

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

ds. Domen Internetowych

Poznań, 22 lutego 2005

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych

w składzie: **Szymon Gogulski - arbiter Sądu Polubownego**

po rozpoznaniu

sprawy: **01/04/PA**

z powództwa: **HSBC Holdings plc** z siedzibą w Londynie (Wlk. Brytania),
8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.

przeciwko: **X**

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny:

<hsbc.pl>

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 21 czerwca 2004 — przez powoda oraz z dnia 15 lipca 2004 — przez pozwanego,

1. stwierdza, że pozwany **X** w wyniku rejestracji nazwy domeny <hsbc.pl> bezprawnie naruszył prawa powoda HSBC Holdings plc z siedzibą w Londynie;
2. zasądza od pozwanego **X** na rzecz HSBC Holdings plc kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wiesław Paluszynski

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

UZASADNIENIE

1. Przebieg postępowania

Pozew powoda wpłynął do sądu 16 sierpnia 2004. W pozwie powód *zażądał* stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny <hsbc.pl> naruszył prawa HSBC Holdings plc. W uzasadnieniu pełnomocnik powoda wskazał, że skrót HSBC stanowi (i) element nazwy powoda oraz (ii) zarejestrowany znak towarowy powoda. Ponadto pełnomocnik powoda wskazał, że oznaczenie HSBC jest powszechnie znane. Dodatkowo w pismach procesowych powód wskazywał na czyn nieuczciwej konkurencji po stronie pozwanego wobec powoda, polegający głównie na blokowaniu dostępu do rynku.

26 sierpnia 2004 pozwany złożył odpowiedź na pozew, w której wnosił o oddalenie pozwu, wskazując m.in., że żaden przepis prawa polskiego nie został naruszony przez pozwanego, powód ma już zarejestrowaną domenę <hsbc.com.pl>, pozwany nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej z użyciem spornej domeny, a jedynie bezpłatny serwis turystyczny o Ziemi Kłodzkiej.

W wyniku uzgodnień między stronami arbiter w niniejszej sprawie został powołany z dniem 4 października 2004.

18 października 2004 sąd wezwał powoda do złożenia wniosków dowodowych co do okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu oraz ustosunkowania się do zarzutów zawartych w odpowiedzi na pozew. Jednocześnie powód został zobowiązany do złożenia dokumentów, z których wynika umocowanie do działania w imieniu powodowego banku.

2 listopada 2004 powód złożył pismo procesowe wraz z załącznikami oraz dodatkowe dokumenty poświadczające umocowanie do działania. W piśmie procesowym powód szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko odnośnie naruszenia praw powoda poprzez samą rejestrację nazwy domeny <hsbc.pl>.

Po uzgodnieniu dogodnego terminu ze stronami w dniu 2 grudnia 2004 odbyła się rozprawa w celu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania pozwanego na okoliczności wskazane przez pełnomocnika pozwanego w odpowiedzi na pozew oraz przez pełnomocnika powoda w piśmie procesowym z dnia 2 listopada 2004. Przed rozprawą miała miejsce próba ugodowa bez udziału arbitra.

6 grudnia 2004 pełnomocnik powoda sprecyzował, że zdaniem powoda znak HSBC jest znakiem renomowanym. W wyniku rozprawy oraz składanych następnie pism procesowych strony zostały zobowiązane do przedłożenia dodatkowych dowodów w sprawie, powód m.in. do przedłożenia dowodów na renomę znaku HSBC, a pozwany m.in. do przedłożenia dokumentów potwierdzających historyczność nazwy Hrabstwo Sudetów. 23 grudnia 2004 powód dostarczył dowody mające potwierdzać renomowany charakter znaku HSBC.

10 stycznia 2005 arbiter zobowiązał strony do składania oświadczeń i dowodów w ostatecznym terminie do dnia 21 stycznia 2005. Nowe wnioski dowodowe w tym terminie nie wpłynęły, w związku z czym arbiter zamknął postępowanie w dniu 12 lutego 2005.

Wiesław Baluszyński

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



2. Ustalony stan faktyczny

Powód jest jedną z największych i najstarszych instytucji finansowych na świecie. W Polsce powód działa od szeregu lat za pośrednictwem HSBC Investment Services sp. z o.o. Ponadto w roku 2003 powód nabył kontrolny pakiet akcji jednego z polskich banków, który w wyniku przejścia kontroli przez HSBC Holdings plc zmienił firmę na HSBC Bank Polska SA.

