

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

Sygn. akt. 50/09/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Krakowie w dniu 21 grudnia 2009 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie – Justyna Ożegalska-Trybalska – arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powództwa [redacted], z siedzibą w Krakowie przeciwko [redacted] prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą [redacted]

o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „hormannkrakow.pl”,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powodów w dniu 17 lipca 2009 r. i Pozwanego w dniu 6 sierpnia 2009 r.

orzeka:

1. Stwierdza, że w wyniku rejestracji i używania domeny hormannkrakow.pl Pozwany [redacted] prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] naruszył art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r.
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
3. Zasadza od Pozwanego na rzecz Powodów - [redacted] kwotę 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego oraz zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

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

W dniu 11 września 2009 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Sąd Polubowny” lub „Sąd”), wpłynął pozew od spółki [redacted] s.c. (dalej „Powodowie”), w którym zażądała ona stwierdzenia że [redacted] i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] (dalej „Pozwany”) w wyniku rejestracji domeny „hormannkrakow.pl” naruszył jej prawa oraz zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (dalej „Regulamin Sądu”).

W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, że od listopada 2001 r. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży oraz serwisu produktów marki HÖRMANN na terenie miasta Krakowa. Jest Autoryzowanym Partnerem oraz Autoryzowanym Serwisem firmy HÖRMANN Polska sp. z o.o., oraz posiada zgodę tej spółki na posługiwanie się znakiem towarowym oraz nazwą HÖRMANN. Od lipca 2006 r. posługuje się domeną internetową [redacted] na której promocję w Internecie przez lata poniosła znaczne nakłady finansowe.

Od czerwca 2007 r. domeną hormannkrakow.pl (a więc domeną różniącą się od domeny Powoda tylko brakiem [redacted]) zaczął posługiwać się Pozwany, którego przedmiotem działalności jest także sprzedaż produktów firmy HÖRMANN w Krakowie. Od początku swojej działalności Pozwany podejmuje względem Powodów działalność wypełniającą znamiona nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. wykorzystując myląco podobną domeną internetową na swoich pionach reklamowych.

W dniu 15 lipca 2009 r., Powodowie wezwali Pozwanego do natychmiastowego zaprzestania działań realizujących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez korzystanie w obrocie z domeny hormannkrakow.pl, a w związku z dalszym używaniem spornej domeny przez Pozwanego - wnieśli Pozew do Sądu Polubownego z żądaniem stwierdzenia, że Pozwany w wyniku jej rejestracji naruszył ich prawa.

Wskazując w pozwie podstawę prawną roszczenia Powodowie podnieśli, iż:

- 1) działanie Pozwanego (świadomego długoletniej obecności Powodów w obrocie gospodarczym na terenie Krakowa i używających domeny hormannkrakow.pl), których celem i skutkiem jest przysporzenie mu korzyści kosztem Powodów oraz wyrządzenie im szkody - stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (dalej „u.z.n.k.”). Interesy Powodów zostały naruszone poprzez wykorzystanie pomyłek użytkowników Internetu, wpisujących do paska adresowego adres Powodów bez kropki i przekierowywanie ich na stronę Pozwanego, a także na skutek wykorzystania wypracowanej renomy i poniesionych przez Powodów nakładów na promocję ich przedsiębiorstwa oraz wysoką jakość świadczonych przez niego usług;

- 2) wykorzystywanie domeny internetowej hormannkrakow.pl w działaniach promocyjnych i reklamowych Pozwanego, ze względu na ich treść i formę, które mają na celu wprowadzenie klientów w błąd i wywołanie wrażenia, że przedsiębiorstwo Powodów jest tożsame z jego przedsiębiorstwem i działa jako jego drugi oddział, stanowi reklamę wprowadzającą w błąd w rozumieniu art. 14 u.z.n.k.
- 3) w odniesieniu do używania oznaczeń odróżniających, jakim jest także domena, również w Internecie powinna być stosowana zasada *priori tempore, potior iure*, i ich wcześniejsze korzystanie z tej domeny oraz liczne nakłady poniesione na jej promocje powinny być chronione przed nieuczciwym działaniem Pozwanego, będącego ich bezpośrednim konkurentem.

Na poparcie wskazanych okoliczności Powodowie dołączyli do Pozwu m.in. następujące dowody: kopię umowy o współpracy handlowej z HÖRMANN Polska sp. z o.o. z dnia 20 września 2004 r.; Warunki Autoryzacji Serwisowej; Zasady współpracy Reklamowej z firmą HÖRMANN Polska sp. z o.o. wraz ze zgodą na korzystanie przez Powodów ze znaku towarowego HÖRMANN; kopię pisma potwierdzającego rejestrację domeny hormann.krakow.pl na rzecz Powodów w dniu 3 stycznia 2005 r. wraz kopią formularza rejestracji i aktualizacji nazw domen; kopię umowy na wykonanie strony www z dnia 5 stycznia 2006 r.; kopię umowy na świadczenie usług internetowych (pozycjonowanie strony) z dnia 5 stycznia 2006 r.; kopię korespondencji Powodów z HÖRMANN Polska sp. z o.o. w sprawie strony internetowej Pozwanego z dnia 29 sierpnia 2007 r.; kopie listów referencyjnych firm: Kartex, PRZ Kraków S.A, Budomat, ThyssenKrupp Energostal, Agmen oraz Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Transportowego „Edmund Leś”, certyfikat Autoryzowanego Partnera HÖRMANN Polska sp. z o.o. oraz Autoryzowanego Serwisu tej firmy, kopie wydruków z wyszukiwania w przeszukiwarce internetowej Google dla haseł: „Hörmann Kraków”, „Hormann Kraków”, „Hormann”; pismo ostrzegawcze z dnia 15 lipca 2009 r. wysłane do Pozwanego.

W odpowiedzi na pozew z dnia 21 września 2009 r. Pozwany uznał żądania Powodów, stwierdzenia naruszenia ich praw w wyniku rejestracji domeny hormannkrakow.pl za całkowicie bezzasadne i wniósł o oddalenie pozwu w całości oraz zasądzenie od Powodów kosztów postępowania arbitrażowego.

W nawiązaniu do zarzutów przedstawionych w Pozwie podniósł, iż:

- 1) Powodowie nie mają interesu prawnego w występowaniu do Sądu Polubownego z wnioskiem o stwierdzenia naruszenia ich praw w wyniku rejestracji spornej domeny;
- 2) rejestracja domeny hormannkrakow.pl nie ma żadnego związku z działalnością Powodów i nie narusza ich interesów, gdyż jedynym powodem zarejestrowania takiej właśnie domeny była chęć odzwierciedlenia faktu, że Pozwany zajmuje się sprzedażą produktów firmy HÖRMANN na terenie miasta Krakowa;
- 3) adres internetowy Powodów - _____ w żaden sposób nie wskazuje na podmioty prowadzące pod nim działalność - tj. wspólników spółki - _____ co powoduje, że wykorzystanie przez Pozwanego w swojej

- domenie elementów „hormann” i Kraków w żaden sposób nie wskazuje na działalność gospodarczą prowadzoną właśnie przez Powodów;
- 4) na gruncie dotychczasowego orzecznictwa w sprawie domen internetowych, nie ma podstaw do twierdzenia, że jedyną okolicznością wskazującą na naruszenie prawa osoby trzeciej, jest posiadanie domeny internetowej wcześniej zarejestrowanej;
 - 5) brak podstaw do twierdzenia, że jego działalność ma na celu wprowadzanie klientów w błąd, czy też wyzyskiwanie błędu klientów, gdyż sporna domena jedynie wskazuje na markę oferowanych za jej pośrednictwem produktów oraz geograficzną lokalizację przedsiębiorstwa Pozwanego;
 - 6) renowa na którą powołuje się strona powodowa nie jest renową ich przedsiębiorstwa, ale renową oferowanych przez nią produktów marki HÖRMANN;

Ponadto, Pozwany wniósł o dopuszczenie dowodów z zeznań stron. Na poparcie swoich twierdzeń Pozwany dołączył do odpowiedzi na pozew: kopię odpowiedzi na pismo ostrzegawcze Powodów z dnia 20 lipca 2009 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pozew, w dniu 5 października 2009 r. do Sądu Polubownego wpłynęło pismo procesowe Powodów, w którym:

- 1) odnieśli się do zarzutu dotyczącego braku interesu prawnego, podnosząc, że powoływany przez Pozwanego art. 189 k.p.c. nie ma w sprawie zastosowania, a podstawą żądania stwierdzenia naruszenia ich praw stanowi art. 10 Regulaminu Sądu Polubownego;
- 2) podnieśli, że Pozwany, wbrew swoim twierdzeniom nie ma statusu autoryzowanego partnera firmy HÖRMANN, a jedynie prowadzi autoryzowany serwis bram tego producenta, a używanie w obrocie domeny łądząco podobnej do domeny strony powodowej ma na celu stworzenie pozorów tożsamości przedsiębiorstw. Z uwagi na to, że Powodowie mają wyższy status Autoryzowanego Partnera firmy HÖRMANN – kojarzenie z nimi Pozwanego, jest dla niego opłacalne, gdyż zwiększa jego wiarygodność gospodarczą;
- 3) powołali orzecznictwo, potwierdzające, że rejestracja domeny podobnej do oznaczenia innego podmiotu, stanowi działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
- 4) podnieśli, że dla uznania działań pozwanego za sprzeczne z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest konieczna tożsamość domeny z nazwą pod którą prowadzą oni swoją działalność gospodarczą, a jedynie wykazanie sprzeczności takiego zachowania z normami akceptowalnymi i stosowanymi w obrocie gospodarczym;
- 5) wskazali, że dla oceny sprawy znaczenie ma fakt, że jako pierwsi w swojej branży wykorzystali zestawienie nazwy firmy HÖRMANN z oznaczeniem geograficznym, decydując się na położenie nacisku na promocję za pośrednictwem domeny i strony internetowej oferowanych przez nich produktów, a nie własnego przedsiębiorstwa. Z tego powodu na terenie Krakowa są rozpoznawani przez klientów nie jako [redacted] ale jako „Krakowski HÖRMANN”;
- 6) zakwestionowali zasadność wniosku Pozwanego o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Polubownego skierowane do stron o przesłanie ewentualnych nowych wniosków dowodowych oraz sprecyzowanie propozycji ugodowych, w piśmie procesowym z dnia 22 października 2009 r. oraz 2 listopada 2009 r. strona powodowa podniosła, iż:

- 1) pomimo, że Pozwany określa się mianem „autoryzowanego przedstawiciela” nie ma takiego statusu, w przeciwieństwie do strony powodowej, która nie tylko jest autoryzowanym partnerem, ale od wielu lat zajmuje miejsce w 10-tce najlepszych w Polsce sprzedawców produktów firmy HÖRMANN;
- 2) Pozwany zaprzestał korzystania ze spornej domeny i rozpoczął aktywną promocję strony www.bramykrakow.pl, co jest dowodem na to, że stara się w ten sposób „zatrzeć” ślady dotychczasowego nielegalnego korzystania z domeny hormannkrakow.pl, a także iż wbrew jego wcześniejszym twierdzeniom możliwe jest prowadzenie jego działalności bez wykorzystania słów „hormann” oraz „krakow”;
- 3) niezależnie od powoływanych wcześniej podstaw swoich roszczeń, w wyniku rejestracji przez Pozwanego spornej domeny zostały naruszone prawa strony powodowej „do innego charakterystycznego symbolu, wcześniej używanego, zgodnie z prawem do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. Domena internetowa może bowiem pełnić funkcję takiego oznaczenia, była ona używana wcześniej niż domena Pozwanego w celu indywidualizacji przedsiębiorstwa Powodów, od początku była używana za zgodą i aprobatą firmy HÖRMANN, a wykorzystanie podobnej domeny przez konkurencyjne przedsiębiorstwo może wprowadzać odbiorców w błąd. Są zatem spełnione wszystkie warunki statuujące czyn nieuczciwej konkurencji z art. 5 u.z.n.k.

Ponadto Powodowie dokonali modyfikacji żądania pozwu poprzez domaganie się, że Pozwany w wyniku rejestracji i zawarcia umowy o utrzymywanie domeny internetowej hormannkrakow.pl naruszył ich prawa. W pozostałym zakresie strona powodowa podtrzymała swoje dotychczasowe twierdzenia i wnioski.

Do pisma procesowego dołączone zostały dowody w postaci kopii pisma informującego o zajęciu 8 pozycji w rankingu sprzedawców z dnia 7 października 2009 r., wydruki z wyszukiwarki internetowej Google dla haseł „hormann Kraków”, „hormannkrakow.pl” oraz „

W kolejnych pismach procesowych z dnia 20 i 30 października 2009 r., oraz 4 listopada 2009 r., Pozwany wskazał, iż:

- 1) wbrew twierdzeniom Powodów jest autoryzowanym serwisem bram HÖRMANN w Krakowie;
- 2) używany przez niego adres internetowy wskazuje wyłącznie na okoliczność sprzedaży produktów firmy HÖRMANN oraz na miasto Kraków, gdzie prowadzona jest ta sprzedaż, a ponieważ okoliczności te dotyczą zarówno jego jak i Powodów, obie strony mają takie same prawo do reklamowania swojej działalności za pośrednictwem domen zawierających te elementy. Fakt, że inni przedstawiciele firmy HÖRMANN w Polsce nie zawierają nazwy producenta sprzedawanych przez nich produktów oraz miasta, w którym działają, nie oznacza, że Pozwanemu nie wolno stosować takiego zestawienia w swoim adresie;

52

- 3) twierdzenia Powodów, że celem działań Pozwanego jest wywoływanie wśród klientów błędnego wrażenia o powiązaniu z Powodami i wprowadzanie odbiorców w błąd czy wyzyskiwanie takich błędów nie mają uzasadnienia, gdyż jego działania nakierowane są na podstawowy przedmiot jego działalności tj. serwis i sprzedaż produktów marki HÖRMANN i temu celowi podporządkowane są podejmowane przez niego działania reklamowo-marketingowe.

Do pisma procesowego z dnia 20 października 2009 r. załączona została kopia umowy współpracy handlowej między Pozwanym a HÖRMANN Polska sp. z o.o. z dnia 6 kwietnia 2006 r. oraz kopia Certyfikatu Autoryzowanego Serwisu.

W dniu 24 października 2009 r. wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań stron na okoliczność ustalenia okoliczności związanych z rejestracją domeny hormannkrakow.pl., uzasadniając, że okoliczności, dla których Pozwany chciałby, aby były przesłuchane strony mogły zostać szczegółowo przedstawione w pismach procesowych. Z uwagi na ekonomikę procesową, brak argumentów, aby dla ich ustalenia zwoływać rozprawę i wzywać na nią w celu przesłuchania strony sporu.

W korespondencji z dnia 5 listopada 2009 r., Powód w nawiązaniu do wezwania Arbitra z dnia 24 października 2002 r. przedstawił argumentację zasadności i legitymacji czynnej do występowania przez siebie z roszczeniami dotyczącymi ochrony domeny hormann.krakow.pl, której odróżniający element stanowi znak towarowy HÖRMANN, do którego uprawniona jest firma HÖRMANN Polska sp. z o.o.

Stanowisko strony Powodowej zostało rozwinięte i uzasadnione w obszernym piśmie procesowym z dnia 4 listopada 2009 r., w którym Powodowie, potwierdzili dotychczasowe roszczenia, ponownie wykazując, że:

- 1) stopień wykorzystywania domeny Powodów, w tym liczne nakłady na budowę serwisu, koncentracja działań marketingowych i promocyjnych w Internecie, liczne nakłady na pozycjonowanie strony, a także stopień rozpoznawalności przedsiębiorstwa dzięki domenie horman.krakow.pl uczyniły z tej domeny charakterystyczny symbol używany do oznaczenia przedsiębiorstwa. Rejestracja przez Pozwanego domeny podobnej do domeny, którą Powodowie wykorzystywali do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa stanowi wprowadzające w błąd użycie tego oznaczenia sankcjonowane w oparciu o art. 5 u.z.n.k.;
- 2) rejestracja domeny internetowej podobnej do domeny Powodów zagroziła ich interesom i stanowiła działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, przez co wypełniła znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 3 ust.1 u.z.n.k.;
- 3) rejestracja podobnej domeny internetowej, stwarzającej niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd i służącej do wyzyskiwania błędów klientów szukających strony Powodów oraz sugerującej, że przedsiębiorstwa stron są tożsame, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 14 u.z.n.k. oraz narusza renomę Powodów stanowiącą ich dobro osobiste, chronione w oparciu o art. 23 k.c.

Ponadto wskazali, że firma HÖRMANN Polska sp. z o.o. ma wiedzę na temat wykorzystywania przez Powodów swojego znaku towarowego w swojej domenie oraz przedstawili stanowisko spółki wyrażające zaniepokojenie faktem korzystania przez Pozwanego z domeny podobnej do domeny używanej przez Powodów.

W ramach uzupełnienia materiału dowodowego, do pisma załączone zostały: wydruki z Internetu wskazujące na posługiwanie się przez Powodów w reklamie internetowej oznaczeniem jako oznaczeniem przedsiębiorstwa, korespondencję firmy HÖRMANN Polska sp. z o.o. z Pozwanym z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie posługiwania się przez niego w obrocie domeną hotmannkrakow.pl, podobną do istniejącej wcześniej domeny hormann.krakow.pl.

Na wezwanie Sądu z dnia 24 listopada 2009 r. o dostarczenie potwierdzenia, że firma HÖRMANN Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na korzystanie ze swojego znaku towarowego w adresach obu swoich przedstawicieli:

- 1) Powodowie przekazali korespondencję e-mailową z HÖRMANN Polska sp. z o.o., potwierdzającą, że mają prawo posługiwać się logo HÖRMANN oraz domeną
- 2) Pozwany dostarczył pismo HÖRMANN Polska sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2009 r. potwierdzające, że firma ma prawo posługiwania się logo HÖRMANN i jest świadoma, że posługuje się domeną hotmannkrakow.pl.

II. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Zgodnie z wpisem do ewidencji gospodarczej Powodowie prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą w zakresie zakładania stolarki budowlanej, wykonywania pozostałych robót budowlanych, sprzątnięcia i czyszczenia obiektów. Od września 2004 r. na mocy umowy o współpracy handlowej z firmą HÖRMANN Polska sp. z o.o. sprzedają produkty tej firmy. Aktualnie Powodowie mają status Autoryzowanego Partnera oraz Autoryzowanego Serwisu firmy HÖRMANN.

Dowód: zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 21 maja 2004 r. oraz zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 11 maja 2005 r.; umowa o współpracy handlowej z HÖRMANN Polska sp. z o.o. z dnia 20 września 2004 r.; Certyfikat Autoryzowanego Partnera, udzielający autoryzacji firmie do dnia 31 grudnia 2009 r., Certyfikaty Autoryzowanego Serwisu dla EU-LOGY'S s.c w okresie od 1 marca 2005 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. W swojej działalności gospodarczej Powodowie posługują się adresem internetowym Domena została zarejestrowana na rzecz przedsiębiorstwa Powodów przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w dniu 3 stycznia 2005 r., natomiast strona internetowa Powodów funkcjonująca pod tą domeną została wykonana na początku 2006 r.

Dowód: pismo ACK CYFRONET AGH z dnia 17 lipca 2009 r., kopie formularzy rejestracyjnych, umowa o wykonanie strony internetowej do umieszczenia pod domeną : dnia 5 stycznia 2006 r.

3. Pomimo twierdzeń strony Powodowej, że jako pierwsza zaczęła wykorzystywać zestawienie słów „hormann” i „krakow” w adresie internetowym dla swojej działalności on-line, w okresie od co najmniej lipca 2002 r. do co najmniej października 2003 r. domena [redacted] (a więc domena tożsama z domeną Powoda) była używana dla aktywnej strony internetowej spółki Thomas Peterson Sp. z o.o., autoryzowanego przedstawiciela firmy HÖRMANN z siedzibą w Krakowie. Na stronie tej były oferowane i reklamowane produkty firmy HÖRMANN, przy czym w aktach sprawy brak jakichkolwiek informacji na temat firmy Thomas Peterson Sp. z o.o., jako ewentualnego poprzednika prawnego Powodów lub firmy w jakikolwiek sposób powiązanej z firmą Powodów.

Dowód: wydruki z archiwum Internetu dla domeny [redacted], uzyskane w wyniku badania zasobów sieci Internet przeprowadzonego z urzędu przez Sąd Polubowny w dniu 11 grudnia 2009 r.

4. Powodowie aktywnie promują swój adres internetowy w sieci, poprzez pozycjonowanie domeny [redacted] informacje o ofercie firmy na różnego rodzaju stronach informacyjnych, serwisach zajmujących się katalogowaniem przedsiębiorstw itp. Podejmują też inne działania w celu skierowania potencjalnych klientów na swoją stronę internetową, korzystając z alternatywnej domeny [redacted] której wpisanie do paska adresowego powoduje automatyczne przekierowanie na ich stronę główną ([redacted]).

Dowód: kopię umowy na świadczenie usług internetowych (pozycjonowanie strony) z dnia 5 stycznia 2006 r.; umowa pismo ACK CYFRONET AGH z dnia 17 lipca 2009 r. potwierdzająca rejestrację domeny [redacted] oraz badanie Internetu przeprowadzone z urzędu przez Sąd na okoliczność funkcjonowania tej domeny z dnia 11 grudnia 2009 r.; wydruki z wyszukiwarki Google, wydruki z serwisów zajmujących się katalogowaniem firm.

5. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] w zakresie sprzedaży i serwisu produktów marki HÖRMANN na terenie miasta Krakowa, tym samym jest bezpośrednim konkurentem przedsiębiorstwa Powodów. W swojej działalności on-line wykorzystuje domenę internetową hormannkrakow.pl, zarejestrowaną 15 czerwca 2007 r.

Dowód: wyciąg z bazy WHOIS dla domeny hormannkrakow.pl

6. Na stronie Pozwanego pod adresem hormannkrakow.pl, brak jakichkolwiek informacji czy oznaczeń sugerujących powiązanie z firmą [redacted] lub z jej działalnością na terenie Krakowa.

Dowód: badanie zawartości strony internetowej Pozwanego pod adresem www.hormannkrakow.pl, przeprowadzone przez Sąd Polubowny z urzędu w dniu 11 grudnia 2009 r.

Sąd pragnie zastrzec, że przy ocenie stanu faktycznego, pominął wszelkie informacje i dowody przedstawione w sprawie, które dotyczą całkoształtu działań podejmowanych przez Pozwanego, jako konkurenta

strony powodowej. W zakresie kognicji Sądu Polubownego jest bowiem zbadanie i ocena wyłącznie tych okoliczności i faktów, które dotyczą rejestracji i używania domeny internetowej. Sąd Polubowny nie ma kompetencji do oceny konkurencyjnych działań Pozwanego w stosunku do strony Powodowej, nie związanych z używaniem spornej domeny. Powodowie mogą poszukiwać ochrony przed takimi działaniami przed sądem powszechnym, w odrębnym postępowaniu sądowym.

III. Mając na uwadze powyższe, Sąd zważył, co następuje:

1. Naruszenie 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 interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Zagrożenie lub nawet naruszenie interesów przedsiębiorcy lub klienta samo przez się nie uzasadnia przyznania ochrony na podstawie tego przepisu. Ochrona ta przysługuje jedynie wtedy, gdy zostały one wywołane działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami (zob: J. Szważy: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szważy, Warszawa 2006, s. 170).

Kluczowe dla oceny tego przepisu jest więc stwierdzenie, czy rejestracja i używanie przez Pozwanego domeny internetowej podobnej do domeny już wcześniej używanej w obrocie przez Powodów, może być uznana za działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

W ramach niniejszego postępowania, strona powodowa nie zdołała wykazać, że działanie Pozwanego narusza jakies przepisy prawne. Za zasadne należy natomiast uznać stanowisko Powodów, że takie zachowanie może być uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Choć nie można z całą pewnością stwierdzić, czy Pozwany świadomie i celowo zarejestrował domenę *hormannkrakow.pl*, by w sposób pasożytniczy wykorzystywać ewentualne pomyłki klientów szukających strony internetowej Powodów, wcześniej posługujących się w obrocie domeną *horman.krakow.pl*, to i tak jej późniejsze używanie, może być zakwestionowane na gruncie tego przepisu. Jak się bowiem powszechnie uważa, na uczestnikach obrotu tak czy inaczej 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.

Podzielając powyższe stanowisko, Sąd pragnie zwrócić uwagę na dwie kwestie. O ile w przedmiotowej sprawie elementu nieuczciwości nie można przypisać samemu wykorzystaniu w domenie elementów „hormann” (do czego pozwany ma prawo na mocy umowy z firmą HÖRMANN i „krakow” (który jest oznaczeniem miejsca prowadzenia działalności), to za naganne należy uznać nie podjęcie przez niego jakiegokolwiek działań, które mogłyby eliminować niebezpieczeństwo pomyłek z wcześniejszą, podobną domeną Powodów, jak choćby umieszczenie na swojej stronie informacji (zastrzeżenia) o braku powiązań działalności prowadzonej za pośrednictwem jego strony, z działalnością prowadzoną poprzez stronę pod adresem

Obowiązek podjęcia takich działań choć nie wynika bezpośrednio z art. 3 u.z.n.k może zdaniem Sądu być wyprowadzony z innych przepisów ustawy,

konkretnie z art. 6 u.z.n.k., ze względu na podobną konstrukcję tego uregulowania z analizowaną problematyką. Zgodnie z tym przepisem, którego dyspozycja dokładnie odpowiada sytuacji analizowanej w niniejszej sprawie, co prawda dopuszczalne jest oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy, ale jeżeli może ono wprowadzać w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Jak z tego wynika, tak samo, jak należy dopuścić możliwość posługiwania się przez dwa podmioty mające takie samo nazwisko, tym nazwiskiem jako oznaczeniem przedsiębiorstwa, tak samo należy uznać, że dwóch przedstawicieli spółki HÖRMANN, ma takie samo prawo do posługiwania się tym znakiem, w tym korzystać z tego znaku w swojej domenie. Jeżeli obaj działają w danym mieście, obaj mogą posługiwać się nazwą tego miasta. Aby jednak zastała zapewniona przejrzystość na rynku, ten z nich który z oznaczenia składającego się z tych elementów zaczął używać później, powinien zadbać o to, aby eliminować pomyłki odbiorców, które w sytuacji funkcjonowania na rynku dwóch podobnych oznaczeń są nieuniknione.

Kierując się powyższym, należy przyjąć, że choć Pozwany może posługiwać się oznaczeniami „HÖRMANN” i „Kraków” w obrocie, to wykorzystując je w domenie internetowej w sposób podobny do Powodów, powinien podjąć kroki mające na celu usunięcie wprowadzenia w błąd osób trzecich. Podjęcie przez Pozwanego jakichkolwiek działań mających na celu eliminowanie pomyłek, a nie ich ewentualne intensyfikowanie, wyeliminowałoby zakłócenie przejrzystości rynku, a tym samym zapewniłoby ochronę nie tyle interesów Powodów, co przede wszystkim - interesów klientów, bo to ich interesy są w zaistniałej sytuacji najbardziej zagrożone.

Funkcjonowanie w Internecie dwóch bardzo podobnych domen, którymi posługują się przedsiębiorstwa oferujące te same towary i usługi i działające na tym samym lokalnym rynku powoduje realne zagrożenie, przede wszystkim dla chronionych na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. interesów klientów, którzy mogą mylić się przy wpisywaniu adresów do przeglądarek, kontaktować się z obiema firmami w tej samej sprawie, być zmyleni co do tożsamości rzeczywistego podmiotu, z którym wchodzi w kontakty handlowe, zwłaszcza że z uwagi na wirtualny charakter działalności prowadzonej pod tymi domenami, nie mają możliwości bezpośredniej weryfikacji tożsamości kontrahenta.

Choć w niniejszej sprawie na ochronę nie zasługują interesy Powodów polegające na „zmonopolizowaniu” oznaczeń „hormann” i „Krakow” w domenach internetowych, to ochrona taka może być przyznana interesom Powodów w postaci nakładów poniesionych na promocję swojej domeny, które to interesy zostały zagrożone w związku z pojawieniem się w Internecie podobnej domeny Pozwanego.

Z uwagi na powyższe, za zasadne należy uznać roszczenia Powodów oparte na art. 3 ust.1 u.z.n.k.

2. 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. Jak z tego wynika, przesłankami zastosowania tego przepisu jest:

- 1) istnienie dwóch oznaczeń używanych w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, którymi może być firma, nazwa, godło, skrót literowy lub inny charakterystyczny symbol używany w obrocie,
- 2) użycie późniejszego oznaczenia (używanego zgodnie z prawem) w taki sposób, że może ono wprowadzać w błąd co do tożsamości z przedsiębiorstwem, używającym wcześniej podobnego oznaczenia.

Dokonując oceny powyższych przesłanek należy potwierdzić stanowisko prezentowane przez stronę powodową, że zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem w sporach o domeny (wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT z dnia 13 listopada 2006 r. sygn. akt. 15/06/PA), domena internetowa 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 może być realizowana tylko przez te adresy internetowe, które nie tyle identyfikują strony www jako narzędzie informacyjne, marketingowe i reklamowe, ale jednocześnie są używane w charakterze oznaczenia identyfikującego i odróżniającego dane przedsiębiorstwo na rynku. Sytuacja taka ma bez wątpienia miejsce, gdy adres strony internetowej identyfikuje sklep internetowy, portal internetowy, serwis internetowy, którego nazwa pokrywa się z domeną (np. Onet.pl, Intymna.pl, Allegro.pl). Natomiast wykorzystywanie domeny internetowej w swojej podstawowej funkcji oznaczenia identyfikującego miejsce w sieci, czy nawet posługiwanie się nią w działalności gospodarczej, jako narzędziem kontaktowym i marketingowym – stanowi użycia w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa.

Nawet, jeśli przyjąć argumentację i dowody strony powodowej wskazujące, że w niektórych sytuacjach w obrocie jest ona identyfikowana jako przedsiębiorstwo poprzez adres swojej strony internetowej, to brak podstaw do takiej oceny w stosunku do domeny Pozwanego. Choć w swoich wywodach Powodowie starają się wykazać, że ich domena stanowi oznaczenie przedsiębiorstwa, zupełnie pomijają to, w jaki sposób ze swojej domeny korzysta strona pozwana, w tym nie wskazują żadnych okoliczności potwierdzających, że pełni ona w obrocie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa Pozwanego.

W opinii Sądu, w analizowanym stanie faktycznym, Pozwany używa spornej domeny w pierwszej z wymienionych wyżej funkcji, tj. w celu identyfikacji swojej strony oraz oferowanych na stronie towarów i usług, a nie swojego przedsiębiorstwa, które występuje w obrocie pod nazwą

. Tymczasem jak wcześniej wskazano, z brzmienia art. 5 u.z.n.k. wynika, że dla zastosowania tego przepisu konieczne jest, aby oba kolidujące ze sobą oznaczenia, były używane w funkcji oznaczeń przedsiębiorstw. Z uwagi na to, że nie jest spełniona przesłanka użycia przez Pozwanego domeny hormannkrakow.pl w charakterze „oznaczenia przedsiębiorstwa” w świetle art. 5 u.z.n.k., nie jest konieczne analizowanie pozostałych przesłanek zastosowania tego przepisu.

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

3. Naruszenia art. 14 u.z.n.k.

W świetle art. 14 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Jak z tego wynika, przedmiotem ochrony na gruncie tego przepisu jest prawdziwość i rzetelność wypowiedzi reklamowych dotyczących zarówno własnego, jak i cudzego przedsiębiorstwa.

O ile co do zasady, możliwe jest popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w tym przepisie w powiązaniu z domeną internetową, dyskusyjne jest uznanie, że sama domena internetowa może być uznana za „wiadomość” o przedsiębiorstwie (wypowiedź reklamową), a samo korzystanie z domeny podobnej do cudzej domeny, stanowi „rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd”. Podstawą do zastosowania tego przepisu może być korzystanie z domeny, ale w powiązaniu z informacjami nierzetelnymi, nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd, w tym przede wszystkim, prezentowanie takich informacji na stronie www identyfikowanej przez taką domenę.

Choć strona powodowa zarzuca Pozwanemu popełnienie tego czynu nieuczciwej konkurencji, w swoim uzasadnieniu do art. 14 u.z.n.k. ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że Pozwany „świadomy długoletniej obecności Powodów na lokalnym rynku, podjął się działań z wykorzystaniem domeny hormannkrakow.pl, które miały na celu przysporzenie mu korzyści kosztem Powodów, a także wyrządzenie im szkody”. Nie wyjaśnia jednak, na czym konkretnie polega rozpowszechnianie przez Pozwanego nieprawdziwych lub wprowadzających informacji w związku z używaniem domeny internetowej. Co prawda, Powodowie wskazują na pewne okoliczności i dowody, które ich zdaniem stanowią takie działanie, ale dotyczą one całokształtu zachowań Pozwanego, a nie konkretnych działań podejmowanych w powiązaniu z domeną internetową, a co za tym idzie, w tym zakresie nie mogą one być brane pod uwagę przez Sąd w niniejszym postępowaniu arbitrażowym.

W opinii Sądu, w niniejszej sprawie brak uzasadnienia i dowodów potwierdzających, że Pozwany w związku ze sporną domeną, w tym za pośrednictwem swojej strony www rozpowszechniał informacje, które w świetle doktryny i orzecznictwa można uznać za „wiadomości wprowadzające w błąd, co do sytuacji prawnej lub gospodarczej” swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa strony Powodowej. W szczególności, na jego stronie internetowej brak nieprawdziwych informacji, takich jak np. że jest on autoryzowanym partnerem firmy HÖRMANN Polska sp. z o.o., stanowi filię przedsiębiorstwa Powodów, ma najlepszy w Krakowie serwis bram i drzwi garażowych marki HÖRMANN (tj. informacji mogące mu przysporzyć korzyści), czy też informacji szkodliwych z punktu widzenia Powodów, np. o ich upadłości, zamknięciu ich przedsiębiorstwa, braku autoryzacji EU LOGY's do sprzedaży produktów HÖRMANN, niskiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Powodów itp.

W związku z powyższym, sąd stwierdza, że nie są spełnione warunki zastosowania art. 14 u.z.n.k.

4. Naruszenie art. 16 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 16.ust. 1 pkt. 2 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, jest w szczególności reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję, co do nabycia towaru lub usługi.

Na gruncie u.z.n.k. przyjmuje się, że reklamą jest „wypowiedź w środkach masowego przekazu, na towarze, na ulotce, plakacie itd., która odnosi się do towarów i usług, i której bezpośrednim lub pośrednim celem jest nakłonienie potencjalnych odbiorców do nabywania towarów lub innego z nich korzystania” (I. Wiszniewska: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwaji, Warszawa 2000, s. 454). Z kolei prawo europejskie (dyrektywa nr 450/84/EWG) definiuje reklamę wprowadzającą w błąd, jako każdą taką reklamę, która wprowadza lub może wprowadzać odbiorców w błąd i która ze względu na mylący charakter może wpływać na ich decyzje handlowe.

W opinii Sądu, choć strony www i identyfikujące je adresy istotnie stanowią ważne narzędzia reklamowe, a niektóre formy posługiwania się adresami internetowymi korespondującymi z cudzymi oznaczeniami mogą być uznane za wprowadzającą w błąd reklamę, to w niniejszej sprawie dyskusyjne jest, że Pozwany posługiwał się sporną domeną w funkcji przekazu reklamowego wypełniającego znamiona zachowania sankcjonowanego na gruncie art. 16 ust.1 pkt.2 u.z.n.k.

Używanie domeny internetowej podobnej do domeny Powodów „samo w sobie” nie ma charakteru wypowiedzi reklamowej. W świetle doktryny i orzecznictwa, elementem każdej wypowiedzi reklamowej (reklamy) jest bowiem informacja o towarze (usłudze) oraz zachęta do jego nabycia lub innego odpłatnego wykorzystania, w formie sugestii lub wyraźnej perswazji, przy czym brak składników sugerujących lub perswazyjnych świadczy, że dany przekaz nie jest reklamą (R. Skubisz [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwaji, wyd. 2, s. 643).

Dokonując oceny przez pryzmat powyższego należy zauważyć, że domena hormannkrakow.pl, używana przez Pozwanego w celu identyfikacji strony www w sieci, jako taka nie jest nośnikiem takich elementów, w szczególności treści zachęcających do nabycia towarów. Bardziej złożona jest natomiast wykorzystania domeny przez Pozwanego na tablicy informacyjnej (pylonie reklamowym).

Nie kwestionując informacyjno-reklamowej funkcji takiego pylonu oraz wizualnego podobieństwa pylonów reklamowych stron sporu (które jednak nie może być oceniane z punktu widzenia prawa w ramach niniejszego postępowania), należy stwierdzić, że także ta forma posługiwania się domeną przez Pozwanego nie może być kwalifikowane jako wypowiedź reklamowa. Nośnik na którym wykorzystano domenę, brak wyeksponowania domeny, brak obok domeny jakichkolwiek dodatkowych treści reklamowych powoduje, że potencjalny klient odbierze taki przekaz nie jako zachętę do skorzystania z usług Pozwanego (za taki element może być ewentualnie potraktowana strzałka na tablicy kierująca do wejścia do siedziby firmy), ale informacje, pod jakim adresem można znaleźć pełną ofertę Pozwanego w sieci.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania art. 16 ust.1 pkt. 2 u.z.n.k. istotne jest także, że na stronie www Pozwanego, znajdującej się pod tak promowanym adresem, brak jest informacji odwołujących się do Powodów i ich przedsiębiorstwa, które można by traktować w kategorii wprowadzającej w błąd reklamy.

W związku z powyższym, Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 pkt.2. u.z.n.k.

5. Naruszenie renomy jako dobra osobistego.

Jako jedną z podstaw swojego roszczenia Powodowie wskazują naruszenie ich renomy w oparciu o art. 23 k.c. poprzez wprowadzanie w błąd lub wyzyskiwanie błędów klientów za pomocą domeny podobnej do domeny Powodów, która sugeruje, że przedsiębiorstwa stron są tożsame.

Abstrahując od nieprecyzyjnie wskazanej podstawy ochrony renomy osoby prawnej, którą może stanowić art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c., a nie jak wskazują Powodowie art. 23 k.c., Sąd pragnie zauważyć, co następuje.

Po pierwsze, niezdefiniowane dobro prawne osób prawnych, jakim jest renoma rynkowa, może dotyczyć nazwy indywidualizującej przedsiębiorstwo lub być kojarzona z oferowanymi przez nie towarami lub usługami. Tymczasem domena internetowa Powodów nie stanowi nazwy indywidualizującej ich przedsiębiorstwo, którą jest ani nie zawiera tej nazwy. Także domena ta „jako taka” nie może być też uznana za oznaczenie ściśle związane z Powodami i ich indywidualizujące, a więc stanowiące ich samodzielnie chronione dobro osobiste. Należy bowiem zauważyć, że elementem odróżniającym domenę Powodów jest oznaczenie HÖRMANN, stanowiące nazwę, a co za tym idzie dobro osobiste, innego podmiotu – firmy HÖRMANN Sp. z o.o. Pozbawione ściśle indywidualizującego charakteru są także pozostałe elementy domeny Powodów, takie jak: „www.” „krakow”, „pl.” Ponadto, trudno mówić o ściśłym, „osobistym” związku domeny z Powodami (co stanowi niezbędny element dóbr chronionych jako dobra osobiste), w sytuacji, gdy jak wynika z materiału dowodowego, domena ta była wcześniej używana i powiązana z zupełnie innym przedsiębiorstwem – spółką Thomas Peterson Sp. z o.o.

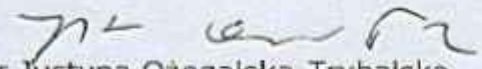
Po drugie, z przedstawionych przez stronę powodową argumentów i dowodów wynika, że renoma na którą się ona powołuje, dotyczy ich przedsiębiorstwa tj. spółki . Zarówno listy referencyjne, jak i certyfikaty posiadane przez Powodów są wystawione na tą właśnie spółkę i to oznaczenie ” oraz znak HÖRMANN, a nie domena pojawia się w materiale dowodowym mającym potwierdzać renomę Powodów. Natomiast liczne dowody wskazujące na intensywną promocję domeny Powodów, mogą jedynie wskazywać na intensywną reklamę tej domeny w Internecie, ewentualnie jej znajomość wśród klientów, co jednak nie może być traktowane za równoznaczne z istnieniem renomy „wypracowanej” przez tą właśnie domenę. Zresztą, nawet gdyby założyć, że istotnie klienci łączą renomę ze sporną domeną, niemożliwe byłoby jednoznaczne stwierdzenie, że została ona wypracowana w czasie, gdy domeną posługiwali się Powodowie, a nie już wcześniej, kiedy identycznej domeny używał inny przedstawiciel firmy HÖRMANN – spółka Thomas Peterson Sp. z o.o.

W tym kontekście należy zauważyć, że jeżeli renoma, której ochrony poszukuje strona powodowa na gruncie przepisów o ochronie dóbr osobistych jest łączona przez kontrahentów i klientów z nazwą „EU LOGY’s”, to do jej naruszenia mogłoby dojść w przypadku nieuprawnionej eksploatacji właśnie tej nazwy przez Pozwanego, tj. przez używanie w obrocie domeny korespondującej z tą nazwą Powodów. Tymczasem Pozwany posługując się swoją domeną, przede wszystkim wykorzystuje renomę, jaką cieszą się produkty HÖRMANN, zresztą na takich samych zasadach, na jakich robi to strona Powodowa, wykorzystując ten znak w swoim adresie. Do eksploatacji renomy znaku HÖRMANN, w tym poprzez wykorzystanie go w domenie internetowej, Pozwany ma takie samo prawo jak Powód, co wynika ze stosownych umów z firmą HÖRMANN oraz złożonych przez nią oświadczeń, potwierdzających zgodę na wykorzystanie tego znaku niezależnie od siebie przez każdą ze stron sporu w swoim adresie internetowym.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak jest podstaw do uznania zarzutu naruszenia renomy jako dobra osobistego Powodów.

IV. Koszty postępowania.

Strona powodowa zgłosiła koszty postępowania arbitrażowego w łącznej wysokości 3400 zł. Ponieważ nie wszystkie roszczenia Powoda zostały uwzględnione, ze względów słusznościowych Sąd zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 1700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.


dr Justyna Ożegalska-Trybalska
arbiter


Ireneusz Małusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

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