

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych  
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
Alje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa**

sygn. akt 34/20/PA

**Wyrok  
Sądu Polubownego**

wydany 14 stycznia 2021 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:  
dr hab. Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu 14 stycznia 2021 r. sprawy:

z powództwa: Maksym Plecner działający jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa  
w spadku: Marian Plecner „VIKI” w spadku, ul. Sowie 9, 62-080  
Tarnowo Podgórne

przeciwko: prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy  
domeny internetowej:

„ivemax.com.pl”

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie  
Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 16 września 2020 r. przez Powoda i Pozwaną,

orzeka

1. Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej  
„ivemax.com.pl” naruszyła prawa Powoda.

2. Zasądza od Pozwanej na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w kwocie 9.717 (dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) złotych, obejmujących koszt opłat sądowych w wysokości 4.182 zł oraz 5.535 zł tytułem kosztów pomocy prawnej i zastępstwa procesowego.

### **Uzasadnienie**

#### **Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych**

W dniu 30 października 2020 r. do Sądu Polubownego ds. Domen internetowych wpłynął pozew Maksyma Plecnera działającego jako Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku: Marian Plecner „VIKI” w spadku. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „ivemax.com.pl” naruszyła jego prawa.

**W uzasadnieniu Powód podniósł, że:**

1. Marian Plecner od 2005 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą Marian Plecner „Viki” polegającą na sprzedaży części samochodowych. W dniu 5 maja 2019 r. Marian Plecner zmarł, a zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem w spadku przejął zarządca sukcesyjny – Maksym Plecner.
2. Działalność gospodarcza Powoda prowadzona pod oznaczeniem IVEMAX w sposób rzeczywisty i ciągły. W dniu 3 czerwca 2014 r. Powód stał się abonentem domeny o nazwie ivemax.com, pod którą został założony sklep internetowy oferujący sprzedaż części samochodowych.
3. Od początku istnienia sklepu internetowego Powód nieprzerwanie posługuje się oznaczeniem IVEMAX nie tylko w nazwie ww. domeny internetowej, lecz również w treściach pod nią zamieszczanych do oznaczania części samochodowych oraz usług ich sprzedaży.
4. Ponadto Powód od początku regularnie inwestuje w promocję i reklamę swojej działalności, w tym wskazanej strony internetowej, w szczególności poprzez usługi pozycjonowania. Działalność prowadzona przez Powoda pod oznaczeniem IVEMAX



2. Powód na podstawie umowy licencyjnej z dnia 2 listopada 2019 r. zawartej z Magdaleną Horałą uzyskał licencję niewyłączną na prawo ochronne do słownego znaku towarowego IVEMAX (nr prawa ochronnego R.316142). Na podstawie ww. umowy licencyjnej Powód uprawniony jest również w imieniu uprawnionej ze znaku towarowego IVEMAX do dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu jego naruszenia.
3. Powód działa jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Sąd uznał przedstawicne twierdzenia i dowody za wystarczające w sprawie. Strony nie wniosły o wyznaczenie rozprawy.

Sąd zważył co następuje:

1. Przedmiotem sporu jest stwierdzenie czy doszło do naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia przez Pozwanego umowy o utrzymania nazwy spornej domeny internetowej. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu NASK pkt 22 „w przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu”. Podpisanie zapisu na sąd polubowny jest równoznaczne z przyjęciem klauzuli arbitrażowej będącej podstawą rozstrzygnięcia sporu przez w/w Sąd. Jak wynika z akt sprawy zarówno Powód, jak i Pozwany dokonali skutecznie zapisu na Sąd Polubowny przez złożenie wymaganych podpisanych i wypełnionych formularzy. Tym samym niniejszy Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu.
2. Rejestracja domeny internetowej nie może naruszać praw bezwzględnych wynikających z rejestracji znaków towarowych, a korzystanie z domeny powinno się odbywać zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji.
3. Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. W świetle tego przepisu w przypadku kolizji domeny internetowej ze znakiem towarowym do naruszenia prawa ochronnego na ten znak może dojść, jeśli spełnione są

następujące warunki: 1) kolidująca domena jest używana w charakterze znaku towarowego w obrocie gospodarczym, tj. jako identyfikator źródła pochodzenia towarów lub usług; 2) używanie domeny odbywa się na terytorium RP; 3) wykorzystanie w domenie znaku ma charakter bezprawny, tj. znak użyty jest bez zgody uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na znak i bez tytułu prawnego po stronie dysponenta domeny do używania takiego znaku; 4) domena jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego i jest używana w związku z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak, co może spowodować u części odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu z domeną.

4. W przedmiotowej sprawie kryteria te zostały spełnione. W szczególności Sąd dokonał ustalenia istnienia kolizji między domeną internetową a znakiem towarowym ze względu na używanie jej w funkcji znaku towarowego. Jak stwierdził SN w wyroku z 11.12.2013 r., użycie znaku w domenie internetowej stanowi jedną z form wykorzystania znaku w środowisku internetowym (IV CSK 191/13, CSNC 2014, Nr 3, poz. 95).
5. Pozwana zarzuca, że rejestracja domeny była zgodna z prawem. Jak jednak słusznie wskazano w doktrynie formalnie każda osoba może dokonać rejestracji wybranej nazwy domeny, co nie oznacza jednak, że w przypadku rejestracji określonej nazwy domeny na zasadzie pierwszeństwa nie dojdzie do kolizji z cudzym znakiem towarowym (J. Ożegalska-Trybalska, w: System Prawa Prywatnego, t. 14C, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 707). Fakt skorzystania z pierwszeństwa w zakresie rejestracji domeny nie wyklucza zatem naruszenia praw innych osób i może skutkować roszczeniami ze strony osób trzecich (zob. także wyr. Sądu Polubownego z 5.8.2014 r., 03/14/PA w sprawie domeny adseffactive.pl.). Nie jest również prawidłowe twierdzenie Pozwanej, że jest „właścicielem” domeny. Rejestracja domeny nie tworzy żadnego prawa wyłącznego na podobieństwo własności. Jest to tylko uprawnienie względne, wynikające z umowy zawartej z rejestratorem (NASR).
6. Powód na podstawie umowy licencyjnej z dnia 2 listopada 2019 r. zawartej z Magdaleną Horałą uzyskał licencję na prawo ochronne do słownego znaku towarowego IVEMAX (nr prawa ochronnego R.316142). Na podstawie ww. umowy licencyjnej powód uprawniony jest również w imieniu uprawnionej ze znaku towarowego IVEMAX do dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu jego naruszenia.

7. Nazwa spornej domeny zawiera element słoway chronionego znaku towarowego „IVEMAX”. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego należy przyjąć, że właśnie z nim klient wiąże określone produkty z Powodem. Produkty objęte rejestracją znaku towarowego oraz produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej za pośrednictwem spornej domeny są identyczne lub podobne. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd klientów, w szczególności ryzyko skojarzenia oznaczeń stosowanych na ww. stronie internetowej ze znakiem towarowym „IVEMAX”. Jak słusznie wskazał SA w Szczecinie w wyroku z 12.1.2015 r., podstawę uwzględnienia roszczenia o naruszenie prawa ochronnego nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (I ACa 663/14, Legalis). Materiał dowodowy zebrany w sprawie potwierdza istnienie takiego ryzyka.
8. Jak wynika z akt sprawy rejestracja domeny internetowej „ivemax.com.pl” nastąpiła w czasie, gdy Powód prowadził już dobrze rozpoznawalny sklep internetowy, wykorzystujący oznaczenie „ivemax”. Lista produktów opisywana na stronie internetowej w domenie Pozwanej jest bardzo podobna bądź identyczna do produktów oferowanych przez Pozwaną. Zdaniem Sądu nazwa spornej domeny może wprowadzić klientów w błąd, tym bardziej że zachodzi w tym przypadku również podobieństwo bądź identyczność produktów. Jest to działalność skierowana do tego samego kręgu odbiorców, a świadczone usługi są konkurencyjne i komplementarne.
9. Rejestracja spornej domeny i posługiwanie się nią przez Pozwaną stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Jak wskazuje się w doktrynie użycie znaku w domenie przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że strony internetowe znajdujące się pod tym adresem domenowym należą do uprawnionego do znaku (por. J. R. Antczak, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 2003, nr 7, s. 2 i n.). Funkcjonowanie w Internecie dwóch bardzo podobnych domen oferujących te same produkty powoduje realne zagrożenie interesów klientów, którzy mogą mylić się przy wpisywaniu adresów do przeglądarek. Ryzyko konfuzji przeciętnego odbiorcy zależy m.in. od odróżniającego charakteru chronionego znaku. Jest tym większe, im silniejsza jest moc odróżniająca znaku towarowego, która

