

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

Sygn. akt. 06/09/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Krakowie w dniu 3 lipca 2009 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie – Justyna Ożegalska-Trybalska – arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powództwa „Telewizji Polskiej” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nrzeciwko ... prowadzącemu działalność pod nazwą

o ustalenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „tvpsport.pl”,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powoda oraz przez Pozwanego w dniu 29 stycznia 2009 r.

orzeka:

1. Stwierdza, że w wyniku rejestracji i używania domeny tvpsport.pl Pozwany
----- naruszył prawa Powoda -
„Telewizji Polskiej” Spółki Akcyjnej w świetle art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3
p.w.p w zw. z art. 153 ust. 1 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 43
k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c.
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
3. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 2000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

1 7

UZASADNIENIE

I. Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg postępowania.

W dniu 5 marca 2009 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Sąd”) wpłynął pozew od spółki „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna (dalej „Powód”) z siedzibą w Warszawie, w którym zażądała ona stwierdzenia, że : .. prowadzący działalność pod nazwą Warszawa (dalej „Pozwany”) w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny „tvpsport.pl” naruszył jej prawa.

W uzasadnieniu Powód podniósł, że jest telewizją publiczną działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, posługującą się nazwą „Telewizja Polska S.A”. Działalność Powoda polega m.in. na tworzeniu i rozpowszechnianiu programów, w tym prowadzeniu kanałów tematycznych takich jak np. TVP Sport, w ramach którego nadawane są audycje o tematyce sportowej. W swojej działalności Powód posługuje się firmą „Telewizja Polska S.A.” oraz skrótami „TVP” oraz „TVP S.A.” Na rzecz Powoda zarejestrowane zostało kilka znaków towarowych zawierających skrót „TVP”, w tym znak towarowy „TVP” (nr 173652) oraz „TVP SPORT” (nr 202767).

W opinii Powoda, jego prawa zostały naruszone przez Pozwanego, który zarejestrował i używa domeny tvpsport.pl, korespondującej z jego firmą i znakami towarowymi. Pozwany, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą m.in. w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem, nadajników telewizyjnych i radiowych. Swoją działalność gospodarczą w Internecie prowadzi za pośrednictwem strony identyfikowanej przez domenę tvpsport.pl, zawierającą znaki towarowe Powoda. Na stronie pod wskazaną domeną znajdują się: informacja „TVP Sport – Kanał sportowy TV Polskiej S.A.”, informacje dotyczące kanału tematycznego TVP Sport, znak słowno-graficzny „TVP SPORT”, a także baner Pozwanego odsyłający na jego stronę internetową.

Wskazując w pozwie podstawę prawną roszczenia Powód podniósł, iż:

- 1) Pozwany oznaczając domeną tvpsport.pl swoją stronę internetową i używając w niej skrótu „TVP” oraz firmy Powoda, wykorzystuje jego renomę w celu przyciągnięcia na tę stronę użytkowników Internetu oraz stwarza możliwość wywołania u nich błędnego przekonania, że strona ta należy do Powoda i to on odpowiada za jej zawartość, co stanowi bezprawne działanie naruszające firmę Powoda w świetle art. 43¹⁰ k.c.;
- 2) wykorzystując dla identyfikacji części swojego przedsiębiorstwa, jaką jest strona internetowa, skrót literowy „TVP SPORT” - wprowadza użytkowników Internetu w błąd co do tożsamości podmiotu który nią zarządza, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 5 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (dalej „u.z.n.k.”);
- 3) posługiwanie się sporną domeną przez Pozwanego skutkuje wprowadzeniem odbiorców w błąd, co pochodzenia towarów i usług

oferowanych na stronie www.tvpsport.pl, wypełniając tym samym znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

- 4) wykorzystując w swojej domenie chronione znaki towarowe Powoda, Pozwany naruszył wyłączne prawo Powoda z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (dalej „p.w.p.”).
- 5) rejestracja i używanie spornej domeny przez Pozwanego dokonane były w złej wierze, w celu zwabienia użytkowników Internetu na swoją stronę www poprzez stronę identyfikowaną przez domenę zawierającą skrót kanału tematycznego TVP Sport.

Na poparcie wskazanych okoliczności, Powód dołączył do pozwu m.in. następujące dowody: odpis pełny z rejestru przedsiębiorców spółki „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna, kopię świadectwa ochronnego nr 173652 udzielonego na znak towarowy słowno-graficzny „TVP”, wyciąg z bazy danych UP RP dla znaku „TVP SPORT”, wydruk ze strony elektronicznego Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu m. st. Warszawy, kopię strony internetowej Pozwanego, znajdującej się pod sporną domeną.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 marca 2009 r., Pozwany wniósł o oddalenie pozwu w całości oraz zasądzenie od Powoda kosztów postępowania arbitrażowego, zarzucając niepełne przedstawienie stanu faktycznego przez Powoda, brak poparcia jego twierdzeń w dowodach, jak również stawianie błędnych i nieuzasadnionych tez. W nawiązaniu do zarzutów przedstawionych w pozwie, Powód podniósł, iż:

- 1) używanie przez niego spornej domeny nie narusza ani firmy Powoda, ani jej renomy, gdyż firma Powoda „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna oraz przeciwstawiana jej domena internetowa tvpsport.pl są całkowicie różne i nie zachodzi niebezpieczeństwo konfuzji, a ponadto brak dowodów na to, że firma Powoda posiada renomę;
- 2) strony sporu nie prowadzą działalności konkurencyjnej i nie działają na tym samym rynku, w związku z czym nie może znaleźć zastosowania art. 5 i art. 10 u.z.n.k.
- 3) rejestracja i używanie spornej domeny nie stanowi naruszenia prawa ochronnego Powoda do znaku towarowego „TVP SPORT”, gdyż: po pierwsze, znak ten jest oznaczeniem słowno-graficznym, różnym od oznaczenia używanego jako domena internetowa; po drugie znak ten został zgłoszony do UP RP później, niż miała miejsce rejestracja domeny tvpsport.pl, po trzecie, w danym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 160 p.w.p., dający podstawę do dalszego używania znaku osobie, która używała znaku towarowego przed jego rejestracją;
- 4) skrót TVP nie indywidualizuje na rynku tylko Powoda, gdyż w obrocie funkcjonuje wiele znaków zawierających element „TVP” oraz inne domeny wykorzystujące ten skrót;
- 5) Powód buduje wszystkie swoje strony internetowe w oparciu o domenę tvp.pl, a po ukośniku nazwę kanału tematycznego (np. tvp.pl/sport) i ta właśnie konwencja jest czytelna dla każdego użytkownika Internetu, który stosując ją może łatwo znaleźć stronę Powoda, co przesądza o tym, że szukający strony Powoda nie mogą zostać wprowadzeni w błąd w związku z funkcjonowaniem w Internecie domeny tvpsport.pl.

Jako dowody swoich twierdzeń, Pozwany przedstawił w odpowiedzi na pozew m.in. następujące dokumenty: wydruk z bazy WHOIS NASK dla domeny

tvpsport.pl, informacje prasowe i internetowe dotyczące utworzenia kanału TVP SPORT, znaki towarowe zawierające skrót TVP, kopia strony internetowej www.tvp.com

W nawiązaniu do tez zawartych w odpowiedzi na pozew, Powód przesłał do Sądu pismo procesowe z dnia 23 kwietnia 2009 r., w którym:

- 1) odnosząc się do zarzutów strony pozwanej w zakresie dopuszczalności używania przez Powoda oznaczenia TVP - wskazał podstawy prawne dla posługiwania się przez przedsiębiorcę skrótem firmy;
- 2) podniósł, że w związku z używaniem spornej domeny przez Pozwanego zostały naruszone dobra osobiste Powoda w postaci jego nazwy oraz renomy;
- 3) zarzucił Pozwanemu, że ten mając powszechnie dostępną wiedzę o planach uruchomienia nowego kanału sportowego przez Powoda, zarejestrował sporną domenę, zamierzając skorzystać z jego renomy dla własnych celów, ze świadomością, że swoim działaniem utrudni promocję tego kanału w Internecie;
- 4) przedstawił fakty i dowody potwierdzające renomę, jaką Powód i jego oznaczenia cieszą się na rynku.

Do pisma procesowego dołączone zostały: kopia świadectwa ochronnego nr 202767 na znak towarowy słowno-graficzny „TVP SPORT”, klasyfikacja programów o najwyższej oglądalności emitowanych na antenach Telewizji Polskiej, informacja o średnich udziałach procentowych stacji TVP1 i TVP2 w pasmach 15 min, kopie informacji prasowych na temat powstania kanału sportowego TVP SPORT.

II. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest telewizją publiczną działającą nieprzerwanie od 1958 r. Od 1992 r. działa jako spółka akcyjna pod firmą „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedmiotem działalności Powoda jest m.in. działalność radiowa i telewizyjna, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów radiowo-telewizyjnych, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania obrazem i dźwiękiem.

W skład Powoda wchodzi liczne jednostki organizacyjne, w tym kanały tematyczne i regionalne TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP BIAŁORUS oraz TVP SPORT, powołana przez Zarząd „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna w dniu 25 lipca 2006 r. Udziały Powoda w rynku telewizyjnym wahają się od około 25% do ponad 50%, a liczba widzów oglądających niektóre audycje Powoda sięga 10 mln. W swojej działalności on-line posługuje się adresem internetowym www.tvp.pl oraz domenami identyfikującymi strony kanałów tematycznych np. tvp.pl/kultura, sport.tvp.pl.

Dowód: odpis pełny z rejestru przedsiębiorców na dzień 8 stycznia 2009 r.; Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna; kopia komunikatu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej z dnia 4 sierpnia 2006 r.; tabela – widownia programów o najwyższej oglądalności emitowanych na antenach Telewizji Polskiej S.A. w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2009 r., według danych potwierdzonych przez OBOP Sp. z o.o.; wykres

- średnie udziały poszczególnych stacji telewizyjnych w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2009 r. - według danych potwierdzonych przez OBOP Sp. z o.o.

Powód jest uprawniony z tytułu prawa ochronnego na kilkanaście znaków towarowych, w tym znak słowno-graficzny „TVP” oraz znak słowno-graficzny „TVP SPORT”, zarejestrowane w klasach: 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 dla m.in. towarów i usług takich jak: nośniki do rejestracji dźwięku i danych, takich jak: sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do transmisji multimedialnych, suflery telewizyjne, programy komputerowe, przekazywanie fonii i/lub wizji, także w systemie cyfrowym przez sieci komunikacyjne, realizowanie usług teletekstowych oraz audiotekstowych. Znak towarowy TVP korzysta z ochrony od 7 kwietnia 2003 r., natomiast znak TVP SPORT został zgłoszony w UP RP do rejestracji w dniu 14 września 2006 r., a uzyskał ochronę w dniu 21 listopada 2008 r.

Dowód: świadectwo ochronne nr 173652 z dnia 21 września 2006 r. na znak towarowy słowno-graficzny „TVP” potwierdzające ochronę znaku od dnia 7 kwietnia 2003 r. oraz świadectwo ochronne nr 202767 z dnia 21 listopada 2008 r. na znak słowno-graficzny „TVP SPORT” potwierdzające ochronę znaku od dnia 14 września 2006 r., wyciągi z baz danych UP RP dla tych znaków.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 marca 2003 r. pod nazwą Przedmiotem działalności Pozwanego (zgodnie z opisem przedmiotu wykonywanej działalności) jest m.in. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem, działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników radiowo-telewizyjnych, działalność telekomunikacyjna (pozostała), działalność w zakresie oprogramowania (pozostała), przetwarzanie danych. Pozwany jest uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „
nr udzielenego w dniu 25 kwietnia 2007 r., zarejestrowanego dla takich klas towarów jak: systemy bezpieczeństwa, systemy antywłamaniowe, usługi oprogramowania komputerów, montaż systemów bezpieczeństwa.

Pozwany jest abonentem domeny internetowej tvpsport.pl, którą zarejestrował w dniu 3 lipca 2007 r. Co najmniej od grudnia 2006 r., do co najmniej lutego 2008 r. domena ta nie była faktycznie używana w obrocie gospodarczym w powiązaniu z działalnością prowadzoną przez Pozwanego, ale korzystała z usługi tzw. zaparkowania domeny. W tym okresie na stronie pod sporną domeną znajdowały się tzw. odesłania sponsorowane do stron o różnej tematyce oraz informacja w języku angielskim o treści: „*This domain name may be for sale by its owner!*” („*Właściciel domeny może chcieć sprzedać tę domenę*”). Także na stronie podmiotu świadczącego usługę „parkowania domen”, znajdowały się szczegóły dotyczące spornej domeny, w tym m.in. informacja o liczbie użytkowników odwiedzających stronę oraz informacja w języku polskim „Ta domena jest na sprzedaż”.

Dowód: wydruk ze strony elektronicznego Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. Warszawy; wydruk z bazy danych UPRP dla znaku towarowego słowno-graficznego „
nr kopie z archiwum Internetu dla domeny tvpsport.pl uzyskane w wyniku badania zasobów sieci Internet przeprowadzonego z urzędu przez sąd w dniu 30 czerwca 2009 r.

Na początku 2009 r. Pozwany korzystał ze spornej domeny w celu identyfikacji strony internetowej, za pośrednictwem której prowadził swoją działalność on-line. Na stronie tej umieszczony był jeden duży baner reklamowy o tematyce sportowej (piłka nożna) z napisem „najlepszy kanał sportowy w Polsce” oraz znakiem słowno-graficznym Powoda „TVP SPORT” oraz drugi - mniejszy baner reklamowy (siatkówka), także ze znakiem Powoda „TVP SPORT” na białym tle. Także w centralnej części strony pod hasłem „News” widoczny był znak Powoda oraz informacje „Jak odbierać TVP Sport”, „Program TVP Sport” oraz „TVP Sport-Magazyn 4-4-2”. Znaki graficzne Powoda na banerach o tematyce sportowej, zajmowały istotną część strony, stanowiąc w istocie jej graficzne tło. Powyżej mniejszego z opisanych banerów widoczny był baner reklamowy Pozwanego w postaci jego znaku słowno-graficznego „CTR Partner Pewny Partner”. Poprzez stronę Pozwanego identyfikowaną przez sporną domenę dostępna była oferta Pozwanego w postaci kamer przemysłowych, obiektywów do kamer, rejestrów kamer oraz zestawów do monitoringu, oprogramowanie.

Aktualnie, Pozwany prowadzi swoją działalność w Internecie za pośrednictwem strony identyfikowanej przez adres: www.tvpsport.pl. Jednocześnie w swojej działalności wykorzystuje znak towarowy „TVP SPORT”, w ten sposób, że po wpisaniu do paska adresowego adresu www.tvpsport.pl, następuje przekierowywanie użytkowników Internetu na podstronę Pozwanego w której adresie wykorzystany jest ten znak - http://www.tvpsport.pl/m_tvp-sport.htm, dostępną także bezpośrednio ze strony głównej Pozwanego. Na stronie tej w centralnym miejscu widnieje napis „TVpSport: już niedługo nowy serwis sportowy tvpsport.pl i wszystkie dostępne programy telewizyjne w jednym miejscu tvpsport.pl TV program sportowy”. Za pośrednictwem strony znajdującej się pod wskazanym adresem oferowane są wymienione powyżej towary i usługi.

Dowód: kopia wydruku strony www.tvpsport.pl z dnia 14 stycznia 2009 r., kopia wydruku strony Pozwanego z dnia 30 czerwca 2009 r., badanie Internetu przeprowadzone przez sąd z urzędu w dniu 30 czerwca 2009 r. polegające na wpisaniu do paska adresowego spornej domeny i obserwacji strony pojawiającej się pod tą domeną.

Sąd zważył, co następuje:

1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. nabycie prawa ochronnego na znak towarowy oznacza uzyskanie wyłączności w zakresie używania tego znaku towarowego w sposób zawodowy i zarobkowy na całym obszarze RP. Warunki wykonywania tego prawa określają przepisy art. 296 p.w.p. oraz art. 156-160 p.w.p.

W świetle art. 296 ust. 2 p.w.p. ust. 2 i 3 należy przyjąć, że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku rejestracji lub używania domeny internetowej dochodzi wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- 1) sporna domena jest używana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie gospodarczym w sposób bezprawny,
- 2) sporna domena jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego i jest używana w związku z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak,

co może spowodować u części odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu znaku z adresem, lub

- 3) sporna domena jest identyczna lub podobna do renomowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku.

Po pierwsze, jak wynika z materiału dowodowego, domena tvpsport.pl identyfikuje stronę WWW, na której oferowane są usługi Pozwanego, a przedstawiona na niej oferta nie pozostawia wątpliwości, że jest ona skierowana do odbiorców z terytorium Polski. Nie ma więc wątpliwości, że sporna domena jest używana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie gospodarczym.

Po drugie, wykorzystanie w nazwie domeny internetowej znaku towarowego Powoda ma charakter bezprawny. Jak się przyjmuje, w przypadku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez osobę trzecią bezprawność ulega wyłączeniu tylko wtedy, gdy:

- 1) osoba taka, używając znak towarowy kolidujący ze znakiem uprawnionego, wykonuje własne prawo podmiotowe, np. wynikające z tytułu udzielonej licencji, na podstawie umowy franchisingowej lub umowy pośrednictwa handlowego (por: R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych*, Warszawa 1997, s. 166);
- 2) jej działanie mieści się w granicach dozwolonych przez prawo, a mianowicie, gdy następuje poza zakresem skuteczności prawa ochronnego, tj. w ramach przepisów art. 156-160 p.w.p. (*Prawo własności przemysłowej* pod red. U. Promińskiej, Warszawa 2005, s. 264).

W przedmiotowej sprawie strona pozwana nie przedstawiła żadnego dowodu na to, że używając w adresie swojej strony WWW znaku towarowego „TVP SPORT”, a jednocześnie znaku towarowego „TVP” - posiada do tego jakikolwiek tytuł prawny.

