nie wykazał, aby kiedykolwiek był przedstawicielem handlowym koncernu LENNOX. Miał natomiast świadomość, iż znak „LENNOX” jest wykorzystywany do oznaczania produktów koncernu LENNOX i służył identyfikacji ich obrocie gospodarczym. Sam pozwany bowiem używał logo „LENNOX” dla reklamy i sprzedaży produktów LENNOX. W takich okolicznościach rejestracja przedmiotowych domen naruszyła bezpośrednio wyraźnie interes przedsiębiorcy uprawnionego ze znaku towarowego ale i pośrednio powoda, który, jako spółka zależna od koncernu LENNOX jest uprawniona do używania tego znaku zgodnie z uzyskaną licencją, dodatkowo upoważnioną do ochrony tego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej już od 7 czerwca 2000r. Nie sposób też uznać za słuszne utrzymywanie rejestracji przedmiotowych domen dla pozwanego jeśli nie wykorzystuje on ich w ramach swojej działalności. Oznaczenia domen nie odnoszą się do zadania towarów lub usług objętych działalnością pozwanego. Oznaczenia

domen nie mają tym samym desygnatu materialnego, do którego się odnoszą. Istnieją tylko jako rezerwacje. Posiadanie jedynie rejestracji przedmiotowych domen jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym sensem prawa do domen internetowych, które sprowadza się do używania domeny jako adresu internetowego, na którym udostępniane są informacje o działalności przedsiębiorcy lub pod którym prowadzi się obrót gospodarczy czy to w drodze zwykłej wymiany e-maili (listów elektronicznych, zapytań, ofert) czy aż zorganizowanej platformy transakcyjnej.

Interes przedsiębiorcy należy rozumieć szeroko jako korzystnie już ukształtowany dla przedsiębiorcy stan rzeczy bądź dopiero mający dla niego nastąpić stan stanowiący źródło korzyści rzeczywistych lub oczekiwanych. Tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 lutego 1995r., III CZP 12/95, Monitor Prawniczy 1995r. nr 10, s.308). Korzyści te mogą mieć charakter pieniężny — co jest związane z możliwością prowadzenia obrotu — lub niepieniężny, wynikający z posiadanej renomy i co dalej za tym idzie potrzeby jej utrzymania z uwagi na obecność produktów na rynku.

W przedmiotowej sprawie został też naruszony interes klienta. Nie sposób nie uwzględnić interesu klienta polegającego na wprowadzaniu do wyszukiwarek internetowych najprostszycy odniesień literowych do znanych towarów lub firm, wynikających z skojarzeń z oznaczeniami istniejących na rynku towarów. Doświadczenie życiowe wskazuje, iż poszukiwania internetowe rozpoczyna się właśnie od wprowadzenie do wyszukiwarki oznaczenia towaru lub firmy, te są zaś oznaczane marką „LENNOX”. Mówiąc w tym miejscu o „marce” trzeba mieć na myśli nie tylko istnienie znaku towarowego ale jego renomy na rynku. Daje się zaobserwować zjawisko, iż czym większa renoma tym bardziej narzucające się skojarzenie ze znakiem towarowym jako kodem literowym służącym do odszukania domeny internetowej przedsiębiorcy sprzedającego towary oznaczone dany znakiem.

Tym samym należy stwierdzić, że rejestracja domen zawierających nazwę „LENNOX”, która nie jest związana z działalnością pozwanego ani z jego firmą — posługuje się bowiem firmą X, a zawierająca oznaczenie wyróżniające produkty koncernu LENNOX oraz człon główny firmy powoda jest czynem nieuczciwej konkurencji.

W danym stanie faktycznym, pozwany naruszył także prawo do firmy powoda. Zgodnie z art. 43³ § 1 kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy winna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy czy przedmiotu jego działalności. Zgodnie z art. 43² tego kodeksu przedsiębiorca ma obowiązek działania pod firmą, z czego dokładnie wynika też jego prawo do używania firmy w swej działalności gospodarczej. W tym względzie przedsiębiorca ma prawo domagać do umożliwienia mu używania firmy w domenie internetowej. Powód co prawda posiada firmę „Lennox Polska” i taką też posiada domenę internetową. Nie można jednak odmówić prawa powodowi do uwolnienia dla niego domen *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl*, które zawierają trzon jego firmy, a przez dodatek „.pl” uwzględniona zostałaby technika komunikacji internetowej, wskazująca na polską spółkę koncernu LENNOX. Ochrona taka może być przyznana powodowi tylko w przypadku jeśli rejestracja lub utrzymanie przedmiotowych domen dokonane są z naruszeniem prawa — a tak jest w niniejszej sprawie.

Dokonanie rejestracji przedmiotowych domen w danym stanie faktycznym wskazuje na złą wolę pozwanego zdobycia monopolu faktycznego wynikającego z rejestracji domen w celu jej odsprzedania. Pozwany nie wykorzystując przedmiotowych domen w ramach swej działalności zażądał od powoda zwrotu kosztów związanych z ich utrzymaniem i poniesionych nakładów w zamian za odstąpienie prawa wynikającego z rejestracji. Otóż okoliczność, że pozwany nie używał przedmiotowych domen nie budzi wątpliwości. Pozwany opłacał je jedynie. Pod adresami tych domen nie znajdowała się i nie znajduje żadna strona www odnosząca się do działalności pozwanego — nie poczynił on tym samym koniecznych nakładów na udostępnienie wspomnianej strony www w INTERNECIE. Opłacanie kosztów utrzymania domeny, nawet kosztów ulokowania jej na serwerach (hostach) obciąża jedynie samego pozwanego, który do czasu posiadania przez siebie rejestracji jest zobowiązany do ponoszenia tych kosztów, a są to koszty zwykłego utrzymania, a nie nadzwyczajnych wydatków na wypromowanie domeny, zbudowania i obsługi strony www i ewentualnych serwisów. W tym stanie rzeczy domaganie się przez pozwanego zapłaty za odstąpienie domeny należy uznać za nadużycie. Jest to tym bardziej naganne w okolicznościach dokonania przez pozwanego rejestracji przedmiotowych domen na swoją rzecz z naruszeniem prawa do znaku towarowego.

Powyższe wskazuje, iż czyn pozwanego stanowi postać tzw. piractwa internetowego. Jedynym celem i to świadomym rejestracji przedmiotowych domen było dla pozwanego odsprzedanie ich następnie uprawnionemu.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż dokonanie i utrzymywanie rejestracji przedmiotowych domen przez pozwanego, w sytuacji wygaśnięcia współpracy z koncernem LENNOX i powstania oficjalnego przedstawiciela tego koncernu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w osobie powoda (Lennox Polska sp. z o.o) wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 15 wspomnianej ustawy. Pozwany utrudnia bowiem powodowi, a i produktom koncernu LENNOX, dostęp do rynku. W tym względzie za zasadny należy uwzględnić interes powoda oraz jego klientów do wprowadzenia dostępu do produktów oznaczonych znakiem „LENNOX” poprzez najprościej kojarzącą się domenę: *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl*. Ze strony powoda niewątpliwie może to wpłynąć, jeśli nie na zwiększenie sprzedaży to na pewno, na utrwalenie renomy znaku „LENNOX”. Ze strony klienta istotna jest kwestia szybkości dostępu do poszukiwanych towarów. Wyświetlenie komunikatu „*Nie można wyświetlić strony*”, jaki ukazuje się po wywołaniu adresu www.lennox.pl lub www.lennox.com.pl za pomocą przeglądarki internetowej może stworzyć wrażenie niedostępności produktu lub oferty handlowej na rynku oraz nie istnienia firmy pod którą oferowane są te produkty. W tym względzie rejestracja i utrzymywanie przedmiotowych domen przez pozwanego jest czynem sprzecznym z prawem.

Bezzasadne są twierdzenia pozwanego zmierzające do odmowy uwzględnienia ochrony powoda z uwagi na istnienie imion lub nazwisk znanych osób zawierających trzon „Lennox”, które wykluczają prawo powoda do rejestracji na swoją rzecz domeny zawierającej ten trzon.

Po pierwsze należy stwierdzić, iż sam pozwany dokonał rejestracji przedmiotowych domen wchodząc w sferę prawa chroniącą dobra osobiste Anie Lennox lub Lennox Luisa, więc nadużyciem jest odmawianie tego prawa powodowi. Spór niniejszy toczy się jednak pomiędzy oznaczonymi stronami i dotyczy gminy zidentyfikowanych ich praw i interesów. W sporze tym w sposób

koncernu. Oceniając to zdarzenie należy odmówić ochrony prawnej pozwanemu i przyznać ją powodowi. Jeśli pozwany kwestionuje prawa ze znaku towarowego winien swoje racje wykazać w postępowaniu o unieważnienie znaku. Do czasu jeśli to nie nastąpi znak towarowy jest bytem prawnie chronionym. Ewentualny jego konflikt z dobrami osobistymi osób trzecich może być rozstrzygany w osobnym postępowaniu z powództwa tych osób — jest to bowiem odrębna sprawa cywilna.

Mając powyższe na uwadze sąd polubowny na podstawie art. 156 ustawy o prawie własności przemysłowej w zw. z art. 3, 5 oraz 15 ustawy o nieuczciwej konkurencji orzekł jak w sentencji w zakresie zapisu na sąd polubowny.

Sąd pominął żądanie powoda orzeczenia zakazania pozwanemu postugiwania się przedmiotowymi domenami z uwagi, iż żądanie to wykraczało poza treść dokonanego zapisu na sąd polubowny. Strony pragnące rozstrzygnięcia w dodatkowym zakresie winny przy uzgadnianiu treści zapisu na sąd polubowny rozszerzyć treść zapisu o rozpoznanie w zakresie innych roszczeń. Regulamin Mediacji i Arbitrażu tego nie wyklucza, a przepisy postępowania cywilnego o sędzię polubownym udzielają kompetencji stronom do poddania sporu w całości wybranemu przez nich sądowi arbitrażowemu niezależnie czy będzie to stały sąd arbitrażowy czy tzw. arbitraż *ad hoc*.

Na marginesie trzeba stwierdzić, iż żądanie powoda znajdzie uwzględnienie niejako automatycznie z chwilą uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia. W przypadku bowiem stwierdzenia przez sąd, iż rejestracja została dokonana z naruszeniem prawa rejestracja ta wygasa. Oznacza to, że domeny *lennox.pl* oraz *lennox.com.pl* staną się wolne. Dzieje się tak na podstawie punktu 18 Zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych stosowanym przez NASK.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu sądu polubownego.

ROBERT KROPLEWSKI
radca prawny
Arbiter
Nr rej. 1395/Gd
Robert Kroplewski
(podpis własnoręczny na oryginale postanowienia)