

## Wyrok

### Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Kraków, 17 października 2016 r.

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

w składzie: Marcin Ożóg - arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 22/16/PA

z powództwa: DAVINES S.p.A., Via Ravasini 9/A, I-43100 Parma

przeciwko:

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku zawarcia przez pozwanego umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej

<comfortzone.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 22 kwietnia 2016 r. przez Powoda oraz z dnia 27 maja 2016 r. przez Pozwaną

- 1) stwierdza, że Pozwana, prowadząca działalność gospodarczą jako w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl> naruszyła prawa Powoda, DAVINES S.p.A.;
- 2) zasądza od Pozwanej dla Powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę 9839 zł (dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

### Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron.....	2
II. Motywy rozstrzygnięcia .....	6
II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe .....	6
II.1.1. Podobieństwo towarów/usług .....	6
II.1.2. Podobieństwo oznaczeń .....	8
II.1.3. Fakt naruszenia .....	8
II.2. Zarzut czynów nieuczciwej konkurencji.....	10
III. Koszty postępowania .....	11

## I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron

1. Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do Sądu w dniu 14 czerwca 2016 r. W pozwie Powód wskazał, że Spółka Davines s.p.a. została założona w 1983 r. we Włoszech i od początku zajmuje się produkcją kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i skóry. Marka *comfort zone* powstała w 1996 roku i służy do oznaczania tego rodzaju kosmetyków przeznaczonych dla profesjonalnych ośrodków spa. Zarówno marka *comfort zone* jak i *Davines* zostały zastrzeżone jako znaki towarowe Unii Europejskiej. Powód jest uprawniony m.in. z rejestracji znaków unijnych *comfort zone* nr 001574458 oraz nr 004405908. Znak nr 001574458 został zarejestrowany 21 maja 2001 r. dla towarów w klasie 3, w tym m.in. kosmetyków, środków do pielęgnacji włosów, olejków. Znak nr 004405908 został zarejestrowany 7 czerwca 2006 r. dla towarów i usług w kl. 20,41 i 44. Klasa 44 obejmuje usługi prowadzenia salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich.
2. Produkty *comfort zone* są dostępne w Polsce od co najmniej 2005 roku i były od tego czasu dystrybuowane przez różne podmioty. W 2011 roku współpracę z Davines S.p.A. rozpoczęła Pozwana. Pozwana nie uzyskała statusu wyłącznego dystrybutora, strony nie zawarły umowy pisemnej, jednak Pozwana otrzymała autoryzację na dokonywanie zakupów bezpośrednio od producenta z określonymi zniżkami. W 2014 r. strony zakończyły współpracę handlową. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłącznym dystrybutorem marki *comfort zone* w Polsce została spółka Optimum Distribution Sp. z o.o.
3. W trakcie trwania współpracy Powoda z Pozwaną strony ustaliły, że Pozwana będzie mogła używać nazwy domeny <comfortzone.pl> na potrzeby sprzedaży kosmetyków i uzgodniły przy tym, że Powód będzie uprzednio akceptował zawartość strony internetowej pod nazwą <comfortzone.pl>, będzie miał więc bezpośrednią możliwość kontroli treści na tej stronie. W październiku 2013 r. Pozwana dokonała zgłoszenia do rejestracji na swoją rzecz nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl>. Powód pozostawał przekonaniu, że utrzymywanie nazwy domeny przez Pozwaną nastąpi wyłącznie na czas współpracy trwającej między stronami, podczas której Powód będzie miał realny wpływ na zawartość strony oraz sposób posługiwania się domeną.
4. Pomimo zakończenia współpracy z Powodem, Pozwana nadal korzysta w obrocie z nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl>. Na stronie internetowej pod nazwą domeny <comfortzone.pl> abonent umieszcza aktualnie oferty sprzedaży kosmetyków, z wykorzystaniem zdjęć przedstawiających produkty wykonane na zlecenie Davines S.p.A. Po wejściu na strony pojawia się komunikat „Jesteśmy dla

Ciebie. Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy". Komunikat ten jest zamieszczony tuż pod zdjęciem wykorzystywanym w ofercie przez autoryzowane salony spa współpracujące z Davines S.p.A. Pozwana nie należy do sieci salonów spa - partnerów Powoda. Takie działanie Pozwanej jest działaniem wprowadzającym z błęd. Co więcej, na stronie [www.comfortzone.pl](http://www.comfortzone.pl) Pozwana zamieściła zakładkę „SPA miesiąca”, po otwarciu której wyświetla się informacja o salonie SPA „Kandara” we Wrocławiu. Pozwana reklamuje zatem usługi salonu kosmetycznego podmiotu trzeciego wykorzystując do tego domeny <comfortzone.pl>. Działanie Pozwanej narusza prawa z rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej *comfort zone* należące do Powoda. Powód podniósł też, że działanie Pozwanej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w ujęciu art. 3 ust. 1 oraz art. 15 u.z.n.k. jako utrudnianie dostępu do rynku. Zarzucił też Powód Pozwanej działanie w związku z rejestracją spornej domeny w złej wierze.

5. W odpowiedzi na pozew z dnia 29 czerwca 2016 r. Pozwana wskazała, że nie używała i nie używa znaku towarowego w sposób objęty uprawnieniami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego graficznego *comfort zone* przez Powoda. Pozwana nie produkuje kosmetyków, nie umieszcza na kosmetykach, czy na jakichkolwiek innych produktach przedmiotowego znaku towarowego. Pozwana nie jest producentem kosmetyków, czy jakichkolwiek towarów. Pozwana zaprzeczyła, aby dokonywała z Powodem jakichkolwiek uzgodnień co do sposobu, zakresu i terminu korzystania z domeny <comfortzone.pl>. Stwierdzenie zawarte w pozwie: „W trakcie trwania współpracy strony ustaliły, że Pozwana będzie mogła używać nazwy domeny <comfortzone.pl> na potrzeby sprzedaży kosmetyków Powoda na rynku polskim. ” jest nieuprawnione, ponieważ po pierwsze nie zawarły żadnej umowy na podstawie której Pozwana była zobowiązana do sprzedaży kosmetyków Powoda na rynku polskim. Na stronie głównej, jak i każdej innej podstronie w zakładkach: produkty, zabiegi, spa miesiąca, znajdujących się pod domeną <comfortzone.pl> znajduje się jednoznaczne stwierdzenie, że „właścicielem strony [www.comfortzone.pl](http://www.comfortzone.pl) jest firma:

i, że „Firma zajmuje się sprzedażą kosmetyków *comfort zone*” - dlatego nie zachodzi tu sytuacja wprowadzania kogokolwiek w błąd w zakresie domniemania współpracy z Powodem, powiązań z Powodem, jak i jakiegokolwiek współpracy z Powodem. Pozwana nie powołuje się na jakąkolwiek współpracę z Powodem, a prezentacja sprzedawanych produktów, zgodnie z wcześniej udostępnionymi materiałami promocyjnymi przez Powoda jest dopuszczalna.

6. Kosmetyki opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym w formie jedynie graficznej *comfort zone*, jak i jakiegokolwiek inne kosmetyki mogą być sprzedawane

na terenie Polski, jak i UE przez każdego przedsiębiorcę. Z samej zasady wynika, że znak jedynie graficzny, nie może być identyczny, czy nawet podobny ze znakiem słownym. Nawet, jeżeli zarówno znak słowny, jak i znak graficzny składają z tego samego słowa, nie są identyczne, chyba że różnice pozostaną niezauważone przez właściwy krąg odbiorców. Niemożliwym jest uznanie znaku domeny *comfortone.pl* za nawet podobny do znaku towarowego graficznego *comfort zone*. Zakładając, całkiem hipotetycznie, że działania Pozwanej stanowi korzystanie ze znaku towarowego graficznego *comfort zone*, uznać należałoby w świetle orzecznictwa, że zachodzi przypadek dozwolonego użycia znaku towarowego w celach reklamowym i informacyjnym.