wynika z jego samoistnych cech lub znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku. Im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji (J. Ożegalska-Trybalska, w: System Prawa Prywatnego...*op.cit.*, s. 707); por. wyr. SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12, Legalis).

10. Na poparcie swoich roszczeń Powód powołał również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Obok przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej stanowią one podstawę sankcjonowania różnych form eksploatacji znaków w domenach internetowych. W ocenianym przypadku stanowią uzupełniający reżim ochronny.
11. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Z kolei w świetle art. 5 uznk 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.
12. W ocenie Sądu rejestracja spornej domeny przez Pozwaną narusza dobre obyczaje, pojęciem których rozumie się szczególną umiejętność, staranność zawodową, uczciwość działania oraz dobrą wiarę. W nazwie domeny Pozwanej przejęto charakterystyczny i decydujący o odróżnialności na rynku element oznaczeń Powoda. Powodowi przysługuje bezspornie czasowe pierwszeństwo używania znaku towarowego „IVEMAX”. Został on wykorzystany przez Pozwaną w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami handlowymi.
13. Pozwana, rejestrując sporną domenę i wiążąc ją następnie z działalnością prowadzoną w obszarze działalności Powoda, musiała lub powinna była wiedzieć, że naruszy prawa Powoda, uwzględniając w szczególności fakt, że przedsiębiorca korzystający z domeny stanowi dla Powoda konkurencję w zakresie oferowanych produktów i usług. Powód wykazał, że oznaczenie IVEMAX stanowi istotny element prowadzonej przez niego

działalności. Brak jest natomiast informacji o tym, aby Pozwanej przysługiwały jakiegokolwiek prawa do tego oznaczenia ani też aby miała jakiegokolwiek uzasadniony interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny.

14. Materiał dowodowy w sprawie pozwala również na przyjęcie, że Pozwana swoim zachowaniem wypełniła znamiona czynu niedozwolonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności Powód wykazał, że posługiwanie się przedmiotowym oznaczeniem w nazwie domeny może wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia produktów i usług (sklepu internetowego).
15. Sąd uważa, że sam fakt rejestracji i używania domeny zawierającej cudzy znak towarowy nie powinien być, jako taki, traktowany jako nieuczciwe utrudnianie innego przedsiębiorstwu dostępu do rynku w rozumieniu art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie każde zachowanie, które niekorzystnie wpływa na działalność innego przedsiębiorstwa, może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Taką interpretację potwierdza orzecznictwo, w którym kwestionowane jest automatyczne stwierdzanie, że rejestracja domeny identycznej lub podobnej do każdego znaku towarowego stanowi nieuczciwe utrudnianie dostępu do rynku.
16. Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, że Pozwana, w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „ivemax.com.pl”, naruszyła art. 296 ust. 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 ust. 1, 5 i 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu, przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania oraz stosując odpowiednio przepisy w sprawie kosztów pomocy prawnej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

*Marek Świerczyński*

dr hab. Marek Świerczyński

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

*Ireneusz Matulick*  
PREZES  
Sądu Polubowny Ds. Domen Internetowych