

Sąd Polubowny
do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.

Sygn. akt: 10/20/PA

Wyrok

**Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji**

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych

w składzie: dr Anna Sokołowska-Ławniczak – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 r.

sprawy z powództwa

Caran d'Ache SA, z siedzibą w Thônex, Szwajcaria, Chemin du Foron 19

reprezentowanej przez pełnomocnika adw. Michała Siciarka z LDS Łazewski Depo i Wspólnicy
sp.k., Prosta 70, 00-838 Warszawa

przeciwko pozwanej

reprezentowanej przez pełnomocnika r

o stwierdzenie naruszenia praw Powódki w wyniku zawarcia umów na utrzymywanie nazw
domen internetowych:

carandache.pl oraz carandache.com.pl

działając na podstawie prawidłowo podpisanych zapisów na Sąd Polubowny ds. Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 25 marca 2020 r.

(oświadczenie pełnomocnika Powódki) oraz z dnia 18 maja 2020 r. (oświadczenie abonenta spornych nazw domen internetowych);

orzeka:

1. Pozwana I o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w wyniku zawarcia umów na utrzymywanie nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl naruszyła następujące prawa Powódki Caran d'Ache SA:
 - na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej – naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego;
 - na podstawie art. 43 (10) par. 1 kodeksu cywilnego – naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do firmy;
 - na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji.

2. Zasądza od Pozwanej sp. z o.o. sp.k. na rzecz Powódki Caran d'Ache SA kwotę 3690 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2020 r. do Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako: „Sąd”) wpłynęło pismo Caran d'Ache SA z siedzibą w Thônex w Szwajcarii (wniosek przedprocesowy) informujące o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed Sądem przeciwko abonentowi nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl, spółce sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 25 marca 2020 r. do Sądu wpłynął zapis na sąd polubowny podpisany przez pełnomocnika Caran d'Ache SA – adwokata Michała Siciarka. W dniu 18 maja 2020 r. do Sądu wpłynął zapis na sąd polubowny podpisany przez abonenta nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl, spółce sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez [imię] oraz [imię] (zgodnie z zasadami reprezentacji spółki wynikających z KRS).

W dniu 2 czerwca 2020 r. do Sądu wpłynął pozew złożony przez Caran d'Ache SA z siedzibą w Thônex, w Szwajcarii przeciwko [imię] z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

W pozwie Powódka wniosła o:

- (1) stwierdzenie, że sp. z o.o. sp. k. w wyniku zawarcia umów o rejestrację i utrzymanie nazw domen internetowych `carandache.pl` oraz `carandache.com.pl` naruszyła prawa Powódki;
- (2) Zasądzenie kosztów od Pozwanej na rzecz Powódki kosztów postępowania zgodnie z regulaminem Sądu.

W pozwie Powódka wskazała naruszenie przez Pozwaną następujących przepisów prawa:

- (1) Naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej – naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego;
- (2) Naruszenie art. 43 (10) par. 1 kodeksu cywilnego – naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do firmy;
- (3) Naruszenie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji.

W uzasadnieniu pozwu Powódka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą z zakresu produkcji i sprzedaży materiałów i artykułów piśmienniczych. Powódka wskazała, że historia marki akcesoriów piśmienniczych Caran d'Ache sięga 1924 r. Marka Powódki cieszy się międzynarodową renomą i uznaniem wśród klientów. Produkty marki Caran d'Ache sprzedawane są co do zasady w specjalistycznych sklepach piśmienniczych prowadzonych przez autoryzowanych dystrybutorów. Produkty Powódki są wprowadzane do obrotu na terenie Polski co najmniej od 2010 r.

Powódka wskazała, że jest uprawniona m.in. do słownego międzynarodowego znaku towarowego CARAN D'ACHE o numerze IR 622610 zarejestrowanego dnia 4 lipca 1994 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług należących do klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W szczególności towary i usługi objęte rejestracją są następujące:

(klasa 16) papier, tektura i artykuły papiernicze, papier do pakowania; produkty papierowe do sprzątania i higieny osobistej; druki; materiały introligatorskie; fotografie, papeteria, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego; materiały przeznaczone dla artystów; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce; ołówki; ołówki automatyczne; grafity; przedłużacze do ołówków; nakładki na ołówki, temperówki do grafitów; temperówki do ołówków; maszyny do ostrzenia grafitów i ołówków, pastele, kredki świecowe, przedłużacze do kredek, nakładki

na kredki, pióra wszelkiego rodzaju i we wszystkich kolorach, materiały kolorowe do rysowania, stojaki na pióra, pióra ze zbiorniczkami, pióra kulkowe, cienkopisy, kredki ołówkowe, flamastry, naboje, atrament, gumki do ścierania; pędzle, gwasze, farby wodne do malarstwa artystycznego, plastelina, kleje, taśmy klejące, materiały do pisanie i rysowania, książki, kalendarze, atlasy, zeszyty do pisanie i rysowania, plakaty; piórniki.

(klasa 35) reklama; zarządzanie działalnością gospodarczą; administrowanie działalnością gospodarczą; usługi biurowe; usługi świadczone w celu pomocy w prowadzeniu i/lub zarządzaniu działalnością gospodarczą.

Powódka podniosła, że jest abonentem nazwy domeny internetowej carandache.com, zarejestrowanej w dniu 31 października 1998 r.

Według twierdzeń Powódki zawartych w pozwie, Pozwana - spółka sp. z o.o. sp.k. (dawniej Prime Line s.c. Jacques Boue, Marcin Pęszko), w okresie od 30 września 2014 r. do 22 listopada 2019 r., współpracowała z Powódką i była autoryzowanym dystrybutorem na terytorium Polski produktów marki Caran d'Ache.

W dniu 20 czerwca 2016 r. Pozwana zarejestrowana nazwy domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl na własną rzecz.

Powódka wskazała, że 22 listopada 2019 r. współpraca pomiędzy nią a Pozwaną została zakończona z uwagi na niedotrzymywanie przez Pozwaną warunków finansowych uzgodnionych przez strony. Pismem z dnia 22 listopada 2019 r. Powódka wezwała Pozwaną do przekazania zarejestrowanych przez Pozwaną w dniu 20 czerwca 2016 r. nazw domen internetowych: carandache.pl oraz carandache.com.pl. Powódka w pozwie podniosła, że nie udzieliła licencji ani w nie upoważniła Pozwanej do używania firmy Caran d'Ache, ani do używania międzynarodowego znaku towarowego Caran d'Ache IR 622610 ani do ubiegania się o rejestrację i używanie nazw domen internetowych zawierających firmę i znak Powódki.

Powódka domagała się ochrony swoich praw na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm., dalej jako „pwp”), art. 43 (10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej jako: „kc”) oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, dalej jako „uznk”).

W uzasadnieniu pozwu Powódka wskazała, że w niniejszej sprawie dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp zgodnie z którym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem może zakazać innej osobie bezprawnego używania w

obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem. W ocenie Powódki w niniejszej sprawie zachodzi wysokie podobieństwo oznaczenia zawartego w nazwach domen internetowych carandache.pl, carandache.com.pl oraz międzynarodowego znaku towarowego CARAN D'ACHE IR 622610 zarejestrowanego na rzecz Powódki i jednocześnie identyczność usług podlegających porównaniu, w tym usług z klasy 35 tj. reklamy w zakresie usług internetowych, co powoduje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Zdaniem Powódki nawet przy założeniu, że odbiorcy byłiby w stanie odróżnić przedmiotowe oznaczenia oraz przyjąć, że sporne strony internetowe nie należą do Powódki, mogą błędnie mniemać, że usługi oferowane pod spornymi nazwami domen internetowych pochodzą z przedsiębiorstwa powiązanego organizacyjnie, ekonomicznie, gospodarczo lub prawnie z Powódką.

Powódka ponadto podkreślała, że znak towarowy CARAN D'ACHE jest tzw. silnym znakiem towarowym, ponieważ jest identyczny z trzonem firmy uprawnionego. W ocenie Powódki o zwiększonej sile odróżniającej tego znaku decyduje między innymi wieloletnia obecność na rynku produktów oznaczonych tym znakiem, ich wysoka jakość oraz powszechne uznanie jakim cieszy się wśród odbiorców.

W zakresie naruszenia art. 43 (10) kc tj. naruszenia prawa do firmy – zdaniem Powódki działanie Pozwanej, która jest byłym dystrybutorem produktów Powódki, polegało na podszyciu się pod firmę Powódki w celu skorzystania z jej reputacji i renomy. Powódka twierdziła, że działania Pozwanej zostały dokonane w złej wierze i naruszają również funkcję indywidualizującą i reklamową firmy Powódki oraz uniemożliwiały posługiwanie się przez Powódkę na terytorium Polski oznaczeniem firmowym w nazwach domen internetowych.

Powódka podniosła również, że działania Pozwanej wypełniają czyny nieuczciwej konkurencji. Powódka zarzuciła Pozwanej, że rejestracja spornych nazw domen internetowych jest działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami. W ocenie Powódki Pozwana wykorzystuje w spornych nazwach domen internetowych chronione oznaczenie Powódki świadomie wykorzystując skojarzenie ze znakiem towarowym oraz firmą Powódki w celu zwiększenia popularności swojej strony oraz liczby wyświetleń w wyszukiwarkach internetowych.

Zdaniem Powódki, Pozwana utrudnia jej dostęp do polskiego rynku poprzez utrudnianie Powódcie kontaktu z klientami oraz potencjalnymi klientami, którzy poszukując produktów

Powódki lub strony internetowej Powódki w polskiej wersji językowej mogli zostać mylnie skierowani na strony internetowe identyfikowane przez sporne nazwy domen internetowych.

Powódka podniosła również, że rejestracja nazw domen internetowych zawierających w części odróżniającej oznaczenie identyczne do oznaczenia firmy Powódki, które nie jest związane z działalnością Pozwanej ani jej firmą, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 5 uznk.

W dniu 22 lipca 2020 r. wpłynęła od Pozwanej odpowiedź na pozew, w której Pozwana wniosła o orzeczenie, że nie stwierdzono naruszenia przez Pozwaną praw Powódki w wyniku zawarcia umowy na utrzymywanie nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl.

Pozwana zaprzeczyła, że nabyła sporne nazwy domen internetowych w złej wierze. Pozwana była wyłączonym autoryzowanym dystrybutorem marki Caran d'Ache na terytorium Polski. Zdaniem Pozwanej zawarcie umów na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych było więc oczywistym i koniecznym działaniem wyłącznego dystrybutora, by zabezpieczyć możliwość dystrybucji w Polsce.

Jak twierdzi Pozwana, w okresie współpracy z Powódką używanie spornych nazw domen internetowych polegało, zgodnie z ustaleniami stron, na tym, że po naciśnięciu przez użytkownika nazw domen internetowych następowało przekierowanie do oryginalnego szwajcarskiego sklepu carandache.com.

Pozwana podniosła, że strony są w trakcie negocjacji kończących ich współpracę. Przedmiotem negocjacji jest również kwestia uwolnienia nazw domen internetowych przez Pozwaną. Zdaniem Pozwanej, w okresie współpracy handlowej była mowa o tym, że sporne nazwy domen internetowych zostaną przekazane Powódkę w ramach wymiany handlowej. W sytuacji gdy Powódka zakończyła współpracę z Pozwaną ustalenia te przestały być aktualne.

Obecnie Pozwana nadal kupuje produkty Powódki od aktualnego wyłącznego dystrybutora na Polskę i legalnie sprzedaje je w swoich sklepach detalicznych. W ocenie Pozwanej dowody przedłożone przez Powódkę (załączniki od 12 do 19 do pozwu) nie wykazują by Pozwana używała spornych nazw domen internetowych, lecz o najwyżej pokazują sieć dystrybucji marki Powódki.

Pozwana podniosła również zarzut braku kognicji Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w zakresie orzekania w sprawach o ochronę dóbr osobistych i deliktów. W ocenie Powódki arbiter tut. Sądu nie może wykraczać poza kwestię naruszenia prawa w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych. Zarzut braku właściwości rzeczowej został oddalony przez Sąd Polubowny postanowieniem z dnia 22 września 2020 r.

Postanowieniem z dnia 16 października 2020 r. Sąd Polubowny w niniejszej sprawie oddalił wniosek dowodowy strony pozwanej o przesłuchanie na rozprawie w charakterze strony -
- członka zarządu Komplementariusza Pozwanej. Przesłuchanie stron w trybie jest dowodem posiłkowym i jego przeprowadzenie należy do uznania sądu, który decyduje, czy istotne dla rozpoznania sprawy fakty zostały już dostatecznie wyjaśnione. Dla tut. Sądu, wobec wyjaśnień Pozwanej i ich późniejszej oceny dokonanej przez Sąd, nie było konieczności posiłkowania się dodatkowo zeznaniami strony.

Zarządzeniem z dnia 16 października 2020 r. Sąd Polubowny, działając na podstawie art. 25 ust. 4 Regulaminu Sądu Polubownego, wyznaczył stronom 14-dniowy termin na dostarczenie dodatkowych dowodów i twierdzeń. Strony zostały uprzedzone, że po upływie tego terminu Sąd Polubowny zamknie postępowanie i przystąpi do wydania orzeczenia w tej sprawie.

Pismem procesowym z dnia 30 października 2020 r. Powódka podtrzymała swoje stanowisko. W uzasadnieniu dodatkowo wskazała, że współpraca stron nie miała charakteru gwarantującego Pozwanej statusu wyłącznego dystrybutora. Powódka przyznała, że współpraca stron rozpoczęła się 30 września 2014 r., ale Pozwana została autoryzowanym dystrybutorem, a nie wyłącznym.

Powódka zaprzeczyła, że istniały ustalenie dotyczące sposobu wykorzystania spornych nazw domen internetowych w formie zaprezentowanej przez Pozwaną, tj. polegającej na przekierowaniu użytkowników Internetu wchodzących na sporne domeny do internetowej strony Powódki carandache.com. Powódka podniosła, że z historii stron internetowych zapisanych za pośrednictwem narzędzia internetowego „Wayback Machine” przynajmniej od dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.pl, a w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.com.pl przynajmniej od dnia 9 stycznia 2016 r., jedyne przekierowanie jakie było aktywne było przekierowaniem do profilu Pozwanej na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „Caran d’Ache Polska”. Na profilu tym Pozwana używała oznaczeń identyfikujących firmę Powódki. Znajdowały się tam również informacje dotyczące przedsiębiorstwa Pozwanej. Zdaniem Powódki, sporne nazwy domen internetowych były wykorzystywane przez Pozwaną jedynie do promowania jej własnej działalności gospodarczej. Takie działania, zdaniem Powódki, noszą znamiona pasożytnictwa.

Powódka podniosła, że o rejestracji spornych nazw domen przez Pozwaną dowiedziała się odpowiednio 18 czerwca 2019 r. – w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.pl oraz 8 stycznia 2020 r. – w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.com.pl, co było wynikiem globalnego badania nazw domen internetowych z elementem carandache, które zostało przeprowadzone przez firmę ; na zlecenie Powódki.

Powódka wskazała, że w związku z zakończeniem współpracy pomiędzy stronami toczą się dwa oddzielne spory – pierwszy dotyczący spłaty zadłużenia Pozwanej, a drugi dotyczący przeniesienia na Powódkę spornych nazw domen internetowych.

Ponadto Powódka podniosła, że Pozwana obecnie próbuje wykorzystać fakt rejestracji na swoją rzecz spornych nazw domen internetowych w celu wywarcia presji finansowej na Powódkę i zmniejszenia swojego zadłużenia. Zdaniem Powódki działania te noszą znamiona deliktu „cybersquatting-u”.

Pismem procesowym z dnia 10 listopada 2020 r. Pozwana wniosła o wyznaczenie dodatkowego terminu na przedstawienie dodatkowych twierdzeń i dowodów, nie krótszego jednak niż 21 dni, w celu ustosunkowania się przez Pozwaną do twierdzeń i dowodów przedłożonych przez Powódkę w piśmie z dnia 30 października 2020 r. Nie ustosunkowała się do żadnych twierdzeń Powódki ani nie przedstawiła żadnego stanowiska do dnia wydania wyroku tj. do 19 grudnia 2020 r.

Sąd w niniejszej sprawie ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka jest spółką zagraniczną z siedzibą w Thônex, w Szwajcarii, działającą od 1924 r. pod firmą Caran d’Ache SA. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja luksusowych akcesoriów piśmienniczych (załącznik nr 3 do pozwu wraz z tłumaczeniem stanowiącym załącznik nr 9 do pisma z 30 października 2020 r.).

Produkty marki Caran d’Ache sprzedawane są w specjalistycznych sklepach piśmienniczych, prowadzonych przez dystrybutorów (załącznik nr 4, nr 6 do pozwu) i były dostępne na portalach typu allegro.pl (załącznik nr 5 do pozwu). Produkty Powódki były oferowane do sprzedaży na terenie Polski przed datą rejestracji spornych nazw domen internetowych (załączniki nr 5 oraz 6 do pozwu).

Powódka posiada prawo ochronne na międzynarodowy znak słowny CARAN D’ACHE zarejestrowany pod numerem IR 622610, z pierwszeństwem od 4 lipca 1994 r. Znak został zarejestrowany dla oznaczania towarów i usług z klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Prawo ochronne na powyższy znak towarowy wygasa 4 lipca 2024 r. Wyżej wymieniony znak towarowy uzyskał ochronę również na terenie Polski (załącznik nr 10 do pozwu).

Powódka jest abonentem nazwy domeny internetowej carandache.com, zarejestrowanej w dniu 31 października 1998 r. (załącznik nr 11 do pozwu wraz z tłumaczeniem stanowiącym załącznik nr 10 do pisma z 30 października 2020 r.).

Pozwana jest polską spółką z siedzibą w Warszawie, działającą obecnie pod firmą ' sp. z o.o. sp.k. Przedmiot działalności gospodarczej Pozwanej obejmuje min. sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych (załączniki 17 oraz 20 i 21 do pozwu).

W dniu 30 września 2014 r. Powódka rozpoczęła współpracę z Pozwaną. Pozwana została autoryzowanym dystrybutorem produktów Caran d'Ache na terytorium Polski (załącznik nr 22 do pozwu wraz z tłumaczeniem stanowiącym załącznik nr 11 do pisma z dnia 30 października 2020 r.). Pozwana nie kwestionuje tej okoliczności – w odpowiedzi na pozew twierdzi, że była autoryzowanym, wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski produktów Powódki. Pozwana nie przedłożyła dowodów wykazujących to, że była wyłącznym dystrybutorem produktów Powódki, a Powódka zaprzecza (pismo z 30 października 2020 r.) jakoby Pozwana miała status wyłącznego dystrybutora. W świetle przedłożonych dowodów brak jest uzasadnienia dla twierdzenia, że Pozwana miała status wyłącznego dystrybutora produktów Powódki na terenie Polski.

W trakcie trwającej współpracy, w dniu 20 czerwca 2016 r. Pozwana została abonentem nazw domen internetowych zarejestrowanych pod adresami internetowymi carandache.pl oraz carandache.com.pl. Powódka w pozwie (s. 5) wskazała, że nie udzieliła licencji ani w żaden inny sposób nie upoważniła Pozwanej do używania formy Caran D'Ache oraz jego międzynarodowego znaku towarowego Caran D'Ache o numerze IR 622610 ani też do ubiegania się o rejestrację i używanie nazw domen internetowych zawierających firmę i znak Powódki. Pozwana, w odpowiedzi na pozew, wskazała, że zawarła umowy na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych „co było oczywistym i koniecznym działaniem wyłącznego dystrybutora, by zabezpieczyć możliwość dystrybucji w Polsce”. Następnie Pozwana wskazała, że w okresie współpracy stron używane spornych nazw domen internetowych polegało, „zgodnie z ustaleniami stron” na tym, że po naciśnięciu przez użytkownika nazwy domeny następowało przekierowanie do oryginalnego, szwajcarskiego sklepu carandache.pl. Pozwana wskazała również (s. 4 odpowiedzi na pozew), że „zawarcie umowy na utrzymywanie domen nie następowało przeciwko powodowi, lecz w ramach autoryzowanej dystrybucji, za wiedzą i zgodą Powoda”.

Powódka w piśmie z 30 października 2020 r. zaprzeczyła jakoby Pozwana i Powódka ustalały sposób wykorzystywania spornych nazw domen internetowych, w szczególności Powód nie miał wiedzy, do momentu zapoznania się z odpowiedzią na pozew, o żadnym tego rodzaju przekierowaniu. Powódka nie przedstawiła dowodów na istnienie takiego przekierowania. Jak wykazała Powódka za pomocą archiwalnych stron internetowych zapisanych za pośrednictwem narzędzia Wayback Machine, dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku domeny carandache.pl oraz dnia 9 stycznia 2016 r. w przypadku domeny carandache.com.pl Pozwana

wykorzystywała sporne nazwy domen internetowych w celu przekierowania użytkowników do profilu na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „Caran d’ache Polska”, prowadzonego przez Pozwaną (załączniki nr 1 oraz 2 do pisma z 30 października 2020 r.). Powódka zaprzecza również (s. 6 pisma z 30 października 2020 r.), że wiedziała o tym, że Pozwana zawarła w 2016 r. umowy na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych. Jak wskazała Powódka o fakcie rejestracji nazwy domeny internetowej carandache.pl na rzecz Pozwanej dowiedziała się w dniu 18 czerwca 2019 r., kiedy to zaangażowana przez nią firma SafeBrands przekazała Powódce wyniki badania dostępności nazw domen internetowych z wykorzystaniem elementu „carandache” (załącznik nr 5 do pisma z 30 października 2020 r. wraz z tłumaczeniem zawartym w piśmie z dnia 6 listopada 2020 r.). W odniesieniu do nazwy domeny internetowej carandache.com, Powódka twierdzi, że dowiedziała się o fakcie zarejestrowania jej przez Pozwaną w dniu 8 stycznia 2020 r. również na skutek badania przez firmę SafeBrands (załącznik nr 8 do pisma z dnia 30 października 2020 r. wraz z tłumaczeniem zawartym w piśmie z dnia 6 listopada 2020 r.). Należy w tym miejscu podnieść, że Pozwana w żaden sposób nie udowodniła faktu udzielenia zgody (w tym również udzielenia licencji na używanie znaku towarowego Powódki w jakimkolwiek zakresie) przez Powódkę na zawarcie przez Pozwaną umów na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych. Pozwana w tym zakresie powoływała się na bliżej nieokreślone „ustalenia ustne” nie wskazując nawet co było przedmiotem tych ustaleń.

Współpraca między Pozwaną a Powódką została zakończona przez Powódkę pismem pt. „rozwiązanie umowy dystrybucyjnej” 22 listopada 2019 r. (załącznik nr 23 do pozwu wraz z tłumaczeniem stanowiącym załącznik nr 12 do pisma z 30 października 2020 r.). W piśmie tym Powódka wskazała, że Pozwana nadal nie zapłaciła Powódce faktur na kwotę 30 268, 30 CHF. Ponadto Powódka wskazała, że umowa dystrybucyjna pomiędzy Powódką a Pozwaną wygasa z dniem 29 lutego 2020 r. W przedmiotowym piśmie Powódka wezwała również Pozwaną do skontaktowania się z home.pl w celu zwolnienia nazwy domen internetowych „carandache.pl” o przesłania do Powódki kodu autoryzacyjnego. W tym zakresie Powódka powołała się na korespondencję z 14 listopada 2019 r. która jednak nie została przedłożona przez Powódkę. Pozwana nie zaprzeczyła okoliczności zakończenia współpracy z Powódką. W odpowiedzi na pozew wskazała jednak, że strony postępowania są w trakcie negocjacji kończących ich współpracę, jak również, że strony postępowania podniosły wobec siebie roszczenia finansowe, a także są w sporze co do kwestii „uwolnienia” nazw domen internetowych. Na dowód wyżej wymieniony okoliczności Pozwana przedłożyła do akt sprawy wydruki korespondencji pomiędzy firmą Creditreform Polska sp. z o.o. a Pozwaną (załącznik nr 3 do odpowiedzi na pozew), z której wynika m.in., że strony negocjowały zwrot kosztów marketingowych poniesionych przez Pozwaną, a także „uwolnienie” nazwy domeny

carandache.pl. Z dokumentów przedłożonych przez Pozwaną wynika, że Pozwana zmieniła zdanie w kwestii odpłatności za przekazanie Powódce nazwy domeny carandache.pl. W korespondencji mailowej z dnia 7 lipca 2020 r. wysłanej przez pełnomocnika Pozwanej wskazano, że *„o bezpłatnym udostępnieniu była mowa tuż przed wypowiedzeniem, o którym nic nie zostało jakkolwiek wspomniane podczas spotkania. To chyba jasne, że w takiej sytuacji zmieniają się realia, gdy przestajemy współpracować. Domenę carandache.pl wyceniamy na 10 000 CHF”*. Należy zatem uznać, że w zakresie nazwy domeny carandache.pl Pozwana zażądała od Powódki zapłaty w wysokości 10 000 CHF za „udostępnienie” nazwy domeny carandache.pl. (należy mniemać, że chodzi o cesję umowy na rejestrację i utrzymanie nazwy domeny carandache.pl).

Wobec braku przedłożenia przez Pozwaną odpowiednich dowodów w wyznaczonym przez Sąd Polubowny terminie, Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Powódki, że kwestia rejestracji przez Pozwaną nazw domen internetowych nie była przedmiotem ustaleń stron oraz, że Powódka nie udzieliła licencji ani w żaden sposób nie upoważniła Pozwanej do używania firmy Caran d’Ache ani do używania międzynarodowego znaku Powódki CARAN D’ACHE zarejestrowanego pod numerem IR 622610. Jedyne dowodem zaproponowanym przez Pozwaną w przedmiocie wykazania *„ustaleń stron co do zawarcia przez pozwanego omów na utrzymywanie nazw domen”* był dowód z przesłuchania strony Pozwanej. Pozwana w ogóle nie określiła o jakie ustalenia może chodzić oraz jaki był ich przedmiot – wyjaśnienia Pozwanej w tym zakresie były bardzo mgliste i wewnętrznie sprzeczne. Z tego względu Sąd oddalił ten wniosek dowodowy Pozwanej. Sąd uznał również, że kwestia ustaleń stron w przedmiocie zawarcia przez podmiot trzeci umów na utrzymywanie nazw spornych domen internetowych powinna być przedstawiona na piśmie (również ze względu na wymóg formy pisemnej dla umowy licencyjnej na korzystanie z cudzego znaku towarowego) lub chociażby w jakikolwiek sposób uprawdopodobniona przez Pozwaną w odpowiedzi na pozew (lub innych pismach procesowych).

Wobec braku przedłożenia przez Pozwaną odpowiednich dowodów w terminie wyznaczonym przez Sąd Polubowny, Sąd dał wiarę przedstawionym przez Powódkę wyjaśnieniom odnośnie wykorzystywania przez Pozwaną spornych nazw domen internetowych w celu promocji własnej działalności gospodarczej. Sąd uwzględnił przedłożone przez Powódkę wyniki historii stron internetowych zapisane za pośrednictwem narzędzia internetowego „Wayback Machine”. Na tej podstawie Sąd ustalił, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.pl oraz od dnia 9 stycznia 2016 r. w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.com.pl Pozwana wykorzystywała sporne nazwy domen w celu przekierowania użytkowników do profilu na portalu społecznościowym Facebook o nazwie

„Caran d'ache Polska”, prowadzonego przez Pozwaną, a pośrednio także w celu oznaczenia i reklamy swojej działalności obejmujące dystrybucję produktów innych marek.

Obecnie pod wskazanymi spornymi adresami reklamowana jest działalność gospodarcza osób trzecich polegająca na świadczeniu usług hostingowych oraz funkcjonuje przekierowanie użytkowników na stronę serwisu home.pl

Na podstawie przedłożonych przez Powódkę dowodów w postaci korespondencji e-mail z okresu 26 sierpnia – 8 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powódką, a firmą SafeBrands, korespondencji wewnętrznej Powódki z dnia 8 października 2019 r. oraz korespondencji e-mail pomiędzy Powódką a Pozwaną z dnia 16 października 2019 r., Sąd dał wiarę, że Powódka dowiedziała się o spornych nazwach domenach dopiero w wyniku globalnego badania nazw domen internetowych zawierających oznaczenia carandache, tj. w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.pl - 18 czerwca 2019 r., a w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.com.pl - 8 stycznia 2020 r. Przeprowadzenie takiego badania zostało zlecone przez Powódkę firmie SafeBrands.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez strony i ich pełnomocników, dokumentów i korespondencji złożonych do akt sprawy, odpisów z rejestru przedsiębiorstw, korespondencji stron i wydruków ze stron internetowych.

Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma zastosowanie Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Obie strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk, złożenia dodatkowych twierdzeń i dowodów, w zakreślonym przez Sąd 14-dniowym terminie, wynikającym z zarządzenia Sądu z dnia 16 października 2020 r.

Postanowieniem z dnia 16 października 2020 r. Sąd oddalił wniosek dowodowy Pozwanej o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania na rozprawie , – członka zarządu Komplementariusza Pózwanej z przyczyn wskazanych powyżej.

Sąd pominął wniosek Pozwanej z dnia 10 listopada 2020 r. o wyznaczenie dodatkowego terminu, nie krótszego jednak niż 21 dni, na ustosunkowanie się przez Pozwaną do pisma Powódki z dnia 30 października 2020 r. oraz na przedstawienie dodatkowych dowodów i twierdzeń. Strona nie zgłosiła odpowiedniego wniosku przed upływem terminu zamykającego zgłaszanie wniosków i dowodów wynikającego z zarządzenia Sądu z dnia 16 października 2020 r. W powyższym terminie Pozwana miała możliwość przedstawienia odpowiednich dowodów na okoliczność zakresu korzystania przez Pozwaną ze spornych nazw domen internetowych, na okoliczność współpracy między stronami i na okoliczność ustaleń dotyczących prowadzenia przez Pozwaną spornych nazw domen. Przedstawione przez

Powódkę w piśmie procesowym z dnia 30 października 2020 r. okoliczności faktyczne, zdaniem Sądu, stanowią uzupełnienie stanowiska Powódki i nie wpływają na zakres żądań przedstawionych przez Powódkę. Wobec powyższego Sąd ocenił wniosek Powódki z dnia 30 października 2020 r. jako zmierzający do przedłużenia postępowania. Co więcej, do dnia wydania wyroku Pozwana nie przedłożyła żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Sąd zważył co następuje:

Sąd Polubowny po rozważeniu stanu faktycznego doszedł do przekonania, iż rejestracja i utrzymywanie przez Pozwaną nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl naruszyło prawa Powódki z powodów wskazanych poniżej.

Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo do znaku towarowego jest prawem bezwzględny skutecznym erga omnes. Zgodnie z art. 153 pwp przez uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie tego przepisu można określić stronę pozytywną prawa do znaku towarowego, która obejmuje swoim zakresem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski. Natomiast strona negatywna prawa podmiotowego do znaku towarowego obejmuje roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego, które zostały sformułowane w art. 285 i 296-301 pwp (zob. J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. T. Demendeckí, Warszawa 2015 r.). Przejawy form używania znaku towarowego określa art. 154 pwp. Jak wskazuje się również „*niewątpliwie jedną z form używania znaku towarowego w rozumieniu art. 154 ust. 3 prawa własności przemysłowej jest wykorzystanie znaku towarowego w domenie internetowej*” (zob. wyrok tuż. Sądu w sprawie 12/05/PA). Analogiczny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2013 r. stwierdzając, że posługiwanie się znakiem towarowym w internecie jest sposobem używania znaku objętym monopolem uprawnionego z tytułu prawa ochronnego, a jedną z form wykorzystania znaku towarowego w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej (IV CSK 191/13).

Warunki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa między innymi art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp zgodnie z którym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

W świetle powołane wyżej przepisu, a także orzecznictwa sądowego w sporach domenowych, należy uznać, że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi wtedy, gdy nazwa domeny internetowej – identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego, jest używana w krajowym obrocie gospodarczym tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze znaku towarowego, w powiązaniu z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak, co może wprowadzać odbiorców w błąd.

Powódka jest uprawniona m.in. do słownego międzynarodowego znaku towarowego CARAN D'ACHE o numerze IR 622610, skutecznego między innymi na terenie Polski, zarejestrowanego dnia 4 lipca 1994 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług należących do klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W szczególności towary i usługi objęte rejestracją są następujące:

(klasa 16) papier, tektura i artykuły papiernicze, papier do pakowania; produkty papierowe do sprzątnięcia i higieny osobistej; druki; materiały introligatorskie; fotografie, papeteria, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego; materiały przeznaczone dla artystów; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce; ołówki; ołówki automatyczne; grafity; przedłużacze do ołówek; nakładki na ołówki, temperówki do grafitów; temperówki do ołówek; maszyny do ostrzenia grafitów i ołówek, pastele, kredki świecowe, przedłużacze do kredek, nakładki na kredki, pióra wszelkiego rodzaju i we wszystkich kolorach, materiały kolorowe do rysowania, stojaki na pióra, pióra ze zbiorniczkami, pióra kulkowe, cienkopisy, kredki ołówkowe, flamastry, naboje, atrament, gumki do ścierania; pędzle, gwasze, farby wodne do malarstwa artystycznego, plastelina, kleje, taśmy klejące, materiały do pisania i rysowania, książki, kalendarze, atlasy, zeszyty do pisania i rysowania, plakaty; piórniki.

(klasa 35) reklama; zarządzanie działalnością gospodarczą; administrowanie działalnością gospodarczą; usługi biurowe; usługi świadczone w celu pomocy w prowadzeniu i/lub zarządzaniu działalnością gospodarczą.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie, nazwy domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl identyfikowały strony internetowe, które służyły do promocji działalności gospodarczej Pozwanej (wyniki z narzędzia Wayback machine), a obecnie służą do promocji działalności gospodarczej podmiotu trzeciego w zakresie

świadczenia usług hostingowych. Zarówno informacje zawarte w przeszłości na powyższych stronach, jak i treści aktualnie tam prezentowane nie pozostawiają wątpliwości, że prezentowane oferty skierowane są do odbiorców z terytorium Polski. W konsekwencji należy uznać, że sporne nazwy domen służyły Pozwanej do oferowania usług podobnych do usług dla których został zarejestrowany znak towarowy Powódki, tj. usług zawartych w klasie 35 wg. klasyfikacji nicejskiej tj. reklamy; zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą.

Jeżeli chodzi o ocenę podobieństwa konfrontowanych oznaczeń tj. słownego znaku towarowego Powódki oraz spornych nazw domen internetowych, podobieństwo między adresem strony www i znakiem towarowym należy co do zasady odnosić do domeny szczegółowej drugiego poziomu, którą w analizowanej sprawie jest nazwa carandache. Przy ocenie podobieństwa nie bierze się pod uwagę pozostałych części protokołu URL, w jakim zapisany jest adres stron internetowych, takich jak „http” „www”. Dla osób stykających się z takim adresem nie mają one bowiem charakteru odróżniającego, podobnie jak drobne różnice między znakiem CARAN D’ACHE i nazwami domen carandache.pl oraz carandache.com.pl, tj. brak symbolu „’”.

Należy zgodzić się z twierdzeniem Powódki, że sporne nazwy domen internetowych i znak towarowy Powódki są praktycznie identyczne na każdej płaszczyźnie, tj. fonetycznej, wizualnej i graficznej. Wydaje się zresztą, że okoliczność ludzkiego podobieństwa graniczącego z identycznością nie jest okolicznością sporną – Pozwana przyznała, że zarejestrowana sporne nazwy domen internetowych, aby żaden inny podmiot nie blokował i nie używał nazwy domeny odpowiadającej firmie i marce kontrahenta Pozwanej – Caran d’Ache SA.

W ocenie Sądu stopień podobieństwa konfrontowanych oznaczeń oraz towarów i usług dla których został zarejestrowany znak Powódki oraz tych które są oferowane za pośrednictwem spornych nazw domen internetowych, uzasadnia wniosek, że zachodzi realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia nazwy domeny z zarejestrowanym znakiem towarowym. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. Używanie więc podobnych znaków dla podobnych towarów może wywoływać w świadomości przeciętnych odbiorców niebezpieczeństwo pomyłek co do źródła pochodzenia towarów lub usług (zob. szerzej R. Skubisz (w:) *System Prawa Prywatnego*, s. 1106). W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że wobec niemalże identyczności między znakiem towarowym Powódki, a spomymi nazwami domen internetowych i identyczności w zakresie świadczonych usług, przeciętny odbiorca może zostać wprowadzony w błąd. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że do wprowadzenia w błąd w

związku z korzystaniem ze znaku towarowego osoby trzeciej dochodzi m.in. gdy „*po wpisaniu hasła identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się ogłoszenie reklamowe osoby trzeciej [zaś] reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się czy reklamowe towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej*” (zob. wyrok TSUE z 8 lipca 2010 r., C-558/08). W ocenie Sądu dokładnie taka sytuacja występuje w niniejszej sprawie – przeciętny odbiorca trafiając na treści dostępne pod nazwami spornych domen internetowych nie jest w stanie stwierdzić od jakiego podmiotu one pochodzą i może pozostawać w mylnym przeświadczeniu, że mogą one pochodzić od podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku towarowego.

Pozwana korzystała z nazw domen internetowych zawierających znak towarowy Powódki nie mając do tego tytułu prawnego. Dopóki prawo ochronne na znak pozostaje w mocy, dopóty uprawniony może skutecznie powoływać się na wyłączność używania znaku towarowego.

Pozwana nie przedstawiła żadnej dokumentacji wskazującej na możliwość korzystania ze znaku CARAN D'ACHE jako elementu nazwy domeny internetowej. W tym zakresie powoływała się na bliżej nieokreślone ustalenia ustne, nie wskazując nawet jaka była treść tych ustaleń i jaki zakres uprawnień miałyby z nich wynikać dla Pozwanej. Wyjaśnienia Pozwanej w tym zakresie budzą wiele wątpliwości – z jednej strony Pozwana powołuje się na ustalenia ustne, z drugiej wskazuje, że zawarcie przez Pozwaną umów na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych „*było oczywistym i koniecznym działaniem wyłącznego dystrybutora, by zabezpieczyć możliwość dystrybucji w Polsce*”. Działanie takie, zdaniem Sądu, jednak nie kwestią „*oczywistą*” i strony współpracujące ze sobą – uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego oraz dystrybutor mogą ukształtować warunki współpracy, w tym możliwość rejestrowania nazwy domeny internetowej uprawnionego, w dowolny sposób. Nie w tym zakresie żadnego ugruntowanego sposobu działania na rynku, a w każdym razie Pozwana nie wykazała takich okoliczności. Pozwana nie wykazała również, aby przysługiwał jej status wyłącznego dystrybutora produktów Powódki, co, zdaniem Pozwanej, miałyby uzasadniać uprawnienie Pozwanej do samodzielnej rejestracji spornych nazw domen internetowych. Pozwana nie posiadała stwierdzonej pismem umowy licencyjnej upoważniającej jej do korzystania z tego znaku.

Działania Pozwanej nie mieszczą się również w granicach określonych w art. 156-160 p.w.p. określających sposoby używania znaku towarowego poza zakresem skuteczności prawa ochronnego.

W konsekwencji Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana naruszyła prawo ochronne Powódki na słowny międzynarodowy znak towarowy CARAN D'ACHE zarejestrowany pod numerem IR 622610.

Zarzut naruszenia prawa do firmy

W świetle przepisu art. 43 (10) kc przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne.

Możliwość powołania się na powyższy przepis uzależniona jest zatem od wykazania, że działanie osoby trzeciej zagraża lub narusza prawo do firmy oraz że powyższe działanie osoby trzeciej jest bezprawne. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie doszło do kumulatywnego spełnienia przedmiotowych przesłanek.

Firma stanowi odznaczenie odróżniające przedsiębiorcę od innych przedsiębiorców obecnych na rynku. Jak wskazuje się w doktrynie ochrona firmy została ujęta szeroko i nie ogranicza się jedynie do ryzyka pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. W związku z powyższym, każde użycie firmy, o ile jest bezprawne może być zwalczane (zob. A. Janiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II, red. A. Kidyba, WKP 2012, art. 43(5)).

W niniejszej sprawie firma Powódki brzmi Caran d'Ache SA. Zaznaczenia przy tym wymaga, że określenie SA jest elementem wskazującym na formę prawną spółki. A zatem należy stwierdzić że to oznaczenie „Caran d'Ache” stanowi element odróżniający. Sporne nazwy domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl inkorporują zatem w całości część indywidualizującą firmy Powódki. Już zatem sama rejestracja spornych nazw domen internetowych może zostać potraktowana jako naruszenie prawa wyłącznego do firmy Powódki.

Ponadto sposób używania nazw domen internetowych carandache.pl, carandache.com.pl oraz aktywnego przekierowywania ze spornych domen na profil Pozwanej na portalu społecznościowym Facebook, prowadzony pod nazwą „Caran d'Ache Polska”, należy uznać za naruszający prawa Powódki do firmy.

Mając na uwadze, że Powódka jest obecna na rynku globalnym od ponad 100 lat, a na rynku polskim od ponad 10 lat oraz mając na uwadze relacje łączące Powódkę z Pozwaną, Sąd podziela zdanie Powódki, że naruszenie jej prawa do firmy zostało dokonane przez Pozwaną w złej wierze, a także, że firma Powódki była znana Pozwanej w chwili rejestracji spornych nazw domen.

Bezprawność działania, o którym mowa w art. 43 (10) k.c. jest domniemana, a za tym to pozwany ma obowiązek wykazania istnienia własnych praw skutecznych względem uprawnionego do firmy. W niniejszym postępowaniu Pozwana takich praw nie wykazała. Za niewystarczający w powyższym zakresie należy uznać fakt, iż Pozwana była autoryzowanym dystrybutorem marki Caran d'Ache prowadzonej przez Powódkę. Pozwana nie przedłożyła żadnej dokumentacji, z której wynikałaby zgoda Powódki na rejestrację przez Pozwaną spornych domen – uwagi w tym zakresie zawarte są we wcześniejszym fragmencie wyroku.

W konsekwencji Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana naruszyła prawo do firmy Powódki.

Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 15 ust. 1 uznk

Art. 15 ust 1 uznk typizuje czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu przedsiębiorcom dostępu do rynku, wskazując jednocześnie przykładowe przejawy takiego utrudniania dostępu: sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców; nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców; rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów; pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży; działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Działania Pozwanej polegające na rejestracji i utrzymaniu nazwy domeny nie da się jednak powiązać z żadnym z wymienionych w art. 15 ust 1 uznk konkretnych przejawów utrudniania dostępu. Jeśli więc działanie Pozwanej miałoby stanowić ograniczanie dostępu do rynku, to tylko w innej, niewskazanej przez ustawodawcę postaci.

Ze względu na zarejestrowanie przez Pozwaną spornych nazw domen, działalność gospodarcza Powódki uległa pewnym ograniczeniom - Powódka nie mogła dokonać rejestracji nazw domen intuicyjnych, zawierających używaną przez nią oznaczenie indywidualizujące (firmę) z rozszerzeniem pl lub com.pl. Posługiwanie się intuicyjną nazwą domeną jest jedną z dodatkowych, a we współczesnym świecie wirtualnym niekiedy podstawową formą reklamy, upowszechniającą znajomość firmy i jej oferty.

Zdaniem Sądu, niezależnie od okoliczności, że aktualnie najczęściej prowadzi się poszukiwanie w Internecie za pośrednictwem wyszukiwarek, ekspansja ekonomiczna Powódki została utrudniona wobec niemożności oferowania oraz umieszczania informacji o swojej

ofercie na terenie Polski pod domeną carandache z dwoma różnymi, podstawowymi polskimi rozwinięciami. Potencjalni klienci czy kontrahenci poszukujący informacji o Powódce, mogą posłużyć się najbardziej intuicyjnymi nazwami domeni, pod którymi nie znajdują jednak żadnej informacji lub przez które zostaną przekierowani do stron prowadzonych przez Pozwaną, tak jak to miało miejsce w przeszłości.

Pozwana tym samym rejestrując nazwy domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl zrealizowała przesłanki z art. 15 ust. 1 uznk.

Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 5 uznk

Art. 5 uznk stanowi, iż 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.

Powyższy przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, iż jego zastosowanie jest możliwe jedynie w przypadku, gdy oznaczenie jest używane w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Poglądem utwalonym w orzecznictwie w sprawach domen internetowych jest możliwość uznania, iż domena internetowa może pełnić również rolę oznaczenia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 uznk (zob. wyrok tut. Sądu z 13 listopada 2006 sygn. akt 15/06/PA, wyrok tut. Sądu z dnia 21 grudnia 2006, sygn. akt 50/09/PA).

Pozwana używała sporny nazw domen internetowych w celu automatycznego przekierowania użytkowników Internetu do prowadzonego przez Pozwaną profilu na portalu społecznościowym Facebook, funkcjonującego pod nazwą „Caran d’Ache Polska”. Takie działanie mogło prowadzić do wywołania mylnego wrażenia, że Pozwana jest spółką zależną lub spółką powiązaną ekonomicznie i gospodarczo z Powódką lub że Pozwana działa jako wyłączny dystrybutor produktów marki Powódki na terytorium Polski, co zgodnie z zebrany w sprawie materiale dowodowym, nie miało miejsca w niniejszej sprawie.

W ocenie Sądu, Pozwana rejestrując i utrzymując nazwy domen carandache.pl oraz carandache.com.pl zrealizowała przesłanki z art. 5 uznk.

Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust 1 uznk

Zgodnie z art. 3 ust 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta.

Jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami traktowane jest w szczególności zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny w złej wierze (zob. wyrok tut. Sądu z dnia 11 października

2005 r., sygn. akt 28/05/PA; wyrok tut. Sądu z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt 22/05/PA). Niewątpliwie za rejestrację w złej wierze należy uznać rejestrację nazwy domeny, w sytuacji kiedy rejestrujący ma świadomość, że inny podmiot, związany bliżej lub bezpośrednio z nazwą zawartą w danej domenie, może być zainteresowany jej rejestracją na swoją rzecz. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Świadczy o tym długoletnia działalność Powódki na rynku globalnym, w tym również na rynku polskim. Ponadto Pozwana została abonentem spornych nazw domen internetowych po rozpoczęciu współpracy z Powódką, co wskazuje na fakt, że firma Powódki była niewątpliwie znana Pozwanej.

Powódka podniosła również zarzut popełnienia przez Pozwaną deliktu w postaci czynu pasożytnictwa. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji, którego istotą jest wykorzystanie przez jednego z przedsiębiorców w sposób nieuczciwy dorobku innego przedsiębiorcy. W tym celu nawiązuje się do cudzego znaku towarowego, firmy, koncepcji, reklamy, wyglądu czy kolorystyki produktu, który cieszy się znajomością i uznaniem nabywców (zob. wyrok SN z 2.01.2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007/5, poz. 11). Zdaniem Sądu działanie Pozwanej wypełnia znamiona powyższego deliktu. Pozwana świadomie wykorzystwała firmę i znak towarowy Powódki oraz renomę marki Caran d'Ache w adresach stron internetowych, w celu promocji własnej działalności gospodarczej, o czym świadczyć może chociażby system przekierowań ze spornych domen do profilu Pozwanej na portalu społecznościowym Facebook, a następnie do strony Pozwanej primeline.pl. W istocie rzeczy Pozwana czerpała w sposób nieuprawniony korzyści z utrzymywania spornych nazw domen, które przechwytywały ruch sieciowy kierowany do tych domen przez narzędzia wyszukiwawcze w skutek wyszukiwania oznaczenia do którego jedynie uprawniona jest Powódka.

Powódka podniosła również, że działania Pozwanej stanowiły także czyn nieuczciwej konkurencji w postaci „cybersquatting-u”. Obecnie przyjmuje się, że *cybersquatting* jest to jedna z form deliktów popełnianych w Internecie, polegająca na rejestrowaniu lub używaniu nazw domen internetowych zawierających znane i cieszące się renomą znaki towarowe. Zachowanie to może mieć na celu przyciągnięcie użytkowników na stronę internetową za pomocą użycia przez nieuprawnionego cudzego znaku towarowego. Innym powodem może być chęć uzyskania korzyści ekonomicznej związanej z odsprzedażą adresu internetowego uprawnionemu lub też z uniemożliwieniem przez osobę prowadzącą działalność konkurencyjną czerpania korzyści z adresu internetowego zawierającego jego znak towarowy (zob. J. Ożegalska, *Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, zesz. nr 77, Kraków 2001).

Bezprawna, dokonana w złej wierze rejestracja nazw domen internetowych przez Pozwaną oraz propozycja przeniesienia na Powódkę, osobę uprawnioną do firmy i znaku CARAN D'ACH, praw i obowiązków wynikających z umowy z rejestratorem pod warunkiem uiszczenia przez Powódkę odpowiedniego wynagrodzenia, zdaniem Sądu, spełnia przesłanki zakwalifikowania działania Pozwanej jako cybersquatting-u.

W konsekwencji Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana popełniła czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w z art. 3 ust. 1 uznk.

W kwestii zasądzenia kosztów postępowania

Powódka w pozwie wniosła o zasądzenie od Pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem. Z uwagi na uwzględnienie powództwa, Sąd uznał za zasadne uwzględnienie wniosku.

Sąd w przedmiocie zwrotu kosztów orzekł w oparciu o art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Zgodnie z art. 35 ust 1. Regulaminu strony powinny zgłosić wszelkie poniesione przez nie koszty w postępowaniu arbitrażowym, na które składają się koszty obejmujące wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Powódka jako załącznik do pozwu przedłożyła dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata ta wyniosła 3690,00 złotych i taka też przez Sąd została uwzględniona.



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136 - Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338



Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

