

Kraków, Poznań, Warszawa, 28.07.2020 r.

Wyrok
Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Aleje Jerozolimskie 136, IX piętro
02-305 Warszawa

Syg. akt: 36/19/PA

Nazwa domeny internetowej: **pepisco.pl**

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie: dr Jakub Kępiński – arbiter przewodniczący, prof. dr hab. Ewa Nowińska – arbiter, prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - arbiter

w sprawie z powództwa:

PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill, Purchase, NY 10577-1401, Stany Zjednoczone Ameryki reprezentowanej przez: radcę prawnego Aleksandrę Kuc-Makulską Hogan Lovells (Warszawa) LLP, (sp. partnerska) Oddział w Polsce, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa

przeciwko:

„PepsiCo”, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PepsiCo”

reprezentowanego przez: rzecz. pat. Pawła Kulikowskiego, Kulikowska & Kulikowski Sp. k., Ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa

o stwierdzenie naruszenia praw Powódki w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „pepisco.pl”,

działając na podstawie „Zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji”, podpisanego przez Powódkę dnia 22.08.2019 r. oraz Pozwanego dnia 19.09.2019 r.,

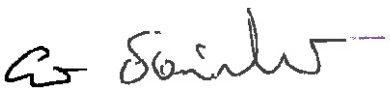
po rozpoznaniu sprawy

orzeka:

1. stwierdzić naruszenie przez Pozwanego I _____, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „\ _____, w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „pepsico.pl”, praw Powódki PepsiCo, Inc z siedzibą w Purchase do nazwy handlowej „PepsiCo” i znaków towarowych „Pepsi”, poprzez:

- i. naruszenie praw do renomowanych znaków towarowych „Pepsi” - t.j. art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000r., Dz.U. z 2020 r, poz. 286 (dalej PWP),
- ii. naruszenie prawa do firmy „PepsiCo” - t.j. art. 43¹⁰ Kodeksu cywilnego z 23.04.1964r., Dz.U. z 2019r., poz. 1145 (dalej KC),
- iii. naruszenie dobrych obyczajów - t.j. art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 (dalej ZNKU).

2. zasądzić od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 7643 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.


Jakub Kpiński
Pewo Pewo

Uzasadnienie

1. Strony

Niniejszy spór przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych (dalej Sąd Polubowny) toczy się pomiędzy spółką PepsiCo, Inc. z siedzibą w Purchase, NY 10577-1401, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej Powódka lub PepsiCo) a Panem _____ (dalej Pozwany) o rejestrację domeny internetowej „pepsico.pl”. Pan _____ prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „ _____

Powódka reprezentowana była przez radcę prawnego Aleksandrę Kuc-Makulską z Hogan Lovells (Warszawa) LLP (pełnomocnictwo udzielone przez Pana Paul A. Lee, Assistant Secretart of PepsiCo., w aktach sprawy), a Pozwany przez rzecznika patentowego Pawła Kulikowskiego z Kulikowski & Kulikowska Sp. k. (pełnomocnictwo w aktach sprawy).

2. Właściwość Sądu Polubownego

Pełnomocnik Powódki w dniu 2.07.2019 r. przedstawiła informację o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Informacja ta została uzupełniona 22.08.2020r. o dane abonenta domeny internetowej „pepsico.pl”. Następnie Powódka (23.08.2019r.) podpisała „Zapis na sąd polubowny”, który wpłynął do Sądu Polubownego 27.08.2019r.

Pozwany podpisał także „Zapis na sąd polubowny”, który wpłynął do Sądu Polubownego 19.09.2019r.

Strony wniosły o przeprowadzenie rozprawy w składzie trzyosobowym. Powódka wyznaczyła jako arbitra prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego, a Pozwany prof. dr hab. Ewę Nowińską. W związku z tym, że prof. S. Sołtysiński nie mógł przyjąć sprawy do rozpatrzenia, Powódka wskazała jako arbitra prof. dr hab. Pawła Podreckiego. Dr Jakub Kępiński został wybrany w trybie art. 13 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego na arbitra przewodniczącego. Ostatecznie, ukonstytuował się trzyosobowy skład Sądu Polubownego.

Zgodnie z art. 2 Regulaminu Sądu Polubownego, spory dotyczące umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych rozstrzygane są według prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz według Regulaminu. Regulamin stosować należy w razie sporów, w których co najmniej jedna strona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Tym samym wszystkie warunki konieczne dla ważnego powołania Sądu, jak i jego właściwości, zostały w niniejszej sprawie zachowane.

3. Przebieg postępowania

W pozwie z 3.10.2020r. Powódka wniosła o stwierdzenie, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie spornej domeny naruszył prawa Powódki. Powódka zażądała zasądzenia kosztów postępowania sądowego od Pozwanego.

Pozwany w odpowiedzi na Pozew z 8.11.2019r. wniósł o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W zarządzeniu z 7.02.2020r. Arbiter przewodniczący wyznaczył Stronom termin do 21.02.2020r., aby złożyły dodatkowe dowody w sprawie wraz z wnioskami dowodowymi wskazującymi na okoliczności, które są nimi dowodzone.

