

Sąd Polubowny Do Spraw Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

sygn. akt 29/16/PA

Wyrok Sądu Polubownego

Wydany w Warszawie dnia 31 października 2016 r.

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie:

Rafał Golat – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy dotyczącej nazw domen: teejet.pl i teeejet.com.pl (sygn. akt 29/16/PA)

z powództwa Powoda:

Spraying Systems Co. (North Ave and Schmale Road P.O. Box 7900, Wheaton, Illinois 60187-7901 USA), reprezentowanego przez Adwokata Dariusza Piróga

przeciwko Pozwanemu:

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny Do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji między Powodem a Pozwanym (znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie Powoda - pismo opatrzone datą 19 maja 2016 r. i oświadczenie Pozwanego – pismo opatrzone datą 23 czerwca 2016 r.), zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, zwanym dalej „Regulaminem”, pozwu Powoda z dnia 11 lipca 2016 r., który wpłynął do Sądu w dniu 11 lipca 2016 r. (znajdujące się w aktach sprawy pismo, sygnowane nr 304/16/P), odpowiedzi na pozew Pozwanego z dnia 24 lipca 2016 r., która wpłynęła do Sądu w dniu 27 lipca 2016 r. (znajdujące się w aktach sprawy pismo, sygnowane nr 338/16/P), po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym

orzeka:

1) oddała powództwo w całości,

2) nie zasądza od Powoda na rzecz Pozwanego zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Z ustaleń stanu faktycznego sprawy wynika, że Pozwany w 2011 r. zarejestrował domenę teejet.com.pl., natomiast w 2014 r. – domenę teejet.pl. Powód pismem z dnia 9 marca 2016 r. wystąpił do Pozwanego z wezwaniem do zaniechania naruszeń praw do znaków towarowych Powoda oraz do zaprzestania czynu nieuczciwej konkurencji, jak również o przeniesienie na Powoda powyższych domen i pisemne zobowiązanie się do nienaruszania praw Powoda w przyszłości.

Na przełomie maja i czerwca 2016 r. między Powodem i Pozwanym prowadzona była korespondencja mailowa, w ramach której Pozwany zasygnalizował możliwość podjęcia współpracy biznesowej z Powodem w zakresie dystrybucji produktów marki TeeJet.

Między Powodem a Pozwanym doszło do zawarcia zapisu na sąd polubowny poprzez złożenie stosownych, zgodnych oświadczeń woli w tym zakresie.

Po zawarciu przez Powoda i Pozwanego zapisu na sąd polubowny Powód wniósł w dniu 11 lipca 2016 r. pozew do Sądu, żądając stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie domen internetowych teejet.pl i teejet.com.pl naruszył prawa Powoda do następujących znaków towarowych: słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 0923884 oraz słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 003489473, a także naruszył art. 3 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pozwany wniósł odpowiedź na pozew w dniu 27 lipca 2016 r., wnosząc o odrzucenie stwierdzenia, jakoby Pozwany w wyniku zawarcia umowy o

utrzymanie domen internetowych: teejet.pl i teejet.com.pl naruszył prawa Powoda.

Pismami z dnia 10 sierpnia 2016 r. Arbiter wezwał Powoda i Pozwanego do zgłoszenia ewentualnych dodatkowych wniosków dowodowych oraz przedstawienia stanowiska w przedmiocie możliwości zawarcia ugody na obecnym etapie postępowania.

W odpowiedzi na wezwanie Arbitra Pozwany w piśmie z dnia 16 sierpnia 2016 r. przedstawił dodatkowe wnioski dowodowe oraz podniósł, że zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie uzależnione jest od propozycji w tym zakresie.

W odpowiedzi na wezwanie Arbitra Powód w piśmie z dnia 18 sierpnia 2016 r. oświadczył, że podtrzymuje w całości pozew i przedstawione w pozwie wnioski dowodowe oraz że Powód jest chętny do zawarcia ugody, ale oczekuje od Pozwanego na propozycje w tym zakresie.

Propozycje ugodowe zostały przedstawione przez Pozwanego w piśmie z dnia 21 sierpnia 2016 r.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2016 r. Arbiter wyznaczył Powodowi termin 7 dni na przesłanie na adres Sądu Polubownego stanowiska Powoda odnośnie do propozycji rozwiązania sporu na drodze polubownej, przedstawionej przez Pozwanego w piśmie procesowym z dnia 21 sierpnia 2016 r.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. Powód poinformował Arbitra, że Strony rozpoczęły rozmowy w celu polubownego zakończenia sprawy i wniósł o zawieszenie postępowania na czas negocjacji.

Pismem z dnia 6 września 2016 r. Arbiter wyznaczył Powodowi termin 5 dni na przesłanie na adres Sądu Polubownego informacji na temat przewidywanego terminu zakończenia negocjacji między Stronami, mających na celu polubowne rozwiązanie przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 12 września 2016 r. Powód poinformował Arbitra o przewidywanej możliwości zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie w terminie jednego miesiąca, informując jednocześnie, że projekt ugody został przesłany do Pozwanego.

Pismem z dnia 13 września 2016 r. Arbiter wyznaczył Powodowi termin

14 dni na przesłanie na adres Sądu Polubownego informacji na temat stanu zaawansowania i efektów negocjacji między Stronami, mających na celu polubowne rozwiązanie przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 28 września 2016 r. Powód poinformował Arbitra, że ugoda nie została jeszcze zawarta, choć Powód nadal widzi możliwość polubownego zakończenia sprawy, sygnalizując brak ustępstw ze strony Pozwanego.

Pismem z dnia 29 września 2016 r. Arbiter wyznaczył Powodowi termin 10 dni na przesłanie na adres Sądu Polubownego informacji na temat ewentualnego zawarcia ugody między Stronami w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 10 października 2016 r. Powód poinformował Arbitra, że ugoda nie została zawarta ze względu na unikanie kontaktu ze strony Pozwanego.

Po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego Arbiter podjął decyzję o zamknięciu postępowania rozpoznawczego, o czym Strony zostały poinformowane pismem z dnia 12 października 2016 r., wyznaczając jednocześnie Stronom termin 7 dni na zgłaszanie ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania.

W reakcji na zawiadomienie o zamknięciu postępowania Pozwany pismem z dnia 20 października 2016 r. poinformował Arbitra, że ugoda nie została zawarta z uwagi na to, iż nie zostały przyjęte propozycje ugodowe Pozwanego (przesłany przez Powoda projekt ugody nie zawierał warunków przedstawionych na wstępie). W piśmie tym Pozwany podtrzymał też wcześniejsze stanowisko w przedmiocie zasądzenia kosztów sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy przemawia za uznaniem, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych teejet.pl i teejet.com.pl nie naruszył praw Powoda do następujących znaków towarowych: słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 0923884 oraz słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 003489473.

Z akt sprawy wynika, że Powodowi przysługują prawa wyłączne do

powyższych znaków, o czym świadczą załączone do pozwu (załączniki nr 2 i 3) wydruki z bazy danych EUIPO, potwierdzające rejestrację na rzecz Powoda powyższych dwóch znaków towarowych. Z wydruków tych wynika, że zgłoszenie i rejestracja przedmiotowych znaków towarowych nastąpiły przed rejestracją przez Pozwanego spornych nazw domen teejet.pl oraz teejet.com.pl. Zgłoszenie powyższych znaków towarowych miało miejsce odpowiednio w 2007 i 2003 r. Z materiału dowodowego sprawy wynika (załącznik nr 4 do pozwu – wydruki z bazy danych whois.pl z Krajowego Rejestru Domen dla nazw domen teejet.pl i teejet.com.pl), że przedmiotowe nazwy domen, których abonentem jest Pozwany, zostały utworzone odpowiednio 10 kwietnia 2014 r. oraz 17 maja 2011 r. Z akt sprawy wynika zatem, że w dacie utworzenia przedmiotowych nazw domen Powodowi przysługiwały prawa wyłączne do powyższych dwóch znaków towarowych.

