

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych**  
**Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji**  
**Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 103**

24/04/PA

**Wyrok Sądu Polubownego**

Wydany w Lublinie w dniu 24 czerwca 2005 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

**[Redacted]** arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa:

**PRPH KANDY Stanisław Socik, ul. Fabryczna 1/3, 97-300 Piotrków Trybunalski**

przeciwko Pozwanemu:

**ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański, ul. Klickiego 22, 99-400 Łowicz**

o naruszenie praw

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z 06.12.2004 r. - przez Powoda i z 26.01.2005 r. - przez Pozwanego

**orzeka**

1. Pozwany ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański w wyniku rejestracji nazwy domen internetowych „kandy.pl” oraz „kandy.com.pl” naruszył prawa do nazwy handlowej PRPH KANDY Stanisław Socik i prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego „Kandy” (R-69978).
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
3. Zasądza od Pozwanego ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański na rzecz Powoda PRPH KANDY Stanisław Socik kwotę tytułem kosztów postępowania w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).



## Uzasadnienie

1. W dniu 11 lutego 2005 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wpłynął pozew PRPH KANDY Stanisław Socik, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przeciwko ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański, z siedzibą w Łowiczu. W pozwie Powód żąda stwierdzenia, iż Pozwany naruszył prawa Powoda w wyniku rejestracji nazw domen internetowych kandy.pl oraz kandy.com.pl. Powód domaga się również wyrejestrowania wyżej wymienionych domen internetowych Pozwanego oraz przeniesienia praw do tych domen na Powoda.
2. Powód powołał się na rejestrację znaku słowno-graficznego „Kandy” (świadcstwo ochronne nr 69978 z 16 marca 1993 r.). Powód wskazał również, iż Pozwany używał na swojej stronie internetowej zastrzeżonej nazwy Powoda - KANDY - w nazwie zakładu oraz w domenach. Pozwany zmienił – po interwencji Powoda – nazwę zakładu z KANDY na KANDYZ i wykupił domenę kandyz.pl, jednak w dalszym ciągu używa domen kandy.pl oraz kandy.com.pl. Powód wskazał także, że skutkiem wejścia na te domeny jest przekierowanie na stronę internetową Pozwanego
3. Jako podstawę prawną swoich roszczeń Powód wskazał art. 5 i nast. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, dalej uznk). Według Powoda, Pozwany naruszył wyżej wymienione przepisy, poprzez używanie znaków i nazw wprowadzających klientów w błąd co do tożsamości, przez używanie tej samej nazwy KANDY w domenach internetowych kandy.pl i kandy.com.pl.
4. W odpowiedzi na pozew, Pozwany wskazał powody braku zastosowania się do zadań Powoda o przekazanie w/w domen internetowych. Pozwany podniósł, że firma ZPO KANDY z siedzibą w Łowiczu działała na rynku od 25 marca 1994 r. i była prowadzona przez ojca Pozwanego – Marka Stefańskiego. W tym czasie, mimo wiedzy funkcjonowania firmy o podobnej nazwie, Powód nie wystąpił z żądaniem zmiany nazwy, mimo iż posiadał już świadectwo ochronne na znak słowno-graficzny „Kandy”, na które to świadectwo powołuje się w pozwie. Sytuacja ta trwała na tyle długo (niespełna siedem lat), że odbiorcy bezbłędnie identyfikują firmy Powoda i Pozwanego ze względu na siedzibę, nie zaś na nazwę, zaś ojciec Pozwanego taką postawę firmy Powoda traktował



jako milczący akcept dla działalności firmy pod tą nazwą. Po śmierci ojca przedsiębiorstwo przejął Pozwany. Pozwany myślał o tym, żeby wrócić do starej nazwy firmy z przełomu lat 80-tych i 90-tych, z okresu, gdy ojciec Pozwanego prowadził ją jako wspólnik - ZPO KANDYZ - której nazwa nie była już w dacie rejestracji firmy przez Pozwanego używana przez okres co najmniej pięciu lat. Jednakże, ze względu na nagłą śmierć ojca Pozwanego i potrzebę szybkiej rejestracji firmy Pozwany nie podjął takich kroków, będąc ciągle przekonany o milczącym akceptcie ze strony Powoda na używanie podobnej nazwy.

