

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Koszykowa 54

Sygn. Akt: 76/06/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Warszawie dnia 5 marca 2007 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Jan Roliński – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2007 r. w Warszawie sprawy z powództwa:

1. **Dominet S.A.** z siedzibą w Piasecznie,
ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno
2. **Dominet Bank S.A.** z siedzibą w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

przeciwko

Izabela Szamałek

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

„Constans Banking Izabela Szamałek”

z siedzibą w Gdyni,

ul. Świętojańska 66/2, 81-393

o naruszenie praw,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 19 października 2006 r. (powodowie) oraz z dnia 7 listopada 2006 r. (pозwana)

orzeka:

1. Pozwana Izabela Szamałek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Constans Banking Izabela Szamałek” z siedzibą w Gdyni w wyniku rejestracji i używania domeny internetowej „dominet.org.pl” naruszyła prawa powodów Dominet S.A. z siedzibą w Piasecznie oraz Dominet Bank S.A. z siedzibą w Lubinie;
2. zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

1. W dniu 22 listopada 2006 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT”) wpłynął pozew Dominet S.A. z siedzibą w Piasecznie oraz Dominet Bank S.A. z siedzibą w Lubinie przeciwko pozwanej Izabeli Szamałek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Constans Banking Izabela Szamałek” z siedzibą w Gdyni, w którym powodowie



żądali stwierdzenia, że pozwana w wyniku rejestracji i używania domeny internetowej „dominet.org.pl” narusza prawa powodów.

2. Powodowe spółki należą do tej samej grupy kapitałowej i są powiązane w ten sposób, że Dominet S.A. jest głównym (posiadającym 99% akcji) akcjonariuszem Dominet Bank S.A.. Dominet Bank S.A. jest dziesiątym co do wielkości bankiem w Polsce, oferującym pełen zakres usług bankowych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, posiadającym pozycję lidera na rynku kredytów bankowych.
3. Powodowie są uprawnieni do następujących znaków towarowych zawierających słowo „dominet”:
 - słowny znak towarowy „dominet” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 150782,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 125008,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 150781,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173585,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173586,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET BANK” należący do Dominet Bank S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173588,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET BANK” należący do Dominet Bank S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173589.
4. Powodowie podnieśli, że pozwana w dniu 28 sierpnia 2003 r. zawarła z Dominet Bank S.A. umowę o współpracy, na podstawie której prowadziła jako agent placówkę Dominet Bank S.A. w Gdyni. W dniu 28 lipca 2006 r. pozwana wypowiedziała umowę o współpracy. Po rozwiązaniu umowy o współpracy pojawiły się pomiędzy nimi a pozwaną rozbieżności poglądów w kwestii rozliczeń z tytułu zakończenia współpracy. Zdaniem powodów pozwana podjęła działania mające na celu publiczne wyrażenie niezadowolenia ze współpracy z powodami i w ramach tych działań zainicjowała powstanie „Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Dominet Bank” oraz zarejestrowała sporną domenę „dominet.org.pl” za pomocą której publikuje treści godzące w dobre imię Banku.
5. Zdaniem powodów zarejestrowanie spornej domeny narusza prawa ochronne powodów wynikające z rejestracji wskazanych powyżej znaków towarowych, stanowi czyn sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji, a także narusza prawa do firm powodów. Jako podstawę swoich roszczeń powodowie wskazali przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej („pwp”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”) a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny („kc”).
6. Powodowie wskazali, że przysługują im prawa ochronne na znaki towarowe. Zgodnie z art. 296 ust. pkt 1 i 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie m.in.:

- znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług lub
- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które w szczególności obejmuje ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

W przekonaniu powodów, opartym na utrwalonym poglądzie doktryny, w zakresie pojęcia „używanie znaku towarowego” mieści się także jego umieszczenie w domenie internetowej, „niezależnie od tego czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostępu do informacji” (wyr. Sądu Polubownego w Warszawie w sprawie 17/06/PA z dnia 7 lipca 2006 r.).

8. Powodowie podnoszą, że nazwa domeny jest identyczna ze słownym znakiem towarowym „dominet” oraz podobna do pozostałych znaków towarowych powodów. Zdaniem powodów podobieństwo jest w tym przypadku całkowicie zamierzone, na co wskazuje treść stron internetowych umieszczonych pod adresem spornej domeny, odwołujących się do Dominet Banku S.A.
9. Ponadto powodowie wskazują, iż wszystkie wymienione znaki towarowe powodów zarejestrowane zostały w klasie 35 (wg klasyfikacji nicejskiej towarów i usług) obejmującej m.in. usługi bankowe, operacje bankowe, informacje bankowe, usługi pośrednictwa walutowego, prowadzenie rachunków, depozyty. Pozwana natomiast prowadzi działalność w charakterze agenta bankowego (jest byłym agentem Dominet Bank S.A.), a więc korzystanie przez pozwaną ze spornej domeny internetowej przesądza o niebezpieczeństwie wprowadzenia odbiorców w błąd.
10. Powodowie podnoszą przeciwko pozwanej również zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Wskazują na złą wiarę oraz niskie pobudki, które kierowały pozwaną przy rejestracji spornej domeny. W chwili wystąpienia o rejestrację domeny „dominet.org.pl” pozwana pozostawała w sporze z Dominet Bank S.A. Zdaniem powodów rejestracja spornej domeny stanowić miała narzędzie wpływu na Dominet Bank S.A. umożliwiające wygłaszanie publicznych twierdzeń szkodzących wizerunkowi Banku oraz podważających zaufanie klientów.
11. W przekonaniu powodów działanie pozwanej rażąco narusza ich interesy oraz pozostaje w sprzeczności z prawem i dobrymi obyczajami (art. 3 uznk), a także wprowadza w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa pozwanej poprzez używanie firmy lub symbolu wcześniej użytego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa (art 5 uznk). Powodowie wskazują także na naruszenie przez pozwaną innych przepisów uznk poprzez oznaczanie w obrocie usług w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia lub innych istotnych cech (art. 10 § 1 uznk) a także nakłanianie kontrahentów przedsiębiorcy do niewykonywania lub nienależytego wykonywania zawartych z nim umów (art. 12 uznk).
12. Powodowie podnieśli także w pozwie zarzut naruszenia prawa do firmy, oparty na art. 23 kc w zw. z art. 43³ § 1 i § 2 kc. Naruszenie prawa do firmy następuje poprzez jej używanie przez osobę nieuprawnioną, zarówno w przypadku używania całej firmy, jak i jej części, jeżeli ta część dostatecznie indywidualizuje przedsiębiorcę (wyr. SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98). Zdaniem powodów, pozwana rejestrując

sporną domenę w sposób nieuprawniony użyła firmy powodów, w związku z czym powodom przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń (art. 24 kc w zw. z art. 43 kc).

13. W dniu 7 grudnia 2006 r. pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa oraz o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku pozwanej o stwierdzenie nadużywania pozycji dominującej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – jednostkę badawczo-rozwojową poprzez stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich spraw.
14. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana wskazała, iż sporna domena internetowa nie była i nie jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej pozwanej, lecz na potrzeby Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A. (dalej: „Stowarzyszenie”), którego pozwana jest współzałożycielką. Pozwana przyznała, że dokonała rejestracji spornej domeny internetowej z wykorzystaniem prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej. Jednakże było to podyktowane wyłącznie wygodą. Pozwana bowiem korzysta z usług „home.pl” sp.j. oraz posiada w tej firmie własne konto, dzięki czemu zarejestrowanie domeny było prostsze i szybsze. Pozwana wskazuje, iż niezwłocznie po dacie rejestracji Stowarzyszenia dokonała cesji praw do spornej domeny na Stowarzyszenie. W związku z powyższym nie istnieje żaden związek pomiędzy działalnością gospodarczą pozwanej a sporną domeną. Pozwana dysponuje własną domeną internetową o nazwie „constansbanking.com”. Domena „dominet.org.pl.” nie może być więc, wbrew twierdzeniom powodów uznana za „szyld” przedsiębiorstwa pozwanej.
15. Pozwana podnosi, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie nie jest przedsiębiorcą. Bezzasadne jest więc Powoływanie się powodów na przepisy kc dotyczące ochrony prawa do firmy, gdyż odnoszą się one wyłącznie do przedsiębiorców. Podobnie w przypadku uznk, której przepisy również należy odnieść do przedsiębiorców.
16. W kwestii naruszenia przepisów pwp, pozwana wskazuje na pojawiające się w doktrynie stanowisko, zgodnie z którym, działania polegające na użyciu znaku towarowego w domenie internetowej należy uznać za sprzeczne z prawem, tylko jeżeli mają one charakter zarobkowy. Stowarzyszenie natomiast z istoty nie jest nastawione na zysk ani nie prowadzi działalności zarobkowej.
17. Pozwana nie widzi także podstaw do zastosowania art. 3 uznk. W przekonaniu pozwanej, opartym na stanowisku doktryny, naruszenie art. 3 uznk ma miejsce tylko wówczas, gdy daje naruszającemu przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami. Natomiast w przedmiotowej sprawie trudno wyobrazić sobie aby pozwana bądź Stowarzyszenie mogły uzyskać przewagę konkurencyjną nad tak potężnym podmiotem jakim jest Dominet Bank S.A.
18. Sporna domena zarejestrowana została na potrzeby Stowarzyszenia i w związku z tym ma oczywisty związek z nazwą oraz przedmiotem działalności Stowarzyszenia. Pozwana wskazuje, iż domeny z końcówką „org” zwyczajowo związane są z działalnością różnego rodzaju instytucji społecznych. Zarejestrowanie domeny z końcówką „org” wskazuje na brak złej woli pozwanej. Gdyby bowiem rzeczywiście pozwanej zależało na prowadzeniu działalności gospodarczej z użyciem domeny



