

Wyrok

**Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji,**

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136,

wydany we Wrocławiu, w dniu 17 grudnia 2018 r.

przez Dariusza Adamskiego, arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. sprawy z powództwa:

„
”, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „

przeciwko:

„
” prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji i używania przez pozwanego domeny
babypl.pl

Działając na podstawie zapisu na sąd polubowny, podpisanego przez powoda w dniu 13
sierpnia 2018 r., a przez pozwanego w dniu 14 września 2018 r., Sąd:

1. orzeka, że pozwany /
” naruszył prawa powoda /
2. zasądza od pozwanego /
” na rzecz powoda / zwrot
kosztów postępowania w kwocie 6.113,00 zł, w tym kosztów zastępstwa
procesowego i pomocy prawnej w wysokości 2.160,00 zł.

Uzasadnienie

Pozwem z dnia 28 września 2018 r. skierowanym do Sądu Polubownego ds.
Domen Internetowych powód zażądał stwierdzenia, iż pozwany w wyniku rejestracji
domeny babypl.pl naruszył jego prawa, w szczególności prawo z rejestracji znaku
towarowego (art. 296 ust. 1 w zw. z art. 129¹ ust. 1 pkt 6 i art. 132¹ ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy



Prawo własności przemysłowej) i przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 15).

W uzasadnieniu powód wskazał, że w 1992 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji akcesoriów dla dzieci oraz przyborów toaletowych i sanitarnych. W maju 2017 r. zgłosił do Urzędu Patentowego RP znak towarowy słowno-graficzny „Baby.pl”, który został zarejestrowany pod numerem 307665 dla towarów w klasach pokrywających się z asortymentem powoda. Latem 2018 r. do powoda zwróciła się mailowo osoba, która dokonała zakupu na stronie w spornej domenie, nie otrzymując zakupionego towaru na czas i mylnie zakładając, że zakupu dokonała za pośrednictwem strony powoda.

Odpowiadając na pozew pismem z dnia 20 października 2018 r. pozwany poinformował, iż nie prowadzi sklepu internetowego w spornej domenie, a jedynie jest „pośrednikiem w dostępie do ww. domeny”. Jak dodał, sporna domena stanowi przedmiot cesji na rzecz podmiotu prowadzącego w niej sklep internetowy.

W kolejnym swoim piśmie, z dnia 29 października 2018 r., powód powołał poglądy doktryny i orzecznictwo dla wykazania, iż bez znaczenia dla sprawy jest to, że sklep internetowy w istocie prowadzi osoba trzecia, a powód i pozwany nie pozostają w bezpośredniej relacji konkurencyjnej.

Sąd ustalił następujące okoliczności istotne dla sprawy:

W dniu rozpoznania sprawy w spornej domenie babypl.pl znajduje się sklep internetowy z artykułami do pielęgnacji niemowląt. Towary sprzedawane za pośrednictwem tej strony są tożsame z towarami sprzedawanymi przez powoda za pośrednictwem strony baby.pl. Poza informacjami o oferowanym asortymencie strona w spornej domenie zawiera jedynie dane kontaktowe, nie podając jakichkolwiek informacji o prowadzącym stronę przedsiębiorcy.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznaje, iż w wyniku rejestracji domeny na rzecz pozwanego doszło do naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przysługujący powodowi (art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej; p.w.p.) oraz do czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

Przed uzasadnieniem odnoszącym się do kwestii materialnoprawnych Sąd wyjaśnia, że dla rozstrzygnięcia nie mogły mieć miejsca wyjaśnienia pozwanego, iż sprzedaży towarów za pośrednictwem spornej domeny dokonuje podmiot trzeci, który w istocie prowadzi działalność konkurencyjną wobec powoda. Kognicja sądu domenowego sprowadza się bowiem do ustalenia, czy – po pierwsze – doszło do naruszenia prawa i czy – po drugie – naruszenie to nastąpiło w wyniku rejestracji domeny internetowej. Jeśli obydwie te przesłanki zostaną spełnione, pozwany – którym może być wyłącznie abonent domeny – przegrywa sprawę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Taka natura sporów domenowych wykluczyć ma sytuację, kiedy naruszenia prawa nie mogłyby zostać wyeliminowane tylko dlatego, że abonentem domeny byłby pośrednik opłacany przez naruszcyciela, lecz nieprowadzący samemu głównej działalności handlowej za pośrednictwem stron internetowych w spornej domenie.

W rozstrzyganej sprawie taka natura sporów domenowych skutkuje rozstrzygnięciem niekorzystnym dla pozwanego. Po pierwsze, działania realizowane za pośrednictwem strony w spornej domenie są sprzeczne z prawem. Po drugie, doszło do nich w wyniku rejestracji spornej domeny przez pozwanego, który pozwolił wykorzystywać swoją domenę do bezprawnej działalności gospodarczej. Podpisując zapis na sąd polubowny zdecydował się też wdać w spór z powodem, doprowadzając do dzisiejszego rozstrzygnięcia.

Bez znaczenia dla sprawy pozostaje również argumentacja pozwanego o podjęciu działań zmierzających do cesji domeny na podmiot trzeci. Pozwany nie przedstawił bowiem dowodów na jedyną powiązaną okoliczność, która mogłaby mieć znaczenie dla sprawy, tj. na okoliczność skutecznego dokonania cesji.

