

Kraków, dn. 26 października 2016 r.

Sygn. akt : 18/16/PA

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8

Wyrok Sądu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 26 października 2016r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych w składzie:

Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. sprawy z powództwa:

Max Hamburgerrestauranger AB z siedzibą w Lulea, Szwecja

reprezentowany przez **adwokata Dariusza Piroga**, adres do korespondencji **PATPOL Kancelaria**

Patentowa ul. Nowoursynowska 162 J, 02-776 Warszawa

przeciwko:

**o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domen: maxburgers.pl,
maxburgers.com.pl,maxburger.pl,maxburger.com.pl**

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka

1. Pozwany

w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domen internetowych : **maxburgers.pl, maxburgers.com.pl, maxburger.pl, maxburger.com.pl**

naruszył prawa powoda Max Hamburgerrestauranger AB.

2. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 5370 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

I. STAN FAKTYCZNY

1. *Działalność Powoda*

Powód jest właścicielem około 120 restauracji działających w wielu krajach świata, zatrudniającym ponad 5400 pracowników. Swoje usługi świadczy w najszerszym zakresie w Szwecji (102 restauracje), gdzie jest najpopularniejszym restauratorem w branży lokali szybkiej obsługi. Jego konkurentami są takie sieci, jak McDonalds i Burger King.

Najbardziej znanym produktem Powoda są hamburgery, przygotowywane ze zdrowych lokalnych produktów według unikalnego przepisu.

Usługi i produkty Powoda dostępne są na rynku od 1968 roku, kiedy to w Szwecji powstała pierwsza restauracja Powoda. Od kilku lat Powód prowadzi bardzo intensywne działania mające na celu ekspansję w Europie oraz w rejonie Zatoki Perskiej. Od 2010 roku Powód prowadzi działalność w Norwegii i Danii. Obecnie Max Hamburgerrestauranger AB koncentruje swoją ekspansję na rynkach: niemieckim, francuskim, holenderskim i polskim.

W roku 2010 Powód ogłosił, iż planuje wejście na rynek polski. W tym celu podjął następujące czynności: nabył 10 nieruchomości w całym kraju i wystąpił o pozwolenia na budowę obiektów restauracyjnych.

W lipcu 2014 r. zlecił firmie Millward Brown opracowanie badania rynku dotyczącego terytorium Polski na potrzeby odpowiednich inwestycji. W październiku przygotował projekt rozwoju biznesowego w Polsce. W dn. 26 sierpnia 2015 r. zawiązano spółkę celową w Polsce - MAX Poland sp. z o.o., której jedynym współnikiem jest podmiot z grupy kapitałowej MAX Central Europe AB. Planuje otwarcie pierwszej restauracji w 2017 roku. Celem jest otwarcie 50 lokali gastronomicznych w ciągu 5 najbliższych lat.

Dodatkowo stara się pozyskać sieć franczyzobiorców poprzez rozpowszechnianie informacji w czasopismach branżowych.

Dowód:

- wydruki ze stron <http://www.maxburgers.com/Home/Franchising/Franchising/>,
<http://www.maxburgers.com/Home/about-max/About-Max/>,
<http://franczvwzawpolsce.pl/aktualnosci/2570-max-hamburger-doidzie-do-malei-rewolucii-na-ryнку-restauracji-fast-food> oraz <http://franchising.pl/arttykul/5652/max-zamiast-mcdonalds/>
- oświadczenie pełnomocników MAX Poland sp. Z o.o. z dn. 30 sierpnia 2016 r wraz z tłumaczeniem na język polski
- fragment czasopisma Franchising. Własny Biznes nr 8 sierpień 2015 r
- oficjalna oferta franczyzobiorców
- odpis z rejestru przedsiębiorców dla MAX Poland sp. Z o.o.
- oświadczenie Prezesa Zarządu Millwad Brown S.A. wraz z tłumaczeniem z dn 8 wrześni 2016 r dot. doradztwa biznesowego od I 2014 r
- oświadczenie Pana Jerzego Jakubiaka (JSJ DEVELOPMENT) z 9 września 2016 r. wraz z tłumaczeniem dot. doradztwa biznesowego w okresie IX-X 2014 r

Powód jest uprawnionym z praw ochronnych krajowych na znaki towarowe oraz do znaków chronionych w systemie unijnym.

Dla niniejszego sporu istotne są następujące znaki:

1. graficzny znak towarowy UE nr 002932192 MAX, data zgłoszenia 12 listopada 2002r.

zarejestrowany w klasie 43 klasyfikacji nicejskiej m.in. usług zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi fast food;

2. graficzny znak towarowy UE nr 009145178 MAX, data zgłoszenia 1 czerwca 2010r.



zarejestrowany w klasach 29, 30 oraz 43 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla towarów takich jak: ryby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty nabiałowe, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, chleb, ciasta i wyroby cukiernicze, lody, drożdże, proszek do pieczenia, przyprawy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zakwaterowanie tymczasowe.

Dowody:

1. Certyfikat rejestracji znaku towarowego UE nr 009145178
2. Certyfikat rejestracji znaku towarowego UE nr 002932192.

Używanie przez Powoda unijnych znaków towarowych (o numerach: 009145178 oraz 002932192) odbywa się między innymi poprzez: umieszczanie tych znaków na budynkach restauracji, w lokalach gastronomicznych, stojach obsługi, na opakowaniach produktów, na stronie internetowej, na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz poprzez posługiwanie się tymi znakami towarowymi w celach reklamowych i marketingowych.

W Polsce w chwili obecnej, na rok przed otwarciem pierwszego lokalu, Powód posługuje się swoim znakiem w dokumentach handlowych i w ofertach skierowanych do przyszłych partnerów.

Powód korzysta ze słownego elementu znaków tj. „MAX” wraz z opisowym dodatkiem wskazującym na zakres działalności tj. „burger”, „burgers” lub „hamburger”. Główną stroną, w języku angielskim, za pomocą której Powód komunikuje się z konsumentami i kontrahentami, jest strona www pod domeną *maxburgers.com*.

Dowody:

1. wydruki z bazy whois.com oraz ze stron należących do Powoda
2. wydruki ze stron internetowych Powoda w domenach maxhamburger.no, max.dk, max.se oraz maxarabia.com

Powód pod koniec 2015 roku wszedł w posiadanie informacji, iż Pozwani są właścicielami spornych domen internetowych, zarejestrowanych przez AZ.pl Sp. z o.o. Domeny te są zarejestrowane od 25 marca 2015 r. i w chwili obecnej, według informacji z Krajowego Rejestru Domen, są aktywne do 25 marca 2017 r.

Powód nie upoważnił Pozwanych do używania znaków towarowych unijnych w odniesieniu do restauracji bądź produktów gastronomicznych, w tym do używania oznaczeń tożsamyh w nazwach domen internetowych.

Powód w dniu 10 grudnia 2015 r. wystosował do Pozwanych pismo w języku angielskim przez pełnomocnika ze Szwecji, wzywające do zaprzestania naruszeń. Pismo nie zostało przetłumaczone na język polski.

Dowody:

- wezwanie do zaniechania naruszeń z dnia 10 grudnia 2015 r.
- wydruki z bazy Krajowego Rejestru Domen

2. Działalność Pozwanego

prowadzący działalność wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą _____ świadczą usługi, które, według danych zawartych w rejestrze CEIDG, koncentrują się na sprzedaży hurtowej mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (Kod PKD: 46.33.Z).

Dowód:

- wydruk z bazy CEIDG dla Pozwanych

Pozwany nie udzielił odpowiedzi na pismo ostrzegawcze Powoda, sporządzone w języku angielskim. Stanowisko swoje argumentuje brakiem obowiązku odpowiedzi na pisma wysyłane na terenie Polski w języku angielskim.

Pozwani przedłużyli rejestracje domen o kolejny rok w marcu 2016 tj. już po skierowaniu do nich wezwania do zaniechania naruszeń.

Obecnie domeny maxburgers.pl, maxburgers.com.pl, maxburger.pl, maxburger.com.pl nie są używane aktywnie i nie zawierają żadnej treści.

Dowód:

- wydruki stron internetowych domen maxburgers.pl, maxburgers.com.pl, maxburger.pl, maxburger.com.pl

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie pozwu argumentując to przede wszystkim tym, że w przyszłości zamierza zajmować się sprzedażą hamburgerów na terenie Polski i otworzyć sieć restauracji. Myśląc o tym perspektywicznie, zarejestrował szereg domen. Zarzuca Powodowi, że skoro ten już w 2010 r. podjął decyzję o ekspansji na terenie Polski, to pomimo profesjonalnego i szerokiego zakresu działań, nie dokonał zarejestrowania na swoją rzecz żadnej domeny.

Ponadto Pozwany wskazuje, że w jego ocenie nazwa, którą posługuje się Powód, której chce zabronić Pozwanemu, jest *de facto* nazwą rodzajową odpowiadającą rodzajowi produktów i nikt nie powinien jej zawłaszczać.

Na tym kończy się korespondencja i stanowisko Pozwanego.

3. Pozew i jego żądania, odpowiedź na pozew, dalsze pisma procesowe

A. Powód wystąpił z pozwem w dniu 11 maja 2016 r. Jako podstawy prawne pozwu podał następujące przepisy:

1.art. 3, art.15 w zw. z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: "u.z.n.k.");

2.art. 9 ust 1 Rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r

B. Pozwany wniósł odpowiedź na pozew w zakreślonym przez Sąd terminie, wnosząc o oddalenie pozwu w całości i zasądzenie kosztów procesu.

W międzyczasie pomiędzy stronami doszło do wymiany pism procesowych, po których postępowanie dowodowe zostało zakończone.

II. Sąd zważył co następuje:

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W związku z postawieniem przez Powoda szeregu zarzutów w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd odniesie się do nich po kolei.

Na wstępie wskazując, że na gruncie nieuczciwej konkurencji przyjął, pomimo braku ze strony pozwanej zarzutu w tym zakresie, że Powodowi przysługuje na gruncie tej ustawy legitymacja czynna. Sąd uznaje, że zgromadzone w sprawie materiały dowodowe pozwalają na stwierdzenie, że Powód podjął konkretne czynności, których celem ma być rozpoczęcie działalności na terenie Polski w kolejnym roku. Sąd uznaje, że wejście na rynek konkretnego kraju sieci restauracji wymaga przygotowania, a przede wszystkim znalezienia kontrahentów, podjęcia czynności marketingowym opracowania strategii działania oraz podjęcie stosownych inwestycji (np. dokonano zakupu nieruchomości).

Niewątpliwie do jednej z takich czynności należy przygotowanie możliwości podjęcia aktywnej działalności reklamowo - marketingowej w oparciu o posiadane i używane od kilkadziesiąt lat nazwy, oznaczenia indywidualizujące, w tym znaki towarowe. W ocenie Sądu można więc uznać, że wykazane zostało przez Powoda, że rozpoczął co najmniej realne kroki w celu podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP co prowadzi do konstatacji, że nie podjęcie w tym momencie czynności zmierzających do ochrony jego interesów gospodarczych, co najmniej zagrożonych działania

Pozwanego powoduje, że jego nieodległe funkcjonowanie na terenie Polski może być znacznie utrudnione.

Naruszenie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

A. W polskim porządku prawnym 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 stać na straży i zapobiegać zakłócającym uczciwe stosunki rynkowe czynom, wskazując w podstawowym dla ustawy przepisie art. 3 ust. 1, iż nie jest dozwolone podejmowanie w obrocie gospodarczym działań *sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami, jeśli zagrażają lub naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta*. Przywołany przepis stanowić może samodzielną podstawę ochrony, a to w przypadku, gdy zarzucany czyn nie może być zakwalifikowany do któregośkolwiek deliktu części szczegółowej ustawy – funkcja uzupełniająca (por. np. stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z 9 czerwca 2009 r., II CSK 44/09).

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 innych zasad, 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 2013 r., s.58 i n. oraz w szczególności s. 168; 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 osiągnięcia korzyści gospodarczych (tak wyrok SN z 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06).

Konieczne jest także **zidentyfikowanie** naruszonego obyczaju (np. naruszenie renomy czy prowadzenie konkurencji pasożytniczej) przez czyn sprawcy.

B. Powód uzasadniając naruszenie art. 3 wskazuje, że polega zarówno na działaniu sprzecznym z prawem tj. przede wszystkim na naruszeniu praw wyłącznych do wspólnotowych znaków towarowych

zarejestrowanych na rzecz Powoda, na rejestracji domen w celu blokowaniu dostępu Powoda do nich oraz na sprzeczności z dobrymi obyczajami, które w niniejszym stanie faktycznym polegają, jego zdaniem, na :

- rejestracji w jednym czasie zbiorczo aż czterech domen tj: *maxburger.pl, maxburgers.pl, maxburger.com.pl, maxburgers.com.pl*, konfuzyjnie podobnych do oznaczeń Powoda,
- nieużywaniu, nieprowadzeniu stron internetowych pod tymi czterema domenami od blisko 14 miesięcy od daty rejestracji,
- niezajęciu stanowiska w stosunku do skierowanego do niego wezwania,
- przedłużeniu umowy z rejestratorem na utrzymanie czterech domen na kolejny rok, pomimo nieaktywności stron internetowych już po dacie otrzymania wezwania.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że **powód zamierza prowadzić faktycznie działalność gospodarczą na terenie RP pod oznaczeniami Maxburgers od 2017 r. za pośrednictwem podmiotów, które będą dysponowały umowami franczyzowymi, których elementem będzie udzielenie zgody na korzystanie oznaczeń należących do Powodowej spółki (licencja na znak towarowy).** Jednocześnie materiał dowodowy wskazuje, że w sierpniu 2015r. została zarejestrowana na terenie Polski spółka celowa tj Max Poland sp. z o.o.

Materiał dowodowy uzasadnia stanowisko, iż spółka powodowa i jej produkty oraz usługi są znane klientom wielu krajów Europy.

C. Na wstępie podkreślić należy, że strony sporu są przedsiębiorcami, choć aktualnie zgodnie z wyciągami z odpowiednich dokumentów rejestrowych, powodowa spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski, co jednak zdaniem Sądu, nie wyklucza poszukiwania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd dokonując oceny na gruncie ustawowej przesłanki w postaci sprzeczności z dobrymi obyczajami uwzględnił więc okoliczności, że na moment orzekania Powodowa spółka nie prowadzi działalności, a rejestracja domeny przez Pozwanego miała miejsce w marcu 2015 r, a kolejno została przedłużona o kolejny rok w marcu 2016 r.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że zakres prowadzonej działalności przez Powoda i fakt, że zgodnie z odpowiednimi danymi rejestrowymi tj. CEDIG, działalności Pozwanych wskazuje, że są oni profesjonalistami, którzy ze względu na zakres prowadzonej aktualnie działalności, a przede wszystkim ze względu na potwierdzony zamiar podjęcia działalności na tym samym rynku

asortymentowy oraz uwzględniając skalę terytorialną działalności Powoda w Europie i świecie, w sposób jednoznaczny dowodzą, że oznaczenie MAX w połączeniu z określeniem „burger” jest znane wśród profesjonalistów. W związku z tym nie ulega żadnym wątpliwości, że Pozwani jako podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności na tożsamym rynku, z pewnością znali (a przynajmniej powinni, uwzględniając charakterystyczną dla działalności Powoda nazwę domeny) ofertę powodowej spółki, indywidualizowaną w obrocie gospodarczym w określony sposób.

W ocenie Sądu okoliczność tę potwierdza dodatkowo fakt, że Pozwani sami stwierdzają, że dokonując rejestracji mieli na celu w przyszłości rozpoczęcie działalności w tożsamej z Powodem branży. Przedsiębiorcy ci jako profesjonalści, zapewne prowadzili, a w każdym razie powinni byli, w tym zakresie odpowiednie badania rynkowe.

Wiedza o rozpoznawalności powodowej spółki wśród profesjonalistów w tej branży powoduje, że ma miejsce zagrożenie rynkowych interesów Powoda. Zagrożenie to polega w szczególności na tym, iż potencjalni klienci, znający zakres działalności Powodowej spółki na świecie, bądź poszukujący kontrahentów do sprzedaży czy też potencjalnych franczyzobiorców, przyzwyczajeni do oznaczenia „maxburger” i kojarzenia go z Powodem, wpiszą nazwę tę w wyszukiwarkę i zobaczą pustą stronę, co może wskazywać bądź na zawieszenie działalności gospodarczej bądź brak jej podjęcia, co w sposób oczywisty może wpłynąć na gospodarcze powodzenie przedsięwzięcia Powoda w postaci wejścia na polski rynek.

Obie konstatacje mogą mieć negatywny wpływ na ocenę prawidłowości rynkowego funkcjonowania Powoda, prowadząc do naruszenia zajmowanej, wysokiej jego pozycji rynkowej i – także wysokiej – oceny jego oferty, a zatem dalsze utrzymanie nazwy domeny zarejestrowanej na rzecz Pozwanego realizuje przesłanki z art.3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci działania sprzecznego z dobrymi obyczajami, bowiem Pozwani zarejestrowali domeny, które nie są spójne z ich aktualnie prowadzoną działalnością, z nazwą ich firmy oraz nie prowadzą działalności na która wskazuje nazwa domeny.

Trudno także nie zauważyć, że aktualna znajomość języków obcych, a przede wszystkim języka angielskiego, pozwalała co najmniej zorientować się co do tematyki pisma przesłanego przez Powoda. Na marginesie, w obrocie profesjonalnym, zgodnie z ustawą o języku polskim, nie ma wymogu posługiwania się językiem polskim. Po dacie otrzymania pisma od Powoda, tj od grudnia 2015 r., byli (lub powinni być) w posiadaniu informacji dotyczącej spornej domeny, a więc przedłużając ochronę w marcu 2016 r dokonali tego z pełną świadomością, że wkraczają chronione interesy gospodarcze Powoda.

Reasumując, zarzut naruszenia przez pozwanego art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest uzasadniony.

Zarzut naruszenia art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

A. Kolejny, wynikający z pozwu zarzut, oparty został o art. 15 ustawy. Ten obszerny przepis reguluje czyn w postaci nieuczciwego utrudniania dostępu do rynku. Swobodny, niezakłócony dostęp do niego, jest ze względu na swoją wagę przedmiotem ochrony zarówno przepisami omawianej ustawy, jak i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie zatem z tym przepisem: *Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez : (...).* W dalszej części ustawodawca przykładowo wskazał odpowiednie, niedozwolone zachowania innego uczestnika obrotu. Z tego względu jednym z nich może być także używanie w obrocie domeny z określoną nazwą, a niekiedy także z określonym rozszerzeniem. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

B. Powód jest uprawniony do znaków wspólnotowych graficznych o numerach 009145178 oraz nr 002932192. Jak wynika ze stanu faktycznego, Powód działa w poszczególnych krajach poprzez spółki, które indywidualizują swoje firmy bądź świadczone usługi i towary - oznaczeniem „maxburger”. W tym celu korzystają m.in. z domen intuicyjnych tj. odpowiednio: maxhamburger.no, max.dk, max.se oraz maxarabia.com

W Polsce ze względu na zarejestrowanie przez Pozwanego w marcu 2015 r, aż czterech domen, Powód nie może dokonać rejestracji domeny intuicyjnej, zawierającej używane przez niego oznaczenia indywidualizujące, z rozszerzeniem *pl* lub *com.pl*.

C. Zdaniem Sądu – niezależnie od okoliczności, że aktualnie prowadzi się poszukiwania w Internecie za pośrednictwem wyszukiwarek - ekspansja ekonomiczna Powoda została znacznie utrudniona wobec niemożności oferowania oraz umieszczania informacji o swojej ofercie na terenie Polski pod domeną „maxburger” z czterema różnymi rozwinięciami, które, jak wynika z obszernego materiału dowodowego, jest powszechnie rozpoznawanym oznaczeniem indywidualizującym stosowanym zarówno przez powodową spółkę, jak i spółki zależne w poszczególnych krajach europejskich, a także franczyzobiorców. W konsekwencji możliwe jest, że (przyszły) nabywca produktu poszukujący informacji o Powodzie, będzie chciał to zrobić posługując się najbardziej intuicyjną domeną, pod którą nie znajdzie żadnej informacji lub domena skieruje go do przedsiębiorstwa pozwanych. Istotne jest i to, że w tym konkretnym stanie faktycznym niemożność korzystania ze spornych domen znacznie ograniczy możliwość pozyskania franczyzobiorców.

Istotną okolicznością, którą raz jeszcze podkreślić należy, że na gruncie tego przepisu jest fakt, że Pozwany zarejestrował aż 4 domeny z różnymi rozwnięciami, także z tymi najbardziej intuicyjnymi, tj. „pl” i „com”.

Ponadto wskazać należy, że posługiwanie się intuicyjną domeną jest jedną z dodatkowych, a we współczesnym świecie wirtualnym – niekiedy podstawową formą reklamy, upowszechniającą znajomość firmy i jej oferty.

Pozwany tym samym rejestrując domeny : „maxburger.pl, maxburgers.pl, maxburger.com.pl, maxburgers.com.pl”, realizuje przesłanki art. 15 u.z.n.k. utrudniając Powodowi dostęp do rynku.

W końcu należy podkreślić, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest niezależna od wiedzy czy winy sprawcy.

