

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

17/06/PA

Wyrok
Sądu Polubownego

Wydany w Warszawie 07.07.2006 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk – arbiter Sądu Polubownego

Po rozpoznaniu w dniu 07.07.2006 r. sprawy z powództwa:

Asustek Computer Inc., z siedzibą w: No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei Tajwan

reprezentowanej przez adwokata Przemysława Lisa z Kancelarii Adwokaci Przemysław Lis, Dariusz Smereka, Krzysztof Lesiak, Wojciech Nowak spółka partnerska we Wrocławiu

przeciwko pozwanym:

prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dn. 21.03.2006 – przez Powoda i z dn. 27.03.2006 – przez Pozwanego

orzeka

1. Pozwane prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki siedzibą w w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej **asus.pl** naruszyły prawa Powoda, Asustek Computer Inc.,
2. w pozostałej części pozew odrzucić,
3. zasądzić od Pozwanych na rzecz Powoda kwotę 2.500.00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2006 złożony został pozew o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie naruszenia praw Asustek Computer Inc. z siedzibą na Tajwanie poprzez rejestrację nazwy domeny „asus.pl”.



Powód dokonał w dniu 21.03.2006 zapisu na sąd polubowny. Pozwane dokonały zapisu na sąd polubowny w dniu 27.03.2006. Tym samym strony wyraziły zgodę na rozstrzygnięcie sporu na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

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

Powód reprezentowany przez adw. Przemysław Lisa wniósł o:

- 1) orzeczenie, że wykorzystywanie nazwy „ASUS” w ramach użytkowania domeny internetowej asus.pl – przez Pozwane narusza prawa Powoda, w szczególności:
 - a. bezprawnie narusza prawa do firmy i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 43¹⁰ kc;
 - b. bezprawnie narusza prawa Powoda do znaku towarowego i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 296 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej;
 - c. narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez użycie firmy Powoda w jednym z elementów identyfikujących przedsiębiorstwo (domenie) Pozwanych i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d. narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez użycie firmy Powoda w celu wprowadzenia klientów w błąd co do sytuacji prawnej Powoda sugerując związek formalnoprawny pomiędzy Powodem oraz Pozwanymi w celu pozyskania większej liczby klientów i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - e. narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez utrudnienie Powodowi dostępu do rynku i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - f. narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami naruszające interesy Powoda i w tym zakresie Powód oparł swoje roszczenie na przepisie art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 2) przyznanie Powodowi kosztów postępowania według spisu kosztów.

Powód powołał się na fakt, iż jest producentem sprzętu komputerowego, który pod firmą „ASUS” jest sprzedawany na całym świecie, w tym w Polsce. Jednocześnie słowo „ASUS” firmuje spółki zależne Powoda zlokalizowane w kilkudziesięciu państwach stanowiąc ich nazwę. W dniu 19 września 2000r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Świadectwem Ochronnym nr 117786 udzielił mu ochrony znaku towarowego ASUS od dnia 19 grudnia 1996r.

Naruszenie prawa Powoda do firmy, którą posługuje się celem identyfikacji polega zdaniem Powoda na „zawłaszczeniu” tej firmy przez Pozwane, poprzez używanie jej w celu wykorzystania renomy i przysporzenia sobie klientów. Pozwane używają firmy Powoda korzystając z domeny internetowej asus.pl. Zdaniem Powoda używają słowa „ASUS” w celu wywarcia wrażenia, że mają formalny związek z Powodem uprawniający je do posługiwania się jego firmą. Tymczasem takiego związku nie ma i Pozwane korzystają z firmy „ASUS” bez jego zgody.

Powód podniósł, że korzystanie z domeny asus.pl sugeruje, że odwiedzający stronę o tym adresie wchodzi w relację z samym Powodem, znanym na świecie producentem sprzętu. Następna po skorzystaniu ze spornego adresu odsłona, uwidaczniająca graficznie rozróżnienie „wejścia” do sklepu internetowego Pozwanych oraz „wejścia” na stronę oficjalną Powoda w Polsce potwierdza, że celem użytkowania domeny jest skierowanie klientów do sklepu sprzedającego produkty Powoda, a nie do rzeczywistego przedstawiciela Powoda. Takie działanie stanowi wg Powoda akt wykorzystania

2 up Matusiak

renomy ASUS w celu powiększenia sprzedaży usług gwarancyjnych, serwisowych, oprogramowania i osprzętu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 3.05.2006r. Pozwane wniosły o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Podniosły, że prawo do używania znaku towarowego Asus nie jest jednoznaczne z prawem do używania oznaczenia mającego postać asus.pl i w sposób „automatyczny” nie implikuje prawa do „monopolizacji” tego oznaczenia w Internecie.

Podniosły, że stwierdzenie naruszenia cudzych praw w odniesieniu do znaku towarowego nie może mieć miejsca tylko na tej podstawie, że inny podmiot używa w Internecie identycznej lub podobnej domeny, a tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie przesłanki określone w przepisach prawnych, wymagane dla stwierdzenia naruszonych praw. Stwierdziły, że ocena przesłanek nie może odbywać się w sposób abstrakcyjny i „szablonowy”, ale musi być dokonana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy.

Pozwane podniosły również, że zgodnie z przepisami kc, firmą osoby prawnej jest nazwa, a więc firmą Powoda jest nazwa „Asustek Computer”, a nie słowo „Asus”.

Pozwane podniosły zarzut, że Powód nie wykazał w sposób satysfakcjonujący, że używanie spornej domeny przez Pozwane zagraża jego prawu do firmy. Nie wyjaśnił też na czym to zagrożenie dokładnie polega.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „Asus” Pozwane podniosły brak przesłanki wprowadzenia odbiorców w błąd, niezbędnej do stwierdzenia takiego naruszenia. Stwierdziły, że towary oferowane przez Pozwanego, nie mogą być rozpatrywane w kategoriach towarów jednorodzących, czy też podobnych do towarów Powoda, skoro są to po prostu „te same” towary (są towarami pochodzącymi od powoda).

Ich zdaniem, wejście na stronę internetową Pozwanych i zapoznanie się z jej treścią eliminuje możliwość wprowadzenia w błąd co do źródła pochodzenia towarów oferowanych. Na stronie pod adresem asus.pl, znajduje się bowiem widoczne dla użytkownika Internetu „wejście” do sklepu internetowego , oraz informacja następującej treści: „Informujemy odwiedzających tę stronę, że nie jest to strona producenta produktów Asus, ale jest to strona, za pośrednictwem której sprzedawane są produkty Asus przez firmę Zapraszamy do zakupów.”

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Pozwane podniosły brak przesłanek do stwierdzenia takiego naruszenia. Stwierdziły, że nie rozpowszechniają za pośrednictwem spornej strony internetowej nieprawdziwych (nierzetelnych) lub wprowadzających w błąd wiadomości o swojej firmie, ani firmie Powoda. Pozwane stwierdziły, że przedsięwzięły stosowne kroki w celu wyeliminowania możliwości ewentualnych powiązań jego strony z firmą Asustek Computer Inc.

Pozwane wyraziły przekonanie, że na terenie Polski produkty Asus sprzedawane są nie tylko przez autoryzowanych, ale także nieautoryzowanych dystrybutorów i Powód nie sprzeciwia się działalności tych ostatnich, upatrując w tym szansę poszerzenia kanałów zbytu i zwiększenia sprzedaży tych produktów w Polsce. Powód nie przedstawił zdaniem Pozwanych dowodów potwierdzających, że jego interesy są zagrożone w związku z działalnością Pozwanego.

Po wezwaniu przez Arbitra do zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie, Powód oświadczył przez swojego pełnomocnika, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i wnosi o zasądzenie od Pozwanych kosztów postępowania.

Sąd ustalił co następuje:

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

Zgodnie z art. 154 ustawy – prawa o własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) – właściwej 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 1985 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z 1985 r., 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 umieszczeniu 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 uprawnionego do używania znaku towarowego. W tym stanie rzeczy uprawniony do korzystania znaku towarowego ma prawo do dokonania na swoją rzecz rejestracji domeny internetowej i jej utrzymywania dla prowadzonej działalności gospodarczej swego przedsiębiorstwa. Ma więc uzasadnione prawo sprzeciwić się używaniu domeny przez inne osoby.

Rejestracja domeny z oznaczeniem, którym inna osoba (Powód) posługuje się jako znakiem towarowym i którym oznacza swe produkty, jest więc niedopuszczalna. Stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż może wprowadzać nabywców w błąd, co do pochodzenia towarów. Czynem nieuczciwej konkurencji, popełnionym w złej wierze jest jakiegokolwiek posługiwanie się tak zarejestrowaną domeną.

Użycie znaku towarowego Powoda w domenie identyfikującej przedsiębiorstwo Pozwanych narusza zasady uczciwej konkurencji. Podobnie narusza zasady uczciwej konkurencji użycie znaku Powoda w sposób sugerujący związek formalnoprawny pomiędzy Powodem oraz Pozwanymi. Klienci mogą w ten sposób zostać wprowadzeni w błąd co do sytuacji prawnej Powoda. Działania Pozwanych naruszają jednocześnie prawa Powoda do firmy, prawa Powoda z rejestracji znaku towarowego, a nadto sprzeczne są z dobrymi obyczajami handlowymi. Posługiwanie się tak zarejestrowaną domeną narusza dobra osobiste Powoda. Powód korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 23 i 24 kc. W wyniku dokonywanej nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego, nazwa przedsiębiorcy - firma - uzyskała od 25.09.2003 ochronę na podstawie art. 43¹⁰ kc.

Nazwa domeny jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją osoby wówczas, gdy ją indywidualizuje. Należy do tej samej grupy dóbr osobistych co nazwa, pseudonim, znaki graficzne, albo herb. W niniejszej sprawie nazwa domeny pokrywa się z najważniejszym członem nazwy, pod którą Powód prowadzi działalność gospodarczą. Pokrywa się również ze znakiem towarowym, którym Powód oznacza swe towary.

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 też 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 nazwy, czy tego samego znaku, o prawie do jej używania powinien decydować fakt, która z nich używała nazwy wcześniej. Zgodnie z wyrokiem SN z 28 października 1998 r., III CKN 25/98 (Pr. Gosp. 1999 nr 6, poz. 4), naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta w sposób dostateczny indywidualizuje daną osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację. Na podstawie art. 23 k.c., w związku z art. 24 k.c., osoba, której dobro zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania bądź ustalenia, że jest ono bezprawne.

2 up. 2010

W niniejszej sprawie oczywistym jest, że to Powód wcześniej użył nazwę ASUS dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, w postaci znaku towarowego oraz jako firmy. W tym kontekście, z dobrami osobistymi Powoda związane są jego interesy majątkowe. Powód ma prawo do roszczeń zapobiegawczych z art. 439 kc przyjmując, że sama rejestracja nazwy domeny pokrywającej się z jego firmą (częścią nazwy) stwarza stan bezpośredniego zagrożenia szkoda.

Zaoferowanie odstąpienia domeny Powodowi w zamian za kwotę 300.000 zł rzekomych nakładów i wydatków wskazuje na zamiar uzyskania korzyści przekraczających wydatki związane z rejestracją domeny. Pozwane zarejestrowały domenę świadomie, a nie przypadkowo. Powinny były liczyć się ze zdaniem Powoda, uzyskać jego zgodę, lub licencję.

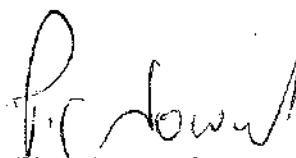
Żadne prawa Pozwanych, jako nabyte w złej wierze, nie mogą podlegać ochronie. Stwierdzenie, że Pozwane w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej „asus.pl” naruszają prawa Powoda jest więc uzasadnione.

Roszczenia Powoda w pozostałej części wykraczają poza warunki zapisu na tutejszy Sąd. Zgodnie z art. 10 pkt (ii) Regulaminu, który to Regulamin stanowi część Klauzuli Arbitrażowej (art. 2.1) jedynym dopuszczalnym żądaniem pozwu w tym postępowaniu jest stwierdzenie, że Pozwane w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszyły prawa Powoda. Co prawda żądanie to mieści się w żądaniach pozwu, które zostały szerzej rozbudowane i uzasadnione, lecz żądań tych Sąd nie mógł uwzględnić w brzmieniu sformułowanym w pozwie z uwagi na wskazane ograniczenie wynikające z Klauzuli Arbitrażowej. Jakiegokolwiek przekroczenie zapisu na Sąd polubowny skutkować mogłoby jego uchyceniem w trybie skargowym, przez sąd powszechny.

Odrzucenie pozwu w części stwierdzającej (ustalającej), które przepisy prawa naruszają Pozwane nie stanowi przegranej co do *meritum* sporu i nie ma wpływu na decyzję o kosztach postępowania.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 35, p. 1 i 2 Regulaminu. Na koszty te składa się wyłącznie wpis sądowy, gdyż jedynie to żądanie zgłoszone zostało w terminie. Co prawda żądanie zasądzenia zwrotu kosztów według ich spisu pełnomocnik Powoda złożył w pozwie, jednak nie przedłożył spisu kosztów w terminie przewidzianym w art. 35, lecz już po wydaniu wyroku.

Warszawa, dnia 7 lipca 2006r.


Piotr Nowaczyk
Arbiter

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

2 lipca 2006r
MARIA Zidekowska
Ewidencja Komisji
Arbitrażowej