W zakresie naruszenia prawa ochronnego:

Choć wśród podstaw prawnych żądania powód nie podaje art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jego jasno wyartykułowane żądanie wymaga zastosowania tego właśnie przepisu. Zgodnie z nim 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. Taka właśnie sytuacja zachodzi w rozstrzyganej sprawie. Po pierwsze, towary dystrybuowane

za pośrednictwem stron w spornej domenie są identyczne z oferowanymi przez powoda. Po drugie, sporna domena jest oznaczeniem bardzo podobnym do oznaczenia objętego prawem ochronnym na rzecz powoda. W istocie domena ta to znak powoda z powtórzeniem członu „pl”. Po trzecie, podobieństwo oznaczeń rodzi bezpośrednio ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, potęgowane brakiem na stronach w spornej domenie bliższych informacji o przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy. Istnienie takiego ryzyka powód potwierdził wykazując, iż jeden z klientów sklepu w spornej domenie kontaktował się z nim w przeświadczeniu, że od niego zakupił towary kupione za pośrednictwem stron w spornej domenie. Po czwarte, do takiego użycia w wyniku rejestracji przez pozwanego spornej domeny doszło w ramach obrotu gospodarczego, ponieważ pozwany udostępniał sporną domenę na potrzeby sprzecznej z prawem działalności odpłatnie, co sam przyznał w odpowiedzi na pozew.

W zakresie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji:

Powód podaje trzy, jego zdaniem powiązane ze sobą, podstawy swojego żądania stwierdzenia popełnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji. Spośród tych trzech podstaw jedna (art. 18) podana została całkowicie błędnie, ponieważ nie typizuje żadnego czynu nieuczciwej konkurencji, którego popełnienie powód mógłby zarzucić pozwanemu. Zamiast tego określa roszczenia, jakie w takim przypadku przysługują powodowi. Roszczenia te nie mają zastosowania w przypadku sporu domenowego, w którym roszczenie, skonkretyzowane zresztą w pozwie i odzwierciedlone w sentencji niniejszego wyroku, jest inne.

Pozwany jednak niewątpliwie swoim działaniem utrudnił powodowi dostęp do rynku, czyli dopuścił się czynu, o którym mowa w art. 15 u.z.n.k. Rynkiem, na którym działa powód za pomocą swojej strony jest ten sam rynek, na który nakierowano działalność realizowaną za pomocą stron internetowych w spornej domenie. Jak była o tym mowa w kontekście naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, dobór domeny i treści na spornej stronie mają niewątpliwie doprowadzić do sytuacji, w której część klientów zamierzających dokonać zakupów na stronie powoda ostatecznie zdecyduje się na zakup towarów oferowanych za pośrednictwem stron w spornej domenie. Rodząc tego rodzaju ryzyko wprowadzenia klientów powoda w błąd, działalność ta utrudnia mu dostęp do rynku.



Arbiter rozpatrujący niniejszą sprawę stoi na stanowisku, iż w przypadku braku relacji konkurencyjnej nie można mówić o czynie nieuczciwej konkurencji, ponieważ kłóciłoby się to z istotą etymologicznego sensu tego pojęcia. Jednak w omawianej sprawie spełniona zostaje przesłanka konkurencyjności między działalnością, do którego doszło w wyniku rejestracji spornej domeny, a działalnością powoda. To ta kwestia – sposób korzystania ze spornej domeny – ma znaczenie dla omawianej sprawy. Nie ma natomiast znaczenia, że podstawowym rynkiem działalności gospodarczej pozwanego jest rynek rejestracji domen.

Ponieważ arbiter rozstrzygający spór stoi na stanowisku, iż art. 3 u.z.n.k. ma charakter *lex generalis* względem przepisów bardziej szczegółowo typizujących czyny nieuczciwej konkurencji, przepis ten nie powinien znajdować zastosowania, kiedy – jak w rozstrzyganym przypadku – doszło do czynu stypizowanego w przepisie bardziej szczegółowym.

W zakresie kosztów:

Stronie powodowej, jako wygrywającej sprawę, przysługuje zwrot kosztów postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego. Na zgłoszone przez stronę powodową koszty składają się: opłata kancelaryjna od wniosku przedprocesowego, w kwocie 246,00 zł, wpis od pozwu – 3.690 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł oraz koszty zastępstwa i pomocy prawnej – 3.690 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego zwrot kosztów postępowania dotyczy „wszelkich poniesionych kosztów postępowania arbitrażowego,” jednak, gdy chodzi o koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie, zwrócone mogą być jedynie koszty uzasadnione. Powodowi należy się zatem zwrot pełnej opłaty kancelaryjnej, wpisu od pozwu i opłaty skarbowej. Przy ustaleniu uzasadnionych kosztów zastępstwa i pomocy prawnej Sąd kierował się przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Na tej podstawie Sąd wziął pod uwagę, po pierwsze, § 20 rozporządzenia, który nakazuje w sprawach w nim nieokreślonych przyjąć za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Najbardziej zbliżona kategoria spraw została wskazana w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Przepis ten odnosi się do spraw o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich, dla których stawka minimalna wynosi 720 zł.

Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia, stosowanym przez analogię, taka właśnie stawką

powinna zostać zasądzona w rozstrzyganej sprawie, biorąc pod uwagę że nie została w niej przeprowadzona rozprawa. Jednak ze względu na specyfikę postępowania przed niniejszym Sądem, zwłaszcza intensywniejszą niż przed sądem powszechnym wymianę pism pomiędzy stronami poza rozprawą, Sąd za zasadne uznaje zasądzenie stronie trzykrotności stawki minimalnej, łącznie 2.160 zł.



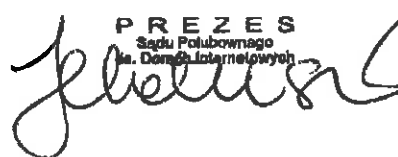
Dariusz Adamski

Arbiter

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

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych