

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

sygn. akt 13/10/PA

**Wyrok
Sądu Polubownego**

Wydany w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:
dr Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. sprawy:

z powództwa: Paweł Grędysa i Jacek Szkółski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Avenir Medical s.c. Paweł Grędysa, Jacek Szkółski, ul. Ks P. Wawrzyniaka 10 lok. 3, 53 – 022 Wrocław

przeciwko: Tadeusz Kiersznowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Optyczny OPTICLAND Tadeusz Kiersznowski, ul. Lisowskiego 1, 65 – 093 Zielona Góra

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej:

„twojesoczewki.pl”

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 23 lutego 2010 r. przez Powoda oraz 16 marca 2010 r. przez Pozwanego,

1. **Oddala powództwo w całości,**

2. Zasądza od Powoda na rzecz Pozwanego zwrot kosztów postępowania w kwocie 1098 zł (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z przedstawionym przez Pozwanego zestawieniem kosztów.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

W dniu 7 kwietnia 2010 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew Paweł Grędysa i Jacek Szkólski prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Avenir Medical s.c. Paweł Grędysa, Jacek Szkólski. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „twojesoczewki.pl” naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu Powód podniósł, że:

1. Sieć salonów Twoje Soczewki to największa polska sieć optyczna, która posiada w chwili obecnej 25 stacjonarnych salonów na terenie całego kraju specjalizujących się w sprzedaży soczewek kontaktowych i produktów kontaktologicznych. Sklep internetowy twojesoczewki.com jest jednym z dwóch największych sklepów tego typu w Polsce. Dzięki aktywnej działalności promocyjnej i reklamowej marka cieszy się zaufaniem klientów i renomą. Powód posiada obszerną bazę klientów, odnotował znaczną liczbę transakcji oraz współpracuje z największymi producentami produktów kontaktologicznych (dowód w postaci pisma z Johnson&Johnson). Działalność została zarejestrowana w 2004 r. (od 2007 r. w formie spółki cywilnej).
2. Na znak słowno - graficzny „twoje soczewki” zostało udzielone prawo ochronne – Świadcstwo Ochronne nr 196108 nadane przez Urząd Patentowy RP – trwa ono od 18.01.2006 r.
3. Od korzystania z domen twoje-soczewki.com.pl oraz twoje-soczewki.eu, wskutek działań podjętych przez Powoda, odstąpiły podmioty nieuprawnione, w tym spółka Optimum Distribution, krajowy dystrybutor marki Lausch&Lomb.
4. Pomimo licznych wezwań do zaprzestania naruszeń i polubownego załatwienia sprawy Pozwany nadal prowadzi i rozbudowuje stronę internetową pod sponym

adresem. W wielu miejscach posługuje się też nazwą własną „Twoje Soczewki”. Klient odwiedzający stronę Pozwanego w przekonaniu, że trafił na stronę Powoda, widzi tę samą nazwę sprzedawcy a elementy odróżniające, które mogłyby nasunąć mu wątpliwości nie występuje. Adres mailowy podany do kontaktu także może wywoływać błąd wśród konsumentów.

5. Pozwany prowadzi działalności pod nazwą „Zakład Optyczny Opticland” – posiada cztery stacjonarne salony pod tą nazwą na terenie województwa lubuskiego, które są typowymi salonami optycznymi nienakierowanymi na sprzedaż produktów kontaktologicznych.
6. Działania Pozwanego są nastawione na czerpanie korzyści poprzez podszywanie się pod powszechnie znaną markę o ogólnopolskim zasięgu, wprowadzanie w błąd klientów Powoda. Niejednokrotnie klienci sądzą, że jest to jeden i ten sam przedsiębiorca.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń Powód wskazał:

- art. 153 ust. 1, art. 154, art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej.
- art. 3 ust.1, ust. 2, art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, wskazując że:

1. Zakład optyczny „Opticland” prowadzi działalność na rynku optycznym od 25 lat (od 1985 r.) i od samego początku sprzedaż związana jest w znacznym stopniu z produktami kontaktologicznymi. Działalność optyczna Pozwanego jest powszechnie znana i rozpoznawana w regionie. Pozwany prowadzi sklep internetowy pod domeną twojesoczewki.pl, za pośrednictwem którego sprzedaje soczewki kontaktowe, okulary i akcesoria oraz preparaty do pielęgnacji soczewek. Strony internetowe Pozwanego charakteryzują się spójnością graficzną. Posługuje się on oznaczeniem „twoje soczewki” jedynie w Internecie.
2. Domena twojesoczewki.pl została zarejestrowana na rzecz Pozwanego 23.03.2004 r. i od tej pory Pozwany prowadzi sklep internetowy pod tą domeną. Natomiast Powód zarejestrował swoją domenę twojesoczewki.com.pl 20.08.2007 r., a zgłoszenia do ochrony znaku towarowego słowno-graficznego dokonał w dniu 18.01.2006 r. Decyzją z dnia 17.10.2007 r. zostało udzielone na powyższy znak towarowy prawo ochronne nr 196108.

3. Od momentu rejestracji spornej domeny i utworzenia sklepu internetowego Pozwany dokonał za jego pośrednictwem niewielkiej liczby transakcji.
4. Twierdzenia i dowody przedstawione przez Powoda są bezzasadne, w tym:
 - a) pismo z Johnson&Johnson nie stanowi dowodu renomy znaku Powoda ani naruszeniu praw przez Pozwanego;
 - b) bez znaczenia pozostaje rejestracja domeny twoje.pl – nie daje ona żadnych praw do wyłącznego używania słów „twoje soczewki” ani do znaku towarowego zawierającego te słowa;
 - c) bez znaczenia są dowody dotyczące ZUS określające liczbę pracowników Powoda;
 - d) zbyt daleko idące są twierdzenia Powoda związane z aktywnym przejmowaniem domen ze słowami „twoje soczewki”, gdyż bezprawność takich działań nie została potwierdzona żadnymi dowodami;
 - e) bezzasadne są roszczenia Powoda o rzekomej rozbudowie sklepu przez Pozwanego;
 - f) bezzasadne są twierdzenia Powoda o renomie jego znaku, nie została bowiem udowodniona przez Powoda (same oświadczenia nie poparte dowodami nie są wystarczające);
 - g) wymiana korespondencji dotycząca spornej domeny nie oznaczała braku woli Pozwanego co do polubownego rozstrzygnięcia sprawy;
 - h) w przypadku stron internetowych Powoda i Pozwanego nie może być mowy o ryzyku pomyłki wśród odbiorców, ze względu na istotne różnice stron oraz dane zawarte w regulaminach;
 - i) Powód przedstawił nieaktualne dowody (nieaktualne zrzuty ekranów);
 - j) Pozwany pierwszy rozpoczął prowadzenie sklepu internetowego pod sporną domeną i prowadzi go zgodnie z prawem, a znak towarowy Powoda nie składa się wyłącznie ze słów „twoje soczewki”;
4. Pozwany odniósł się do podstaw prawnych podanych przez Powoda, wskazując na liczne orzeczenia ETS oraz Sądu Najwyższego w przedmiocie praw własności intelektualnej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pismo Pozwanego, Powód podtrzymał stanowisko przedstawione w Pozwie, przedstawiając następujące uzasadnienie:

1. Uznając twierdzenia Pozwanego za bezpodstawne wskazał, że:

- a) strona Pozwanego nie zawiera oferty sprzedaży soczewek – nie jest to stroną sklepu optycznego;
 - b) nieprawdziwa jest informacja o spójności graficznej stron Pozwanego – jest ona charakterystyczna dla wszelkiej działalności i produktów medycznych, aptecznych;
 - c) nie jest prawdziwy zarzut Pozwanego, że zrzuty stron internetowych są nieaktualne – odzwierciedlają one stan rzeczy na chwilę wniesienia pozwu;
 - d) klienci wielokrotnie zgłaszali pretensje telefonicznie i obsłudze salonów Powoda co do pomyłek ze stronami Pozwanego;
 - e) Pozwany reklamował swoją działalność na stronach Yellowpages pod nazwą Twoje Soczewki;
 - f) Pozwany bezpodstawnie kwestionuje dowód w postaci oświadczenia Głównego Dyrektora Handlowego Johnson&Johnson;
 - g) zastrzeżenia budzi możliwość 20-letniej współpracy Pozwanego z największymi producentami – jego pozycja na rynku jest bowiem niszowa;
 - h) inne podmioty dobrowolnie odstąpiły od korzystania ze spornych domen więc nie jest możliwe przedstawienie orzeczeń sądowych wskazujących na bezprawność działania;
 - i) dla uzasadnienia renomy znaku Powód dołączył liczne dowody w pozwie (ulotki, akcesoria), przedstawił dodatkowo ogłoszenia prasowe i informacje o emitowanych na jego zlecenie spotach reklamowych;
 - j) Powód wskazał również na ryzyko zaistnienia pomyłki wśród klientów ze względu na wyniki w wyszukiwarkach internetowych;
2. Powód podkreślił, że celem jego działań nie jest monopolizacja rynku. Odniósł się również do orzeczeń sądowych wskazanych przez Pozwanego, wskazując, że wiele przytoczonych argumentów w rzeczywistości uzasadnia stanowisko Powoda. Przedstawił również fragmenty innych wyroków Sądu Polubownego ds. Domen internetowych, które mają potwierdzać jego racje. Odniósł się również do konieczności uwzględnienia warstwy słownej, dźwiękowej i graficznej znaku towarowego.

W odpowiedzi na powyższe pismo Powoda, Pozwany wskazał w szczególności, że:

1. Bezzasadne są zarzuty Powoda deprecjonujące działalność Pozwanego w dziedzinie kontaktologicznej, jak również odnoszące się do braku oryginalności szaty graficznej stron pozwanego (różniących się od stron Powoda).
2. Znak towarowy powoda jest znakiem słowno-graficznym, w którym elementem słownym jest opisowe, informacyjne oznaczenie „twoje soczewki”. Jakże tak nie posiada ono zdolności odróżniającej. Wielu przedsiębiorców internetowych posługuje się oznaczeniem „soczewki” a dodanie słów „twoje” nie nadaje takiemu wyrażeniu zdolności odróżniającej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Na znak słowno - graficzny „twoje soczewki” zostało udzielone prawo ochronne – Świadectwo Ochronne nr 196108 nadane przez Urząd Patentowy RP – trwa ono od 18.01.2006 r. Decyzją z dnia 17.10.2007 r. zostało udzielone na powyższy znak towarowy prawo ochronne nr 196108.
2. Powód zarejestrował swoją domenę twojesoczewki.com w dniu 6.01.2005 r. a twojesoczewki.com.pl w dniu 20.08.2007 r.
3. Pozwany prowadzi działalność pod nazwą „Zakład Optyczny Opticland”. Domena twojesoczewki.pl została zarejestrowana na rzecz Pozwanego w dniu 23.03.2004 r.

Sąd uznał przedstawione twierdzenia i dowody za wystarczające w sprawie. Żadna ze stron nie wniosła o wyznaczenie rozprawy.

Sąd zważył co następuje:

Powód wskazał w żądaniach pozwu jako podstawę swoich roszczeń przepisy:

- 1) art. 153 ust. 1, art. 154, art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p).
- 2) art. 3 ust.1 i ust. 2, art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

1. Zgodnie z art. 153 ust. 1. p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.
2. Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. W świetle tego przepisu naruszenie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
3. Nie ulega wątpliwości – co zostało potwierdzone w licznych orzeczeniach Sądu Polubownego ds. domen internetowych, jak również nie jest kwestionowane w literaturze, że powyższe przepisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadku posługiwania się znakiem towarowym w domenie internetowej (por. in. raport krajowy J. Ożegalskiej - Trybalskiej, w: opracowaniu *Domain Name Law and Practice* (red. T. Bettinger), Oxford 2005, s. 624 – 625).
4. W niniejszej sprawie decydujące znaczenie ma fakt, że powołany przez powoda znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym. Należy wskazać, że zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą Sądu Polubownego ds. domen internetowych, w przypadku znaków towarowych innych niż słowne, nie sposób mówić o wykorzystaniu znaku

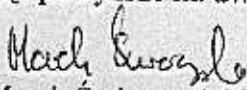
towarowego w nazwie domeny. Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego słowno-graficznego nie oznacza przyznania uprawnionemu monopolu na wykorzystanie poszczególnych jego elementów samodzielnie. Istotą znaku słowno-graficznego jest bowiem właśnie to, że obie jego warstwy (słowna i graficzna), tworzą nową całość mającą zdolność odróżniającą (por. wyroki Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dnia 20 września 2005 r., sygn. 11/05/PA, euro.pl oraz z dnia 3 sierpnia 2007 r., sygn. 20.07/PA, armatura.pl). W zaistniałym stanie faktycznym Sąd stwierdza zatem brak podstaw do uznania, że rejestracja domeny twojesoczewki.pl naruszyła prawa powoda do wskazanego słowno-graficznego znaku towarowego.

5. W związku z powyższym w pełni trafne są zarzuty Pozwanego, że znak towarowy Powoda jest znakiem słowno-graficznym, w którym elementem słownym jest opisowe, informacyjne oznaczenie „twoje soczewki”, które jako takie nie posiada zdolności odróżniającej i nie jest w stanie samodzielnie indywidualizować w obrocie określonego podmiotu oraz wskazywać na pochodzenie od niego określonych towarów. Powód nie był w stanie wykazać, że jego znak towarowy pełni funkcję odróżniającą w odniesieniu do stron internetowych, jak i przedstawić argumenty przemawiające za uznaniem, że Pozwany używał spornej domeny w charakterze znaku towarowego zastrzeżonego na rzecz Powoda. Pozwany trafnie wskazał, że wielu przedsiębiorców internetowych posługuje się oznaczeniem „soczewki” a dodanie słów „twoje” nie nadaje takiemu wyrażeniu zdolności odróżniającej. Podkreślić należy, że znak towarowy Powoda korzysta z ochrony jako całość w postaci takiej, w jakiej został zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP, a prawo ochronne nie daje Powodowi wyłączności na opisową część znaku towarowego. Z tych samych przyczyn Powód nie mógł zarejestrować oznaczenia słownego, a tylko słowno-graficzne. Aby wykazać odróżniający charakter warstwy słownej, znak ten powinien być na tyle fantazyjny, oryginalny czy niebanalny aby mógł pełnić funkcję wyróżniającą przedsiębiorstwo Powoda w obrocie internetowym. Domena Pozwanego zawiera w konsekwencji oznaczenia typowe w obrocie internetowym, tj. opisujące, informujące i rodzajowe - takie które zapewniają łatwy dostęp do strony internetowej. Należy zatem stwierdzić, że interes uczestników obrotu gospodarczego wymaga aby oznaczenia informacyjne, opisowe, pozostały dostępne dla każdego przedsiębiorcy działającego w branży.

6. Nawet gdyby stwierdzić zdolność odróżniającą oznaczenia to istotny jest fakt wcześniejszego zarejestrowania i używania domeny przez Pozwanego zanim jeszcze doszło do rejestracji znaku towarowego przez Powoda. Ważne jest także wcześniejsze rozpoczęcie działalności internetowej przez Pozwanego – jego strona internetowa została zarejestrowana już w 2004 r. i od tego dnia prowadził on działalność internetową.
7. Niezależnie od powyższego, w ocenie Sądu – po zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami oraz zawartością przedmiotowych stron internetowych - nie zaistniało także ryzyko konfuzji, tj. wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności poprzez skojarzenia domeny Pozwanego ze znakiem towarowym Powoda. Ryzyko pomyłki zachodzi wówczas, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że odbiorca skorzysta z usługi innego podmiotu, błędnie mniemając, że korzysta z usług Powoda. Według Sądu w niniejszym stanie faktycznym ryzyko takiej pomyłki nie wystąpiło.
8. W odniesieniu do zarzutów Powoda opartych na u.z.n.k. stwierdzić należy co następuje. Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
9. Z kolei w świetle art. 5 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie 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.

10. W ocenie Sądu bezzasadne jest powołanie się przez Powoda na przepisy u.z.n.k., zarówno art. 3, jak i art. 5 z uwagi na zgodne z prawem używanie opisowego oznaczenia „twoje soczewki” w domenie przez Pozwanego. Należy podkreślić, że Pozwany jako pierwszy zarejestrował domenę ze słowami „twoje soczewki”, a domeny internetowe Powoda mają późniejszą datę rejestracji. Powód nie wykazał też aby uważni odbiorcy kojarzyli oznaczenie „twoje soczewki” wyłącznie z Powodem. Powód konsekwentnie posługuje się znakiem towarowym w postaci zarejestrowanej, obejmującej słowa i grafikę, a w Internecie występuje wiele stron, linków, domen z popularnym w branży kontaktologicznej słowem „soczewki”. Przedstawione przez Powoda dowody, jak również ustalenia dokonane samodzielnie przez Sąd nie świadczą również ani o renomie jego znaku towarowego, a tym bardziej o renomie samego elementu słownego tego znaku, tj. oznaczenia „twoje soczewki”. Działania oraz przedstawione przez Powoda ulotki, reklamy etc. nie udowadniają, jakoby jego oznaczenia miało charakter renomowany. Sąd nie też uznał za zasadne przesłuchania w charakterze świadka Artura Rosy, ponieważ nie miałyby to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
11. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu oraz przedstawionym przez Pozwanego zestawieniem kosztów postępowania.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


dr Marek Świerczyński

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

