

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

Sygn.akt 17/05/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany

w Lublinie, dnia 9 stycznia 2006r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Wojciech Włodarczyk, arbiter

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006r. sprawy z powództwa:

(dalej zwany: „Powodem”)

przeciwko:

Jarosław Krawczyk, Ósemka Internet Media, ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn

(dalej zwany: „Pozwanym”)

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

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, dokonanego oświadczeniem Powoda z dnia 19 kwietnia 2005r. i oświadczeniem Pozwanego z dnia 29 kwietnia 2005r.

orzeka

- I. Oddalić powództwo w całości.**
- II. Oddalić wniosek Powoda o przyznanie kosztów postępowania.**

UZASADNIENIE:

I. Przebieg postępowania (podsumowanie)

Powód pozwem z dnia 23 maja 2005r. zażądał stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny friko.pl naruszył prawa Powoda. Zdaniem Powoda rejestracja taka stanowiła naruszenie przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy słowny FRIKO (R-138819) zgodnie z art. 296 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: „u.p.w.p”). Powód zarzucił ponadto Pozwanemu, że wykorzystuje pasożytniczo renomę znaku towarowego FRIKO używanego przez Powoda i wprowadza w błąd odbiorców co do komercyjnego pochodzenia swoich usług - dokonuje więc czynów nieuczciwej konkurencji zakazanych na podstawie art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej jako: „u.z.n.k.”)

W odpowiedzi na pozew z dnia 17 czerwca 2005r. Pozwany nie zgodził się z zarzutami Powoda i wniósł o oddalenie pozwu. Pozwany wskazał m.in., że oznaczenie FRIKO nie było używane przez Powoda od 2000r. Wskazał również, że słowo FRIKO jest oznaczeniem powszechnie stosowanym w języku młodzieżowym na podkreślenie darmowego charakteru działalności i powołał się na jeden ze słowników języka polskiego wydany w 2003r. Pozwany zarzucił Powodowi, że jego pozew to próba przejęcia dorobku i klienteli Pozwanego, a równocześnie próba wyeliminowania konkurenta, który osiąga sukcesy.

W pismach procesowych z dnia 4 sierpnia 2005r. i 1 września 2005r. Powód przeprowadził polemikę z Pozwanym. W szczególności wskazał, że nie jest prawdą iż Powód nie używa znaku. Powód stwierdził, że takie używanie trwało nieprzerwanie od 1996r. Powód przedstawił dowody używania oznaczenia FRIKO w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Powód zakwestionował ponadto pogląd Pozwanego o braku zdolności odróżniającej oznaczenia FRIKO. Powód argumentował, że to on wylansował oznaczenie FRIKO w związku z usługami internetowymi. Powód podkreślił ponadto, że istnienie rejestracji spornej domeny uniemożliwia mu w praktyce realizację praw do znaku FRIKO. W piśmie procesowym z dnia 15 września 2005r.

Pozwany ustosunkował się do twierdzeń Powoda zawartych w pismach z dnia 4 sierpnia 2005r. i 1 września 2005r. Pozwany podtrzymał swoje wszystkie argumenty i wniósł o oddalenie powództwa.

Na wniosek Powoda w dniu 8 grudnia 2005r. odbyła się rozprawa. Na rozprawie i Powód, i Pozwany podtrzymali swoje dotychczasowe twierdzenia.

Powód dodatkowo podkreślił, że Pozwany w oparciu o model świadczenia usług rozwinięty przez Powoda, rozpoczął działalność konkurencyjną pod domeną identyczną jak znak towarowy Powoda. Doprecyzował ponadto, że używanie oznaczenia FRIKO rozpoczął na przełomie 1996 i 1997r.

Natomiast, Pozwany wskazał dodatkowo, że nie można mówić o renomie znaku towarowego FRIKO, a ewentualnie można mówić o renomie całej działalności Powoda, a nie tylko jakiegoś jej segmentu.

Powód nie skorzystał z prawa przedstawienia końcowego stanowiska w sprawie.

W piśmie procesowym z dnia 21 grudnia 2005r. Pozwany podsumował ostatecznie swoje stanowisko w sprawie.

Postępowanie rozpoznawcze zostało zamknięte dnia 22 grudnia 2005r.

Sąd zważył, co następuje:

II. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Bezsporne jest w sprawie, że Powodowi przysługuje udzielone na mocy decyzji z dnia 8 lipca 2002r. prawo ochronne na znak towarowy słowny FRIKO (R- 138819). Ochrona tego znaku trwa od dnia 16 marca 1999r. Znak został zgłoszony dla usług, które swoim zakresem obejmują usługi internetowe, np. dla „usług sprzedaży”, usług transmisji danych i wiadomości, usług wydawniczych, usług informatycznych. Wprawdzie Pozwany dostarczył dokumenty, które świadczą o podjęciu przez niego czynności przed Urzędem Patentowym RP, zmierzających do utraty mocy przez prawo ochronne na znak



towarowy Powoda, ale do dnia zamknięcia postępowania rozpoznawczego Sąd nie pozyskał żadnej wiedzy, ażeby czynności takie odniosły jakikolwiek skutek wobec tego prawa.

Treść i zakres prawa ochronnego na ww. znak towarowy Powoda oceniać należy według ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 oraz art. 155 tej ustawy przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Z treści art. 296 ustawy wynika ponadto, że uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać osobom trzecim bezprawnego używania 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 użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zdaniem Sądu rejestracja nazwy domeny FRIKO.PL nie stanowi naruszenia przysługującego Powodowi prawa ochronnego na znak towarowy FRIKO (R - 138819).

Na mocy prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony nie nabywa ani żadnego uprawnienia do rejestracji nazwy domeny zbieżnej ze znakiem towarowym, ani też żadnego uprawnienia do zakazania osobie trzeciej rejestracji takiej nazwy domeny. Akt rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi używania oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym. A tylko takie używanie oznaczenia objęte jest pojęciem „używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy” w rozumieniu art. 154 ust. 1 ustawy. Również jedynie takie używanie oznaczenia przez osobę trzecią może być uważane za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 ustawy.

Nie można zatem z prawa ochronnego na znak towarowy wywodzić żadnego pierwszeństwa do dokonania rejestracji nazwy domeny. Nie można też samej rejestracji nazwy domeny nigdy zakwalifikować jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może wynikać z określonego sposobu używania zarejestrowanej nazwy domeny, nie stanowi natomiast takiego naruszenia rejestracja nazwy domeny sama w sobie.

Powód w swoich pismach procesowych zasadniczo nie uzasadniał, na czym polega jego zdaniem naruszenie prawa ochronnego na ww. znak towarowy wskutek dokonania rejestracji przez Pozwanego nazwy domeny FRIKO.PL. Nie przeprowadzał w tym zakresie żadnej zwartej merytorycznej argumentacji. Nie została ona także przedstawiona przez Powoda w toku rozprawy. Powód praktycznie ograniczył się w tym zakresie do stwierdzenia, że do omawianego naruszenia doszło. W ogóle nie podjął żadnych starań w kierunku wykazania, że akt rejestracji nazwy domeny FRIKO.PL stanowi używanie oznaczenia FRIKO do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym. Bez uzasadnienia takiej kwalifikacji aktu rejestracji nazwy domeny FRIKO.PL nie można go podporządkować pod którąkolwiek z postaci naruszenia, o jakich mowa w art. 296 ust.2 ustawy.

Powód wskazywał ponadto, że rejestracja nazwy domeny FRIKO.PL przez Pozwanego w praktyce uniemożliwia Powodowi wykonywanie jego prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd nie podziela takiego zapatrywania Powoda. Z rejestracji nazwy domeny FRIKO.PL w „praktyce” wynika jedynie to, że Powód nie może zarejestrować identycznej domeny i nic więcej. Sąd pragnie stanowczo podkreślić, że z posiadania

prawa ochronnego na znak towarowy nie można w żaden sposób wywodzić praw do nazw domen zbieżnych z tym znakiem - nawet jeżeli prawo ochronne obejmuje swoim zakresem usługi, które mogą być świadczone via internet - takie, jak „usługi e - sprzedaży”, usługi transmisji danych i wiadomości, działalność wydawnicza.

Powód w swoich wywodach nie tylko stawiał zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy FRIKO (R-138819) przez rejestrację nazwy domeny FRIKO.PL. Podejmował także próbę dowodzenia, że Pozwany narusza to prawo przez określone używanie domeny FRIKO.PL po jej rejestracji. Ten drugi zarzut nie może być jednak rozpoznany przez Sąd. Sąd zobligowany jest bowiem do rozpoznania sprawy w zakresie, jaki wyznaczają zapisy na sąd polubowny poczynione w sprawie. Zgodnie z tymi zapisami (jak też zgodnie z wyraźnym żądaniem pozwu), Sąd jest zobligowany do rozpoznania sprawy jedynie naruszenia praw, w tym prawa ochronnego na znak towarowy FRIKO (R-138819), polegających na rejestracji nazwy domeny FRIKO.PL. Sąd nie może rozpoznać natomiast zarzutów naruszeń praw Powoda przez używanie spornej domeny po jej rejestracji. Wykraczałoby to poza jego kompetencje wyznaczone przez Powoda i Pozwanego w poczynionych przez nich zapisach.

W tym miejscu Sąd pragnie podkreślić, że nie dopatrył się w twierdzeniach Powoda na temat używania przez Pozwanego nazwy domeny FRIKO.PL po jej rejestracji żadnych takich okoliczności, które uzasadniałyby rozstrzygnięcie, że sam akt rejestracji tej domeny stanowił naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy FRIKO (R-138819).

III. Zarzut czynów nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ust. 2 tego przepisu wskazano, że takim czynem jest m. in. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. Nie ma także wątpliwości, że czynem nieuczciwej konkurencji jest również pasożytnicze wykorzystanie renomy cudzego znaku towarowego lub jej naruszenie.

Przepis art. 10 ustawy stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest także oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd

co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Zdaniem Sądu rejestracja nazwy domeny FRIKO.PL nie stanowi z całą pewnością czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. Trudno dopatrzeć się w samym akcie rejestracji jakiegokolwiek nazwy domeny zachowania zakazanego tym przepisem. Rejestracja nazwy domeny nigdy nie może być uważana za zachowanie polegające na oznaczeniu towaru lub usługi tak, że może to wprowadzać w błąd klientów. Dopiero określone używanie nazwy domeny po jej rejestracji może mieć taką kwalifikację. Zupełnie nie do pomyślenia jest też zakwalifikowanie rejestracji nazwy domeny jako zachowania zakazanego na podstawie art. 10 ust. 2 u.z.n.k.

Powód w swoich wywodach prowadzonych w sprawie zasadniczo nawet nie podjął próby uzasadnienia, że przepis art. 10 ust. 1 lub ust. 2 znajduje zastosowanie do samego aktu rejestracji przez Pozwanego nazwy domeny FRIKO.PL. Powoływał się natomiast na ten przepis raczej w kontekście określonego używania tej nazwy domeny po jej rejestracji. Ocena takich zachowań Pozwanego z perspektywy wymienionych przepisów nie może być jednak dokonana. Jak to zostało już stwierdzone Sąd zobligowany jest bowiem do rozpoznania sprawy w zakresie, jaki wyznaczają zapisy na sąd polubowny poczynione w sprawie. Zgodnie z tymi zapisami (jak też zgodnie z wyraźnym żądaniem pozwu), Sąd jest jedynie zobligowany do rozpoznania sprawy naruszenia praw, w tym interesów prawnie chronionych na gruncie u.z.n.k., polegających na rejestracji nazwy domeny FRIKO.PL. Sąd nie może rozpoznać natomiast zarzutów naruszeń praw Powoda przez używanie spornej domeny po jej rejestracji.

Równocześnie Sąd pragnie podkreślić, że nie dopatrył się w twierdzeniach Powoda na temat używania przez Pozwanego nazwy domeny FRIKO.PL po jej rejestracji żadnych takich okoliczności, które uzasadniałyby rozstrzygnięcie, że sam akt rejestracji tej domeny stanowił naruszenie interesów prawnych chronionych na gruncie art. 10 u.z.n.k. Oczywiście, nie oznacza to automatycznie, że naruszeń takich interesów Pozwany nie

dokonywał poprzez określone używanie spornej nazwy domeny po rejestracji. Ale to może podlegać ocenie w odrębnym postępowaniu przed właściwym sądem.

Sąd uważa, że Powód nie zdołał także dowieść w żadnym stopniu, że przez rejestrację nazwy domeny FRIKO.PL Pozwany wypełnił znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 u.z.n.k. W szczególności Powód nie zdołał dowieść, że rejestracja nazwy domeny FRIKO.PL stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 u.z.n.k., polegający na pasożytniczym wykorzystaniu renomy znaku towarowego FRIKO lub jej naruszeniu. Powód nie udowodnił bowiem, że na gruncie u.z.n.k. oznaczenie FRIKO może być uważane za renomowany znak towarowy Powoda.

Sąd uznał, że Powód wykazał, iż używał oznaczenia FRIKO w kontekście świadczonych przez siebie usług internetowych zanim doszło do rejestracji przez Pozwanego nazwy domeny FRIKO.PL. Powód jednak nie zdołał udowodnić, że oznaczenia tego używał w charakterze znaku towarowego. Z przedłożonych materiałów w sprawie i twierdzeń Powoda wynika wręcz wniosek przeciwny - a mianowicie, że oznaczenie to używane było przez Powoda w charakterze oznaczenia opisowego, wskazującego na darmowy charakter usług, w kontekście których było ono używane. Zauważyć należy, że sam Powód nie kwestionował, że słowo FRIKO, w szczególności wśród młodzieży, było i jest traktowane jako określenie wskazujące na bezpłatny charakter tego, do czego się ono odnosi. Powód twierdził jedynie, że to on wylansował przedmiotowe słowo w kontekście darmowych usług internetowych. Nawet jeżeli uznać, że tak w istocie było - na co wystarczających dowodów Powód nie przedstawił - to i tak nie wynika z tego, że oznaczenia tego Powód używał w charakterze znaku towarowego. Z faktu stosowania oznaczenia FRIKO dla usług o charakterze darmowym wynika coś wręcz przeciwnego. Najważniejsze jednak jest to, że Powód nie przedłożył żadnych dowodów na to, że odbiorcy jego usług - internauci, którzy rekrutują się ze środowisk właśnie młodzieżowych - a przynajmniej ich istotna część, używane oznaczenie FRIKO traktowali jako znak towarowy Powoda. Doświadczenie życiowe uzasadnia twierdzenie przeciwne - odbiorcy usług Powoda oznaczenie to mogli traktować jedynie jako oznaczenie informujące o darmowym charakterze usług.

Nawet, gdyby przyjąć, że używane przez Powoda oznaczenie pełniło funkcję znaku towarowego, to i tak nie przedstawił on żadnych przekonujących dowodów na to, że oznaczenie to zdobyło renomę zanim zostało zarejestrowane przez Pozwanego jako nazwa domeny FRIKO.PL. Nie wystarczy, aby dowieść takiej renomy wskazać, że oznaczenie było w ogóle używane. O tym, czy taka renoma istnieje świadczą sposób jego używania, działania marketingowe, reklamowe i nakłady finansowe z tym związane, badania sondażowe, opinie klientów, natura oznaczenia itd. Powód nie przedstawił w stopniu wystarczającym takich dowodów. Zauważyć należy równocześnie, iż z materiałów, które przedłożył wynika wniosek, że raczej nieprawdopodobne jest, aby przedmiotowe oznaczenie uzyskało renomę. Wystarczy wskazać, że Powód używał oznaczenia FRIKO zasadniczo jako element zestawień z innymi oznaczeniami, np. . Ponadto, używał oznaczenia FRIKO w kontekście darmowych usług, co utrzymywało czysto opisowe znaczenie tego słowa. Taki sposób używania oznaczenia FRIKO, jak uczy doświadczenie życiowe skutecznie przeciwdziałała zdobyciu przez oznaczenie jakiegokolwiek renomy.

Mając na uwadze, że Powód przegrał sprawę, Sąd oddalił żądanie przyznania mu kosztów postępowania. Pozwany nie wnosił o przyznanie takich kosztów.

Z tych motywów orzeczono jak w sentencji wyroku.

dr Wojciech Włodarczyk
arbiter

Ireneusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-514 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (11 piętro)
NIP: 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64