Zarzut naruszenia art. 9 Rozporządzenia UE i PE nr 2015/2424 z dn. 16 XII 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nr 207/2007

Ochrona wynikająca z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

A.Znaki towarowe mogą także korzystać z ochrony na szczeblu Wspólnoty, a to na podstawie Rozporządzenia UE i PE nr 2015/2424 z dn. 16 XII 2015 r zmieniającego powołane jako podstawę prawną żądań Rozporządzenie nr 207/2009. Celem ostatnio wskazanego aktu prawnego jest umożliwienie przyznawania jednolitego prawa z rejestracji znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie zatem z jego art. 1, *unijny znak towarowy, zarejestrowany zgodnie z warunkami w nim określonymi, ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne na obszarze całej Wspólnoty*. Rejestracja znaku w tym systemie daje więc przedsiębiorcy skuteczny instrument prawny, gdyż w ten sposób uzyskuje on ochronę we wszystkich państwach członkowskich.

Zakres ochrony określa art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia wskazując, że *Uprawniony do wspólnotowego znaku towarowego może zakazać osobom trzecim używania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym*.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja polegająca na wskazaniu pochodzenia. Nadto znak towarowy pełni także inne funkcje: gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną.

Uprawniony może się skutecznie sprzeciwić używaniu przez osoby trzecie określonego oznaczenia w każdym przypadku, gdy wpływa ono lub może negatywnie wpływać na pełnione przez jego znak funkcje (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*).

Zarzucając wkroczenie w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego uprawniony powinien wskazać jedną z postaci naruszenia, stypizowanych w ust. 1 art. 9 i udowodnić wszystkie przesłanki, których spełnienie może uzasadniać sprzeciwienie się używaniu przez osobę trzecią kwestionowanego oznaczenia. Zwykle także powinien wskazać, jak działanie takie wpływa na pełnione przez znak towarowy funkcje. W żadnym razie nie można uznać za wystarczające odwołanie się do świadectwa rejestracji i opisanie działania naruszydca (por. postanowienie Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 3.12. 2012 r., , sygn. akt XXII GWo 68/12).

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o ich podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*). Znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*).

B. Przechodząc do oceny wskazanej w pozwie podstawy prawnej, tj przepisów rozporządzenia, bardzo istotnym z punktu widzenia dokonywania ocen na gruncie art. 9 jest fakt, że Powód żąda ochrony dwóch znaków graficznych. Takie oznaczenie dzielimy na dwa rodzaje tj „czysto graficzne” np. wizerunek pumy oraz z zastosowaniem w grafice elementu słownego np. „Coca cola”.

W niniejszym stanie faktycznym mamy doczynienia z drugim rodzajem znaku, którego cechą charakterystyczną zdaniem Sądu grafika.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że ze względu na graficzny charakter znaków nr CTM - nr 002932192 od dnia 4 lutego 2004 r oraz nr 009145178 od dnia 4 listopada 2013 r, zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami, w ocenie orzekającego Sądu zarejestrowana domena internetowa nie wprowadza w błąd.

Wprawdzie elementem wspólnym znaku towarowego i domeny jest słowo „MAX”, jednak ochronie podlega jego graficzne przedstawienie.

Niezależnie od powyższego, nazwa domeny jest „bogatsza” od słowa „MAX”. dominuje tu element „burger” , opisowy w stosunku do słowa, które zresztą też ma charakter opisowy, wskazując zwykle

na maksymalną (tu) wielkość produktu. Słowo to nie jest samodzielny znakiem towarowym, na który powołuje się Powód.

Reasumując podkreślić należy, że przede wszystkim ze względu na charakter znaków Powoda tj graficzny, Pozwana nie używa jej chronionych oznaczeń.

W ocenie orzekającego Sądu, rejestracja spornych domen nie narusza praw do unijnych graficznych znaków towarowych.

III. Koszty procesu

Koszty procesu zostały zasądzone na podstawie par. 35 i par. 38 Regulaminu Sądu Polubownego. Na zasądzone koszty procesu tj. kwotę 5370 zł składają się koszty opłaty od pozwu oraz próby ugodowej w wysokości: 3690zł, koszty zastępstwa procesowego zasądzone na podstawie rozporządzenia MS z dn. 22.X.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów w kwocie 1680 zł.

in fine

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

Ireneusz Matusiak

