

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

Sygn. Akt 27/10/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

Warszawa, dnia 27 października 2010 roku

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

w składzie: Dorota Rzażewska – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa TEFROMES Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie

przeciwko prowadzącymi działalność gospodarczą
pod nazwą s.c.

o naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny tefromes.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez powoda w dniu 12 maja 2010 r. i przez pozwanego . w dniu 23 czerwca 2010 r.

- I. stwierdza, że w wyniku rejestracji i używania domeny tefromes.pl pozwany - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą s.c. naruszył prawa powoda spółki TEFROMES Sp. z o.o.;
- II. umarza postępowanie w stosunku do .;
- III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda spółki TEFROMES Sp. z o.o. kwotę 5064 zł (słownie pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 21 lipca 2010 r. powód – TEFROMES Sp. z o.o. zażądał stwierdzenia, że:

- 1) [redacted] oraz [redacted] prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] s.c. – w wyniku rejestracji domeny internetowej tefromes.pl naruszyli prawa powoda,
- 2) zasądzenia od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów postępowania w tym kosztów opłaty od pozwu w kwocie 3000 zł, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych kosztów poniesionych w dalszym toku postępowania, zgodnie Regulaminem.

Powód wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą z użyciem nazwy „Tefromes” od 1990 roku.

W pozwie zostało ponadto podniesione, że powód współpracował z wieloma firmami z branży rynku spawalniczego i cięcia metali, w tym z firmami Fronius, MOSA, Zinser, MGM, Messer oraz Hypertherm.

Według powoda, w wyniku prowadzenia przez kilkanaście lat działalności gospodarczej pod nazwą Tefromes, nazwa ta stała się oznaczeniem identyfikującym powoda i oferowane przez niego produkty.

Powód wskazał, że zarejestrowana jest na jego rzecz strona internetowa tefromes.com.pl. i że pozwani uniemożliwiają mu korzystnie z adresu domeny tefromes.pl.

Powód podniósł, że pozwani prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] s.c. wcześniej natomiast prowadzili działalność pod nazwą [redacted] i [redacted] w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują doświadczenie w dziedzinie technologii cięcia termicznego i spawalnictwa i współpracują z firmami Zinser, Sato oraz REHM.

Powód wskazał, że od 1995 roku funkcjonowała firma pod nazwą [redacted] i [redacted]. W chwili obecnej jest współnikiem spółki [redacted] s.c. natomiast [redacted] jest obecnie współnikiem i prezesem zarządu „Tefromes” Sp. z o.o.

Powód argumentował, że w dniu 28 października 2005 roku została zarejestrowana na rzecz pozwanych domena tefromes.pl i że po wpisaniu nazwy przedmiotowej domeny użytkownik był przekierowywany na stronę [redacted].pl

Zdaniem powoda, sam fakt uwidocznienia pozwanych jako podmiotu uprawnionego do domeny tefromes.pl wprowadza w błąd ewentualnych kontrahentów powoda.

Mając powyższe na uwadze, powód wysłał do pozwanych w dniu 7 grudnia 2009 r. pismo wzywające do zaniechania naruszenia prawa w postaci używania domeny z firmą „Tefromes” oraz przeniesienia na powoda praw do domeny. Powód wskazał, że w odpowiedzi na powyższe pismo pozwani poinformowali o usunięciu przekierowania ze strony tefromes.pl jednocześnie odmówili bezpłatnej cesji domeny proponując jednakże powodowi jej odkupienie. Powód w piśmie z dnia 1 lutego 2010 r. ponownie wezwał pozwanych do

dobrowolnego i bezpłatnego przeniesienia domeny tefromes.pl. Pozwani ponownie odmówili bezpłatnego przeniesienia domeny.

Jako podstawę prawną swojego pozwu powód wskazał na:

1. art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego, dalej kc

Zdaniem powoda, pozwani naruszyli prawo powoda do firmy TEFROMES, poprzez używanie słowa „tefromes” do oznaczenia nazwy domeny internetowej swojego przedsiębiorstwa i oferowanych przez siebie produktów. Zdaniem powodów, powyższe działania naruszają zasady uczciwej konkurencji i mogą wprowadzić w błąd kontrahentów.

2. art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej uznk

W opinii powoda, bezprawne wykorzystanie nazwy (firmy) innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie działanie narusza bowiem dobra osobiste, co jest poważnym naruszeniem praw, tym bardziej, że nazwa (firma) przedsiębiorcy jest elementem istotnym dla indywidualizacji danego przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym.

3. art. 10 uznk

Powód podnosi, iż wykorzystywanie przez pozwanych dla własnych celów, jako nazwy domeny internetowej oznaczenia „tefromes” z jednoczesnym odesłaniem do produktów i usług przez nich świadczonych wprowadza konsumentów w błąd, co do pochodzenia towarów, jak też utrudnia kontakt z poszukiwaną przez nich firmą powoda.

Ponadto powód wskazał, że wykorzystanie jego firmy dla oznaczenia przedsiębiorstwa pozwanych i usług przez nich oferowanych stanowi bezprawne wykorzystanie renomy powoda dla zwiększenia atrakcyjności oferty reklamowej pozwanych.

Zdaniem powoda, fakt, iż pozwani odmówili bezpłatnej cesji prawa do domeny o nazwie tefromes.pl i jednocześnie zaoferowali odpłatne zbycie prawa do domeny, należy potraktować jako cybersquatting, gdyż pozwani działali w złej wierze, naruszając dobre obyczaje.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. została złożona odpowiedź na pozew, w której wskazano, iż 1
..., zmarł w dniu 7 lutego 2008 roku i w dniu 11 marca 2010 roku został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym drugi pozwany wniósł o umorzenie postępowania w stosunku do i oddalenie powództwa w całości w stosunku do jego osoby oraz zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania.

Pozwany zaprzeczył, iż w sposób nieuczciwy wykorzystywał firmę i renomę powoda w celu przyciągnięcia poprzez sporną domenę użytkowników internetu i stworzenie możliwości wywołania u nich błędnego przekonania, że strona internetowa należy do powoda. Pozwany zaprzeczył również, że rejestracja i używanie spornej domeny przez pozwanego zostało dokonane w złej wierze, z uwagi na znajomość firmy powoda, w celu wprowadzenia w błąd

ewentualnych klientów powoda i ich przejęcia. Zdaniem pozwanego, rejestracji domeny tefromes.pl nie można uznać za pozbawioną podstawy prawnej, bowiem nastąpiła ona na w oparciu o umowy pomiędzy pozwanym a spółką AlphaNet Sp. z o.o.

Zgodnie z twierdzeniami prezentowanymi przez pozwanego, sporna domena nie była wykorzystywana przez niego w związku z prowadzoną działalnością w okresie od 28 października 2005 roku do grudnia 2009 roku, a powód nie przedstawił dowodów na takie używanie. (część wydruków nie jest opisanych jako wydruki ze strony pozwanego).

Pozwany wskazał jednocześnie, że używanie przez niego słowa „tefroles” jest uzasadnione oferowaniem przez niego w 2009 roku narzędzi BMM Tools w wariantach z „powłoką tefroles”.

Pozwany wskazał, że ze względu na roszczenia powoda sporna domena została wyłączona do czasu rozstrzygnięcia sporu. Ponadto w piśmie z dnia 20 stycznia 2010 roku pozwany wskazał, że zarzuty i roszczenia powoda są bezzasadne i że istnieje możliwość odpłatnego nabycia przez powoda prawa do domeny tefroles.pl w przypadku osiągnięcia porozumienia przez strony.

Zdaniem pozwanego, zarówno zakres przedmiotowy jak i terytorialny działalności gospodarczej obydwu stron nie pokrywają się. Świadczyć o tym ma fakt, iż pozwany prowadzi sprzedaż szerokiej gamy narzędzi skrawających lecz bez pośrednictwa stron internetowych, co jego zdaniem wyklucza możliwość pomyłki. Ponadto pozwany prowadzi działalność na terenie całego kraju przy czym w szczególności w województwach śląskim i wielkopolskim, podczas gdy powód koncentruje swoją aktywność w południowo-wschodniej Polsce, gdzie działalność pozwanego prowadzona jest w niewielkim zakresie. Pozwany wskazał ponadto, że jedynie w niewielkim zakresie strony działają na zbliżonym rynku firm zajmujących się urządzeniami spawalniczymi.

Pozwany podkreślił, że powód nie podjął próby polubownego rozwiązania sporu.

Ponadto zdaniem pozwanego w niniejszej sprawie nie można mówić o naruszeniu prawa do firmy, ponieważ w spornej domenie użyty jest jedynie fragment firmy powoda, a cała firma to „Tefroles spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Pozwany wskazał ponadto, iż treści zamieszczane na stronie pozwanego nigdy nie wprowadzały w błąd, co do tożsamości przedsiębiorcy świadczącego usługi oferowane na stronie, ani nie wprowadzały w błąd co do pochodzenia towarów, a co najważniejsze żadne zamieszczone na niej treści nie sugerowały jakiegokolwiek związku z firmą powoda.

W odpowiedzi na zarzut dotyczący naruszenia art. 5 uzhk pozwany wskazał, iż jego strona internetowa w sposób znaczący różni się od strony powoda, co eliminuje możliwość wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd przeciętnego użytkownika internetu.

Pozwany wskazał, iż nieuzasadnione jest powoływanie się przez powoda na zarzut naruszenia art. 10 uzhk z uwagi na fakt, iż nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd, w rozumieniu tego przepisu, z uwagi na różnice witryn internetowych stron postępowania.

W piśmie z dnia 24 sierpnia 2010 r. powód odnosząc się do odpowiedzi na pozew wskazał, iż:

- w piśmie z dnia 20 stycznia 2010 r. pozwany przyznał, iż domena tefromes.pl była wykorzystywana przez niego i że istniało przekierowanie na jego stronę internetową,
- pozwany nie wykazał faktu rzeczywistego oferowania produktów posiadających „powłokę tefromes”,
- posługiwanie się przez pozwanego pojęciem „powłoka tefromes” stanowi naruszenie prawa do firmy powoda,
- przy ustalaniu naruszenia prawa do firmy należy brać pod uwagę tą część firmy, która jest wybierana przez podmiot fakultatywnie. Fakultatywnym elementem nie jest natomiast oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- działalność gospodarcza powoda i pozwanego są zbieżne zarówno jeśli chodzi o przedmiot jak i zakres terytorialny,
- posługiwanie się przez podmiot nieuprawniony w nazwie domeny internetowej nazwą innego przedsiębiorcy stanowi naruszenie prawa i dobrych obyczajów,
- powód podejmował próby polubownego rozwiązania sporu,
- domeny bmmtools.pl i bmmtools.com.pl nie są zarejestrowane na rzecz pozwanego i nie są one w chwili obecnej wykorzystywane do promocji jakichkolwiek produktów.

W piśmie z dnia 9 września 2010 r. pozwany podniósł, iż:

- dezaktywowanie domeny tefromes.pl nie jest jednoznaczne z uznaniem roszczenia powoda za zasadne,
- jest właścicielem domen bmmtools.pl i bmmtools.com.pl, w chwili obecnej domeny te nie są wykorzystywane. Oznaczenie bmmtools jest jednak wykorzystywane w działalności prowadzonej przez pozwanego,
- nazwa „tefromes” została stworzona przez [redacted] dawnego współnika spółki [redacted] i [redacted] c.. W związku z faktem, iż [redacted] działał w spółce cywilnej wspólnie z pozwanym, pozwany zawarł umowę na korzystania za spornej domeny,
- nazwa „tefromes” nie jest jednoznacznie kojarzona z powodem świadomości ogólnospołecznej i nie przysługuje jej w związku tym ochrona na podstawie art. 23 i art. 24 kc,
- strony postępowania nie są podmiotami konkurencyjnymi i nie działają na tożsamym rynku opierając powyższe twierdzenia na definicjach zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów,
- orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych powołane przez powoda są nieadekwatne do sprawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania,
- po raz kolejny, iż powód nie dążył do polubowne zakończenia sporu.