Użyte przez Pozwanego w charakterze nazw domen znaki teejet.pl oraz teejet.com.pl w ocenie Sądu uznać można za znaki podobne do zarejestrowanych przez Powoda wskazanych w pozwie słownych znaków towarowych, tzn.: słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 0923884 oraz słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 003489473. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że należy brać pod uwagę podobieństwo oznaczeń w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (tak R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 91).

Podobieństwo nazw domen teejet.pl oraz teejet.com.pl do przysługujących Powodowi na wyłączność powyższych dwóch słownych unijnych znaków towarowych TEEJET nie budzi w ocenie Sądu wątpliwości. Charakterystycznym wyróżnikiem tych nazw jest słowo „teejet”, które uznać należy za identyczne z dwoma określonymi w pozwie słownymi unijnymi znakami towarowymi TEEJET. Pozwany użył w przedmiotowych nazwach domen słowa „teejet”, identycznego pod względem brzmienia (fonetyki), wyglądu i znaczenia ze słownymi unijnymi znakami towarowymi TEEJET, do których wyłączne prawa przysługują Powodowi.

Przepisy prawa nie określają szczegółowych kryteriów, którymi należy kierować się przy stwierdzaniu podobieństwa zestawianych oznaczeń, w związku z czym podobieństwo to oceniane jest w odniesieniu do indywidualnych okoliczności rozpatrywanych stanów faktycznych oraz z

wzięciem pod uwagę ogólnych przesłanek naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej i art. 9 rozporządzenia rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w tym używania w obrocie gospodarczym (handlowym) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

W podobny sposób ochronę wspólnotowych znaków towarowych kształtuje art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) powyższego rozporządzenia właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączny charakter praw do unijnego znaku towarowego określa także art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, stwierdzając, że rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

Art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej nie definiuje pojęcia „używanie w obrocie gospodarczym znaku”. W związku z tym w ocenie Sądu interpretacja tego pojęcia powinna uwzględniać normatywny kontekst systemowy, w tym wynikający z innych przepisów Prawa własności przemysłowej.

Powołany wyżej art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, definiujący prawo ochronne na znak towarowy, określa je jako prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Używanie znaku w sposób zarobkowy należy kojarzyć z używaniem go przez przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, która definiowana jest jako działalność zarobkowa (w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). W ocenie Sądu używanie znaku w obrocie gospodarczym w rozumieniu art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej należy rozpatrywać w tym definicyjnym kontekście, czyli używania znaku przez przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej. Podobnie uwarunkowanie w tym zakresie określa art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, łącząc wyłączne prawa właściciela unijnego znaku towarowego z jego uprawnieniem do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania oznaczeń identycznych lub podobnych do tego znaku w obrocie handlowym.

W literaturze podmiotu prezentowany jest pogląd, że „mimo odmiennego sformułowania w przepisach polskich przesłanek „używania bez zgody” i „używania w obrocie handlowym” zawartych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 – jako „bezprawnego używania” i „używania w obrocie gospodarczym” – sens tej regulacji pozostaje identyczny i odmiennosc literalnego brzmienia przepisów nie powinna prowadzić do różnic w wykładni.” („Wspólnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego”, M. Zielińska, Warszawa 2012).

W ocenie Sądu Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych teejet.pl i teejet.com.pl nie naruszył praw Powoda do następujących znaków towarowych: słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 0923884 oraz słownego unijnego znaku towarowego TEEJET nr 003489473, z uwagi na to, że nie zostało wykazane w przedmiotowym zakresie bezprawne użycie przez Pozwanego w obrocie gospodarczym (handlowym)

znaku podobnego lub identycznego do powyższych znaków towarowych.

O tym, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, faktycznie przesądza to, jaka działalność jest przez ten podmiot prowadzona, co powinno być skorelowane z obowiązkiem rejestracji tej działalności, jeśli jest to rzeczywiście działalność gospodarcza. Powód nie udowodnił, jaką działalność gospodarczą Pozwany prowadzi. Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd nie może stwierdzić, że działalność taka jest przez Pozwanego prowadzona, wobec czego Sąd przyjął na potrzeby niniejszego postępowania, że Pozwany przedsiębiorcą nie jest i działalności gospodarczej nie prowadzi.

Działalność gospodarcza zdefiniowana jest w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z praktyki rejestracji nazw domen internetowych nie wynika ograniczenie dokonywania rejestracji i używania tych nazw wyłącznie przez przedsiębiorców.

Pozwany zarejestrował przedmiotowe nazwy domen jako osoba fizyczna. W odpowiedzi na pozew Pozwany oświadczył, że występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Powód pozwał w przedmiotowej sprawie Pozwanego, co wynika z treści pozwu, jako osobę fizyczną, nie zaś jako przedsiębiorcę. Brak przymiotu przedsiębiorcy w przypadku Pozwanego wynika z załączonych do pozwu dowodów - wydruków z Krajowego Rejestru Domen (załącznik nr 4 do pozwu), w których typ abonenta dla przedmiotowych nazw domen określony został jako: osoba fizyczna. Brak przymiotu przedsiębiorcy odnośnie do Pozwanego sygnalizowany jest także w treści Pozwu, poprzez stwierdzenia: „Pozwany, Klaudiusz Domaradzki jest osobą fizyczną pracującą w branży komputerowej.” (str. 4 pozwu), „Jak już zostało wskazane uprzednio pomimo faktu, iż według publicznych rejestrów Pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej, rejestracja przez niego spornych domen odbyła się w oczywisty sposób w celu rozpoczęcia prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej oraz ewidentnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.” (str. 13 pozwu), „Pozwany nie prowadzi działalności gospodarczej w tej branży, jednocześnie zaprezentował on gotowość do podjęcia takowej działalności.” (str. 9 pozwu).

Powód zatem sam przyznaje, że Pozwany działalności gospodarczej nie prowadzi, natomiast sygnalizuje chęć jej ewentualnego prowadzenia w przyszłości. W tym kontekście istotne jest, że przesłanką uznania, iż doszło do naruszenia praw wyłącznych do znaku towarowego, zarówno w świetle przepisów prawa polskiego, jak również unijnego, jest użycie przez Pozwanego znaku w obrocie gospodarczym (handlowym), które w ocenie Sądu nie zostało przez Powoda wykazane.

W tym miejscu podnieść należy, że kognicja Sądu ma, zgodnie z regulaminem, ograniczony zakres, gdyż Sąd jest właściwy wyłącznie do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”. Sąd nie rozpatrywał w związku z tym zarzutów Powoda, wykraczających poza ten zakres, czyli poza rejestrację i używanie przez Pozwanego przedmiotowych nazw domen w wyniku zawarcia umowy o ich utrzymywanie.

W tym kontekście nie jest wystarczające stwierdzenie pozwu (str. 9), że „w związku z deklaracją Pozwanego co do chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej w postaci sprzedawania produktów Powoda koniecznym jest uznanie w przedmiotowej sytuacji identyczności towarów”. Ze stwierdzenia tego wynika, że Pozwany działalności gospodarczej nie prowadzi, ale wyraził chęć rozpoczęcia jej prowadzenia. Dla stwierdzenia naruszenia praw wyłącznych do znaków towarowych, zarówno w świetle przepisów prawa polskiego, jak i unijnego, niezbędne jest ustalenie, że doszło do użycia chronionego znaku w obrocie gospodarczym (handlowym) w stosunku do podobnych albo identycznych towarów. Niewystarczające jest w związku z tym w tym zakresie ustalenie, że do takiego użycia może w przyszłości dojść w stosunku do identycznych towarów, tym bardziej, że deklaracja Pozwanego miała miejsce w trakcie negocjacji między Stronami, czyli przy założeniu, że Pozwany uzależniał rozpoczęcie współpracy od uzgodnienia jej zasad z Powodem, wyłączającego bezprawność działania Pozwanego.

