

Sygn.akt 08/18/PA

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136

Wyrok

Sądu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 31.07.2018 r

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT w składzie: Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

Spółka Jawna, reprezentowanej przez r.pr. Marcela Lubowskiego, Kancelaria Prawnicza-Marcel Lubowski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żółtych Kłosów 58/90

przeciwko:

Spółka z o.o., reprezentowana przez r.pr. Pawła Jurkowskiego, 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 50/1a

o ustalenie naruszenia przez Pozwanego praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej charistia.pl

Działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, złożonych przez strony odpowiednio w dn. 14.02. 2018 r. (Powód) oraz 06.03. 2018 r. (Pozwany)

ORZEKA

1. Pozwany () Spółka z o.o., w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domeny internetowej: *charistia.pl* naruszył prawa Powoda () Spółka Jawna , poprzez: popełnienie deliktu ujętego w art. 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

2. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 7134 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

I. Pisma procesowe Stron i przywołana w nich argumentacja

1. Stanowisko Powoda

A.W pozwie złożonym do tut. Sądu w dniu 23.03. 2018 r. Powód zażądał wydania orzeczenia stwierdzającego, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymaniu nazwy domeny internetowej *charistia.pl*, naruszył jego prawa.

Dla uzasadnienia powyższego roszczenia przywołał następujące okoliczności:

Powód prowadził działalność gospodarczą pod nazwą () Sp. jawna.

Dowód: wyciąg z KRS-u

Pozwany, tj () Sp. z o.o, jest abonentem domeny *charistia.pl* zaś Pan

– wspólnik pozwanej Spółki - jest byłym wspólnikiem Powoda tj () Spółka Jawna.

Powód podnosi, że pomimo braku powiązań Pozwanego z jego przedsiębiorstwem, funkcjonującym pod oznaczeniem *Charistia*, pod sporną domeną zamieszczane są informacje nieprawdziwe oraz związane z osobistymi problemami Pana () , które to

informacje godzą w dobre Imię Powoda. Na stronie pod wyżej wskazaną domeną, zamieszczono następujący tekst: „*Charistia- Niezgoda w Rodzinie? Rozwód? Zapomniane święta starożytności*”. Zdaniem Powoda wskazuje to, że informacje tu zamieszczone dotyczą tylko i wyłącznie spraw i poglądów Pozwanego (a zasadniczo Pana []) i nie powinny być w żaden sposób kojarzone z firmą Powoda –*Charistia*.

Dowód: wydruk ze strony internetowej

Powód dołączył do pozwu świadectwo ochronne na znak towarowy słowny „*Charistia*”, o numerze 281086. Klasy, dla których znak ten jest chroniony, to: 5) – żywność dietetyczna; 11 – piecze piekarskie, maszyny i urządzenia piekarskie; 30 – pieczywo liturgiczne, opłatki wigilijne, hostie mszalne,, komunikanty, herbatniki, sucharki, ciastka, ciasteczka.

Kolejne prawa ochronne Powoda, dotyczą znaku „(*Charistia*” (nr 161759).

Dowód: świadectwa ochronne o numerach: 281086 (znak słowny) i 161759 (znak słowno-graficzny)

Używanie spornej domeny, zdaniem Powoda, narusza także jego prawo do firmy *Charistia*.

Powód podnosi, że sytuacja taka powoduje dezorientację u jego klientów i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podjęte mediacje nie dały oczekiwanego rezultatu.

B.W kolejnym piśmie, z dnia 04.06. 2018 r., podtrzymując dotychczasowe stanowisko procesowe i odpowiadając na wezwanie Sądu dotyczące m.in. wskazania przepisów prawa będących podstawą powództwa, Powód przytoczył: okoliczności faktyczne, uzasadniające żądanie pozwu; wskazał przepisy stanowiące podstawę roszczenia; przywołał dowody na poparcie swojego stanowiska oraz zawarł żądanie zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania. Złożył także wniosek o przesłuchanie wskazanych świadków i o przesłuchanie Powoda.

W szczególności argumentacja Powoda oparta została o przysługujące mu prawa ochronne na wskazane znaki towarowe w zderzeniu z nazwą domeny, co prowadzi co najmniej do wniosku o ich podobieństwie, o ile nie identyczności.

Dalej rozważa, czy do naruszenia doszło w obrocie gospodarczym podnosząc, że strony sporu są przedsiębiorcami, funkcjonując w identycznych branżach, powołując się na odpowiednie wpisy w KRS. Podważa także argumentację Pozwanego odnośnie niekomercyjnego charakteru jego strony internetowej, gdyż obaj są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, m.in. w zakresie pieczywa liturgicznego. Podkreśla znaczenie przekierowania na stronę firmową Pozwanego po wpisaniu do wyszukiwarek słowa kluczowego „*charistia*” lub „*CHARISTIA*”, co wskazuje na złamanie ugody sądowej, zawartej przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dniu 05.07.2016 r., załączając odpowiedni dokument.

Kolejno przechodzi do uzasadnienia ryzyka wprowadzenia w błąd, co w niniejszym przypadku polegać ma na identyczności nazwy spornej domeny z chronionym znakiem towarowym słownym. Skutkiem tej zbieżności może być powstanie w świadomości klientów Powoda błędnego przekonania, że to on właśnie zajmuje się tematyką dotyczącą problemów związanych z rozwodami i konfliktami w rodzinie.

Argumentując zasadność powołania się na ochronę z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podkreśla, iż strony są przedsiębiorcami a używanie spornej domeny pozostaje w związku ich działalnością gospodarczą. Naruszenie/zagrożenie jego interesów uzasadnia szczególnym charakterem swojej działalności polegającej na produkcji oraz sprzedaży komunikantów i hostii. Powód jest jedną z sześciu firm polskich posiadających odpowiednią licencję w powyższym zakresie, której udziela odpowiedni biskup z rekomendacji proboszcza. Ważne jest dla takiej działalności, aby przedsiębiorca był praktykującym katolikiem. Stąd ewentualne przypisanie Powodowi prowadzenie bloga nawiązującego do problematyki rozwodów, stanowi zagrożenie dla jego interesów.

Powód spotkał się ze zdziwieniem przedstawicieli instytucji kościelnych co do jego rzekomych poglądów i związanych z tym porad dla osób rozwodzących się. Zmuszony był do udzielania stosownych wyjaśnień.

W świetle powyższego, jako podstawy prawne pozwu przywołał następujące przepisy: art.296 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art.3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Stanowisko Pozwanego

A. Pozwany od 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą *Sp. z o.o.* Przedmiotem działalności Spółki, wskazanym w KRS-się jest: m.in. produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.72. Z); sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25. Z); sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (49.90.Z) i inne.

Prokurentem Spółki jest Pan *F*

Dowód: wydruk z KRS-su

B. W odpowiedzi na pozew, zaprzeczając stawianym zarzutom, Pozwany podniósł następujące argumenty:

Przede wszystkim podkreśla, iż Powód nie wykazał, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domeny *charistia.pl*, doszło do naruszenia jego praw. Z przedłożonych dowodów nie wynika bowiem, aby doszło do jakiegokolwiek naruszenia.

Dalej podkreśla, iż treści publikowane pod sporną domeną mają charakter niekomercyjny. Na stronie tej Pozwany nie oferował nigdy żadnych towarów i usług, stanowiąc zapowiedź bloga o tematyce dotyczącej problemów związanych z rozwodami oraz konfliktami rodzinnymi, który – jak dotąd – nie powstał.

Wskazuje, że słowo „*charistia*” wedle „*Słownika mitologicznego*”, oznacza święta obchodzone od czasów starożytnego Rzymu dnia 19 lutego na cześć bogini zgody. W związku z tym Pozwany zamierzał pod sporną domeną prowadzić blog dotyczący problemów związanych z rozwodem, mediacji w zakresie konfliktów rodzinnych.

Dowód: wydruk ze *Słownika mitologicznego*

Pod sporną domeną nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, a tym bardziej działalność oferująca towary opatrzone znakiem towarowym Powoda (czy też znakiem należącym do *a*).

C. Kolejno Pozwany przytacza argumenty prawne, związane z zarzutem naruszenia znaków towarowych wskazując, że pod sporną domeną nie były oferowane towary wymienione w świadectwie ochronnym.

Dalej wskazuje okoliczności, które w świetle utrwalonego orzecznictwa mogą przesądzać o możliwości wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

Podsumowuje powyższe wywody stwierdzeniem, iż nawet, gdyby uznać, że Pozwany na stronie zamieszczonej pod domeną *charistia.pl* oferuje jakiegokolwiek usługi – czemu zaprzecza – to nie byłyby one w jakikolwiek sposób podobne do towarów oferowanych przez Powoda. Tym samym nie mogło dojść do naruszenia praw powoda do zarejestrowanych na jego rzecz (czy też) znaków towarowych.

W dalszej części pozwu Pozwany podkreśla, iż zwrot „*charistia*” używany jest w kontekście wskazanego powyżej święta i planowanym blogiem, a więc nie ma tu jakichkolwiek informacji „nieprawdziwych lub godzących w dobre imię powoda”; nie ma też miejsca odesłanie do powodowej spółki, a zatem nie dochodzi do naruszenia praw Powoda tym bardziej, iż firma Powoda to: Ł

Nadto, Powód dysponuje – bardzo dobrze pozycjonowaną, w odróżnienia od Pozwanego - domeną *charistia.info*, pod którą oferuje swoje usługi. Nie ma zatem miejsca poważne utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej. Powód dysponuje także domeną *oplatki-charistia.pl*.

Dowód: wydruki z rejestracji

Mając powyższe na uwadze, Pozwany wnosi o oddalenie powództwa.

D. W kolejnym piśmie procesowym, z dnia 2 lipca 2018 r., odpowiadając – zgodnie z wezwaniem Sądu - na dalsze pismo Powoda w sprawie, Pozwany podtrzymując dotychczasowe stanowisko, wnosi o oddalenie osobowych wniosków dowodowych Powoda podkreślając, że nie mają one znaczenia dla sprawy. W szczególności raz jeszcze podkreśla, że domena nie jest używana w sposób komercyjny, nie są tu oferowane żadne towary czy usługi, znajduje się tu jedynie zapowiedź bloga o tematyce dotyczącej rozwodów oraz konfliktów rodzinnych. Zgodnie z KRS-em, przeważającym przedmiotem działalności Pozwanego jest „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana”, nie jest wykorzystywana w zakresie produktów podobnych, co

wyklucza zastosowanie odpowiednich przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Polemizuje także z twierdzenia Powoda, że domena jest wykorzystywana w sposób komercyjny, bowiem Pozwany jest przedsiębiorcą. Nadto Powód nie wykazał, że odpowiednie prawo ochronne mu przysługuje.

Nie łamie także postanowień zawartej ugody sądowej z 5. 07.2016 r.

Kolejno, obszernie uzasadnia swoje stanowisko dotyczące przesłanki wprowadzenia w błąd , jako warunku koniecznego dla uruchomienia ochrony z art.296 ust.2 pkt 2) pwp i stwierdza, że „skoro oznaczenie zawarte w domenie pozwanego nie było i nie jest używane w sposób komercyjny, a tym samym do oznaczenia konkurencyjnych (podobnych) towarów,, to również nie można mówić o używaniu przez pozwanego znaku towarowego powoda”.

W zakresie zarzutów opartych o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podkreśla, iż nie można jej zastosować, bowiem domena nie jest wykorzystywana w sposób komercyjny, nie pozostaje ona w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Brak także wykazania przez Powoda, że doszło do zagrożenia czy naruszenia jego interesów lub interesów klienteli.

Poddaje także pod wątpliwość przesłuchanie wnioskowanych przez Powoda świadków wskazując, iż ich zeznania są nieistotne dla sprawy.

II.Sąd w zakresie okoliczności istotnych dla sporu, zważył co następuje:

Poniższe uwagi Sąd oparł zarówno o treść pism procesowych Stron, jak i na przywołanych tam dowodach, uwzględniając również powszechnie dostępne informacje.

A. Powód prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Sp. Jawna. Na
stronie internetowej informuje m.in., iż *Jesteśmy Polską, rodzinną piekarnią CHARISTIA powstałą w latach 70-tych. Produjemy wysokiej jakości opłatki wigilijne oraz mszalne: Komunikanty i Hostie z mąki pszennej, grahamowej oraz o niskiej zawartości glutenu.* I dalej czytamy: *Posiadamy aktualne pozwolenie Biskupa Kurii na sprzedaż Komunikantów, Hostii oraz wina liturgicznego do Mszy Świętej.*

Na Stronie głównej wskazano szczegółowo zakres oferty Spółki, a więc m.in.: opłatki wigilijne, różańce, hostie, kadzidła i inne. Podkreślono: *Posiadamy aktualne pozwolenie Biskupa Kurii na sprzedaż Komunikantów, Hostii oraz wina liturgicznego do Mszy Świętej.*

Powód dołączył do pozwu świadectwo ochronne na znak towarowy słowny „Charistia”, o numerze 281086. Klasy, dla których znak ten jest chroniony, to: 5) – żywność dietetyczna; 11 – piece piekarskie, maszyny i urządzenia piekarskie; 30 – pieczywo liturgiczne, opłatki wigilijne, hostie mszalne, komunikaty, herbatniki, sucharki, ciastka, ciasteczka. Kolejne prawa ochronne Powoda, dotyczą znaku „/” (nr 161759).

