

Sygn. akt 19/04/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO
ds. Domen Internetowych

Warszawa, 18 listopada 2005r.

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych

w składzie: **Robert Kroplewski - arbiter Sądu Polubownego**

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2005r.

sprawy: **19/04/PA**

z powództwa: **MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone**
Ameryki Północnej,

przeciwko:

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domen:

manpower.pl oraz **manpower.com.pl**

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 03 września 2004r.— przez powoda oraz z dnia 22 września 2004r.— przez pozwanego

orzeka:

- I. Pozwany z w wyniku rejestracji na swoją rzecz domen **manpower.pl** oraz **manpower.com.pl** bezprawnie naruszył prawa powoda **MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.**
- II. zasądza od pozwanego na rzecz **MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki** kwotę 2.500,00 zł. (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 1.045,00 zł. (jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2004r. do Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych wpłynął pozew **MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej** przeciwko z

. W pozwie powód domaga się stwierdzenia, że pozwany „nabywając zarejestrowane w złej wierze domeny internetowe www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl naruszył prawa wyłączne do nazwy oraz do znaków towarowych MANPOWER powoda. Nadto powód wniósł o zakazanie pozwanemu posługiwania się zarejestrowanymi domenami internetowymi www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest właścicielem znaków towarowych MANPOWER zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej R-70545 chronionego z pierwszeństwem od dnia 19 kwietnia 1990r., Z-182389 chronionego z pierwszeństwem od 19 stycznia 1998r., R-149126 chronionego z pierwszeństwem od 01 stycznia 2000r. Nadto powód podniósł, że znak MANPOWER jest chroniony przez powoda od wielu lat w kilkudziesięciu krajach świata, na dowód czego przedstawił wykaz rejestracji tego znaku chronionego w imieniu powoda oraz jego filii. Powód wskazał nadto, że jest przedsiębiorstwem założonym już w 1948r., które „jest światowym liderem w zakresie pracy czasowej”. Powód podniósł nadto, że działalność swą prowadzi poprzez 3600 biur w 59 krajach. Swą działalność w Polsce powód prowadzi poprzez spółkę zależną Manpower Polska Sp.z o.o. z Warszawy.

W pozwie powód domaga się ochrony swych praw wyłącznych na podstawie art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłem (Dz.U. Nr 49/2001, poz.508 z późn. zm., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47/1993, poz. 211 z późn. zm. oraz art. 23 i 24 w zw. z art. 43 KC.

Powód twierdzi, że rejestracja spornych domen została dokonana przez pozwanego z naruszeniem prawa, a wykorzystanie znaku towarowego MANPOWER, będącego jednocześnie nazwą Powoda, w domenach www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowi naruszenie interesów powoda, jako właściciela znaków towarowych, ze względu na fakt, że zablokowana została możliwość reklamowania przedsiębiorstwa Powoda w Internecie oraz prowadzenia za jego pośrednictwem sprzedaży towarów i usług.

Powód nadto podkreśla, że znaki towarowe MANPOWER powoda są powszechnie znane w Polsce i na świecie w odniesieniu do towarów z klasy 16 oraz świadczonych usług z klasy 35, 40, 41 i 42, w tym w zakresie pracy czasowej.

Powód wskazał dodatkowo na okoliczność, że występujący w spornych domenach element słowny MANPOWER stanowi jednocześnie pierwszy podstawowy element nazwy Powoda, Manpower Inc.

W dniu 29 grudnia 2005r. wpłynęła od pozwanego odpowiedź na pozew.

Pozwany zarzucił, że stwierdzenie jakoby nabył sporne domeny w złej wierze jest nieprawdziwe. Podniósł nadto, że nie może się zgodzić z zarzutem naruszenia znaków towarowych, gdyż żadna ze stron internetowych nie zawiera znaku graficznego (towarowego) MANPOWER. Pozwany podał, że obie sporne domeny nabył od firmy Doradztwo Ekonomiczne Woźniakowski Zbigniew w dobrej wierze do użytku prywatnego. Pozwany stwierdził, że nabywając wspomniane domeny nie miał wiedzy, że istnieje firma o takiej nazwie. Pozwany podał nadto, że po

analizie sytuacji jest w stanie udostępnić firmie Manpower domenę komercyjną manpower.com.pl pod uzgodnionymi warunkami, a jego celem nie jest utrudnianie działalności pozwanemu. Wyraził przy tym zdziwienie, że pozwany nie chciał doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy.

Co się tyczy domeny manpower.pl to pozwany stwierdził, że nie jest to domena komercyjna i potrzebuje jej do celów prywatnych nie związanych w jakikolwiek sposób z profilem działalności powoda. Zdaniem pozwanego w takich warunkach zarzut nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadniony.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2005r. sąd polubowny w niniejszej sprawie zobowiązał strony do złożenia ostatecznych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń lub odparcia zarzutów strony przeciwnej - pod rygorem ich pominięcia, stosowanie do art. 217 KPC i skutków prawnych z art. 6 KC.

W wykonaniu tego zobowiązania strona pozwana do swych twierdzeń i zarzutów wyrażonych w odpowiedzi na pozew dodała jedynie, że popularność marki manpower jest znacznie mniejsza niż Microsoft czy Coca Cola. Nadto pozwany podniósł, że strona internetowa firmy Manpower jest umieszczona pod adresem manpower.waw.pl, a na stronie manpower.com istnieje możliwość wyboru strony polskiej „manpower'a”. Pozwany podał także, że wyszukiwarka google.pl wyświetla na pierwszej pozycji stronę firmy Manpower.

Natomiast strona powodowa, wykonując zobowiązanie sądu polubownego w tej sprawie, w piśmie procesowym z dnia 07 września 2005r. wyjaśniła, że stawiany pozwanemu zarzut „złej wiary” odnosi się do faktu zarejestrowania spornych domen internetowych. I tak należy według powoda rozumieć żądanie pozwu. Powód twierdzi, że pozwany nabywając zarejestrowane w złej wierze domeny internetowe naruszył prawa wyłączne powoda do nazwy i do znaków towarowych. Powód stawia zarzut pozwanemu, że złą wiarą wykazał się przy rejestracji spornych domen. Powód podniósł przy tym, że Rejestr Znaków Towarowych Urzędu Patentowego jest rejestrem jawnym, dostępnym dla osób, które chciałyby sprawdzić czy dane oznaczenie nie jest przedmiotem wcześniejszych praw wyłącznych innego podmiotu, którego nazwa jest już odnotowana w rejestrze. Zdaniem powoda właśnie brak dostatecznej ostrożności pozwanego przed podpisaniem cesji praw do nazwy obydwu domen nie może stanowić o braku naruszenia praw wyłącznych do nazwy oraz do znaków towarowych MANPOWER powoda. Twierdzenie pozwanego, iż może udostępnić powodowi domenę manpower.com.pl pod pewnymi warunkami, powód uważa, za czyn nieuczciwej konkurencji.

Powód odpiera nadto zarzut pozwanego jakoby strony www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl nie zawierały znaku towarowego pozwanego. Powód wyjaśnia przy tym, że znaki towarowe MANPOWER (R-70545, R-149126, R-152563) są znakami towarowymi słownymi, a element słowny MANPOWER, jest elementem dominującym we wszystkich znakach powoda, a zarazem podstawowym elementem nazwy powoda.

Powód podaje nadto, że uzyskane w wyniku rejestracji prawo do domen internetowych www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl nie może naruszać praw bezwzględnych wynikających z rejestracji znaków towarowych, a korzystanie z tego prawa winno odbywać się z zasadami prawidłowej gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji. Według powoda, rejestracja znaku towarowego daje posiadaczowi wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na terenie Polski, z czego wynika prawo powoda do dokonania rejestracji przedmiotowych domen na swoją rzecz oraz do jej utrzymania dla prowadzonej działalności gospodarczej. Powód podnosi nadto, że zasady współżycia społecznego nakazują

uwzględnić prawo do rozwoju przedsiębiorstwa i utrzymania jego renomy na rynku z oznaczeniami, zawierającymi stosowany znak towarowy. Zdaniem powoda działanie pozwanego narusza interesy powoda ze względu na fakt, że zablokowana została możliwość reklamowania przedsiębiorstwa Powoda w Internecie oraz prowadzenia za jego pośrednictwem sprzedaży towarów i usług. Nie mogąc używać internetowego adresu ze swoim znakiem powód nie ma możliwości internetowego kontaktu ze swoimi klientami, co powoduje pogorszenie możliwości sprzedaży towarów i usług tego przedsiębiorstwa.

Strony poddały rozstrzygnięcie sporu Sądowi Polubownemu ds. Domen Internetowych przy PIIT na podstawie zapisu złożonego dnia 03 września 2004r.— przez powoda, a dnia 22 września 2004r.— przez pozwanego. Arbiter został wybrany zgodnie z art. 15 wspomnianego Regulaminu.

Stronę powodową reprezentował zawodowy pełnomocnik.

Zgodnie z zapisem, sąd polubowny został powołany do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego domen manpower.pl oraz manpower.com.pl na podstawie Regulaminu Mediacji i Arbitrażu w Sprawach Dotyczących Domen Internetowych — co oznacza, iż sąd polubowny został powołany do orzeczenia w zakresie stwierdzenia naruszenia praw w wyniku rejestracji przedmiotowych domen zgodnie z art. 10 pkt. ii) wspomnianego Regulaminu.

Na podstawie Art.25.3 wspomnianego Regulaminu — postanowieniem sądu z dnia 23 sierpnia 2005r. — arbiter zobowiązał strony do składania ostatecznych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń lub odparcia zarzutów strony przeciwnej - pod rygorem ich pominięcia, stosowanie do art. 217 KPC i skutków prawnych z art. 6 KC. Brak przedstawienia przez strony dodatkowych wniosków dowodowych w wyznaczonym terminie oznacza, że arbiter orzeka na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie, oceniając wiarygodność i moc dowodów na podstawie własnego przekonania i po wszechstronnym rozważaniu sprawy. W ten sam sposób arbiter ocenia zaniechania dowodowe stron i przedstawiane przez nie twierdzenia i zarzuty.

Nadto we wspomnianym postanowieniu sąd polubowny zobowiązał pełnomocnika powoda do wykazania umocowania do reprezentowania powoda przed sądami arbitrażowymi i polubownymi w Polsce. Pełnomocnictwo to zostało uzupełnione przez stronę powodową przy piśmie powoda z dnia 07 września 2005r.

Sąd Polubowny dopuścił dowód z urzędu z rejestru domen internetowych NASK oraz obserwacji wyników wyszukiwania popularnych wyszukiwarek: wp.pl, onet.pl, interia.pl, google.pl oraz adresu www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl na okoliczność ustalenia istnienia i używania tych domen przez pozwanego w jego działalności i charakteru tego używania. Sąd Polubowny dopuścił także z urzędu dowód z obserwacji wyników wyszukiwania adresu www.manpower.com oraz www.manpower.waw.pl, a także poprzez wyszukiwarkę google: adresów internetowych zawierających nazwę MANPOWER, używaną w domenach krajowych innych krajów.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych oraz wniosków stron co do przeprowadzenia rozprawy sąd postanowił wydać wyrok na podstawie całokształtu materiału zebranego w sprawie.

Sąd ustalił co następuje.

Powód jest spółką zagraniczną z siedzibą w Milwaukee, zarejestrowaną w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod firmą MANPOWER Incorporation. Spółka działa od 1948 roku w Milwaukee, głównie w zakresie pracy czasowej.

dowód: *poświadczenie notarialne z dnia 07.09.2004r. (w tłumaczeniu na język polski); strony z książki Pt. Małe i duże przedsiębiorstwa, które ukształtowały współczesny świat biznesu - 50 firm które zmieniły świat - autorstwa Howarda Rorthmana, Wydawnictwo AMBER*

Powód posiada zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej słowne znaki towarowe zawierające wyrażenie MANPOWER. Są to chronione w Polsce:

(1) z pierwszeństwem od 19 kwietnia 1990r. znak objęty świadectwem ochronnym R-70545, którego ochrona została przedłużona do 19 kwietnia 2010r. - przeznaczonego do oznaczania następujących usług: „usługi w zakresie świadczenia pracy dorywczej, agencja zatrudnienia, dorywcze i stałe zatrudnienie personelu fachowego - w klasie 35 i 42;

dowód; *świadectwo Ochronne nr 70545 z dnia 16.04.93r., decyzja Urzędu patentowego o przedłużeniu ochrony z dnia 27.10.2003r.*

(2) z pierwszeństwem od 19 stycznia 1998r. znak objęty zgłoszeniem Z-182389 - przeznaczonego do oznaczenia następujących usług: „usługi związane z zatrudnieniem, usługi pośrednictwa i wyszukiwania pracy personelu w dziedzinach księgowości, ubezpieczeń, bankowości, finansów, technologii, prawa, medycyna, prac naukowych, nauczania i techniki - w klasie 35;

dowód: *decyzja Urzędu Patentowego z dnia 05 kwietnia 2004r. o udzieleniu prawa ochronnego*

(3) z pierwszeństwem od 01 lutego 2000r., objętego świadectwem ochronnym R-149126 - przeznaczonego do oznaczenia usług w klasach 16, 35, 37, 40, 41 i 42.

dowód: *Świadectwo ochronne nr 149126 z dnia 29.07.2004r.*

Znak towarowy MANPOWER jest chroniony przez powoda na terenie wielu krajów świata bądź bezpośrednio bądź poprzez filie (spółki zależne)

dowód:, *wykaz znaków towarowych MANPOWER chronionych na świecie*

Powód prowadzi działalność na terenie Polski poprzez spółkę zależną Manpower Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

- **okoliczność niesporna**

Pozwany jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Pozwany uzyskał rejestrację domen *manpower.pl* oraz *manpower.com.pl* w następstwie zawartej w dniu 31 marca 2004r. umowy cesji od poprzednich abonentów przedmiotowych domen internetowych.

dowód: *kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.*

Pierwsza rejestracja przedmiotowych domen została dokonana w dniu 06 lipca 2000r. na rzecz abonenta firmy Doradztwo Ekonomiczne Woźniakowski Zbigniew. Następnie w dniu 10 grudnia 2001r. abonent ten dokonał cesji praw wynikających z rejestracji przedmiotowych domen na rzecz firmy Mansstudio Bancevic Zoran.

Z kolei w dniu 15 lipca 2003r. firma Mansstudio Bancevic Zoran dokonała cesji na poprzedniego abonenta firmy Doradztwo Ekonomiczne Woźniakowski Zbigniew, która to firma była abonentem tych domen do dnia 30 marca 2004r. W dniu 31 marca 2004r. rejestracja przedmiotowych domen została przeniesiona cesją na pozwanego, który pozostaje aktualnym abonentem przedmiotowych domen internetowych.

dowód: kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Pismem z dnia 12 marca 2003r., powód poinformował ówczesnego abonenta przedmiotowych domen, firmę Mansstudio Bancevic Zoran z siedzibą w Warszawie o swych prawach wyłącznych oraz zaproponował polubowne rozwiązanie problemu. Wskazana firma nie odpowiedziała na wspomniane pismo. Natomiast w dniu 15 lipca 2003r. dokonała cesji praw z rejestracji przedmiotowych domen internetowych na rzecz firmy Doradztwo Ekonomiczne Woźniakowski Zbigniew.

dowód: kopia pisma z dnia 12.03.2003r., wraz z kopią potwierdzenia odbioru; kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Powód kierował kolejne pisma do nowego abonenta firmy Doradztwo Ekonomiczne Woźniakowski Zbigniew z dnia 26 stycznia 2004r., które nie zostało podjęte w terminie, a także z dnia 24 lutego 2004r. odebrane przez abonenta lecz pozostałe bez odpowiedzi. Natomiast w dniu 30 marca 2004r. abonent ten dokonał cesji przedmiotowych domen na rzecz kolejnego abonenta którym jest pozwany w niniejszej sprawie.

dowód: kopia zwróconego pisma z dnia 26.01.2004r. wraz z kopertą (adnotacja poczty); kopia pisma z dnia 24.02.2004r. wraz z kopią potwierdzenia odbioru; kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Poczynione przez niniejszy sąd polubowny ustalenia z urzędu wykazały, że domeny *manpower.pl* oraz *manpower.com.pl* nie są używane przez pozwanego, a wyniki wyszukiwania poprzez popularne wyszukiwarki wp.pl, onet.pl, interia.pl, google.pl nie wykazują śladu używania tych domen przez poprzednich abonentów oraz pierwotnego abonenta.

Powód używa w swej działalności domeny komercyjnej *manpower.com*.

- **okoliczność bezsporna**

Spółka zależna powoda Manpower Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie używa domeny *manpower.waw.pl*

dowód: wydruk ze strony internetowej Manpower Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Czyniąc dodatkowe ustalenia z urzędu, niniejszy sąd polubowny ustalił, że nazwa MANPOWER jest używana w domenach krajowych innych krajów świata przez powoda lub przez zależne od niego filie lub spółki córki. Domeny krajowe używane przez powoda są domenami tak rodzajowymi (komercyjnymi) domenami krajowymi jak i ogólnymi domenami krajowymi. Wskazują na to przekierowania ze strony www.manpower.com oraz wyniki wybierania w przeglądarce internetowej adresów internetowych [http://manpower.\[domena komercyjna\]](http://manpower.[domena komercyjna]) lub [\[.\] \[domena krajowa\]](http://manpower.[domena krajowa]).

dowód: obserwacja dostępności strony w sieci WWW dokonana z urzędu przez sąd polubowny;

Pozwany w odpowiedzi na pozew oraz w dalszym piśmie procesowym zaproponował, iż może odstąpić powodowi domenę komercyjną *manpower.com.pl* lecz pod „pewnymi warunkami”. Zaś domenę krajową *manpower.pl* potrzebuje do

działalności własnej dla celów prywatnych. Pozwany nie wskazał jednak do jakiej konkretnie działalności prywatnej potrzebuje domenę krajową *manpower.pl* i w jaki sposób będzie wykorzystywał nazwę MANPOWER.

dowód: odpowiedź na pozew; pismo doręczone dnia 07.09.2005r.

Pozwany nie złożył też innych wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeń lub odparcie zarzutów strony przeciwnej pomimo wskazania przez sąd ryguru z art. 217 kodeksu postępowania cywilnego i art. 6 kodeksu cywilnego.

dowód: postanowienie sądu z dnia 23.08.05r.

Sąd zważył co następuje:

Sąd polubowny po rozważeniu stanu faktycznego doszedł do przekonania, iż rejestracja i utrzymywanie przez pozwanego domen *manpower.com.pl* oraz *manpower.pl* narusza prawa wyłączne powoda.

Istotne w sprawie jest to, iż pozwany, mimo dokonania rejestracji domen zawierających nazwę „MANPOWER” nie używa ich, a wyniki wyszukiwania Internetowego wskazują, że domeny te nie są dostępne w sieci Internetu. Pozwany nie wykazał, iżby używał przedmiotowych domen dla faktycznego prowadzenia swej działalności czy to komercyjnej dla domeny komercyjnej krajowej *manpower.com.pl* czy prywatnej dla domeny ogólnej krajowej *manpower.pl*. Okoliczności sprawy wskazują, iż pozwany posiadał jedynie rejestrację przedmiotowych domen. Jednakże samo posiadanie domen internetowych jest niewystarczające do uznania bezwzględnej wyłączności rejestracji i utrzymania ich dla pozwanego. Posiadanie to musi być zgodne z prawem, a korzystanie z rejestracji winno być zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Nadto pozwany nie wykazał aby poprzedni abonenci przedmiotowych domen używali ich w swej działalności.

Wyłączność posługiwania się domeną internetową jest konsekwencją korzystnego stanu faktycznego, jaki wynika z warunków techniczno-organizacyjnych systemu domen stosowanego przez ICCAN oraz NASK w Polsce. Z systemu tego wynika gwarancja niepowtarzalności adresów internetowych — którą wyprowadzić można z punktu 1 Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych stosowanych przez NASK. Z obowiązku utrzymania nazw domen internetowych wynika zobowiązanie NASK do niedokonywania rejestracji tej samej domeny dla innego abonenta oraz utrzymywania stanu wynikającego z rejestracji. Nie chodzi tu tylko o numeryczną postać adresów internetowych ale właśnie o postać literową — znak, nazwę domeny — co ułatwia postrzegalność i rozpoznanie adresów internetowych na rynku, przez rzeczywistych i potencjalnych użytkowników sieci INTERENETU. W wyniku rejestracji domeny uzyskuje się, na podstawie stosowanego przez NASK regulaminu rejestracji domen internetowych, prawo do wyłącznego korzystania z domeny. Prawo to jest prawem względnym, którego źródłem jest umowa z NASK (zawarta na podstawie wspomnianych Zasad). Treść tego prawa jest ograniczona do zakresu oznaczonego we wspomnianych Zasadach. Istotne dla niniejszej sprawy jest to, iż nie jest to prawo absolutne, wygasa ono bowiem z chwilą stwierdzenia przez sąd, iż abonent w wyniku rejestracji domeny naruszył prawo osoby trzeciej (pkt.18 Zasad). W tym względzie korzystając z zasady swobody umów wyrażonej w art. 353¹ kodeksu cywilnego pozwany przyjął taką treść umowy z NASK.

Uzyskane w wyniku rejestracji prawo do domeny internetowej nie może naruszać praw bezwzględnych wynikających z rejestracji znaków towarowych, a korzystanie z tego prawa winno się odbywać zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 153 ustawy — prawa o własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) — właściwiej aktualnie dla znaków towarowych — „(...) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy (...)”. Tak samo, obowiązująca poprzednio, ustawa o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985r (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z 1985r, z późn. zm.) gwarantuje, iż: „Przedsiębiorstwo, na którego został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją”. Zgodnie z tymi przepisami używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzaniem tych towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług lub na posługiwaniu się tym znakiem w celu reklamy, przy czym katalog ten jest katalogiem otwartym. Oznacza to, iż dopuszczalne są inne formy używania znaku towarowego; uwzględniana jest w ten sposób pomysłowość, złożoność i różnorodność zjawisk działalności gospodarczej. Za używanie znaku towarowego należy uznać także umieszczenie go jako domeny internetowej i to niezależnie czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawionego do używania znaku towarowego. W tym stanie rzeczy uprawiony do korzystania znaku towarowego ma prawo do dokonania na swoją rzecz rejestracji domeny internetowej i jej utrzymywania dla prowadzonej działalności gospodarczej swego przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie pozwany użył jako nazwy domeny oznaczenie będące cudzym znakiem towarowym. Nie sposób przyjąć, iż pozwany nie miał świadomości istnienia znaku towarowego „MANPOWER”. Rejestr Znaków Towarowych Urzędu Patentowego jest jawny i zwykła staranność wystarczała w tej sprawie aby ustalić, że istnieje znak towarowy MANPOWER chroniony w Polsce już od 19 kwietnia 1990r., a także kolejne chronione od 19 stycznia 1998r. oraz od 01 lutego 2000r. Z rejestrów tych wynika, że wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków jest spółka Manpower Inc, będąca powodem w niniejszej sprawie. Powód będąc spółką zagraniczną uzyskał skuteczną ochronę swych znaków towarowych w Polsce.

Mimo obowiązku sprawdzenia Rejestru Znaków Towarowych UPRP, pozwany dokonał na swoją rzecz rejestracji domen zawierających znak „MANPOWER”. W tym względzie zachodzi identyczność przedmiotowych nazw domen internetowych z chronionym słownym znakiem towarowym MANPOWER. Używanie tych nazw domen internetowych jest bezprawne z tego powodu, że pozwany dokonał rejestracji nazw domen na swoją rzecz bez upoważnienia od uprawnionego ze znaku towarowego „MANPOWER”. Nadto pozwany nie wykazał, iżby on osobiście lub jego poprzednicy stosowali oznaczenie „MANPOWER” jeszcze przed powstaniem praw wyłącznych powoda do znaków towarowych. Należy podkreślić, że pozwany winien uwzględnić zasadę powszechności znajomości danych wynikających z Rejestru Znaków Towarowych w związku z istniejącą od roku 19 kwietnia 1990r. rejestracją znaku „MANPOWER”.

Powyższe okoliczności wskazują, że rejestracja przedmiotowych domen narusza prawa wyłączne powoda do znaku towarowego „MANPOWER”. Uprawniony ze znaku towarowego powód nie może bowiem dokonać na swoją rzecz rejestracji nazwy domeny internetowej identycznej ze znakiem towarowym „MANPOWER” z uwagi na fakt, że domena ta jest zablokowana — zarejestrowana na rzecz pozwanego.

Zasady współzycia społecznego nakazują nadto uwzględnić prawo do rozwoju przedsiębiorstwa i utrzymania tożsamości renomy marki na rynku z oznaczeniami zawierającymi stosowany znak towarowy. W tym względzie bezprawne wkroczenie przez pozwanego w sferę ekonomicznego bytu powoda nie jest korzystaniem z wolności gospodarczej lecz naruszaniem praw nabytych innego przedsiębiorcy.

Należy zgodzić się z twierdzeniem powoda, iż rejestracja przedmiotowych domen została dokonana z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art.3 ustawy o nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (DZ.U. nr 47, poz.211 z 1993r. z późn. zm.) *„Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta*

Rejestracja przedmiotowych domen naruszyła bezpośrednio interes przedsiębiorcy uprawnionego ze znaku towarowego. Nie sposób uznać za słuszne utrzymywanie rejestracji przedmiotowych domen dla pozwanego jeśli nie wykorzystuje on ich w ramach swojej działalności. Oznaczenia domen nie odnoszą się do żadnych towarów lub usług objętych działalnością pozwanego. Oznaczenia domen nie mają tym samym desygnatu materialnego, do którego się odnoszą. Istnieją tylko jako rezerwacje. Posiadanie jedynie rejestracji przedmiotowych domen, w sytuacji blokowania innemu podmiotowi dostępu do oznaczania domen nazwą będącą przedmiotem praw wyłącznych należy uznać za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym sensem prawa wynikającego z rejestracji domen internetowych. Prawo to sprowadza się do używania domeny jako adresu internetowego, na którym udostępniane są informacje o działalności przedsiębiorcy lub pod którym prowadzi się obrót gospodarczy czy to w drodze zwykłej wymiany e-maili (listów elektronicznych, zapytań, ofert) czy aż zorganizowanej platformy transakcyjnej. Nie jest w ten sposób realizowana funkcja identyfikacyjna oraz komunikacyjna domeny internetowej.

Interes przedsiębiorcy należy rozumieć szeroko jako korzystnie już ukształtowany dla przedsiębiorcy stan rzeczy bądź dopiero mający dla niego nastąpić stan stanowiący źródło korzyści rzeczywistych lub oczekiwanych. Tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 lutego 1995r., III CZP 12/95, Monitor Prawniczy 1995r. nr 10, s.308). Korzyści te mogą mieć charakter pieniężny — co jest związane z możliwością prowadzenia obrotu — lub niepieniężny, wynikający z posiadanej renomy i co dalej za tym idzie potrzeby jej utrzymania z uwagi na obecność produktów na rynku.

W przedmiotowej sprawie został też naruszony interes klienta, Nie sposób nie uwzględnić interesu klienta polegającego na wprowadzaniu do wyszukiwarek internetowych najprostszycy odniesień literowych do znanych towarów lub firm, wynikających z skojarzeń z oznaczeniami istniejących na rynku towarów. Doświadczenie życiowe wskazuje, iż poszukiwania internetowe rozpoczyna się właśnie od wprowadzenia do wyszukiwarki oznaczenia usług lub firmy, te są zaś oznaczane marką „MANPOWER”. Mówiąc w tym miejscu o „marce” trzeba mieć na myśli nie tylko istnienie znaku towarowego ale jego renomy na rynku. Daje się zaobserwować zjawisko, iż czym większa renoma tym bardziej narzucające się skojarzenie ze znakiem towarowym jako kodem literowym służącym do odszukania

domeny internetowej przedsiębiorcy sprzedającego towary oznaczone danym znakiem.

Tym samym należy stwierdzić, że rejestracja domen zawierających nazwę „MANPOWER”, która nie jest związana z działalnością pozwanego ani z jego osobą, a zawierająca oznaczenie wyróżniające usługi powoda oraz człon główny firmy powoda jest czynem nieuczciwej konkurencji.

W danym stanie faktycznym, pozwany naruszył także prawo do firmy powoda. Zgodnie z art. 43³ § 1 kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy winna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy czy przedmiotu jego działalności. Zgodnie z art. 43² tego kodeksu przedsiębiorca ma obowiązek działania pod firmą, z czego dokładnie wynika też jego prawo do używania firmy w swej działalności gospodarczej. Co prawda powód nie wykazał, iżby naruszenie firmy powoda zostało dokonane przez pozwanego w złej wierze, a także, aby firma powoda była znana pozwanemu lub jego poprzednikom prawnym w chwili rejestracji domeny. Z samej rejestracji znaków towarowych nie można wywodzić w prosty sposób aby firma powoda była znana na terenie Polski. Tym bardziej, że spółka zależna powoda powstała po dokonaniu pierwszej rejestracji przedmiotowych domen internetowych. W tych warunkach naruszenie firmy powoda sprowadza się do uniemożliwienia posługiwania się oznaczeniem firmowym powoda na terenie Polski w nazwie domeny internetowej w sytuacji nie używania przedmiotowych domen internetowych przez pozwanego. W tych warunkach rejestracja blokująca domen przez pozwanego nie może korzystać z ochrony gdyż prawo to nie jest wykonywane zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i jako takie nie może podlegać ochronie. Pozostając w kolizji z prawem powoda do stosowania oznaczenia firmowego, który wykazał nadto, że korzysta z tego oznaczenia w sposób czynny w działalności swego przedsiębiorstwa i działalności spółek zależnych tak w Polsce jak i w innych krajach świata, musi ustąpić prawu powoda do używania firmy również w nazwie domeny internetowej.

W tych warunkach przedsiębiorca jakim jest powód ma prawo domagać się od pozwanego umożliwienia mu używania firmy w domenie internetowej. Powód, co prawda działa na terenie Polski poprzez firmę „Manpower Polska Sp. z o.o., która korzysta z domeny internetowej *manpower.waw.pl.*, jednakże domena ta jest domeną regionalną, a nie krajową. Nie można odmówić prawa powodowi do uwolnienia na jego rzecz lub podmiotów od niego zależnych, domen *manpower.pl* oraz *manpower.com.pl*, które zawierają trzon jego firmy, a przez dodatek „.pl” więżą jego działalność z obszarem Polski. Uwzględniona zostałaby w ten sposób technika komunikacji internetowej powoda, wskazująca na polską spółkę zależną, która swym obszarem działania obejmuje cały kraj. Ochrona taka może być przyznana powodowi tylko w przypadku jeśli rejestracja lub utrzymanie przedmiotowych domen dokonane zostały z naruszeniem prawa — a tak jest w niniejszej sprawie.

Sposób organizacji korzystania przez powoda z praw wyłącznych do znaków towarowych i innych oznaczeń pozostaje w sferze wolności gospodarczej, tym bardziej jeśli powód działa w strukturze holdingowej. Porównanie przedstawionego przez powoda wykazu rejestracji znaku towarowego MANPOWER w innych krajach świata ze sposobem rejestracji krajowych domen internetowych, wskazuje, że powód dokonuje co do zasady rejestracji znaku towarowego bezpośrednio na rzecz swego głównego przedsiębiorstwa, a rejestracja krajowych domen internetowych dokonywana jest na rzecz spółek zależnych w poszczególnych krajach. Ten sposób organizacji rejestracji domen internetowych znajduje swoje zwieńczenie w adresie

domeny *manpower.com* w której znajdują się odnośniki do domen krajowych spółek zależnych. Oznacza to, że rejestracja domen odbywa się na podstawie krajowego prawa lub na podstawie szczególnego upoważnienia powoda dla spółki zależnej do używania w firmie stosowanego przez powoda znaku firmowego lub znaku towarowego.

W tych okolicznościach należy zgodzić się z twierdzeniem powoda, iż rejestracja przedmiotowych domen internetowych została dokonana przez pozwanego w złej wierze. Nie sposób uznać, iż pozwany dochował należytej staranności w ustaleniu sytuacji prawnej możliwości rejestracji domen internetowych zawierających chroniony znak towarowy. Istotne w sprawie jest to, iż już poprzedni abonenci przedmiotowych domen uzyskali rejestrację z naruszeniem praw wyłącznych powoda. Prawa do znaków towarowych są chronione bezwzględnie, wobec każdego kto je narusza w jakikolwiek sposób. Tym samym roszczenia ochronne mogą być skierowane do każdego abonenta domen internetowych. Fakt, iż poprzedni abonenci przedmiotowych domen internetowych dokonywali cesji praw wynikających z ich rejestracji niezwłocznie w sytuacji rozpoczęcia poszukiwania ich ochrony przez powoda świadczy o tym, iż rejestracja tych domen od początku została dokonana w złej wierze i sprowadzała się jedynie do zablokowania tych domen.

Mimo to, iż powód nie wykazał w niniejszym postępowaniu, iżby pozwanemu można było przypisać również złą wiarę jego poprzedników prawnych, pozwany jako nabywca praw z rejestracji przedmiotowych domen rejestrując je na swoją rzecz winien się liczyć z możliwością postawienia mu zarzutu naruszania praw bezwzględnych osoby trzeciej wynikających choćby z praw wyłącznych do znaku towarowego. Przypisanie pozwanemu złej wiary jego poprzedników mogłoby nastąpić dopiero w sytuacji udowodnienia że pozwany będąc w świadomości pokrzywdzenia powoda w złej wierze nabył przedmiotowe domeny.

Na złą wolę pozwanego wskazuje także dokonanie rejestracji przedmiotowych domen w celach rezerwacyjnych, skutkujących praktycznie zdobyciem monopolu faktycznego do nazwy domeny, wynikającego jedynie z faktu samej rejestracji domeny. Pozwany nie wykorzystując przedmiotowych domen w ramach swej działalności zaoferował powodowi możliwość zbycia domen „ pod pewnymi warunkami”. Okoliczność, że pozwany nie używał przedmiotowych domen nie budzi wątpliwości. Pozwany opłacał je jedynie. Pod adresami tych domen nie znajdowała się i nie znajduje żadna strona www odnosząca się do działalności pozwanego. W tym stanie rzeczy stawianie warunków odstąpienia domeny należy uznać za nadużycie. Jest to tym bardziej naganne w okolicznościach dokonania przez pozwanego rejestracji przedmiotowych domen na swoją rzecz z naruszeniem prawa osoby trzeciej do znaku towarowego.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż dokonanie i utrzymywanie rejestracji przedmiotowych domen przez pozwanego wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 15 wspomnianej ustawy. Pozwany utrudnia bowiem powodowi, a także usługom powoda, dostęp do rynku. W tym względzie za warty ochrony należy uznać interes powoda oraz jego klientów do wprowadzenia dostępu na terenie Polski i w języku polskim do usług oznaczonych znakiem „MANPOWER” poprzez najprościej kojarzącą się domenę: *manpower.pl* oraz *manpower.com.pl*. Ze strony powoda niewątpliwie może to wpłynąć, jeśli nie na zwiększenie sprzedaży to na pewno, na utrwalenie renomy znaku „MANPOWER” w Polsce. Ze strony klienta istotna jest kwestia szybkości dostępu do poszukiwanych usług. W tym względzie rejestracja i utrzymywanie przedmiotowych domen przez pozwanego jest czynem sprzecznym z prawem.

Działanie pozwanego stanowi naruszenie interesów powoda jako przedsiębiorcy, uprawnionego do posługiwania się oznaczeniem wyróżniającym. Istotnie bowiem ogranicza powodowi zakres korzystania z oznaczenia w sieci Internet i wyłącza możliwość rejestracji domen ze znakiem MANPOWER na własną rzecz. W tym miejscu przywołać należy orzeczenie Sądu Polubownego przy PIIT w sprawie Sygn.akt. 01/03/PA w którym wyrażono stanowisko, że rejestracja domen internetowych nie prowadzi do uzyskania prawnego monopolu posługiwania się danym oznaczeniem ile daje podstawy do faktycznej wyłączności używania takiego oznaczenia w Internecie. Ta faktyczna wyłączność nie może być oparta na naruszeniu praw bezwzględnych osób trzecich czy to wynikających z prawa do znaku towarowego czy prawa do formy czy interesu przedsiębiorcy w ramach zasad uczciwej konkurencji. Także z wyroku Sądu Polubownego przy PIIT w sprawie o Sygn. Akt 14/03/PA wyraźnie wynika, iż prawo do domeny, jako wynikające ze stosunków względnych - umowy zawartej z NASK o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej - musi ustąpić przed prawem bezwzględnie chronionym jeśli pozostaje z nim w kolizji w okolicznościach wskazujących na bezprawne naruszenie praw wyłącznych.

Oceniając powyższe okoliczności należy odmówić ochrony prawnej pozwanemu i przyznać ją powodowi.

Mając powyższe na uwadze sąd polubowny na podstawie art. 153 ustawy o prawie własności przemysłowej w zw. z art. 3 i 15 ustawy o nieuczciwej konkurencji, a także na podstawie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego, a także w zw. z art. 5 Kodeksu Cywilnego orzekł jak w sentencji w zakresie zapisu na sąd polubowny.

Sąd pominął żądanie powoda orzeczenia zakazania pozwanemu posługiwania się przedmiotowymi domenami z uwagi, iż żądanie to wykraczało poza treść dokonanego zapisu na sąd polubowny. Strony pragnące rozstrzygnięcia w dodatkowym zakresie winny przy uzgadnianiu treści zapisu na sąd polubowny rozszerzyć treść zapisu o rozpoznanie w zakresie innych roszczeń. Regulamin Mediacji i Arbitrażu tego nie wyklucza, a przepisy postępowania cywilnego o sądzie polubownym udzielają kompetencji stronom do poddania sporu w całości wybranemu przez nich sądowi arbitrażowemu niezależnie czy będzie to stały sąd arbitrażowy czy tzw. arbitraż *ad hoc*.

Na marginesie trzeba stwierdzić, iż żądanie powoda znajdzie uwzględnienie niejako automatycznie z chwilą uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia. W przypadku bowiem stwierdzenia przez sąd, iż rejestracja została dokonana z naruszeniem prawa rejestracja ta wygasa. Oznacza to, że domeny manpower.pl oraz manpower.com.pl staną się wolne. Dzieje się tak na podstawie punktu 18 Zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych stosowanym przez NASK.

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

Treniusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 51, pok. 530 (kolejny)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64


Arbiter
Robert Kroplewski
(podpis własnoręczny na oryginale postanowienia)