7. Pozwana sama wykupiła domeny <comfort-zone.pl> i <comfortzone.pl>, nie otrzymywała w tym zakresie żadnych zezwoleń od Powoda, a strony nie zawierały w tym zakresie żadnych umów. Powód nie sprzeciwiał się korzystaniu przez Pozwaną z domeny <comfortzone.pl> do czasu, kiedy całkowicie jednostronnie z dnia na dzień postanowił, że nie będzie już sprzedawał swoich produktów Pozwanej. Powód nie prowadzi na terenie Polski działalności gospodarczej, a jedynie z terenu Włoch sprzedaje wybranym przez siebie polskim przedsiębiorcom swoje produkty, bazując na pojedynczych umowach sprzedaży, które zawierane są odrębnie w zakresie każdego zamówienia. Dopóki Powód akceptuje danego polskiego przedsiębiorcę, jako odbiorcę swych towarów, Powód nie podnosi wobec niego żadnych roszczeń dotyczących domeny internetowej, którą posługuje się dany przedsiębiorca. Powód nigdy nie korzystał z domeny <comfortzone.pl>, nigdy jej nie wykupił. Skoro Powód nie działa na rynku polskim, a znak towarowy nie jest zarejestrowany dla dystrybucji/sprzedaży jakichkolwiek towarów, w tym kosmetyków, to Powód nie może wywodzić z rejestracji europejskiej jedynie graficznego znaku towarowego, zakazu używania przez Pozwaną domeny <comfortzone.pl> na terenie Polski. Dodatkowo znak towarowy Powoda, jest zarejestrowany, jako znak graficzny, a nie słowny, co powoduje, że nie można twierdzić, że słowne określenie: *comfortzone.pl*, to to samo co znak graficzny *comfort zone*. Ponadto Powód, jak wynika z pozwu, nie chce sam korzystać z przedmiotowej domeny, a jedynie chce, aby inna spółka polska tj. Optimum Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Powód sprzedaje obecnie swoje produkty mogła korzystać z tej domeny.
8. W ocenie Pozwanej, Powód może co najwyżej (jeśli już), żądać usunięcia z treści zawartych na stronie internetowej Pozwanej pojedynczych zapisów, które ewentualnie i hipotetycznie mogłyby sugerować powiązania Pozwanej z Powodem, natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest podstaw prawnych do żądania przez Powoda stwierdzenia, że Pozwana swym działaniem tj. zawarciem

umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl> naruszyła prawa Powoda, gdy Powód przez tak długi okres akceptował fakt posiadania przez Pozwaną praw do przedmiotowej domeny, nie podnosząc wobec niej żadnych roszczeń, czy choćby sprzeciwu wobec korzystania z przedmiotowej domeny. Powód swe argumenty zawarte w pozwie odnosi raczej do treści zawartych na stronach internetowych pod domeną <comfortzone.pl>, aniżeli do samej domeny. Powód może przygotować polską wersję swojej strony internetowej na język polski i w ramach swej strony <comfortzone.it> i na niej umieścić link; do polskiego dystrybutora oraz określać takiego dystrybutora, jako jedyne autoryzowanego itp. Dlatego istnienie domeny <comfortzone.pl> w żaden sposób nie uniemożliwia Powodowi dostępu do rynku polskiego, zwłaszcza, że sam na nim nie działa.

9. Postanowieniem z 23 sierpnia 2016 r. Sąd wezwał Powoda do uzupełnienia braków pełnomocnictwa i zatwierdzenia czynności podejmowanych dotychczas w sprawie przez osobę występującą jako pełnomocnik Powoda. Pismem / mailem z 21 września r. Powód uzupełnił wskazane braki i dokonał zatwierdzenia czynności.
10. Postanowieniem z 26 września 2016 r. sąd wezwał strony do przedłożenia dodatkowych dowodów, o ile istnieją i miałyby rzucić nowe światło na sprawę. W ustosunkowaniu się do tego postanowienia Powód podniósł w piśmie z 3 października 2016 r. szereg dalszych argumentów. Wskazał Powód m. in., że oznaczenie domeny internetowej <comfortzone.pl> powoduje, iż zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd ze znakami Powoda. Znaki Powoda nie są oznaczeniami graficznymi, a słowno-graficznymi, w których grafika sprowadza się jedynie do przedstawienia słów *comfort zone* pogrubioną czcionką oraz umieszczenia kwadratowych nawiasów na początku i na końcu przekazu słownego. W niniejszej sprawie oczywiste jest, że intencją Pozwanej jest używanie domeny <comfortzone.pl> właśnie jako znaku towarowego i nazwy linii produktów *comfort zone*, do których w przeważającej mierze odwołuje się treść strony internetowej pod sporną domeną, w związku z tym niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest nieuniknione. Powód nie wyraża zgody na rejestrację domen internetowych zawierających zarejestrowane na jego rzecz znaki przez nieautoryzowanych dystrybutorów. Pozwana przed zawarciem umowy o rejestrację spornej nazwy domeny była poinformowana przez Powoda, iż zamierza on dokonać rejestracji domeny internetowej <comfortzone.pl> na swoją rzecz. W odpowiedzi na pozew Pozwana wyraźnie przyznaje, że sama wykupiła sporną domenę, a strony nie zawierały w tym zakresie żadnych umów, co jest niezgodne z prawdą, a mianowicie Pozwana została wyraźnie poinformowana przez Powoda, że Powód rejestruje na swoją rzecz przedmiotową domenę, a następnie umożliwi Pozwanej korzystanie z niej w ustalonym przez strony, wymagając przy tym, aby

treść strony internetowej ujawnionej w domenie była przez niego zatwierdzana. Pozwana była świadoma polityki Powoda dotyczącej rejestracji domen i wbrew wcześniejszym ustaleniom dotyczącym rejestracji domeny <comfortzone.pl> dokonała samowolnej rejestracji tej domeny na swoją rzecz. Z uwagi na trwającą pomiędzy stronami współpracę Powód postanowił jednak tolerować ten fakt. Oznaczenie domeny internetowej <comfortzone.pl> stwarza wrażenie istnienia więzi gospodarczej pomiędzy Pozwaną a Powodem. Umieszczone w treści strony internetowej oświadczenie Pozwanej w żaden sposób tego wrażenia nie zaburza. Całokształt okoliczności związanych z rejestracją oraz posługiwaniem się domeną <comfortzone.pl> przez Pozwaną prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku (Powodem) a Pozwaną.

11. Postanowieniem z 5 października 2016 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zawiadzał każdą ze Stron do przedłożenia spisu kosztów. Powód przedłożył sądowi spis kosztów za pismem z 12 października 2016 r. Pozwana nie przedłożyła sądowi spisu kosztów w zadanym terminie.

## II. Motywy rozstrzygnięcia

### II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe

#### II.1.1. Podobieństwo towarów/usług

12. Powód jest uprawniony z rejestracji znaków towarowych unijnych *comfort zone* nr 001574458 oraz nr 004405908. Znak 001574458 został zarejestrowany dla towarów w klasie 3, w tym m.in. kosmetyków, środków do pielęgnacji włosów, olejków. Znak 004405908 został zarejestrowany dla towarów i usług w kl. 20,41 i 44. Klasa 44 obejmuje usługi prowadzenia salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich.
13. Pozwana prowadzi pod sporną domeną działalność polegającą na oferowaniu na sprzedaż „jako takich” kosmetyków opatrzonych pochodzącą od Powoda marką *comfort zone*, co zresztą sama potwierdza czyniąc adnotację na stronie głównej ww. serwisu. W odniesieniu do znaków towarowych umieszczonych na samych, wprowadzonych do obrotu, produktach *comfort zone* w tym również zamieszczonych w serwisie wizerunkach tych produktów uprawnienia zakazowe Powoda uległy wyczerpaniu (art.13 rozporządzenia 207/2009). Jednocześnie jednak Pozwana wykorzystuje oznaczenie *comfort zone* do oznaczania pochodzących od siebie samej usług dystrybucyjnych.

14. Domena <comfortzone.pl> stanowi domenę krajową pierwszego rzędu, charakterystyczny dla znaku towarowego (o czym będzie dalej mowa) element słowny wyczerpuje jej treść - rejestracja i korzystanie z takich domen, pozbawionych dalszych dodatków, jest typowym przypadkiem korzystania ze znaku towarowego przez sam podmiot uprawniony właścicielsko ze znaku, stąd działalność prowadzoną pod taką domeną za pośrednictwem Internetu uznać należy za prowadzoną bądź przez uprawnionego ze znaku bądź za jego zgodą. Oznaczenie *comfort zone* odniesione zostało wyraźnie do kanału dystrybucji produktów zorganizowanego jako strona internetowa, służy do identyfikacji tego kanału dystrybucji w Internecie (w tym identyfikacji za pomocą narzędzi wyszukiwawczych), domena <comfortzone.pl> jest stale wyświetlana w pasku adresowym strony, co wyczerpuje znamiona używania tej domeny i tym samym znaku towarowego do celów świadczenia usług dystrybucyjnych. Pozwana wskazuje na siebie jako „właściciela strony” i określa swój status jako dystrybutora kosmetyków *comfort zone*, ale nie znosi to ogólnego wrażenia, jakim jest działanie Pozwanej jako dystrybutora autoryzowanego przez Powoda do posługiwania się oznaczeniem *comfort zone* na oznaczenie samej tej działalności dystrybucyjnej. Odbiorcą, czy też rzekomym odbiorcą tych usług dystrybucyjnych Pozwanej jest sam Powód, bo to jego produkty są przede wszystkim dystrybuowane, ale też pojawia się tu - na co słusznie wskazuje Powód - element promocji usług spa pochodzących od osób trzecich. Powód wskazuje na powszechnie przyjętą w obrocie rynkowym praktykę dystrybutorów oferujących wiele marek kosmetyków, którzy działają pod marką własną w warunkach czytelnego podziału ról pomiędzy nich a samych wytwórców kosmetyków, w działaniach Pozwanej niewątpliwie zaś brak jest tego rodzaju czytelnego podziału.
15. Przedmiotem rejestracji znaków towarowych *comfort zone* nr 001574458 oraz nr 004405908 nie są usługi sprzedaży hurtowej bądź detalicznej towarów w rodzaju kosmetyków, znak ten nie ma również charakteru znaku renomowanego - sam Powód zresztą nie argumentuje w tym kierunku. Usługi dystrybucyjne mogą być jednak traktowane w orzecznictwie unijnym jako podobne względem towarów będących przedmiotem dystrybucji i w szczególności podobieństwo takie zostało stwierdzone w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej w perfumeriach i wyrobów perfumeryjnych (pkt 42-49 wyroku z 9.07.2015 r. w sprawie T-89/11 *Nanu-Nana Joachim Hoepf v OHMI - Vincci Hoteles (NANU)*, ECLI:EU:T:2015:479 utrzymany w apelacji)/ Odpowiednio argumentację z tego wyroku odnieść należy do innego rodzaju kosmetyków przyjmując że ich dystrybucja jako usługa jest podobna do nich samych jako towarów. W konsekwencji uznać należy, że Pozwana używa

znaku towarowego Powoda w odniesieniu do usług podobnych do towarów będących przedmiotem rejestracji.

### II.1.2. Podobieństwo oznaczeń

16. Powód wywodzi twierdzenia o naruszeniu jego praw w wyniku rejestracji spornej domeny z faktu przystąpienia mu praw z rejestracji znaków towarowych (tutaj

[ **comfort zone** ]  
reprodukowanych w całości) nr 001574458 oraz

[ **comfort zone** ] nr 004405908. Oba oznaczenia są oznaczeniami słowno-graficznymi, jednakże, jak słusznie wywodzi Powód dominującymi, odróżniającymi elementami tych znaków są wyrazy „comfort zone”, a ich grafika ma znaczenie pomijalne. Sprowadza się ona do pogrubienia czcionki oraz umieszczenia wyrazów „comfort zone” w nawiasach kwadratowych. Same w sobie te elementy graficzne nie wzbogacają znaku na tyle, aby można zasadnie twierdzić, że znak zawdzięcza im właśnie, a w każdym razie zawdzięcza w stopniu innym niż minimalny, zdolność odróżniającą - proste zabiegi typograficzne takie jak pogrubienie, typowej tak jak w tym przypadku, czcionki, którą złożony jest element słowny, czy zastosowanie prostych kształtów okalających ten element słowny (które zresztą są reprodukowane w pismach Pozwanej przy pomocy podstawowego zasobu czcionek) nie mogą zostać uznane za stanowiące istotny wkład w zdolność odróżniającą oznaczenia. Istota każdego z wymienionych oznaczeń zawiera się w obecności w jego składzie wyrazów „comfort zone” i nieuprawnione korzystanie z tego elementu w odniesieniu, do wcześniej wymienionych usług wystarcza do uznania, że doszło do wkroczenia w zakres prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli zatem zachodzi przypadek korzystania z tego elementu słownego w ramach domeny internetowej, także jeżeli dotyczy to zbitki literowej „comfortzone”, w której wyrazy „comfort” i „zone” dają się łatwo wyodrębnić, zachodzi przypadek podobieństwa, w tym przypadku graniczącego, z identycznością pomiędzy znakami zarejestrowanymi a znakami będącymi przedmiotem korzystania osoby trzeciej.

### II.1.3. Fakt naruszenia

17. Pozwana jest aktualnie uprawniona z rejestracji domeny <comfortzone.pl> i domeny tej używa do oznaczania usług dystrybucji produktów kosmetycznych *comfort zone* pochodzących od Powoda. Korzystanie z elementu słownego „comfort zone” w domenie internetowej jest korzystaniem ze znaku towarowego Powoda - znamiennego jak wywiedziono wyżej - obecnością elementu słownego „comfort zone”. Pozwana utrzymuje, że nawet jeżeli uznać, że w niniejszej



sprawie ma miejsce korzystanie przez nią z oznaczenia *comfort zone*, takie hipotetyczne korzystanie uznać należałoby za dozwolone użycie znaku towarowego w celach reklamowym i informacyjnym. Prawną podstawą kwalifikacji przypadków takiego korzystania jest przepis art. 12 rozporządzenia 207/2009. W okolicznościach niniejszej sprawy, przez wzgląd na ekonomikę procesową można pominąć analizę korzystania przez Pozwaną ze znaku towarowego Powoda na tle tego przepisu, a to z uwagi na wyraźną przystawalność stanu faktycznego sprawy do opisu znamion typu czynu z przepisu art. 161 P.w.p.

18. Przepis art. 161 P.w.p. mający swój pierwowzór w art. 6 *septies* Konwencji Paryskiej (i odpowiednik w art. 11 rozporządzenia 207/2009) dotyczy zgłaszania i rejestrowania przez krajowych agentów i przedstawicieli podmiotów zagranicznych znaków towarowych, ale odpowiednio należy zastosować go w niniejszej sprawie do sytuacji uzyskania na oznaczeniu odróżniającym quasi-wyłącznego „krajowego” prawa wynikającego z zawartej umowy rejestracji, dającego uprawnionemu pozycję podobną do prawa ochronnego na znak towarowy, a nawet silniejszą z uwagi na brak specjalizacji takiej rejestracji. Sąd w niniejszej sprawie podziela pogląd, że powołany przepis ustawy „dotyczy z pewnością nielojalnego agenta lub przedstawiciela, a strony innych umów (nazwanych lub nienazwanych) tylko wtedy, gdy z ich treści lub konkretnych okoliczności faktycznych wynika obowiązek lojalności. Zgłoszenie znaku towarowego zagranicznego właściciela przez „zwykłych” dystrybutorów lub importerów może być oceniane jako działanie w złej wierze, o ile zarzut taki jest uzasadniony w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. [obecnie Art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. - przyp. arbiter]” (U. Promińska, *Kazus „nielojalnego agenta” w świetle prawa własności przemysłowej [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Prof. M. du Vallowi*, Warszawa 2015 s. 544)
19. Z ustaleń sądu wynika, że sporna domena została zarejestrowana przez Pozwaną 18 października 2013 r. W tym samym dniu, wcześniej, Pozwana była informowana przez przedstawiciela Powoda p. S. Anzola, że to Powód rejestruje na swoją rzecz przedmiotową domenę, a następnie umożliwi Pozwanej korzystanie z niej w ustalonym przez strony zakresie, przy czym tworzona przez Pozwaną zawartość strony internetowej, która miała być wykorzystywana do sprzedaży kosmetyków *comfort zone* wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Powoda. Powód milcząco przystał na fakt dokonanej następnie przez Pozwaną rejestracji spornej domeny i sytuację tą tolerował, żeby, jak twierdzi, nie psuć stosunków z Pozwaną, do czasu ustania współpracy między stronami - sąd daje jednak wiarę wyjaśnieniom Powoda, że zgoda ta obejmowała wyłącznie korzystanie przez Pozwaną ze spornej domeny na czas trwania współpracy. Pozwana zarejestrowała domenę, Powód tą jej czynność zatwierdził i między stronami nawiązany został w

tym zakresie stosunek powiernictwa, którego treść stała się następnie przedmiotem rozbieżnych interpretacji stron.

20. Powód, jak wynika z przedłożonych przez niego umów dystrybucyjnych zawieranych z osobami trzecimi w latach 2010-2013, prowadzi rygorystyczną politykę w zakresie rejestracji domen internetowych. Faktem jest, że w niniejszej sprawie Powód nie dochował założeń tej własnej polityki, dopuścił rejestrację domeny przez dystrybutora i tolerował tą sytuację, wiarygodnie jednak twierdzi, że spodziewał się powrotu domeny do jego własnej sfery prawnej po ustaniu współpracy. Strona Pozwana musiała zaś wiedzieć o takich oczekiwaniach Powoda zważywszy, że została poinformowana o zrębie polityki Powoda w tej dziedzinie i następnie zarejestrowała domenę, w tym samym dniu, w którym informację tą otrzymała, wyręczając w tym zakresie Powoda, przeciwko czemu ten nie oponował. W szczególności, jeżeli Powód przekazał Pozwanej, a uczynił to wyraźnie w cytowanym mailu, że zamierza sprawować kontrolę nad zawartością strony dostępnej w domenie, równa się to oświadczeniu, że z chwilą, gdy możliwości Powoda w tym zakresie ustaną, w związku z zakończeniem współpracy stron, domena powinna znaleźć się w gestii Powoda, tak aby kontrola zawartości mogła być przez Powoda nadal sprawowana. Zachowując domenę dla siebie po ustaniu współpracy Pozwana uczyniła to wbrew intencji Powoda znanej jej w chwili dokonywania rejestracji domeny, co więcej w opinii sądu Pozwana dokonała tej rejestracji wbrew sygnalizowanemu jej stanowisku Powoda, z intencją trwałego z niej korzystania - trudno czym innym wytłumaczyć fakt, że stanowisko przedstawiciela Powoda wyrażone w zgłoszonym mailu zostało przez Pozwaną po prostu zignorowane. Pozwana zatem w wyniku rejestracji spornej domeny naruszyła prawa Powoda, przeciągając następnie dzierżenie domeny poza okres współpracy, będący - o czym wiedziała w chwili dokonywania rejestracji - ostatecznym terminem w którym domena powinna zostać scedowana na Powoda. Rejestracja domeny została zatem przez Pozwaną podjęta w złej wierze wbrew znanej Pozwanej w chwili jej dokonywania woli Powoda odmiennego uregulowania spraw, co opowiada naruszeniu praw Powoda na gruncie odpowiednio stosowanego przepisu art. 161 P.w.p.

## II.2. Zarzut czynów nieuczciwej konkurencji

21. Sąd uznał za zbędne roztrząsanie *in extenso* pozostałych zarzutów Powoda dotyczących naruszeń, w szczególności jego twierdzenia o dopuszczeniu się przez Pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji - a to kierując się zasadą ekonomiki procesowej, zauważa jednak, że działania Pozwanej stanowią także czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uzupelniając powyższą

argumentację, kontynuacja korzystania z domeny powierniczo zarejestrowanej w ramach szerszej współpracy stron po ustaniu tej współpracy stanowi działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i niewątpliwie narusza interes przedsiębiorcy, który domenę taką powierzył kontrahentowi do rejestracji.

### III. Koszty postępowania

22. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu, zasądzając od Pozwanej na rzecz Powoda koszty tłumaczeń przysięgłych dokumentów w wysokości 3039, koszt wpisu od wniosku w postępowaniu arbitrażowym 200 zł, koszt opłaty kancelaryjnej 3000 zł według faktur oraz koszt zastępstwa i pomocy prawnej w podanej przez Powoda zryczałtowanej kwocie 3600 zł. Sąd stwierdził brak podstaw do zasądzenia na rzecz Powoda całości żądanych kwot, włącznie z naliczonym podatkiem VAT, wzięwszy pod uwagę, że podatek ten podlega odliczeniu w toku prowadzonej przez Powoda działalności gospodarczej i jako taki nie może być uznany za część kosztów procesu, których zwrotu Powód miałby się w tej sytuacji wtórnie domagać od Pozwanej.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

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

Marcin Ożóg

arbiter

Ireneusz Matusiak

PREZES  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych

