

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych  
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Sygn. akt 47/10/PA

WYROK  
SĄDU POLUBOWNEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2011 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Iwona Kuś – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2011 r.

sprawy z powództwa: Platforma Mediowa Point Group S.A.  
Al. Jerozolimskie 146 C  
02-305

przeciwko : CONET Sieci i Systemy Doktor Sitarz Sp. j.  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny:

*ozon.pl*

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 27.09.2010 r. - przez powoda i z dnia 30.11.2010 r. przez pozwanego

orzeka

powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Powód w pozwie z dnia 31.12.2010 r. żąda stwierdzenia, że pozwany CONET Sieci Systemy Doktor Sitarz Sp.j. w wyniku rejestracji domeny *ozon.pl* naruszył prawa powoda. Powód jest właścicielem znaków towarowych „Tygodnik Ozon” oraz „OZON”. Powyższe prawa są pochodną nabycia w dniu 18 lipca 2007 r. przez powoda przedsiębiorstwa Ozon Media Sp. z o.o. w upadłości.

Jako podstawę swoich roszczeń powód wskazał:

- a. art. 3 ust. 1 i 2, art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.)
- b. art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. Prawo własności przemysłowej (dalej u.p.w.p.).

Powód wniósł także o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, dowodu z przesłuchania świadka Pawła Gago na okoliczność, że pozwany świadczył usługi IT na rzecz Ozon Media Sp. z o.o., wyznaczenia rozprawy oraz wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego – według norm przepisanych. Ponadto, powód wniósł o zobowiązanie pozwanego do złożenia pisemnych oświadczeń w przedmiocie: czy świadczył usługi IT na rzecz Ozon Media; czy zarządzał domenami Ozon Media w tym sporną domeną; czy odpowiadał za kwestie informowania Ozon Media o konieczności wniesienia stosownych cyklicznych opłat celem zachowania praw do domeny; czy wiedział, że Ozon Media powinna wnieść stosowne opłaty by zachować prawa do domeny ozon.pl; czy w związku z brakiem uiszczenia tychże opłat Ozon Media stracił prawa do domeny a następnie tę domenę zarejestrował na siebie pozwany.

Powód podniósł, że pomimo, iż sporna domena należała do Ozon Media Sp. o.o. nie znalazła się w masie upadłościowej, gdyż została przejęta przez pozwanego. Powód kontaktował się z pozwanym w celu prowadzenia rozmów dotyczących nabycia przedmiotowej domeny. Do sprzedaży nazwy domeny nie doszło. Pozwany pomimo deklaracji, że będzie prowadził działalność pod sporną domeną do dnia dzisiejszego tego nie zrobił. Po wprowadzeniu do przeglądarki adresu [www.ozon.pl](http://www.ozon.pl) pojawia się strona internetowa firmy pozwanego, która także wyświetla się po wprowadzeniu adresu [www.conet.pl](http://www.conet.pl). Zdaniem powoda pozwany w ten sposób chce uniknąć zarzutu, że blokuje sporną domenę, gdyż faktycznie nadal nie prowadzi konkretnej działalności pod tym adresem. Pozwany blokuje domenę ozon.pl uniemożliwiając korzystanie z niej przez powoda, który jako właściciel znaków towarowych nie może korzystać z domyślnej domeny.

Pozwany korzysta z renomy i rozpoznawalności znaków towarowych Ozon, umieszczając pod adresem [www.ozon.pl](http://www.ozon.pl) stronę internetową swojej firmy. Dzięki temu wielu internautów omyłkowo trafia na stronę internetową [www.conet.pl](http://www.conet.pl) dzięki czemu pozwany już teraz zyskuje wiele udokumentowanych odsłon dziennie na stronie, na której prowadzi szeroko rozumianą działalność IT.

Pozwany w odpowiedzi na pozew z dnia 3.02.2011 r. żąda stwierdzenia, że rejestrując domenę ozon.pl nie naruszył praw powoda. Pozwany wyjaśnił, że spółka CONET Sieci i Systemy Doktor Sitarz Sp. j. nigdy nie świadczyła usług dla firmy Ozon Media Sp. z o.o. Usługi świadczył Piotr Sitarz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwany nie narusza praw Powoda wynikających z rejestracji znaków towarowych. Działalność, która będzie prowadzona pod nazwą domeny ozon.pl nie pokrywa się z klasami klasyfikacji nicejskiej zarejestrowanymi przez powoda. Domena nie została przejęta ani zarejestrowana w złej wierze. Pozwana rozważyła zakup nazwy domeny dla nowego projektu od stycznia 2007 r. Domena została zakupiona zgodnie z Regulaminem opcji na rejestrację nazwy domeny. Firma Ozon Media sama opłacała faktury za domeny internetowe. Zadaniem Piotra Sitarza było dbanie o prawidłowe funkcjonowanie serwisów DNS dla domen *ozon.pl* oraz *ozonmedia.pl*. Pozwany nie zgodził się z zarzutem, że korzysta z renomy i rozpoznawalności znaków towarowych Ozon. Od sierpnia 2007 r. pod nazwą domeny *ozon.pl* nie była umieszczana żadna informacja związana z firmą Ozon Media Sp. z o.o. ani z tygodnikiem przez nią wydawanym.

Pozwany wniósł o:

- przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Leszka Marcinkowskiego oraz Roberta Biedrzyckiego na okoliczność, że Piotr Sitarz świadczył usługi na rzecz Ozon Media Sp. z o.o.