W piśmie z dnia 27 września 2010 roku powód wskazał, iż:

- jako przyznany przez pozwanego należy uznać fakt korzystania przez niego ze spornej domeny internetowej,
- pozwany nie udowodnił, iż jest właścicielem domen bmmtools.pl oraz bmmtools.com.pl. Podkreślił jednocześnie, że sam pozwany przyznaje, iż istnieje jedynie plan rozpoczęcia promocji usług za pomocą przedmiotowych domen.
- pozwany jest twórcą oznaczenia „tefroles”, a nie jak twierdzi pozwany
- oznaczenie „tefroles” jest znakiem renomowanym w zakresie usług prowadzonych przez powoda w związku z powyższym może on żądać ochrony prawnej również na podstawie art. 301 ustawy z dnia 30 czerwca 200 r. Prawo własności przemysłowej.

W piśmie z dnia 8 października 2010 r. pozwany argumentował, iż:

- okoliczności związane z domenami bmmtools.pl oraz bmmtools.com.pl nie mają wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy
- nie prowadzi sprzedaży towarów przez internet,
- sporna domena nie była wykorzystywana w celu promocji produktów oferowanych przez pozwanego, takie działania mają miejsce na stronie .pl
- powodowi nie przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z domen internetowych zawierających elementy stanowiące część nazwy danego przedsiębiorcy
- znak towarowy używany przez powoda nie jest powszechnie znany i nie charakteryzuje się reputacją i prestiżem.

W dniu 12 października 2010 roku, zarówno powód jak i pozwany, zgodnie z wezwaniem Sądu, przedstawili wnioski w zakresie zasądzenia kosztów postępowania arbitrażowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzi działalność gospodarczą z użyciem nazwy „Tefroles” od 1990 roku.

- Dowody:
- odpis umowy spółki TEFROMES Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 1990 r.
 - postanowienie Sąd Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 6 grudnia 1990 r. o wpisie do rejestru handlowego RHB – 5846 spółki TEFROMES
 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 marca 2009 r. dotyczący spółki TEFROMES Sp. z o.o. – nr KRS 183252
 - kopie Monitorów Sądowych i Gospodarczych dotyczących spółki TEFROMES Sp. z o.o. - nr 251/2003, 157/2004, 171/2005, 135/2007, 162/2008, 145/2009
 - potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia 18 czerwca 1993 r. dot. spółki Tefroles Sp. z o.o.
 - zaświadczenie z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu numeru REGON dla spółki TEFROMES Sp. z o.o.

Obecny wspólnik i prezes zarządu Tefromes Sp. z o. o. – _____ prowadził wraz z _____ i (byłym wspólnikiem spółki _____ s.c., ojcem pozwanego _____) firmę pod nazwą Zakład Usług Spawalniczych „_____”.

Dowód: Rachunek z dnia 5 listopada 1996 roku

Dokument przyjęcia na magazyn z dnia 19 listopada 1996 roku

Powód -Tefromes Sp. z o.o. i pozwany _____ prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży urządzeń spawalniczych i służących do cięcia metali.

Dowód: Wydruki ze strony tefromes.com.pl

Wydruki ze strony _____ .pl

Domena tefromes.com.pl zarejestrowana na rzecz Tefromes Sp. z o.o. została utworzona w dniu 5 września 2000 roku.

Dowód: wydruk ze strony dns.pl dot. domeny tefromes.com.pl

W dniu 28 października 2005 r. została zarejestrowana domena internetowa tefromes.pl, której własność należy do spółki _____ c.

Dowód: wydruk ze strony dns.pl dot. domeny tefromes.pl

Do grudnia 2009 roku istniało przekierowanie ze strony tefromes.pl na stronę _____ .pl, pod którą swoją ofertę przedstawiała _____

Dowód: Pismo pełnomocnika _____ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać powody, dla których Sąd nie zdecydował się, pomimo wniosków stron, na przeprowadzenie rozprawy i przesłuchanie w charakterze strony _____ oraz _____

Otóż zgodnie z art. 28 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, dalej zwanego Regulaminem, Arbiter zarządza rozprawę, jedynie w przypadku jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy.

Zdaniem Sądu, okoliczności, na które strony złożyły wnioski o przesłuchanie _____ i _____ są nieistotne dla meritum przedmiotowego sporu. Strony miały bowiem zeznawać na okoliczność powstania oznaczenia „tefromes”. Tymczasem z punktu widzenia niniejszego postępowania za kluczowe należało uznać kwestię faktycznego pierwszeństwa posługiwania się w obrocie oznaczeniem „tefromes”. Materiał dowodowy zebrany w przedmiotowym zakresie Sąd uznał za wystarczający do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Naruszenie art. 43¹⁰ k.c.

Z materiałów zebranych w toku postępowania w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wynika, iż powód nieprzerwanie od 1990 roku posługuje się firmą TEFROMES. Zaznaczenia wymaga, że fakt ten nie był kwestionowany przez pozwanego.

Zgodnie z art. 43¹⁰ k.c. 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 uzależnione jest zatem od wykazania, że:

- 1) działanie osoby trzeciej zagraża lub narusza prawo do firmy,
- 2) powyższe działanie osoby trzeciej jest bezprawne.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie doszło do kumulatywnego spełnienia przedmiotowych przesłanek.

Ad. 1)

Firma przedsiębiorcy stanowi oznaczenie odróżniające przedsiębiorcę od innych przedsiębiorców obecnych na danym rynku.

Jak wskazuje się w doktrynie ochrona firmy została ujęta szeroko i nie ogranicza się jedynie tylko do ryzyka pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. W związku z powyższym każde użycie firmy, o ile jest bezprawne może być zwalczane. (tak U. Promińska Komentarz do art.43(10) kodeksu cywilnego, Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009.)

W niniejszej sprawie firma powoda brzmi „Tefromes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zaznaczenia przy tym wymaga, iż określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest elementem obligatoryjnym wskazującym na formę prawną osoby prawnej, jego używanie jest ogólnodostępne pod warunkiem spełnienia wymogów, o których jest mowa w kodeksie spółek handlowych.

A zatem należy stwierdzić, że to oznaczenie „tefroles” stanowi element odróżniający powoda od innych przedsiębiorców operujących na tym samym rynku. Sporna domena tefroles.pl inkorporuje zatem w całości część indywidualizującą firmy powoda.

Już zatem sama rejestracja domeny tefroles.pl mogła zostać potraktowana jako naruszenie prawa wyłącznego do firmy powoda.

Ponadto sposób używania domeny weldi.pl należy uznać, za naruszający prawa wyłączne powoda do firmy.

Otóż przedstawione przez stronę powodową materiały świadczą, o tym iż po wejściu na stronę tefroles.pl użytkownik internetu był przekierowywany na stronę weldi.pl.

Za prawdziwością powyższego twierdzenia przemawia między innymi pismo pełnomocnika pozwanego z dnia 20 stycznia 2010 roku informujące o usunięciu przekierowania.

Mając na uwadze, że powód jest obecny na rynku od ponad 20 lat a także, iż w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje domenę tefroles.com.pl, istnieje duże

prawdopodobieństwo, że potencjalni klienci powoda wchodzący na stronę tefromes.pl mogli odnieść wrażenie, że odwiedzają stronę należącą do powoda lub do podmiotu z nim powiązanego. W szczególności w sytuacji, gdy ze zgromadzonych w sprawie materiałów wynika, iż powód i pozwany prowadzą działalność gospodarczą w tej samej branży - zajmują się sprzedażą urządzeń spawalniczych i urządzeń służących do cięcia materiałów. Świadczy o tym między innymi fakt, że w ich ofercie znajdują się produkty pochodzące od tych samych kontrahentów, np. spółki Zinser GmbH.

Ad 2)

Bezprawność działania, o którym jest mowa w art. 43¹⁰ k.c. jest domniemana, a zatem to na pozwanym ciąży obowiązek wykazania istnienia własnych praw skutecznych względem uprawnionego do firmy. W niniejszym postępowaniu pozwany istnienia takich praw nie wykazał.

Za nie wystarczające w powyższym zakresie należy uznać powoływanie się na stosowanie w prowadzonej przez niego działalności oznaczenia „powłoka TEFROMES”. Pozwany nie wykazał bowiem, aby powyższe oznaczenie zostało używane z pierwszeństwem w stosunku do powoda. Nie przytoczył także dowodów potwierdzających twierdzenia, iż oznaczenie TEFROMES zostało stworzone przez [] oraz, że zawarł z [] umowę na korzystanie z domeny.

Tym samym należy stwierdzić, że nie zostało obalone domniemanie, o którym jest mowa w art. 43¹⁰ k.c.

Reasumując należy stwierdzić, że rejestracja i używanie przez pozwanego domeny tefromes.pl narusza prawo powoda do firmy.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zarówno powód jak pozwany są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 uznk w związku z powyższym istnieją podstawy do oceny prawnej rejestracji przez pozwanego domeny „tefromes” w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie 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 oznaczenie przedsiębiorstwa. Nie sposób zatem zgodzić się z twierdzeniem powoda zawartym w pozwie, iż bezprawne wykorzystanie nazwy (firmy) innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 5 uznk.

O naruszeniu powyższego przepisu można byłoby bowiem mówić, gdyby firma innego przedsiębiorcy była używana w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa.

Poglądem utrwalonym w orzecznictwie w sprawach domen internetowych jest możliwość uznania, iż domena internetowa może pełnić również rolę oznaczenie przedsiębiorstwa w rozumie art. 5 (tak m.in. wyrok Sądu Polubownego przy PIIT z dnia 13 listopada 2006 r. sygn. akt 15/06/PA, wyrok Sądu Polubownego przy PIIT z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt 50/09/PA). Nie oznacza to jednak, że każde użycie domeny może zostać potraktowane jako użycie jej w charakterze oznaczenie przedsiębiorstwa, np. jeżeli nazwa domeny, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza nie pokrywa się z oznaczeniami używanymi na danej stronie internetowej.

Zdaniem Sądu, w niniejsze sprawie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której to domena nie jest używana w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Sporna domena była bowiem jedynie używana do przekierowania na stronę .pl.

Wobec powyższego brak jest podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 5 uznk.

Naruszenie art. 10 uznk

W świetle art. 10 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Jak zostało wskazane powyżej, w przedmiotowej sprawie, domena tefromes.pl była wykorzystywana do przekierowania na inną domenę zarejestrowaną na rzecz pozwanego tj. na domenę .pl. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że używanie domeny w przedstawiony sposób nie mieści się w hipotezie art. 10 uznk. Sporna domena nie była bowiem w sposób bezpośredni używana do oznaczania towarów czy też usług.

W związku z powyższym Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie art. 10 uznk.

Naruszenie art. 3 uznk

Regulamin nie stanowi, iż Sąd związany jest oceną prawną dokonaną przez strony.

Mając powyższe na uwadze oraz materiał dowodowy zebrany w całym postępowaniu Sąd uznał za stosowne rozważenie czy w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 3 uznk.

Zgodnie z przywołaną normą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W chwili obecnej internet, stanowi bardzo ważny kanał komunikacji z potencjalnymi klientami. Przy tworzeniu nazw domen internetowych przedsiębiorcy wykorzystują oznaczenia, dzięki którym są oni lub ich produkty identyfikowane na rynku. W domenach wykorzystywane są zatem zazwyczaj firmy lub znaki towarowe.

Zdaniem Sądu, przeciętny odbiorca napotykać w internecie domenę tefromes.pl mógł odnieść wrażenie, iż jest to domena zarejestrowana i używana przez podmiot, który w obrocie posługuje się firmą Tefromes Sp. z o.o.

Mając na uwadze współpracę pomiędzy (ojcem pozwanego) i następnie prowadzenia przez działalności gospodarczej w spółce s.c. a także zbliżony profil działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego i powoda Sąd doszedł do wniosku, iż pozwany miał wiedzę, iż spółka mająca podobny profil działalności posługuje się oznaczeniem „tefromes”. Tym samym zarejestrowanie domeny tefromes.pl należy potraktować jako zmierzające do wykorzystania skojarzeń potencjalnych odbiorców z pozwanym i ewentualne przejęcie klienteli.

Powyższe działanie należy zdaniem Sądu potraktować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi co stanowi naruszenie art. 3 uznk. W opinii Sądu bowiem za dobry obyczaj kupiecki należy uznać powstrzymanie się od stosowania w prowadzonej działalności gospodarczej oznaczeń używanych przez konkurentów.

Umorzenie postępowania w stosunku do

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt (iv) w związku ze śmiercią potwierdzoną złożonym do akt postępowania odpisem skróconego konieczne stało się umorzenie postępowania wobec jego osoby.

Koszty postępowania

Art. 35 Regulaminu wskazuje, że do kosztów postępowania arbitrażowego zalicza się wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie.

Strona powodowa wniosła o zasądzenie kosztów postępowania w wysokości 6057 zł. Na powyższą kwotę złożyły się opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, opłata kancelaryjna od wniosku przedprocesowego, opłata skarbowa za pełnomocnictwo, opłata od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika tytułem podjęcia polubownych działań w stosunku do pozwanego oraz wynagrodzenie pełnomocnika tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Zdaniem Sądu nie wszystkie przedstawione przez powoda koszty, na które wskazał powód zasługują na uwzględnienie w świetle art. 35 Regulaminu.

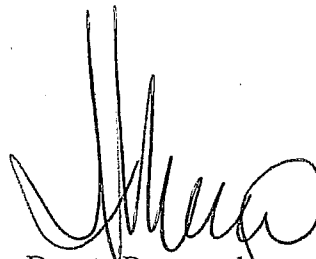
Po pierwsze, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 2006.225.1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Niniejsze postępowanie nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii w związku z powyższym wniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy uznać za zbędne i tym samym, za nieuprawniony należy uznać wniosek o zwrot od drugiej strony postępowania takiego wydatku.

Po drugie, zdaniem Sądu za pozbawione podstaw należy również uznać ubieganie się przez stronę powodową o zwrot kosztów związanych z działaniami polubownymi podjętymi wobec pozwanego, działanie te nie wchodzą bowiem w zakres postępowania arbitrażowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5064 złotych tytułem kosztów postępowania arbitrażowego, na które składają się:

- 34 zł – uiszczone tytułem opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej,
- 200 zł – uiszczone tytułem opłaty kancelaryjnej od wniosku przedprocesowego,
- 3000 zł – uiszczone tytułem opłaty od pozwu,
- 1830 zł – uiszczone przez powoda tytułem zaliczki na koszty zastępstwa procesowego.

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście "B"-lok. 03 230)
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 625-73-23
NIP 526-12-89-338



Dorota Rzażewska

*arbiter Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych*

Ireneusz Małuszyński

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

