

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8**

43/16/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Warszawie dnia 19 grudnia 2016 r.,

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź („Powód”), reprezentowanej przez r. pr. Tomasza Ejtmnłowicza, MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtmnłowicz, Trojanowski i Partnerzy, ul. Zygmunta Augusta 5A/10, 81-359 Gdynia

przeciwko

....., zamieszkałemu w
..... i („Pozwany”),
reprezentowanemu przez r. pr. Pawła Jurkowskiego, Kancelaria Patentowa Wojciech Lech,
ul. Architektów 1/8 a, 85-804 Bydgoszcz

o ustalenie,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji („Zapis na Sąd Polubowny”), podpisanego przez Powoda w dniu 2 sierpnia 2016 r. i Pozwanego w dniu 30 sierpnia 2016 r.

orzeka, co następuje:

1. oddała powództwo w całości,
2. zasądza od Powoda na rzecz Pozwanego kwotę 2,477 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

UZASADNIENIE

I. Przebieg postępowania

1. W dniu 2 sierpnia 2016 r. złożony został wniosek przedprocesowy o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie

Informatyki i Telekomunikacji przeciwko abonentowi nazwy domeny <okazje.pl>.

2. Zapis na Sąd Polubowny Powód podpisał w dniu 2 sierpnia 2014 r. (data wpływu pisma do sądu: 9 sierpnia 2016 r.).
3. W pozwie z dnia 20 września 2006 r. (data wpływu pisma do sądu: 23 września 2016 r.) Powód imiennie wskazał arbitra w osobie r. pr. Roberta Kroplewskiego.
4. W dniu 6 października 2016 r. Pozwany złożył wniosek o przedłużenie terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew o 14 dni, który został pozytywnie rozpatrzony w dniu 7 października 2016 r.
5. Pozwany, w odpowiedzi na pozew z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu pisma do sądu: 28 października 2016 r.) imiennie wskazał arbitra w osobie prof. Ewy Nowińskiej.
6. Powód w mailu z dnia 31 października 2016 r. odmówił zgody na powołanie prof. Ewy Nowińskiej jako arbitra.
7. Finalnie, skład Sądu Polubownego został ukonstytuowany na podstawie art. 15 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 maja 2008 r. („**Regulamin**”). Arbiter Piotr Nowaczyk wyraził zgodę na nominację w dniu 9 listopada 2016 r. r.
8. W dniu 18 listopada 2016 r. Pozwany złożył do akt dowód z dokumentu wzmiankowany w odpowiedzi na pozew.
9. W dniu 25 listopada 2016 r. Powód złożył wniosek o dopuszczenie repliki na odpowiedź na pozew wraz z repliką i dołączonym do niej dowodem z dokumentu.
10. W dniu 1 grudnia 2016 r. Sąd Polubowny zaprosił strony do wypowiedzenia się w kwestii potwierdzenia lub ewentualnej zmiany ich stanowisk, sprecyzowania ewentualnych propozycji ugodowych (at. 31 Regulaminu), wskazania, czy strony zgłaszają nowe wnioski dowodowe (art. 25 Regulaminu) oraz wskazania, czy strony wnoszą zgodnie o zarządzenie rozprawy (art. 28 ust. 1 Regulaminu), wyznaczając termin na wniesienie pism do dnia 7 grudnia 2016 r., godz. 18.00.
11. W dniu 7 grudnia 2016 r. obie strony złożyły pisma procesowe uzupełniające dotychczasowe stanowiska w sprawie. W szczególności, Powód wniósł o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczności wskazane w piśmie oraz wyznaczenie w tym celu rozprawy. Z kolei Pozwany sprzeciwił się temu wnioskowi dowodowemu z uwagi na niemożność wykazania za pomocą dowodu z zeznań świadka, będącego pracownikiem Powoda, nabycia przez znak towarowy renomy, czy też wtórnej zdolności odróżniającej.
12. W dniu 8 stycznia 2016 r. Sąd Polubowny dopuścił wszystkie dowody z dokumentów złożone przez strony, oddalił wniosek Powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 7 grudnia 2016 r. i zamknął postępowanie na podstawie art. 29 Regulaminu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu, Sąd Polubowny umożliwił stronom wypowiedzenie się w kwestii

poniesionych kosztów postępowania arbitrażowego i ich udokumentowanie w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r.