Powódka złożyła takie pismo 21.02.2020r. Natomiast Pozwany w piśmie z 25.02.2020r., powołując się na art. 23 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu Polubownego, złożył wniosek o wyznaczenie mu 14-dniowego terminu na zajęcie stanowiska odnośnie twierdzeń, argumentów oraz przedłożonych przez Powódkę materiałów zawartych w piśmie z 21.02.2020r.

Przychylając się do wniosku Pozwanego, Arbiter przewodniczący w zarządzeniu z 27.02.2020r. wyznaczył Pozwanemu termin do 6.03.2020r. na ustosunkowanie się do pisma Powódki z 21.02.2020 r. oraz do złożenia dodatkowych dowodów w sprawie wraz z wnioskami dowodowymi wskazującymi na okoliczności, które są nimi dowodzone. Pismo Pozwanego z 6.03.2020 r. wpłynęło do Sądu Polubownego 6.03.2020r.

Tym samym Arbiter przewodniczący, na podstawie art. 29 pkt. 1 Regulaminu Sądu Polubownego, w związku upływem terminu określonego w art. 25 ust 4 Regulaminu i wyjaśnieniem wszelkich okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w zarządzeniu z 23.03.2020r. zamknął rozprawę i wezwał Strony do zgłaszania ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania do 3.04.2020r. Żadna ze Stron nie złożyła takich wniosków.

4. Stanowisko Powódki

Spółka PepsiCo Inc. jest producentem i sprzedawcą napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych. Na polskim rynku działa od 1991 r., a od 1992 r. została zarejestrowana w Polsce spółka PepsiCo Trading Sp. z o.o. (obecnie Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.).

Nazwa handlowa „PepsiCo” jest w Polsce używana i jest powszechnie znana. Powódka używa także domeny „pepiscopoland.com”, a pod domeną „pepsi.pl” używana jest także nazwa „PepsiCo”.

Najbardziej znanym produktem Powódki jest napój gazowany „Pepsi”, obecny na polskim rynku od 1972 r. Znak towarowy „Pepsi” chroniony jest w wyniku licznych rejestracji (Pozew, s. 3-4). Powódka jest także uprawniona do unijnego znaku towarowego „Pepsico” nr 013357637, zarejestrowanego w klasach 16, 29, 30, 32, 35, 36 i 41 klasyfikacji nicejskiej.

Znaki towarowe „Pepsi” cieszą się wysoką rozpoznawalnością i renomą, o czym mają świadczyć przywoływane przez Powódkę dowody (Pozew, s. 5 – 12 wraz z załącznikami).

Powódka podnosi, że Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Pepsi”. Powwany zarejestrował domenę „pepsico.pl” 16.03.2001 r. Początkowo na stronie pod domeną Pozwany zamieszczał różne treści. Od roku 2013 do co najmniej 18.12.2014 r., pod domeną publikował informacje o swojej działalności gospodarczej.

W marcu 2019 r. przedstawiciel Powódki skierował do Pozwanego propozycję nabycia domeny za 4.000 zł. Pozwany w odpowiedzi na ofertę Powódki zażądał kwoty 100.000 zł i zagroził, że w sytuacji braku zainteresowania Powódki jego ofertą sprzeda domenę konkurentom Powódki lub wystawi ją na giełdę domen.

W tak zarysowanym stanie faktycznym Powódka podniosła, że w wyniku rejestracji, utrzymywania i używania domeny przez Pozwanego doszło do:

- a) naruszenia jej praw ochronnych do znaków towarowych (art. 296 ust. 2 pkt 3 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP),
- b) naruszenia jej prawa do firmy (art. 43¹⁰ w zw. z art. 43⁵ KC),
- c) popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ZNKU).

Powódka podnosi przy tym, że nie doszło do przedawnienia roszczeń.

W piśmie z 21.02.2020r. Powódka wskazała, że mimo iż pod nazwą domeny nie są obecnie prezentowane żadne treści, to już sama rejestracja spornej domeny narusza prawa Powódki. Argumentowała także, że sporna domena była używana. Co więcej, Pozwany podejmował próby odsprzedaży spornej domeny.

Powódka nie zgodziła się z poglądem przedawnienia roszczeń. Po pierwsze, argumentowała, że w odniesieniu do czynu polegającego na utrzymywaniu nazwy domeny naruszenie wciąż trwa, a przedawnienie oblicza się odrębnie dla każdego kolejnego dnia naruszenia. Po drugie, w związku z próbą sprzedaży domeny przez Pozwanego, które miało miejsce 18.03.2019r.,

termin przedawnienia wynosi 3 lata i upływa 18.03.2022r. Po trzeciej, w związku z zamieszczaniem przez Pozwanego pod sporną domeną informacji o swojej działalności okres przedawnienia wynosi 5-lat i upłynął 19.12.2019r., czyli już po dniu wniesienia pozwu (zob. Pismo powoda z 21.02.2019r., s. 3-6).

Powódka stanęła także na stanowisku, że wniesienie pozwu nie stanowi naruszenia prawa podmiotowego.

W dalszej części pisma Powódka podniosła, że wykazała pierwszeństwo ochrony i używania swoich oznaczeń w stosunku do każdego z naruszeń, podkreśliła, że doszło do naruszenie praw do jej renomowanych znaków towarowych (s. 10-11), a także do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (s. 11-12).

5. Stanowisko Pozwanego

W Odpowiedzi na pozew z 8.11.2019r. Pozwany podniósł w pierwszej kolejności, że w związku z tym, że domena była nieaktywna od 19.12.2014r., powództwo jest bezzasadne. Podniósł że wszelkie roszczenie Powódki są przedawnione wskazując, że ostatnia forma używania strony pod nazwą domeny miała miejsce pod koniec grudnia (18.12.2014r.) i polegała na prezentacji informacji o działalności Pozwanego. Podkreślił też, że sporna domena została zarejestrowana prawie 18 lat temu (16.03.2001r.), a zgodnie z art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 PWP, roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy przedawniają się z upływem 5 lat od dnia, kiedy nastąpiło naruszenie.

Pozwany podniósł także, że wystąpienie przez Powódkę z pozwem stanowi nadużycie prawa. Argumentował, że Powódka nie udowodniła okoliczności, z których wywodzi skutki prawne (s. 15). Jego zdaniem bezzasadne są zarzuty naruszenie prawa do firmy (s. 19 – 21), nie został popełniony czyn nieuczciwej konkurencji (s. 21 – 25) oraz nie doszło też do naruszenie praw do znaków towarowych (s. 25-28), gdyż Powódka nie wykazała konfuzyjnego podobieństwa oraz przesłanek naruszenia praw do znaków renomowanych.

Z kolei w piśmie z 6.03.2020r., będącym odpowiedzią na pismo Powódki z 21.02.2020r., Pozwany podniósł, że sama rejestracja domeny internetowej nie jest naruszeniem praw Powódki (s. 1-5). Zdaniem Pozwanego, Powódka nie udowodniła istnienia praw, na które się powołuje, ani renomy swoich znaków towarowych (s. 5 -11). Dalej Pozwany argumentował, że nie podejmował prób sprzedaży spornej domeny (s. 11-14). Podtrzymał przy tym swoje stanowisko o braku wykazania przez Powoda przesłanek naruszenia (s. 14-16), a także

podniósł po raz kolejny zarzut przedawnienia roszczeń (s. 16-21) i zarzut nadużycia prawa (s. 21-24).

6. Ustalenia Sądu Polubownego

Powódka działa w Polsce pod nazwą handlową „PepsiCo” od co najmniej 1992r. Nazwa to stanowi element firm spółek należących do grupy PepsiCo w Polsce, a także domeny „pepsicopoland.com”. Spółka używająca domeny „www.pepsico.com”, na której prezentuje w języku angielskim informacje o swojej historii, produktach, polityce itp. Powódce przysługują prawa z rejestracji znaków towarowych „Pepsi”, a także znaku towarowego Unii Europejskiej słowno-graficznego „PEPSICO” (data zgłoszenia 13.10.2014r., numer 013357637).



Znaki towarowe „Pepsi” są znakami renomowanymi.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „

„ Tym samym w niniejszym sporze Pozwanego należy traktować jako przedsiębiorcę.

Pozwany zawarł umowę o rejestrację domeny „pepsico.pl” 16.03.2001r. Do 18.12.2014r. Pozwany pod domeną umieszczał informacje o swojej działalności gospodarczej. Na początku 2019 r. Powódka mailowo zwróciła się do Pozwanego z propozycją „zakupu domeny internetowej pepsico.pl” za kwotę 4.000 zł. Pozwany w mailu z 18.03.2019r. odrzucił tę propozycję i zaproponował kwotę 100.000 zł. Ponadto poinformował, że sytuacji, gdyby jego oferta nie została przyjęta, „spróbuje wystawić ją na giełdę domen lub powrócić do rozmów z Coca-Colą”.

Obecnie (data wejścia 12.06.2020 r.) pod domeną „pepsico.pl” nie są publikowane żadne treści, wpisanie nazwy domeny w wyszukiwarkach internetowych nie powoduje także przekierowywania na inną stronę.

7. Legitymacja czynna

W pierwszej kolejności należy uznać, że Powódka ma legitymację czynną do wystąpienia w niniejszym sporze dotyczącym rejestracji i utrzymywania domeny „pepsico.pl” przez Pozwanego.

Zdaniem Sądu, szczególne znaczenie w niniejszym sporze ma **ochrona nazwy handlowej „PepsiCo”**. Nazwa ta używana jest dla oznaczenia amerykańskiej spółki PepsiCo, Inc, która powstała w 1965 r. Podstawą ochrony nazw handlowych jest art. 8 Konwencji paryskiej, który stanowi, że *„Nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich krajach, należących do Związku, bez obowiązku zgłaszania lub rejestracji, niezależnie od tego, czy stanowi ona część znaku fabrycznego lub handlowego”*. Ochrona ta przysługuje podmiotom krajowym, jak i zagranicznym. W literaturze przyjmuje się, że przez nazwę handlową należy rozumieć firmę wyróżniająca przedsiębiorcę w obrocie, a także oznaczenie przedsiębiorstwa, które służy wyróżnianiu przedsiębiorstwa lub jego części w obrocie gospodarczym.

Konsekwencją takiego rozumienia pojęcia nazw handlowych jest przyjęcie, że ich ochrona w prawie polskim będzie się opierała przede wszystkim na przepisach ZNKU, i przepisach kodeksu cywilnego dotyczących firmy (art. 43¹ – 43¹⁰ KC), ale także na przepisach innych ustaw (np. kodeks spółek handlowych, prawa własności przemysłowej - zob. M. Kępiński, *Objaśnienie do art. 8 Konwencji paryskiej*, [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz pod red. A. Adamczak, A. Szewca*, Warszawa 2008, s. 264 -266, też B. Sołtys, *Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim*, Kraków 2003, s. 222-404).

Nie ulega wątpliwości, że ochrona nazwy handlowej przysługuje niezależnie od dokonania odpowiedniego zgłoszenia czy rejestracji. Ma to znaczenie w niniejszej sprawie, gdyż jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, znak towarowy słowno-graficzny „PEPSICO” został zarejestrowany na rzecz Powódki jako znak towarowy Unii Europejskiej dopiero w roku 2014, czyli dopiero po 13 latach od daty zawarcia przez Pozwanego umowy o utrzymanie domeny internetowej „pepsico.pl”.

8. Przedawnienie roszczeń

Drugą z kwestii, która wymagała rozstrzygnięcia na wstępie, to problematyka przedawnienia roszczeń. Pozwany zarzut przedawnienia podnosił bowiem w każdym ze swoich pism procesowych (zob. odpowiedź na pozew, s. 5-10 oraz pismo z 6.03.2020r., s. 16-21). Powódka nie zgadzała się z tym zarzutem i argumentowała, że nie doszło do przedawnienia roszczeń (Pismo Powódki z 21.02.2019r., s. 3 - 6).

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie doszło do przedawnienia roszczeń. W sporze zadaniem Sądu jest rozstrzygnięcie, czy w wyniku rejestracji i utrzymania domeny „pepsico.pl” doszło do naruszenia praw Powódki do znaków towarowych, firmy oraz czy Pozwany nie popełnił czynu nieuczciwej konkurencji. W zależności od tego, który aspekt naruszenia bierzemy pod uwagę, inny może być termin przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie roszczeń w odniesieniu do znaków towarowych na gruncie PWP, zgodnie z art. 289 w zw. z art. 298, ulegają z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo ochronne, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego.

Termin przedawnienia roszczeń dla czynów nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 20 ZNKU, także wynosi 3 lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

Także w odniesieniu do naruszenia prawa do firmy dochodzonego na podstawie art. 43¹⁰ KC, roszczenia Powódki mają charakter majątkowy i w związku z tym należy stosować 3 letni termin przedawnienia roszczeń (art. 442¹ KC).

W niniejszej sprawie dla stwierdzenia, czy doszło do przedawnienia roszczeń, znaczenie mają dwie okoliczności. Pierwszą nich jest zakończenie używania domeny przez Pozwanego. Drugą jest moment, w którym Pozwany wystąpił z propozycją „odsprzedaży” domeny na rzecz Powoda za kwotę 100.000 zł. W pierwszej sytuacji bieg terminu przedawnienia należy liczyć od pierwszego dnia, kiedy pod domeną „pepsico.pl” Pozwany przestał umieszczać informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Powódka udowodniła, czemu nie zaprzeczał Pozwany, że takie informacje znajdowały się pod sporną domeną jeszcze 18.12.2014r. Za początek biegu terminu przedawnienia należy więc przyjąć 19.12.2014r. W drugiej sytuacji, bieg terminu przedawnienia zaczął biec 18.03.2019r., czyli w dniu, kiedy Pozwany wysłał do Powódki maila z propozycją przeniesienia prawa do domeny za kwotę 100.000 zł.

Ponadto dla uzasadnienia stanowiska, że nie doszło do przedawnienia roszczeń, można przytoczyć orzeczenie SN z 12.12.2019r. (sygn. akt III CZ 47/19, Lex 2772568) zgodnie, z którym „w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia

należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia”. Zdaniem Sądu Najwyższego, użycie w art. 298 ust. 1 PWP sformułowania „*oddzielnie co do każdego naruszenia*” oznacza, że skoro nie zróżnicowano sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia w zależności od tego, czy naruszenie ma charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciągły, to przyjęć należy, że wobec wszystkich naruszeń należy stosować jednolitą metodę obliczania terminów przedawnienia. Tym samym uzasadnione jest stanowisko Powódki, że stan naruszenie trwa i jej roszczenia nie uległy przedawnieniu.

9. Naruszenie praw do renomowanego znaku towarowego „Pepsi”

W odpowiedzi na Pozew Pozwany podniósł, że sporna domena jest nieaktywna od 19.12.2014r.. (Odpowiedź na pozew, s. 2-5). Jego zdaniem oznacza to, że zarzuty stawiane przez Powódkę są bezzasadne. Pozwany argumentował bowiem, że nie może być mowy o naruszeniu prawa do znaków towarowych Powódki, gdyż sporna domena nie była wykorzystywana do oznaczania towarów lub usług. Sam fakt rejestracji nie może być zakwalifikowany jako używanie znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Sąd Polubowny co do zasady podziela pogląd Pozwanego, że sama rejestracja i utrzymywanie domeny, która jest podobna lub identyczna do zarejestrowanego znaku towarowego, nie stanowi używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Tym samym nie można uznać, że tego rodzaju działanie prowadzi do naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. Jednakże w niniejszej sprawie Sąd Polubowny doszedł do przekonania, że w ocenianym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które prowadzą do wniosku, że Pozwany naruszył prawa Powódki do renomowanego znaku towarowego „Pepsi”. Znak towarowy może być uznany za renomowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy cieszy się wystarczającą rozpoznawalnością lub znajomością wśród odbiorców (tj. – jak się przyjmuje - na poziomie ok. 20 % wśród potencjalnych nabywców towarów oznaczonych znakiem). Sąd Polubowny jest zdania, że znaki towarowe „Pepsi” cieszą się odpowiednią renomą, a więc cieszą się dużą rozpoznawalnością wśród znaczącego segmentu klienteli.

Zauważyć należy, że sporna domena pepsico.pl nie jest co prawda identyczna z renomowanym znakiem „Pepsi”, jednakże oznaczenie „Pepsi” stanowi jej główny element odróżniający. Samodzielnie sufiks „co” nie ma zdolności odróżniającej. Co więcej, w obrocie gospodarczym spółka stosuje zapis w postaci „PepsiCo”, gdzie sufiks „Co” wyraźnie odcina się od oznaczenia „Pepsi” (zob. strony internetowe prezentowana po domeną www.pepsico.com, pepsicopoland.com). Takie zróżnicowanie zapisu nie jest ze względów

technicznych możliwe w zapisie nazwy domeny. Niewątpliwie jednak oznaczenie „pepsi” jest dominującym elementem nazwy handlowej „PepsiCo” używanej przez spółkę w obrocie od 1965 r., a Polsce od 1992 r., gdy wówczas została zarejestrowana spółka PepsiCo Trading sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd doszedł do przekonania, że zawarcie przez Pozwanego umowy o utrzymanie spornej domeny mogło od chwili jej zawarcia naruszać prawa Powódki do zarejestrowanych znaków towarowych zawierających element „Pepsi”.

Jednakże, aby można stwierdzić naruszenie prawa ochronnego, w szczególności w odniesieniu do znaku renomowanego, poprzez rejestrację i utrzymanie domeny internetowej zawierającej znak chroniony, muszą wystąpić następujące okoliczności. Po pierwsze, domena internetowa musi być używana w Polsce, po drugie (w każdym razie w odniesieniu do znaku nieposiadającego przymiotu renomy), użycie domeny musi być używaniem w charakterze znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, dla których znak towarowy został zarejestrowany, po trzecie, - już w odniesieniu do znaku renomowanego - użycie musi mieć negatywny wpływ na funkcję oznaczenia pochodzenia, po czwarte, użycie w domenie internetowej znaku towarowego musi być bezprawne (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP).

Pierwsza okoliczność jest bezsporna. Domena była używana w Polsce co najmniej do 19.12.2014r. Powódka wykazała, przedstawiając wydruki ze stron internetowych (załącznik 20 do Pozwu), że od marca 2002r. pod sporną domeną był prezentowany kwestionariusz dotyczący najbardziej ulubionych napojów, następnie domena służyła do przekierowywania do strony internetowej „album.com.pl”, a potem „tigma-system.pl”. Od 2013 r. pod sporną domeną Pozwany umieszczał informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (załącznik 21 do Pozwu). Zdaniem Sądu Polubownego, można takie używanie kwalifikować jako używanie domeny w charakterze znaku towarowego. W literaturze przyjmuje się, że „do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi tylko, jeżeli używanie przez osobę trzecią oznaczenia ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej. Takie używanie musi być funkcjonalnie związane ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Innymi słowy, musi dokonywać się w handlu, którego przedmiotem jest dystrybucja towarów lub usług na rynku” (M. Mazurek, R. Skubisz, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [w:] System Prawa Prywatnego t. 14B, red. R. Skubisz, s. 1194).

Niewątpliwe używanie domeny dla prezentacji informacji o swojej działalności gospodarczej jest używaniem w charakterze znaku towarowego. Po drugie, ze względu na przyjęcie, iż znak towarowy „Pepsi” jest znakiem renomowanym, co Powódka wykazała załączając liczne załączniki do Pozwu (Załącznik 8 – 16), nie trzeba wykazać, że domena była używana dla identycznych lub podobnych towarów, wystarczy jej użycie w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług (zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP). Okoliczność ta została wykazana przez Powódkę. Nieuzasadniony jest natomiast pogląd Powódki, że doszło także do naruszenia art. 296 ust 2 pkt 2 PWP. Pozwany używał bowiem co do zasady spornej domeny dla odmiennych towarów i usług niż Powódka.

Trzecia z okoliczności dotyczy naruszenia podstawowej funkcji znaku towarowego jaką jest funkcja oznaczenia pochodzenia. Funkcja ta daje nabywcy towaru lub usługi (konsumenta lub końcowego odbiorcy) gwarancję, że towar lub usługa pochodzi z określonego przedsiębiorstwa. Funkcja ta umożliwia klientom odróżnienie towarów lub usług pochodzących od uprawnionego z rejestracji od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Jeżeli zatem internauta wprowadza do wyszukiwarki hasło odpowiadające znakowi towarowemu, a na ekranie komputera pojawia się strona innego przedsiębiorcy niż uprawnionego z rejestracji znaku, to internauta może być przekonany, że istnieje związek tych towarów lub usług z uprawnionym z rejestracji. Jeżeli zatem kontekst, w jakim ukazuje się strona, wywołana użyciem znaku towarowego jako słowa kluczowego, nie pozwala uważnemu internaucie na zorientowanie się, od kogo pochodzą reklamowane towary lub usługi, to wówczas z reguły funkcja oznaczania pochodzenia towarów lub usług jest naruszona. W niniejszej sprawie, gdyby nie fakt, że znak towarowy „Pepsi” jest znakiem renomowanym, trudno byłoby mówić o naruszeniu funkcji oznaczenia pochodzenia. Jednakże w przypadku znaków renomowanych ochrona rozciąga się także na takie używanie znaku, które przynosi nienależytą korzyść lub jest szkodliwe dla renomy znaku (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP). W konsekwencji należy uznać, że używanie spornej domeny przez Pozwanego mogło mieć wpływ na osłabienie (rozwodnienie, degradację) renomy znaku towarowego Powódki, a także mogło przysparzać Pozwanemu nienależyte korzyści poprzez przekierowywanie internautów na inne strony internetowe, czy informowanie ich przez Pozwanego o swojej działalności gospodarczej.

Czwarta okoliczność jest także bezsporna, gdyż Pozwany nie wykazał, że posiada jakiegokolwiek prawa, na podstawie których mógłby korzystać z oznaczenia „PepsiCo”.

Dodać należy, że poprzez używanie spornej domeny mogło dojść także do naruszenia innych funkcji znaku towarowego. Tego rodzaju użycie domeny w obrocie gospodarczym nie powinno być jednak traktowane jako naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego, a ewentualne roszczenia w tego rodzaju sytuacjach powinny być oparte przede wszystkim na przepisach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

10. Delikty nieuczciwej konkurencji

Powódka podniosła także, że działanie Pozwanego wypełniły znamiona deliktów nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 ZNKU). Jej zdaniem zostały naruszone dobre obyczaje kupieckie poprzez pasożytnicze wykorzystanie renomy Powódki i przejęcie jej znaku w domenie internetowej „pepsico.pl” (tzw. pasożytnictwo internetowe).

Art. 3 ust. 1 ZNKU określa, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.” Przepis ten pełni trzy funkcje tj. funkcję definiującą, funkcję uzupełniającą i funkcję korygującą. Celem funkcji definiującej jest określenie za pomocą ogólnych terminów prawnych (sprzeczność z prawem i dobrymi obyczajami) czynu nieuczciwej konkurencji. Funkcja uzupełniająca pozwala na wypełnienie luk istniejących w przepisach deliktów szczególnych (art. 5 – 17d ZNKU) nieuczciwej konkurencji. Jeżeli jakieś działanie nie podpada pod żaden szczegółowy przepis, to ocena takiego działania powinna być prowadzona przez pryzmat art. 3 ust. 1 ZNKU. Klauzula generalna w postaci „dobrych obyczajów” może więc uzupełniać katalog deliktów nieuczciwej konkurencji przykładowo wskazanych w art. 3 ust. 2 ZNKU. Szczególne znaczenie ma funkcja korygująca (korekcyjna) art. 3 ust. 1 ZNKU, której celem jest korekta hipotez szczegółowych deliktów, gdy zarysowane są one zbyt szeroko lub też funkcja ta służy obezwładnieniu roszczeń opartych na szczegółowym stanie faktycznym, gdy roszczenia te godziłyby w dobre obyczaje wyrażone w art. 3 ust. 1 ZNKU. Najczęściej jednak, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, art. 3 ust. 1 ZNKU będzie zwykle uzupełniającą podstawą powództwa obok szczegółowego deliktu ZNKU wówczas, gdy strona żąda oceny zachowania pozwanego w świetle dobrych obyczajów.

Zdaniem Sądu Polubownego, działanie Pozwanego można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, przez które należy rozumieć normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. dla oceny działań rynkowych. Obecnie coraz częściej przy ocenie czy doszło do naruszenia dobrych obyczajów stosuje się kryterium ekonomiczno-funkcjonalne, wedle którego uczciwa konkurencja polega na rywalizacji cenowej i jakościowej. Działania rynkowe

podejmowane poza powyższymi kryteriami, podlegają ocenie przez pryzmat dobrych obyczajów. W konkretnym przypadku powoływania się na powyższą klauzulę należy wskazać, na czym ich naruszenie polega.

W niniejszej sprawie Pozwany nieprzypadkowo wykorzystał oznaczenie „PepsiCo” w nazwie domeny. W ten sposób nawiązał do pozycji rynkowej, jaka została wypracowana przez Powódkę w odniesieniu tak do oferowanego pod tym oznaczeniem produktu, jak i jej producenta. Polegało to na przekierowanie internautów wpisujących powszechnie znane oznaczenie „pepsico” - do innych stron internetowych, a później informowanie ich o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W 2019r. okazało się ponadto, że Pozwany za „odsprzedanie” domeny Powódce zażądał kwoty 25-krotnie wyższej niż ta oferowana przez Powódkę informując przy tym, że za nieco niższą ceną oferował domenę konkurentom Powódki i jest gotowy sporną domenę przenieść na ich rzecz. Niewątpliwie takie zachowanie Powoda nie jest zachowaniem rzetelnym i zgodnym z zasadami uczciwości kupieckiej.

Celem ZNKU jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Dlatego czyny nieuczciwej konkurencji uznaje się za popełnione nie tylko w razie naruszenia interesów innego przedsiębiorcy lub klienta, lecz także w przypadku zagrożenia ich interesów. W niniejszej sprawie z pewnością można mówić o zagrożeniu naruszenia interesów Powódki, w szczególności - jak wynikało z oferty Pozwanego - poprzez możliwość przejęcia domeny przez podmioty konkurencyjne.

Należy podzielić pogląd wyrażany w literaturze przedmiotu, że ZNKU nie chroni przedsiębiorców przed pogorszeniem interesów lub nawet stratami, jeżeli są one wynikiem zgodnych z prawem i uczciwych działań innych osób, w szczególności konkurujących z nim przedsiębiorców. Konkurencja jest jak najbardziej pożądana pod warunkiem, że jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy stwierdzić należy, że działanie Pozwanego nie mieści się w zakresie dopuszczalnej i uczciwej konkurencji.

Uznać należy, że celem Pozwanego poprzez rejestrację spornej domeny było w pierwszej kolejności „odsprzedanie” domeny za kwotę znacznie przewyższającą koszty związane z utrzymaniem spornej domeny. Stanowisko to potwierdza niewątpliwie mail Pozwanego z 18.03.2019 adresowany do przedstawiciela spółki PepsiCo, Inc. (zob. Załącznik 22 do Pozwu), w którym Pozwany zażądał 100.000 zł za przeniesienie spornej domeny na rzecz Powódki. Początkowo Pozwany korzystał też ze spornej domeny w celu przekierowywania na

strony internetowe nie będące stronami Powódki, co także należy ocenić, jako nieuzasadnioną korzyść.

11. Firma

Powódka podniosła także, że działanie Pozwanego narusza jej prawo do firmy. Sąd także w tym zakresie przychylił się do stanowiska Powódki. Jak jednak uzasadniono powyżej, ochrona firmy wywodzi się z ochrony nazwy handlowej Powódki „PepsiCo” mającej swe źródło w Konwencji paryskiej. W odniesieniu do ochrony firmy znajdują zastosowanie przepisy art. 43¹ do art. 43¹⁰ KC. Zgodnie z art. 43² KC, przedsiębiorca, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, działa pod firmą. Firma pełni, podobnie jak i znak towarowy, kilka funkcji. Wśród najważniejszych należy wyróżnić:

- a) Funkcję indywidualizującą. Dzięki firmie jesteśmy w stanie zidentyfikować przedsiębiorcę uczestniczącego w obrocie gospodarczym i przypisać mu określone prawa i obowiązki (funkcja identyfikacyjna) oraz odróżnić tego przedsiębiorcę od innych uczestników rynku (funkcja odróżniająca).
- b) Funkcję informacyjną, dzięki której firma przekazuje pewne, zawarte w treści firmy informacje np. nazwę przedsiębiorcy, czy formę prawne osoby prawnej itp.
- c) Funkcję gwarancyjną (jakościową). Firma ta polega na zagwarantowaniu uczestnikom rynku, że dany przedsiębiorca utrzymuje np. wysoki standard świadczonych usług lub jakość towarów. Aby firma pełniła tę funkcję musi istnieć na rynku, aby odbiorcy pozostający w relacjach z przedsiębiorcą mogli ustalić i ocenić jego pozycję i pozytywne oceny. Słuszny jest pogląd, że realizacja tej funkcji nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę dużą liczbę przedsiębiorców na rynku funkcja ta ma jednak obecnie bardzo duże znaczenie.
- d) Funkcję reklamową. Dzięki firmie przedsiębiorca może motywować, zachęcać odbiorców do wyboru towaru, czy usług oferowanych przez niego.

Zdaniem Sądu Polubownego, działanie Pozwanego naruszyło wszystkie wymienione funkcje firmy. Przede wszystkim naruszona została funkcja indywidualizująca, gdyż używana przez Pozwanego domena internetowa „pepsico.pl” jest identyczna z firmą Powódki „PepsiCo”. Podobieństwo to jest zresztą nieprzypadkowe. Pozwany celowo zawarł umowę o utrzymanie domeny „pepsico.pl” licząc, że w przyszłości spółka PepsiCo, Inc. zechce od niego odkupić tą

domenę. Inna sytuacja byłaby, gdyby Pozwany wykazał, że sporną domenę nabył wyłącznie w celach informacyjnych, np. by prowadzić bloga o produktach spółki PepsiCo, Inc. (zob. uzasadnienie wyrok Sądu Polubownego z 5.09.2012r., sygn. akt 13/12/PA w sprawie domeny „naszabiedronka.pl” i „nasza-biedronka.pl”).

Zdaniem Sądu, umieszczenie początkowo pod sporną domeną kwestionariusza dot. preferencji internautów co do różnych napojów, nie jest wystarczające, by uznać, że działania Pozwanego miało inny cel niż późniejsze „odsprzedanie” domeny zainteresowanego podmiotowi. Uznać należy, że działanie Pozwanego mogło naruszać także funkcje gwarancyjną firmy. Strony internetowe Pozwanego prowadzona pod sporną domeną zawierały informacje, które były prezentowane w sposób niestaranny, co w oczach potencjalnych klientów Powódki mogło tworzyć ogólne, niepochlebne wrażenie o Powódce, jako o podmiocie, który nie dba o swój wizerunek w Internecie.

Naruszona została też funkcja informacyjna i reklamowa, gdyż Powódka *de facto* została pozbawiona możliwości informowania w sieci o swojej działalności i swoich produktów pod domeną internetową „pepsico.pl”. Powódka w tym charakterze używa domeny „pepsicopoland.com”, co nie ma jednak wpływu na ocenę zachowania Pozwanego.

12. Zarzut nadużycia prawa

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Sądu nie zasługuje na uwzględnienie podnoszony przez Pozwanego zarzut nadużycia prawa (Odpowiedź na pozew, s. 11-15). Art. 5 KC stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Przede wszystkim możliwość zastosowanie art. 5 KC powinno mieć charakter wyjątkowy i jak słusznie podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 21.3.2017 r. (I CSK 447/15, Legalis) "zastosowanie tego przepisu nie może prowadzić do modyfikacji normy prawnej, ani do nabycia prawa lub jego zniweczenia. Uwzględnienie zarzutu nadużycia prawa podmiotowego oznacza jedynie, że w konkretnych okolicznościach faktycznych, ocenianych *in casu*, przyznane normą prawną istniejące prawo podmiotowe zostaje zakwalifikowane jako wykonywane bezprawnie i w konsekwencji nie podlega ochronie".

Tym samym zdaniem Sądu w ocenianym stanie faktyczny nie ma uzasadnienie dla uznania, że Powódka powołując się na swoje prawa podmiotowe wykonuje je bezprawnie. Uznać należy, że to działanie Pozwanego (zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „pepsico.pl”) zainicjowało niniejsze postępowanie. Zdaniem Sądu można nawet uznać, że to Pozwany nie powinien powoływać się na art. 5 KC, gdyż sam zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

13. Koszty

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu. Zgodnie z art. 35 Strona powinna zgłosić arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. Koszty postępowania arbitrażowego mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenia strony powinna dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.

Mimo zarządzenia arbitra przewodniczącego z 23.03.2020r., w którym Strony zostały wezwane do zgłoszenia ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania do 3 kwietnia 2020r., żadna ze stron nie złożyła takich wniosków. Tym samym Sąd uznał, zgodnie z żądaniem wyrażony w Pozwie, za uzasadnione zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki udokumentowanych kosztów postępowania.

Obejmują one:

- 1) wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym w składzie 3 arbitrów w wysokości 7380 zł (dowód wniesienia opłaty od wpisu – Załącznik 26 do Pozwu),
- 2) kwotę 246 zł będącą opłatą kancelaryjną w postępowaniu arbitrażowym (dowód wniesienia opłaty kancelaryjnej – Załącznik do informacji o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego z 2.07.2019r.),
- 3) kwotę 17 zł stanowiącą opłatę za udzielenie pełnomocnictwa (dowód wniesienia opłaty – Załącznik do informacji o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego z 2.07.2019r.).

Jakub Kp.ński
as. Sąd
Chęć Powodni

Ireneusz Matyszk
PREZES
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136 - Eurocentrum Alfa, IX piętro

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

