

Kraków dn. 17 marca 2006 r.

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

Sygn. akt 61/05/PA

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

wydany w Krakowie w dniu 15 marca 2006 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych

w składzie: Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2006r.

sprawy z powództwa: SITA Polska sp. z .o.o. ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa

przeciwko:

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej

sitagroup.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 listopada 2005r. - przez Powoda oraz z dnia 5 grudnia 2005r. - przez Pozwanego

orzeka

1. Oddała powództwo w całości.

Uzasadnienie

1. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 20 grudnia 2005 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew od firmy SITA Polska sp. z o.o. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej: *sitagroup.pl*, naruszył jego prawa oraz stwierdzenia, że umowa o rejestrację domeny internetowej *sitagroup.pl* zawarta pomiędzy Pozwanym a NASK

wygasła, a tym samym Pozwany nie jest abonentem domeny internetowej i nie przysługują mu do tej domeny żadne prawa.

W uzasadnieniu podnosi, iż :

Powód należy do międzynarodowej grupy SUEZ, która oferuje kompleksowe rozwiązania w energetyce i ochronie środowiska. Firma ta prowadzi swoją działalność m.in. pod marką SITA. Na rynku europejskim oferuje usługi w zakresie gospodarki odpadami. Powód należy do grupy SITA POLSKA, która uprzednio prowadziła działalność pod firmą ASMABEL.

W ocenie Powoda w Polsce „SITA” jest marką renomowaną powszechnie znaną i kojarzoną ze spółką SITA Polska sp. z o.o. oraz grupą SUEZ.

SITA jest znakiem towarowym chronionym na terenie Rzeczypospolitej na podstawie Konwencji Madryckiej, prawo to zostało zarejestrowane na rzecz SUEZ ENVIRONNEMENT Sp. Akcyjna z siedzibą we Francji, uprzednio działającą pod firmą SITA Sp. Akcyjna. Powód korzysta ze znaku towarowego SITA na podstawie umowy sublicencyjnej zawartej ze spółką SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o.. Na podstawie tej umowy Powód może posługiwać się znakiem towarowym na swoich dokumentach handlowych w celu zaznaczenia swojej przynależności do grupy SITA, wykorzystywania logo i kroju czcionki w celu wizualizacji firmy na dokumentach, ruchomościach, nieruchomościach, pojazdach. Podmiot, który udzielił sublicencji korzysta z licencji udzielonej przez SUEZ ENVIRONNEMENT SA. we Francji. Aktualnie Powód działa pod firmą SITA i korzysta ze znaku SITA.

Firma SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o. w 2001 r. zleciła Firmie BE-COM sp. z o.o. zarejestrowanie domeny *sitagroup.pl* na rzecz SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o., dla której świadczyła ona stałe usługi informatyczne. Firma BE-COM zarejestrowała jednak wskazaną domenę w NASK na swoją rzecz, wbrew zleceniu. Fakt ten został ujawniony w 2004 r. i w tym czasie spółka SUEZ ENVIRONNEMENT sp. z o.o. podjęła rozmowy z BE-COM w celu dokonania cesji. Skutkiem tego było podpisanie wspólnego wniosku BE-COM sp. z o.o. oraz SUEZ ENVIRONNEMENT Polska sp. z o.o. do NASK o dokonanie cesji domeny na rzecz ostatnio wskazanego podmiotu. W tym momencie okazało się, że właścicielem domeny nie jest firma BE-COM tylko Pozwany.

Powód w kolejnym piśmie stwierdza, iż firma SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o. (działająca pod firmą SITA POLSKA sp. z o.o. - Powód w niniejszym postępowaniu) działała w zaufaniu do firmy BE-COM, która prowadziła pełną obsługę informatyczną i uważa, iż rejestracja domeny należy do zakresu obsługi informatycznej.

Zdaniem Powoda Pozwany jako wspólnik i członek zarządu wiedział o tym, iż firma SUEZ

ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o. zleciła rejestrację domeny na swoją rzecz, a nie na rzecz firmy BE-COM.

Powód stwierdził, iż płacił firmie BE-COM nie za dzierżawę tylko za pośrednictwo w rejestracji i utrzymaniu domeny.

W październiku 2005 r. Powód otrzymał od Pozwanego ofertę zakupu domeny. Propozycja ta została odrzucona przez Powoda a w listopadzie Pozwany wystawił domenę internetową na sprzedaż na stronie *sitagroup.pl* oraz na aukcji w *allegro*.

Pozwany używając nazwy domeny *sitagroup.pl* i wystawiając ją na sprzedaż nie usunął ze strony internetowej treści dotyczących Powoda, w tym znaku towarowego SITA, co jest zdaniem Powoda jednoznacznym odwołaniem się przez Pozwanego do Powoda.

Pozwany na stronie *sitagroup.pl* umieścił początkowo informacje o Powodzie wraz ze znakiem towarowym, z informacją o propozycji jej sprzedaży. Po wniesieniu do Sądu niniejszego pozwu, Pozwany umieścił na stronie internetowej informacje dotyczące SITA sp. z o.o. (system nauczania), zaś po wykazaniu przez Powoda, że między Pozwanym oraz SITA sp. z o.o. (system nauczania) nie ma współpracy, zmienił informacje na stronie - wskazując, iż propozycja zakupu domeny skierowana jest przede wszystkim dla firm specjalizujących się w „*produkcji sit dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, wyrobów dla piekarnictwa i cukiernictwa*”.

Jako podstawę prawną swych roszczeń Powód wskazał:

- art. 43 (10) kodeksu cywilnego oraz art. 43(10) w związku z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego
- art. 5, art. 15, art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W odpowiedzi na pozew, Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i podniósł, iż:

Domena *sitagroup.pl* została zarejestrowana na rzecz BE-COM Sp. z o.o. 6 września 2001 r. Informacja ta była publicznie dostępna. Pozwany twierdzi, iż nie jest prawdą jakoby firma SITA Polska sp. z o.o. zlecała BE-COM sp. z o.o. rejestrację domeny *sitagroup.pl*. Firma BE-COM udostępniała czasowo domenę *sitagroup.pl* za opłatą co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej firm.

Domena *sitagroup.pl* nigdy nie była zarejestrowana na rzecz Powoda. Nazwa domeny nie jest tożsama z nazwą firmy Powoda. Zdaniem Pozwanego przyjmując taki tok myślenia należałoby przyznać, iż wszystkie nazwy domen zawierające litery s, i, t, a - automatycznie powinny być zarejestrowane na rzecz Powoda.

Pozwany podkreślił, że nie prowadzi zbliżonej do Powoda działalności i nie zamierza używać znaku graficznego SITA. Pozwany stwierdził, iż nabył domenę w dniu 7 października 2005

r. od osoby prywatnej (fizycznej) z zamiarem podjęcia współpracy reklamowej z SITA - system nauczania, promocji strony i ewentualnego korzystnego zbycia praw do tej domeny.

Pozwany doręczył oświadczenie firmy BE-COM, iż nigdy nie uzyskała od firmy SITA POLSKA sp. z o.o zlecenia rejestracji domeny na ich rzecz i nie jest dla niej zrozumiałe dlaczego dopiero po rozwiązaniu umowy z BE-COM sp. z o.o. w styczniu 2004 r. i nie uregulowaniu opłat od grudnia 2005 r., próbuje pozyskać domenę *sitagroup.pl*.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest spółką prawa handlowego działającą pod firmą „SITA Polska Sp. z o.o.” (poprzednio działał pod firmą ASMABEL). Spółka ta należy do międzynarodowej grupy SUEZ, zajmującej się kompleksowymi rozwiązaniami w energetyce i ochronie środowiska, m. in. gospodarką odpadami, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, działalnością sanitarną, etc.

Dowód: odpis z KRS Powoda oraz spółki SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o.

Pozwany jest osobą fizyczną. Jednocześnie jest on współnikiem oraz członkiem zarządu Spółki BE-COM sp. z o.o., uprawnionym do samodzielnej jej reprezentacji. Przedmiotem działalności tej spółki jest świadczenie usług informatycznych.

Dowód: odpis z KRS spółki BE-COM sp. z o.o.

SITA jest znakiem towarowym chronionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Konwencji Madryckiej. Prawa do znaku towarowego przysługują SUEZ ENVIRONNMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji. Powód jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego SITA na podstawie umowy sublicencyjnej zawartej ze spółką SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o., która jest uprawniona do posługiwania się przedmiotowym znakiem towarowym na podstawie umowy licencyjnej z SUEZ ENVIRONNEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji.

Dowód: umowy licencyjna i sublicencyjna dotyczące znaku towarowego SITA; świadectwo rejestracyjne znaku towarowego SITA wraz z tłumaczeniem przysięgłym

W okresie od października 1999 r. do stycznia 2004 r. firma BE-COM sp. z o.o. świadczyła stałe i kompleksowe usługi informatyczne na rzecz SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.o. (wówczas działająca pod nazwą SITA Polska sp. z o.o.)

Okolicznością niesporną jest to, iż domena o nazwie *sitagroup.pl* została zarejestrowana w NASK we wrześniu 2001 roku przez firmę BE-COM Sp. z o.o. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informatycznych pomiędzy BE-COM a SITA Polska (obecnie SUEZ ENVIRONNMENT POLSKA) nastąpiło w styczniu 2004r.

W listopadzie 2004r. BE-COM oraz SUEZ ENVIRONMENT POLSKA (wówczas SITA Polska) złożyli wspólny wniosek o dokonanie cesji praw do domeny *sitagroup.pl* na rzecz SUEZ ENVIRONMENT POLSKA (wówczas SITA Polska). W imieniu BE-COM wniosek podpisał Pozwany. Po złożeniu wniosku o zmianę abonenta domeny okazało się, iż dysponentem domeny nie jest już BE-COM Sp. z o.o.

Dowód: wniosek o zmianę abonenta domeny z dnia 10 listopada 2004r.

Obecnie dysponentem domeny jest Pozwany -

Dowód: pismo z NASK z dnia 16 listopada 2005r.

W październiku 2005r. Pozwany, powołując się na wcześniejszą współpracę z Powodem, złożył ofertę sprzedaży przedmiotowej domeny za kwotę 20.000 zł. Powód odmówił prowadzenia negocjacji z Pozwanym.

Dowód: korespondencja stron

Na przedmiotowej stronie internetowej w dniu 10 listopada 2005r. znajdowała się informacja o możliwości sprzedaży przedmiotowej domeny. W tle widniały treści dotyczące Powoda, w tym znak towarowy SITA. Obecnie na przedmiotowej stronie www, obok informacji o możliwości sprzedaży domeny, znajduje się informacja o specjalizacji m. in. „w zakresie produkcji *sit dla rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego*”.

Dowód: załącznik do aktu notarialnego z dnia 10 listopada 2005r, obserwacja dostępności strony w sieci WWW dokonana z urzędu przez sąd polubowny

SITA Sp. z o.o., działająca na rynku systemów nauczania, oświadczyła, iż nie współpracuje z Pozwanym w jakimkolwiek zakresie, w szczególności upoważniającym go do prezentowania materiałów firmy SITA Sp. z o.o.

Dowód: korespondencja pomiędzy Powodem a SITA Sp. z o.o.

Firma BE-COM sp. z o.o. oświadczyła, iż firma SITA POLSKA sp. z o.o. nigdy nie zleciła rejestracji domeny na swoją rzecz.

Dowód: oświadczenie firmy BE-COM z dn. 27 stycznia 2006 r.

Sąd zważył, co następuje:

Powód w żądaniu pozwu wskazał jako podstawę swoich roszczeń art. 3, art. 5 oraz art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 43¹⁰ oraz art. 23 i 24 z związku z art. 43 kodeksu cywilnego.

W zakresie zarzutów opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy zauważyć, iż ustawa ta reguluje zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Zatem warunkiem wstępnym zastosowania tej ustawy jest ustalenie, że oceniane zachowanie danego podmiotu pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zob. J. Szwaja w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 1994, s. 73 i n i 116 in., E. Nowińska i M. Du Vall , „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 r, wyd. II s 42 i n.).

W niniejszej sprawie, dla zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zasadnicze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji. Należy przyjąć, iż sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji może być przedsiębiorca, a wyjątkowo, w wypadkach wprost przewidzianych w ustawie - inny podmiot (tak: E. Nowińska, M. Du Vall: op.cit., Warszawa 2005, s. 54).

Zgodnie z powyższą wykładnią przepisów uznk należy stwierdzić, iż czynów nieuczciwej konkurencji, na które powołuje się Powód, tj. **określonych w art. 3, 5 i 15 uznk, może dopuścić się jedynie podmiot mający status przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy, ten zaś został zdefiniowany w art. 2 ustawy.**

Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest więc przesądzenie, czy jednorazowa aktywność polegająca na rejestracji jednego adresu internetowego, może być zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Odpowiedź pozytywna na to pytanie jest zasadnicza, gdyż rozstrzyga kwestię legitymacji biernej w niniejszym postępowaniu i przesądza o zasadności badania merytorycznych podstaw pozwu opartych o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 1 ustawy „ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w



działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów " zaś art. 2 ustawy stanowi, iż „przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej”.

Zarówno z literalnej wykładni przepisów jak i utrwalonej praktyki orzeczniczej wynika, iż działalność gospodarcza powinna cechować się: profesjonalizmem, brakiem amatorstwa, stałym charakterem, powtarzalnością, zyskowością. Spełnianie tych warunków jest podstawowe także dla uznania, iż dany podmiot uczestniczy, chociażby ubocznie w działalności gospodarczej. Uznaje się bowiem powszechnie, iż nawet prowadzenie ubocznej działalności nie powinno ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie. Na tle tego przepisu podkreśla się, że przymiot ten cechuje tego, kto bierze udział w obrocie gospodarczym poprzez prowadzenie działalności zarobkowej lub zawodowej, która powinna mieć uwzględniając jej rodzaj, cechę pewnej trwałości, a więc nie ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie (por. J. Szwaja, op.cit. S 912, . Nowińska, M. du Vall: op.cit. Warszawa 2005, s. 40).

Dokonując interpretacji przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla potrzeb stanu faktycznego można by przyjąć, że nawet jeśli działalność polegająca na zarejestrowaniu adresu internetowego byłaby jednorazowa, to późniejsza działalność zmierzająca do sprzedaży, czy wydzierżawienia takich adresów właścicielom użytych w nim znaków lub innym zainteresowanym osobom trzecim, może mieć już cechę działalności stałej - zarobkowej, powtarzalnej. Podmiot taki uczestniczyłby więc w obrocie. Za taką interpretacją przemawia zarobkowy charakter tych czynności i chęć zysku (zob. „Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja " Justyna Ożegalska ZNUJ zeszyt 77 Zakamycze 2001 r. s. 180).

W niniejszej sprawie Powód nie wykazał jednak w żaden sposób, iż Pozwany

prowadzi działalność gospodarczą w postaci handlu adresami internetowymi. Sąd również z urzędu dokonał badania w portalu Allegro, nie wykazało ono jednak, aby sprzedaż ta miała charakter powtarzalny, stały i zarobkowy.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż zarówno akt zakupu adresu internetowego przez Pozwanego jak i chęć jego odsprzedaży ma charakter incydentalny i jednorazowy. Konsekwencją takich wniosków jest to, że **Pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej, nawet ubocznej, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tym samym nie posiada w tym zakresie legitymacji biernej.**

W tym stanie rzeczy Sąd oddala powództwo oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż niespełnienie przesłanki formalnej tj. posiadania legitymacji biernej, czyni

zarzuty oparte na tej podstawie prawnej merytorycznie bezprzedmiotowymi.

Jeśli chodzi o drugie ze wskazanych naruszeń, to podkreślić należy, iż 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 tej 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.

Podkreślić należy, iż ochrona firmy uzależniona jest od realizacji dwóch podstawowych przesłanek tj. wykazania, że:

- 1) zachowanie osoby trzeciej zagraża lub narusza firmę uprawnionego (zachowanie, które godzi w obiektywne interesy przedsiębiorcy) oraz
- 2) zachowanie to jest bezprawne, czyli nie znajduje uzasadnienia w ustawie, czynności prawnej albo decyzji właściwego organu (por. W. Popiołek, Kodeks cywilny. Komentarz pod red. R. Pietrzykowskiego, wyd. 3 - suplement, Warszawa 2003, s. 33-34)

Pamiętać jednak należy, że używanie danej nazwy przez podmiot nie pozostający w stosunku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji, zwykle nie może być postrzegane jako zagrożenie dla firmy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uważa iż nie doszło do naruszenia prawa w sposób wskazany w pozwie. Charakter bowiem aktualnego działania Pozwanego, w żaden sposób nie skutkuje tym, aby ewentualne konotacje z nim mogły negatywnie wpływać na dobre imię czy renomę przedsiębiorcy. Pozwany bowiem aktualnie oferuje do sprzedaży domenę, wskazując jej ewentualne przeznaczenie. Naruszenia we wskazanym zakresie dokonać mógłby ewentualnie nabywca spornej domeny, jeśli jego działanie spełniałoby wskazane powyżej przesłanki; jednorazowy zakup domeny przez osobę fizyczną choćby z chęcią dalszej odsprzedaży, nie jest *per se* zachowaniem sprzecznym z prawem.

Reasumując:

Zachowanie Pozwanego polegające na rejestracji nazwy domeny internetowej nie narusza praw Powoda wskazanych w pozwie tj. zarówno ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak i kodeksu cywilnego.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

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 Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

Prof. dr hab. Ewa Nowicka
Ewa Nowicka