

Sąd Polubowny
Do Spraw Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji (PIIT)
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Arbiter ustanowiony w sprawie
z powództwa
Profus Management Marek Profus
przeciwko Cybernetix Daniel Dryzek
sygn. akt 02/05/PA

Warszawa, dn. 9 06 2005 r.

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

Działając w charakterze Sądu polubownego jako arbiter ustanowiony w sprawie sygn. akt 02/05/PA, dotyczącej rejestracji nazwy domeny piłkanożna.pl (xn—pikanona-7ob89c.pl) z powództwa Powoda Profus Management Marek Profus, reprezentowanego przez Adwokata Piotra Kulińskiego, Kancelaria Adwokacka Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota Kulińska Sp. Komandytowa, Ul. Marszałkowska 18 lok. 8, 00-590 Warszawa przeciwko Pozwanemu Daniel Dryzek, CYBERNETIX, Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

po rozpatrzeniu na podstawie zapisów na Sąd Polubowny z dnia 10 i 22 lutego 2005 r. (pisma sygnowane numerami: 74/05/P i 66/06/P, znajdujące się w aktach sprawy) zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego Do Spraw Domen Internetowych przy PIIT, zwanego dalej Regulaminem, pozwu Powoda z dnia 24 marca 2005 r., po zapoznaniu się z Odpowiedzią na pozew z dnia 7 kwietnia 2005 r. oraz zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym

orzekam, co następuje:

- 1) stwierdzam, że Pozwany poprzez rejestrację i używanie domeny piłkanożna.pl naruszył prawo Powoda do przysługującego Powodowi na wyłączność tytułu prasowego „Piłka Nożna”
- 2) zasądzam od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w zakresie wniesionego przez Powoda wpisu w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie w kwocie 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), czyli łącznie w kwocie 4900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).

W pozostałym zakresie powództwo oddalam.

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 III piętro
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

UZASADNIENIE

Z ustaleń stanu faktycznego sprawy wynika, że Pozwany, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych, w tym rejestracji domen internetowych (zaświadczenie o wpisie Pozwanego do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, mimo wezwania arbitra, nie zostało przekazane do siedziby Sądu Polubownego, w związku z czym przedmiot działalności Pozwanego został powyżej określony na podstawie danych z dokumentacji, znajdującej się w aktach sprawy), zarejestrował domenę piłkanożna.pl. Rejestracja tej domeny przez Pozwanego spowodowała protest Powoda, który w pismach z dnia 8 i 18 stycznia 2004 r. zaważwał Pozwanego do wskazania warunków odkupu powyższej domeny oraz do zapłaty odszkodowania w związku z uniemożliwieniem korzystania przez Powoda ze spornej domeny.

W korespondencji elektronicznej (znajdujące się w aktach sprawy e-maile Pozwanego do Powoda z dnia 13 i 16 stycznia 2004 r.) Pozwany, w reakcji na wystąpienie Powoda, nie zgodził się z jego zarzutami co do bezprawności dokonanej na swoją rzecz rejestracji domeny piłkanożna.pl, proponując jednocześnie Powodowi zawarcie umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług internetowych pod adresami www.pilkanozna.pl i www.pilkanozna.pl. Powód nie przystał na zaproponowane przez Pozwanego warunki współpracy, uważając za zbyt wygórowane żądania finansowe Pozwanego, sprowadzające się do zagwarantowania sobie przez Pozwanego zbyt dużego zdaniem Powoda udziału w obrotach z tytułu świadczenia przy pomocy powyższych domen usług informatycznych. Wymiana korespondencji między Stronami nie doprowadziła do porozumienia między Powodem a Pozwanym i do zaprzestania korzystania przez Pozwanego z domeny piłkanożna.pl, w związku z czym Powód zdecydował się 24 marca 2003 r. na wniesienie pozwu do Sądu Polubownego.

W trakcie przeprowadzania postępowania dowodowego pojawiła się z inicjatywy Powoda sugestia co do ewentualnego zawarcia ugody między Stronami w przedmiotowej sprawie (propozycja w tym zakresie została wyrażona przez Powoda w piśmie z dnia 11 maja 2005 r., zn. 210/05/P), jednak wobec braku reakcji Pozwanego w tym zakresie Sąd zdecydował się na wydanie niniejszego orzeczenia.

Powód wywodzi w pozwie, że Pozwany poprzez rejestrację domeny piłkanożna.pl naruszył przysługujące Powodowi prawa wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej, a konkretnie prawa Powoda do znaku towarowego „PIŁKA NOŻNA” oraz prawo do tytułu prasowego „Piłka Nożna”. Powód nie wykazał, poprzez załączenie do pozwu stosownych załączników (dokumenty wystawione przez Urząd Patentowy, znajdujące się w aktach sprawy), że przysługują mu ochronne prawa wyłączne do powyższego znaku towarowego. Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej



prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nabywa się przez uzyskanie prawa ochronnego. To, że prawo ochronne na znak towarowy ma charakter wyłączny, oznacza, iż tylko podmiot z tytułu tego prawa uprawniony może decydować, kto i w jakim zakresie może przysługujący mu znak towarowy używać. Świadczy o tym wymownie art. 163 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, zgodnie z którym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Powód załączył do pozwu jedynie kopie dokumentacji zgłoszeniowej, świadczącej o tym, że Powód wystąpił do Urzędu Patentowego RP o udzielenie mu wyłącznej ochrony w zakresie powyższego znaku towarowego, natomiast na dzień zgłoszenia pozwu, a tym samym w okresie poprzedzającym tę datę, praw wyłącznych w tym zakresie jeszcze nie uzyskał. Także w złożonym do akt sprawy piśmie z dnia 11 maja 2005 r. Powód potwierdził, że postępowanie rejestracyjne w zakresie dotyczącym znaku towarowego „PIŁKA NOŻNA” znajduje się na etapie końcowym, z czego wynika, że postępowanie to nie zostało zakończone udzieleniem Powodowi wyłącznej ochrony na powyższy znak, która to ochrona może zostać udokumentowana wyłącznie przez okazanie odpowiedniego świadectwa ochronnego, wystawianego na znak towarowy (por. art. 150 Prawa własności przemysłowej). W związku z powyższym na podstawie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie nie sposób orzec, że poprzez rejestrację domeny piłkanożna.pl Pozwany naruszył wyłączne prawa ochronne Powoda do znaku towarowego „PIŁKA NOŻNA”, gdyż prawa te nie zaistniały w ogóle w obrocie prawnym, wobec czego nie mogły być, jako prawnie nieistniejące, przedmiotem żadnego naruszenia, także ze strony Pozwanego.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego potwierdzenie znajduje natomiast zarzut Powoda, sformułowany w pozwie, że w wyniku rejestracji przez Pozwanego domeny piłkanożna.pl doszło do naruszenia prawa Powoda do tytułu prasowego „Piłka Nożna”. Powód udowodnił, że prawo takie mu przysługuje. Świadczą o tym niezbitie zarówno dokumenty załączone do pozwu (wyciąg z rejestru dzienników i czasopism z dnia 23 marca 2005 r., nr rejestru PR 1182, z którego wynika, że na rzecz Powoda zarejestrowany został przez Sąd Okręgowy w Warszawie tytuł czasopisma „Piłka Nożna”), jak i przesłana na adres Sądu przy piśmie Powoda z dnia 11 maja 2005 r. kopia umowy z dnia 31 stycznia 1992 r., zawartej między Powodem a Spółką z o.o. Agroland z siedzibą w Daszynie. Par. 3 ust. 1 pkt 1 tej umowy stwierdza, że Powód na jej podstawie nabył odpłatnie prawo do tytułu prasowego „Piłka Nożna”, co nie zostało zakwestionowane przy rejestracji tego tytułu przez Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz Powoda. Z umowy powyższej wynika także, że powyższe prawo do tytułu zostało przez Powoda nabyte jako jeden z elementów przedsiębiorstwa wydawniczego „Piłka Nożna”.

Istnienie odrębnego prawa wyłącznego do tytułu prasowego przesądza wyrażnie art. 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ rejestracyjny (sąd okręgowy) odmawia rejestracji tytułu dziennika lub czasopisma m. in. wówczas, gdy udzielenie jej stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego. Z brzmienia art. 21 Prawa prasowego wynika zatem, że podmiot, któremu przysługuje tytuł prasowy (podmiotem tym jest albo podmiot, który rozpoczyna działalność wydawniczą posługując się nowym tytułem, albo istniejący już tytuł legalnie nabywa od innego podmiotu - ten drugi przypadek wystąpił w przedmiotowym stanie faktycznym, w związku z nabyciem przez Powoda tytułu prasowego „Piłka Nożna” od innego podmiotu, czyli poprzedniego wydawcy czasopisma „Piłka Nożna”), ma prawo do ochrony nazwy tego tytułu, co w praktyce sprowadza się do ochrony przed posługiwaniem się bez jego wiedzy i zgody tym tytułem przez inne podmioty.