B. Pozwanym jest Spółka z o.o., zarejestrowana w 2013 r. Jednym z jej wspólników jest Pan /, który był wspólnik Powoda tj Spółki Jawnej /.

Jako działalność podstawową wskazano w KRS-sie: *„Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (4690Z)”*.

Zamieszczony w KRS i funkcjonujący w internecie adres www Spółki, to www.christianus.pl. Adres ten przekierowuje na stronę Pozwanego, zawierającą m.in. tekst: *„Witamy na stronach internetowych firmy oplatki.pl Christianus, 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 2”*. Znajdujemy tu *„Kategorie asortymentu”* Spółki. Wśród nich wymieniono m.in. opłatki wigilijne, komże, alby, słodczyce i wiele innych.

Wedle zamieszczonych na stronie internetowej informacji: *Firma OPLATKI.PL (Spółka z o.o.) jest również polskim, rodzinnym przedsiębiorstwem, które już w trzecim pokoleniu specjalizuje się w tradycyjnej produkcji opłatków. Współwłaściciel i prezes / wraz z Synem / są kontynuatorami ponad 45-letniej tradycji w produkcji opłatków wigilijnych, Komunikantów i Hostii mszalnych. Tradycji rozpoczętej przez / w roku 1970.*

Bezsporne jest, iż Pozwany, tj. Sp. z o.o., jest abonentem domeny *charistia.pl*.

Na stronie pod wyżej wskazaną domeną, zamieszczony jest nagłówek: *„Charistia- Niezgoda w Rodzinie? Rozwód? Zapomniane święta starożytności”*.

C. Powód w pozwie i dalszych pismach procesowych domaga się wykreślenia domeny *charistia.pl*, zarejestrowanej na rzecz Pozwanego, opierając swoje żądanie o następujące przepisy:

- art.296 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz
- art.3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe przepisy wyraźnie przywołał w kolejnym piśmie procesowym; w pozwie ogólnie powołał się na ochronę dobrego imienia, prawa do firmy *Charistia*. Załączając odpowiednie świadectwa ochronne, wskazuje tym samym na odpowiednie regulacje ustawy Prawo własności przemysłowej.

III.Sąd zważył, co następuje:

Założeniem, leżącym u podstaw dalszych uwag prawnych jest, iż aktualnie obrót gospodarczy odbywa się na dwóch rynkach: tradycyjnym oraz internetowym. Na obydwu ma miejsce walka konkurencyjna, mająca różne przejawy, nie zawsze pozostające w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Należy podkreślić, że ocenie podlegać mogą nie tylko działania przedsiębiorców pozostających w bezpośrednim stosunku konkurencji lecz i takie, które pozostają poza tym zakresem.

A. Ustawa Prawo własności przemysłowej

1. Na wstępie zauważyć należy, iż zakres gospodarczej działalności Stron procesu w znacznym zakresie jest identyczny lub podobny. Domena *charistia.pl* została zarejestrowana na rzecz Pozwanego, a więc Spółki z o.o. *Christianus*. Ze względu na zakres prowadzonej działalności gospodarczej, pozostaje ona w stosunku konkurencji do powodowej Spółki.

Ostatnio wskazany przedsiębiorca jest uprawniony do następujących znaków towarowych:
„*Charistia* (słowny) oraz *Charistia*.

Jak wiadomo, elementem nazwy domeny może być słowny znak towarowy; jeśli jest chroniony na rzecz uprawnionego z rejestracji domeny - wówczas problemu prawnego nie ma; jeśli

jednak uprawnionym do niego jest osoba trzecia, to oczywiście może – i zwykle powstaje - konflikt interesów.

Domena internetowa pełni bowiem funkcję indywidualizującą i identyfikującą, które to funkcje są typowe dla chronionych prawem oznaczeń, takich jak znaki towarowe czy nazwa przedsiębiorstwa.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy nie występuje w sytuacji, gdy rejestrujący domenę nie prowadzi działalności gospodarczej.

W polskim systemie prawnym ochrona znaków towarowych została uregulowana przede wszystkim w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm., dalej jako p.w.p.). Uzyskanie prawa ochronnego uprawnia do *wyłączonego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP* (art. 153 ust. 1 p.w.p.). Na ten przepis powołuje się w pozwie Powód

Podstawowy dla dalszych ocen jest art. 296 ustawy, w brzmieniu: 1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (...)

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy 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 użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W odniesieniu do sytuacji uregulowanej w pkt 2) ust.1 art.296 (na który to przepis powołuje się także Powód), tj. gdy inny podmiot używa oznaczenia identycznego lub podobnego do

zarejestrowanego znaku towarowego, dla towarów identycznych lub podobnych, odpowiedzialność powstaje, jeżeli takie używanie może prowadzić do wywołania ryzyka konfuzji w obrocie, obejmującego w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem chronionym. „Krzyżówka” naruszenia sprowadza się do następujących ocen: czy znak używany przez nieuprawnionego jest do identyczny lub podobny do zarejestrowanego oraz czy oznaczane tak towary są identyczne lub podobne. W konsekwencji, generalnie niebezpieczeństwo konfuzji ze znakiem zarejestrowanym może mieć miejsce, gdy:

- osoba trzecia używa znaku identycznego dla towarów podobnych
- osoba trzecia używa podobnego znaku dla towarów identycznych
- osoba trzecia używa znaku podobnego znaku a i towary są podobne.

Podstawowym punktem odniesienia dla oceny wystąpienia wskazanego prawdopodobieństwa konfuzji w powyższych przypadkach, są przeciętne warunki obrotu gospodarczego, w których dane produkty cyrkulują, w tym reakcje modelowego Jego uczestnika. Zatem decyzja o przyznaniu ochrony w konkretnym wypadku musi być oparta o analizę warunków rynkowych, w jakich odbiorca styka się ze spornymi oznaczeniami. Wstępnie ustala się podobieństwo (identyczność) towarów (usług)/ znaków. W odniesieniu do pierwszych (poza oczywistą kwestią identyczności), ma miejsce podobieństwo, gdy przeciętny odbiorca zasadnie może przyjąć, że pochodzą od tego samego producenta lub przedsiębiorstwa pozostającego pod jego kontrolą (por. R.Skubisz, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd (art.296 ust.2 pkt 2) Pr WiPrzem) w: System Prawa Prywatnego*, pr. zb., Warszawa 2013 r., t.14 b., s. 1106 i n.). Ustalenie negatywne w tym zakresie zwykle przesądzi o braku naruszenia.

Kolejno ustala się warunki obrotu i reakcję modelowego uczestnika danego segmentu rynku, włączając wszystkie istotne okoliczności towarzyszące używaniu oznaczeń, które mają znaczenie dla oceny związanej z niebezpieczeństwem wywołania konfuzji. Zgodnie ze stanowiskiem powszechnie zaakceptowanym zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, jest to osoba dostatecznie dobrze (właściwie) poinformowana, tak też uważna i ostrożna. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy nabywca w chwili zakupu produktu z oznaczeniem osoby trzeciej może przypuszczać, że właśnie ten egzemplarz pochodzi z przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim ekonomicznie. W tym celu oferowane produkty

powinny być co najmniej podobne. Powyższe uwagi dotyczą przede wszystkim obrotu prowadzonego na tradycyjnym rynku, na którym towar odpowiednio zindywidualizowany funkcjonuje.

Nieco inaczej jest w internecie. Tu użytkownik – potencjalny klient poszukując produktu, kieruje się zwykle jego indywidualizacją poprzez znak towarowy lub nazwę producenta, wpisując odpowiednie dane do wyszukiwarki. W ten sposób dociera do poszukiwanej oferty rynkowej.

W świetle powyższego istotne jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (IV CSK 191/13), w którym m.in. podkreślono, iż wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towarowego) w domenie internetowej stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi do naruszenia funkcji reklamowej znaku (art. 296 ust. 1 pkt 2 uprp).

Podobne stanowisko zostało przyjęte w orzeczeniu TS UE dnia 23 marca 2010 r. C-236/08 Google France SARL i Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA i inni - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

2. Oceniając w świetle powyższych uwag prawnych stan faktyczny niniejszego sporu, w każdym razie nasuwają się następujące uwagi:

Ocena sytuacji faktycznej na gruncie przywołanego powyżej artykułu nie jest prosta, bowiem wbrew podstawowej funkcji, jaką pełni znak towarowy, w niniejszym przypadku nie jest on umieszczany na towarach bądź w związku z ich wprowadzaniem do obrotu. Został umieszczony jako element domeny, stanowiąc jej podstawową indywidualizację, nazwę.

Należy podkreślić, iż nazwa domeny zawierająca znak towarowy funkcjonujący w obrocie, pełnić może funkcję reklamową, także właściwą i przypisywaną znakom, obok podstawowej – funkcji pochodzenia. Nie ma wątpliwości, że poza rynkiem tradycyjnym, funkcjonuje rynek internetowy, rządzący się nieco odrębnymi zasadami i faktycznymi i prawnymi. Przede wszystkim podkreślić należy, iż uwagę użytkowników przyciąga się tu na rozmaite sposoby, w tym nazwą domeny, która zatem pełni podwójną rolę: indywidualizacji podmiotu pod domeną taką funkcjonującego oraz (zwykle) indywidualizację jego oferty rynkowej.

W ocenianym stanie faktycznym nazwa domeny przyjęta przez Pozwanego, w każdym razie funkcję indywidualizującą pełni, pytanie tylko – kogo/co w ten sposób identyfikuje. Jeśli zważyć, iż jej brzmienie to „*charistia*”, zaś termin ten używany jest w obrocie jako element fantazyjny w nazwie Spółki Powoda, to odpowiedź nasuwa się sama. Do kwestii tej dalej zostanie nawiązane.

Czy równocześnie pełni funkcję znaku towarowego w jego roli wskazania pochodzenia produktów? Raczej nie, a to wobec ich braku na tak zindywidualizowanej stronie. Jednakże nie trudno zauważyć, kierując się niniejszym stanem faktycznym, iż słowo „*charistia*” funkcjonuje od lat w obrocie, zarówno jako firma Powoda, jak i pełniąc funkcję indywidualizującą jego ofertę rynkową. Ze względu na specyfikę tej oferty, a także mając na uwadze wiele lat funkcjonowania przedsiębiorstwa Powoda na bardzo szczególnym rynku: komunikantów i hostii, rzeczą notoryjną jest stwierdzenie, że oznaczenie to jest znane dla kręgu klienteli Powoda. Poszukując zatem choćby powyższych produktów, wpisując słowo „*charistia*”, trafić mogą na dla nich zdumiewający tekst, pozostający w sprzeczności z ich postawami. Mogą także, niezależnie od tego, czy zasadnie, czy nie, przyjąć, że jest to nowa oferta znanej im Spółki, która dla nich nie jest do zaakceptowania.

Można także oceniać rolę spornej nazwy w kontekście kolejnej roli znaków towarowych tj jako nośników reklamy. Jak wynika w każdym razie z utrwalonego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na gruncie odpowiednich przepisów ochronnych ma ona porównywalne znaczenie dla ich rynkowego znaczenia, jak przypisywana im funkcja podstawowa. A jeśli tak, to niewątpliwie ze względu na treści, jakie użytkownik sieci znajduje pod tą domeną, w powiązaniu z rzeczywistą rolą tego znaku towarowego w obrocie – funkcja reklamowa znaku Powoda jest co najmniej zagrożona, zważywszy na szczególny rodzaj produktów tak indywidualizowanych.

W związku z tym należy przyjąć, iż mając na uwadze, że chroniony na rzecz Powoda znak towarowy słowny: „*Charistia*”, stanowi element domeny Pozwanego, zaś oferta rynkowa obu przedsiębiorców obejmuje w dużej mierze identyczne rodzajowo produkty – takie wykorzystanie tego oznaczenia stanowi jego naruszenie w rozumieniu art.296 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, ponieważ może wprowadzać w błąd co do

rzeczywistego zakresu działalności podejmowanej przez Powoda nawet, jeśli działalność taka miałaby postać bloga.

B. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm., dalej jako u.z.n.k.) ma na celu zapobieganie i zwalczanie zakłócającym uczciwe stosunki rynkowe czynom. Generalnie działania niedozwolone są zdefiniowane w art. 3 ust. 1, a mianowicie: Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie *sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interesy innego przedsiębiorcy lub klienta*. W dalszej części ustawy wskazano przykładowo takie działania rynkowe, które w każdym razie naruszają uczciwe stosunki rynkowe, choć przywołany powyżej przepis stanowić może również samodzielną podstawę ochrony.

Niezbędne jest w takim przypadku – obok uzasadnienia sprzeczności działania sprawcy z prawem lub dobrymi obyczajami - w każdym razie wykazanie, że działanie osoby trzeciej, co najmniej zagraża interesom gospodarczym przedsiębiorcy żądającego ochrony.

Przepis ten zawiera tzw. klauzulę *generalną dobrych obyczajów*, pozwalającą odnieść oceny do odpowiednich norm funkcjonujących w społeczeństwie innych, aniżeli zawarte w prawie stanowionym. Obyczajami tymi powinien kierować się przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej. Aktualnie przyjmuje się, podejmując próbę ich interpretacji, iż niezakłócone funkcjonowanie w ramach wolnej konkurencji polega na rzetelnym współzawodnictwie jakością i ceną oraz innymi, pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów (usług). Nie eliminuje się przy tym ocen opartych o kryterium moralno-etyczne, które tradycyjnie wyznaczało zasady rywalizacji rynkowej. Sprzeczność z dobrymi obyczajami podlega ocenie obiektywnej; w razie sporu rozstrzyga o tym sąd rozpoznający sprawę (por. J.Szwaja, K.Jasińska w: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2016 r., s.156 i n.; por. również np stanowisko katowickiego Sądu Apelacyjnego z 26 listopada 2007 r., III CSK 162/08). Jak podkreślono w wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2008 r. (II CK 4/07), klauzula dobrych obyczajów jest wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania działania przedsiębiorcy jako czynu nieuczciwej konkurencji, przy czym sposób rywalizacji powinien być weryfikowany każdorazowymi okolicznościami, przy uwzględnieniu zasługujących na aprobatę w świetle norm moralnych i etycznych zwyczajów

dochodzenia przez przedsiębiorców do osłagania korzyści gospodarczych (tak wyrok SN z 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06).

Przepis ten za delikt konkurencji uznaje także działanie sprzeczne z prawem, niejako dodatkowo wprowadzając omawiany tu rodzaj odpowiedzialności, niezależnie od rozwiązań zawartych w odpowiednich aktach prawnych, np. w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy w ustawie Prawo własności przemysłowej.

2. Na wstępie dalszych ocen, prowadzonych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy podkreślić rzecz istotną, a mianowicie, iż domenę zarejestrował Pozwany przedsiębiorca, co uzasadnia poddanie jego dalszych działań ocenom płynącym z zawartych w niej przepisach.

Powód uzasadniając poszukiwanie ochrony na gruncie art. 3 ust.1 uznk wskazuje, że Pozwany zamieszczając pod sporną domeną informacje o treści: *Charistia- Niezgoda w Rodzinie? Rozwód? Zapomniane święta starożytności*“, ze względu na prowadzoną przez Powoda działalność, narusza jego dobre imię. Naruszenie/zagrożenie jego interesów uzasadnia szczególnym charakterem swojej działalności, polegającej na produkcji oraz sprzedaży komunikatów i hostii. Powód jest jedną z sześciu firm posiadających odpowiednią licencję w powyższym zakresie, której udziela odpowiedni biskup z rekomendacji proboszcza. Ważne jest dla takiej działalności, aby przedsiębiorca był praktykującym katolikiem. Stąd ewentualne przypisanie Powodowi prowadzenie bloga nawiązującego do problematyki rozwodów, stanowi zagrożenie dla jego interesów, wywołując dezorientację u jego klientów, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

Powyższe uzasadnia rozważenie ochrony płynącej z klauzuli generalnej ustawy. Niewątpliwie znaczenie dla dalszych ocen ma okoliczność, iż Pozwany jest byłym współnikiem Powoda, a więc zna okoliczności związane z prowadzeniem określonego rodzaju działalności gospodarczej i związane z tym, szczególne okoliczności i oceny. Wprawdzie Pozwany uzasadniając przyjęcie spornej nazwy dla używanej domeny podkreśla, iż zaczerpnięta została z mitologii rzymskiej (bogini zgody – *Charistia*), na co przywołuje odpowiednie hasło zawarte w Słowniku mitologicznym. Jednak w niniejszym stanie faktycznym zdaniem Sądu nie jest to dostateczna podstawa do uchylecia bezprawności działania Pozwanego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem po pierwsze, dla czytelników zapowiadanego bloga (który

zresztą miałby być prowadzony pod domeną zarejestrowaną na rzecz przedsiębiorcy, a więc z domniemaniem, że jest przez niego prowadzona, a w każdym razie treści tu zamieszczane są przez niego akceptowane) powyższa indywidualizacja nic nie mówi, za to po drugie, znakomicie kojarzona jest przez klientelę Powoda wzięwszy pod uwagę szczególne warunki i szczególne produkty, jakie oferuje. W tym kontekście dla jego renomy, lub choćby postrzegania, nie jest obojętne, jakie treści umieszczone są pod dobrze im znanym oznaczeniem – *charistia*.

Na marginesie, w przywołanym Słowniku słowo „*charistia*” oznaczać może także święta poświęcone Plutonowi.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest przyjęcie, iż sprzeczne z dobrymi obyczajami jest takie zachowanie przedsiębiorcy (rejestrującego sporną domenę), które nie jest uzasadnione zakresem jego funkcjonowania na rynku (wskazany choćby na stronie internetowej Pozwanego), a które jednocześnie narusza/może naruszać interes innego przedsiębiorcy. Taka „pasywna rejestracja” jest sprzeczna z zasadami używania domeny, wynikającymi z jej rejestracji na rzecz przedsiębiorcy; wspomnieć można, iż także taki podmiot może prowadzić blog, którego treść będzie zatem jemu przypisywana i odnoszona do jego działalności.

Trudno także oprzeć się wrażeniu, że Pozwany świadomie wybrał sporną nazwę, która jest – o czym dobrze wiedział – charakterystyczna dla bardzo szczególnej działalności gospodarczej Powoda, z którą immanentnie wiążą się określone zalecenia co do światopoglądu.

Reasumując, zarzut naruszenia przez pozwanego art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzeczności działań Pozwanego z dobrymi obyczajami - jest uzasadniony.

C. Prawo do firmy

1. Jeśli chodzi o ogólnie przywołaną w pozwie podstawę prawną w postaci naruszenia „*prawa do firmy Charistia*” (nie powtórzoną zresztą w kolejnym piśmie procesowym) wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 (10) Kodeksu cywilnego, *Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne*. Prawo do firmy jest prawem podmiotowym bezwzględny. Jeśli więc dwaj przedsiębiorcy używają tej samej nazwy (lub bardzo zbliżonej), to prawo tego, który był na rynku wcześniej - zostaje co najmniej zagrożone.

Podkreślić należy, iż ochrona firmy uzależniona jest od realizacji dwóch podstawowych przesłanek, tj wykazania, że: 1) zachowanie osoby trzeciej zagraża lub narusza firmę uprawnionego (zachowanie, które godzi w obiektywne interesy przedsiębiorcy) oraz 2) zachowanie to jest bezprawne, czyli nie znajduje uzasadnienia w ustawie, czynności prawnej albo decyzji właściwego organu (por. W. Popiołek, *Kodeks cywilny. Komentarz* pod red. R. Pietrzykowskiego, wyd. 3 – suplement, Warszawa 2009, s. 33-34).

O naruszeniu funkcji indywidualizującej firmy można mówić wówczas, gdy odbiorcy mylą lub mylić obu przedsiębiorców ze względu na podobieństwo ich oznaczeń, gdy naruszona zostaje jego funkcja reklamowa czy gwarancyjna.

2. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Powód posiada nazwę zarejestrowaną w odpowiednich rejestrach handlowych. Nie ma także wątpliwości, że adres internetowy, w tym nazwa domeny, indywidualizują użytkownika, w tym i przedsiębiorcę. Nazwa ta może stanowić zarówno firmę przedsiębiorcy (szczególny jego elektroniczny szyld), jak i używany przez niego znak towarowy. Niekiedy wyczerpuje obie indywidualizacje. Pozwany zarejestrował domenę ze sporną nazwą jako przedsiębiorca, co zresztą na gruncie prawa firmowego jest zasadniczo irrelewantne, bowiem wyrażana jest opinia, iż do naruszenia dojść może i przez podmiot, który przedsiębiorcą nie jest, jeśli oczywiście w ten sposób dojść może co najmniej do zagrożenia omawianego prawa podmiotowego.

Zdaniem Sądu, sytuacja taka ma miejsce w ocenianym stanie faktycznym: pod sporną nazwą zamieszczane są treści, które nie licują z charakter działalności prowadzonej przez Powoda, zagrożona jest zatem w każdym razie jej funkcja reklamowa. Podkreślenia wymaga także okoliczność, iż szczególnie jest krąg klienteli Powoda i zasady prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Ze względu na domniemanie bezprawności działań naruszydela na gruncie art.43.10 kc, to na nim spoczywa obowiązek wykazania podstaw prawnych swoich działań. W niniejszym stanie faktycznym nie jest wystarczające przywołanie mitologicznego znaczenia słowa „charistia”.

Działanie Pozwanego, polegające na zarejestrowaniu cudzej firmy jako Indywidualizacji domeny - jest zatem bezprawne w rozumieniu art.43.10 Kodeksu cywilnego.

IV. Koszty.

Koszty procesu zostały zasądzone na podstawie art. 35 i art. 38 Regulaminu Sądu Polubownego ds. domen internetowych. Na zasądzone koszty procesu tj kwotę 7134 zł, składa się koszt opłaty od pozwu w kwocie 3690 zł, opłaty kancelaryjnej w kwocie 246 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w oparciu o przedstawioną przez Powoda fakturę z dn 4.06.2018 r o nr 106/2018 r na kwotę 3198 zł.

Prac. dr hab. Ewa Norkowska

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136 - Eurocentrum Alfa, IX piętro
00-622 - Q2-305 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
Ds. Domen Internetowych