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że Pozwany nie korzystał z przedmiotowych nazw domen w aktywny sposób w związku z zawarciem umów o ich utrzymywanie. Powód w pozwie (str. 4) przyznaje, że „powyższe domeny nie wskazują żadnej strony internetowej.”, załączając (w załączniku nr 5 do pozwu) jako dowód wydruki ze stron internetowych: <http://teejet.pl> oraz <http://teejet.com.pl/test/>. Powód nie wykazał, że w ramach stron internetowych,

identyfikowanych z użyciem przedmiotowych domen, Pozwany rozpowszechniał określone treści, w szczególności odniesienia do działalności innych przedsiębiorców albo towarów lub usług. W załączniku nr 7 do pozwu przedstawiony został wydruk ze strony internetowej <http://website.informer.com/> ml, jako dowód na okoliczność powiązań między Pozwanym a ml 1 obecnym abonentem domeny opryskiwacze.com. Z dowodu tego nie wynika, aby przedmiotowe nazwy domen były wykorzystywane przez Pozwanego w działalności gospodarczej. Na załączonym wydruku powołany jest adres opryskiwacze.com. Ocena działań podejmowanych z wykorzystaniem innych nazw domen niż nazwy domen, objęte przedmiotem niniejszego postępowania, czyli nazwy domen teejet.pl oraz teejet.com.pl., jak również działań podejmowanych przez inne podmioty niż Pozwany, leży poza kognicją Sądu w przedmiotowej sprawie.

Poza kognicją Sądu w ocenie Arbitra leży także orzekanie w przedmiocie istnienia groźby naruszenia unijnego znaku towarowego, o której mowa w art. 102 ust. 1 Rozporządzenia 207/2009, na którą Powód powołuje się na str. 12 pozwu. Jak to już wyżej podniesiono, Sąd rozstrzyga sprawę o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”. W tym kontekście Sąd na podstawie Regulaminu może oceniać, czy doszło do naruszenia praw do przysługujących Powodowi znaków towarowych. W art. 102 ust. 1 powyższego Rozporządzenia naruszenie i groźba naruszenia stanowią dwa odrębne zakresy. Niezależnie do tej przeszkody natury formalnej, wątpliwości budzi stwierdzenie zawarte na str. 12 pozwu, że „Groźba dokonywania naruszeń jest ewidentna i wynika z samej informacji przedstawionej przez Pozwanego, czyli maila do pełnomocnika Powoda, w którym Pozwany oświadcza, iż jest zainteresowany prowadzeniem działalności w postaci dystrybucji produktów Powoda.” W załączonej do pozwu (w załączniku nr 9) korespondencji mailowej między Powodem a Pozwanym powyższa informacja Pozwanego została przekazana w kontekście ewentualnej współpracy z Powodem. Nie miała ona zatem charakteru oświadczenia, że Pozwany zamierza prowadzić dystrybucję produktów Powoda z wykorzystaniem przedmiotowych nazw domen wbrew stanowisku Powoda i bez jego zgody.

Z tych samych względów, tzn. braku używania przez Pozwanego

przedmiotowych nazw domen w obrocie gospodarczym oraz nieposiadania przez Pozwanego statusu przedsiębiorcy, Sąd stanął na stanowisku, że działania Pozwanego, wbrew twierdzeniom Powoda, zawartym w pozwie, nie mogą zostać zakwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Z kontekstu tego przepisu wynika wyraźnie, że czyn nieuczciwej konkurencji to czyn, który może zostać przypisany przedsiębiorcy, którego działania zagrażają lub naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Skoro zatem, jak to zostało powyżej wywiedzione, Pozwany nie jest przedsiębiorcą, czyny nieuczciwej konkurencji nie mogą mu zostać przypisane. Stąd też Sąd nie przychylił się do twierdzeń Powoda, zawartych w pozwie, że działania Pozwanego polegające na rejestracji i używaniu nazw domen teejet.pl oraz teejet.com.pl stanowią naruszenie przepisów art. 3 i art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czyny nieuczciwej konkurencji, określone rodzajowo w art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oceniane w kontekście ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, a więc także odnoszone do działalności przedsiębiorców. Także z treści art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, że czyny uregulowane w tym przepisie zostały przez ustawodawcę przypisane przedsiębiorcom. W art. 15 ust. 1 powyższej ustawy jest mowa o utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, a więc także określone w tym artykule czyny nieuczciwej konkurencji przypisane zostały przez ustawodawcę przedsiębiorcom.

Zgodnie z art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcami, w rozumieniu tej ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy rozumieć tak samo jak pojęcie działalności gospodarczej na gruncie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tak w: „Ustawa o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz”, redakcja naukowa M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2016, str. 88). W powyższym komentarzu (str. 80-81) przyjęto jako nietrafny pogląd, zgodnie z którym uczestniczeniem w działalności gospodarczej – w rozumieniu art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – „jest także – oprócz jej wykonywania – branie udziału w tej działalności jako pracownik lub też jako osoba powiązana z innym podmiotem (wykonującym działalność gospodarczą) umową cywilnoprawną (np. umową o dzieło lub umową zlecenia).”

Jako argument przemawiający za traktowaniem Pozwanego jako przedsiębiorcy Powód w pozwie (str. 13) powołał „sam fakt gotowości odsprzedaży domeny, a więc przesłanka zarobkowa”. Powód nie przedstawił dowodów na to, że Pozwany po rejestracji przedmiotowych nazw domen podejmował działania, mające na celu ich odsprzedaż, w szczególności że kierował w tym zakresie oferty odsprzedaży do Powoda lub innych podmiotów (pomijając uzgodnienia, podjęte już po wniesieniu pozwu przez Powoda).

W tym kontekście istotny jest w ocenie Arbitra aspekt czasowy rozpatrywanego stanu faktycznego. Z treści pozwu oraz z załączonych do pozwu dowodów (załączniki nr 1 i 2 do pozwu) wynika, że przedmiotowe unijne znaki towarowe zostały zgłoszone przez Powoda odpowiednio w 2007 i 2003 r. Z treści pozwu wynika (str. 3-4), że produkty marki TeeJet są dostępne od lat 40-tych XX w. i że Powód zarejestrował szereg nazw domen z wykorzystaniem znaku teejet. Przedmiotowe nazwy domen zostały zarejestrowane przez Pozwanego w 2011 i 2014 r., czyli odpowiednio osiem i jedenaście lat od pierwszego zgłoszenia wskazanych w pozwie znaków towarowych przez Powoda. Powód nie miał obowiązku rejestracji po 2003 r. nazw domen teejet.pl oraz teejet.com.pl. Gdyby jednak do takiej rejestracji przed odpowiednio 2011 i 2014 r. doszło, Pozwany nie miałby możliwości dokonania ich rejestracji na swoją rzecz.

Powód podniósł też w pozwie (str. 5) „iż Pozwany, po otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń skontaktował się z pełnomocnikiem Powoda w celu uzyskania informacji o możliwości podjęcia współpracy, jako dystrybutor produktów Powoda. Wobec tego ewidentnym jest zamiar Pozwanego do prowadzenia za pomocą przedmiotowych domen działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji produktów Powoda, tak jak oczywiste jest, iż Pozwany zarejestrował przedmiotowe domeny w celu zarobkowym.”

Z załączonej do pozwu (załącznik nr 9) korespondencji mailowej między Powodem a Pozwanym wynika, że istotnie Pozwany w ramach tej korespondencji stwierdził, że „nic nie stoi jednak na przeszkodzie w nawiązaniu przeze mnie współpracy biznesowej z firmą Spraying System Co.”, doprecyzowując, że miał na myśli „dystrybucję dysz marki TeeJet na terenie Polski.” W tym kontekście podnieść należy, że propozycja ta została przez Pozwanego zgłoszona w efekcie wezwania do zaniechania naruszeń z 9 marca 2016 r., wystosowanego przez Powoda do Pozwanego.

Z materiału dowodowego sprawy nie wynika, że Pozwany wykorzystywał przedmiotowe nazwy domen w tym handlowym celu. Z użytych przez Pozwanego w korespondencji mailowej stwierdzeń nie wynika też wyraźnie, że przedmiotowa deklaracja dotyczyła wykorzystania w tym celu przez Pozwanego przedmiotowych nazw domen. Z materiału dowodowego sprawy nie wynika też, że Pozwany, wbrew Powodowi, taką działalność dystrybucyjną zaczął prowadzić, w szczególności z wykorzystaniem przedmiotowych nazw domen. Gdyby do uzgodnienia w tym zakresie, czyli do nawiązania współpracy między Stronami doszło, działanie Pozwanego nie byłoby jako uzgodnione z Powodem bezprawne. Z załączonej do Pozwu korespondencji mailowej wynika, że ostatnim mailem był mail Powoda do Pozwanego z dnia 5 czerwca 2016 r., w którym padła deklaracja przesłania ewentualnej informacji zwrotnej, skierowanej do Pozwanego w sprawie nawiązania współpracy. Z materiału dowodowego sprawy nie wynika, aby taka informacja została Pozwanemu przesłana.

