

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

Sygn. akt. 52/09/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Toruniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie - Karol Dobrzeński – arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Unilever n.v. (*Naamloze vennotschap*) z siedzibą w Rotterdamie, przeciwko Wiesławowi Krzyżańskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą WMK Service, z siedzibą w Warszawie

o ustalenie naruszenia praw Powódki w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „rama.pl”,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powódkę w dniu 4 VIII 2009 r. oraz przez Pozwanego w dniu 31 VIII 2009 r.

orzeka:

1. Oddała powództwo w całości
2. Zasadza od Powódki - Unilever n.v. na rzecz Pozwanego - Wiesława Krzyżańskiego kwotę 4000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg Postępowania

W dniu 16 września 2009 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Sąd”) wpłynął pozew od Unilever n.v.

(dalej „Powódka”) z siedzibą w Rotterdamie, w którym zażądała ona stwierdzenia, że Wiesław Krzyżański, prowadzący działalność pod nazwą WMK Service (dalej „Pozwany”) w wyniku rejestracji nazwy domeny „rama.pl” naruszył jej prawa. W uzasadnieniu Powódka podniosła, że razem ze spółkami córkami tworzy koncern UNILEVER i prowadzi działalność na terenie Polski poprzez UNILEVER Polska Sp. z o.o. i UNILEVER Polska S.A. Działalność Powódki polega na produkcji i wprowadzaniu do obrotu szerokiej gamy produktów spożywczych. Jednym z nich jest margaryna opatrywana zarejestrowanym na rzecz Powódki słownym znakiem towarowym „RAMA”. Zdaniem Powódki szereg okoliczności, w tym preferencje i uznanie ze strony konsumentów pozwalają uznać, że „RAMA” jest oznaczeniem renomowanym.

W opinii Powódki, jej prawa zostały naruszone przez Pozwanego, który zarejestrował w dniu 14 lutego 2000 r. domenę „rama.pl” korespondującą ze znakiem towarowym Powódki. Zdaniem Powódki, Pozwany, rejestrując domenę „rama.pl” bezprawnie posłużył się jej renomowanym oznaczeniem. Będąc świadomy pozycji rynkowej Powódki naruszył zasady uczciwej konkurencji. O dokonaniu rejestracji w złej wierze świadczy, zdaniem Powódki, okoliczność zwrócenia się w lutym 2009 r. przez pełnomocnika Pozwanego do UNILEVER Polska Sp. z o.o. z propozycją odsprzedaży spornej domeny za kwotę 1,2 mln zł. O złej wierze Pozwanego miałoby również świadczyć to, że przez szereg lat po rejestracji pod domeną „rama.pl” nie znajdowała się i wciąż nie znajduje żadna strona internetowa związana z działalnością Pozwanego, oraz to, iż w 2008 r. była ona wykorzystywana do reklamowania konkurencyjnych względem Powódki margaryn w czasie akcji promocyjnej margaryny RAMA. Rejestracja domeny utrudniła Powódce dostęp do rynku.

W pozwie Powódka wskazała podstawę prawną swojego roszczenia:

1) Pozwany, wykorzystując w swojej domenie chroniony znak towarowy Powódki, naruszył wyłączne prawo Powódki do używania znaku towarowego z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. (dalej „uzt”)

2) Pozwany rejestrując domenę rama.pl naruszył interes Powódki, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust 1 i art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).

Na poparcie swoich twierdzeń Powódka przedstawiła m.in.: oświadczenia dotyczące struktury grupy kapitałowej UNILEVER w Polsce, wyciągi z badań rynkowych dotyczących pozycji marki RAMA w Polsce, pełnomocnictwo udzielone przez Pozwanego do prowadzenie rokowań w sprawie odsprzedaży domeny oraz dokumentację wspomnianych rokowań. Powódka złożyła wnioski o zarządzenie rozprawy w celu przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków na okoliczność m.in.: struktury organizacyjnej koncernu UNILEVER, pozycji rynkowej oznaczania RAMA, złożenia przez Pozwanego UNILEVER Polska Sp. z o.o. oferty odsprzedaży domeny rama.pl,

W odpowiedzi na pozew, która wpłynęła do Sądu dnia 2 X 2009, Pozwany wnioskował o oddalenie powództwa w całości i wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze względu na przedawnienie roszczeń Powódki. Wskazał na upływanie terminów określonych w przepisach art. 20 uznk i 289 ust. 1 w zw. z 298 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”). W odniesieniu do zarzutów Powódki, Pozwany zaprzeczył okolicznościom faktycznym pozwu. Zaprzeczył, że rejestracja domeny nastąpiła w złej wierze, w celu wykorzystania renomy znaku towarowego RAMA. Podniósł, że nie miał świadomości renomy znaku, ponieważ marka ta jest utrwalona głównie wśród gospodyń domowych. Po drugie Pozwany stwierdził, że użył jako nazwy domeny popularnego i wieloznacznego słowa. Po trzecie, domenę „rama.pl” zamierzał wykorzystać jako „ramę” do prowadzonych w zakresie swojego przedsiębiorstwa przedsięwzięć, w tym do sprzedaży ram i opraw oraz jako

„ramy przedsięwzięć innych przedsiębiorców, którzy umieszczali i umieszczają w domenie swoje przekazy treściowe”. Zaprzeczył także twierdzeniom Powódki, jakoby wykorzystywał domenę do reklamy margaryny SMAKOWITA w czasie akcji promocyjnej margaryny RAMA. Pozwany zaprzeczył twierdzeniu, iż zamiar odsprzedania domeny rama.pl był motywem leżącym u podstaw jej rejestracji. Pierwsze rozmowy w przedmiocie ewentualnej sprzedaży tej domeny Powódce podjął w 2009 r., tj. po upływie dziewięciu lat od daty rejestracji. W piśmie przytoczył także inne okoliczności faktyczne: (1) pełnomocnik Pozwanego prowadził rozmowy w sprawie ewentualnej sprzedaży domeny w sposób pasywny, gdyż sprzedaż była tylko jedną z rozważanych opcji dalszej aktywności domeny; (2) domena „rama.pl” była wolna przez długi czas od wprowadzenia produktu o nazwie „Rama” na rynek polski, co w ocenie Pozwanego świadczy o braku zainteresowania Powódki wykorzystaniem tej domeny w działaniach marketingowych. W zakresie oceny prawnej roszczeń Powódki, Pozwany zaprzeczył, jakoby jako działania miały charakter nielegalny. Zdaniem Pozwanego, art. 13 ust. 1 uzt nie został naruszony. Prawo ochronne nie uprawnia do zakazania jakiegokolwiek posługiwania się znakiem towarowym lub elementem jego treści. Pozwany podniósł, iż nie używał oznaczenia RAMA w obrocie gospodarczym i w odniesieniu do towarów objętych prawem ochronnym na znak towarowy Powódki. Pozwany nie naruszył też, w swojej ocenie, wymienionych w podstawie prawnej pozwu przepisów art. 3 ust. 1 i 15 ust. 1 uznk. Odnosząc się do art. 3 ust. 1 uznk, Pozwany wskazał, iż słowo „rama” jest słowem o charakterze generycznym, jest pojęciem „pokrywającym się z pojęciami używanymi powszechnie w języku potocznym”. Pozwany stwierdził, że z uwagi na charakter jego działalności, rozpoczęcie działalności w obszarze ram stanowiłoby naturalne rozszerzenie profilu przedsiębiorstwa, co uzasadniało rejestrację spornej nazwy domenowej. Pozwany zauważył, że Powódka nie określiła precyzyjnie, na czym miałyby polegać naruszenie dobrych obyczajów, którego rzekomo miał się dopuścić, a ustawodawstwo polskie nie przewiduje *sui generis* prawa do nazwy domeny internetowej. Pozwany wskazał na przykłady pochodzące z orzecznictwa, w których sądy odmawiały stwierdzenia naruszenia praw osoby trzeciej w przypadku posłużenia się w nazwie domenowej powszechnie dostępnym słowem. Pozwany zwrócił też uwagę na to, że osoby trzecie zarejestrowały wiele nazw domenowych pokrywających się treściowo z markami towarów Powódki i Powódka nie zgłasza pod ich adresem żadnych roszczeń. Pozwany nie uznaje swojego zachowania za piractwo domenowe, gdyż nie wyczerpuje ono przesłanki sprzeczności z prawem lub z dobrymi obyczajami. Odpowiadając na zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 uznk Pozwany stwierdził, że Powódka nie wykazała, świadomego i celowego działania w celu utrudnienia jej dostępu do rynku. Zauważył, że Powódka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski, a jej spółki córki nie oferują margaryny za pośrednictwem stron internetowych. Powódka uzyskała też dostęp do rynku, o czy ma świadczyć jej obecna pozycja wśród producentów i sprzedawców margaryn. Jako dowody swoich twierdzeń Pozwany przedstawił, m.in. wydruki ze stron internetowych zawierające wyliczenia różnorodnych znaczeń słowa „rama”, wydruki stron internetowych identyfikowanych przez różne nazwy domenowe zawierające w sobie wyrażenie „rama”. Pozwany, powołując się na względy ostrożności procesowej, wnioskował, aby, w przypadku nieuwzględnienia przez Sąd jego wniosku o nieprzeprowadzanie rozprawy, dopuszczono na rozprawie dowody ze świadków na okoliczność m.in. przebiegu rokowań w sprawie odsprzedania spornej domeny. Pozwany wniósł o oddalenie wniosków dowodowych Powódki dotyczących przesłuchania wskazanych w pozwie świadków, z uwagi na to, iż okoliczności określane jako hipoteza dowodowa są, albo bezsporne, albo nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

W nawiązaniu do tez zawartych w odpowiedzi na pozew, Powódka przesłała do Sądu pismo procesowe z dnia 30 października 2009 r., w którym podtrzymała swoje

dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazując jednocześnie kolejną, nie wymienianą wcześniej podstawę prawną roszczenia – przepis art. 10 ust. 1 uznk. Powódka zakwestionowała zarzut przedawnienia roszczeń, argumentując, że celem pozwu jest ustalenie faktów mających prawotwórcze znaczenie, a tego rodzaju powództwo może być wniesione w każdym czasie. Powódka podniosła, iż o złej wierze Pozwanego świadczy sposób wykorzystywania przez niego domeny po jej rejestracji, m.in. brak użycia jej do prowadzenia własnej działalności, a jednocześnie użycie w celu reklamowania innych marek margaryn przez zamieszczenie na stronie zbioru hiperłączy do poświęconych im stron internetowych. Pozwany nie może, w ocenie Powódki, powoływać się na opisowy charakter domeny rama.pl, ponieważ opisowość musi mieć charakter konkretny, a w tym przypadku Pozwany nie oferował na stronie żadnych towarów, do których można by odnieść opis zawarty w treści nazwy domenowej. Powódka wskazała, iż przepis art. 13 ust. 1 uznk. należy wyklądać w duchu dyrektywy 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. o znakach towarowych, zgodnie z którą renomowanym znakiem towarowym przysługuje szersza ochrona niż zwykłym oznaczeniom. Do pisma procesowego dołączone zostały: wypis aktu notarialnego stanowiącego protokół oględzin stron internetowych, które zostały w 2009 r. umieszczone pod domeną rama.pl; wydruki ze stron internetowych umieszczonych pod domenami do których prowadziły hiperlinki umieszczone na stronie identyfikowanej przez domenę rama.pl, a także raporty roczne koncernu UNILEVER z 2000 r. Powódka wniosowała o dopuszczenie na rozprawie dowodu z przesłuchania świadka na okoliczność roli domeny rama.pl w planowanej kampanii promocyjnej margaryny Rama. Jednocześnie wskazała na bezpodstawność wniosku Pozwanego o jego przesłuchanie oraz wniosku o oddalenie wniosków dowodowych Powódki.

W nawiązaniu do tez zawartych w piśmie Powódki z dnia 30 października 2009 Pozwany przesłał do Sądu pismo procesowe z dnia 13 listopada 2009 r., w którym podtrzymał swoje dotychczasowe zarzuty, twierdzenia i wnioski. Zauważył, że jeżeli wiadomość o rejestracji spornej domeny dotarła do Powódki dopiero w początku 2009 r., to można przyjąć, że żaden z użytkowników domeny nie skojarzył jej z utrwalonym wizerunkiem marki lub samą nazwą margaryny. Wystąpienie w takim stanie rzeczy przez Powódkę do Sądu Polubownego powinno być zatem uznane za nadużycie prawa podmiotowego. Zachowanie Pozwanego nie wypełnia przesłanek piractwa domenowego, a tolerowanie przez Powódkę przez wiele lat kwestionowanego obecnie stanu rzeczy świadczy o jego nieszkodliwości. Pozwany wskazał na bezzasadność zarzutu wywołania konfuzji u konsumentów (użytkowników Internetu) przez samo zamieszczenie na stronie internetowej odnośników do stron internetowych producentów innych margaryn. Argumentował, iż grupa ta jest, w świetle modelu konsumenta wypracowanego w dotychczasowym orzecznictwie sądów, świadoma istoty funkcjonowania reklamy internetowej. Ponadto, ryzyko konfuzji ogranicza znacząco fakt, iż „rama” jest *per se* nazwą rodzajową, wieloznaczną, występującą jako część składowa wielu oznaczeń.

Pozwany pokreślił, iż prawo do domeny nie jest prawem bezwzględny, uprawnienia do niej nie można wyprowadzać z faktu, że Powódka posiada zarejestrowany znak towarowy w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej. Wskazał, że Powódka nie jest jedynym uprawnionym do znaku towarowego, opierającego się na słowie „rama”, a Pozwany w ogóle nie używał nazwy domeny w odniesieniu do towarów lub usług, lecz jedynie do oznaczeń odróżniających takie towary. Pozwany wskazał również, że Powódka błędnie interpretuje przepisy prawa europejskiego dotyczące znaków towarowych, w szczególności te dotyczące swobody w określaniu przez państwa członkowskie zakresu ochrony renomowanych znaków towarowych oraz, że wskazana przez Powódkę podstawa prawna roszczenia w postaci przepisów ustawy o znakach towarowych nie zawierała w ogóle pojęcia renomowanych znaków towarowych. W odniesieniu do przesłanek ochrony renomowanych znaków

towarowych Pozwany zauważył, że „rama” jako nazwa generyczna ma bardzo ograniczoną podatność na rozmycie. Pozwany ponowił również zarzut przedawnienia roszczeń Powódki z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz podniósł, że Powódka, jako spółka administrująca spółkami córkami zajmującymi się dystrybucją margaryny nie jest sama uprawniona do powoływania się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W nawiązaniu do tez zawartych w piśmie Pozwanego z dnia 13 listopada 2009 Powódka przesłała do Sądu pismo procesowe z dnia 27 listopada 2009 r., w którym podtrzymała wszystkie swoje wnioski, zarzuty i stanowisko zaprezentowane w poprzednich pismach. Odnosząc się do zarzutu nadużycia prawa Powódka podniosła m.in., że w niniejszej sprawie brak jest jakiegokolwiek zasady współzycia społecznego, która mogłaby być i została by naruszona wniesieniem pozwu. Z kolei Pozwany miał dopuścić się szeregu działań świadczących o jego złej wierze, opisanych we wcześniejszych pismach Powódki. Powódka nie zgodziła się też z tezą Pozwanego, twierdzącego, że użytkownicy Internetu wyróżniają się wysokim poziomem uwagi. Uznała ona, że Internet jest medium masowym, a nie elitarnym, a więc przesłanki ryzyka konfuzji powinny być takie same jak w przypadku zwykłego obrotu. Istnienie wskazanych przez Pozwanego przedsiębiorców posługujących się oznaczeniem „rama” nie ma znaczenia dla sprawy ponieważ nie działają oni na rynku margaryn i nie czerpią korzyści z renomy oznaczenia „rama”.

Po rozpatrzeniu wniosków dowodowych stron składanych w sprawie, Sąd postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 r. oddalił wnioski o przesłuchanie wskazanych w nich świadków, przeprowadzenie rozprawy i przesłuchanie stron. Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze i wyznaczył stronom termin do dnia 10 grudnia 2009 r. na złożenie ewentualnych wniosków dotyczących zwrotu kosztów postępowania oraz przedstawienie ewentualnych dodatkowych dowodów pod rygorem ich pominięcia przy rozstrzygnięciu sprawy.

Pozwany, pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. wniósł o zasądzenie od Powódki na rzecz Pozwanego kosztów procesu w tym zastępstwa procesowego i pomocy prawnej według faktur wystawionych przez profesjonalnego pełnomocnika.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka razem ze spółkami córkami tworzy koncern UNILEVER. Prowadzi działalność na terenie Polski poprzez UNILEVER Polska Sp. z o.o. i UNILEVER Polska S.A. Działalność Powódki polega na produkcji i wprowadzaniu do obrotu różnorodnych produktów spożywczych. Jednym z nich jest margaryna „Rama”. Produkt o tej nazwie został wprowadzony na polski rynek w roku 1993.

Dowód: przedłożona przez Powódkę dokumentacja dotycząca struktury grupy kapitałowej UNILEVER w Polsce; oględziny strony www.unileverfoodsolutions.pl

Powódka jest uprawniona z tytułu prawa ochronnego na słowny znak towarowy „rama” R-53696, zarejestrowany w klasie 511 (29), dla towarów takich jak: masło, margaryna, oleje jadalne i tłuszcze.

Dowód: oględziny bazy danych na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. pod nazwą WMK Service Krzyżański Wiesław, m.in. w zakresie wynajmu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej maszyn i urządzeń biurowych, reklamy, sprzedaży książek, gazet i artykułów piśmiennych. Pozwany prowadzi swoją działalność także w Internecie za pośrednictwem strony identyfikowanej przez adres www.wmk.pl.

Pozwany jest abonentem domeny internetowej „rama.pl”, którą zarejestrował w dniu 14 lutego 2000. Do 2008 r. domena rama.pl identyfikowała stronę internetową, na której znajdowała się informacja o planowanym uruchomieniu tam serwisu dotyczącego ram. W 2008 r. na stronie internetowej pod sporną domeną umieszczone zostały odesłania do stron zawierających informacje na temat dostawców różnych towarów i usług, m.in. w zakresie elektroniki, telekomunikacji, usług internetowych, motoryzacji, przemysłu spożywczego. Dwie spośród trzydziestu pięciu odesłań mających postać niewielkich znaków graficznych prowadziły do stron zawierających treści o charakterze informacyjnym i reklamowym na temat producenta margaryn oraz jednego z oferowanych przez tego producenta produktów o nazwie Masmix (www.raisio.pl, www.masmix.pl).

Dowód: - wypis aktu notarialnego stanowiącego protokół oględzin strony internetowej www.archive.pl w zakresie zawartości archiwalnej identyfikowanej przez domenę rama.pl w 2008 r.

Aktualnie na stronie identyfikowanej przez domenę rama.pl znajduje się przekierowanie do strony www.polapolanska.pl, na której umieszczone zostały treści o charakterze wspomnieniowym i poradnikowym.

Dowód: oględziny strony oznaczonej domeną rama.pl dokonane w grudniu 2009 r.

W lutym 2009 r. pełnomocnik Pozwanego poinformował spółkę córkę Powódki (UNILEVER Polska sp. z o.o.) o „ponownej dostępności” domeny rama.pl i możliwości prowadzenia rozmów w kwestii jej odstąpienia. W trakcie wymiany korespondencji elektronicznej trwającej do czerwca 2009 r. spółka córka Powódki zaoferowała kwotę 20 000 zł w zamian za przeniesienie domeny „rama.pl”. Pełnomocnik Pozwanego stwierdził w odpowiedzi, że cena ta znacząco odbiega od oczekiwań jego mocodawcy

Sąd zważył co następuje:

1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia Powódka wskazała art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Ustawa ta obowiązywała do 22 sierpnia 2001 r. W tym dniu weszła w życie ustawa z 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.; jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.)

Sąd wziął pod uwagę to, że niektóre elementy stanu faktycznego ustalonego w niniejszej sprawie przypadały na okres obowiązywania ustawy o znakach towarowych, inne zaś na okres obowiązywania prawa własności przemysłowej. Rejestracja domeny i okres początkowy jej utrzymywania przez Pozwanego miały miejsce przed 22 VIII 2001, natomiast

umieszczania na stronie odnośników i prowadzenie rozmów w sprawie sprzedaży domeny wypadły już po tej dacie, w latach 2008 i 2009.

Zgodnie z utrwalonym kierunkiem orzecznictwa sądów powszechnych (m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 OSNC 2005, nr 3, poz. 53, z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, nr 12, poz. 148 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, nie publ., z dnia 24 października 2007 r. IV CSK 203/07), do skutków naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się przepisy Prawa własności przemysłowej również wówczas, gdy prawo z rejestracji istniało w dniu wejścia w życie tego Prawa. Jak podniósł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 października 2007 r. „do zastosowania art. 296 ust. 1 Pr.w.p. jest wystarczające, by określony w nim czyn rozpoczęty przed jego wejściem w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. był kontynuowany po tym dniu. (...)”

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT został powołany do orzekania w sprawach naruszeń powstałych „w wyniku” rejestracji nazw domen internetowych w domenie „.pl”. Właściwość rzeczowa Sądu obejmuje naruszenia praw, do których dochodzi poprzez sam fakt zarejestrowania danej nazwy domeny (zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej) jak i wynikających z późniejszego korzystania z domeny.

Wskazując podstawę prawną roszczenia, Powódka nominalnie ograniczyła granice poszukiwanej ochrony prawnej do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Z drugiej strony w pismach procesowych podnosiła szereg okoliczności faktycznych i argumentów prawnych odnoszących się do stanu prawnego obowiązującego po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej. Świadczą o tym w szczególności twierdzenia Powódki odnoszące się do ochrony renomy znaku towarowego. Wobec powyższego Sąd przyjął, iż faktyczną intencją Powódki było rozciągnięcie granic poszukiwanej ochrony prawnej także na roszczenia wynikające z Prawa własności przemysłowej. Z tego powodu zakresem decyzji subsumcyjnej Sąd objął fakty mające miejsce po 22 VIII 2001 r. w odniesieniu do norm prawnych wówczas obowiązujących.

Zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 pwp nabycie prawa ochronnego na znak towarowy oznacza uzyskanie wyłączności w zakresie używania tego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na całym obszarze RP. Warunki wykonywania tego prawa określają przepisy art. 296 oraz art. art. 156 – 160 pwp. Na gruncie pwp renomowanym znakiem towarowym została przyznana szczególna ochrona. Polega ona na możliwości kwestionowania każdego użycia znaku renomowanego, które może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku lub przynosi używającemu nieuprawnioną korzyść. Ochrona ta sięga dalej niż ochrona „zwykłych” znaków towarowych.

Na wstępie należy rozpoznać wniosek Powódki o uznanie, że jej znak towarowy posiada renomę i powinien korzystać ze szczególnej ochrony. Przy dokonywaniu oceny, Sąd wziął pod uwagę znajomość znaku towarowego „Rama” wśród konsumentów, jej udział w rynku zbywanych towarów, zakres czasowy i terytorialny używania, jakość towarów oznaczanych tym znakiem oraz wartość znaku. Z materiału dowodowego przedstawionego przez Powódkę, w szczególności badań rynkowych wykonanych przez uznane ośrodki, wynikało, że „Rama” jest oznaczeniem powszechnie znanym, cieszy się uznaniem i zaufaniem odbiorców i posiada wysoką wartość, a co za tym idzie może być uznane za znak towarowy renomowany. Sąd rozstrzygając tę kwestię wziął pod uwagę m.in. odsetek konsumentów

znających znak i wybierających produkty oferowane przez Powódkę, jego udział w rynku margaryn i popularność jaką się cieszy.

Powyższe ustalenia uprawniają Sąd do rozpatrzenia zarzutu naruszenia przez Pozwanego renomy w odniesieniu do znaku towarowego „Rama”. W świetle przepisów pwp, w szczególności art. 296 ust. 2 należy przyjąć, że do naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany renomowany znak towarowy w wyniku rejestracji lub używania domeny internetowej dochodzi wówczas, gdy spełnione są kumulatywnie następujące przesłanki:

- 1) sporna domena jest używana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie gospodarczym
- 2) użycie to ma charakter bezprawny
- 3) sporna domena jest identyczna lub podobna do danego znaku zarejestrowanego dla jakichkolwiek towarów
- 4) jej używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak wynika z materiału dowodowego, domena „rama.pl” identyfikowała stronę internetową, na której w latach 2000 – 2008 znajdowały się treści o różnym charakterze. Niewątpliwie przesłanka użycia adresu internetowego w obrocie gospodarczym nie została spełniona w odniesieniu do początkowego okresu użytkowania domeny „rama.pl”. Wówczas znajdowała się tam jedynie informacja o planowanym uruchomieniu serwisu oferującego oprawy grafik i obrazów, która poprzez swoją ogólność nie wywierała efektu handlowego. Do podobnej konkluzji skłania ocena treści, które identyfikuje domena obecnie. Nie mają one charakteru komercyjnego. Z kolei, gdy w 2008 r. na stronie znalazły się odnośniki do m.in. komercyjnych stron internetowych, adres „rama.pl” zaczął funkcjonować w szeroko pojętym obrocie gospodarczym, rozumianym jako całokształt aktywności związanej ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Fakt ten potwierdza również udzielnie przez Pozwanego w ramach swojej działalności gospodarczej pełnomocnictwa osobie trzeciej do prowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o sprzedaż spornej domeny.

W odniesieniu do tego okresu konieczne jest rozważenie kolejnych warunków dokonania naruszenia prawa ze znaku, m.in. czy miało miejsce użycie adresu internetowego w charakterze znaku towarowego. W tym celu Powódka musiałaby wykazać, że domena „rama.pl”, oprócz pełnienia podstawowej dla domen funkcji lokalizowania danej strony w Internecie, pełniła dodatkowo funkcje typowe dla znaku towarowego, tzn. identyfikowania przedsiębiorstwa Pozwanego, względnie towarów lub usług oferowanych na stronie. W ocenie Sądu fakt ten nie został w wystarczającym stopniu udowodniony. Z treści strony w okresie, gdy była ona używana w obrocie gospodarczym (rok 2008 i 2009) nie wynika, aby były za jej pośrednictwem oferowane, lub chociażby reklamowane jakiejkolwiek towary bądź usługi. Za reklamę nie można bowiem uznać prostego zamieszczenia na stronie zbioru graficznych odnośników do innych stron internetowych, jeżeli ani z ich układu, ani też ze sposobu wyeksponowania na stronie nie wynika, aby celem podmiotu określającego treść strony była ich rekomendacja konsumentom. Wygląd strony budził wrażenia niedokończonego projektu, o trudnych do jednoznacznego odczytania celach i motywach jego twórcy.

Sąd rozważył ponadto, czy używanie spornej domeny przez Pozwanego mogło przynieść mu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku Powódki. W ocenie Sądu Powódka nie wykazała, aby rejestracja oraz

używanie domeny rama.pl przyniosło Pozwanemu nienależną korzyść, w szczególności poprzez zdobycie nowej klienteli bez ponoszenia kosztów reklamy i promocji.

Sposób korzystania z domeny przez Pozwanego nie stwarzał niebezpieczeństwa dla renomy oznaczania „Rama” ani nie osłabiał jego odróżniającego charakteru. Należy mieć na względzie, że słowo „rama” funkcjonuje na gruncie języka polskiego jako wieloznaczna nazwa generalna i fakt jego rejestracji jako oznaczenia dla danej kategorii towarów, czy nawet uzyskanie w ramach tej kategorii towarów renomy, nie tworzy monopolu posługiwania się tym słowem na wszelkich możliwych polach i we wszystkich kontekstach.

Fakt wieloznaczności tego terminu jest powszechnie znany, również konsumentom margaryn, a więc nie sposób przyznać rację twierdzeniom Powódki, że wywołuje on tylko jedno, ukierunkowane w stronę jej towarów, skojarzenie.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 19 ust w zw. z art. 13 ust oraz art. 154 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt i pkt 3 pwp.

2. Naruszenie art. 10 ust. 1 uznk

W pierwszej kolejności musi zostać rozpatrzony najdalej idący zarzut Pozwanego, który stwierdził, iż Powódka nie posiada legitymacji do powoływania się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ nie prowadzi na terenie Polski faktycznej działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji, promocji i sprzedaży margaryny Rama. Działalność taką prowadzą jedynie jej spółki córki. Zarzut ten nie zasługuje na uznanie. Powódka jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, kierując swoimi spółkami córkami. Tym samym korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie. Do rozważenia pozostaje jedynie kwestia tego, czy ustalone w trakcie postępowania działania Pozwanego wypełniają ustawowe znamiona poszczególnych kategorii czynów nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 uznk, 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 wiążą się z korzystaniem z nich. Przepis ten może stanowić podstawę uzupełniającej ochrony zarejestrowanych znaków towarowych przed takim ich używaniem w obrocie, które może wywoływać omyłki, co do pochodzenia towaru lub usługi. Przy ocenie możliwości wywołania pomyłek zasadne jest zastosowanie kryteriów analogicznych do tych stosowanych w przypadku oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd na podstawie przepisów pwp.

W ocenie Sądu, sposób korzystania przez Pozwanego ze spornej domeny oraz fakt, iż słowo „rama” jest powszechnie używane w obrocie dla identyfikowania różnych przedsiębiorców, towarów i usług skłaniają do przyjęcia stanowiska, że ryzyko wprowadzania konsumentów w błąd jest minimalne. Powódka nie powołała też żadnych dowodów na okoliczność tego, że przypadki wprowadzonych w błąd konsumentów margaryny Rama faktycznie miały miejsce.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 10 ust. 1 uznk.

3. Naruszenie art. 15 ust 1 uznk

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Mimo, że art. 15 uznk nie przewiduje takiej formy „utrudniania” dostępu do rynku, jak rejestracja określonej nazwy domenowej, należy mieć na względzie, iż zawarte w tym przepisie wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy. Utrudnienie innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku poprzez pozbawienie go możliwości używania określonego adresu internetowego będzie czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli zachowanie takie wyczerpie ogólne przesłanki z art. 3 uznk. Ocena ta musi być uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku. (Por. J. Ożegalska – Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawna, Kraków 2003, s. 210).

W ocenie Sądu, Powódka nie wykazała, że rejestracja spornej domeny została dokonana w celu uniemożliwienia konkurentowi działalności on-line. Nie sposób również dać wiary twierdzeniom Powódki, jakoby działanie Pozwanego utrudniało jej dostęp do rynku. Najlepiej świadczy o tym zachowanie samej Powódki. Znamiennym jest tu fakt, iż do dnia rejestracji spornej domeny przez Pozwanego w 2000 r. Powódka nie wykazała nią żadnego zainteresowania, mimo iż pierwsze rejestracje nazw domenowych w domenie „.pl” dla podmiotów komercyjnych nastąpiły już w 1994 r., a produkt pod nazwą Rama trafił na polski rynek w roku 1993. Również po dokonaniu rejestracji przez Pozwanego Powódka nie podjęła działań w celu np. odkupienia tej domeny. Obecny brak możliwości korzystania przez Powódkę z domeny „rama.pl” dla celów marketingowych jest więc efektem jej dotychczasowego postępowania. Zarzut *venire contra fatum proprium* jest w tym stanie rzeczy w pełni uzasadniony.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 15 ust. 1 uznk.

4. Naruszenie art. 3 ust. 1 uznk

Art. 3 uznk wyraża ogólną definicję legalną czynu nieuczciwej konkurencji. Jest nim każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, nawet jeżeli nie mieści się ono w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez uznk. Możliwość powoływania się na przepisy uznk nie jest przy tym uwarunkowana istnieniem stosunku konkurencji między podmiotem, któremu zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji i tym, który występuje z zarzutem w oparciu o ten przepis.

Aby na podstawie art. 3 można było uznać konkretny czyn za zabroniony muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:

- a) bezprawność, czyli sprzeczność czynu z prawem lub dobrymi obyczajami

- b) zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy
- c) związek z działalnością gospodarczą

Art. 3 uznk może stanowić podstawę ochrony przedsiębiorcy m.in. przed zachowaniem określonym w literaturze mianem piractwa domenowego (*cybersquatting*), które, jako takie, nie zostało wprost stypizowane w ustawie. Piractwem domenowym będzie rejestrowanie w sposób masowy szeregu adresów internetowych zawierających element cudzego znaku towarowego (firmy lub innego oznaczenia przedsiębiorstwa) wyłącznie lub przede wszystkim w celu zmuszenia podmiotu prawa uprawnionego z tytułu prawa do znaku towarowego (lub innego oznaczenia) do zapłaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnację z pierwszeństwa do takiego adresu.

Zachowanie Pozwanego nie wypełnia znamion czynu określanego jako piractwo domenowe. Przede wszystkim fakt rejestracji domeny na dziewięć lat przed podjęciem rozmów w sprawie jej odsprzedaży wyklucza, zdaniem Sądu, możliwość dokonania w sposób racjonalny takiego zakwalifikowania działań Pozwanego. Nie został także spełniony konieczny warunek dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest naruszenia interesu Powódki. Akceptowanie przez wiele lat przez Powódkę kwestionowanego obecnie stanu rzeczy, musi prowadzić do konkluzji, iż w istocie działania Pozwanego były dla niej nieszkodliwe.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 uznk.

5. Pozostałe wnioski stron

W świetle stwierdzenia braku naruszeń praw Powódki w niniejszej sprawie, za bezcelowe Sąd uznał rozpoznawanie zarzutów Pozwanego dotyczących przedawnienia i nadużycia prawa podmiotowego.

Zgodnie z art. 25 Regulaminu Sądu Polubownego o wnioskach dowodowych stron Sąd rozstrzyga na podstawie własnego przekonania. Zasada swobodnej oceny dowodów stanowiła podstawę dla dokonania oceny wiarygodności i mocy dowodów przeprowadzonych w sprawie. Ocena ta nie mogła jednak być dowolna i arbitralna. Odpowiadała regułom logicznego myślenia oraz uwzględniała zasady doświadczenia życiowego będące wyznacznikiem granic dopuszczalnych wniosków i stopnia prawdopodobieństwa ich przydatności w konkretnej sytuacji. Sąd biorąc pod uwagę powyższe kryteria rozstrzygnął negatywnie wnioski stron o zarządzenie rozprawy i przesłuchanie świadków. Sąd uznał, że dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy nie jest konieczne przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków i stron postępowania. Tezy dowodowe zawarte we wnioskach dotyczyły albo kwestii nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, albo też okoliczności istotnych, ale w wystarczającym stopniu wykazanych w dokumentacji przesłanej do Sądu przy poszczególnych pismach.

W zakresie kosztów postępowania Pozwany przedstawił Sądowi faktury wystawione przez profesjonalnego pełnomocnika z tytułu zastępstwa procesowego w niniejszej sprawie. Sąd orzekł o kosztach zgodnie z dyspozycją przepisu art. 35 ust 1 Regulaminu. Biorąc pod uwagę nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i przyczynienie się

pełnomocnika do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ustalił opłatę z tytułu rozsądnych kosztów postępowania na kwotę 4000 zł.

dr Karol Dobrzeński
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 Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

