

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

Sygn. akt: 02/10/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Warszawie, dnia 23 lipca 2010 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Jan Roliński – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2010 r.

sprawy z powództwa:

Dora Metal sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków
e-mail: zarzad@dora-metal.pl

przeciwko:

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

o stwierdzenie naruszenia praw powódki w wyniku rejestracji przez pozwaną domeny internetowej <dora-go.pl>,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12 stycznia 2010 r. (powód) oraz z dnia 22 stycznia 2010 r. (pozwany)

orzeka:

1. pozwany Paweł Kalinowski-Mikołajczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dora”, wyniku rejestracji domeny internetowej <dora-go.pl> naruszył prawa powódki Dora Metal sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie;
2. w pozostałym zakresie powództwo oddała;



3. zasądza od pozwanego

..... w na rzecz powódki Dora Metal sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie kwotę 4040 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg postępowania:

1. W dniu 10 lutego 2010 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej zwanego „Sądem Polubownym”) wpłynął pozew spółki Dora Metal sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, przeciwko pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą w którym powódka żąda stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej <dora-go.pl> narusza prawa powódki. Powódka żąda także zakazania pozwanemu używania spornej domeny internetowej.
2. Zgodnie z informacjami zawartymi w pozwie, powódka – Dora Metal sp. z o.o. – zajmuje się produkcją urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej i prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie od 1991 roku. Powódka wskazuje także, że jej produkty cieszą się dużym uznaniem na rynku, na dowód czego przedstawia kopie licznych certyfikatów, dyplomów, tytułów i nagród z lat 1994-2009. Powódka przedstawiła także kilka katalogów swoich wyrobów z różnych lat, kilkanaście faktur dotyczących sprzedaży wyrobów gastronomicznych oraz wniosła o przesłuchanie stron. Powódka w dalszej kolejności podnosi, że przysługują jej znaki towarowe, których elementem jest słowo lub znaki literowe „dora”. Na dowód tych twierdzeń powódka załącza: decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące rejestracji na rzecz powódki słowno-graficznych znaków towarowych „DORAM” oraz „DORA METAL”, świadectwo ochronne nr 207752 dotyczące znaku słowno-graficznego „DORA METAL”, oraz certyfikaty Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dotyczące rejestracji wspólnotowych znaków towarowych nr 003595279 „DORA METAL” oraz nr 003595089 „DORAM”.
3. W pozwie powódka podnosi, że pozwany, używając zarejestrowanej 26 stycznia 2006 r. domeny internetowej <dora-go.pl>, oferuje towary mieszczące się w kategorii wyrobów produkowanych przez powódkę, a także należące do klas towarów, na które powódce przysługują prawa ochronne do znaków towarowych. Powódka wskazuje, że na swojej stronie internetowej pozwany oferuje m.in. urządzenia chłodnicze i mroźnicze zaplecza gastronomicznego; wyposażenie kuchni, cukierni, pizzerii, baru, restauracji; wyposażenie gastronomiczne w profesjonalny sprzęt. Na dowód powyższych twierdzeń powódka przedstawia akt notarialny – protokół okazania strony internetowej. Z protokołu wynika, że po wpisaniu w wyszukiwarce Google zwrotu „Dora wyroby gastronomiczne” w wynikach wyszukiwania pokazuje się m.in. strona internetowa pozwanego. Protokół zawiera wydruki z tej strony internetowej. Ponadto powódka wnosi o przeprowadzenie następujących dowodów: z oględzin strony internetowej powoda; z opinii biegłego z dziedziny gastronomii na okoliczność czy urządzenia oferowane przez pozwanego przy wykorzystaniu domeny <dora-go.pl> mieszczą się w

- zakresie ochrony znaków towarowych powódki; z przesłuchania stron. Powódka zarzuca pozwanemu używanie w swojej działalności gospodarczej części firmy powódki – słowa „dora” – które według powódki identyfikuje ją na rynku. Na poparcie powyższego twierdzenia powódka wnosi o przeprowadzenie wskazanych wyżej dowodów.
4. Na wypadek gdyby pozwany kwestionował swoją legitymację bierną, powódka wnosi o zobowiązanie go do złożenia: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP-u, REGON-u, a także do okazania dokumentów dotyczących obrotów gospodarczych pozwanego. Powódka wskazała też, że gotowa jest przedstawić oryginały załączonych do pozwu dokumentów, w razie gdyby pozwany kwestionował ich wiarygodność.
 5. Powódka wnosi także o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania.
 6. W odpowiedzi na pozew, która wpłynęła do Sądu Polubownego dnia 3 marca 2010 r., pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o obciążenie powódki kosztami postępowania. Pozwany wskazuje, że od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od grudnia 2005 r., używa firmy „Dora”. Pozwany dalej twierdzi, że w momencie, gdy chciał zarejestrować domenę internetową, nazwa domenowa <dora.pl> była już zajęta. W związku z tym pozwany zarejestrował domenę internetową <dora-go.pl>, gdzie końcówka „-go” ma wskazywać, że przedsiębiorstwo pozwanego znajduje się w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Pozwany zaprzecza, jakoby swoją firmą naruszał prawa powódki z rejestracji znaków towarowych, ponieważ pozwany używa nazwy „Dora”, a nie „Doram”. Pozwany zaprzecza też używaniu znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powódki lub używaniu części firmy powódki jako elementu domeny internetowej <dora-go.pl>. Zdaniem pozwanego powódkę powinno identyfikować słowo „Doram”, jako że właśnie ono zostało zarejestrowane na rzecz powódki jako znak towarowy. Ponadto pozwany podnosi, że sprzedaje on towary ogólnodostępne, przy czym nie używa oznaczenia powódki ani nie podszywa się pod firmę powódki. W dalszej części pozwany wskazuje, że nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Pozwany zaznacza także, że domeny internetowe służą reklamie i temu, aby danego przedsiębiorcę było łatwiej znaleźć. Pozwany pisze: „Zaznaczyć trzeba, że po to mamy domeny aby nas znaleźiono i zidentyfikowano. Służy to reklamie i sprzedaży. Sam więc cel w sobie jest taki abyśmy zaistnieli i ułatwili klientowi poszukiwanie właściwego dla niego towaru.” W opinii pozwanego, działania takie nie stanowią naruszenia praw ochronnych z rejestracji znaków towarowych powódki.
 7. Pozwany podnosi, że używanie przez niego domeny internetowej <dora-go.pl> jest zgodne z prawem i w żadnej mierze nie narusza praw powódki, a tym samym nie ma podstaw, aby zakazać pozwanemu używania tej domeny internetowej. Pozwany podsumowuje, że wobec niezasadności powództwa nie ma potrzeby przeprowadzania mediacji, a powództwo zasługuje na oddalenie w całości.
 8. W piśmie procesowym powódki, które wpłynęło do Sądu Polubownego dnia 16 marca 2010 r. powódka wskazuje, że powódka i pozwany działają na tym samym rynku, oferując takie same towary. W dalszej części powódka podnosi, że słowo „Dora” wyróżnia powódkę na rynku, ponieważ jako oznaczenia powódki używa się skrótowo



tylko słowa „Dora”, a nie pełnej nazwy powódki, tj. „Dora Metal”. Ponadto powódka twierdzi, że słowo „Dora” jest elementem obydwu znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powódki. W opinii powódki oznaczenie pozwanego jest identyczne ze skrótowym oznaczeniem powódki.

9. Powódka odnosi się również do twierdzeń pozwanego wyrażonych w odpowiedzi na pozew. Zdaniem powódki prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „Dora” nie uprawnia do używania tego oznaczenia, a w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej do powódki ma na celu wykorzystanie silnej marki powódki. W opinii powódki rejestracja spornej domeny jest bezprawna, ponieważ budzi jednoznaczne skojarzenia z firmą powódki, a za jej pośrednictwem sprzedaje się towary konkurencyjne do towarów powódki. Według powódki twierdzenie, że końcówkę „-go” dodano do nazwy spornej domeny ze względu na bliskość Gorzowa Wielkopolskiego jest niewiarygodne. Powódka twierdzi, że pozwany używa części jej firmy jako elementu domeny internetowej i że ma to na celu przyciągnięcie klientów na jego stronę internetową. Powódka wskazuje też, że każdy może prowadzić działalność w zakresie sprzedaży urządzeń gastronomicznych, ale bezprawne jest przywłaszczanie sobie renomy konkurencji. Zdaniem powódki pozwany celowo zarejestrował sporną nazwę domeny, ponieważ liczył na korzyści związane ze skojarzeniem tej nazwy domenowej z przedsiębiorstwem powódki.
10. W piśmie procesowym pozwanego, które wpłynęło do Sądu Polubownego dnia 22 marca 2010 r., pozwany ponownie zaprzeczył twierdzeniom powódki, jakoby używanie przez niego domeny internetowej <dora-go.pl> naruszała przepisy prawa. Pozwany ponadto wskazał, że powodem wprowadzenia słowa „Dora” do firmy pozwanego jest imię jego żony – Dorota. W dalszej kolejności pozwany ponownie zaznaczył, że słowo „Dora” nie jest „znakiem zastrzeżonym” i że wielu przedsiębiorców używa tego słowa w swoich nazwach.
11. W piśmie procesowym powódki, które zostało dostarczone Sądowi Polubownemu 12 maja 2010 r., powódka podtrzymuje swoje wcześniejsze twierdzenia, a także podnosi, że powód używa słowa „Dora” jako narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie strony internetowej pozwanego, na dowód czego powódka przedstawia wydruk z kodu źródłowego strony internetowej pozwanego. Powódka wskazuje także, że oferowane przez pozwanego produkty spółki Stalgast sp. z o.o. należą do klas, dla których powódka ma prawa ochronne z rejestracji znaków towarowych.
12. W tym stanie sprawy Sąd uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną i tym samym dnia 25 czerwca 2010 r. zamknął postępowanie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

13. Powódka – Dora Metal sp. z o.o. – od 1991 roku zajmuje się produkcją urządzeń gastronomicznych i mebli technologicznych ze stali nierdzewnej. Wśród towarów produkowanych przez powódkę mieszczą się gastronomiczne urządzenia chłodnicze i mroźnicze, urządzenia grzewcze, okapy, ciągi wydawcze, które służą jako wyposażenie m.in. pomieszczenia kuchennych restauracji, hoteli, szpitali, stołówek

pracowniczych, itd. Powódka cieszy się dużą renomą na rynku, a wysoka jakość jej produktów jest potwierdzona wieloma nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami.

14. Powódce przysługują prawa ochronne z rejestracji znaków towarowych słowno-graficznych „Doram” (nr świadectwa ochronnego 136149, data zgłoszenia 27 lipca 1999 r., data publikacji 30 sierpnia 2002 r., zastrzeżony dla klas w klasyfikacji nicejskiej nr 6, 11, 20) oraz „Dora Metal” (nr świadectwa ochronnego 207752, data zgłoszenia 14 sierpnia 2002 r., data publikacji 24 lutego 2003 r., zastrzeżony dla klas w klasyfikacji nicejskiej nr 7, 11, 12, 20, 21, 37) wspólnotowych znaków towarowych „Dora Metal” (nr rejestracji 003595279, data zgłoszenia – 23 grudnia 2003 r., data rejestracji 15 lipca 2005 r., zastrzeżony dla klas w klasyfikacji nicejskiej nr 11, 12, 20) oraz „Doram” (nr rejestracji 003595089, data zgłoszenia – 23 grudnia 2003 r., data rejestracji 1 grudnia 2005 r., zastrzeżony dla klas w klasyfikacji nicejskiej nr 11, 12, 20). Klasy, dla których zastrzeżono powyższe znaki towarowe obejmują między innymi: metale nieszlachetne i ich stopy (klasa 6); urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne (klasa 11); meble (klasa 20); przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (klasa 21).
15. Sąd ustalił, że na powódkę zarejestrowana jest domena internetowa <dora-metal.pl> (utworzona dnia 12 czerwca 2003 r.) oraz domena internetowa <dorametal.pl> (utworzona dnia 10 stycznia 2005 r.), przy czym strona internetowa www.dorametal.pl przekierowuje na stronę www.dora-metal.pl. Za pomocą strony internetowej, powódka przedstawia swoje przedsiębiorstwo, udostępnia katalogi wyborów, a także umożliwia kontakt z działem sprzedaży lub z działem serwisu.
16. Pozwany [redacted] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [redacted] – prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Na podstawie pism procesowych oraz informacji zawartych na stronie internetowej pozwanego, Sąd ustalił, że pozwany zajmuje się sprzedażą urządzeń chłodniczych, gastronomicznych oraz mebli sklepowych.
17. Sąd ustalił, że na pozwanego zarejestrowana jest domena internetowa <dora-go.pl> (utworzona 26 stycznia 2006 r.). Za pośrednictwem strony internetowej www.dora-go.pl pozwany przedstawia niektóre towary ze swojej oferty, a także umożliwia wysyłanie zapytań ofertowych.
18. Wszystkie wyżej wskazane okoliczności zostały potwierdzone w pismach stron, znajdujących się w aktach sprawy lub zostały ustalone przez Sąd na podstawie oględzin stron internetowych powódki i pozwanego.

Sąd zważył, co następuje:

19. Sąd postanowił o nieprzeprowadzeniu rozprawy mimo wniosku strony powodowej o przeprowadzenie dowodu ze świadków i z opinii biegłego. Sąd, zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (dalej: „Regulamin”), postanowił oddalić wniosek o dopuszczenie dowodu ze świadków i z



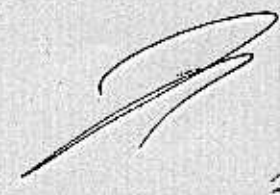
5

opinii biegłego, ponieważ Sąd uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną na podstawie pism procesowych stron. Wniosek pozwanego nie został poparty przez stronę pozwaną, a Sąd uznał przeprowadzenie rozprawy za zbędne – nie zaszła więc żadna z przesłanek przeprowadzenia rozprawy wskazanych w art. 28 ust. 1 Regulaminu.

20. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu rozstrzyganie sporów o domeny internetowe podlega prawu polskiemu. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdują przepisy art. 23 w związku z art. 43¹⁰ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej: u.z.n.k.).
21. Wskutek rejestracji domeny <dora-go.pl> pozwany dopuścił się naruszenia firmy powódki, tj. art. 23 k.c. w związku z art. 43¹⁰ k.c. Firma, czyli nazwa przedsiębiorcy, jest oznaczeniem indywidualizującym, które pozwala na odróżnianie danego przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców i jako taka podlega ochronie prawa cywilnego. Należy przy tym zauważyć, że zarówno firma, jak i inne oznaczenia indywidualizujące, mają znaczną wartość majątkową (tak: M. Klapczyńska, *Firma i jej ochrona*, Warszawa 2004, s. 35). Prawo do firmy jest uprawnieniem o charakterze bezwzględny, skutecznym *erga omnes*, a środki jego ochrony przewidziane są w art. 43¹⁰ k.c. Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorcy, którego prawo do firmy zostało zagrożone lub naruszone cudzym działaniem, przysługują pewne roszczenia, chyba że działanie to nie jest bezprawne.
22. W opinii Sądu, rejestracja spomej domeny doprowadziła do naruszenia lub – co najmniej - zagrożenia prawa do firmy. W obrocie elektronicznym „[d]o zagrożenia lub naruszenia nazwy w związku z jej wykorzystaniem w treści adresu strony www może dojść w sytuacji, gdy używanie jej w taki sposób przez podmiot nieuprawniony wywołuje niebezpieczeństwo pomyłek wśród użytkowników Internetu co do tożsamości uprawnionego do nazwy i dysponenta adresu lub co do związku dysponenta adresu z uprawnionym do nazwy.” (J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe – zagadnienia cywilnoprawne*, Kraków 2003, s.241.) Do konfuzji co do istnienia prawnych, organizacyjnych lub finansowych związków między dysponentem danego adresu domenowego a podmiotem uprawnionym do określonej nazwy może dochodzić w przypadku zbieżności lub podobieństwa takiej nazwy do adresu domenowego (tak: J. Ożegalska-Trybalska, *op.cit.*, s.241-242.). Nie jest przy tym niezbędne, aby naruszenie dotyczyło całej firmy - wystarczy bezprawne wykorzystanie tej części nazwy, która identyfikuje danego przedsiębiorcę. Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy: „naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną.” (wyrok z dnia 28 października 1998 r., sygn. akt II CKN 25/98, OSCN 1999/4/80)
23. Drugą przesłanką dla stwierdzenia naruszenia prawa do firmy jest bezprawność używania takiej firmy (nazwy), przy czym przepis art. 43¹⁰ k.c. wprowadza domniemanie bezprawności czynu zagrażającego lub naruszającego cudze prawo do

firmy, w związku z czym to sprawca czynu musi wykazać brak bezprawności swojego działania (W. Popiołek, *Komentarz do art. 43¹⁰ k.c.*, w: K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz.*, t.1, Warszawa 2005, s. 178).

24. W niniejszej sprawie pozwany posługuje się domeną <dora-go.pl>, która zawiera część firmy powódki oraz dodatek „-go”. W ocenie Sądu zwrot „Dora” jest słowem dominującym w nazwie powódki, jako że słowo „metal” nie ma cech dystyngtywnych. W konsekwencji, zwrot „Dora” stanowi tzw. oznaczenie odróżniające przedsiębiorcę, chronione na podstawie art. 5 u.z.n.k. przed używaniem myląco podobnych oznaczeń przedsiębiorstwa. Podobnie jest ze znakiem słowno-graficznym „Dora Metal”, którego głównym i dominującym elementem jest wyraz „Dora”. Nazwę „Dora” należy uznać za oznaczenie dostatecznie identyfikujące powódkę, którego bezprawne użycie może stanowić naruszenie zarówno jej prawa do firmy, jak również art. 5 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Bez wpływu na to naruszenie pozostaje fakt użycia dodatku „-go”. Nawet gdyby (jak wskazał pozwany) zwrot ten rzeczywiście odnosił się do lokalizacji geograficznej (Gorzów Wielkopolski), byłby pozbawiony mocy dystyngtywnej. Jednakże, zdaniem Sądu, dodatek „go” nie wskazuje jednoznacznie na pochodzenie geograficzne przedsiębiorstwa i ma różne konotacje. Wprawdzie na stronie internetowej pozwanego podana jest nazwa i adres jego przedsiębiorstwa. Ze względu jednak na fakt, że nazwa domenowa zawiera część firmy powódki, a także na to, że pozwany i powódka działają na tym samym rynku, odwiedzający stronę pozwanego mogą dojść do mylnego przekonania, że między powódką a pozwanym istnieją związki organizacyjne, prawne lub finansowe. W takiej sytuacji zachodzi co najmniej zagrożenie firmy powódki.
25. Należy również stwierdzić, że pozwany bezprawnie używa części firmy oraz oznaczenia odróżniającego i znaku powódki. Pozwany nie jest związany żadną umową z powódką, powódka nie udzieliła pozwanemu zgody na używanie swoich oznaczeń. Niewystarczający wydaje się również argument, że pozwany jest uprawniony do używania oznaczenia „Dora”, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Dora”. Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie i w nauce prawa regułą, lepsze prawo do firmy lub oznaczenia odróżniającego przedsiębiorcy ma ten przedsiębiorca, który wcześniej zaczął tej firmy lub oznaczenia używać. (tak: J. Szwaja, *Komentarz do art. 43³ k.c.*, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Warszawa 2008, wyd. 2, t. V, s.90 i orzecznictwo tam przywołane) Fakt, że powódka używa firmy „Dora” od prawie 20 lat, a pozwany jedynie od pięciu lat, pozostaje bezsporny. Dlatego też używanie przez pozwanego oznaczenia „Dora” w swojej domenie internetowej ma charakter bezprawny.
26. W konsekwencji należy stwierdzić, że rejestracja i używanie przez pozwanego domeny internetowej <dora-go.pl> wypełnia przesłanki bezprawnego używania firmy powódki, a tym samym stanowi naruszenie art. 23 k.c. w związku z art. 43¹⁰ k.c. oraz art. 5 u.z.n.k., a także art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.



27. Działanie pozwanego należało także rozpatrzyć w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Stosownie do tego przepisu czyn nieuczciwej konkurencji określa się jako „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.”
28. Pierwszą przesłanką czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Działaniem takim jest niewątpliwie naruszenie dóbr osobistych innego podmiotu, a w szczególności używanie nazw handlowych wcześniej używanych przez inne podmioty (tak: J. Szwaja, *Komentarz do art. 3 u.z.n.k.*, w: J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 2006, s.148-9). W odniesieniu do domen internetowych, rejestrację nazw domenowych naruszających prawa osoby trzeciej, np. prawo do firmy czy prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego, należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. W doktrynie czyn taki określa się jak cybersquatting lub abuzywną rejestrację domen (tak: K. Felchner, *Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych*, w: „Monitor Prawniczy” nr 1/2008). Pozwany naruszył prawo do firmy powódki poprzez rejestrację i używanie domeny internetowej zawierającej firmę powódki dla celów reklamowania i oferowania takich samych wyrobów, jakie produkuje powódka. Tym samym działanie pozwanego należy zakwalifikować jako sprzeczne z prawem.
29. Należy przy tym zauważyć, że „na uczestnikach obrotu [...] ciąży obowiązek staranności w wyborze i sposobie korzystania z oznaczeń używanych w obrocie. Jeżeli nawet w wyniku błędnego, choćby nawet nieświadomego wyboru oznaczenia podobnego do już używanego, może dojść do zakłócenia przejrzystości na rynku z zagrożeniem interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, zachowanie takie można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami.” (wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie domeny <hormannkrakow.pl>, sygn. akt 50/09/PA). Jeżeli w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej pozwany nie był świadomy, że na tym samym rynku od kilkunastu lat działa przedsiębiorstwo posługujące się firmą „Dora Metal” (w skrócie oznaczane „Dora”), to nie dochował obowiązku dołożenia należytej staranności w wyborze swojej domeny internetowej, a tym samym dopuścił się on czynu sprzecznego z dobrymi obyczajami. Jeżeli natomiast pozwany miał świadomość istnienia przedsiębiorstwa powódki (czemu pozwany nie zaprzeczył), wówczas rejestrację domeny internetowej, której kluczowym elementem jest wyraz „Dora”, oraz używanie jej do oferowania takich samych towarów jak powódka należy tym bardziej zakwalifikować jako zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami. W ten sposób bowiem pozwany mógł wykorzystywać renomę powódki w celu przysporzenia sobie klienteli.
30. Drugą przesłanką czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta. Używanie firmy innego przedsiębiorcy w obrocie może stanowić naruszenie interesu tego przedsiębiorcy lub jego klientów. Pozwany, rejestrując domenę internetową zawierającą firmę powódki i używając strony identyfikowanej za pomocą tej domeny do oferowania towarów tożsamyh z towarami


A

produkowanymi przez powódkę, mógł doprowadzić do sytuacji, w której osoby odwiedzające jego stronę internetową błędnie zakładałyby, że ma ona jakiś związek z przedsiębiorstwem powódki. Tym samym doszłoby do naruszenia interesów klientów szukających strony internetowej powódki lub strony internetowej oferującej wyroby powódki. Używanie domeny <dora-go.pl> do oferowania mebli gastronomicznych (tj. produktów takich samych jak oferowane przez powódkę) mogłoby także doprowadzić do utraty renomy przez powódkę w przypadku, gdyby jakość usług lub towary dostarczane przez pozwanego nie spełniały oczekiwań, jakie klienci powódki mają wobec jej produktów i usług. Takie działanie pozwanego może zatem stanowić zagrożenie interesu powódki.

31. Należy zatem uznać, że pozwany rejestrując domenę internetową <dora-go.pl> dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
32. W odniesieniu do żądania powódki dotyczącego zakazania pozwanemu używania spornej domeny internetowej, Sąd pragnie wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Regulaminu, zakres kognicji Sądu ogranicza się do stwierdzenia, czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej pozwany dopuścił się naruszenia praw powódki. (Stwierdzenie naruszenia, zgodnie z regulaminem NASK, stanowi podstawę dla wszczęcia stosownej procedury przejęcia spornej domeny internetowej.) Sąd nie może zatem zakazać pozwanemu używania domeny <dora-go.pl>, w związku z czym powództwo w tym zakresie oddala.
33. Strona powodowa złożyła wniosek o zwrot kosztów postępowania w łącznej wysokości 10 683,20 zł. Ze względów słusznościowych Sąd zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4040 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego, tj. sumę kwoty 3200 zł poniesionej przez powódkę kosztem wpisu i opłaty kancelaryjnej oraz kwoty 840 zł, która stanowi stawkę minimalną za prowadzenie spraw o naruszenie prawa ochronnego (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

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


Jan Roliński
Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