Dowód: okoliczność niesporna.

Powód uzyskał rejestrację słownego znaku towarowego HSBC dla usług zawartych w klasie 36. Prawo z rejestracji znaku trwa od 9 stycznia 1996.

Dowód: świadectwo ochronne nr R-1 10348 wydane przez Urząd Patentowy R.P.

Znak towarowy HSBC należy ponadto do kategorii znaków renomowanych.

Dowód: dokumenty załączone do pisma procesowego pełnomocnika powoda z dnia 23 grudnia 2004.

Pozwany jest osobą fizyczną, studentem informatyki we Wrocławiu i chciałby wykonywać zawód informatyka.

Dowód: przesłuchanie pozwanego w dniu 2 grudnia 2004.

Sporna domena została zarejestrowana 22 listopada 2002. Początkowo abonentem domeny był ojciec pozwanego, p. Y, którego pozwany poprosił o udostępnienie danych w celu uzyskania rejestracji domeny - ojciec pozwanego posiadał konieczny numer NIP. Następnie po uzyskaniu własnego numeru NIP oraz wystąpieniu przez powoda z roszczeniami wobec Y, pozwany przepisał domenę na swoje nazwisko.

Dowód: przesłuchanie pozwanego w dniu 2 grudnia 2004.

Powód wystąpił do Y pismem z 16 lutego 2004 z żądaniem zaniechania naruszeń oraz cesji praw do spornej domeny na powoda. Odpowiedzi udzielił X pozwany, jako nowy abonent spornej domeny. W piśmie z 1 marca 2004 podniósł brak podstaw roszczeń powoda i odmówił ich sprostaniu, wyrażając jednocześnie gotowość do „kompromisowego rozstrzygnięcia sporu”.

Dowód: okoliczność niesporna potwierdzona kopiami pisma powoda datowanego na 16 lutego 2004 oraz odpowiedzi pozwanego datowanej na 1 marca 2004.

Określenie „Turystyczne Hrabstwo Sudetów” jest promowane od maja 2001 przez Starostwo Kłodzkie jako hasło marketingowe dla regionu Kotliny Kłodzkiej. Powyższe określenie można spotkać także na ramach rejestracji samochodowych wydawanych przez Starostwo Kłodzkie.

Dowód: dane dostępne na stronach internetowych wskazanych przez pozwanego w piśmie z 21 stycznia 2005 (www.karwowski.zpas.com.pl/wiecej/28052001.htm) oraz zdjęcia na płycie DVDR przedłożonej sądowi przez pozwanego 13 grudnia 2004.

Wiesław Paluszyński

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

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



Po wpisaniu w popularnej wyszukiwarce *Google* słowa HSBC, pierwszych co najmniej 20 wyników poszukiwań to wskazania stron internetowych powoda i jego oddziałów w różnych krajach świata.

Dowód: lista 20 wyników poszukiwań przedłożona sądowi przez pozwanego 21 stycznia 2005 dane, zgodna z wynikami poszukiwań dokonanyimi przez sąd z urzędu

W trakcie próby ugodowej bez udziału arbitra w dniu 2 grudnia 2004 pozwany zażądał od powoda 700.000 zł tytułem ceny za sprzedaż spornej domeny.

Dowód: przebieg rozmów ugodowych przytoczony w piśmie procesowym powoda z 23 grudnia 2004 (str. 3), milcząco przyjęty przez stronę pozwaną.

Sporna domena nie była dotąd używana przez pozwanego w jakichkolwiek celach.

Dowód: okoliczność niesporna. 3.

