

**Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa ul. Kruczkowskiego 8**

Sygn. akt 05/14/PA

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

Wydany w Tychach dnia 26 maja 2014 r..
przez prof. dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

Pośrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki” sp. z o.o.

ul. Fabryczna 12,
43-100 Tychy,

dalej jako: Powódka

przeciwko

BCS Gwarant Invest sp. z o.o.

ul. Lubicz 3,
31-034 Kraków,

Reprezentowanej przez :

adw. Damiana Jastrzębia,
Kancelarie Adwokackie Jastrzab @ Sak
ul. Wałowa 2/3,
33-100 Tarnów,

dalej jako: Pozwana,

o ustalenie naruszenia praw Powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej **kredyty-chwilowki.com.pl** , dalej jako sporna domena

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powódkę 4 lutego 2014 r., a przez Pozwaną 28 lutego 2014 r.,

orzeka:

oddala powództwo w całości

Uzasadnienie

I. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

1. W dniu 30 stycznia 2014 r. do tutejszego Sądu wpłynęła informacja o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego.
2. W dniu 16 marca 2014 r. do tutejszego Sądu wpłynął Pozew, w którym Powódka domaga się stwierdzenia, że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie spornej domeny naruszyła jej prawa oraz zasądzenia na rzecz Powódki kosztów postępowania.
3. Powódka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług finansowych, takich jak krótko i długoterminowe pożyczki.
4. Powódka uzyskała w dniu 30 marca 2010 r. prawo ochronne nr 240963 na słowno – graficzny znak towarowy „kredyty – chwilówki” (dalej jako znak towarowy).
5. Powódka utrzymuje stronę internetową dostępną pod domeną „kredyty-chwilówki.pl”. Powódka podkreśla zbieżność brzmienia jej firmy i domeny internetowej.
6. Pozwana utrzymuje stronę internetową dostępną pod sporną domeną. Powódka podkreśla, że brzmienie firmy Pozwanej „BCS Gwarant Invest” nie odpowiada brzmieniu spornej domeny.
7. Powódka wskazuje, iż używanie przez Pozwaną spornej domeny narusza jej prawo do firmy rozumianej jako dobro osobiste.
8. Zdaniem Powódki poprzez rejestrację spornej domeny Pozwana dopuściła się naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
9. Powódka podkreśla, że znak towarowy „kredyty chwilówki” posiada status znaku renomowanego o czym świadczy zakres terytorialny działalności Powódki (cały kraj) oraz popularność i rozpoznawalność znaku wśród konsumentów na rynku usług finansowych.
10. W opinii Powódki Pozwana rejestrując sporną domenę pozbawiła ją możliwości korzystania z oznaczenia „kredyty-chwilówki” w Internecie naruszając w ten sposób przepisy art. 3 i 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. W dniu 7 kwietnia 2014 r. do tutejszego Sądu wpłynęła odpowiedź na Pozew, w której pełnomocnik Pozwanej wnioskuje o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz Pozwanej kosztów postępowania.
12. Pozwana kwestionuje możliwość naruszenia poprzez rejestrację spornej domeny prawa z rejestracji znaku towarowego Powódki. Podkreśla, że słowa „kredyty” i „chwilówki” są jednym z elementów znaku towarowego Powódki; stanowią elementy o charakterze informacyjnym i jako takie należą do domeny publicznej.
13. Pozwana podkreśla swoje pierwszeństwo do używania spornej domeny.

14. Pozwana neguje możliwość uznania znaku towarowego Powódki za znak renomowany. Podkreśla, że znaki takie są nie tylko rozpoznawalne przez konsumentów, ale także wiążą się z określoną reputacją i prestiżem.

II. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje

15. W opinii Sądu prawidłowe rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymaga rozważenia możliwości naruszenia praw Powódki w trzech płaszczyznach:

- a. przez naruszenie prawa z rejestracji znaku słowno – graficznego „kredyty – chwilówki”,
- b. czynu nieuczciwej konkurencji w świetle przepisów art. 3 ust. 1 oraz art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako uz.n.k.),,
- c. ochrony prawa do firmy.

1. Oceniając możliwość naruszenia prawa ochronnego do znaku Sąd stwierdził co następuje

16. W niniejszej sprawie poza sporem pozostaje, że: 1) Powódka legitymuje się prawem ochronnym na słowno - graficzny znak towarowy „kredyty – chwilówki” (dalej jako znak); 2) Pozwana używa spornej domeny w zakresie działalności gospodarczej.

17. Rozstrzygając sprawę Sad musiał zastanowić się, czy używając spornej domeny w obrocie gospodarczym Pozwana narusza przysługujące Powódce prawo ochronne z rejestracji znaku.

18. Podstawową przesłanką, której zaistnienie po stronie pozwanego jest konieczne dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego jest używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Dopiero stwierdzenie zaistnienia tej przesłanki powoduje konieczność badania podobieństwa oznaczeń.

19. W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że Pozwana nie używa znaku towarowego Powódki. Powódka wykazała, że jest uprawniona z tytułu prawa ochronnego na znak o charakterze słowno – graficznym. W orzecznictwie wyraźnie podkreśla się, że istotą znaku słowno – graficznego jest występowanie dwóch warstw, które wspólnie tworzą nową jakość (por. przykładowo wyrok Sadu ds. Domen Internetowych z dnia 20 września 2005 r., 11/05/PA; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2012 r., II GSK, 413/11). Skoro znak mamy rozpatrywać jako całość musimy przyjąć, że w rozpatrywanej sprawie nie doszło do używania przez Pozwaną znaku jako całości składającej się z elementów słownych oraz graficznych. Pozwana używała jedynie elementów słownych znaku. Jest to oczywiste ponieważ domena jest oznaczeniem słownym. Sytuacja wyglądałaby inaczej gdyby Powódka była uprawniona z tytułu całej rodziny znaków obejmujących zarówno znaki słowne oraz słowno – graficzne.

20. Stwierdzenie nieużywania znaku przez Pozwaną zwalnia Sad z konieczności rozpatrywania kolejnych przesłanek dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego (także w kontekście możliwości naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego).

2. Oceniając możliwość naruszenia u.z.n.k. Sąd stwierdził co następuje

21. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Kluczowe znaczenie dla wykładni tego przepisu ma ustalenie znaczenia używanego przez ustawodawcę zwrotu „utrudnianie”. Należy przyjąć, że naruszeniem ustawy jest takie zachowanie przedsiębiorcy, które utrudnia innemu przedsiębiorcy dostęp do rynku w sposób niedający się uzasadnić prowadzoną dozwolonymi sposobami walki konkurencyjnej (por. T. Skoczny, M. Bernatt, w: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2013, s. 576 i nast.; E. Nowińska, w: System prawa prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s.342). Wskazane zachowanie przedsiębiorcy musi mieć wpływ na działalność innego przedsiębiorcy w ten sposób, że stwarza mu bariery w dostępie do rynku. Oznacza to ograniczenia swobody wejścia na rynek oraz oferowania na rynku towarów i usług (E. Nowińska, w: System..., s. 342). Tak więc powinno nastąpić naruszenie interesu innego przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc działanie przedsiębiorcy utrudniającego innemu przedsiębiorcy dostęp do rynku powinno wyczerpywać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji określone w przepisie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 grudnia 2007 r., I ACa 1053/07 – niepublikowany).

22. Tutejszy Sąd musiał rozstrzygnąć czy działanie Pozwanej polegające na rejestracji i utrzymywaniu spornej domeny wyczerpuje ogólne przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) oraz przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 u.z.n.k. Na tak postawione pytanie należy, w opinii Sądu, udzielić negatywnej odpowiedzi.

23. Ustawodawca wskazuje w u.z.n.k. na takie zachowania, których wystąpienie w stanie faktycznym sprawy przesądza o utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, które to zachowanie jest jednym z czynów nieuczciwej konkurencji. Jeżeli więc stan faktyczny sprawy wypełnia hipotezę normy wynikającej z art. 15 ust. 1 pkt 1 – 5 u.z.n.k., to nie jest konieczne dodatkowo wykazywanie, że w następstwie któregoś z zachowań określonych w pkt 1 – 5 tego przepisu doszło do utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2012 r., I CSK 147/12). Jest to swoiste domniemanie, że we wskazanych sytuacjach doszło do utrudniania dostępu do rynku. Ma to istotne znaczenie procesowe przerzucając na sprawcę czynu ciężar dowodu. Jednakże postępowanie Pozwanej nie mieści się w zakresie żadnej z opisanych w przepisie art. 15 ust. 1 u.z.n.k. sytuacji.

24. Przykładowy charakter wyliczenia zastosowanego przez ustawodawcę przesądza o tym, że w praktyce możliwe są także czyny polegające na utrudnianiu innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku, inne niż opisane w hipotezie art. 15 ust. 1 pkt 1 – 5 u.z.n.k. . Do takich zachowań można zaliczyć blokowanie domeny internetowej poprzez rejestrację domeny odpowiadającej firmie, nazwie, czy słownemu znakowi towarowemu innego przedsiębiorcy, jeżeli w ten sposób uprawniony nie może korzystać ze swojego oznaczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci

informatycznej (tak Sąd ds. Domen Internetowych w wyroku z 3 sierpnia 2007 r., Akt 20/07/PA). Wówczas poszkodowany powinien wykazać, że zaistniała sytuacja utrudnia mu dostęp do rynku.

25. Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie tezy, że Pozwana rejestrując i utrzymując sporną domenę utrudnia Powódce dostęp do rynku (blokując sporną domenę). Przesądzają o tym, w opinii Sądu, dwa fakty. Po pierwsze, Powódka zarejestrowała i utrzymuje domenę „kredyty-chwilowki.pl”. Na stronach oznaczonych tą domeną Powódka informuje o swojej działalności. Jest to domena, która zawiera identyczny składnik „kredyty chwilówki” jak firma i słowno – graficzny znak towarowy Powódki. Przedstawione fakty pozwalają uznać, że Powódka ma swobodny dostęp do rynku. Wskazana domena oddaje dominantę firmy Powódki i pozwala na jej identyfikację w obrocie. Dlatego trudno przyjąć wniosek, że „posiadanie” spornej domeny utrudnia Powódce dostęp do rynku, czy wniosek, iż nabycie prawa do spornej domeny poszerzyłoby ten dostęp.

26. Po drugie, Pozwana używa w spornej domenie zwrotu „kredyty chwilówki”, który we współczesnym języku polskim stał się synonimem, czy też należałoby powiedzieć nazwą własną, określonego typu usługi. Jest to rodzaj usługi finansowej, która umożliwia przekazanie klientowi określonej kwoty praktycznie od ręki. W odróżnieniu od kredytów czy pożyczek bankowych, nie ma tu wymogu przedstawiania zaświadczeń, poręczycieli itp. Wszelkie formalności ogranicza się do niezbędnego minimum, stawiając środki szybko do dyspozycji klienta (strona internetowa <http://www.kurs-angielskiego.eu/kredyt-pozyczka-chwilowki-pojecie-charakterystyka.html>). O powszechności stosowania tego zwrotu świadczy liczba wyników wyświetlanych przez wyszukiwarki. Przykładowo w wyszukiwarce Google liczba wyników po wpisaniu hasła „kredyty chwilówki” wynosi około 4 500 000 rekordów.

27. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie można stwierdzić, że Pozwana używając spornej domeny utrudnia Powódce dostęp do rynku naruszając jej interes lub interes klientów. Jej działanie jest zatem zgodne z u.z.n.k.

3.Co do możliwości naruszenia prawa do firmy.

28. W świetle przepisu art. 43¹⁰ KC naruszenie prawa przedsiębiorcy do firmy może polegać na używaniu w obrocie gospodarczym przez innego przedsiębiorcę oznaczenia identycznego albo bardzo podobnego.

29. Wskazane działanie narusza jedną z zasad budowy firmy, a mianowicie zasadę wyłączności firmy. Zgodnie z przepisem art. 43³ KC firma przedsiębiorcy powinna w sposób dostateczny odróżniać się od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku.

30. Powódka i Pozwana działają na tym samym rynku; oferują mianowicie klientom usługi finansowe (m.in. polegające na udzielaniu tzw. kredytów chwilówek) w cyberprzestrzeni.

31. Jeżeli przyjmiemy powyższe założenie należy rozstrzygnąć, czy używane przez Pozwaną oznaczenie (sporna domena) odróżnia się w sposób dostateczny od firmy Powódki.

32. Spory o firmę dotyczą z reguły elementu fantazyjnego. Elementy fantazyjne mają charakter symboliczny, są zatem znaczeniowo obojętne. W opinii Sądu określenia „kredyty chwilówki”

występującego zarówno w firmie Powódki jak i w spornej domenie nie sposób traktować jako elementu fantazyjnego. Za przyjęciem takiego poglądu przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, zwrot „kredyty chwilówki” wskazuje na przedmiot działalności gospodarczej wykonywanej przez oba podmioty, a przynajmniej na jeden z zasadniczych elementów tej działalności. Po drugie, zwrot ten należy zaliczyć do zwrotów używanych w języku potocznym jako nazwa własna określonego typu usługi finansowej.

33. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie można stwierdzić, że Pozwana używając spornej domeny narusza prawo Powódki do firmy.

III. Koszty postępowania

34. Pozwana nie udowodniła poniesienia kosztów postępowania. W aktach sprawy Sąd nie stwierdził dokumentów poświadczających fakt poniesienia przez Pozwaną kosztów postępowania. W konsekwencji Sąd nie ma podstaw do wydania orzeczenia w kwestii kosztów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

prof. UŚ dr hab. Piotr Ślęzak



Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax: +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych
