

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

Sygn. akt 53/13/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Warszawie dnia 30 maja 2014 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

dr Łukasz Żelechowski – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

Rettig Heating Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa, skr. poczt. 10
44-203 Rybnik

przeciwko

o stwierdzenie, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl> naruszył prawa Powoda,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego w dniu 3 października 2013 r. przez Powoda i w dniu 16 stycznia 2014 r. przez Pozwanego

orzeka:

1. stwierdza naruszenie praw Powoda przez Pozwanego w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl> na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2. w pozostałym zakresie powództwo oddala;
3. zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę w wysokości 3.936,00 (słownie: trzech tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

UZASADNIENIE

Przebieg postępowania przed Sądem Polubownym

I. Kwestia zapisu na Sąd Polubowny

1. W dniu 2 października 2013 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej: Sąd Polubowny) wpłynął wniosek przedprocesowy o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym w sprawie naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl>.
2. Zapis na Sąd Polubowny podpisany został w imieniu Powoda w dniu 13 października 2013 r. przez pełnomocnika procesowego.
3. W piśmie z dnia 21 października 2013 r. Pozwany nie wyraził zgody na podpisanie zapisu na Sąd Polubowny, podnosząc brak – w jego ocenie – podstaw prawnych dla roszczenia Powoda.
4. W piśmie z dnia 28 października 2013 r. Powód, odnosząc się do pisma Pozwanego z dnia 21 października 2013 r., podniósł, iż Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Na potwierdzenie tej okoliczności Powód przedstawił wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący Pozwanego oraz wydruki ze strony internetowej prowadzonej pod sporną domeną

<purmopolska.pl>. Powód podniósł, iż wobec powyższego Pozwany rejestrując sporną domenę nie działał jako konsument, ale jako przedsiębiorca, co wobec niewyrażenia przez Pozwanego zgody na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych w takim przypadku w Regulaminie nazw domeny.pl Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

5. W piśmie z dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Polubowny poinformował Pozwanego, iż wobec braku złożenia w wyznaczonym przez Sąd Polubowny terminie podpisanego zapisu na Sąd Polubowny postępowanie arbitrażowe nie zostaje wszczęte.
6. W piśmie przesłanym drogą elektroniczną z dnia 21 listopada 2013 r. Sąd Polubowny przekazał informację do NASK o niepodpisaniu przez Pozwanego zapisu na Sąd Polubowny, wskazując jednocześnie, iż Powód przedstawił udokumentowaną informację o prowadzonej przez Pozwanego działalności gospodarczej, co dodatkowo potwierdzone zostało komunikacją elektroniczną do NASK z dnia 4 grudnia 2013 r.
7. W dniu 23 grudnia 2013 r. do Sądu Polubownego wpłynął podpisany przez Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. zapis na Sąd Polubowny. W piśmie przesłanym drogą elektroniczną z tego samego dnia Prezes Sądu Polubownego poinformował Pozwanego, iż termin na złożenie zapisu minął w dniu 4 listopada 2013 r., zaś zgodnie z art. 9 ust. 7 Regulaminu Sądu Polubownego Prezes Sądu może przywrócić stronie termin wyznaczony do podpisania zapisu na Sąd Polubowny w przypadku wykazania okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie.
8. W piśmie z dnia 27 grudnia 2013 r. Pozwany (reprezentowany przez pełnomocnika procesowego) wniósł o przywrócenie terminu do podpisania zapisu na Sąd Polubowny oraz do uwzględnienia przesłanego do Sądu Polubownego zapisu podpisanego w dniu 16 grudnia 2013 r. Wniosek ten Pozwany uzasadnił swoim błędnym przekonaniem co do skutków prawnych niedopełnienia obowiązku złożenia zapisu na Sąd Polubowny w zakreślonym terminie 7-dniowym, który był zbyt krótki, aby Pozwany mógł uzyskać pomoc prawną umożliwiającą dokonanie właściwej analizy sytuacji, a pismo z Sądu

Polubownego wzywające go podpisania zapisu nie pouczało o prawnych konsekwencjach niepodpisania zapisu.

9. W piśmie z dnia 3 stycznia 2014 r. przesłanym drogą elektroniczną Sąd Polubowny wezwał Pozwanego do wyjaśnienia rozbieżności między danymi Pozwanego a danymi podmiotu, który został wymieniony w treści zapisu podpisanego przez Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. jako podmiot, który zarejestrował sporną domenę.
10. W piśmie z dnia 8 stycznia 2014 r. Pozwany wyjaśnił, iż w treści zapisu podpisanego przez Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. jako podmiot, który zarejestrował domenę, wpisany został podmiot świadczący usługi hostingowe w imieniu i na rzecz Pozwanego. Pozwany sprostował jednocześnie treść zapisu, informując, iż rejestracja spornej domeny została dokonana w rzeczywistości przez Pozwanego.
11. W piśmie z dnia 9 stycznia 2014 r. Powód zajął stanowisko, zgodnie z którym Pozwany nadal nie złożył zapisu na Sąd Polubowny, ponieważ Pozwany w zapisie podpisanym w dniu 16 grudnia 2013 r. wyraził zgodę na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego w imieniu podmiotu świadczącego usługi hostingowe, podczas gdy powinien to uczynić w imieniu własnym.
12. W piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r. przesłanym drogą elektroniczną Prezes Sądu Polubownego poinformował Pozwanego o przywróceniu terminu na podpisanie zapisu na Sąd Polubowny oraz wezwał Pozwanego do złożenia prawidłowo wypełnionego zapisu w terminie siedmiu dni.
13. W dniu 20 stycznia 2014 r. wpłynął do Sądu Polubownego zapis na Sąd Polubowny prawidłowo podpisany przez Pozwanego w dniu 16 stycznia 2014 r. (wysłany do Sądu Polubownego w tym samym dniu).

II. Stanowiska merytoryczne Stron

14. W dniu 6 lutego 2014 r. do Sądu Polubownego wpłynął Pozew, w którym Powód zażądał stwierdzenia przez Sąd, iż Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl> naruszył Prawa Powoda. W pozwie Powód podniósł, iż:

- Pozwany wykorzystuje sporną domenę do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu z artykułami grzewczymi. W spornej domenie znajduje się znak „Purmo” zarejestrowany na rzecz spółki matki Powoda –Rettig AB OY (spółki prawa fińskiego). Na okoliczność przysługiwania ww. spółce praw do znaku towarowego „Purmo” Pozwany przedstawił wydruk z bazy znaków towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczący krajowego znaku towarowego słowno-graficznego „Purmo” R-104826 oraz kserokopię certyfikatu rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku „Purmo” (WZT nr 005642152); Powód podniósł także, że znak „Purmo” jest znakiem renomowanym;
- Powód jest importerem i jedynym oficjalnym dystrybutorem marki „Purmo” w Polsce; na tę okoliczność Powód przedstawił kserokopię umowy licencyjnej w języku angielskim na korzystanie ze znaku towarowego „Purmo” z dnia 27 lutego 2007 r. zawartej między nim a Rettig Group Ltd., która nie była poświadczona za zgodność z oryginałem oraz nie była przetłumaczona na język polski;
- Pozwany nie jest w żaden sposób organizacyjnie, kapitałowo, ani umownie związany z producentem lub dystrybutorem produktów z oznaczeniem „Purmo”.

Jeśli chodzi o prawną podstawę swych żądań, Powód bardzo ogólnie wskazał, iż w jego ocenie przez rejestrację spornej domeny Pozwany naruszył:

- prawo z rejestracji znaku towarowego „Purmo”;
- przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez używanie wprowadzającego w błąd sformułowania „Purmo Polska”, które sugeruje nie tylko związek z producentem produktów „Purmo”, ale także i to, że Pozwany jest oficjalnym przedstawicielem producenta w Polsce;
- dobra osobiste Powoda „przez naruszenie praw własności intelektualnej”.

15. W dniu 28 lutego 2014 r. do Sądu Polubownego wpłynęła odpowiedź na Pozew z dnia 24 lutego 2014 r., w której Pozwany, odpierając zarzuty Powoda, podniósł, iż:

- nazwa domeny Pozwanego nawiązuje do nazwy własnej fińskiej miejscowości Purmo;

- produkty oferowane na stronie prowadzonej pod sporną domeną są produktami oryginalnymi, pochodzą od innych dystrybutorów grzejników „Purmo” i produkty te nie stanowią towaru przerobionego lub podrobionego;

W ocenie Pozwanego posługiwanie się przez niego sporną domeną nie wprowadza klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorcą ani nie narusza dóbr osobistych Powoda, zaś zarzuty naruszenia prawa podniesione przez Powoda nie zostały wykazane. Pozwany zakwestionował status Powoda jako wyłącznego dystrybutora produktów „Purmo” oraz licencjobiorcy w odniesieniu do znaku towarowego „Purmo”, podnosząc brak złożenia przez Powoda uwierzytelnionych i przetłumaczonych dokumentów potwierdzających te okoliczności. Pozwany zakwestionował także prawidłowość umocowania pełnomocnika Powoda, podnosząc brak przedłożenia odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego zasady reprezentacji Powoda na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

16. W piśmie, które wpłynęło do Sądu w dniu 13 marca 2014 r. (datowanym – zapewne błędnie – na dzień 9 stycznia 2014 r., gdyż Powód określa je jako pismo stanowiące replikę na odpowiedź na pozew z dnia 24 lutego 2014 r.) Powód podniósł, iż nie twierdzi, że jest jedynym podmiotem wprowadzającym do obrotu oryginalne produktu ze znakiem towarowym „Purmo”, ale że jest jedynym podmiotem, któremu uprawniony do ww. znaku udzielił licencji na posługiwanie się tym znakiem w RP. Powód podniósł także, iż jest jedynym podmiotem w Polsce, który razem z uprawnionym do znaku towarowego „Purmo” stanowi „jeden organizm gospodarczy”, gdyż należy do grupy kapitałowej właściciela znaku „Purmo”. W dalszej części ww. pisma Powód prezentuje argumentację prawną na poparcie swego stanowiska w sporze.
17. Do kolejnego pisma z dnia 31 marca 2014 r. Powód załączył oświadczenie spółki prawa fińskiego Rettig Group Ltd. (Rettig Group Oy Ab) z dnia 18 marca 2014 r., w którym stwierdziła ona, iż na mocy umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. Powód jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego „Purmo” oraz jest on jedynym autoryzowanym przedstawicielem uprawnionego do tego znaku towarowego i jedynym podmiotem upoważnionym na terytorium RP do korzystania z tego znaku towarowego.

18. W załączniku do pisma z dnia 25 kwietnia 2014 r. Powód na wezwanie Sądu z dnia 23 kwietnia 2014 r. przedstawił uwierzytelnioną kopię umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. oraz tłumaczenie tej umowy na język polski.
19. W odpowiedzi na zarządzenie Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. wzywające Strony do przedstawienia dodatkowych stanowisk i dowodów Pozwany złożył pismo z dnia 7 maja 2014 r., w którym przedstawił argumentację prawną dotyczącą jego stanowiska. W szczególności Pozwany podniósł ponownie, iż wprowadza do obrotu oryginalne towary (grzejniki) ze znakiem „Purmo”, zaś wyłączność płynąca z rejestracji znaku towarowego nie może dawać możliwości zakazywania używania w obrocie oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów oferowanych przez Pozwanego.
20. W odpowiedzi na zarządzenie Sądu z dnia 13 maja 2014 r. informujące o zamknięciu postępowania i wzywające do złożenia wniosków o zwrot udokumentowanych kosztów postępowania Pozwany wniósł o zwrot kosztów załączając fakturę za reprezentację w postępowaniu przed Sądem Polubownym przez pełnomocnika.
21. Pismo z dnia 14 maja 2014 r., w którym Powód polemizuje ze stanowiskiem Pozwanego wyrażonym w piśmie z dnia 7 maja 2014 r., zostało sporządzone i wpłynęło do Sądu Polubownego już po dacie zamknięcia postępowania.

Sąd Polubowny ustalił, że:

22. Powód jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń grzewczych oznaczonych znakiem towarowym „Purmo”. Okoliczność tę potwierdza treść oświadczenia spółki prawa fińskiego Rettig Group Ltd. (Rettig Group Oy Ab) z 18 marca 2014 r.
23. Jeśli chodzi o kwestie uprawnień licencyjnych Powoda i praw wyłącznych fińskiej spółki Retting Group Ltd. do znaków towarowych Sąd Polubowny uznał, iż Powód załączając do pozwu wydruk z bazy internetowej Urzędu Patentowego w odniesieniu do krajowego prawa z rejestracji znaku towarowego „Purmo” R-104826 oraz kserokopię świadectwa rejestracyjnego wspólnotowego znaku „Purmo” (WZT nr 005642152) jedynie uprawdopodobnił fakt przysługiwania spółce fińskiej ww. praw. Dowodem przysługiwania formalnych praw do zarejestrowanych znaków towarowych jest oryginał lub uwierzytelniona kopia