Pomimo, iż Pozwany twierdzi, że jest on legitymowany do używania powyższych znaków na gruncie art. 160 p.w.p. - posługiwanie się przez niego w obrocie tymi znakami nie spełnia warunków zastosowania tego przepisu. Jak wynika z materiału dowodowego, Pozwany wykorzystuje sporny znak towarowy w działalności prowadzonej w Internecie, bez jakichkolwiek ograniczeń w odniesieniu do terytorialnego zakresu oferowanych w tym trybie do sprzedaży towarów i usług, co eliminuje możliwość uznania jej za „lokalną działalność gospodarczą o niewielkim rozmiarze”, o której mowa w powoływanym przepisie. Brak też dowodów na to, że przed rejestracją znaku, Pozwany rzeczywiście używał spornej domeny w dobrej wierze w charakterze znaku towarowego i w związku ze swoją działalnością. Za takie użycie nie można w opinii Sądu uznać tzw. parkowania spornej domeny, a jak wskazują dowody w taki właśnie sposób Pozwany korzystał z domeny tvpsport.pl przed datą rejestracji znaku „TVP SPORT”, a w momencie, kiedy był już chroniony znak towarowy „TVP”. Również sam fakt, że sporna domena została zarejestrowana przed zgłoszeniem znaku towarowego „TVP SPORT” nie przesądza o tym, że domena ta używana była w dobrej wierze. Przeciwnie - w kontekście niejasnych pobudek rejestracji takiej właśnie domeny przez Pozwanego, używającego w obrocie zupełnie innego i niezwiązanego ze znakami Powoda oznaczenia „ ” oraz kontekstu strony WWW funkcjonującej pod spornym adresem - za dyskusyjne należy uznać założenie, że działalność Pozwanego powiązana z używaniem znaku TVP prowadzona była w dobrej wierze, co stanowi niezbędny warunek zastosowania

art. 160 p.w.p. Pozwany decydując się na używanie domeny „tvpsport.pl” w momencie, gdy na rynku działał powszechnie znany podmiot używający oznaczenia „TVP” jako swojego zarejestrowanego znaku towarowego, powinien ponieść ryzyko takiego wyboru, zwłaszcza, że brak racjonalnych powodów dla których wybrał nazwę domeny wykorzystującą ten znak oraz nazwę tworzonego w tym okresie kanału tematycznego Powoda.

W kontekście uznania, że w świetle przepisów p.w.p. Pozwanego nie można uznać za tzw. użytkownika uprzedniego znaków towarowych „TVP” i „TVP SPORT”, z punktu widzenia roszczeń Powoda o naruszenie praw ochronnych na te znaki nie ma znaczenia okoliczność, że zgłoszenie drugiego ze znaków nastąpiło później niż rejestracja spornej domeny.

Jeśli chodzi o ocenę identyczności lub podobieństwa kolidujących oznaczeń, należy przyjąć, że zgodnie z zasadą wypracowaną w orzecznictwie sądowym poświęconym kolizji między znakami towarowymi a domenami internetowymi, podobieństwo to należy, co do zasady, odnosić do domeny szczegółowej drugiego poziomu, którą w analizowanym wypadku jest nazwa „tvpsport”. Przy ocenie podobieństwa w zasadzie nie powinny być brane pod uwagę pozostałe części protokołu URL, w jakim zapisany jest adres stron WWW, takie jak „http” „www”, domeny ogólne. Dla osób stykających się z takim adresem tego typu elementy nie mają bowiem odróżniającego charakteru. Bez znaczenia dla oceny podobieństwa pozostają także różnice wynikające z technicznych ograniczeń w zakresie rejestracji domen, które determinują możliwość przedstawienia w oznaczeniu słownym jakim jest adres internetowy tylko słownych elementów znaków słowno-graficznych. Nazwa domeny szczegółowej tvpsport.pl zawiera skrót „TVP”, który jest elementem dystynktywnym obu znaków towarowych Powoda. Wykorzystanie ich w domenie Pozwanego przesądza o możliwości, uznania, że sporna domena jest bardzo podobna do znaku towarowego „TVP SPORT” oraz w znacznym stopniu podobna do znaku „TVP”. W drugim z wymienionych przypadków, analizowanego podobieństwa między domeną tvpsport.pl oraz znakiem „TVP” nie eliminuje element „sport”, który dla odbiorców towarów i usług oferowanych przez Powoda jest tylko dodatkowym elementem informującym o charakterze programów oferowanych przez Powoda, za pośrednictwem jego sportowego kanału tematycznego.

W ramach dalszej analizy, konieczne jest rozpatrzenie podnoszonego przez stronę powodową argumentu, że jej znaki towarowe posiadają renomę.

Zgodnie ze stosowaną w orzecznictwie ETS tzw. metodą względną badania renomy znaku towarowego, przy ocenie renomy znaku obok stopnia jego znajomości wśród odbiorców należy uwzględnić takie okoliczności jak: udział w rynku zbywanych towarów i usług, intensywność, zakres czasowy i terytorialny używania znaku, jakość towarów oznaczonych danym znakiem, wartość danego znaku, itp.

Jak wynika z materiału dowodowego oraz powszechnie dostępnych informacji prasowych i internetowych, Powód działa na rynku usług medialnych o zasięgu ogólnopolskim od 1958 r. używając oznaczenia „TVP” początkowo jako niezarejestrowanego, a od 21 września 2006 r. - jako zarejestrowanego znaku towarowego. Jak wynika z raportu Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) pt. „Rynek telewizyjny w 2008 roku – podsumowanie”, jednostka organizacyjna Powoda TVP1, podobnie jak we wcześniejszych latach pozostaje liderem wśród stacji telewizyjnych, a jej udział w rynku w 2008 r. wynosił 23,3%. W pierwszej połowie 2009 r. średnie udziały TVP w pasmach 15 min. wyniosły od 25-50%.

