

SĄD POLUBOWNY

ds. Domen Internetowych

Wpłynęło dnia 27.04.2007r.

L. dz. 333.107.1P.....

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Sygn. akt: 02/07/PA

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2007 r.

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Marcin Krajewski – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

Aleksandra Urbańczyka

przeciwko

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego dnia 8 stycznia 2007 r. przez powoda i dnia 27 stycznia 2007 r. przez pozwaną

orzeka:

1. pozwana _____ w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „exponet.pl” naruszyła prawa powoda Aleksandra Urbańczyka,
2. zasądza od pozwanej _____ na rzecz powoda Aleksandra Urbańczyka kwotę 3.200,- zł. (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 12 lutego 2007 r. powód zażądał ustalenia, że pozwana w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „exponet.pl” naruszyła prawa powoda, oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podniesiono, że domena „exponet.pl” była zarejestrowana i opłacana przez spółkę cywilną powoda i pozwanej. Spółka cywilna PPHU Exponet s.c.

_____ Aleksander Urbańczyk została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 31 maja 2005 r. Od chwili rozwiązania spółki zarówno powód, jak i pozwana, prowadzą działalność indywidualnie w tej samej dziedzinie co rozwiązana spółka cywilna, tj. w dziedzinie usług informatycznych. Powód kontynuuje prowadzenie tej działalności pod nazwą „EXPONET”, zarejestrował również zawierający to słowo znak towarowy. Pozwana dla prowadzonej przez siebie działalności przybrała nazwę „_____”.

Prawa do domeny „exponet.pl” przysługujące wspólnikom spółki cywilnej PPHU Exponet s.c. _____ Aleksander Urbańczyk wygasły pod koniec 2006 r. wskutek nieopłacenia usługi utrzymywania domeny. Następnie, w dniu 15 grudnia 2006 r. pozwana p. _____ zarejestrowała sporną domenę na własną rzecz. Pomimo rejestracji, pozwana domeny tej faktycznie nie eksploatuje.

Zdaniem powoda domena „exponet.pl” została przez pozwaną zarejestrowana w złej wierze. Rejestracja domeny była złośliwym zablokowaniem możliwości korzystania z niej przez powoda i stanowi poważne zagrożenie dla prowadzonej przezeń działalności gospodarczej.

W pozwie powód wskazał radcę prawnego Dorotę Rzażewską, jako arbitra właściwego do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na pozew z 26 lutego 2007 r. pozwana podkreśliła, że faktycznie nie wykorzystuje domeny „exponet.pl”, jednakże planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą „EXPONET” od dnia 1 kwietnia 2007 r. Działalność ta ma być prowadzona w innych klasach towarowych niż działalność powoda. Zdaniem pozwanej powód nie ponosi żadnych strat z tytułu posiadania przez nią praw do spornej domeny.

Pozwana podniosła, że przy rozwiązaniu umowy spółki cywilnej łączącej ją z powodem strony uregulowały dalsze losy domeny „bls.pl”, a zaniechały podjęcia odpowiednich działań w stosunku do domeny będącej przedmiotem niniejszego postępowania oraz domeny „exponet.com.pl”. Zdaniem pozwanej, powód nie wyrażał zainteresowania przejęciem praw do tych domen. Po rozwiązaniu spółki cywilnej powód w nieuczciwy sposób przejął część jej klientów, w czym dopomogło mu posługiwanie się nazwą „EXPONET” w prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem pozwanej, ona również posiada prawa do tej nazwy, a prawo ochronne uzyskane przez powoda na znak towarowy oznacza wyłącznie zastrzeżenie danej nazwy w odniesieniu do określonych klas towarowych.

Pozwana nie wyraziła zgody na osobę arbitra zaproponowaną przez powoda i do rozstrzygnięcia niniejszego sporu zaproponowała dra Marcina Krajewskiego. Propozycja ta została przyjęta przez powoda. Arbitr wyraził zgodę na rozstrzygnięcie niniejszego sporu w dniu 16 marca 2007 r.

W dniu 22 marca 2007 r. do Sądu Polubownego wpłynęło pismo powoda, w którym podtrzymał on swoje poprzednie stwierdzenia, załączył zapadły pomiędzy stronami wyrok Sadu Okręgowego w Bielsku Białej z 3 stycznia 2007 r. (sygn. akt V GC 31/06) oraz poinformował o innych postępowaniach toczących się w związku z konfliktem pomiędzy stronami i osobami im bliskimi.

W toku kolejnej wymiany korespondencji elektronicznej strony dawały dalsze wyjaśnienia co do szczegółów stanu faktycznego. W dniu 12 kwietnia 2007 r. pozwana złożyła oświadczenie o swojej gotowości rezygnacji z praw do spornej domeny i przeniesienia odpowiednich praw na powoda. Powód jednakże nie wyraził zgody na zakończenie niniejszego sporu ugodą, żądając rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem.

Ponieważ strony nie wnosiły o przeprowadzenie rozprawy, ani też dalszych wniosków dowodowych, w dniu 16 kwietnia 2007 r. arbiter na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (dalej: "Regulamin") zamknął postępowanie rozpoznawcze w sprawie. Po zamknięciu postępowania, w dniu 17 kwietnia 2007 r. powód przedstawił zestawienie poniesionych kosztów postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pomimo ożywionych polemik prowadzonych pomiędzy stronami, większość okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, pozostaje bezsporna. Do końca maja 2005 r. strony prowadziły wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w nazwie której występowało słowo „EXPONET”. Następnie spółka ta została rozwiązana na mocy porozumienia stron, przy czym strony, pragnąc kontynuować prowadzoną działalność indywidualnie, porozumiały się również co do podziału między sobą klientów spółki.

W porozumieniu pomiędzy stronami związanym z rozwiązaniem spółki nie określono ani prawa stron do posługiwania się dotychczasową nazwą „EXPONET”, ani też dalszych losów domen internetowych „exponet.pl” i „exponet.com.pl”. W rzeczywistości powód kontynuował prowadzenie działalności pod nazwą „EXPONET”, a pozwana dla działalności prowadzonej przez siebie przybrała nazwę „...”. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, aby pozwana w jakikolwiek sposób protestowała przeciwko

kontynuowaniu przez powoda działalności pod nazwą, pod którą działalność tę prowadziła wcześniej spółka cywilna. Prawa do spornej domeny „exponet.pl” aż do dnia 28 listopada 2006 r. przysługiwały obojgu byłym wspólnikom spółki cywilnej. Po wskazanej dacie prawa te wygasły wskutek nieopłacenia kolejnego okresu usługi utrzymywania domeny.

Po rozwiązaniu spółki pomiędzy stronami doszło do konfliktu na tle wykonywania porozumienia co do podziału klientów spółki pomiędzy byłych wspólników. Pozwana, oskarżając powoda o niedozwolone przejmowanie własnych klientów, wytoczyła mu powództwo przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej. Wyrokiem z dnia 3 stycznia 2007 r. (V GC 31/06) powództwo to zostało oddalone. Dodatkowo, w składanych do akt sprawy pismach strony informują o postępowaniach karnych toczących się w związku z konfliktem między nimi i osobami im bliskimi.

Bezsporne pomiędzy stronami jest również, że powód w dniu 19 grudnia 2006 r. uzyskał rejestrację słownego znaku towarowego „Exponet” dla klas towarowych: 35 „reklama za pośrednictwem sieci komputerowych” oraz 42 „administrowanie stronami internetowymi” z prawem pierwszeństwa od dnia 4 kwietnia 2005 r.

Jak wynika z wyjaśnień stron, jeszcze przed wygaśnięciem praw z rejestracji domeny „exponet.pl” przysługujących obojgu wspólnikom zlikwidowanej spółki cywilnej, pozwana zarezerwowała dla siebie sporną domenę. Rejestracja domeny na jej rzecz nastąpiła w dniu 15 grudnia 2006 r. Pozwana faktycznie nie korzysta z zarejestrowanej domeny

Kwestią budzącą wątpliwości jest cel, w jakim pozwana zarejestrowała dla siebie sporną domenę. W odpowiedzi na pozew pozwana wyjaśniła, że planuje w przyszłości rozpoczęcie prowadzenia działalności przy użyciu domeny, przy czym działalność ta ma być prowadzona w innych klasach niż znak towarowy zarejestrowany dla powoda. Przedmiot tej planowanej działalności gospodarczej nie został jednak określony przez pozwaną. Następnie w korespondencji elektronicznej z dnia 4 kwietnia 2007 r. pozwana pisze: „Założmy, że zamierzam handlować mydłem do rak i na domenie exponet.pl wieszam witrynę internetową z ofertą sprzedaży mydła przez internet.” W odpowiedzi na wyraźne pytanie arbitra co do rodzaju planowanej działalności gospodarczej wraz z prośbą o wskazanie dowodów na tę okoliczność, pozwana odmówiła odpowiedzi, motywując to chęcią zachowania tajemnicy przed powodem.

Mając powyższe na uwadze i opierając się na zasadach doświadczenia życiowego, oświadczenia strony pozwanej co do celu rejestracji spornej domeny należało uznać za niewiarygodne. Zważywszy na zaogniony konflikt pomiędzy stronami, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że pozwana zarejestrowała sporną domenę w celu „dokuczenia”

powodowi i uniemożliwienia rejestracji domeny na jego rzecz, nie mając przy tym z góry sprecyzowanego zamiaru, co z domeną tą zamierza uczynić w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, Sąd zważył co następuje:

Powód nie wskazuje żadnych przepisów prawa, które miałyby zostać naruszone wskutek rejestracji przez pozwaną spornej nazwy domeny internetowej. Do konkretnych przepisów nie odwołuje się również pozwana. Zdaniem Sądu stan faktyczny niniejszej sprawy należy rozważyć przede wszystkim w kontekście ewentualności naruszenia prawa ochronnego na przysługujący powodowi znak towarowy, jak również możliwości dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji. Poniżej obydwie te podstawy prawne zostaną osobno rozważone.