odpisu z rejestru krajowych lub wspólnotowych znaków towarowych stwierdzająca aktualny stan prawny danego znaku. Po drugie, treść umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. zawartej z Rettig Group Ltd. dotyczącej używania na terytorium RP znaku towarowego „Purmo” nie precyzuje formy przedstawieniowej znaku, którego dotyczy. Nie wiadomo, czy chodzi o słowny znak towarowy „Purmo”, czy też o jego wersję graficzną. Jest to o tyle istotne, że Powód załączył dokumenty uprawdopodobniające istnienie dwóch praw podmiotowych do znaku „Purmo” o konkretnej formie przedstawieniowej, tj. krajowego prawa ochronnego i prawa do wspólnotowego znaku towarowego, podczas gdy we „Wprowadzeniu” do ww. umowy z dnia 27 lutego 2007 r. pojęcie „Znak Towarowy” jest zdefiniowane jedynie ogólnie jako znak towarowy „Purmo” zarejestrowany „w Unii Europejskiej oraz niektórych innych krajach” bez wskazania konkretnych numerów rejestracji. Sąd nie wzywał jednak Powoda w toku postępowania arbitrażowego do przedstawienia stosownych odpisów z rejestrów oraz wypowiedzenia się w kwestii wątpliwości dotyczących umowy licencyjnej, ponieważ z treści oświadczenia z dnia 18 marca 2014 r. oraz z treści umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. i tak nie wynika legitymacja Powoda do dochodzenia ochrony zarejestrowanych znaków towarowych (szerzej w tej kwestii w dalszej części wyroku). Niezależnie od powyższego bez potwierdzenia w materiale dowodowym pozostają stwierdzenie Powoda zawarte w pozwie, iż znak „Purmo” jest znakiem renomowanym.

24. Pozwany jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą polegającą na prowadzeniu sklepu internetowego z urządzeniami grzewczymi na stronie <purmopolska.pl>. O posiadaniu przez Pozwanego statusu przedsiębiorcy świadczy treść odpisu z Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przedłożone przez Powoda wydruki ze strony <purmopolska.pl>. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wskazanym zakresie przyznał także sam Pozwany w odpowiedzi na pozew. Zgodnie z oświadczeniem Pozwanego na stronie internetowej <purmopolska.pl> oferowane są oryginalne urządzenia grzewcze „Purmo” legalnie nabywane poza siecią wyłącznej dystrybucji od innych niż Powód podmiotów, czego Powód nie kwestionował.

25. Pozwany nie jest w żaden sposób organizacyjnie, kapitałowo ani umownie związany producentem wyrobów „Purmo” lub z jego oficjalnym dystrybutorem.

Sąd Polubowny zważył, że

Kwestia umocowania pełnomocnika Powoda

26. Zarzuty Pozwanego w kwestii umocowania pełnomocnika Powoda są bezzasadne. W sprawie załączone zostało pełnomocnictwo z dnia 18 lipca 2013 r. (do pozwu i do wniosku przedprocesowego). Pełnomocnictwo to zostało podpisane zgodnie z regułami reprezentacji obowiązującymi w chwili jego udzielenia. Odpis z KRS z dnia 3 lutego 2014 r. dołączony do pozwu nie był jedynym złożonym w sprawie. Wcześniej Powód składał odpisy z KRS z dnia 19 lipca 2013 r. jako załącznik do wniosku przedprocesowego oraz z dnia 24 lipca 2013 r. jako załącznik do zapisu na Sąd Polubowny, z których wynika, iż ostatni wpis w KRS wedle obydwu tych odpisów dokonany został w dniu 18 marca 2013 r., a więc dane w nich ujawnione były aktualne na dzień udzielenia pełnomocnictwa. W świetle treści tych odpisów pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji spółki powodowej.

Kwestia naruszenia praw do znaków towarowych

27. Sąd Polubowny oddała powództwo w zakresie zarzutu naruszenia przez rejestrację spornej domeny praw do zarejestrowanych znaków towarowych „Purmo”: krajowego prawa ochronnego na znak towarowy nr R-104826 oraz prawa do wspólnotowego znaku towarowego (WZT nr 005642152) ze względu na brak legitymacji Powoda do dochodzenia roszczeń dotyczących ww. praw.

I. Kwestia naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy R-104826

28. Jak wyżej wskazano (pkt 23) fakt przysługiwania podmiotowi – Rettig Group Ltd. – prawa ochronnego na krajowy znak towarowy R-104826 nie został należycie przez Powoda wykazany, a ponadto treść umowy licencyjnej nie pozwala

jednoznacznie stwierdzić, iż właśnie ten znak objęty jest jej zakresem. Wyjaśnianie powyższych wątpliwości w postępowaniu arbitrażowym nie było jednak konieczne, gdyż analiza umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. oraz oświadczenia z dnia 18 marca 2014 r. i tak doprowadziła do wniosku, że Powód nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia ochrony praw do znaków towarowych przysługujących Rettig Group Ltd.

29. Po pierwsze, stosownie do art. 76 ust. 6 zd. 2 w związku z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy może dochodzić na równi z uprawnionym z prawa ochronnego (o ile umowa nie stanowi inaczej) **licencjodawca wyłączny, jeżeli licencja została wpisana do rejestru znaków towarowych**. W ocenie Sądu Polubownego przepis ten dotyczy także roszczenia o stwierdzenie naruszenia praw przez rejestrację nazwy domeny rozpoznawanego przez Sąd Polubowny. Przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, niezależnie zawartego w umowie licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. postanowienia, zgodnie z którym podlega ona prawu fińskiemu. O ile bowiem statut kontraktowy (obligacyjny) tej umowy może być podporządkowany prawu fińskiemu, o tyle kwestia skutków udzielenia licencji w zakresie ukształtowania pozycji licencjodawcy, w tym kwestia wpisu licencji do rejestru znaków towarowych i skutków tego wpisu, podlegają prawu miejsca ochrony – *lex loci protectionis* (zob. A. Nowicka [w:] System prawa prywatnego, t. 14B, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1557), tj. w przypadku licencji na znak R-104826 – prawu polskiemu. Gdyby zatem nawet uznać w drodze wykładni oświadczeń woli stron, iż umowa licencyjna z dnia 27 lutego 2007 r. obejmowała także krajowe prawo ochronne na znak towarowy R-104826, to nie ma w niej żadnych sformułowań pozwalających stwierdzić, że Powód jest na mocy tej umowy licencjodawcą wyłącznym. Równie nieprecyzyjna w tej mierze jest treść oświadczenia z dnia 18 marca 2014 r.. Z oświadczenia tego wynika wprawdzie, że Powód jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem Rettig Group Ltd. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Powód ma prawną pozycję licencjodawcy wyłącznego o atrybutach wskazanych w art. 76 p.w.p. Z treści ww. oświadczenia wynika tylko, że Powód jest jedynym podmiotem, któremu uprawniony do

znaków „Purmo” udzielił licencji na terytorium Polski bez określenia prawnego charakteru tej licencji.

30. Po drugie, niezależnie od powyższych uwag, Powód nie wykazał, aby przysługujące mu uprawnienie było wpisane do rejestru znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, co jest niezbędnym warunkiem występowania przez licencjobiorcę wyłącznego z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 76 ust. 6 zd. 2 p.w.p.).
31. W konsekwencji Powód nie ma legitymacji do wystąpienia z roszczeniem o żądanie ustalenia, iż w wyniku rejestracji domeny <purmopolska.pl> doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy R-104826 i w tym zakresie powództwo ulega oddaleniu.

II. Kwestia naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego

32. Jak wyżej wskazano (pkt 23) fakt przysługiwania podmiotowi – Rettig Group Ltd. – prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (WZT nr 005642152) nie został należycie przez Powoda wykazany, zaś treść umowy licencyjnej nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż właśnie ten znak towarowy jest objęty jej przedmiotem. Wyjaśnianie powyższych wątpliwości w postępowaniu arbitrażowym nie było jednak konieczne, gdyż analiza umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. oraz oświadczenia z dnia 18 marca 2014 r. i tak doprowadziła do wniosku, że Powód nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia ochrony prawa do wspólnotowego znaku towarowego WZT nr 005642152.
33. Stosownie do art. 22 ust. 3 zd. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego jest możliwe – niezależnie od tego czy licencja jest wyłączna, czy niewyłączna – jedynie za zgodą uprawnionego do znaku. Zarówno w umowie licencyjnej z 27 lutego 2007 r., jak i w oświadczeniu z dnia 18 marca 2014 r. nie występują stwierdzenia pozwalające przyjąć, że uprawniony do wspólnotowego znaku „Purmo” udzielił Powodowi zgody na dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr 005642152.

34. W konsekwencji Powód nie ma legitymacji do wystąpienia z roszczeniem o żądanie ustalenia, iż w wyniku rejestracji domeny „purmopolska.pl” doszło do naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku wspólnotowego nr 005642152 i w tym zakresie powództwo ulega oddaleniu.

Czyny nieuczciwej konkurencji

35. Powód podnosząc zarzut popełnienia przez Pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wskutek rejestracji spornej domeny nie wskazał konkretnych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k), które zostały w jego ocenie naruszone, z wyjątkiem odwołania się w piśmie, które wpłynęło do Sądu Polubownego w dniu 13 marca 2014 r., do art. 8 i 9 u.z.n.k. dotyczących oznaczeń geograficznych, co Powód uczynił z ostrożności procesowej na wypadek, gdyby Sąd Polubowny uznał, iż użyte przez Pozwanego oznaczenie <purmopolska> służyło – niezgodnie z prawdą - wskazaniu geograficznego pochodzenia oryginalnych towarów ze oznaczeniem „Purmo”.
36. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które może zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Następnie w art. 3 ust. 2 u.z.n.k. są wymienione, zaś w Rozdziale 2 uregulowane, tzw. stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji. Uzyskanie ochrony na podstawie tej ustawy nie jest uzależnione od wykazania formalnych uprawnień do oznaczeń odróżniających, tylko uzależnione jest od wykazania ich faktycznego używania w obrocie. Z tego powodu brak prawidłowego wykazania przez Powoda istnienia i zakresu praw do zarejestrowanego znaku towarowego „Purmo” nie stoi na przeszkodzie przyznaniu ochrony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż z okoliczności sprawy wynika, że oryginalne towary z tym znakiem towarowym są faktycznie obecne na rynku krajowym.
37. Spełnienie przez Powoda i Pozwanego podmiotowego kryterium zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie budzi wątpliwości. Zarówno Powód, jak i Pozwany prowadzą działalność gospodarczą i posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.

38. Czyn nieuczciwej konkurencji polegający na używaniu oznaczenia towaru wprowadzającego w błąd co pochodzenia towaru jest uregulowany w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sądu Polubownego przepis ten nie może jednak mieć zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie, w jakim chroni przed użyciem mogącym powodować pomyłki co do pochodzenia towaru, należy rozumieć ściśle, tj. znajduje on zastosowanie jedynie wówczas, gdy konkurencyjny przedsiębiorca używa oznaczenia dla odróżniania własnych towarów i usług, gdyż w takich warunkach powstać może niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia komercyjnego samego towaru. W ocenie Sądu Polubownego działanie Pozwanego polegające na umieszczeniu oznaczenia „Purmo” w nazwie spornej domeny jest – jak twierdzi zresztą sam Pozwany – używaniem oznaczenia nie w celu odróżniania przez Pozwanego własnych towarów, tylko jest przypadkiem użycia informacyjnego, którego celem jest poinformowanie klientów o oferowaniu oryginalnych towarów ze znakiem towarowym „Purmo”. Jest to więc przypadek użycia informacyjnego i reklamowego, który uznać należy za pozostający poza zakresem hipotezy art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

39. **Powyższa kwalifikacja sposobu używania oznaczenia „Purmo” przez Pozwanego w nazwie spornej domeny nie oznacza jednak, że używanie takie jest *per se* zgodne z zasadami uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami.** Sąd Polubowny podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r. (III CK 410/03, OSNC 2005 Nr 10, poz. 179) , zgodnie z którym „reklamowe i informacyjne użycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone, o ile jednak nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w celu reklamy i informacji o sprzedawanych towarach czy prowadzonej działalności”. Warto zauważyć, iż także orzecznictwie paneli arbitrażowych Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (*WIPO*), które orzekają w oparciu o Ujednolicone Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych (*Uniform Dispute Resolution Policy*) wyrażane jest stanowisko, iż nie tylko na dystrybutorze autoryzowanym, ale także na dystrybutorze nieautoryzowanym, który używa cudzego oznaczenia odróżniającego w celu poinformowania o sprzedaży oryginalnych towarów z tym

oznaczeniem, spoczywa obowiązek podjęcia kroków w celu zapobieżenia konfuzji w obrocie przez zamieszczenie wyraźnych stwierdzeń dokładnie opisujących jego relacje z uprawnionym do tego oznaczenia. Przykładowo, treść strony internetowej nie może sugerować, że dystrybutor jest uprawnionym do znaku towarowego umieszczonego na oryginalnych towarach albo że jest autoryzowanym lub wyłącznym przedstawicielem uprawnionego (por. wyrok w sprawie *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent*, Nr sprawy D2004-0481, pkt 6B, dostępny pod adresem <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0481.html>).

40. W ocenie Sądu Polubownego o ile wyżej opisanych zachowań nie można uznać za wypełniające hipotezę art. 10 ust. 1 u.z.n.k., o tyle możliwa ich ujemna ocena w świetle ogólnej formuły czynu nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. **W ocenie Sądu Polubownego uznać należy za sprzeczne z dobrymi obyczajami używanie cudzego oznaczenia w celu informacji o sprzedaży towarów lub reklamy towarów oryginalnych, jeżeli takie używanie jest na tyle niejednoznaczne, że może stwarzać sugestię istnienia więzi między producentem tych towarów a podmiotem używającym oznaczenia; dotyczy to także przypadku użycia oznaczenia jako całości lub części nazwy domeny internetowej.**
41. Na podstawie analizy budowy spornej nazwy domeny <purmopolska.pl> Sąd Polubowny doszedł do przekonania, że sposób użycia oznaczenia <purmo> przez Pozwanego w tej nazwie domeny prowadzi do niebezpieczeństwa powstania mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych, kapitałowych lub prawnych powiązań między producentem oryginalnych towarów „Purmo” a Pozwanym. Decydują o tym następujące okoliczności:
- 1) konstrukcja spornej domeny, w której obok oznaczenia <purmo> umieszczono słowo <Polska> sugerować może istnienie związków między producentem oryginalnych towarów a Pozwanym, polegających na tym, iż Pozwany jest polskim przedstawicielem producenta, a nawet należy do jego struktury kapitałowej (stanowi polską spółkę w ramach koncernu). Rację ma

Powód podnosząc, iż bez znaczenia jest okoliczność, iż firmy zarówno Powoda, jak i producenta towarów oryginalnych nie zawierają słowa „Purmo”. Przeciętny nabywca urządzeń grzewczych nie będzie raczej miał orientacji w kwestii różnic między poszczególnymi kategoriami oznaczeń odróżniających przedsiębiorcy i jego towarów i zgodzić się należy, iż kojarzyć on może producenta towarów oryginalnych i jego ofertę w pierwszym rzędzie dzięki oznaczeniu „Purmo”. Stąd dodatek „Polska” w nazwie spornej domeny istocie stwarzać może wrażenie wskazówki istnienia powiązań korporacyjnych między producentem towarów oryginalnych a Pozwanym.

2) Po drugie, możliwość powstania wrażenie istnienia relacji korporacyjnych między producentem towarów oryginalnych oraz Pozwanym wzmocniona jest przez okoliczność, iż w dolnej części **głównej strony** na stronie internetowej <purmopolska.pl> przy haśle „Kontakt z nami” umieszczone są następujące dane „Purmo Polska,

..... . Dopiero pod danymi kontaktowymi umieszczone są częściowe dane przedsiębiorcy utrzymującego tę stronę, tj. (pominięte jest imię i nazwisko Pozwanego) ze wskazaniem, iż są to „Dane do zapłaty”. Tak sformułowana informacja sugerować może, iż w istocie istnieje przedsiębiorca o firmie „Purmo Polska” i jest to podmiot odrębny od przedsiębiorcy , Konkluzji tej nie zmienia brak w przytoczonych określeniach obligatoryjnych elementów firmy (oznaczenia przedsiębiorcy), gdyż dla przeciętnego odbiorcy okoliczność ta nie będzie miała znaczenia.

42. Artykuł 3 ust. 1 u.z.n.k. wymaga ponadto, aby działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami zagrażało lub naruszało interes przedsiębiorcy. Wynikająca ze struktury spornej domeny możliwość powstania wyobrażeń klientów, iż Pozwany jest powiązany z producentem towarów oryginalnych, w sposób oczywisty narusza interes Powoda, który jest wyłącznym dystrybutorem producenta towarów oryginalnych i należy do jego struktury kapitałowej. Tym samym spełniona jest przesłanka naruszenia interesu przedsiębiorcy wyrażona w art. 3 ust. 1. u.z.n.k.

43. W konsekwencji uznać należy, iż Pozwany naruszył prawa Powoda przez rejestrację domeny <purmopolska.pl> przez naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,

używając tej domeny w celu informacyjnym i reklamowym, ale w sposób mogący prowadzić przeciętnego nabywcę do mylnego przekonania o istnieniu gospodarczych i kapitałowych powiązań między producentem oryginalnych towarów „Purmo” oraz Pozwanym.

44. Nie przekonuje argument Pozwanego, iż użycie słowa „Purmo” nawiązywało do nazwy miejscowości w Finlandii. Przedstawiony materiał dowodowy nie daje Sądowi Polubownemu podstaw do przyjęcia, iż z punktu widzenia przeciętnego polskiego nabywcy towarów ze znakiem „Purmo” sformułowanie to postrzegane może być jako nazwa geograficzna. Gdyby jednak nawet tak było, to zauważyć trzeba, iż sam fakt użycia w oznaczeniu towaru nazwy geograficznej nie oznacza automatycznie, iż takie oznaczenie ma charakter czysto opisowy. Znane są wszak przypadki czysto fantazyjnego używania nazw geograficznych w odniesieniu do towarów lub usług, czyli takiego używania, które nie rodzi w percepcji nabywców skojarzeń z rzeczywistym pochodzeniem towaru z danego regionu, dlatego, że region ten nie jest znany z produkcji tego rodzaju towarów (np. znak towarowy „JAMAJKA” dla kosmetyków i perfum – zob. decyzję Komisji Odwoławczej przy UP, WiR 1978/5, s. 13) albo dlatego, że w danym miejscu geograficznym produkcja towarów objętych zgłoszeniem nie jest możliwa (np. znak „MONTBLANC” dla ekskluzywnych przyrządów piśmienniczych). Pozwany nie wykazał, aby urządzenia grzejne ze znakiem „Purmo” były produkowane w tej miejscowości, zaś Powód wyraźnie tej okoliczności zaprzeczył (w piśmie, które wpłynęło do Sądu Polubownego w dniu 13 marca 2014 r.). Inna jest sytuacja, jeżeli dana nazwa geograficzna może być **jednoznacznie** uznana za kojarzącą się z określoną miejscowością i towarami stamtąd pochodzącymi, gdyż wówczas nie może być uznana za zdolną do indywidualizacji przedsiębiorcy oraz jego towarów i usług. Zdaniem Sądu Polubownego takie oznaczenie musi jednak być uznane za **odbierane w zwykłych warunkach obrotu jako nazwa własna znanej miejscowości geograficznej** (por. wyr. SN z dnia 17 maja 2013 r., I CSK 499/12, OSNC 2014 Nr 2, poz. 15, dot. oznaczenia „Varna” dla wyrobów winiarskich). Rozstrzygająca w kwestii charakteru użycia nazwy geograficznej w oznaczeniu towaru jest więc percepcja przeciętnego nabywcy towaru w zwykłych warunkach obrotu. W niniejszej sprawie brak podstaw dla przyjęcia w odniesieniu do oznaczenia „Purmo”, iż chodzi w tym wypadku o znaną i

popularną nazwę miejscowości. W konsekwencji oznaczenie „Purmo” jest zdaniem Sądu zdolne do indywidualizowania przedsiębiorcy i jego towarów.

45. Ze względu na powyższe odpada konieczność oceny działań Pozwanego w świetle art. 8 i 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o co z ostrożności procesowej wnioskował Powód, gdyż nie można przyjąć, iż przeciętny odbiorca w Polsce będzie w ogóle kojarzył to słowo z nazwą miejscowości.
46. W uzupełnieniu oceny rejestracji spornej domeny w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dodać należy, iż w ocenie Sądu Polubownego w sprawie nie miał zastosowania art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż przepis ten dotyczy wprowadzającego w błąd używania oznaczenia przedsiębiorstwa, które może prowadzić do kolizji z innym wcześniejszym oznaczeniem przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k. *in fine*), podczas gdy oznaczenie <purmo> jest oznaczeniem towaru.
47. Ponadto, Pozwany rejestrując sporną domenę nie popełnił także czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na blokowaniu Powodowi dostępu do rynku (art. 15 u.z.n.k., art. 3 u.z.n.k.). O zaistnieniu tej postaci czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do rejestracji domen internetowych można mówić wówczas, gdy skutek rejestracji domeny przez osobę trzecią podmiot uprawniony ma ograniczoną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w ten sposób, iż nie może prezentować swojej oferty przy użyciu domeny, **której struktura narzuca się naturalnie przy uwzględnieniu oznaczeń odróżniających stosowanych przez uprawnionego**, zwłaszcza wtedy, gdy nazwa domeny jest jednobrzmiąca ze znakiem towarowym (por. wyrok w sprawie sygn. akt 14/12/PA, eurocopter.pl. pkt 11.5). Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w niniejszej sprawie, gdyż domena <purmopolska.pl> stanowi jedynie jedną z wariacji konstrukcji nazwy domeny zawierającej znak towarowy „purmo”. Przy tej postaci czynu nieuczciwej konkurencji chodzi bowiem nie o możliwość wprowadzenia klienteli w błąd, ale o odpowiedź na pytanie, na ile działania abonenta domeny efektywnie i realnie blokują danemu przedsiębiorcy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można uznać, iż wyłączność faktyczna istniejąca wskutek rejestracji domeny przez Pozwanego <purmopolska.pl> uniemożliwia lub utrudnia Powodowi prezentację swej oferty w Internecie, gdyż może on to czynić pod inną nazwą domeny.

Naruszenie dóbr osobistych

48. Sąd Polubowny nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że w wyniku rejestracji domeny <purmopolska.pl> doszło do naruszenia praw osobistych Powoda. Wszelkie ustalone przez Sąd Polubowny okoliczności faktyczne oraz wszelkie przytoczone przez Powoda zarzuty i argumenty prawne dotyczą jedynie naruszenia interesów majątkowych.

Koszty

49. W pozwie Powód zażądał zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego. Stosownie do art. 35 ust. 1 Regulaminu koszty te mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenia strona powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Koszty, których poniesienie przez Powoda zostało udokumentowane, to opłata kancelaryjna w wysokości 246 zł oraz wpis od pozwu w wysokości 3.690 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 3.936,00 (słownie: trzech tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu) złotych.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.



Dr Łukasz Żelechowski

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Potulskiego 20, Domena Internetowych
Krakowskie Przedmieście 111 piętro
00-330 Warszawa
t: / fax: +48 22 625-73-23
NIP 526-12-69-338

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