5. W dniu 16 stycznia 2002 r. Pozwany złożył wnioski o rejestrację domen kandy.pl i kandy.com.pl - zgodnych z ówczesną nazwą swojej firmy - którymi Powód od 12 lat nie był zainteresowany. Pozwany z oburzeniem przyjął Pismo Powoda, który „(...) po 10 latach działania na wspólnym rynku zaczyna kontakty z firmą z tej samej branży od listu zawierającego groźbę pozwu sądowego”. Pozwany uznał jednak żądania Powoda i zmienił dotychczasową nazwę na ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański), jak również adres poczty elektronicznej. Niezwłocznie zarejestrował też domeny kandyz.pl i kandyz.com.pl, stare zaś domeny przekierował na stronę internetową swojej firmy. Jako powód takiego postępowania Pozwany wskazał okoliczność, że firma ZPO KANDY działała na rynku przez prawie dziesięć lat i nieprawdą byłoby stwierdzenie, że takiej firmy nie było lub że została przekształcona w firmę PRPH KANDY w Piotrkowie Trybunalskim. Strona internetowa pod adresami kandy.pl i kandy.com.pl działała już ponad trzy lata, zanim Powód upomniał się o te domeny.
6. Pozwany podniósł, że w momencie pisania odpowiedzi na pozew, w/w domeny odwiedzone już ponad pięć tysięcy razy. Liczby te nie są ogromne, ale biorąc pod uwagę niewielki rozmiar branży w której działa Powód i Pozwany, są to liczby znaczące. W tym świetle, liczba ponad pięć tysięcy odwiedzin strony jest wystarczająca do skojarzenia omawianych adresów z firmą Pozwanego. Nazwa domeny nie jest używana w celu określenia produktu i ze względu na inną nazwę firmy na jaką wskazują te domeny oraz wyraźne określenie siedziby firmy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, o czym mówi art. 158 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej.



7. W końcu, Pozwany również podkreślił, że nigdy w jakichkolwiek okolicznościach nie posługiwał się słowno-graficznym znakiem towarowym „Kandy” (R-69978). Oświadczył również, że informacje wydane we wniosku o rejestrację domen internetowych były prawdziwe.
8. Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił 6 grudnia 2004 r. przez Powoda i 26 stycznia 2005 r. przez Pozwanego.
9. Arbiter został wybrany zgodnie z art. 15 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej Regulamin).
10. Sąd uznał, że wobec braku wniosków stron o przeprowadzenie rozprawy może wydać orzeczenie na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

11. Powód prowadzi Przedsiębiorstwo Rolno Przemysłowo Handlowe KANDY Stanisław Socik (PRPH KANDY Stanisław Socik) od 17 grudnia 1985 r. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest handel hurtowy, detaliczny, obwoźny artykułami spożywczymi-przemysłowymi, świadczenie usług, wynajem mienia, towarowy transport samochodowy na terenie całego kraju i zagranicą oraz eksport i import (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 23 października 2000 r.).
12. Powód jest uprawniony z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „Kandy” (R-69978):



Powyższy znak został zgłoszony do rejestracji 23 października 1990 r. i decyzją Urzędu Patentowego z 16 marca 1993 r. został zarejestrowany dla towarów z klas 29 i 30: owoce i warzywa kandyzowane, cukierki, drażetki, drażetki w polewie kakao-czekoladowej z



owoców i warzyw kandyzowanych, owoce kandyzowane w polewie czekoladowej, ciastka, chrupki w polewie czekoladowej (kopia świadectwa ochronnego nr 69978 na znak towarowy „Kandy”).

13. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Przetwórstwa Owoców KANDYZ Ewaryst Stefański (ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański) od 19 lutego 2001 r. (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 28 lipca 2004 r.). Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej, produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych. Przedsiębiorstwo ZPO KANDYZ Ewaryst Stefański jest następcą przedsiębiorstwa Zakład Przetwórstwa Owoców KANDY (ZPO KANDY), które rozpoczęło działalność gospodarczą 25 marca 1994 r. (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności z 31 lipca 2000 r.).
14. W dniu 16 stycznia 2002 r. Pozwany wystąpił z wnioskiem o rejestrację domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl (kopie wniosków o rejestrację domen).
15. W dniu 25 września 2002 r., Powód zwrócił się do Pozwanego z żądaniem zaniechania używania nazwy Zakład Przetwórstwa Owoców KANDY pod rygorem procesu sądowego (kopia pisma Powoda do Pozwanego).
16. W dniu 1 października 2002 r., Pozwany poinformował Powoda o aktualnej nazwie zakładu - Zakład Przetwórstwa Owoców KANDYZ (kopia faksu Pozwanego do Powoda).
17. W dniu 29 września 2004 r. Powód poinformował Pozwanego, że pomimo zmiany przez Pozwanego nazwy z KANDY na KANDYZ w nazwie firmy i adresie e-mailowym, Pozwany nadal nielegalnie używa nazwy KANDY w domenach internetowych www.kandy.com.pl i www.kandy.pl. Powód zwrócił się do Pozwanego, aby Pozwany wystąpił do NASK o przeniesienie praw do obu domen na Powoda (kopia pisma Powoda do Pozwanego). W dniu 13 października 2004 r., Powód wysłał do Pozwanego wiadomość mailową, w której zażądał przepisania na Powoda praw do domen www.kandy.pl oraz www.kandy.com.pl. (kopia wiadomości mailowej Powoda do Pozwanego).



18. W dniu 3 lutego 2005 r. Powód wystąpił do niniejszego Sądu z powództwem. W dniu 13 kwietnia 2005 r. Pozwany odpowiedział na pozew.

Sąd zważył co następuje:

19. Fakt używania przez Pozwanego domen internetowych kandy.com.pl i kandy.pl został ustalony na podstawie wydruków z internetu (wydruki ze strony internetowej Pozwanego) oraz na podstawie zgodnych oświadczeń stron. Po wejściu na którąkolwiek ze wskazanych domen następuje automatyczne przekierowanie na stronę internetową Zakładu Przetwórstwa Owoców „KANDYZ” Ewaryst Stefański.
20. Pozwany zarejestrował domeny internetowe kandy.pl i kandy.com.pl z naruszeniem praw przysługujących Powodowi. Rejestracja przez Pozwanego tych domen – ze względu na ich podobieństwo do nazwy handlowej Powoda PRPH KANDY Stanisław Socik i słowno-graficznego znaku towarowego Powoda „Kandy” (R-69978) - może wprowadzać w błąd odbiorców tak co do tożsamości przedsiębiorstwa, jak i co do pochodzenia towarów.
21. Po pierwsze, rejestracja przez Pozwanego domen kandy.pl i kandy.com.pl stanowi naruszenie prawa do nazwy handlowej (firmy) Pozwanego - PRPH KANDY Stanisław Socik. Zgodnie z art. 43<sup>10</sup> ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, dalej kc), przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Jeżeli dwa podmioty używają tej samej nazwy handlowej (firmy), o prawie do jej używania decyduje okoliczność, który z tych podmiotów używał nazwy wcześniej (zob. wyrok niniejszego Sądu z 22 października 2003 r. w sprawie 07/03/PA, „MIKOMAX”; wyrok dostępny na stronie internetowej: [www.piit.org.pl](http://www.piit.org.pl)). Naruszenie nazwy handlowej może nastąpić również w razie używania części nazwy, jeżeli część nazwy w sposób dostateczny indywidualizuje daną osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r., w sprawie III CKN 25/98, PG nr 6/1999, poz. 4). Powód rozpoczął jako pierwszy używanie nazwy handlowej z wyrazem KANDY. W tym stanie rzeczy, z uwagi na identyczność indywidualizującej części nazwy Powoda – wyrazu KANDY z nazwami domen drugiego (kandy.pl) i trzeciego poziomu (kandy.com.pl) - rejestracja nazw domen internetowych



kandy.pl i kandy.com.pl niewątpliwie zagraża przysługującemu Powodowi prawu do nazwy handlowej (firmy) PRPH KANDY Stanisław Socik.

22. Pozwany nie wskazał okoliczności wyłączającej bezprawność rejestracji części nazwy handlowej Powoda - wyrazu KANDY - w wyżej wymienionych domenach. Takiej okoliczności nie stanowi fakt działania Pozwanego na rynku pod nazwą ZPO KANDY przez prawie dziesięć lat, obok Powoda, działającego pod nazwą PRPH KANDY Stanisław Socik. Nie ma również znaczenia okoliczność, że strona internetowa pod adresami kandy.pl i kandy.com.pl działała ponad trzy lata, zanim PRPH KANDY upomniała się o te domeny.
23. Pozwany zatem bezprawnie używa części nazwy handlowej PRPH KANDY Stanisław Socik w domenach kandy.pl i kandy.com.pl. Tym samym narusza art. 43<sup>10</sup> kodeksu cywilnego, ze względu na przysługujące Powodowi prawo do nazwy handlowej PRPH KANDY Stanisław Socik.
24. Po drugie, używanie przez Pozwanego domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl narusza prawo z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „Kandy” (R-69978).
25. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, dalej pwp) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym 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.
26. W świetle poglądów doktryny i orzecznictwa, używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym może również polegać na używaniu znaku w domenie internetowej. Zgodnie z poglądami doktryny „(...) domena jest używana w charakterze znaku towarowego, jeżeli identyfikuje strony www, których wartość marketingowa wyraża się w ich związaniu z szeroko rozumianym zbytem towarów w lub usług. Domena identyfikuje wówczas strony www jak dobra marketingowe, a przez to pośrednio – również towary lub usługi” (R.Chmura, W.Włodarczyk, *Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków*



*towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych [w:] Internet – problemy prawne* pod red. R.Skubisza, Lublin 1999, s. 50 i nast). Według niniejszego Sądu, „za używanie znaku towarowego należy uznać także zamieszczanie go jako domeny internetowej i to niezależnie od tego czy jest ona sposobem reklamy czy też po prostu adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku (zob. wyrok niniejszego Sadu z 29 marca 2004 r. w sprawie 14/03/PA, LENNOX, wyrok dostępny na stronie internetowej: [www.piit.org.pl](http://www.piit.org.pl)). Podobne stanowisko zajmują sądy państw UE . Przykładowo, w sprawie deta.com sąd niemiecki LG Braunschweig uznał, że już samo zarezerwowanie domeny stanowi jej używanie w rozumieniu ustawy o znakach towarowych (zob. J.Marcinkowska, S.Stanisławska-Kloc, *Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia* [w:] R.Skubisz, *Internet 2000. Prawo-ekonomia-kultura* pod redakcją R.Skubisza, Lublin 2000, s. 29).

27. Z powyższego wynika, że w świetle art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego ma miejsce również wówczas, gdy osoba trzecia bezprawnie rejestruje i używa w obrocie gospodarczym nazwę domeny identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego w stopniu wprowadzającym przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów.
28. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców błąd co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa oznaczeń i towarów, dla których oznaczenia są używane. (R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych – komentarz*, Warszawa 1997, s. 83). W kontekście rejestracji i używania nazw domen internetowych niebezpieczeństwo to polega na wywołaniu wśród użytkowników Internetu przekonania, że prowadzona strona oraz oferowane i reklamowane na niej towary pochodzą od uprawnionego z rejestracji znaku.
29. W przedmiotowym stanie faktycznym, Pozwany wykorzystuje strony internetowe [www.kandy.pl](http://www.kandy.pl) i [www.kandy.com.pl](http://www.kandy.com.pl) w celu oferowania i promocji swoich towarów (owoców kandyzowanych, przede wszystkim śliwki kandyzowanej). Towary Pozwanego są towarami tego samego rodzaju co towary oferowane Powoda (owoce kandyzowane). Spełniona jest więc wstępna przesłanka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd – przesłanka jednorodności oznaczanych towarów.



30. Oznaczenia Pozwanego - domeny internetowe kandy.pl i kandy.com.pl są bardzo podobne do słowno-graficznego znaku towarowego Powoda „Kandy” (R-69978). Decyduje o tym okoliczność użycia w nazwie domeny drugiego poziomu (kandy.pl) i trzeciego poziomu (kandy.com.pl) identycznego wyrazu - KANDY. Zarówno w znaku Powoda, jak i w domenach internetowych Pozwanego element słowny KANDY ma znaczenie dominujące. Natomiast występujące w domenach internetowych Pozwanego domena ogólna („.com”) i domena krajowa („.pl”), nie mają charakteru odróżniającego. Przeciętny użytkownik internetu wie bowiem, że domeny ogólne i krajowe nie indywidualizują podmiotu używającego adresu, a są dodawane z przyczyn technicznych (w przypadku domen krajowych dodatkowo wskazują na kraj, w którym nazwa domeny została zarejestrowana) (zob. J.Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 84, Zakamycze 2003, s. 101-120; zob. również tamże powoływany wyrok Sądu w Mediolanie z 6 czerwca 1997 r., w sprawie *Amadeus Marketing S.A. and Amadeus Marketing Italia Srl v. Logica Srl*, zgodnie z którym domena internetowa „.it” nie jest wystarczająca do rozróżnienia domeny „amadeus.it” od znaku towarowego „Amadeus”, ponieważ domeny krajowe powinny być traktowane jako wyróżnik geograficzny nie posiadający odróżniającego charakteru).
31. W tej sytuacji, rejestracja i używanie przez Pozwanego domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (owoców kandyzowanych). Tym samym wskazane domeny Pozwanego naruszają słowno-graficzny znak towarowy Powoda - „Kandy” (R-69978).
32. Nie istnieje okoliczność wyłączająca stwierdzenie naruszenia prawa z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego Powoda. W szczególności, Pozwany nie może skutecznie powoływać się na art. 158 pwp. Zgodnie z tym przepisem, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy, chyba że osoba trzecia działa w złej wierze. Jak już wskazano, Pozwany używa swoich domen również jako znaku towarowego. Nie jest więc trafny argument Pozwanego, że ze względu na inną nazwę firmy na jaką wskazują te domeny oraz



wyraźnie określenie siedziby firmy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

33. Z powyższego wynika, że rejestrując domeny kandy.pl i kandy.com.pl Pozwany naruszył art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, ze względu na przysługujące Powodowi prawo z rejestracji znaku towarowego „Kandy” (R-69978).
34. Po trzecie, rejestracja i używanie domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, 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.
35. Nie jest więc uprawniona rejestracja i korzystanie w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa z nazw domen identycznych lub podobnych z wcześniej używanym oznaczeniem przedsiębiorstwa, jeżeli może to wprowadzać w błąd co do jego tożsamości. O pierwszeństwie używania oznaczania powinno decydować pierwsze użycie go w obrocie w celu indywidualizacji przedsiębiorcy (zob. M. Kępiński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz* pod red. J.Szwaji, Warszawa 2000, s. 213). Oceniając natomiast podobieństwo nazwy domeny i oznaczenia przedsiębiorstwa brana pod uwagę powinna być głównie nazwa domeny drugiego i dalszych poziomów. Badając podobieństwo nazwy domeny i oznaczenia należy oprzeć się na ocenie słuchowej i wizualnej, porównywać elementy zbieżne, a nie różnice, uwzględniając renomę oznaczenia i porównywać oznaczenia w warunkach, w których odbiorcy korzystają z usług dostępnych za ich pośrednictwem. Niewielkie różnice pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa i nazwą domen, zwłaszcza jej zapisem np. w formie fonetycznej modyfikacji znaku lub z celowym błędem literowym nie wyłączają istnienia podobieństwa (zob. wyrok niniejszego Sądu z 27 września 2004 r. w sprawie 05/04/PA, NECKERMANN; wyrok dostępny na stronie: [www.piit.org.pl](http://www.piit.org.pl)).

36. Nie ulega wątpliwości, że Powód jako pierwszy używał wyrazu KANDY w nazwie handlowej PRPH KANDY Stanisław Socik w ten sposób korzysta z pierwszeństwa



używania wyrazu KANDY, jako części nazwy handlowej wyróżniającej jego przedsiębiorstwo. Ponadto, nazwa domeny drugiego poziomu (kandy.pl) lub trzeciego poziomu (kandy.com.pl) w domenach internetowych Pozwanego jest identyczna z identyfikującą częścią nazwy przedsiębiorstwa PRPH KANDY Stanisław Socik – wyrazem KANDY. W tej sytuacji, można domniemywać, że rejestracja i używanie przez Pozwanego domen kandy.pl i kandy.com.pl powoduje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Paradoksalnie, potwierdza to sam Pozwany, podnosząc, iż liczba ponad pięć tysięcy odwiedzin stron kandy.pl i kandy.com.pl jest wystarczająca do skojarzenia omawianych adresów z jego firmą.

37. Należy więc uznać, że rejestrując domeny kandy.pl i kandy.com.pl Pozwany naruszył art. 5 uznk, ze względu na przysługujące Powodowi prawo do nazwy handlowej PRPH KANDY Stanisław Socik.
38. Po czwarte, rejestracja i używanie domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów.
39. Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 uznk zakłada, że podmiot ubiegający się o ochronę legitymuje się wcześniejszym pierwszeństwem do używania oznaczenia wyróżniającego oraz że podmiot później używający oznaczenia wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów pod tym oznaczeniem.
40. W momencie wystąpienia przez Pozwanego o rejestrację domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl, znak towarowy „Kandy” był już od dawna używany na rynku przez Powoda. Jak wskazano wyżej, nazwy domen internetowych Pozwanego są podobne do znaku słowno-graficznego „Kandy” w stopniu powodującym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Spełnione są więc przesłanki zastosowania art. 10 uznk.



41. Należy zatem uznać, że używając domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl Pozwany naruszył art. 10 uznk, ze względu na wcześniej używany przez Powoda słowno-graficzny znak towarowy „Kandy”.
42. Reasumując, rejestracja przez Pozwanego domen internetowych kandy.pl i kandy.com.pl stanowi naruszenie przepisów art. 43<sup>10</sup> kc, art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, art. 5 uznk i 10 uznk.
43. Sad nie może nakazać wyrejestrowania wyżej wymienionych domen internetowych przez Pozwanego. Zgodnie jednak z art. 18 Zasad Rejestracji i Obowiązywania Nazw Domen Internetowych, w przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, umowa Abonenta z NASK o rejestrację i utrzymywanie nazw domen wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Tym samym, z chwilą uprawomocnienia się niniejszego wyroku, wygaśnie umowa Pozwanego o rejestrację i utrzymanie nazw domen kandy.pl i kandy.com.pl co w konsekwencji spowoduje usunięcie tych nazw z rejestru domen zarządzanych przez NASK.
44. Sąd nie może również uwzględnić żądania Powoda odnośnie przeniesienia przez Pozwanego praw do domen kandy.pl i kandy.com.pl na Powoda. Takie żądanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa (zob. J.Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 84, Zakamycze 2003, s. s. 359). W konsekwencji, powyższe żądanie Powoda zostaje oddalone.
45. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i żądaniami Powoda wyrażonymi w pozwie.

Lublin, dnia 24 czerwca 2005 r.



arbiter

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI  
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH  
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 (II piętro)  
NIP 526-12-89-338  
tel./fax (22) 621-35-64

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Arbitrażowej PIT