wykorzystującej słowo „dominet”, zarejestrowałaby domenę z końcówką „biz.pl” lub „info.pl” które również pozostają wolne, a posiadają charakter komercyjny.

19. Ponadto, zdaniem pozwanej, zarejestrowanie spornej domeny w żaden sposób nie wprowadza odbiorców w błąd co do charakteru instytucji posługującej się sporną domeną. Pozwana wskazuje, że wszystkie domeny intuicyjnie kojarzące się z działalnością powodów tj. „dominet.pl”, „dominet.com.pl”, „dominetbank.pl” oraz „dominetbank.com.pl” pozostają własnością powodów. Nawet gdyby odbiorca omyłkowo wpisał w przeglądarce adres spornej domeny, niezwłocznie po otwarciu domeny stwierdziłby, że to nie jest poszukiwana przez niego witryna. Pozwana podnosi także, że po wpisaniu hasła „dominet” w najpopularniejszej wyszukiwarce tj. „google.pl”, wśród pierwszych kilkudziesięciu wyników nie pojawia się odnośnik do spornej domeny.
20. Pozwana nie zgadza się także z twierdzeniem powodów, jakoby korzystanie przez Stowarzyszenie ze spornej domeny mogło wywierać jakikolwiek wpływ na działania kontrahentów powodów poprzez nakłanianie ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów z nimi zawartych. Pozwana nie wykorzystuje również spornej domeny do publikowania treści naruszających dobre imię powodów. Zamieszczane w witrynie Stowarzyszenia treści mają charakter informacyjny, są powszechnie dostępne na stronach internetowych znanych i legalnych gazet (Gazeta Wyborcza, Gazeta Bankowa, Gazeta Finansowa).
21. Pozwana wskazuje również, iż bezzasadny jest zarzut powodów, zgodnie z którym pozwana zainicjowała powstanie stowarzyszenia wykorzystując je jako narzędzie nacisku w sporze zaistniałym pomiędzy pozwaną a Dominet Bank S.A. Pozwana nie była inicjatorką powstania Stowarzyszenia, znajdowała się jedynie w grupie osób, które uznały za słuszne i właściwe powołanie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie było więc prywatnym przedsięwzięciem pozwanej ani tym bardziej elementem szantażu wobec powodów, którzy podnosząc taki zarzut deprecjonują istotę samego Stowarzyszenia.
22. W replice na odpowiedź pozwanej, powodowie poparli wszystkie wnioski zawarte w pozwie. Ustosunkowując się do twierdzeń pozwanej, powodowie wskazali, iż nie zasługuje na uwzględnienie wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania arbitrażowego do czasu rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku pozwanej o stwierdzenie nadużywania pozycji dominującej przez NASK. Zdaniem powodów, wniosek pozwanej ma na celu wyłącznie przedłużenie postępowania arbitrażowego o kilka kolejnych miesięcy, w czasie których pozwana będzie mogła wykorzystywać sporną domenę w celu kreowania negatywnego wizerunku Banku. Powodowie zwracają także uwagę na lakoniczność wniosku złożonego przez pozwaną, brak jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego, brak wskazania legitymacji pozwanej do złożenia wniosku a także brak dowodu prawidłowej opłaty. Ponadto powodowie podnoszą, iż pozwana w istocie nie wskazuje przeszkód, które uniemożliwiałyby toczenie się postępowania, lecz kwestionuje cały system sądownictwa polubownego w sprawach domenowych. Uznanie wniosku pozwanej prowadziłoby zdaniem powodów do nieracjonalnej konkluzji o konieczności zawieszenia wszystkich toczących się postępowań arbitrażowych i niepodejmowania nowych do czasu zakończenia postępowania antymonopolowego (jeżeli zostanie ono wszczęte).



23. W przekonaniu powodów fakt, że sporna domena wykorzystywana jest dla potrzeb Stowarzyszenia nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Powodowie podkreślają, iż członkami Stowarzyszenia są byli agenci Dominet Bank S.A. pozostający w sporze z Bankiem. Zarzuty podniesione przeciwko pozwanej można więc podnieść przeciwko każdemu z pozostałych członków Stowarzyszenia, którzy korzystają ze spornej domeny w celu wywarcia nacisku na Dominet Bank S.A.,
24. Powodowie wskazują także w replice na bezskuteczność dokonanej przez pozwaną cesji praw do spornej domeny. Zdaniem powodów pozwana nie mogła przenieść praw do domeny na Stowarzyszenie z uwagi na fakt, iż nie posiada ono osobowości prawnej, a tym samym zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. W związku z tym nie może również skutecznie zaciągać zobowiązań. Ponadto z przedstawionego przez pozwaną wniosku o zmianę abonenta wynika, iż złożyła ona oświadczenia zarówno w imieniu cedenta jak i cesjonariusza, nie posiadając przy tym żadnego dokumentu uprawniającego do działania w imieniu Stowarzyszenia jak i do zawierania umów z „samą sobą”.
- Powodowie argumentują, iż nawet gdyby jednak przyjąć, że pozwana skutecznie przeniosła prawa do domeny na Stowarzyszenie, nie pozbawia to powodów ochrony ich praw naruszonych w wyniku rejestracji domeny. Należałoby wówczas uznać, że Stowarzyszenie nabyło prawo obciążone wadą prawną polegającą na dokonaniu rejestracji z naruszeniem praw osoby trzeciej.
25. Powodowie nie zgadzają się także z twierdzeniami pozwanej, z których wynika, iż Stowarzyszenie nie podlega przepisom uznk, pwp oraz kc odnoszącym się do przedsiębiorców. Według powodów Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A. jest zrzeszeniem przedsiębiorców, a ponieważ nie posiada ono charakteru odrębnego podmiotu obrotu prawnego, wszelkie czynności prawne, w tym także te naruszające interesy powodów, podejmowanie są przez jego członków - przedsiębiorców. Z tego względu przepisy ustaw odnoszące się do przedsiębiorców znajdują, zdaniem powodów, pełne zastosowanie w przedmiotowej sprawie.
26. W przekonaniu powodów zachodzi ścisły związek pomiędzy działalnością pozwanej (oraz działalnością innych członków Stowarzyszenia) a rejestracją spornej domeny. Wyłącznie przyczyną dokonania rejestracji było pojawienie się sporu o charakterze gospodarczym pomiędzy pozwaną oraz grupą innych agentów a Bankiem. Powodowie podtrzymują twierdzenie, iż sporna domena stanowi formę wywierania wpływu na Bank, aby skłonić go do ustępstw w sporze. Fakt, iż rejestracja domeny ma związek z żądaniami podnoszonymi przez byłych agentów przeciwko Bankowi nie został zresztą zaprzeczony przez pozwaną.
27. W opinii powodów, rejestracja spornej domeny przez pozwaną z całą pewnością rodzi niebezpieczeństwo konfuzji wśród odbiorców, zarówno w uwagi na podobny przedmiot działalności Dominet Bank S.A. i pozwanej, jak i na rezultaty wyszukiwania w portalach internetowych (o2.pl i wp.pl), w których po wpisaniu hasła „dominet bank” link do spornej domeny wyświetla się wśród pierwszych 25 wyników wyszukiwania.
28. Fakt zainicjowania przez pozwaną powstania Stowarzyszenia bądź tylko jego współzałożenia pozostaje, zdaniem powodów, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia

sprawy gdyż pozycja współzałożyciela nie różni się w tym przypadku zasadniczo od pozycji inicjatora.

29. W odpowiedzi na pismo powodów, pozwana podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko. Ponadto ponownie wskazała na konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż, zgodnie z przekonaniem pozwanej, przesądzi ona o właściwości Sądu Polubownego przy PIIT. Pozwana nie zgadza się także w twierdzeniu powodów, zgodnie z którym Stowarzyszenie jest związkiem przedsiębiorców pozostających w sporze z Dominet Bank S.A. a także z twierdzeniem dotyczącym bezskuteczności dokonanej przez pozwaną cesji. Ponadto pozwana po raz kolejny podkreśla, że nie istnieje żaden związek pomiędzy sporną domeną a działalnością gospodarczą pozwanej. W załączniku do odpowiedzi na pismo powodów, pozwana przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Gemius S.A., z których wynika, że wyszukiwarka netsprint.pl (wykorzystywana w portalach o2.pl i wp.pl) używana jest przez ok. 10% internautów.
30. Powodowie - ustosunkowując się do twierdzeń pozwanej - wskazali, iż wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest niezasadny i zasługuje na oddalenie. Powodowie podtrzymali również swój zarzut, zgodnie z którym Stowarzyszenie stanowi związek byłych agentów Dominet Bank S.A., zaś wyłącznym powodem jego powstania był spór o charakterze gospodarczym między Bankiem a jego agentami, a także, że pozwana nie wskazała wystarczających dowodów na dokonanie skutecznej cesji praw do spornej domeny na Stowarzyszenie. Ponadto, powodowie wskazali, iż 10% internautów korzystających z wyszukiwarki netsprint.pl stanowi grupę ponad milioną osób, które wpisując w powyższej wyszukiwarce hasło „dominet bank” uzyskują odesłanie do strony internetowej Stowarzyszenia w pierwszych 20-25 odsłonach.
31. Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 19 października 2006 r. (powodowie) oraz z dnia 7 listopada 2006 r. (pozwana)
32. Arbiter został wybrany zgodnie z art. 15 pkt. 2 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.
33. Sąd uznał, że wobec braku wniosków stron sporu o przeprowadzenie rozprawy może wydać orzeczenie na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

34. Dominet Bank S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług bankowych polegających m.in. na prowadzeniu rachunków bankowych, lokat bankowych oraz udzielaniu kredytów. Ponadto, oferuje swoim klientom pełen zakres usług ubezpieczeniowych. Pozwana natomiast prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje między innymi: działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność pomocniczą finansową, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Pozwana przez pewien czas działała jako agent Dominet

Bank S.A., na podstawie umowy o współpracy zawartej z Dominet Bank S.A.. Nie ulega więc wątpliwości, że zakres działalności pozwanej częściowo pokrywa się z zakresem działalności Dominet Bank S.A.

35. Powodowie są uprawnieni do następujących znaków towarowych zawierających słowo „dominet”:
- słowny znak towarowy „dominet” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 150782,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 125008,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 150781,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173585,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET” należący do Dominet S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173586,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET BANK” należący do Dominet Bank S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173588,
 - słowno-graficzny znak towarowy „DOMINET BANK” należący do Dominet Bank S.A., zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP pod numerem 173589.
35. Pozwana dobrowolnie zakończyła współpracę z Dominet Bank S.A. w dniu 18 lipca 2006 r. (kopia oświadczenia pozwanej o wypowiedzeniu umowy o współpracy z Dominet Bank S.A.). Po rozwiązaniu umowy o współpracy pomiędzy pozwaną a Dominet Bank S.A. wywiązał się spór w zakresie zasad rozliczenia współpracy (pisma pozwanej wzywające Dominet Bank S.A. do zapłaty kwot wynikających z rozwiązania współpracy). Z ustaleń Sądu wynika, iż do chwili obecnej stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w sporze.
36. Po zakończeniu współpracy z Dominet Bank S.A., pozwana wraz z grupą innych osób założyła Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A. (Protokół z posiedzenia Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A. z dnia 23 września 2006 r.).
37. W dniu 5 października 2006 r. pozwana dokonała rejestracji spornej domeny „dominet.org.pl” (wydruk z bazy WHOIS-NASK). Na podstawie twierdzeń pozwanej, sporna domena docelowo służyć miała potrzebom Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A., natomiast dokonanie rejestracji przez pozwaną podyktowane było wyłącznie wygodą (pозwana korzysta z usług „home.pl” oraz posiada własne konto w sieci „home.pl”, w której sporna domena jest zarejestrowana i utrzymywana).
38. W dniu wniesienia powództwa sporna domena internetowa „dominet.org.pl” była zarejestrowana na rzecz pozwanej (wydruk z bazy WHOIS-NASK). Pozwana złożyła wniosek o zmianę abonenta usługi w ramach sieci „home.pl”, w dniu 30 listopada 2006 r.
39. W chwili obecnej sporna domena pozostaje zarejestrowana na rzecz pozwanej (wydruk z bazy WHOIS-NASK) natomiast wykorzystywana jest przez Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A.. Na stronie



„dominet.org.pl” publikowane są materiały prasowe (Gazeta Wyborcza, Gazeta Bankowa, Gazeta Finansowa) oraz informacje wskazujące na niezadowolenie klientów z usług świadczonych przez Dominet Bank S.A. (wydruki ze strony internetowej „dominet.org.pl”).

40. Powodowie, w celu oferowania swoich usług w internecie, korzystają z następujących domen internetowych zawierających słowo „dominet”: „dominet.pl”, „dominet.com.pl”, „dominetbank.pl” oraz „dominetbank.com.pl”. Sąd ustalił, iż wpisanie w wyszukiwarkę internetową „google.pl” hasła „dominet” nie powoduje wprawdzie uzyskania odesłania do strony „dominet.org.pl” w pierwszych kilkudziesięciu odsłonach, jednak wpisanie tego samego hasła w wyszukiwarkach portali internetowych („wp.pl”, „o2.pl”) powoduje wyświetlenie spornej domeny już w pierwszych 20 odsłonach.
41. Powodowie przed wytoczeniem pozwu zwrócili się do pozwanej z wezwaniem zaprzestania naruszeń przysługujących im praw do znaków towarowych (kopia wezwania z dnia 12 października 2006 r.). W odpowiedzi na wezwanie, pozwana uznała żądania powodów za bezpodstawne i nieuzasadnione (kopia odpowiedzi pozwanej z dnia 17 października 2006 r.).
42. Pozwana w dniu 4 grudnia 2006 r. złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nadużywania pozycji dominującej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – jednostkę badawczo-rozwojową w Warszawie. W związku ze złożeniem powyższego wniosku pozwana wniosła o zawieszenie postępowania przez Sądem Polubownym do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mając na uwadze ustalenia faktyczne oraz wskazane poniżej podstawy prawne Sąd stwierdza co następuje:

43. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku pozwanej w przedmiocie zawieszenia postępowania do czasu podjęcia decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opinii Sądu postępowanie toczące się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest przedmiotowo powiązane z niniejszym postępowaniem. Także ewentualna decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wpłynie na skuteczność wydanego w sprawie orzeczenia.
44. Po zakończeniu współpracy z Dominet Bank S.A. pozwana, wraz z grupą innych osób zainicjowała utworzenie Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A.. W przekonaniu Sądu nie ma znaczenia fakt, czy do powstania Stowarzyszenia doszło wyłącznie z inicjatywy pozwanej czy też pozwana jedynie znajdowała się w gronie osób, które uznały za właściwe powołanie Stowarzyszenia. W obu przypadkach należy uznać, iż pozwana wyraziła wolę uczestniczenia w Stowarzyszeniu, którego zasadniczym celem działalności jest publiczne wyrażanie opinii osób, które w subiektywnym odczuciu czują się pokrzywdzone przez Dominet Bank S.A.. Sąd nie kwestionuje zasadności ani legalności Stowarzyszenia, gdyż zgodnie z konstytucyjną zasadą wolności zrzeszania się, obywatele mają prawo tworzyć różnego typu organizacje i związki reprezentujące ich poglądy, zapatrywania i opinie. Także w przedmiotowej sprawie pozwana oraz inne osoby, które uznały to za zasadne miały prawo utworzyć Stowarzyszenie, którego celem istnienia jest prezentowanie

przekonań jego członków. Stowarzyszenie wyrażało negatywne opinie na temat działalności Dominet Bank S.A.

45. Pozwana dokonała rejestracji spornej domeny „dominet.org.pl”. Z ustaleń dokonanych przez Sąd wynika, iż domena „dominet.org.pl” zarejestrowana została przez pozwaną i to pozwana była abonentem spornej domeny w dniu wniesienia pozwu, w związku z czym pozwana posiada legitymację bierną do uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. Pozwana przedstawiła wprawdzie Sądowi wniosek o zmianę abonenta skierowany do sieci „home.pl”, jednak wskazany przez pozwaną wniosek złożony został już po wytoczeniu powództwa. Zgodnie z pkt. 17 Zasad Rejestracji i Utrzymywania Nazw Domen Internetowych wydanych przez NASK, obowiązujących od 18 grudnia 2002 r., w przypadku poinformowania NASK o istnieniu sporu dotyczącego danej nazwy domeny, zmiana abonenta tej nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu. Do momentu zakończenia niniejszego postępowania pozwana pozostaje więc wyłącznym dysponentem spornej domeny. W związku z powyższym Sąd uznaje za bezprzedmiotowe rozstrzygnięcie kwestii ważności cesji dokonanej przez pozwaną po wniesieniu powództwa. Bezprzedmiotowe pozostają także wszelkie zarzuty pozwanej odnoszące się do niemożności zastosowania przepisów dotyczących przedsiębiorców do Stowarzyszenia, ze względu na fakt, iż, jak wskazano wyżej, Stowarzyszenie nie jest stroną niniejszego postępowania.