I. Kwestia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 154 tej samej ustawy stanowi z kolei, że 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.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu 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

przyniesić używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika w sposób jednoznaczny, że używanie znaku towarowego powinno odnosić się do oznaczonych nim towarów lub usług. Sama rejestracja nazwy domeny internetowej zawierającej znak towarowy nie stanowi jeszcze takiego używania, gdyż brak jest towaru lub usługi, dla której znak ten miałby być używany. W szczególności nie jest takim towarem sama nazwa domeny (a ściślej odpowiednie uprawnienia obligacyjne wiążące uprawnionego z rejestratorem), gdyż znak towarowy nie służy do jej wyróżnienia w obrocie, lecz jest jej immanentnym elementem, bez którego prawo (nazwa domeny) nie mogłoby istnieć. Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela przy tym pogląd Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wyrażony w wyroku z 11 października 2005 r. (sygn. 28/05/PA), gdzie stwierdzono, iż dopóki strona internetowa nie wskazuje bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez przekierowanie) na konkretne towary lub usługi, nie może być mowy o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku tegoż Sądu z 11 września 2006 r. (sygn. 06/06/PA). W wyroku z 9 stycznia 2006 r. (sygn. 17/05/PA), stwierdzono natomiast, m.in., że: „Akt rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi używania oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym” oraz „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.” Dodać należy przy tym, że przedstawione powyżej stanowisko jest zgodne z poglądem dominującym w doktrynie (zob. m.in. *J. Ozegalska-Trybalska*, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s. 139-140; *J. Antoniuk*, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej, PUG nr 9/2004, s. 10 i n., tenże, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 163, 171, 195; *M. Smycz*, w: Prawo Internetu, Warszawa 2004, s. 466-467).

Ocenie Sądu, w świetle powołanych powyżej przepisów, podlega sama rejestracja nazwy domeny internetowej, a nie okoliczności jej późniejszego używania. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że rejestracja spornej nazwy domeny nie naruszyła praw powoda wynikających z Prawa własności przemysłowej.

II. Kwestia czynu nieuczciwej konkurencji

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

Irenusz Matusiak
 P R E Z E S
 Sądu Polubownego
 ds. Domen Internetowych

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto za szczególną postać czynu nieuczciwej konkurencji w art. 15 tejże ustawy uznane zostało utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie wypełnione są zarówno przesłanki klauzuli generalnej czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ustawy, jak i zachowania opisanego w art. 15. W szczególności należy zważyć, że zarówno powód, jak i pozwana są przedsiębiorcami i to prowadzącymi działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec siebie. Zachowanie w postaci rejestracji nazwy domeny internetowej jedynie w tym celu, aby uniemożliwić konkurentowi prowadzenie działalności przy wykorzystaniu tej nazwy należy zaś uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Oczywiście jest przy tym naruszenie interesu powoda, który nie ma możliwości wykorzystywania w swojej działalności adresu internetowego „www.exponet.pl”. W grę może również wchodzić naruszenie interesów klientów, którzy pozbawienie zostają dostępu do informacji o działalności powoda za pośrednictwem najbardziej naturalnego dla niego adresu internetowego.

Również w literaturze podkreśla się, że rejestrację domeny zawierającej znak towarowy konkurenta w celu uniemożliwienia mu jej rejestracji można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku. Wniosek taki jest prawidłowy, pomimo, że opisane zachowanie nie odpowiada ściśle żadnej ze szczegółowych form utrudniania dostępu do rynku w rozumieniu wymienionego przepisu. Zawarte tam wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy (zob. m.in. *J. Ozegalska-Trybalska*, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s. 209-211; *J. R. Antoniuk*, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 213-214).

Dla powyższego stwierdzenia bez znaczenia pozostaje, że nazwa „EXPONET” służyła w przeszłości do prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie przez powoda i pozwaną i, być może, również pozwana posiada jakieś prawo do posługiwania się tą nazwą obecnie. Jak bowiem wyżej wskazano, okoliczności niniejszej sprawy wskazują bowiem, że rejestracja domeny przez pozwaną nie nastąpiła wcale w celu posługiwania się nią, ale wyłącznie w celu utrudnienia prowadzenia działalności przez powoda. Na podkreślenie zasługuje, że stan faktyczny sprawy nie wskazuje w żaden sposób, aby pozwana była zainteresowana prowadzeniem działalności pod nazwą „EXPONET” po rozwiązaniu spółki cywilnej z powodem.

Ustalenie, że rejestracja spornej domeny stanowiła ze strony pozwanej czyn nieuczciwej konkurencji zwalnia z konieczności analizy stanu faktycznego w świetle dalszych przepisów, w szczególności w świetle przepisów o dobrach osobistych.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 35 Regulaminu, przy czym na zasądzone koszty składają się:

- opłata kancelaryjna w wysokości 200,- zł.,
- wpis od pozwu w wysokości 3.000,- zł.


Arbiter
Marcin Krajewski

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


PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych