

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200**

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Krakowie w dniu 16 września 2005 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych w składzie:
Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005r.
sprawy z powództwa:

ASPEKT Michał Mazurkiewicz, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48

przeciwko:

**ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, 01-360 Warszawa,
ul. Człuchowska 66**

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny **aspect.pl**

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka

1. Pozwany ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, w wyniku rejestracji domeny „aspect.pl” naruszył prawa Powoda.
2. Zasądza od Pozwanego ASPECT PMB sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr na rzecz Powoda ASPEKT Michał Mazurkiewicz kwotę 2500 zł. (słownie : dwa tysiące pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania

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

UZASADNIENIE

1. W dniu 28.06.05 do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew od firmy ASPEKT Michała Mazurkiewicza przeciw ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany naruszył jego prawa w wyniku rejestracji domeny internetowej: **aspect.pl**.

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

2. W uzasadnieniu Powód podnosi, iż prowadzi w Polsce od 1995 roku działalność gospodarczą jako firma ASPEKT Michał Mazurkiewicz z siedzibą w Chorzowie. Od początku swej działalności zajmował się sprzedażą mebli biurowych, a od 2003 roku jest również ich producentem.

W swej działalności powód używa nazwy handlowej : ASPEKT Meble Biurowe.

3. W związku ze swoją działalnością gospodarczą uruchomił w 2000 roku - i do tej pory utrzymuje – serwis internetowy poświęcony branży mebli biurowych oraz usługom projektowym oferowanym przez firmę powoda. Serwis znajduje się pod nazwą domeny internetowej „aspect.pl”.

4. W dniu 05.10.2001 r. powód zgłosił do ochrony do Urzędu Patentowego RP znak towarowy „aspect”. Znak został zgłoszony jako znak słowno-graficzny w klasach 20 – meble, 38 – usługi prowadzenie witryny internetowej oraz 42 – usługi projektowe.

5. Strona pozwana prowadzi działalność na rynku polskim w zakresie sprzedaży mebli biurowych, czyli na tym samym rynku asortymentowym co Powód – pod nazwą „ASPECT” (fonetycznie brzmiącą jak „aspect”) Polskie Meble Biurowe. Rozpoczęcie działalności nastąpiło znacznie później – wg wiedzy Powoda w 2000 roku.

Strona pozwana zarejestrowała sporną domenę internetową prawie 3 lata później, bo dnia 25.02.2003 r.

Pracownicy Pozwanego kontaktowali się z firmą Powoda za pośrednictwem Internetu, a więc Pozwany znał nazwę domeny powoda przed zgłoszeniem jej do rejestracji.

6. Jako podstawę prawną swych roszczeń Powód wskazał:

- ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ireneusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
M. S. S. ADJUTANTOWI PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, lok. 1111, tel. 22 621 31 64
NIP 526-12-89-558
tel./fax (22) 621-315-64

7. Strony poddały rozstrzygnięcie sporów zapisem na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Ocenie prawnej w powyższym stanie faktycznym będzie podlegała kwestia, czy używana przez powoda domena internetowa „aspekt.pl” (zgłoszona do ochrony u UP RP jako znak towarowy) podlega ochronie w sytuacji, gdy inny przedsiębiorca, prowadzący działalność w tej samej branży, używa nazwy domeny: „aspect.pl”.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

8. Powód od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą jako firma ASPEKT Michał Mazurkiewicz. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż mebli biurowych, ich projektowanie i ich produkcja.

9. W 2000 r. Powód zarejestrował domenę : „aspekt.pl”

10. W 2001 r. Powód zgłosił w Urzędzie Patentowym do ochrony w charakterze znaku towarowego słowno-graficznego oznaczenie „ASPEKT”, w klasach: 20,38 oraz 42.

11. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą (zapewne) od 2000 r. w zakresie sprzedaży mebli biurowych pod firmą „ASPECT” PMB, sp. jawna R. Makuch, M. Wolski i J. Wiatr. Oznaczenie „aspect.pl” zarejestrował w charakterze domeny w 2003 r.

Sąd zważył co następuje:

12. Fakt używania spornej domeny przez Pozwanego jest bezsporny.

13. Pozwany zarejestrował sporna domenę z naruszeniem praw Powoda. Rejestracja jej ze względu na podobieństwo do nazwy handlowej Powoda i zgłoszonego do rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego (w obu przypadkach jest to słowo „ASPEKT”) – może wprowadzać w błąd odbiorców zarówno w zakresie ich tożsamości jak i w odniesieniu do pochodzenia towarów.

Ireneusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

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

Jeśli chodzi o pierwsze ze wskazanych naruszeń, to zgodnie z art.43.10 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. Jeśli więc dwaj przedsiębiorcy używają te samej nazwy (lub bardzo zbliżonej), to prawo tego, który był na rynku wcześniej zostaje zagrożone. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, niepodważonym w doktrynie, naruszenie prawa do nazwy może nastąpić również wtedy, gdy osoba trzecia używa tylko jej części.

W niniejszej sprawie Powód jako pierwszy używa w obrocie nazwy „ASPEKT”, w tym w charakterze domeny. Nazwa handlowa Pozwanego „ASPECT” jest brzmieniowo tożsama z nazwą przedsiębiorstwa Powoda, stąd rejestracja domeny w spornym brzmieniu niewątpliwie zagraża jego rynkowym interesom.

14. Pozwany nie wskazał okoliczności uchylających bezprawność działania, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

15. Zarejestrowana przez Pozwanego domena narusza także zasady uczciwej konkurencji, stanowiąc delikt nieuczciwej konkurencji.

W obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, w których przedsiębiorcy używają oznaczenia indywidualizującego innego przedsiębiorcę, jego towary czy usługi, w ten sposób wprowadzając w błąd odbiorców co do pochodzenia. Niekiedy czynią to świadomie „podszywając” się pod znaną firmę czy znak towarowy niekiedy zaś jest to wynikiem pewnych skojarzeń. Analogicznie można czynić na rynku usług świadczonych za pośrednictwem Internetu. W ten właśnie sposób niezwykle łatwo dojść może do konfuzji, gdyż klient nie ma realnej możliwości zidentyfikowania usługodawcy; tak więc jedyną wskazówką, z kim wchodzi w stosunki handlowe, jest indywidualizacja przedsiębiorcy poprzez adres jego strony www.

Jeśli nazwa domeny została zarejestrowana przez określony podmiot, to możliwość wejścia w jego klientelę (bardziej lub mniej świadomego) tkwi w zarejestrowaniu i używaniu domeny zbliżonej do oznaczenia wcześniej zastosowanego. Tak więc np. rejestruje się domeny z błędem ortograficznym, gramatycznym, zmienioną literą itp.

Działania takie są kontrolowane przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Możliwość zastosowania tych przepisów także do oznaczeń domen jest na gruncie polskiego systemu prawnego – oczywista.

Ireneusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 100 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel /fax (22) 621-35-64

Tak więc nieuczciwe formy korzystania ze stron WWW mogą być oceniane na podstawie następujących przepisów u.z.n.k.:

- a) klauzuli generalnej art. 3 ust. 1
- b) art. 5 (wprowadzające w błąd co do tożsamości oznaczenie przedsiębiorstwa)
- c) art. 10 – wprowadzanie w błąd co do pochodzenia towaru (usługi)
- d) art. 16 ust. 1 pkt 2 – prowadzenie wprowadzającej w błąd reklamy

W świetle pierwszego ze wskazanych powyżej przepisów, zarejestrowanie domeny w brzmieniu (wyglądzie) zbliżonym (podobnym) do już istniejącej, może być traktowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Zarzut oparty o art. 5 obejmuje takie formy posługiwania się adresami stron WWW, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika Internetu co do tożsamości przedsiębiorcy. Delikt ten może mieć miejsce wówczas, gdy

- przed rejestracją spornej domeny przez kolejnego użytkownika, domena podobna była już zarejestrowana i używana zgodnie z prawem
- adres był używany dla zindywidualizowania przedsiębiorstwa
- posługiwanie się adresem podobnym może wywołać błąd co do tożsamości przedsiębiorców.

W świetle orzecznictwa, decydujące dla udzielenia ochrony na podstawie powyższego przepisu jest pierwszeństwo w używaniu danego oznaczenia, co w przypadku domen internetowych sprowadza się do pierwszeństwa zarejestrowania. Przepisy nie przesadzają, w jaki sposób błąd co do tożsamości może być wywołany, niewątpliwie będzie to miało miejsce wówczas, gdy dane oznaczenie jest brzmieniowo zbliżone.

Odpowiedzialność osoby bezprawnie używającej adresu strony WWW jest zależna od wykazania, że posługiwanie się przez inny podmiot nazwą podobną do adresu internetowego wywołało lub wywołać mogło ujemne konsekwencje po stronie uprawnionego (np. zagrożilo renomie, wprowadziło w błąd co do powiązań pomiędzy przedsiębiorcami itp.)

Kolejno, używanie określonego oznaczenia indywidualizującego może również wprowadzić w błąd co do pochodzenia, w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W świetle tego przepisu cudza domena ma zdolność wywołania tego skutku jeśli adres internetowy jest podobny do już istniejącego. Niebezpieczeństwo to jest zwielokrotnione w przypadku, gdy brzmieniowo oznaczenia są zbliżone. O tym zaś decydują okoliczności konkretnej sprawy.

Jeśli w reklamie używa się adresu internetowego w sposób wprowadzający w błąd – popełnia się delikt nieuczciwej reklamy.



17. Używanie w obrocie zarejestrowanej na rzecz Pozwanego domeny narusza wskazane powyżej przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez:

- wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy (art.5 u.z.n.k.)
- wprowadzanie w błąd co do pochodzenia towarów (art.10 ust.1 u.z.n.k.)
- prowadzenie wprowadzającej w błąd reklamy (art.16 usta.1 pkt 2 u.z.n.k)

18. Na obecnym etapie postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia praw ochronnych na znak towarowy „ASPEKT” trudno jest mówić o naruszeniu prawa ochronnego. Możliwość ta „otworzy się „ dopiero po uzyskaniu praw wyłącznych. Tak więc aktualnie używane w obrocie przez Powoda oznaczenie jest chronione na podstawie wskazanych powyżej przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W Urzędzie Patentowym RP zostało złożone zgłoszenie znaku towarowego ASPEKT (znak słowno-graficzny), w klasach 20 (meble), 38 (usługi prowadzenia witryny internetowej) oraz w klasie 42 (usługi projektowe). Na obecnym etapie postępowania tj. przed otrzymaniem praw ochronnych, jeszcze nie przysługuje ochrona z Ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednakże po tej dacie – powstanie. Wówczas zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2, do bezprawnego użycia w obrocie gospodarczym przez osobę trzecią znaku podobnego dla towarów identycznych lub podobnych – może przy spełnieniu warunków w tym przepisie wskazanych, stanowić bezprawne naruszenie praw ochronnych.

19. Reasumując:

Domeny Stron postępowania brzmią następująco:

„aspekt.pl” – adres internetowy Powoda

„aspect.pl” – adres internetowy Pozwanego

Chronologicznie pierwsza rejestracja miała miejsce na rzecz Powoda.

Oba oznaczenia stanowią firmę stron; ich przedsiębiorstwa działają na rynku mebli biurowych.

Nie ma wątpliwości, iż oba terminy fonetycznie są jednobrzmiące. Także drobna zmiana literowa nie wpływa na uchylenie niebezpieczeństwa konfuzji.

Biorąc zatem pod uwagę, iż:

- Powód wcześniej zaistniał na rynku i wcześniej zarejestrował domenę
- Pozwany znał adres internetowy powoda

- porównanie obu terminów wskazuje na możliwość graniczącą z pewnością, iż adres internetowy Pozwanego narusza zasady konkurencji poprzez wywoływanie konfuzji. zarzut ten na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest skuteczny niezależnie od woli sprawcy (np. rejestrującego domenę w przekonaniu, że nie narusza się niczych praw)

należy przyjąć, iż późniejsza rejestracja domeny „aspect.pl” narusza prawa do wcześniej zarejestrowanej na rzecz Powoda domeny „aspekt.pl”.

20. Sąd nie ma uprawnień do nakazania wyrejestrowania domeny „aspect.pl”. Zgodnie jednak z art.18 Zasad Rejestracji i Utrzymywania Nazw Domen Internetowych, w przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, umowa Abonenta z NASK o rejestrację i utrzymanie nazw domen wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.

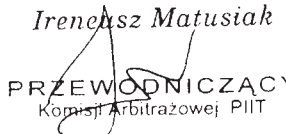
Tak więc w dacie uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, wygaśnie umowa Pozwanego o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny „aspect.pl”.

21. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

Kraków, dnia 16 września 2005 r.

Ewa Nowińska

arbitrer

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-333
tel./fax (22) 621-35-64

7 65