

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

Sygn. akt 49/11/PA

Wyrok Sądu Polubownego
Wydany w dniu 1 marca 2012 roku w Krakowie

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych
W składzie: Bogdan Fischer, arbiter Sądu Polubownego,
po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

**Program Juventa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego
7B, 05-120 Legionowo**

przeciwko pozwanemu:

1 prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

o stwierdzenie naruszenia przez pozwanego w wyniku rejestracji nazwy domeny
<juventa.pl> praw powoda

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 3 października 2011 r. - przez powoda i z dnia
24 października 2011 r. - przez pozwanego, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego
do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka

1. iż pozwany prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
..... w wyniku rejestracji nazwy domeny



<juventa.pl> naruszył prawa powoda Program Juventa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie

2. zasądza od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w na rzecz powoda Program Juventa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie kwotę 5353 (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Przebieg postępowania

W dniu 7 listopada 2011 r. do Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wpłynął pozew Program Juventa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie („Powód”) przeciwko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w („Pozwany”). W pozwie Powód zażądał stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny <juventa.pl> naruszył prawa Powoda.

W uzasadnieniu pełnomocnik Powoda podniósł, że:

- 1) Powód jest od dnia 10 marca 2006 roku właścicielem znaków słowno-graficznych Juventa nr 198540, 199245 oraz 199251
- 2) Domena juventa.pl została zarejestrowana w dniu 27 czerwca 2006 roku przez p. i działającego pod firmą z siedzibą w Markach,
- 3) W wyniku sprawdzenia w dniu 11 sierpnia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Domen Abonentem okazało się, iż obecnie abonentem tej domeny jest Pozwany,
- 4) Pismem z dnia 25 sierpnia 2011 roku Pozwany został poinformowany o prawach wyłącznych Powoda a także wezwany do zaprzestania dalszego naruszania tych praw oraz przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda,



- 5) Do dnia złożenia powództwa pełnomocnik powoda nie otrzymał żadnej odpowiedzi od Pozwanego na powyższe pismo.
- 6)

Ponadto pełnomocnik Powoda zarzucił Pozwanemu, iż:

- 7) przy nabyciu spornej domeny od poprzedniego właściciela działał w złej wierze oraz z naruszeniem prawa powołując przyczyny takiej oceny przez Powoda
- 8) złą wiarę Pozwanego oraz jego celowe działanie na szkodę Powoda potwierdza wypowiedzenie pełnomocnictwa o zastępowania Powoda w sprawie wszystkich znaków towarowych Powoda (pismem z dnia 25 października 2011 roku), po zawieszeniu Pozwanego (w dniu 29 czerwca 2011), przez zgromadzenie wspólników ze sprawowania funkcji jednoosobowego zarządu w Spółce Program Juventa (Powoda),
- 9) zarejestrowanie z naruszeniem prawa spornej domeny internetowej, a tym samym zablokowanie Powodowi możliwości korzystania z tej domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a jednocześnie naruszenie praw wyłącznych Powoda
- 10) zablokowanie wszystkich informacji umieszczanych dotychczas na stronie internetowej www.juventa.pl dotyczących zarówno Powoda, zakresu usług przez niego świadczonych, programu lojalnościowego, spółek biorących udział w programie, franszyzy oraz ofert pracy.
- 11) wykorzystanie znaku towarowego Juventa, będącego jednocześnie nazwą Powoda, w spornej domenie jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami

Jako podstawę swoich działań Pełnomocnik Powoda wskazał

- art. 43 w związku z art.23,24 oraz z art.415 kodeksu cywilnego
- art.. 153 ust.1 oraz art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej
- art. 3 oraz art. 15 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W dniu 30 listopada 2011 roku Pozwany złożył odpowiedź na pozew, w której podniósł następujące zarzuty :

- 1) Powód jest właścicielem znaków słowno-graficznych, która stanowią ściśle określoną kompozycję (których jednym z elementów jest słowo „juventa”), a nie samo słowo „juventa”, które jest także zarejestrowane na rzecz innych osób - a Pozwany nie używa tej kompozycji w żadnym zakresie,
- 2) Powód wskazał klasy ochrony znaku, ograniczając ochronę wyłącznie do tych klas. Pozwany nie używa znaku słowno-graficznego w ogóle, a tym samym nie używa go w zakresie objętym ochroną,
- 3) Powodowi nie przysługuje „roszczenie o stwierdzenie” albowiem roszczenie to nie mieści się w zakresie dyspozycji art.296 Ustawy prawo własności przemysłowej,
- 4) Powód nie ma interesu prawnego w rozumieniu art.189 kpc w wytoczeniu powództwa o ustalenie,
- 5) brak jest związku między art. 43, 23 i 24 a ochroną znaków towarowych, znak towarowy nie jest bowiem dobrem osobistym,
- 6) brak jest związku między 415 kc a ochroną znaków towarowych a Powód nie dochodzi odszkodowania tylko ustalenia,
- 7) art.18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera roszczenia o ustalenie, którego domaga się Powód.

W dniu 3 stycznia 2012 roku została przesłana do Stron informacja o zgodzie arbitra.

W dniu 23 stycznia Sąd wezwał Strony do zajęcia w terminie 7 dni ostatecznego stanowiska w sprawie.

Strony pozostawiły wezwanie Sądu bez odpowiedzi.

Dnia 5 lutego Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze.

W dniu 7 lutego Strona powodowa przesłała wniosek o zwrot kosztów postępowania.

W piśmie z dnia 20 lutego pełnomocnik Strony pozwanej w piśmie skierowanym do sądu wniósł o ponowne przeprowadzenie postępowania ze względu na otrzymanie wcześniejszej korespondencji dotyczącej zajęcia ostatecznego stanowiska oraz zamknięcia postępowania. Sąd ustalił, iż powodem zaistniałej sytuacji był błąd w adresie mailowym Strony pozwanej, w związku z powyższym Sąd ponownie otworzył

postępowanie, wyznaczając Stronom termin 27 lutego na ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie. Żadne dodatkowe stanowiska nie zostały przez Strony przedstawione. Sąd w dniu 28 lutego zamknął postępowanie rozpoznawcze. W dniu 28 lutego Strona pozwana i powodowa przesłały wnioski o zwrot kosztów postępowania na podstawie dołączonych rachunków

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, iż przedmiotem kognicji Sądu Polubownego są spory powstałe w wyniku rejestracji nazw domen internetowych, a jednym z wymogów pozwu jest zawarcie w nim żądania stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powoda. Rejestracja nazwy domeny oznacza wprowadzenie nazwy domenowej do krajowego rejestru domen internetowych (.pl), lub dokonanie cesji takiej domeny na inną osobę (przerejestrowanie), co skutkuje uzyskaniem faktycznego monopolu w zakresie jej eksploatacji przez abonenta domeny. Co do zasady uznać należy zatem właściwość Sądu Polubownego w sporach, które wynikły wyłącznie na gruncie tak rozumianej rejestracji nazwy domenowej.

W przedmiotowej sprawie Powód zarzuca, iż Pozwany rejestrując sporną nazwę domeny naruszył prawa wyłączne Powoda, do słowno – graficznych znaków towarowych zarejestrowanych ze skutkiem na Polskę: nr 198540, 199245 oraz 199251. Powód przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające rejestracje tych znaków. Pozwany przyznał istnienie i ważność powołanych rejestracji znaków. Pozwany podniósł jednocześnie że prawa do słownego znaku „Juventa” przysługują innym podmiotom, aniżeli Powód i wskazał te podmioty. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt.: III CSK 300/06), elementy graficzne nie odgrywają znaczenia odróżniającego w przypadku słownych znaków towarów (...). W tym zakresie nie będą odgrywać zasadniczego znaczenia prawnego różnice w użyciu słowno-graficznym znaku, gdyż z punktu widzenia rejestracji domeny, ocenie podlegać będzie samo podobieństwo do warstwy słownej chronionego



znaku towarowego „Juventa”. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż rejestracja znaku słowno-graficznego nie oznacza przyznania uprawnionemu monopolu na wykorzystanie poszczególnych jego elementów oddzielnie. Z tego punktu widzenia zwrócić uwagę należy, iż nazwa „Juventa” może być traktowana jako oryginalne oznaczenie, nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Pozwanego. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w życiu gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Jest utrwalonym poglądem w doktrynie, iż w przypadku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez osobę trzecią bezprawność ulega wyłączeniu wtedy jeśli osoba taka używając znak towarowy kolidujący ze znakiem uprawnionego, wykorzystuje swoje własne prawo podmiotowe lub jej działanie mieści się poza zakresem skuteczności prawa ochronnego na ten znak towarowy (w ramach przepisów 156-160 pwp). Powyższe przyczyny wyłączające bezprawność w tym przypadku nie zachodzą.

Ponadto, należy przyznać Powodowi ochronę z art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. W przedmiotowej sprawie bowiem w wyniku dokonanej rejestracji przez Pozwanego poprzez cesję domeny internetowej <juventa.pl> doszło do utrudnienia Powodowi dostępu do rynku. Pozwany uniemożliwił Powodowi zarejestrowania na swoją rzecz spornej domeny, w sytuacji gdy Powód korzystał on legalnie w swojej działalności z oznaczenia słowno-graficznego „Juventa” i oznaczenie to identyfikuje produkty Powoda. Powód mając obecnie „zablokowaną” domenę o nazwie identyfikującej oferowane przez niego produkty, nie ma możliwości dotarcia z nimi (a w zasadzie kontynuowania gdyż wykorzystywał przedmiotową domenę) do klientów kojarzących nazwę „Juventa” (np. programem lojalnościowym).

Powód zarzuca Pozwanemu działanie w złej wierze. W wyniku cesji domeny czyli przekazania praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywania nazwy domeny <juventa.pl> Pozwany stał się jej dysponentem, pomimo iż miał świadomość praw wyłącznych Powoda. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sam akt rejestracji



6

nazwy domeny w NASK identycznej lub podobnej ze znakiem towarowym nigdy nie może być uznany za akt naruszenia prawa z rejestracji takiego znaku. Rejestracja w NASK domeny w złej wierze ma miejsce jeśli następuje to z naruszeniem dobrych obyczajów. Złą wiarę stanowi sprzeczność z zasadami postępowania, które uznawane są za dobry obyczaj. Powód nie odniósł się w jakich okolicznościach doszło do zarejestrowania domeny przez poprzedniego abonenta, podnosząc jednak że nastąpiło to kilka miesięcy po zarejestrowaniu znaków towarowych Powoda przez osobę będącą informatykiem wszystkich Spółek w grupie Powoda . Całokształt okoliczności, w tym funkcja pełniona przez Pozwanego u Powoda, nie pozwala mieć jakichkolwiek wątpliwości, iż Pozwany miał świadomość związku domeny z Powodem oraz dotychczasowego wykorzystywania spornej domeny przez Powoda. Pozwany ponadto nie wykazał w żaden sposób, iż miał uzasadniony i godny uwzględnienia własny interes w dokonaniu cesji umowy o rejestrację spornej domeny, w wyniku której stał się stroną umowy (Abonentem) z rejestratorem (NASK). Pozwany nawet nie podjął żadnej próby wykazania się takim interesem. Mając na uwadze powyższe okoliczności Pozwany nabywając sporną domenę działał w złej wierze a zachowanie Jego wyczerpuje znamiona przewidziane dla czynu o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowiąc działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagrażające interesom Powoda.

Zdaniem Sądu, działalność Pozwanego stanowi także naruszenie dóbr osobistych Powoda , do których, zaliczyć należy nazwę domeny internetowej, wykorzystywanej w Jego działalności gospodarczej. Na wskazanie zasługuje pogląd, podzielany w dotychczasowym orzecznictwie sądu, zgodnie z którym domena internetowa stanowi dobro osobiste związane z identyfikacją osoby, wówczas, gdy ją indywidualizuje. Nazwa domeny internetowej stanowi obecnie jedno z najważniejszych kryteriów wyróżniających dany podmiot, w związku z czym zasadne jest stosowanie podobnych reguł jak w przypadku ochrony pseudonimu osoby fizycznej czy nazwy firmy (której element w tym przypadku jest wykorzystany w nazwie samej domeny). Zgodnie z brzmieniem art. 24 §1 kodeksu cywilnego, w przypadku bezprawnego naruszenia uprawniony może żądać ochrony prawnej. Osoba prawna może także domagać się ochrony dóbr osobistych, ze

względu na brzmienie art. 43 kodeksu wskazującego na odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do ochrony dóbr osobistych osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

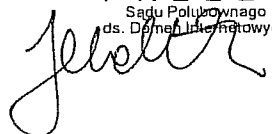
Sąd orzekł o kosztach na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu.

Mając na uwadze koszty zastępstwa i pomocy prawnej zasądzone w innych postępowaniach przed sądem polubownym, Sąd uznał iż wnioskowana kwota przez Stronę powodową może być uznana za nieznacznie wygórowaną, stąd też zwrot kosztów postępowania został ustalony na kwotę 5353 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) w pozostałym zakresie wniosek co do kosztów oddalono. W ramach zasądzonych kosztów : 3690 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) tytułem wpisu sądowego, 246 PLN (słownie: dwieście czterdzieści sześć) tytułem zwrotu kosztu opłaty kancelaryjnej, 17 PLN (słownie: siedemnaście) tytułem zwrotu opłaty skarbowej oraz 1400 PLN (słownie: tysiąc czterysta) tytułem zastępstwa procesowego z uwzględnieniem stawek minimalnych (dwukrotności) w oparciu o treść § 6 ust.1 pkt.3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212 poz.2076).


Kraków, dnia 1 marca 2012 roku

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych



Arbiter



Bogdan Fischer

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