46. Działanie pozwanej należy zakwalifikować jako naruszenie przysługujących powodom praw ochronnych do znaków towarowych. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 pwp, naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które w szczególności obejmuje ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Działanie pozwanej z pewnością uznać należy za bezprawne. Pozwana nie posiada praw wyłącznych do któregośkolwiek ze znaków towarowych „dominet”. Nie zawarła także z powodami stosownej umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania ze znaków. Znaki towarowe zawierające słowo „dominet” zostały zarejestrowane na rzecz powodów i w związku z tym wyłącznie powodowie uprawnieni są do ich używania. Używaniem znaku towarowego, jest również jego wykorzystanie w nazwie domeny internetowej (wyrok tut. Sądu w sprawie 14/03/PA), co powodowie uczynili, rejestrując domeny: „dominet.pl”, „dominet.com.pl”, „dominetbank.pl” oraz „dominetbank.com.pl”. Używanie znaków poprzez wykorzystywanie ich słownej treści w zakresie budowania domen internetowych jest jedną z podstawowych form zapewniających komunikację w sieci internet (wyrok Sądu Polubownego w Krakowie w sprawie 03/05/PA). Nie ulega wątpliwości, iż pozwana, dokonując rejestracji domeny „dominet.org.pl” użyła znaku towarowego identycznego lub bardzo



podobnego do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powodów w odniesieniu do podobnych usług. W przekonaniu Sądu, znak towarowy „dominet” będący własnością Dominet S.A. jest jedynym elementem odróżniającym domeny zarejestrowane na rzecz powodów od innych domen internetowych. Jest to element nowy i oryginalny, wywołujący wśród odbiorców skojarzenia z działalnością powodów. Wykorzystanie przez pozwaną znaku towarowego „dominet” we własnej domenie internetowej bez wątplenia powoduje u odbiorców mylne przekonanie, że treści zawarte na stronie dostępnej pod tym adresem pochodzą od powodów. Odbiorcy, wpisując nazwę domeny zawierającą słowo „dominet” będą oczekiwać, że uzyskają dostęp do stron pochodzących od powodów. Ponadto, w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym „nazwa domeny, która wyświetlana jest najczęściej cały czas w pasku adresowym przeglądarki internetowej, działa na świadomość odbiorcy podobnie jak szyld, pod którym oferowane lub reklamowane są towary naruszciciela. Na tej zasadzie może wystąpić ryzyko konfuzji nawet, gdy na stronach internetowych oferowane są towary lub usługi, w stosunku do których użyte jest własne oznaczenie naruszciciela, niepodobne do zarejestrowanego znaku. W tej sytuacji bowiem odbiorca może być przeświadczony przynajmniej o powiązaniach właściciela strony z uprawnionym do znaku” (P. Podrecki, *Prawo internetu*. Warszawa 2004, s. 465). Należy zauważyć, iż pozwana prowadzi działalność m.in. w zakresie usług bankowych i finansowych. Nie ulega więc wątpliwości, że przedmiot działalności pozwanej oraz Dominet Bank S.A. jest w pewnym zakresie tożsamy. Ryzyko pomyłki wśród odbiorców oraz prawdopodobieństwo skojarzenia ze znakami towarowymi należącymi do powodów jest tym większe, że pozwana przez pewien czas działała jako agent Dominet Bank S.A.. Pewna grupa odbiorców może identyfikować pozwaną z Dominet Bank S.A., a wykorzystywane przez nią oznaczenia – z oznaczeniami używanymi przez Dominet Bank S.A.

W ocenie Sądu, pozwana dokonując rejestracji spornej domeny działała w złej wierze. Sąd opiera swoje przekonanie na przepisach Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów Dotyczących Nazw Domenowych (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), opracowanych przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* oraz Światową Organizację Własności Przemysłowej (*World Intellectual Property Organization*) w dniu 24 października 1999 r.. Zgodnie z powyższą regulacją, złą wiarę pozwanego należy domniemywać m. in. „gdy pozwany zarejestrował domenę w celu zakłócenia działalności gospodarczej konkurenta” (tłum. P. Podrecki, *Prawo internetu*. Warszawa 2004, s. 468). Pozwana zarejestrowała domenę mając pełną świadomość praw wyłącznych powodów do nazwy „dominet”, a także rejestracji na rzecz powodów innych domen zawierających nazwę „dominet”. Pozwana zdawała sobie sprawę z tego, że strony internetowe dostępne pod adresem zawierającym nazwę „dominet” przeznaczone są do promocji usług powodów. Rejestrując na swoją rzecz domenę zawierającą nazwę „dominet” i godząc się na zamieszczanie na tej stronie treści oczerniających powodów, pozwana zakłóciła działalność promocyjną i usługową powodów.

47. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że pozwana rejestrując sporną domenę „dominet.org.pl” naruszyła prawa powodów do zarejestrowanych na ich rzecz znaków towarowych.

48. W przekonaniu Sądu działanie pozwanej narusza także zasady uczciwej konkurencji.



Mając na uwadze, iż zarejestrowana przez pozwaną domena wykorzystywana była przez Stowarzyszenie, którego członkiem jest pozwana, publikujące negatywne opinie na temat Dominet Bank S.A., nie ulega wątpliwości, iż zarejestrowanie przez pozwaną domeny „dominet.org.pl” wykazywało przejawy złej wiary względem Dominet Bank S.A.. Podobieństwo domeny „dominet.org.pl” do domen zarejestrowanych na rzecz powodów jest w tym przypadku tak znaczące, że pozwana musiała zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia pomyłek u potencjalnych odbiorców. Pozwana wykorzystwała przysługujący powodom znak towarowy w celu rozpowszechniania treści godzących w dobre imię powodów. Nie można uznać za słuszne twierdzenia pozwanej, zgodnie z którym, omyłkowe wejście na stronę „dominet.org.pl” nie będzie wywierało wpływu na potencjalnego odbiorcę. Jeżeli bowiem klient bądź ewentualny kontrahent zainteresowany uzyskaniem informacji o Dominet S.A. lub Dominet Bank S.A. przez pomyłkę otworzy stronę „dominet.org.pl”, znajdzie na niej negatywne informacje na temat Dominet Bank S.A. opublikowane przez organizację o znaczącej nazwie Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Dominet Bank S.A.. Trudno w takiej sytuacji przyznać, że zapoznanie się z treścią powyższej strony nie wpłynie na decyzję potencjalnego odbiorcy w kwestii skorzystania z usług bądź podjęcia współpracy z powodami.

Rejestracja domeny internetowej w złej wierze może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 uznk, jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (wyr. Sądu Polubownego w Krakowie w sprawie 03/05/PA). Taką ocenę potwierdzają również cytowane wcześniej Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów dotyczących Nazw Internetowych.

W ocenie Sądu pozwana dopuściła się także naruszenia art. 10 uznk, zgodnie z którym za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać takie oznaczanie w obrocie usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia lub innych cech. Oznaczenie domeny internetowej znakiem towarowym „dominet” z całą pewnością może sugerować odbiorcom, iż towary lub usługi dostępne lub prezentowane na wskazanej stronie internetowej pochodzą od podmiotu uprawnionego do dysponowania znakiem towarowym „dominet”, czyli Dominet S.A. lub Dominet Bank S.A.. Ponadto Sąd stwierdza naruszenie przez Pozwaną art. 5 uznk poprzez oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanej w witrynie internetowej w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości, poprzez używanie firmy lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Sąd nie odniósł się do zarzutu naruszenia art. 12 ust. 2 uznk ze względu na brak kognicji Sądu w zakresie oceny treści strony internetowej wyświetlanej pod adresem spornej domeny.

49. Sąd przychyliła się do zarzutu powodów, zgodnie z którym działanie pozwanej narusza prawa do firm powodów. Firma stanowi indywidualne oznaczenie przedsiębiorcy, odróżniające go od innych przedsiębiorców działających na rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd m.in. co do osoby przedsiębiorcy oraz przedmiotu jego działalności. W przypadku osoby prawnej firmą jest jej nazwa. W przedmiotowej sprawie firmy powodów zawierają nazwę „dominet”, tworzącą jednocześnie znaki towarowe powodów. Nazwa domeny internetowej może indywidualizować przedsiębiorcę, na rzecz którego domena ta jest zarejestrowana. Pozwana bezprawnie



używając znaku towarowego „dominet” dla oznaczenia własnej domeny internetowej naruszyła prawo do firmy powodów, w związku z czym powodom przysługują roszczenia wskazane w art. 43¹⁰ k.c.

50. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że zarejestrowanie i używanie przez pozwaną spornej domeny „dominet.org.pl” jest nieuprawnione, a posługiwanie się nią stanowi naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp, a ponadto stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3, art. 5, art. 10 uznk) oraz narusza prawo powodów do firmy (art. 43¹⁰ k.c.).
51. Sąd nie jest uprawniony do nakazania wyrejestrowania domeny. Jednakże, zgodnie z art. 18 Zasad Rejestracji i Utrzymywania Nazw Domen Internetowych, orzeczenie Sądu stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji domeny powoduje wygaśnięcie umowy Abonenta o rejestrację i utrzymanie domeny z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.
52. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i z żądaniami powodów wyrażonymi w pozwie.

Warszawa, 5 marca 2007 r.



Jan Roliński
Arbiter

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście "B"-lok. 03 230)
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Arbitrażowej PIIT