Co więcej w aktualnym stanie prawnym art. 54b Prawa prasowego nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii. Niewątpliwie przepis ten odnosi się do rozpowszechnień, dokonywanych z wykorzystaniem technicznych możliwości Internetu, a więc poprzez strony www.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zamiarem Pozwanego było wykorzystanie zarejestrowanej domeny piłkanożna.pl do prowadzenia serwisu internetowego na tematy związane z piłką nożną. Pozwany sam to przyznał w korespondencji elektronicznej, adresowanej do Powoda (e-mail z dnia 13 stycznia 2004 r.). Zamiar ten potwierdzony został przez Pozwanego także w odpowiedzi na pozew. Prowadzenie w Internecie przez Pozwanego portalu sportowego z wykorzystaniem nazwy tytułu prasowego „Piłka Nożna”, przysługującego na wyłączność Powodowi, niewątpliwie stanowi naruszenie prawa Powoda do ochrony nazwy tego tytułu, kolidując z jego interesami. Poza bowiem tym, że Pozwany korzysta w ten sposób dla podobnych co Powód celów z przedmiotowej nazwy, czyli dla rozpowszechniania informacji o tej samej dyscyplinie sportu, a więc adresowanych do tego samego kręgu osób, w grę wchodzi w takiej sytuacji również posłużenie się przez Pozwanego renomą rynkową, związaną z tytułem prasowym „Piłka Nożna”, podczas gdy prawa do tego tytułu wykupione zostały przez Powoda i przez Powoda tytuł ten został zarejestrowany w Sądzie w celu wykorzystania go w działalności prasowej, która jak to powyżej stwierdzono, może mieć także wymiar elektroniczny (internetowy), ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami - także w zakresie odpowiedzialności prawnej za naruszenie cudzych praw. Pozwany może rozpowszechniać w

Interneście serwis sportowy z użyciem innej nazwy, natomiast rozpowszechnianie przez Pozwanego takiego serwisu przy posłużeniu się nazwą „Piłka Nożna” byłoby prawnie dozwolone, gdyby inny podmiot, czyli w analizowanym konkretnie stanie faktycznym Powód, nie uzyskał w świetle przepisów prawa prasowego i przepisów prawa cywilnego, ochrony w stosunku do tej właśnie nazwy, używanej na określenie ukazującego się na rynku od wielu lat tytułu prasowego, względnie gdyby Pozwany uzyskał od Powoda stosowną zgodę w przedmiotowym zakresie.

Działanie Pozwanego w analizowanym stanie faktycznym jest sprzeczne z uprawnieniami Powoda — w zakresie przysługującego mu prawa do tytułu prasowego „Piłka Nożna” także w obszarze prawa autorskiego. Wynika to mianowicie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Przepis ten wprowadza domniemanie przysługiwania prawa do tytułu publikacji periodycznej, a więc także czasopisma, na rzecz jego wydawcy. Wydawcą tytułu prasowego „Piłka Nożna” jest bez wątpienia Powód. Powyższy przepis statuuje zatem na jego rzecz domniemanie przysługiwania mu prawa do tytułu prasowego „Piłka Nożna”, które to domniemanie znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym i które nie zostało przez Pozwanego obalone. Z tego, że Powodowi na podstawie powyższego przepisu przysługuje prawo do tytułu prasowego „Piłka Nożna” wynika, że wszystkie inne podmioty, a więc także Pozwany, które zamierzają się tytułem tym dla swoich celów posłużyć, tym bardziej jeśli są to cele komercyjne, związane z prowadzeniem serwisów informacyjnych o takiej samej tematyce, powinny zwrócić się do Powoda z prośbą o udzielenie stosownej zgody w tym zakresie. Dopiero uzyskanie zgody Powoda wykluczałoby wystąpienie naruszenia jego praw do tytułu prasowego „Piłka Nożna”.

W związku z tym, że Powód uzyskał na rynku określoną renomę, nabywając prawa do ukazującego się przez dłuższy czas na rynku tytułu prasowego „Piłka Nożna” i wydając przez stosunkowo długi czas ten tytuł we własnym zakresie, renoma ta zaś stanowi posiadające wymiar majątkowy dobro osobiste Powoda jako przedsiębiorcy, dobro to podlega odrębnej ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. Ponieważ Powód uzyskał legalnie swoją rynkową renomę, jest on wyłącznie uprawniony do korzystania z tej renomy (czerpania dzięki niej korzyści w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej). Trudno wobec tego uznać, że sam fakt zarejestrowania przez Pozwanego domeny piłkanożna.pl może stanowić wystarczającą podstawę do posługiwania się tytułem czasopisma, należącym w sposób wyłączny do Powoda, a tym samym do korzystania z jego renomy rynkowej (przyciągania dzięki niej klientów).

To, że rejestracja przez Pozwanego domeny piłkanożna.pl bez wiedzy i zgody Powoda narusza jego prawo do tytułu prasowego „Piłka Nożna”, jak również do związanej z tym tytułem rynkowej renomy, jest działaniem

sprzecznym z prawem, co najmniej zagrażającym interesom Powoda jako przedsiębiorcy, wobec czego uznać należy, że działanie to spełnia przesłanki ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji, wynikającej z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Powód w uzasadnieniu do pozwu stwierdził, że działanie Pozwanego uznać można za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 powyższej ustawy, ale na poparcie tego stanowiska nie podał żadnych konkretnych argumentów ani go bliżej nie uzasadnił. To, że działaniu Pozwanego przypisany zostanie status czynu nieuczciwej konkurencji nie oznacza jednak, że naruszone zostały dodatkowo inne prawa wyłączne Powoda, niezależnie od ewentualnego naruszenia majątkowych jego interesów, rodzącego skutki w zakresie odpowiedzialności naruszydela, przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W kompetencji Sądu leży jednak tylko, zgodnie z art. 2 ust. 1 Regulaminu, rozstrzygnięcie sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazw domen internetowych.

Z uwagi na powyższe ograniczenie regulaminowe co do zakresu orzekania Sąd nie rozpatrywał zawartego w pozwie wniosku Powoda o zobowiązanie Pozwanego do zawarcia w formie pisemnej umowy z Powodem, dotyczącej rejestracji na rzecz Powoda spornej domeny.

Jeżeli chodzi o zawarty w pozwie wniosek o zasądzenie od Pozwanego kosztów postępowania, to art. 35 ust. 1 Regulaminu wymaga zgłoszenia przez Powoda poniesionych przez niego kosztów przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, rozsądnych kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie oraz dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów. W pozwie pełnomocnik Powoda zgłosił wniosek o zasądzenie kosztów procesowych według norm przepisanych.

Ustalając koszty zastępstwa procesowego i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie, które zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu mają być kosztami rozsądnymi, Sąd posiłkował się, wobec braku ich wyszczególnienia przez pełnomocnika Powoda, postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Rozporządzenie to określa w par. 11 ust. 1 pkt 2 i pkt 18 stawki minimalne opłat za czynności adwokata za prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich oraz o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na kwoty odpowiednio 360 zł i 840 zł, co łącznie stanowi kwotę 1200 zł. Stawki te zostały przyjęte przez Sąd za punkt odniesienia z uwagi na to, iż żądania pozwu związane były zarówno z ochroną dóbr osobistych (nazwy), jak i praw ochronnych Powoda. Ponieważ zgodnie z par. 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia sąd może przyznać opłaty, stanowiące rekompensatę kosztów zastępstwa prawnego, wyższe niż stawki minimalne, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawikłaności sprawy oraz niezbędny nakład

pracy adwokata, przy czym opłaty te nie mogą być wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne, Sąd uznał zaś, że przedmiotowa sprawa była zawiła i wymagała większego niż przeciętny nakładu pracy adwokata, koszty zastępstwa procesowego i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie zostały ustalone na równowartość dwukrotności powyżej wskazanej sumy stawek minimalnych, czyli na 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), co wynika z przeliczenia 2x 1200 zł.

Sąd omownie rozpatrzył wniosek Powoda, wyrażony w pozwie, o przeprowadzenie rozprawy. Zgodnie z par. 28 ust. 1 Regulaminu arbiter zarządza przeprowadzenie rozprawy na wniosek obu stron albo z własnej inicjatywy, jeśli jest to niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Zdaniem arbitra żadna z tych dwóch okoliczności nie wystąpiła (wniosek w tym zakresie zgłoszony został tylko przez jedną ze stron, materiał zaś dowodowy, znajdujący się w aktach sprawy, uznany został za wystarczający do wydania orzeczenie w przedmiotowej sprawie).

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Arbiter ustanowiony w sprawie

Otrzymują:

Powód - Piotr Kuliński, Adwokat

Kancelaria Adwokacka Piotr Kuliński,
Joanna Jaczewska-Zimińska Dorota
Kulińska Sp. Komandytowa Ul.
Marszałkowska 18 lok. 8 00-590
Warszawa

Pozwany - Pan Daniel Dryzek, CYBERNETIX
Al. Solidarności 117 00-140
Warszawa



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT