

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

**45/05/PA**

**Wyrok Sądu**  
**Polubownego**

Wydany w Warszawie 13.12.2005 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk- arbiter Sądu Polubownego

Po rozpoznaniu w dniu 13.12.2005 r. sprawy z powództwa:

**HDF Sp. z o.o.**, z siedzibą w Dobrzycy, ul. Walendowskiego 33/A/3, 63-330 Dobrzyca

reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Jacka Pragłowskiego w Kancelarii Prawnej SAMPRAUS Sp. K., ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław

przeciwko pozwanemu:

**ZEMAN Hale Dachy Fasady Sp. z o.o.** z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Katowicka 24, 42-600 Świętochłowice,

reprezentowanemu przez adwokata Jerzego Ruseckiego w jego kancelarii w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji dokonanych w dniu 22.09.2005 - przez Powoda i w dniu 20.07.2005 - przez Pozwanego

**orzeka**

1. powództwo oddala,
2. zasądza od Powoda na rzecz Pozwanego kwotę 2.440 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

**UZASADNIENIE**

W dniu 17.10.2005 złożony został pozew o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie naruszenia praw HDF Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy poprzez rejestrację nazwy domeny „hdf.pl”.

Powód dokonał w dniu 22.09.05 zapisu na sąd polubowny. Pozwany dokonał zapisu na sąd polubowny w dniu 20.09.05. Tym samym strony wyraziły zgodę na rozstrzygnięcie sporu na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

#53298 v2 - wyrok hdf

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

Ireneusz Matusian  
  
PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Arbitrażowej PII



Powód reprezentowany przez radcę prawnego Jacka Pragłowskiego, zażądał rozstrzygnięcia prawa do domeny internetowej - „hdf.pl”.

Skład Sądu Polubownego został ukonstytuowany na podstawie art. 15 Regulaminu.

W pozwie z dnia 17.10.2005 r. Powód domagał się stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej „hdf.pl” naruszył prawa wyłączne Powoda oraz zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania arbitrażowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

HDF Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania. Do spółki zostało wniesione przedsiębiorstwo HDF Software prowadzone przez jednego ze współników spółki HDF Sp. z o.o. W 2001 roku HDF Software złożyło w Urzędzie Patentowym RP wnioski o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny HDF. W lipcu 2005 roku Urząd Patentowy RP udzielił HDF Sp. z o.o. prawa ochronnego na słowny znak towarowy HDF. Po otrzymaniu świadectwa rejestrowego pełnomocnik Powoda wystąpił do Pozwanej o zaprzestanie dalszego używania domeny internetowej *hdf.pl* twierdząc, że działanie takie narusza przepisy ustawy Prawo Własności Przemysłowej oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy. Twierdził, że wprowadzani są w błąd potencjalni klienci Powoda poszukujący o nim informacji w Internecie. Pozwana zareagowała po 6 tygodniach informując iż używany przez nią skrót „HDF: jest skrótem nazwy firmy wywodzącym się ze słów „hale”, „dachy” i „fasady”, zdaniem Pozwanej skrót ten miał wskazywać na charakterystykę oferowanych towarów i usług.

Powód zajmuje się, jak wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: działalnością w zakresie sprzętu komputerowego, działalnością w zakresie oprogramowania, przetwarzaniem danych, działalnością związaną z bazami danych, konserwacją i naprawą maszyn biurowych i księgujących oraz pozostałą działalnością związaną z informatyką, reprodukcją komputerowych nośników informacji, produkcją niezapisanych nośników informacji i innymi usługami w branży komputerowej, radiowo-telewizyjnej, produkcją maszyn różnego przeznaczenia, a także wynajmem nieruchomości, badaniem opinii publicznej, doradztwem, reklamą, gastronomią i hotelarstwem.

Znaki towarowe zarejestrowane dla Powoda przez Urząd Patentowy RP w dniu 22.07.2005: znak słowny „HDF” oraz znak słowno graficzny „HDF HDF Software” zarejestrowane zostały dla następujących klas w klasyfikacji nicejskiej: programy komputerowe, komputery i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie informatyczne (klasa 09), kompilacja informacji w komputerowych bazach danych (klasa 35), instalowanie konserwacja i naprawa komputerów (klasa 37), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci teleinformatycznej (klasa 38), organizowanie i prowadzenie imprez, spotkań, konferencji, wykładów (klasa 41), doradztwo zawodowe w dziedzinie sprzętu komputerowego i teleinformatyki (klasa 42).

Pozwany w odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 02.11.2005 wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Jego pełnomocnik podniósł, że roszczenia Powoda są bezpodstawne, a ponadto nie wykazał on, które artykuły ustawy Prawo własności przemysłowej miałyby naruszać Pozwany i w jaki sposób. Podniósł, że zgodnie z przepisem art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zdaniem Pozwanego żadna z powyższych okoliczności nie zachodzi, a przedmiot działalności Powoda jest całkowicie inny od przedmiotu działalności Pozwanego.

Pozwany wyjaśnił, że domena *hdf.pl* odzwierciedla w skrócie asortyment, hale - dachy - fasady zgodnie z ujawnionym zakresem świadczonych usług. Pozwany działa w zupełnie innej branży, a używany skrót nie narusza praw Powoda. Do odpowiedzi na pozew dołączył wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że Pozwany prowadzi działalność w przedmiocie: prac budowlanych, projektów budowlanych, produkcji konstrukcji stalowych i urządzeń ze stali, montażu konstrukcji stalowych, renowacji i naprawy projektów budowlanych, wykonywania prac dekarских, izolacji dachów, prowadzenia prac blacharskich, handlu i pośrednictwa.

Po wezwaniu przez Arbitra do zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie, strony oświadczyły przez swych pełnomocników, że podtrzymują dotychczasowe stanowiska, nie składają wniosków dowodowych, nie wnoszą o przeprowadzenie rozprawy, ani nie składają propozycji ugodowych. Jedynym sugerowanym ustępstwem była deklaracja Powoda rezygnacji z kosztów zastępstwa procesowego w przypadku dobrowolnej rezygnacji przez Pozwanego z domeny „*hdf.pl*”

Sąd rozważył czy używanie nazwy domeny *hdf.pl* stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak i przepisów kodeksu cywilnego o firmie przedsiębiorstwa.

Bezspornym jest, że zarejestrowane znaki (numer prawa ochronnego 229980 i 229981) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z 30 czerwca w 2000r. Prawo własności przemysłowej.

Działania Pozwanego nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie kwalifikują się również jako naruszenie prawa ochronnego z art. 396 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej.

Działanie Pozwanego nie stanowi świadomego działania na szkodę Powoda. Z uwagi na całkowicie odrębny zakres prowadzonej działalności gospodarczej każda ze stron działa w innym sektorze gospodarki rynkowej i adresuje swe produkty do innego klienta. W tym kontekście strony nie są więc konkurentami na rynku. Wobec braku faktycznej konkurencji nie można nawet rozważać kwestii czynu nieuczciwej konkurencji.

Powód nie wykazał czy Pozwany rejestrując sporną domenę mógł zdawać sobie sprawę z jej podobieństwa do przyszłej nazwy Powoda. Nie wykazał też aby Pozwanemu przyświecał zamiar wprowadzania w błąd klientów Powoda.

Pozwany prowadzi działalności gospodarczą jako „Zeman Hale-Dachy-Fasady Sp. z o.o.” od roku 1992. O rejestrację domeny *hdf.pl* wystąpił w dniu 13.07.1999. Rejestracja domeny nastąpiła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rejestracja nie budziła wątpliwości ani zastrzeżeń co do naruszania ewentualnych praw i interesów innych podmiotów.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pism złożonych przez strony i ich pełnomocników, dokumentów i korespondencji złożonej do akt sprawy, w szczególności: wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia z dnia 4.08.2005, pisma pełnomocnika Pozwanego z dnia 12.09.2005, dwóch świadectw ochronnych Urzędu Patentowego RP z dnia 27.07.2005, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numerów REGON.

Sąd zważył co następuje:

Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma zastosowanie Regulamin Sądu Polubownego ds. domen internetowych. Obie strony złożyły do akt dokumentację. Arbitr umożliwił stronom przedstawienie ich stanowisk. Strony miały możliwość udzielenia odpowiedzi. Żadna ze stron nie składała wniosków o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, opinii biegłych, ani przesłuchania stron. Żadna ze stron nie wnosiła o przeprowadzenie rozprawy. Dwukrotne próby ugodowe zainicjowane przez arbitra nie dały rezultatu.

Sąd stwierdził, że każda ze stron miała zachowaną możliwość reprezentacji i 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 „HDF” związana jest z działalnością Powoda, przynajmniej od 2003 roku, a wcześniej od 2001r. z jego przedsiębiorstwem HDF Software i że nazwa ta stanowi firmę Powoda. Nadto Powód uzyskał w 2005 r. rejestrację znaków towarowych: słownego „HDF” i słowno-graficznego „HDF HDF Software” zgłoszonych do rejestracji w dniu 11.01.2001 w Urzędzie Patentowym RP, przeznaczonych do oznaczania produkowanych towarów.

Faktem jest, że nazwa domeny "hdf.pl" jest nazwą podobną.

Rejestracja domeny oznaczeniem, którym inna osoba (Powód) posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą jest niedopuszczalną pod warunkiem jednakże, że następuje w złej wierze i jest wtórna wobec wcześniejszego prawa nabytego przez inny podmiot. Taka rejestracja stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji, tym poważniejszy im bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie potencjalnych nabywców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług.

Tymczasem w niniejszej sprawie kolejność zdarzeń jest odwrotna. Najpierw Pozwany zarejestrował w lipcu 1999 roku domenę *hdf.pl* odpowiadającą skrótowo asortymentowi towarów i usług (hale-dachy-fasady). Półtora roku później poprzednik Powoda wystąpił do Urzędu Patentowego RP o zarejestrowanie znaków towarowych, a trzy i pół roku później Powód rozpoczął działalność gospodarczą pod firmą HDF Sp. z o.o.

Sekwencja wydarzeń nie pozwala więc zarzucić Pozwanemu złej wiary, ani działania na szkodę Powoda. Obie strony działają w różnych branżach działalności gospodarczej, a nadto w znacznie oddalonych od siebie geograficznie rejonach. Można przypuszczać, że gdyby nie przedmiotowa domena, do dziś nie wiedziałyby o swojej obecności.

Zasada pierwszeństwa, podobnie jak zasada respektowania praw nabytych stanowi jedną z ważnych podstaw prawie każdego systemu prawnego, w tym polskiego. Nie można z praw później nabytych wywodzić roszczeń do praw wcześniej nabytych przez kogoś innego.

Pozwany nie mógł naruszyć praw Powoda rejestrując domenę, gdyż w chwili rejestracji domeny Powód żadnych praw do nazwy HDF jeszcze nie nabył, a jak wynika z KRS, Powód pod tą nazwą wówczas nie działał.

W niniejszej sprawie nie zachodzi zjawisko *cybersquatting*, polegające na rejestracji domeny w celu dalszej sprzedaży z zyskiem zainteresowanemu podmiotowi. Okoliczności sprawy wskazują, że domena *hdf.pl* została zarejestrowana przez Pozwanego w dobrej wierze. Używana była dla jego własnych, autentycznych, a niewydumanych potrzeb gospodarczych. Pozwany mógł nie wiedzieć i prawdopodobnie nie wiedział o istnieniu Powoda. Działając w branży budowlanej, a nie komputerowej, w zupełnie innym regionie Polski, mógł nie wiedzieć o firmie Powoda, a już z pewnością nie mógł znać nazwy HDF, dopóki Powód nie zaczął jej używać.

Nazwa domeny jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją osoby i pomaga ją zindywidualizować. Domena *hdf.pl* spełnia ten wymóg wobec Pozwanej Zeman HDF Sp. z o.o., nawet jeśli nie zawiera słowa „Zeman”, ani jego skrótu. W niniejszej sprawie nazwa domeny pokrywa się z tym członem nazwy, który skrótowo określa przedmiot działalności gospodarczej (hale-dachy-fasady). Wytlumaczenie to jest logiczne i znajduje uzasadnienie w zgromadzonym materiale dowodowym.

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 lub podobnej nazwy, o prawie do jej używania powinien decydować fakt, która z nich używała nazwy wcześniej.

W niniejszej sprawie oczywistym jest, że to Pozwany wcześniej użył nazwę HDF dla oznaczenia oferowanego asortymentu, a w ślad za tym oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Uczynił tak zarówno do najważniejszego członu firmy, jak i domeny internetowej.

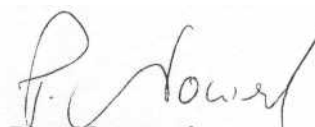
To Powód nie wykazał żadnego związku wybranej przez siebie nazwy firmy z prowadzoną przez niego, znacznie rozleglejszą i bardziej zróżnicowaną, działalnością gospodarczą. Inaczej niż dla Pozwanego, skrót HDF wydają się być dla Powoda nazwą całkowicie fantazyjną, być może przypadkową.


W korespondencji stron, a nawet w pozwie Powód nie twierdził nawet, że domena *hdf.pl* jest mu potrzebna dla prowadzenia działalności.

Z drugiej strony, Pozwany nie zaoferował domeny Powodowi do sprzedaży na warunkach rynkowych, czyli z zamiarem uzyskania korzyści przekraczających zwykle wydatki związane z jej rejestracją, co jest częstą, znaną tutejszemu sądowi praktyką. Świadczy to o dobrej wierze Pozwanego, jego uczciwości i przydatności domeny dla prowadzonej przez niego działalności.

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

Warszawa, dnia 13 grudnia 2005 r.

  
Piotr Nowaczyk  
Arbiter

*Ireneusz Matusiak*  
  
PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Arbitrażowej PIIT

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