13. Wniosek Powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność „(i) zdobycia przez powoda renomy lub dystynktywności (...) a także (ii) wytworzenia wśród klienteli stałej, silnej i jednoznacznej asocjacji przedsiębiorstwa Powoda z nazwą „okazje.pl” na rynku usług elektronicznych, zwłaszcza wśród porównywarek cen” został oddalony z dwóch przyczyn. Po pierwsze, okoliczność wskazana w pkt (i) tezy dowodowej nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż art. 296 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („pwp”) wymaga wykazania renomy znaku towarowego, a nie renomy określonego przedsiębiorstwa (zob. pkt 60 poniżej). Po drugie, okoliczność wskazana w pkt (ii) tezy dowodowej, potencjalnie istotna w związku z zarzutem naruszenia prawa Powoda do firmy, nie mogła zostać udowodniona jedynie za pomocą zeznań świadka, który jest pracownikiem Powoda odpowiedzialnym za tzw. branding. Przeprowadzenie tego dowodu zmierzałoby do niepotrzebnego przedłużenia postępowania i mnożenia jego kosztów.
14. W dniu 12 grudnia 2016 r. zarówno Powód, jak i Pozwany wniesli pisma dotyczące kosztów postępowania.

II. Stanowiska stron

A. Stanowisko Powoda

15. Powód żąda ustalenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie domeny <okazje.pl> naruszył jego prawa oraz zasądzenia kosztów postępowania w kwocie 7 380 zł.
16. Powód twierdzi, że dostarcza „usługę społeczeństwa informacyjnego pod nazwą OKAZJE.INFO nieprzerwanie od 2007 roku”, ciesząc się „renomą lidera polskiego rynku e-commerce”. Zdaniem Powoda o rozpoznawalności jego marki świadczy m.in. częstotliwość występowania w publikacjach prasowych oraz fakt uzyskania statusu czołowego wydawcy stron www o tematyce e-commerce w „Rankingu wydawców stron WWW w podziale na 20 kategorii tematycznych z grudnia 2015 r.”, sporządzonym przez Megapanel PBI/Gemius”.
17. Po pierwsze, Powód zarzuca Pozwanemu naruszenie art. 296 pwp, art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 („**rozporządzenie 2015/2424**”) z dnia 16 grudnia 2015 r. (Sąd przyjął, że powołując się na „art. 9 CMTR”, Powód miał na myśli aktualny akt prawny) oraz art. 10 uznk.
18. Powód wskazuje, że sporna nazwa domeny jest identyczna z jego znakiem towarowym OKAZJE.PL oraz jest podobna do jego znaku towarowego OKAZJE.INFO. Zdaniem Powoda, oznaczenia OKAZJE.PL powinno być postrzegane jako oznaczenie identyfikujące pochodzenie usługi od Powoda, a nie

oznaczenie niedystynktywne, czego dowodzić ma „zbiór artykułów, informacji i korespondencji” załączony do pozwu.

19. Powód twierdzi, że pod sporną nazwą domeny udostępniane były ogłoszenia o budowie serwisu e-commerce, zawierające informacje o promocjach i okazjach cenowych. Takie działanie ma, zdaniem Powoda, „cechy użytku przedsiębiorczego”. Ponadto Powód wskazuje, że żadne okoliczności, poza chęcią osiągnięcia zysku ze związku domeny z jego działalnością gospodarczą, nie uzasadniają tak wysokiej ceny domeny jak ta zaproponowana przez Pozwanego
20. Po drugie, Powód podkreśla, że sprzedaż domeny była oferowana przez Pozwanego pod firmą Concreti i z tego względu jest objęta reżimem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”).
21. Powód zarzuca, że Pozwany naruszył swoim zachowaniem art. 3 uznk, tj. działał sprzecznie z dobrymi obyczajami i w ten sposób zagroził interesom Powoda. Powód twierdzi, że Pozwany zarejestrował i użytkował sporną domenę z zamiarem odwrócenia uwagi konsumentów od jego strony internetowej i skierowania jej na tę dostępną pod adresem <okazje.pl>, co świadczy, jego zdaniem, o złej wierze Pozwanego.
22. Po trzecie, Powód podnosi również, że działania Pozwanego noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku (art. 15 uznk). Działania Pozwanego utrudniają, zdaniem Powoda, jego dostęp do autonomicznego rynku, jakim jest rynek usług internetowych. Powód wskazuje, że sam fakt rejestracji spornej nazwy domeny ogranicza potencjalnym klientom dostępność jego produktów, ponieważ po wpisaniu w oknie przeglądarki jego oznaczenia, klienci mogą dojść do wniosku, iż nie prowadzi on działalności.
23. Po czwarte, Powód twierdzi, że Pozwany naruszył jego prawo do firmy art. 43[10] kodeksu cywilnego („kc”) poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod sporną nazwą domeny oferty sprzedaży usług konkurencyjnych do tych oferowanych przez niego.
24. Dodatkowo Powód upoważnił Sąd Polubowny do orzekania na podstawie ogólnych zasad prawa oraz zasad słuszności.

B. Stanowisko Pozwanego

25. Pozwany wnosi o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania w kwocie 2 477 zł.
26. Pozwany podnosi, że oznaczenie „okazje” nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług. Zdaniem Pozwanego, odbiorcy będą traktować oznaczenie „okazje” jako rodzaj zachęty oraz hasło reklamowe nieposiadające jakiegokolwiek zdolności odróżniającej. Pozwany uważa, że powyższe znajduje potwierdzenie w zgłoszeniu przez Powoda znaków, nie słownych, lecz słowno-graficznych. Ponadto oznaczenie „okazje” jest używane w nazwach domen wielu portali

internetowych z branży e-commerce. Okoliczności te, miały by potwierdzać także praktyka Urzędu Patentowego, który w dniu 21 marca 2011 r. zarejestrował znak towarowy Powoda OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN (nr R.249442), pomimo, że wówczas zarejestrowany był już (od 30 stycznia 2009 r.) słowno-graficzny znak towarowy: OKAZJE KRAMIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ (nr R.207628), który również został zarejestrowany dla usług w zakresie reklamy.

27. Pozwany wskazuje, że przy ocenie odróżniającego charakteru nazwy domeny pomijane są elementy takie jak „.pl” czy „.com”, więc przy ocenie oznaczenia „okazje.pl” element „.pl” nie może brany pod uwagę.
28. Pozwany twierdzi, że nigdy nie korzystał z szaty graficznej znaków towarowych Powoda, a tylko ten element znaku ma właściwości odróżniające.
29. W dalszej kolejności Pozwany twierdzi, że Powód nie udowodnił renomy żadnego ze swoich znaków towarowych. Zdaniem Pozwanego, Powód nie wykazał również, że oznaczenie „okazje.pl” nabyło wtórną zdolność odróżniającą.
30. Powyższe okoliczności stanowią, zdaniem Pozwanego, o bezzasadności naruszenia art. 296 ustawy pwp, art. 9 rozporządzenia 2015/2424 oraz art. 10 uznk.
31. Pozwany podnosi, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a pod sporną nazwą domeny nigdy nie była prowadzona żadna strona internetowa. Zdaniem Pozwanego, fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez Macieja Kandydę nie ma wpływu na ocenę jego własnego statusu. Działalność Macieja Kandydy polegała, w opinii Pozwanego, na „grzecznościowym zajmowaniu się czynnościami okołoadministracyjnym”, dlatego jego adres e-mail widniał na stronie zamieszczonej w domenie <okazje.pl>; nie miał on jednak umocowania do zbycia tej domeny. Powyższe ma również potwierdzać fakt, że przed finalizacją niedoszłej transakcji z Powodem, Pozwany bezpośrednio zaangażował się w korespondencję z pełnomocnikiem Powoda.
32. Pozwany wskazuje, że wbrew twierdzeniom Powoda, nie informował również, że pod domeną <okazje.pl> ma zamiar uruchomić serwis o charakterze porównywarki cen stanowiący jakkolwiek konkurencję dla Powoda. Zdaniem Pozwanego widniejąca na stronie informacja „Już niedługo będziesz miał okazję skorzystania z okazji” (hasło stworzone w 2006 r.) ma charakter bardzo ogólny i może dotyczyć wielu przedsięwzięć.
33. Pozwany zauważa także, że nigdy nie zwracał się do żadnego podmiotu z propozycją sprzedaży domeny „okazje.pl”, zaś z inicjatywą negocjacji zawsze wychodzili potencjalni kupujący, w tym Powód. Z odpowiedzi na pozew wynika, że cena 100.000 zł nie może być traktowana jako wygórowana, gdyż miała ona „zrekompensować Pozwanemu ewentualne pożegnanie z planowaną od lat wizją portalu internetowego, który dotychczas jednakże nie został zrealizowany”. Pozwany podnosi ponadto, że korespondencja rozpoczęta przez Powoda w maju 2016 r. jawi się jako prowadzona, nie w celu dokonania rzekomej transakcji, lecz wyłącznie w celu zdobycia danych osobowych, jak również przygotowania

materiału dowodowego na potrzeby niniejszego postępowania.

34. Pozwany podnosi, że dla niniejszej sprawy kluczowe znaczenie ma również data rejestracji spornej domeny przez Pozwanego (2002 r.). Miało to bowiem miejsce wcześniej niż rejestracja znaków towarowych Powoda (2008 i 2014 r.). Z tego względu Pozwany podnosi, że rejestracja znaku towarowego nr EUTM – 013038931 ma znamiona zgłoszenia w złej wierze. Zdaniem Pozwanego, Powód musiał zdawać sobie sprawę z tego, że wnioskuje o przyznanie ochrony na znak towarowy, którym formalnie nie może się posługiwać, ponieważ „komunikowałby tym samym odbiorcom, że tak oznaczone usługi oferowane są pod domeną <okazje.pl>, do której nie ma on dostępu.
35. Pozwany kwestionuje zarzut naruszenia art. 3 oraz 15 uznk. Po pierwsze, twierdzi on, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Po drugie, wskazuje, że nawet jeśli byłby przedsiębiorcą, to jego działanie nie było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i nie zagrażało Powodowi ani jego klientom. W szczególności, Pozwany nie ogranicza dostępu Powoda do rynku, gdyż Powód posiada własną, bardzo dobrze wypozycjonowaną domenę <okazje.info.pl>. Pozwany wskazuje, że prawdopodobieństwo, że klienci Powoda wejdą na stronę Pozwanego zamiast na stronę Powoda jest znikome, lub wręcz żadne.
36. Pozwany kwestionuje także zarzut naruszenia przez niego art. 43[10] kc, twierdząc, że nie zamieszczał pod domeną <okazje.pl> oferty sprzedaży towarów lub usług konkurencyjnych do usług oferowanych przez Powoda, a także nie zamieszczał przekierowania do strony internetowej jakiegokolwiek konkurenta Powoda. Powód, jego zdaniem, nie udowodnił żadnej z przesłanek zastosowania tego przepisu.
37. Pozwany zarzuca Powodowi naruszenie art. 23 ust. 3 Regulaminu poprzez złożenie do akt postępowania dokumentu Certificate of registration nr 013038931 oraz korespondencji e-mail stanowiącą załącznik nr 7 do pozwu bez tłumaczenia na język polski.
38. Pozwany nie wyraził zgody na rozpoznawanie sprawy na podstawie ogólnych zasad prawa oraz zasad słuszość i wniósł o stosowanie przez sąd polubowny prawa właściwego dla przedmiotowego stosunku prawnego.

III. Sąd ustalił, co następuje:

39. Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Powoda, od 2014 r. prowadzi on działalność m.in. w zakresie portali internetowych, zarządzania stronami internetowymi oraz działalność usługową w zakresie informacji.
40. Powód jest uprawniony z rejestracji graficznego, unijnego znaku towarowego OKAZJE.PL (CTM- 013038931), który został zgłoszony w dniu 30 czerwca 2014 r. i zarejestrowany w dniu 6 lipca 2015 r. dla usług, należących do klas: 35 i 42.
41. Ponadto Powód jest licencjodawcą słowno-graficznego znaku towarowego OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN, zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP przez Piotra

Broniarczyka w dniu 22 września 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 21 marca 2011 r. (R.249442) dla usług, należących do klas: 35, 38 i 42.

42. Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 10 września 2002 r.
43. W dniu 9 stycznia 2015 r. przedstawiciel Powoda zwrócił się drogą mailową do Marcina Kandydy z propozycją odkupienia domeny <okazje.pl>. Powoda zaproponował cenę 120 000 zł. W ramach prowadzonych negocjacji przedstawiciel Powoda zaproponował kwotę 50 000 zł netto. Oferta ta została odrzucona przez Powoda. Przedstawiciel Powoda ponownie skontaktował się z Kandydą w kwietniu 2015 r.
44. W maju 2016 r. działający na zlecenie Powoda Powoda i wystąpił do Kandydy z propozycją odkupienia domeny <okazje.pl>. Wstępnie stwierdził, że „domena nie jest na sprzedaż”, ale uzależnił swoje stanowisko od zaproponowanej kwoty. Kwota 50 000 zł zaproponowana przez Powoda została wstępnie zaakceptowana. Sprzedającym miał być, działający we własnym imieniu, Pozwany, który został włączony do korespondencji dotyczącej transakcji. Finalnie transakcja nie doszła do skutku.
45. W dniu 22 czerwca 2016 r. Powoda napisał do przedstawiciela Powoda maila z informacją o tym, że znaleziono kupca na domenę <okazje.pl>, a zaoferowana kwota to 100 000 zł oraz sugestią, że Powód może „przebić” tę kwotę. Następnie w dniu 28 czerwca 2016 r. Powoda w kolejnej wiadomości mailowej wskazał, że ze względu na podobieństwo domen <okazje.info.pl> i <okazje.pl> korespondencja kierowana do Powoda oraz wewnętrzne dokumenty Powoda trafiają omyłkowo do właściciela domeny <okazje.pl>, sugerując, iż w ten sposób poufne dane mogą „wpaść w niepowołane ręce”. W dniu 29 czerwca 2016 r. przedstawiciel Powoda odpisał, że z uwagi na prawa Powoda wynikające z prawa ochronnego na znak towarowy OKAZJE.PL i brak możliwości wykorzystywania domeny <okazje.pl> przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, oferuje możliwość kupna domeny za 10 000 zł netto. W dniu 8 lipca 2016 r. Powoda napisał, że właściciel domeny nie jest zainteresowany jej sprzedażą.
46. Powoda, który prowadził korespondencję z Powodem dotyczącą sprzedaży domeny <okazje.pl>, prowadzi od dnia 13 września 2009 r. działalność gospodarczą pod firmą Powoda w zakresie portali internetowych.
47. Obydwie strony zgodnie twierdziły, że adres Powoda: concreti@concreti.com był wskazany na stronie internetowej zawieszanej pod domeną <okazje.pl> jako adres do kontaktu.
48. Na stronie internetowej umieszczonej pod domeną <okazje.pl> znajdowała się reklama nowopowstającego serwisu okazje.pl wraz z hasłem: „Już niedługo będziesz miał okazję skorzystania z okazji” oraz możliwością pozostawienia adresu e-mail, na który będą wysyłane dalsze informacje o portalu. Obok wyświetlała się reklama serwisu fototapety.com. Z akt sprawy nie wynika, w jakim okresie powyższe informacje były umieszczone na stronie internetowej pod domeną <okazje.pl>. Obecnie domena <okazje.pl> przekierowuje do strony „sploty.net” na serwisie społecznościowym

Facebook.

49. W obrocie występują inne nazwy domen zawierające słowo „okazje” (np. <okazje24.com>; <auto-okazje.pl>)
50. Powyższy stan faktyczny Sąd Polubowny ustalił na podstawie stanowisk stron, zawartych w pismach procesowych oraz dokumentów i korespondencji, złożonych do akt sprawy.
51. Sąd, działając z własnej inicjatywy ustalił, za pomocą narzędzia wyszukiwarki Google (wpisanie frazy „okazje sp. z o.o.”), że w obrocie występują przedsiębiorcy, prowadzący działalność pod firmą zawierającą słowo „okazje” (np. TV Okazje sp. z o.o., Łap Okazje sp. z o.o.).

IV. Sąd zważył, co następuje:

52. Na wstępie należy wskazać, że w związku z brakiem wyraźnego upoważnienia udzielonego przez obie strony, Sąd, zgodnie z art. 1194 § 1 kodeksu postępowania cywilnego („kpc”), będzie rozstrzygał spór według prawa właściwego dla danego stosunku, czyli prawa polskiego.
53. W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Powoda art. 23 ust. 3 Regulaminu, Sąd uważa, że w okolicznościach niniejszej sprawy, wzywianie Powoda do uzupełnienia braków formalnych w postaci tłumaczeń Certificate of registration nr 013038931, stanowiącej dowód rejestracji znaku towarowego oraz korespondencji e-mail (załącznik nr 7 do pozwu), powołanej na okoliczność tego, iż korespondencja kierowana do Powoda była błędnie wysyła na adres e-mail znajdujący się w domenie <okazje.pl> (a nie na okoliczność jej treści), na język polski, byłby przejawem nadmiernego formalizmu, obcego dla postępowania arbitrażowego. Zarówno sam Sąd, jak i strony, władają biegle językiem angielskim, na co wskazuje fakt powoływania się przez obydwie strony na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które nie posiada oficjalnego tłumaczenia na język polski. Przykładowo Pozwany powołuje się w odpowiedzi na pozew na orzeczenie Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie *General Motors Corporation* przeciwko *Yplon SA* i nie dołączył jego tłumaczenia na język polski. Ponadto, nawet jeśli uznać, że Powód naruszył wskazane postanowienie Regulaminu, naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania, co wynika z poniższych rozważań.
54. Przechodząc do rozważań dotyczących zasadności żądania Powoda o ustalenie, że Pozwany naruszył jego prawa w wyniku zawarcia umowy o rejestrację domeny <okazje.pl>, należy stwierdzić, iż w związku z tożsamością norm wynikających z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2015/2424 oraz art. 296 ust. 2 pwp, Sąd będzie analizował przedmiotową sprawę w oparciu o przepisy polskie, z uwzględnieniem wykładni proeuropejskiej.
55. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
 - 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

- 2) 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;
- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
56. Art. 296 ust. 1 pwp nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania, gdyż domenę internetową można uznać za identyczną do znaku towarowego tylko wtedy, gdy ten ostatni ma postać słowną, a część odróżniająca domeny pozostaje tożsama z chronionym znakiem towarowym (por. D. Adamski, *Naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny – uwagi do orzecznictwa Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIT*, Kwartalnik Naukowy Prawa Mediów Elektronicznych 2011/1, s. 38). Powód nie posiada praw ochronnych na żaden słowny znak towarowy, który byłby tożsamy ze słowem „okazje” stanowiącym odróżniającą część domeny <okazje.pl>. Co więcej, Sąd podziela stanowisko Pozwanego, że samo słowo „okazje” nie ma zdolności odróżniającej i zarejestrowanie słownego znaku OKAZJE byłoby możliwe jedynie w razie wykazania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Niemniej, argumenty przedstawiane przez strony dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż dla oceny zarzutu naruszenia praw Powoda w świetle art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp, istotna jest jedynie kwestia, czy na dzień orzekania w niniejszej sprawie Powód jest uprawniony z słownego znaku towarowego tożsamego z relewantną częścią spornej nazwy domeny.
57. Dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazanego w art. 296 ust. 2 pkt 2) pwp konieczne jest, po pierwsze, wykazanie, że odróżniająca część spornej nazwy domeny (z pominięciem tzw. *top-level domain names* – zob. WIPO Overview 2.0, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/> [dostęp: 16.12.2016]) jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego. Po drugie, nazwa domeny musi być używana w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych oferowanych przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowych, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.
58. Zdaniem Sądu, możliwe jest uznanie relewantnej części domeny za podobną nie tylko do słownego znaku towarowego, ale również do znaku słowno-graficznego. Jednakże, słowno-graficzny znak towarowy OKAZJE.INFO PORÓWNYWARKA CEN, na który prawo ochronne posiada Powód, nie wykazuje dostatecznego podobieństwa do słowa „okazje”, aby można było mówić o ryzyku wprowadzeniu odbiorców w błąd, niezależnie od drugiej przesłanki wynikającej z art. 296 ust. 2 pkt 2. Z kolei znak towarowy OKAZJE.PL ma jedynie charakter graficzny, zaś tego typu znaki nie mogą być uznane za podobne do nazw domen, gdyż ich zdolność odróżniająca wynika tylko z ich warstwy graficznej.
59. W odniesieniu do art. 296 ust. 2 pkt 3) pwp, trzeba wskazać, iż Powód nie próbował nawet wykazać renomy swoich znaków towarowych. W pismach Powód powoływał się na

„renomę marki”, która jest pojęciem pozaprawnym. Nie przesądzając, czy Powód posiada renomę w potocznym rozumieniu, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie została zrealizowana hipoteza art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp.

60. Uzasadniając żądanie pozwu, Powód powoływał się również na przepisy uznk, z tego względu konieczne jest przesądzenie, czy Pozwany – osoba fizyczna niewpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 uznk. Tylko w razie twierdzącej odpowiedzi na to pytanie zasadne jest rozważanie stawianych przez Powoda zarzutów dotyczących art. 3, art. 10 i art. 15 uznk. Należy bowiem przyjąć, iż sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji może być przedsiębiorca, a tylko wyjątkowo, w wypadkach wprost przewidzianych w ustawie - inny podmiot (E. Nowińska, M. Du Vall, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2005, s. 54).
61. Na podstawie art. 2 uznk, "przedsiębiorcą" jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarobkowo lub zawodowo, bez względu na to czy działalność ta jest jego działalnością główną czy uboczną oraz niezależnie od tego czy został on lub nie został wpisany do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, czy też wpisowi nie podlegał. Rozstrzyga zatem faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym, przy czym za takie może być uznane podjęcie działań zmierzających do uruchomienia działalności gospodarczej lub jej likwidowanie (por. J. Szwaja, A. Kubiak-Cyrul, komentarz do art. 2 uznk, w: J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Legalis 2016). Istotne jest bowiem, że Pozwany działał w sposób zorganizowany, stały i ciągły i tym działaniem wpływał na sytuację innych podmiotów funkcjonujących w danej sferze gospodarki (por. wyrok SN z dnia 22 października 2003 r., sygn. akt II CK 161/02).
62. Sama rejestracja domeny <okazje.pl> i zawarcie umowy o jej utrzymywanie nie może zostać uznane za choćby uboczne prowadzenie działalności gospodarczej czy zawodowej, gdyż działalność nie może w żadnym wypadku ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie. Podobnie, zaoferowanie spornej domeny na sprzedaż za pośrednictwem profesjonalisty w ramach korespondencji zainicjowanej przez samego Powoda, nie stanowi dostatecznego dowodu na prowadzenie działalności w zakresie obrotu domenami. Inaczej ocenić należy okoliczność, iż Pozwany prezentował na stronie internetowej dostępnej pod adresem <okazje.pl> treści reklamowe dotyczących zarówno planowanego portalu oferujące różnorodne produkty – okazje, jak również produktów i usług oferowanych przez inne podmioty (reklama strony www.fototapety.com oraz strony sploty.net na portalu Facebook). Tak działalność ma charakter ciągły i zorganizowany, a ponadto może wpływać na sytuację innych podmiotów działających m.in. w branży e-commerce, czy też na rynku fototapet i konfekcji dzianinowej.
63. W świetle powyższego, Sąd uznaje Pozwanego za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 uznk, a w konsekwencji konieczne staje się ustalenie, czy Pozwany popełnił delikt nieuczciwej konkurencji.
64. Zgodnie z art. 10 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do

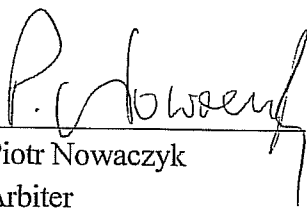
pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Z kolei, czyn stypizowany w art. 15 uznk polega na utrudnianiu innym przedsiębiorcą dostępu do rynku

65. Twierdzenia Powoda i dowody przedstawione na ich poparcie nie uzasadniają wniosku, że Pozwany popełnił delikty nieuczciwej konkurencji, o których mowa powyżej. W szczególności, zapowiedź prowadzenia przez Pozwanego portalu oferującego różne produkty w okazyjnych cenach („okazje”), bez zastosowania znaków graficznych sugerujących powiązanie przedsięwzięcia z działalnością Powoda, nie może być uznane za próbę wprowadzenia klientów w błąd w odniesieniu do pochodzenia usług czy towarów, które miały być oferowane na stronie internetowej Pozwanego.
66. Podobnie, zarejestrowanie nazwy domeny zawierającej powszechnie używane słowo „okazje”, niemające pierwotnej zdolności odróżniającej, nie może być zakwalifikowane jako forma utrudniania Powodowi dostępu do specyficznego rynku, jakim jest rynek internetowy. Powód dysponuje bowiem własną domeną <okazje.info>, poprzez którą z powodzeniem prowadzi swoją działalność gospodarczą.
67. Powyższe okoliczności, jak również fakt, iż Pozwany zarejestrował sporną domenę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Powoda nie pozwala na uznanie, iż Pozwany działał z naruszeniem prawa lub dobrych obyczajów, co uzasadniałoby dalszą analizę normy wynikającej z art. 3 uznk. Oceny tej nie zmienia fakt, iż proponowana przez Mariusza Kandydę, działającego w porozumieniu z Pozwanym, cena za domenę była wygórowana – to Powód zainicjował negocjacje dotyczące sprzedaży domeny i przez długi czas naciskał na jej zakup.
68. W odniesieniu do zarzutu naruszenia prawa Powoda do firmy, należy wskazać, że zgodnie z art. 43¹⁰, przesłankami, które muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie środków ochrony są: zagrożenie lub naruszenie prawa do firmy oraz bezprawność naruszenia naruszającego. Wobec domniemania bezprawności naruszenia firmy, za bezprawne uważane jest każde działanie, chyba że sprawca wykaże, że jego działanie nie ma takiego charakteru.
69. Naruszenie prawa do firmy może polegać w szczególności na rejestracji domeny internetowej zawierającej firmę innego przedsiębiorcy, co wyklucza korzystanie z niej przez uprawnionego. Jednocześnie, trzeba zauważyć, że ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym naruszenie firmy może wiązać się z nieuprawnionym zawłaszczeniem jej w całości, jak i w części, jeśli część ta ma sama w sobie dostateczną moc dystynktywną (por. wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., sygn.. akt II CKN 25/98). Sąd podziela zatem tezę postawioną w wyroku Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIT w sprawie o sygn. akt 20/07/PA dotyczącej domeny <armatura.pl>, zgodnie z którą rejestracja domeny z wykorzystaniem części firmy, która umożliwia identyfikację przedsiębiorcy na rynku, stanowi naruszenie prawa do firmy.
70. Odnosząc powyższe uwagi do stanu faktycznego niniejszej sprawy, trzeba wskazać, że dla uznania, że poprzez rejestrację domeny <okazje.pl> Pozwany naruszył prawo Powoda do

firmy niezbędne jest stwierdzenie, że słowo „okazje”, stanowiące część firmy Powoda („Grupa Okazje sp. Z o.o.) Jest jednoznacznie powiązane z przedsiębiorstwem Powoda. Powód nie przedstawił przekonujących dowodów wskazujących na to, że słowo „okazje” jest jednoznacznie kojarzone z jego przedsiębiorstwem. W szczególności, dowodu na tę okoliczność nie stanowi fakt podejmowania przez Powoda intensywnych działań marketingowych m.in. Poprzez publikacje w prasie czy w Internecie. Co więcej, identyfikacji słowa „okazje” z powodową spółką przeczy fakt istnienia na polskim rynku innych podmiotów posługujących się firmą, której część stanowi właśnie słowo „okazje” (np. TV Okazje Sp. z o.o., Łap Okazje sp. z.o.o.). Brak jest zatem podstaw do uznania, że słowo „okazje” jest jednoznacznie kojarzone z firmą Powoda.

71. Powyższe wnioski potwierdza także okoliczność, że słowo „okazje” jest określeniem rodzajowym i ma przypisane określone desygnaty. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN, słowo „okazja” (liczba pojedyncza) oznacza m.in. wyjątkową sytuację sprzyjającą czemuś; niecodzienne, uroczyste wydarzenie, przypadkowy pojazd lub osobę zabierającą kogoś lub coś po drodze.
72. Przedstawione rozważania uzasadniają oddalenie zarzutu naruszenia przez Pozwanego art. 43[10] kc.
73. Reasumując, Pozwany nie naruszył prawa Powoda poprzez rejestrację i używanie domeny <okazje.pl>, więc powództwo należało oddalić w całości.
89. Odnośnie kosztów postępowania Sąd orzekł w oparciu o art. 35 Regulaminu. Pozwany złożył oświadczenie o kosztach postępowania arbitrażowego, opiewające na kwotę 2,477 zł i obejmujące jedynie koszty zastępstwa procesowego. Żądanie zwrotu kosztów zostało uwzględnione w całości, gdyż są one adekwatne do charakteru sprawy oraz nakładu pracy pełnomocnika.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.


Piotr Nowaczyk
Arbiter

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