Wśród najlepiej oglądanych programów w 2008 r. znalazły się dwa seriele nadawane przez TVP „M jak Miłość” (9,6 mln widzów) „Ranczo” 8,2 mln widzów,) oraz program informacyjny „Teelexpress” (6,5 mln. widzów). Według danych potwierdzonych przez OBOP, wspomniane seriele przyciągnęły przed telewizory podobną ilość widzów na początku 2009 r. Zgodnie z informacjami statystycznymi, 5 najlepiej oglądanych reklam w czerwcu 2009 r. emitowanych było w TVP. Także 4 najlepiej oglądane programy w tym okresie emitowane były przez Powoda. Ponadto Powód jest laureatem badania PremiumBrand - Marki Wysokiej Reputacji 2009 w kategorii Media. Także w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek „Rzeczpospolitej” w 2008 r. Powód zajął czołowe miejsca: w rankingu mocy marki w kategorii „media” TVP 1 znalazła się na 5 miejscu, a TVP2 na 7 miejscu, a w rankingu wartości marki na 16 miejscu wśród 330 badanych marek.

W opinii Sądu, czas i zakres terytorialny w jakim używany jest znak, ilość widzów znających znak „TVP” i wybierających programy emitowane przez Powoda, jego udziały w rynku usług medialnych, popularność jaką cieszy się stacja wśród reklamodawców świadczą o tym, że znak towarowy „TVP” jest powszechnie znany, cieszy się uznaniem i zaufaniem odbiorców, posiada wysoką wartość, a co za tym idzie może być uznany za znak towarowy renomowany. Kwalifikacji tej nie zmieniają powoływane przez Pozwanego orzecznictwo, w którym odmówiono statusu znaku renomowanego nazwie jednego z programów emitowanych przez Powoda. Brak renomy związanej z poszczególnymi programami emitowanymi przez Powoda nie może być bowiem utożsamiany z brakiem renomy Powoda oraz jego znaków towarowych.

Powyższe stwierdzenie uprawnia Sąd do rozpatrzenia zarzutu naruszenia przez Pozwanego renomy w odniesieniu do znaku towarowego „TVP” .

W przeciwieństwie do znaków towarowych „zwykłych”, do których prawa ochronne zostają naruszone, jeżeli użycie identycznego lub podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług stwarza możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, szczególna ochrona znaków towarowych renomowanych polega na możliwości kwestionowania każdego użycia znaku renomowanego, które może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku lub przynosi użytkownikowi nienależną korzyść. O nienależnej korzyści” można przy tym mówić wtedy, gdy nieusprawiedliwione używanie znaku renomowanego przez osobę trzecią umożliwia zdobycie klienteli bez własnych nakładów na reklamę, kosztów na promocję, a niekiedy również bez wysiłków w tworzenie i świadczenie dobrej jakości towarów lub usług (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 240-241).

W opinii Sądu, Pozwany używając bez uzasadnionego powodu powszechnie znanego znaku towarowego Powoda, mógł odnieść z tego tytułu nienależne korzyści polegające na zdobywaniu potencjalnych klientów spośród grona osób szukających w Internecie kanału sportowego TVP. W opinii Sądu, w analizowanej sprawie mamy do czynienia z wyróżnianą w orzecznictwie dotyczącym domen internetowych nową formą naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, polegającą na bezprawnym używaniu domeny internetowej identycznej lub podobnej do renomowanego znaku towarowego w celu uatrakcyjnienia swojej strony internetowej, przyciągnięcia na nią jak największej liczby użytkowników Internetu i/lub wyodrębnienia towarów i usług oferowanych na takiej stronie na tle bogatej oferty on-line.

O ile istnieją podstawy do uznania, że znak towarowy „TVP” jest znakiem renomowanym, zdaniem Sądu brak jest wystarczających dowodów na to, że także znak towarowy „TVP SPORT” posiada renomę. Dlatego zarzut naruszenia prawa ochronnego na ten musi być przeanalizowany niezależnie od powyższych wniosków, lecz pod kątem oceny, czy domena tvpsport.pl jest używana w powiązaniu z identycznymi lub podobnymi towarami do tych dla których został zarejestrowany ten znak, w taki sposób, że może stwarzać niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów lub usług.

Jak wcześniej stwierdzono, nie budzi wątpliwości, że w świetle prawa znaków towarowych oraz orzecznictwa sądowego, domena tvpsport.pl oraz znak towarowy „TVP SPORT” należy uznać za podobne.

W opinii Sądu także towary i usługi oferowane przez Pozwanego są rodzajowo podobne do towarów, dla których zarejestrowany został znak „TVP SPORT”. Znaki towarowe Powoda oraz sporna domena i znak towarowy Pozwanego „” identyfikują towary i usługi należące do tych samych klas towarów i usług zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską tj. klasy 9 oraz klasy 42. Choć inne jest przeznaczenie towarów i usług oferowanych przez Pozwanego, ogólny charakter tych towarów i usług jest zbliżony do towarów i usług, dla których zarejestrowany został znak „TVP SPORT”. W ofercie Pozwanego znajdują się bowiem towary takie jak: kamery, monitory, urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, które przeciętnemu odbiorcy mogą kojarzyć się z działalnością Powoda.

Wypadkową identyczności lub podobieństwa oznaczeń oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Jak się przyjmuje, całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem oznaczeń oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. Istotny wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia konfuzji wśród odbiorców stykających się z kolizyjnym znakiem, mają ponadto dodatkowe okoliczności związane z jego używaniem.

W opinii Sądu, za okoliczność, która w istotny sposób zwiększa możliwość występowania skojarzeń z TVP S.A. wśród użytkowników Internetu stykających się ze sporną domeną, należy uznać banery ze słowno-graficznym znakiem Powoda wraz z informacjami o ofercie programowej kanału TVP SPORT pojawiające się w przeszłości na tej stronie, oraz odwołania do tego kanału aktualnie prezentowane na stronie Pozwanego. Zdaniem Sądu, ich celem jest (było) właśnie stworzenie wrażenia u odwiedzających tę stronę, że oferta na niej prezentowana ma związek z przedsiębiorstwem i usługami Powoda, o czym może świadczyć nieprzypadkowy sposób prezentacji na stronie Pozwanego znaków towarowych Powoda, mogący zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia konfuzji. Słowno-graficzne znaki towarowe Powoda stanowiły bowiem nie tyle dodatkowe elementy widoczne/prezentowane na stronie, ale jej zasadniczą grafikę, „tło”, przy jednoczesnym umieszczeniu na stronie znaku towarowego Powoda „”, co mogło raczej sugerować, że jest to

strona Powoda, na której umieszcza on odesłanie do oferty Pozwanego, niż że jest to strona Pozwanego, informująca o ofercie kanału sportowego Powoda. Element znaku Pozwanego „Pewny Partner” mógł przy tym przez część odbiorców być odbierany w ten sposób, że postrzegali oni odesłanie do oferty Pozwanego umieszczone na stronie pod sporną domeną jako odesłanie do polecanej przez Powoda firmy sprzedającej sprzęt i oprogramowanie do rejestracji dźwięku i obrazu.

W tym kontekście należy odrzucić argumentację Pozwanego, zgodnie z którą, fakt użycia na jego stronie znaków towarowych Powoda i informacji o jego kanale tematycznym, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zarzutów Powoda, gdyż kwestia „zawartości” strony internetowej identyfikowanej przez domenę będącą przedmiotem postępowania arbitrażowego - nie mieści w ramach niniejszego postępowania („nie dotyczy sporu w sprawie domeny internetowej”).

Sąd pragnie zwrócić uwagę, że Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji znajduje zastosowanie do rozstrzygnięcia sporów powstałych „w wyniku zawarcia umowy utrzymywania nazwy domeny w domenie .pl”, który to zapis powinien być rozumiany w ten sposób, że kognicją Sądu Polubownego objęte są sytuacje naruszeń, do których dochodzi w wyniku zarówno rejestracji jak i używania domeny, przy czym to właśnie sposób używania domeny, a nie sam fakt rejestracji determinuje naruszenie określonych praw osób trzecich.

Samo zawarcie umowy z rejestratorem, oznaczające techniczne „związanie” nazwy domeny z odpowiadającym jej numerem IP, w praktyce bardzo rzadko „samo w sobie” może stanowić naruszenie cudzych praw. Przyjęcie założenia prezentowanego przez Pozwanego prowadziło by do wniosku, że w każdym przypadku, gdy ktoś w oparciu o zasadę „kto pierwszy ten lepszy” rejestruje domenę internetową identyczną lub podobną do cudzego oznaczenia, przez samo tylko zawarcie umowy o utrzymanie takiej domeny - narusza cudze prawa. Tymczasem w świetle obowiązujących regulacji chroniących oznaczenia odróżniające, zwykle sam fakt istnienia w Internecie domeny identycznej lub podobnej do oznaczenia nie jest wystarczający do uznania naruszenia chroniącego dane oznaczenia prawa. Dopiero analiza sposobu i okoliczności, w jakich używana jest domena pozwala na ocenę tego, czy w świetle stosownych przepisów w danym, konkretnym przypadku doszło do naruszenia takiego prawa czy nie.

Jeżeli domena będąca przedmiotem sporu jest używana dla identyfikacji aktywnej strony WWW, dla oceny „sposobu użycia domeny” determinujące znaczenie ma przy tym zawartość strony internetowej, którą identyfikuje dana domena. To analiza towarów i usług oferowanych na stronie internetowej, treść informacji umieszczonych na stronie, sposób ich prezentacji, ewentualne tzw. *disclaimers* pozwalają stwierdzić, czy w danym wypadku „wstępne” wprowadzenie użytkownika w błąd, będące wynikiem istnienia w Internecie domeny identycznej lub podobnej do cudzego znaku towarowego, zostanie wyeliminowane po wejściu na stronę znajdującą się pod taką domeną, czy wręcz przeciwnie - analiza tego co znajduje się na stronie utwierdzi użytkownika w przekonaniu, że jest to strona należąca do podmiotu z którym kojarzona jest przez niego domena.

Sąd pragnie podkreślić, że taka wykładnia Regulaminu Sądu Polubownego, obejmująca zakresem jego zastosowania zarówno skutki prawne (naruszenia) związane z samym momentem rejestracji, jak i naruszające skutki, mające miejsce po zawarciu umowy o utrzymywanie domeny jest spójna z interpretacją i

zakresem stosowania analogicznych regulaminów rozstrzygnięcia sporów o nazwy domen zarejestrowane w innych domenach ogólnych i krajowych.

W kontekście niniejszej analizy, należy także odrzucić argument Pozwanego, zgodnie z którym brak możliwości wystąpienia konfuzji wśród odbiorców stykających się z domeną tvpsport.pl wynika z faktu, że w Europie są zarejestrowane znaki towarowe, zawierające oznaczenie „TVP”. Choć istotnie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy wziąć pod uwagę także to, czy podobne znaki są używane na danym rynku przez inne osoby niż uprawniony, to należy zauważyć, że w analizowanej sprawie brak dowodów na to, że któryś ze wskazanych przez Pozwanego jest faktycznie używany w taki sposób, że odbiorcy z Polski mogą stykać się z takim znakiem. Tylko wtedy, gdy na skutek konfrontacji z wieloma różnymi towarami czy usługami oznaczonymi podobnymi znakami w świadomości odbiorców zaciera się moc odróżniająca poszczególnych znaków, zmniejsza się prawdopodobieństwo skojarzenia towarów oznaczonych jednym z takich znaków z konkretnym źródłem pochodzenia. W trakcie postępowania arbitrażowego, Pozwany nie wykazał, że któryś z tych znaków był lub jest faktycznie używany w Internecie i jednocześnie w krajowym obrocie gospodarczym, a więc że potencjalni odbiorcy towarów i usług Powoda mogli stykać się z takimi znakami. Nie wskazał też, że na polskim rynku jest chroniony lub używany jakiś znak lub oznaczenie podobnie do jego domeny oraz znaków Powoda.

Wbrew twierdzeniu Pozwanego, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców odwiedzających stronę Pozwanego nie eliminuje także istnienie w Internecie adresu podobnej do domeny tvp.pl – tj. domeny www.tvp.com. Wynika to z wcześniejszego założenia, że co do zasady to nie sam fakt rejestracji domeny identycznej lub podobnej do cudzego znaku towarowego determinuje naruszenia prawa ochronnego na ten znak, ale okoliczności w jakich taka kolidująca ze znakiem domena jest używana, w tym przede wszystkim to, co znajduje się na stronie identyfikowanej przez taką domenę.

Pomimo stanowiska strony pozwanej argumentującej, że nie ma różnicy między używaniem spornej domeny oraz domeny tvp.com, należy zauważyć, że zawartość strony www.tvp.com przesądza o tym, że nawet jeśli użytkownik Internetu wpisze ten adres w przekonaniu, że jest to strona Powoda, to po wejścia na tę stronę i zapoznaniu się ze znajdującymi się na niej informacjami nie będzie miał wątpliwości, że strona ta nie jest z nim w żadne sposób powiązana. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze stroną Pozwanego, która ze względu na prezentowane na niej informacje odwołujące się do Powoda może wzmagać przekonanie, że jest to strona Powoda lub podmiotu powiązanego z nim prawnie lub organizacyjnie. Odwołując się do „testu” Pozwanego, polegającego na zdefiniowaniu odbiorcy, pola eksploatacji, zakresu terytorialnego, konkurencyjności podmiotów należy zauważyć, że odbiorcy oferty prezentowanej na stronie www.tvp.com, to odbiorcy angielskojęzyczni, zainteresowani usługami inwestycyjnymi - nie konkurencyjnymi do działalności Powoda, świadczonymi na terenie Stanów Zjednoczonych, bez żadnych odniesień do działalności prowadzonej na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w Polsce. Z kolei odnosząc kryteria te działalności Pozwanego, prowadzonej za pośrednictwem spornej domeny oraz działalności Powoda, należy stwierdzić, że obie strony sporu działają na tym samym terytorium, oferują towary i usługi w tym samym krajowym obrocie gospodarczym, w którym dużą moc odróżniającą ma znak TVP oraz, że mogą mieć potencjalnie wspólną grupę odbiorców

zainteresowanych towarami i usługami związanymi z rejestracją dźwięku i obrazu. Zdaniem Sądu jest to wystarczająca postawa do badania kolizji między znakami towarowymi Powoda i sporną domeną, bez względu na okoliczność istnienia w Internecie innej, podobnej domeny.

Nie jest też przekonywująca argumentacja Pozwanego, zgodnie z którą użytkownicy Internetu nie mogą być wprowadzeni w błąd na skutek posługiwania się przez niego domeną tvpsport.pl, ponieważ doskonale znają zasady budowy adresów internetowych kanałów tematycznych Powoda i bez trudu mogą znaleźć właściwą stronę kanału tematycznego TVP Sport. Po pierwsze, znając zwyczajnie użytkowników Internetu należy raczej przyjąć, że wszyscy ci, którzy po raz pierwszy chcą odwiedzić wspomnianą stronę Powoda, będą jej szukać wpisując do paska adresowego jego „intuicyjną” domenę tj. tvpsport.pl. Po drugie, brak podstaw do przyjęcia, że każdy z użytkowników Internetu regularnie odwiedza strony tematyczne Powoda i doskonale wie, jaka jest metodologia tworzenia adresów je identyfikujących.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że używanie domeny „tvpsport.pl” przez Pozwanego stanowi naruszenie art. 153 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 p.w.p.

2. Naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Przepis ten stanowi podstawę ochrony m.in. przed takim używaniem znaku towarowego w obrocie, które może wywoływać omyłki, co do pochodzenia towaru lub usługi, przy czym ochrona ta stanowi bądź samodzielną podstawę roszczeń w przypadku znaków niezarejestrowanych lub – tak jak ma to miejsce w rozpatrywanej sprawie – może uzupełniać ochronę znaków zarejestrowanych.

Wbrew zarzutom Pozwanego, możliwość powoływania się na przepisy u.z.n.k. w tym analizowany przepis nie jest uwarunkowana istnieniem stosunku konkurencji między podmiotem, któremu zarzuca się popełnienie tego czynu nieuczciwej konkurencji i tym, który występuje z zarzutem w oparciu o ten przepis. Powoływanie się na art. 10 u.z.n.k. nie jest także obwarowane warunkiem pierwszeństwa używania w obrocie. O tym, czy dane działanie stanowi analizowany czyn nieuczciwej konkurencji przesądzają okoliczności sprawy, które decydują czy używanie danego znaku może wywołać omyłki wśród odbiorców. Jak się przyjmuje, przy ocenie możliwości wywołania pomyłek należy stosować kryteria analogiczne, co w przypadku oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd na podstawie przepisów p.w.p.

Jak wynika z analizy dokonanej w związku z oceną naruszenia prawa ochronnego na znaki towarowe Powoda, okoliczności związane z używaniem spornej domeny, w tym posługiwanie się przez Pozwanego na swojej stronie jego oznaczeniami i odwołania do jego kanału sportowego, mogą wywoływać pomyłki odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem strony Pozwanego, co uzasadnia dochodzenie ochrony znaku na gruncie art. 10 u.z.n.k. Na podstawie tego przepisu nie może być natomiast chroniona renoma

znaków Powoda, w związku z czym zarzut naruszenia tejże renomy w oparciu o powoływaną podstawę prawną nie może być rozpatrzony przez Sąd.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że używanie spornej domeny przez Pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

II. Naruszenie art. 5 u.z.n.k.

Art. 5 u.z.n.k. statuuje czyn nieuczciwej konkurencji polegający na takim oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa w sporach o domeny (wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT z dnia 13 listopada 2006 r. sygn. akt. 15/06/PA) należy potwierdzić, że domena internetowa (adres strony www) może być uznana za „oznaczenie przedsiębiorstwa” w rozumieniu tego przepisu tj. może odróżniać jedno przedsiębiorstwo działające na rynku on-line od innego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność za pośrednictwem Internetu. Należy jednak zauważyć, że funkcja oznaczenia przedsiębiorstwa jest realizowana tylko przez te adresy internetowe, które nie tyle identyfikują strony WWW jako narzędzie informacyjne, marketingowe i reklamowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, o do którego należy strona, ale jednocześnie są używane w charakterze oznaczenia identyfikującego i odróżniającego dane przedsiębiorstwo. Przykładowo, sytuacja taka ma miejsce, gdy strona internetowa identyfikuje sklep internetowy, portal internetowy, którego nazwa pokrywa się z domeną (np. Onet.pl, Intymna.pl).

W analizowanym stanie faktycznym, sporna domena jest używana w pierwszej z wymienionych funkcji, tj. identyfikuje stronę Pozwanego oraz oferowane na stronie towary i usługi, a nie jego przedsiębiorstwo, które występuje w obrocie pod nazwą

Fonieważ w opinii Sądu, Pozwany nie używa domeny tvpsport.pl w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, brak podstaw do analizowania dalszych przesłanek art. 5 u.z.n.k., a w konsekwencji stwierdzenia, że rejestracja i używanie spornej domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w tym przepisie.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 5 u.z.n.k.

3. Naruszenie prawa do firmy (art. 43¹⁰ k.c.)

Jak wynika z art. 43¹⁰ k.c., „przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne”.

Zgodnie z regulacją dotyczącą firmy, przedsiębiorca powinien posługiwać się w obrocie firmą w pełnym brzmieniu, a także - jak w świetle art. 43⁵ ust. 4 k.c. - może się posługiwać skrótem firmy. W zakresie korzystania ze skrótu firmy, znajduje zastosowanie zasada jawności firmy, zgodnie z którą firma powinna być ujawniona we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Jak się przyjmuje, w przypadku, gdy dany podmiot posługuje

się skrótem firmy, skrót taki podlega ochronie pod warunkiem, że został zgłoszony do właściwego rejestru, jako dowolnie obrany dodatek do firmy (M. Kępiński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwejki, 2 wydanie, s. 266; Komentarz do art. 43⁵ k.c. kodeksu cywilnego [w:] Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski pod red. A. Kidyba, *Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, Część ogólna*, LEX 2009).

Choć Powód może używać w obrocie ujawnionego w jego statucie skrótu TVP S.A., Sąd przychylił się do stanowiska powoływanej doktryny strony pozwanej, że z tego faktu nie można wywodzić na gruncie przepisów o firmie ochrony skrótu „TVP”. Powód jest bowiem osobą prawną podlegającą obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zatem warunkiem ochrony tego skrótu byłoby ujawnienie w rejestrze nie tylko pełnego brzmienia firmy tj. „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna, ale także skrótu „TVP”. Z uwagi na brak ujawnienia tego skrótu w rejestrze przedsiębiorców jako „obranego dodatku do firmy” może być on chroniony, ale tylko na zasadach określonych w przepisach u.z.n.k. lub przepisach k.c. dotyczących ochrony dóbr osobistych osób prawnych.

W związku z powyższym, w opinii Sądu brak podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa do firmy na podstawie art. art. 43¹⁰ k.c.

4. Naruszenie dóbr osobistych (art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c.)

W świetle doktryny i orzecznictwa sądowego należy przyjąć, że do zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego osoby prawnej w postaci nazwy w związku z rejestracją przez osobę trzecią domeny internetowej odpowiadającej tej nazwie może dojść na gruncie art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. wtedy, gdy:

1) wykorzystanie cudzej nazwy przez nieuprawniony podmiot wywołuje niebezpieczeństwo pomyłek wśród odbiorców Internetu, co do związku dysponenta takiej domeny z uprawnionym do nazwy (por. wyrok SA w Krakowie z 27 maja 1997 r. I ACr 24/97, cyt. [w:] B. Gawlik, *Dobra osobiste: Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie*, Kraków 1999, s. 251),

2) w wyniku posługiwania się cudzą nazwą w domenie internetowej dochodzi do nieuprawnionej eksploatacji renomy związanej z określoną nazwą (R. Skubisz: Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 1991 r. I ACr 400/90, *Orzecznictwo Gospodarcze. Kwartalnik*, nr 3/1992, s. 9).

W uzupełnieniu należy dodać, że w przypadku, gdy nazwa spornej domeny odpowiada części nazwy, część ta powinna w sposób wystarczający spełniać funkcję indywidualizującą osobę prawną, tj. umożliwiać jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dzięki temu, że część ta sama w sobie ma dostateczną moc dystynktywną (wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98).

W opinii Sądu, w analizowanej sprawie spełnione są wszystkie wskazane warunki. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że skrót „TVP” wykorzystany w nazwie domeny Pozwanego jest powszechnie stosowany przez Powoda i posiada moc odróżniająca, pozwalającą na jednoznaczną identyfikację Telewizji Polskiej S.A., jako podmiotu, który się nim posługuje. Po drugie, informacje które były wcześniej prezentowane na stronie Pozwanego dotyczące kanału sportowego Powoda, sposób w jaki były zredagowane, pojawiający się na stronie znaki słowno-graficzne Powoda tworzące tło strony mogły stwarzać u osób ją odwiedzających wrażenie, że jest to oficjalna strona TVP SPORT lub strona

podmiotu w prawny, organizacyjny, finansowy czy też inny sposób powiązane go ze stroną powodową. Po trzecie, zebrane w sprawie dowody, pozwalają uznać, że działający na rynku od 1958 r. Powód nabył określoną renomę, którą widzowie programów telewizyjnych łączą z nazwą Powoda i wyróżniającym go na rynku usług medialnych skrótem TVP. Po trzecie, okoliczności eksploatacji skrótu TVP w nazwie domeny używanej przez Powoda, uzasadniają stwierdzenie, że faktycznym powodem wykorzystania przez pozwanego w swojej domenie znanego skrótu i renomy TVP, jest chęć „przyciągnięcia” na swoją stronę internetową użytkowników Internetu, szukających w sieci strony www TVP (programu telewizyjnego tej stacji) w celu zapoznania ich ze swoją ofertą i zwiększenia prawdopodobieństwa, że skorzystają oni z oferowanych na tej stronie towarów i usług, w przekonaniu, że pochodzą one ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła.

Z uwagi na powyższe, Sąd stwierdza, że w wyniku rejestracji i używania spornej domeny zostały naruszone chronione na podstawie 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. dobra osobiste Powoda w postaci jego nazwy i renomy.

5. Koszty postępowania.

Strona powodowa zgłosiła koszty postępowania arbitrażowego w łącznej wysokości 3217 zł. Ponieważ nie wszystkie roszczenia Powoda zostały uwzględnione, ze względów słusznościowych, Sąd zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

JH Or - Fil

dr Justyna Ożegalska-Trybalska
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 Matysiah
PREZES
Sądu Polubownego
Ds. Domen Internetowych