Przeciwko przyjęciu za udowodnione twierdzenia pozwu, że oczywistym jest, „iż Pozwany zarejestrował przedmiotowe domeny w celu zarobkowym”, świadczy to, iż Powód nie wykazał, jakie korzyści Pozwany uzyskał w związku z rejestracją i używaniem przedmiotowych nazw domen. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że Pozwany w związku z rejestracją i używaniem przedmiotowych nazw domen poniósł określone koszty. Kwestia zwrotu poniesionych przez Pozwanego kosztów była przedmiotem negocjacji ugodowych między Stronami (odpowiednie postanowienie w tym zakresie Powód zaproponował w par. 8 projektu ugody, przesłanej Pozwanemu).

Sąd przychyliła się do wyrażonego przez Powoda w pozwie stanowiska, że użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie tego znaku, jak również że działanie takie może stanowić naruszenie

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym art. 3 i 15 tej ustawy. Dla uznania, że do naruszenia w tym zakresie doszło, konieczne jest jednak stwierdzenie wystąpienia wszystkich przewidzianych przez przepisy prawa przesłanek, w tym przesłanki użycia znaku w obrocie gospodarczym (handlowym), odnośnie do naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych oraz przesłanki dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorcę, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na to, że w ocenie Sądu w rozpatrywanym stanie faktycznym przesłanki te nie zostały wykazane, naruszenia w tym zakresie nie zostały przez Sąd stwierdzone.

Sąd ograniczył się do analizy podstaw prawnych zarzucanych naruszeń, podniesionych w treści pozwu, nie oceniając działań Pozwanego w kontekście ewentualnych naruszeń innych praw Powoda, o których stwierdzenie Powód w pozwie nie wnioskował.

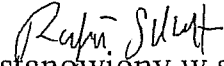
Sąd wydając orzeczenie w zakresie przyznania kosztów postępowania zdecydował się nie orzekać obowiązku zwrotu kosztów przez Powoda na rzecz Pozwanego. Zgodnie z art. 35 Regulaminu Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego, przy czym do zgłoszenia takiego powinny być załączone dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów, natomiast Arbiter ustala i zasądza koszty biorąc pod uwagę tego rodzaju zgłoszenie. Powyższy artykuł określa również w ust. 1 rodzajowy zakres kosztów postępowania, które obejmować mogą wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także rozsądne koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie.

Pozwany nie wnosił w przeciwieństwie do Powoda wpisu w przedmiotowej sprawie. Pozwany nie poniósł także kosztów przeprowadzenia dowodów, gdyż tego rodzaju dowody w postępowaniu rozpoznawczym nie zostały przeprowadzone (Sąd wydał orzeczenie w oparciu o zgromadzone w aktach sprawy, nadesłane przez Strony dokumenty i oświadczenia). Jeżeli chodzi natomiast o koszty zastępstwa i pomocy prawnej, to Sąd nie miał możliwości orzeczenia zwrotu na rzecz Pozwanego od Powoda tych kosztów, gdyż Pozwany nie był w przedmiotowej sprawie reprezentowany przez pełnomocnika, samodzielnie podpisując pisma składane do Sądu, w tym odpowiedź na pozew. Do Sądu Pozwany nie przesłał poza tym pełnomocnictwa dla określonej osoby

w celu skutecznego reprezentowania Pozwanego w postępowaniu przed Sądem.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Rafał Golał



Arbiter ustanowiony w sprawie

Otrzymują:

1) Powód:

Pan

Dariusz Piróg

Adwokat

PATPOL

Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

ul. Nowoursynowska 162 J

02-776 Warszawa

dariusz.pirog@patpol.pl

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

2) Pozwany:

Pan

3) Sąd Arbitrażowy Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

