

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

Sygn, akt 43/05/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Warszawie dnia, 9 stycznia 2006 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Iwona Kuś - arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r.

sprawy z powództwa: GTS Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Al. Niepodległości 69

przeciwko :

o naruszenie praw w wyniku rejestracji domen:

gtsenergis.pl oraz gts-energis.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 1.09.2005 r. - przez powoda i z dnia 9.09.2005 r. przez pozwanego.

orzeka

1. pozwany w wyniku rejestracji domen gtsenergis.pl oraz gts-energis.pl naruszył prawa powoda GTS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda GTS Polska Sp. z o.o. kwotę 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 21 września 2005 r. do Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wpłynął pozew złożony przez GTS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko , w którym powód żądał stwierdzenia, że pozwany naruszył prawa powoda poprzez nieuprawnione użycie w nazwie domen: gtsenergis.pl i gts-energis.pl, firmy spółki GTS Polska Sp. z o.o. oraz firmy spółki Energis Polska Sp. z o.o. tj. naruszenie art. 3 ust. 2, art. 6, art. 9 i art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 123 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 14 - 18 Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych w NASK.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w najbliższych miesiącach spółki „GTS Polska” Sp. z o.o. i „Energis Polska” Sp. z o.o. zamierzają przeprowadzić proces połączenia spółek, a powstały w ten sposób podmiot będzie działał pod nazwą GTS-Energis. Każda ze spółek ma zgłoszony

znak towarowy oraz zarejestrowaną domenę internetową: spółka Energis Polska od dnia 14.06.2000 r. o nazwie „energis.pl”, a spółka GTS Polska od dnia 13.09.2002 r. o nazwie „gts.pl”. Oba podmioty posługują się w obrocie gospodarczym firmami własnych spółek, które są powszechnie rozpoznawalne i używane jako samodzielne marki firmowe. Ponadto, powód dokonał zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego do znaku towarowego „GTSEnergis”.

Powód podnosi w pozwie, że działania pozwanego nie były podyktowane zamiarem prowadzenia jakiegokolwiek działalności w oparciu o zarejestrowane domeny, a wyłącznie chęcią osiągnięcia zysku poprzez odsprzedaż domen na rzecz podmiotów zainteresowanych ich kupnem. W konsekwencji wniósł o nakazanie pozwanemu zaniechania niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie posługiwania się domenami gtsenergis.pl oraz gts-energis.pl.

W odpowiedzi na pozew, złożonej w dniu 30.09.2005 r., pozwany wniósł o oddalenie powództwa twierdząc, że powództwo jest bezzasadne. Pozwany twierdzi, że nie może być mowy o naruszeniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bowiem pozwany nie jest przedsiębiorcą i nie uczestniczy w żaden sposób w działalności gospodarczej. Założenie przez niego prywatnej domeny nie wyczerpuje pojęcia nieuczciwej konkurencji.

Podniósł ponadto, że zarzut naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, z uwagi na treść art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej, jest chybiony. Pozwany nie posługuje się nazwą domen w obrocie gospodarczym w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, gdyż prywatna strona służy do porozumiewania się wąskiej grupie użytkowników gier komputerowych.

Zdaniem pozwanego niezasadny jest też zarzut nieuprawnionego użycia w nazwie domeny zwrotów GTS i Energis, gdyż występują one jako człon leksykalny innego, nowego wyrazu, co wyklucza wprowadzenie w błąd kogokolwiek. Ponadto istnieje szereg innych stron internetowych zawierających zwrot gts.

Pozwany złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy.

Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 1.09.2005 r. przez powoda i w dniu 9.09.2005 r. przez pozwanego.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych sąd postanowił wydać wyrok na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód działa pod firmą „GTS Polska” (odpis z KRS z dnia 23.08.2005 r.). W dniu 22.07.2005 r. powód zawarł ze spółką Energis Polska Sp. z o.o. umowę zakupu 97,5% udziałów. Powód jest uprawniony do używania słowno-graficznego znaku towarowego „GTS” (numer prawa ochronnego 141906). Spółka Energis Polska jest uprawniona do używania słowno-graficznego znaku towarowego „energis” (numer prawa ochronnego 223963).

W dniu 19.09.2005 r. powód złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „GTSEnergis” (potwierdzenie zgłoszenia z dnia 19.09.2005 r. o numerze Z - 300152).

W dniu 29.07.2005 r. zostały utworzone domeny internetowe „gts-energis.pl” i „gtsenergis.pl”. Abonentem domen jest pozwany (wydruk z bazy Whois). W sierpniu 2005 r. pozwany wystawił je na sprzedaż (wydruk ze strony www.gtsenergis.pl z dnia 18.08.2005 r.).

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd są bezsporne. Poza sporem jest, że powódka w swojej firmie używa znaku towarowego „GTS”, który jest wyróżnikiem firmy i jest powszechnie kojarzony z jego przedsiębiorstwem. Pozwany dokonał rejestracji domeny internetowej wykorzystując tę część firmy powoda, jak i część firmy spółki, której udziały powód zakupił.

Powód domagał się ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy Prawo własności przemysłowej. Wskazana przez powoda podstawa prawna jego żądań nie wiąże sądu. Sąd rozstrzyga sprawę na podstawie żądania powoda wynikającego z przytoczonych w pozwie okoliczności faktycznych sprawy. Żądaniem pozwu jest stwierdzenie, że pozwany naruszył prawa powoda poprzez nieuprawnione użycie w nazwie domen firmy powoda oraz firmy spółki Energis Polska Sp.z o.o.

Sąd nie rozpatrywał żądania stwierdzenia naruszenia prawa do firmy „Energis Polska”, z uwagi na fakt, iż powód nie wykazał, że przysługują mu prawa do firmy spółki „Energis Polska”.

Posługiwanie się przez pozwanego firmą powoda „GTS” jest zdaniem Sądu Polubownego naruszeniem art. 43¹⁰ K.c. Na podstawie tego artykułu przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Z naruszeniem prawa do firmy mamy do czynienia w przypadku użycia przez osobę trzecią cudzego oznaczenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy doszło do użycia całej nazwy, czy tylko jej części. Do naruszenia firmy osoby prawnej może dojść w razie używania przez podmiot nieuprawniony nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta w sposób dostateczny indywidualizuje daną osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację. W tym przypadku część firmy, którą posłużył się pozwany spełnia ten warunek. Oznaczenie „GTS” jest oznaczeniem wyróżniającym spółkę powoda, oznaczenie „Polska” takiego charakteru nie ma.

Ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych jest ochroną najszerszą. Może być realizowana nie tylko w obrocie gospodarczym, ale i poza nim i jest skierowana przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia interesu przedsiębiorcy związanego z jego firmą, także przeciwko osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Prawo do firmy jest prawem podmiotowym skutecznym erga omnes. Firma, jako nazwa osoby prawnej związana jest z renomą przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa.

Przesłanką ochrony wynikającej z art. 43¹⁰ K.c. jest bezprawność działania naruszydiciela. Bezprawne jest każde działanie, które jest sprzeczne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Za bezprawne uważa się każde działanie naruszające dobra osobiste, jeżeli nie zachodzi żadna z okoliczności usprawiedliwiających (wykonywanie prawa podmiotowego, zgoda pokrzywdzonego). Pozwany nie wykazał, na jakiej podstawie używa firmy powoda. Z dołączonych do pozwu dokumentów wynika, że nie jest podmiotem uprawnionym do używania znaku towarowego o takim brzmieniu, nie został bowiem upoważniony do używania firmy oraz znaku towarowego „GTS” przez podmiot uprawniony, tj. powoda GTS Polska Sp. z o.o.

Zdaniem Sądu pozwany dokonał rejestracji domen w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wynikającej ze sprzedaży domeny. Świadczą o tym okoliczności niniejszej sprawy, w szczególności działanie pozwanego, który w dniu 27 lipca 2005 r., tj. zaraz po ogłoszeniu przez powoda o zawarciu umowy zakupu udziałów, zarejestrował przedmiotowe domeny internetowe, a już niecały miesiąc później oferował je do sprzedaży twierdząc, że już mu są niepotrzebne.

Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Użycie przez ustawodawcę określenia „innego przedsiębiorcy” sugeruje, że czynu nieuczciwej konkurencji może dokonać tylko przedsiębiorca. Przyjmuje się

więc, że czynów nieuczciwej konkurencji może dokonać przedsiębiorca, a wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie (dotyczy to art. 11, 12 i art. 14), niektóre czyny mogą być dokonane przez podmiot nie będący przedsiębiorcą, a więc podmiot nie mieszczący się w dyspozycji art. 3 ust. 1. Pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przepis art. 14, pozwalający na uznanie działania innej osoby niż przedsiębiorca za czyn nieuczciwej konkurencji, stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. W niniejszej sprawie powód nie udowodnił, że pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 14 ust. 1.

Rejestracja domeny składającej się z cudzego znaku towarowego lub firmy przedsiębiorcy stanowi naruszenie interesów przedsiębiorców, ponieważ utrudnia im kontakt z potencjalnymi klientami. Zagrożone są także interesy klientów, którzy mają utrudniony dostęp do ofert i innych interesujących ich informacji pochodzących od przedsiębiorców. Słusznie podnosi pozwany, że w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia praw do znaku towarowego. Ochrona wynikająca z prawa własności przemysłowej przysługuje podmiotowi uprawnionemu do znaku towarowego w zakresie towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Umieszczenie w nazwie domeny internetowej cudzego znaku towarowego bez oznaczenia nim towarów i usług wyklucza możliwość dochodzenia ochrony na tej podstawie. Poza zakresem ochrony związanej z oznaczeniem towarów lub usług chronione są tylko znaki powszechnie znane lub renomowane, co w niniejszej sprawie nie zostało przez powoda udowodnione.

Zgodnie z art. 28 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT arbiter zarządza przeprowadzenie rozprawy w celu przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, opinii biegłego lub przesłuchania stron, o ile uzna, że jest to niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. Może to nastąpić na żądanie obu stron lub z urzędu. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie jest konieczne przeprowadzenie rozprawy. Okoliczności faktyczne sprawy nie budzą wątpliwości, a pozwany składając wniosek o przeprowadzenie rozprawy nie sprecyzował, jakiego rodzaju dowód miałby być przeprowadzony w trakcie rozprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że używanie przez pozwanego domeny „gtsenergis.pl” oraz „gts-energis.pl” jest nieuprawnione i stanowi naruszenie art. 43¹⁰ K.c.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i żądaniami powoda wyrażonymi w pozwie.

Iwona Kus
arbiter

Irenusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT