

**Sąd Polubowny
ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103**

58/05/PA

**Wyrok
Sądu Polubownego**

Wydany w Warszawie w dniu 16 czerwca 2006r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Dorota Rzażewska – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

AUDIO KLAN Janusz Prządka spółka jawna, ul. Nowogrodzka 44, 00 – 695 Warszawa
przeciwko pozwanemu

o naruszenie praw:

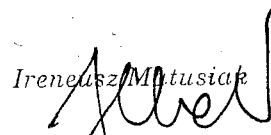
działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez powoda w dniu 16.11.2005r. a przez pozwanego w dniu 30.11.2005r.

orzeka

1. rejestracja domeny „audioklan.pl” nastąpiła z naruszeniem praw Powoda – AUDIO KLAN Janusz Prządka spółka jawna do firmy powodowej spółki;
2. w pozostałym zakresie powództwo oddała;
3. zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1.
Pozwem z dnia 16 grudnia 2005r. Powód – AUDIO KLAN Janusz Prządka spółka jawna wystąpił przeciwko Pozwanemu – o stwierdzenie, że rejestracja domeny „audioklan.pl”, której obecnym abonentem jest pozwana spółka, nastąpiła z naruszeniem przysługujących mu praw oraz o nakazanie złożenia przez pozwaną spółkę


Ireneusz Mutusiał
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (III piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

oświadczenia o treści wskazanej przez powoda. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 16 listopada 2005r. Powód przedłożył zapis na Sąd Polubowny podpisany przez jego pełnomocnika – radcę prawnego Jacka Gąsiora, którego skutki zostały potwierdzone w oświadczeniu z dnia 15 lutego 2006r., złożonym przez Janusza Prządkę, uprawnionego do jednoosobowego reprezentowania powodowej spółki, zgodnie z określonymi w umowie spółki zasadami reprezentacji znajdującymi potwierdzenie w zapisach załączonego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 30 listopada 2005r. Pozwany przedłożył zapis na Sąd Polubowny, podpisany zgodnie z określonymi w umowie spółki zasadami jej reprezentacji znajdującymi potwierdzenie w załączonym wyciągu z KRS, przez Prezesa Zarządu Spółki – uprawnionego do jednoosobowej reprezentowania pozwanej spółki.

W świetle powyższych dokumentów, Strony wyraziły zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji na podstawie obowiązującego Regulaminu Mediacji i Arbitrażu w sprawach dotyczących Nazw Domen Internetowych.

2.

W treści pozwu Powód domagał się stwierdzenia, że rejestracja domeny „audioklan.pl” nastąpiła z naruszeniem przysługujących mu praw do firmy pod jaką, począwszy od 1995r. prowadzi działalność gospodarczą obejmującą sprzedaż hurtową i detaliczną sprzętu audio, wskazując, że oznaczenie AUDIO KLAN jest przez nią wykorzystywane w obrocie, bowiem używane jest jako skrót firmy zarówno w kontaktach handlowych, jak też w działaniach reklamowych, a także używane jest w domenie „audioklan.com.pl” zarejestrowanej na jej rzecz w 1998r.

Zdaniem powodowej spółki rejestracja spornej domeny „audioklan.pl” nastąpiła nieprzypadkowo, gdyż miała miejsce w czasie istnienia konfliktu pomiędzy powodem a pozwanym na tle dystrybucji produktów audio.

Powódka podniosła także, że pozwana używa domeny „audioklan.pl” w celu przekierowywania odbiorców na stronę internetową „maxaudio.pl”.

Ponadto roszczenia powoda obejmowały także żądanie nakazania pozwanemu opublikowania i zamieszczenia na stronie internetowej pozwanej przez okres nie krótszy niż miesiąc oświadczenia o następującej treści:

„Ja, powódka, oświadczam, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej naruszyła prawa Spółki „AUDIO KLAN Janusz Prządka sp.j.” do firmy „AUDIO KLAN” oraz dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez użycie domeny internetowej „audioklan” do oznaczania swojej strony internetowej, mając świadomość, że powyższa domena internetowa może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, wywołując mylne przeświadczenie, że należy ona do Spółki „AUDIO KLAN Janusz Prządka” sp.j. Jednocześnie pragnie przeprosić AUDIO KLAN Janusz Prządka” sp.j. za naruszenie jej praw” .

Roszczenia stanowiące przedmiot pozwu obejmowały także żądanie zasądzenia od pozwanej spółki na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania.

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszowa 31, 00-625 Warszawa, tel. 22 621-35-64 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
e-mail / fax (22) 621-35-64

3.

Pozwana spółka w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że rejestracja domeny „audioklan.pl” nie narusza firmy powodowej spółki, gdyż firma ta obok określenia „AUDIOKLAN” obejmuje także inne elementy. Wskazała, że nie można przypisywać jej bezprawności działania, gdyż oznaczenie „AUDIOKLAN” ma charakter fantazyjny i zostało przyjęte przez pozwaną, która powiązana jest kapitałowo z inną spółką – spółką z o.o.- mającą siedzibę w tym samym miejscu i tak jak w przypadku pozwanej stanowi własność niemieckiej spółki !

Spółki te tworzą, jak wskazała pozwana, AUDIOKLAN (AUDIO KLAN) tzn. klan podmiotów działających w branży audio.

Ponadto pozwana powołała się na fakt rejestracji na jej rzecz znaków towarowych, w tym słowno-graficznych znaków towarowych AUDIOKLAN oraz AUDIO KLAN, podnosząc że jest uprawniona do ich wykorzystywania w obrocie.

W odpowiedzi na pozew, pozwana wniosła o oddalenie powództwa w części dotyczącej nakazania opublikowania oświadczenia o treści wskazanej przez powoda, wskazując, że Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIIiT nie jest właściwy rzeczowo do orzekania w tym zakresie.

Wnosząc o oddalenie powództwa w całości, pozwana zgłosiła także żądanie zasądzenia na jej rzecz od powoda zwrotu kosztów postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

4.

Powodowa spółka powstała 7 grudnia 1995r. jako spółka cywilna działająca pod firma „AUDIO-KLAN” spółka cywilna (vide: umowa spółki cywilnej z dnia 7 grudnia 1995r.), która rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 1 stycznia 1996r. (vide kopia zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej z 12.1995r.), a następnie – po przekształceniach – począwszy od 2001r. działa jako spółka jawna AUDIO KLAN Janusz Prządka sp.j. (vide umowa spółki jawnej z dnia 29 marca 2001r. oraz wyciąg z KRS).

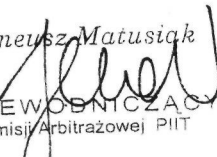
Zgodnie z treścią § 6 aneksu z dnia 20 czerwca 1999r do umowy spółki cywilnej., którego postanowienia weszły w życie począwszy od dnia 1 lipca 1999r., spółka może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: AUDIO KLAN s.c. (vide kopia aneksu z dnia 20.06.1999r.).

Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami jest prowadzenie przez powódkę działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego sprzętem audio.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powodowa spółka posługuje się swą firmą w skróconym brzmieniu zarówno w kontaktach handlowych (vide faktura nr 40/01/VP z dnia 14.12.2001r.), jak i w działaniach reklamowych (vide reklamy publikowane w pismach „AUDIO” nr 2/96, 9/99, 1/2000 „HI-FI” nr 5/97, 12/2000, 12/2001).

W dniu 28 kwietnia 1998r. powódka zarejestrowała domenę „audioklan.com.pl”, której nadal jest właścicielką. Powyższa domena jest wykorzystywana przez powódkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Domena ta wskazywana jest także przez powódkę w materiałach reklamowych promujących jej działania (vide reklamy opublikowane w pismach „AUDIO” nr 9/99, 1/2000 „HI-FI” nr 12/2000, 12/2001)

W 2003r. pomiędzy stronami istniał spór dotyczący zasad oferowania i dystrybuowania produktów stanowiących przedmiot ich działalności, obejmujący także sposób

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

ZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
warszawa ul. Hołogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)
NIP 526-12-89-338
tel./fax (22) 621-35-64

wykorzystywania w tym zakresie stron internetowych (vide pisma z dnia 26.11.2002, 21.12.2002, 12.01.2003r., 14.01.2003r., 24.01.2003r., 12.02.2003r.)

W październiku 2005r. powódka wezwała pozwaną do dobrowolnego wycofania się z używania domeny internetowej „audioklan.pl”.

5.
Pozwana spółka do dnia 19 lutego 2004r. działała pod firmą [redacted] spółka z o.o. (vide kopia aktu notarialnego z dnia 19.02.2004r).
Spółka [redacted] należy, tak jak spółka [redacted], mająca siedzibę w tym samym miejscu, w którym mieści się siedziba pozwanej spółki do grupy spółek powiązanych kapitałowo, w których udziałowcem jest niemiecka spółka [redacted] (vide wyciąg z KRS spółki [redacted], wyciąg z KRS spółki [redacted].)

Przedmiot działalności pozwanej spółki między innymi - co jest bezsporne pomiędzy stronami – obejmuje działalność w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego artykułami radiowo-telewizyjnymi (vide wyciąg z KRS).

W dniu 13 listopada 2002r. nastąpiła rejestracja domeny „audioklan.pl” na rzecz pozwanej działającej wówczas jeszcze pod firmą [redacted] (vide – wydruk z bazy WHOIS, zaświadczenie z NASK z dnia 4.04.2006r.).

W dniu 3 stycznia 2003r. spółka [redacted] dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia do rejestracji dwóch słowno-graficznych znaków towarowych – AUDIO KLAN (nr Z-259438) oraz AUDIOKLAN (nr Z-259438) przeznaczonych do oznaczania towarów i usług należących do klasy 9, 35, 39, 41 (vide kopie wydruków z bazy danych Urzędu Patentowego RP).

W dniu 8 grudnia 2005r. Urząd Patentowy wydał decyzje udzielające praw ochronnych na oba powyższe znaki towarowe warunkując ich skuteczność uiszczeniem opłaty za pierwszy okres ochronny (vide kopie decyzji z dnia 8.12.2005r).

Pozwana spółka uiszczyła stosowne opłaty uzyskując tym samym prawo wyłączne na słowno-graficzny znak towarowy AUDIO KLAN oraz słowno-graficzny znak towarowy AUDIOKLAN (vide kopie przelewów bankowych).

Pozwana spółka wykorzystuje w swej działalności domeną „audioklan.pl”. Początkowo domena służyła do prowadzenia portalu elektroniki użytkowej następnie dla prowadzenia sklepu internetowego, a obecnie w celu świadczenia usług reklamowych (vide wydruki ze strony www.audioklan.pl).

Sąd zważył co następuje:

Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika, że powodowa spółka począwszy od 1995r. funkcjonuje w obrocie posługując się oznaczeniem przedsiębiorstwa zawierającym element AUDIO KLAN, który wykorzystywany jest przez nią także jako skrót firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu sprzętem audio.

Firma jest oznaczeniem identyfikującym przedsiębiorcę, które podlega ochronie stosownie do treści art. 43¹⁰ kc.

Zgodnie z treścią art. 43⁵ § 4 kc przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

Irena Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT

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

Zarówno firma w pełnym brzmieniu, jak i jej skrót nie tylko identyfikują dany podmiot, ale także kreują wyobrażenia o danym przedsiębiorcy, opinie i oceny na jego temat.

Ugruntowanym poglądem w dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Polubownego przy PIIIiT jest stanowisko, że „kryterium uznania nazwy firmy, czy nazwy domeny jako dobra osobistego jest nierozzerwalność związku z daną osobą i jej funkcjonalne powiązanie z tą osobą. Jeśli dwie osoby używają tej samej nazwy, o prawie do jej używania powinien decydować fakt, która z nich używała nazwy wcześniej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998r. 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” (vide wyrok a sprawie 05/04/PA i analogicznie – 24/04/PA czy 05/04/PA).

Pogląd ten znajduje w pełni zastosowanie w niniejszej sprawie.

Powodowa spółka jako pierwsza rozpoczęła posługiwanie się oznaczeniem firmy AUDIO KLAN Janusz Prządka, a także jej skrótem AUDIO KLAN.

W obrocie zarówno wśród kontrahentów, jak i klienteli identyfikowana była właśnie za pośrednictwem tego oznaczenia. Za pośrednictwem tego oznaczenia powodowa spółka jest także identyfikowana w internecie, gdyż już począwszy od 1998r. posługuje się w nim domeną „audioklan.com.pl” wykorzystująca to właśnie oznaczenie, co było przez nią wskazywane między innymi w reklamach prasowych.

Fakt posługiwania się domeną „audioklan.com.pl” powódka rozpowszechniła między innymi umieszczając ją w reklamach publikowanych w prasie fachowej, w której także publikowane były reklamy spółki Ele Sp. z o.o. powiązanej z pozwaną.

Dokonanie przez pozwaną spółkę w dniu 14 listopada 2002r., działającą wówczas jeszcze pod firmą _____, rejestracji domeny „audioklan.pl” stanowi naruszenie praw powódki.

Pozwana nie legitymowała się wówczas jakimkolwiek tytułem do legalnego posługiwania się oznaczeniem AUDIO KLAN, które jak wynika z materiału dowodowego od 7 lat było używane w obrocie przez innego uczestnika gry rynkowej, prowadzącego działalność gospodarczą w tym samym zakresie i będącego konkurentem pozwanej.

Fakt dokonania zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych i uzyskanie ich rejestracji, nie może, zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie stanowić argumentu pozwalającego uznać, że działania pozwanej nie miały cech bezprawności.

Zgłoszenia do rejestracji znaków towarowych nie tylko nastąpiły już po dacie zarejestrowania domeny „audioklan.pl”, ale także miały miejsce w czasie gdy powódka od kilku lat posługiwała się w celu identyfikacji własnego przedsiębiorstwa i prowadzonej w jego ramach działalności oznaczeniem AUDIO KLAN.

Pamiętać przy tym także należy, iż prawo ochronne na znak towarowy jest prawem formalnym. Sam fakt uzyskania rejestracji znaku towarowego nie wyklucza bezprawności jego używania.

Korzystanie z nazwy domeny zawierającej oznaczenie identyfikujące inny podmiot w obrocie może wywoływać niebezpieczeństwo pomyłek wśród odbiorców, tak co do tożsamości przedsiębiorstwa, jak też co do źródła pochodzenia oferowanych towarów i usług, ich jakości lub związków gospodarczych.

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIIiT

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

Działania takie stanowią zagrożenie interesów powoda – przedsiębiorcy który jako pierwszy rozpoczął posługiwanie się oznaczeniem AUDIO KLAN identyfikującym go w obrocie. Wykorzystywanie w internecie przez pozwanego domeny zawierającej oznaczenie identyfikujące powoda nie tylko pozbawia go możliwości zarejestrowania spornej domeny na swoją rzecz, ale także ogranicza swobodę korzystania z oznaczenia będącego nazwą jego przedsiębiorstwa.

Wskazać przy tym należy, iż w ocenie Sądu, pozbawione merytorycznego uzasadnienia są argumenty pozwanej spółki, jakoby wobec braku zarejestrowania przez powódkę domeny „audioklan.pl” jednocześnie z rejestracją domeny „audioklan.com.pl” winna ona liczyć się z możliwością jej zarejestrowania przez inny podmiot.

Pogląd pozwanej nie znajduje aprobaty Sądu, bowiem także w odniesieniu do internetu, nadrzędną zasadą winno być prowadzenie działalności z poszanowaniem praw innych uczestników gry rynkowej, także tych praw wynikających z pierwszeństwa używania danego oznaczenia w obrocie.

Mając na względzie treść art. 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz.1503 ze zm.), a także kierując się postanowieniami art. 43¹⁰ kc Sąd uznał, że rejestracja domeny „audioklan.pl” nastąpiła z naruszeniem praw powoda do firmy pod którą prowadzi działalność gospodarczą.

6.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie podzielając stanowisko pozwanej, iż zakres kognicji Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIiT nie obejmuje orzekania w sprawach popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, a co za tym idzie orzekania odnośnie roszczeń określonych w treści art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIiT przy uwzględnieniu redakcji wniosku powoda w tym zakresie.

DOROTA KŁĄŻEWSKA
Radca Prawny

Ireneusz Matusiak
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIiT

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