Motywy rozstrzygnięcia

- 3.1 Fakt, iż sporna domena została początkowo zarejestrowana przez ojca pozwanego, **Y**, nie miał znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż sam pozwany przyznał, że beneficjentem rejestracji domeny od początku był on sam, natomiast dane ojca zostały wykorzystane tylko w celu umożliwienia rejestracji domeny, do której potrzebne było posiadanie numeru NIP.
- 3.2 Jakkolwiek sąd mógłby przyjąć, iż renomowany charakter znaku towarowego HSBC jest faktem notoryjnym, to jednak mając na względzie jednoinstancyjność postępowania zobowiązał powoda do wykazania powyższego odpowiednimi dokumentami. Zdaniem sądu dowody załączone przez powoda do pisma procesowego z dnia 23 grudnia 2004 świadczą jednoznacznie o renomowanym charakterze znaku HSBC. Na uwagę zasługują zwłaszcza uzyskanie 33 miejsca wśród najbardziej wartościowych marek świata (ranking opublikowany przez *BusinessWeek* 2 sierpnia 2004) oraz wycinki prasowe z *Rzeczpospolitej* z okresu poprzedzającego rejestrację spornej domeny.
- 3.3 Z renomowanego charakteru znaku HSBC wynika jego rozszerzona ochrona na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3) Prawa własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.jedn. w Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm., dalej „pwp”). Oznacza to, iż powód korzysta z monopolu używania oznaczenia HSBC nie tylko w odniesieniu do usług, które są objęte rejestracją znaku R-1 10348, ale również w odniesieniu do wszelkich innych usług i towarów.
- 3.4 Nie budzi wątpliwości, że prawo do znaku jest prawem bezwzględny (*erga omnes*), zbliżony do prawa własności. Jednak przyznany prawem monopol do posługiwania się znakiem towarowym polega na wyłącznej możliwości używania znaku jedynie w sposób zarobkowy lub zawodowy (art. 153 ust. 1 pwp). Dlatego też istotne w niniejszej sprawie było stwierdzenie, czy sposób korzystania przez pozwanego ze spornej domeny można uznać za zarobkowy bądź zawodowy.
- 3.5 Pomimo, iż pozwany nie prowadzi typowej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zdaniem sądu fakt

Wiesław Paluszynski

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

gotowości odsprzedaży domeny przez pozwanego za kwotę 700.000 zł wystarczy do uznania, iż pozwany dokonał rejestracji kierując się przesłankami zarobkowymi, gdyż żądana kwota pozostaje w oczywistej, rażącej dysproporcji do kosztów, które pozwany mógłby dotąd ponieść w związku z rejestracją i utrzymaniem domeny. Takie stanowisko sądu jest zbieżne z ukształtowaną linią orzecznictwa światowego w sprawach domen (patrz np. orzecznictwo sądów niemieckich powołane przez J. Ożegalską-Trybalską w: *Adresy internetowe - zagadnienia cywilnoprawne*, Kraków 2003, s. 230).

3.6 Niezależnie od powyższej podstawy, zdaniem sądu bezpośrednie zastosowanie w niniejszej sprawie ma również art. 296 ust. 2 pkt 3) pwp. Mianowicie trudno jest uznać, by pozwany używał oznaczenia HSBC w nazwie spornej domeny w sposób usprawiedliwiony:

- (I) nazwa spornej domeny nie kojarzy się intuicyjnie z możliwością uzyskania informacji na temat Kotliny Kłodzkiej;
- (II) brak jest jakichkolwiek dowodów na historyczność nazwy „Hrabstwo Sudetów”;
- (III) zwrot „Hrabstwo Sudetów” nie występuje samodzielnie w materiałach promocyjnych powiatu kłodzkiego, lecz zawsze w połączeniu z przymiotnikiem „Turystyczne”. Stąd bardziej logiczna byłaby domena zawierająca skrót „ths”, a nie „hs”;
- (IV) pozwany przyznał, że przed rejestracją domeny przeprowadził badanie w Internecie w celu sprawdzenia dostępności różnych wariantów nazwy domeny. Jednocześnie pozwany przedłożył wydruk pierwszych 20 wyników poszukiwania w Internecie za pomocą wyszukiwarki *Google*, które wszystkie odnoszą się bezpośrednio bądź pośrednio do powodowego banku. Oznacza to, iż można założyć, że pozwany występując o rejestrację spornej domeny wiedział o działalności powoda i jego nazwie HSBC;
- (V) od pozwanego jako studenta informatyki i zamiłowanego internauty można wymagać dopełnienia wyższych standardów staranności przy doborze nazwy własnej domeny internetowej. Zdaniem sądu standardy takie powinny obejmować wstępne sprawdzenie w co najmniej jednej wyszukiwarce internetowej, czy zamierzona nazwa domeny nie stanowi przypadkiem cudzej nazwy przedsiębiorstwa bądź cudzego znaku towarowego.

Powyższe okoliczności (przynajmniej łącznie) świadczą o braku dobrej wiary pozwanego w czasie występowania o rejestrację domeny <hsbc.pl>. Z tych samych względów sąd nie dał wiary wyjaśnieniom pozwanego co do motywów wyboru nazwy spornej domeny.

Wobec braku podjęcia konkretnego sposobu korzystania przez pozwanego ze spornej domeny, przedwczesne byłoby rozstrzygnięcie, czy takie używanie znaku HSBC może przynieść pozwanemu nienależną korzyść. Sąd stanął jednakże na stanowisku, iż sam fakt wykorzystania w nazwie domeny cudzego znaku renomowanego (tak jak cudzej

Wiesław Paluszyński

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DLA DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 103 (I piętro)
NIP 525-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64



firmy o renomowanym charakterze) może być szkodliwe dla renomy takiego znaku, a przez to działanie takie jest bezprawne w świetle art. 296 ust. 2 pkt 3) pwp.

- 3.7 Dochodząc do rozstrzygnięcia sąd wziął pod uwagę również tę okoliczność, iż Internet pełni w coraz szerszym zakresie ściśle ekonomiczną funkcję „okna na świat”, gdyż właśnie z Internetu z roku na rok konsumenci czerpią coraz większą wiedzę o produktach i usługach podmiotów, z których oferty zamierzają skorzystać. Przeciętny użytkownik Internetu uzyskuje informacje na temat poszukiwanego przedsiębiorstwa lub jego oferty wpisując jego nazwę lub nazwę znanego produktu wraz z rozszerzeniem <.pl> względnie <.com.pl>. Ten intuicyjny sposób prowadzenia poszukiwań w Internecie powoduje, iż przedsiębiorstwo, którego najbardziej intuicyjne nazwy domen zostały już zajęte, ma utrudniony dostęp do swoich potencjalnych klientów. Przedsiębiorca ma zatem słuszny interes w domaganiu się, zwłaszcza w sytuacji dysponowania renomowanym znakiem towarowym, by nikt inny nie używał najbardziej domyślnej nazwy domeny, zawierającej jego oznaczenie. Do sporu między stronami najprawdopodobniej by nie doszło, gdyby pozwany zamiast najbardziej domyślnej domeny krajowej, zarejestrował analogiczną domenę w którejś z domen funkcjonalnych z zasady przeznaczonych dla tematyki krajoznawczej i turystycznej typu <tourism.pl>, <travel.pl> lub <turystyka.pl>.
- 3.8 Niezależnie od powyższych argumentów sąd chciałby wskazać, że do identycznego wniosku co do bezprawnego charakteru rejestracji domeny <hsbc.pl> doszedłby kierując się przesłankami określonymi w art. 4(a) Zunifikowanych Zasad Rozstrzygnięcia Sporów dot. Nazw Domen Internetowych (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) opracowanymi przez WIPO. Mianowicie (i) sporna domena jest identyczna ze znakiem towarowym powoda, (ii) abonent domeny nie wykazał usprawiedliwionego interesu w posiadaniu spornej domeny, a (iii) rejestracja domeny została uzyskana w złej wierze.
- 3.9 Jeżeli chodzi o zarzut naruszenia prawa do firmy powoda, zdaniem sądu argumenty dotyczące naruszenia znaku renomowanego należy stosować analogicznie do stwierdzenia naruszenia renomowanej firmy.

Ponadto wobec wykazania renomowanego charakteru znaku HSBC i bezprawnego charakteru rejestracji domeny <hsbc.pl>, nie było potrzeby rozstrzygnięcia, czy sam fakt rejestracji domeny zawierającej cudze oznaczenie przedsiębiorstwa przez osobę niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi w tym konkretnym przypadku czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powyższych przepisów.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji.

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

Wiesław Paluszyński
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

Szymon Gogulski
arbiter

POLSKA IZBA INFORMATYKI TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBROWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Piłsudskiego 31, 01-481 Warszawa, pok. 103 (I piętro)
tel. 526-12-39-338
fax (22) 62-1-35-64