- przeprowadzenie dowodu z przesłuchania lub dostarczenia przez firmę NetArt Spółka Akcyjna dokumentów potwierdzających cesję domeny ozon.pl oraz przekazanie informacji o konieczności przedłużenia domeny,
- przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka Wiesława Ostrowskiego na okoliczność zakupu domeny *ozon.pl*.

Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 27.09.2010 r. przez powoda i w dniu 30.11.2010 r. przez pozwanego.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych sąd zamknął postępowanie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Pozwany jest abonentem nazwy domeny *ozon.pl*. Nazwa domeny *ozon.pl* została zakupiona przez pozwanego przez usługę Opcja na rejestrację nazwy domeny zgodnie z Regulaminem opcji na rejestrację nazwy domeny. Opcja na nabycie nazwy domeny została ujawniona w dniu 4.04.2007 r. W dniu 14.05.2007 r. pojawiła się informacja, że została zwolniona nazwa domeny *ozon.pl*. W tym samym dniu pozwany zarejestrował nazwę domeny na swoją rzecz.

Powód jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Tygodnik Ozon” zarejestrowany w klasach towarowych: 09,16,35,38,39,41. Znak ten korzysta z ochrony od dnia 9 marca 2005 r.

Dowód:           świadcstwo ochronne nr 211004 z dnia 19 lutego 2009 r.

Powód jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Ozon” zarejestrowany w klasach towarowych: 09,16,35,38,39,41. Znak ten korzysta z ochrony od dnia 9 marca 2005 r.

Dowód:           świadcstwo ochronne nr 211005 z dnia 19 lutego 2009 r.

Prawa ochronne na znaki towarowe są pochodną nabycia w dniu 18 lipca 2007 r. przez powoda przedsiębiorstwa Ozon Media Sp. z o.o. w upadłości, w skład którego wchodziły zgłoszenia ww znaków. W dniu zakupu przedsiębiorstwa spółki Ozon Media Sp. z o.o. domena *ozon.pl* nie była już własnością tej spółki.

Dowód:           Umowa sprzedaży z dnia 18.07.2007 r. zawarta pomiędzy Ozon Media Sp. z o.o. w upadłości a Platformą Mediową Point Group S.A.

Po wprowadzeniu do przeglądarki adresu [www.ozon.pl](http://www.ozon.pl) pojawia się strona internetowa firmy pozwanego.

Przy ocenie stanu faktycznego Sąd pominął wnioski dowodowe przedstawione przez strony a dotyczące okoliczności przejęcia nazwy domeny *ozon.pl* oraz świadczenia przez pozwanego usług IT na rzecz Ozon Media Sp. z o.o. Zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego do Sadu należy zbadanie i ocena okoliczności związanych z rejestracją i użytkowaniem domeny internetowej, do kompetencji Sądu Polubownego nie należy ocena działań nie związanych z użytkowaniem spornej domeny.

Jako podstawę prawną roszczenia Powód wskazał art. 132 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p. Artykuł ten wskazuje względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego wynikające z kolizji z innym znakiem towarowym. Przepis ten normuje dwa rodzaje kolizji, stanowiące przeszkodę w rejestracji danego oznaczenia - w pkt 1 i 2 kolizję w granicach podobieństwa towarów, co służyć ma przede wszystkim ochronie zarejestrowanego znaku towarowego przed ryzykiem pomyłki, a więc ochronie funkcji oznaczenia pochodzenia oraz w pkt 3 kolizję poza granicami podobieństwa towarów, co służyć ma przede wszystkim ochronie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku, a więc ochronie przed ryzykiem pasożytnictwa.

Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zostały wymienione w art. 296 ust. 2. Przepis ten normuje dwa rodzaje kolizji, stanowiące przeszkodę w rejestracji danego oznaczenia - w pkt 1 i 2 kolizję w granicach podobieństwa towarów (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2), oraz w pkt 3 kolizję poza granicami podobieństwa towarów (art. 296 ust. 2 pkt 3). Regulacja art. 296 ust. 2 jest bardzo zbliżona do regulacji art. 132 ust. 2, a ujęte w art. 296 ust. 2 przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy są sformułowane identycznie do wynikających z art. 132 ust. 2 względnych przeszkód w rejestracji znaku.

W myśl art. 296 ust. 2 u.p.w.p. do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi w przypadku bezprawnego używania 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 używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Powód twierdzi, że dysponuje renomowanym znakiem towarowym. Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p. wskazując na przesłanki naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego nie zawiera definicji takiego znaku. W orzecznictwie przyjmuje się, że renomowanym znakiem towarowym jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonanie o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. W ocenie Sądu Powód nie wykazał renomy znaków towarowych „ozon” i *Tygodnik ozon*”. Biorąc pod uwagę, że poprzedni właściciel znaków towarowych firma Ozon Media Sp. z o.o. w upadłości zakończyła działalność w 2007 r. a z pozwu nie wynika, aby powód w jakikolwiek sposób kontynuował działalność poprzednika związaną z wykorzystaniem przedmiotowych znaków towarowych trudno uznać, że stopień znajomości znaku na rynku oraz jego siła odróżniająca jest tak wysoka, jak twierdzi powód. Fakt ten sprawia, że badanie dalszych przesłanek ochrony renomowanego znaku towarowego przewidzianych w artykule 296 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p., a mianowicie, że używanie znaku identycznego lub podobnego mogło przynieść osobie bezprawnie go używającej w obrocie gospodarczym nienależną korzyść lub mogło być szkodliwe dla charakteru lub renomy znaku wcześniejszego stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p.

Powód twierdzi, że rejestracja i używanie spornej domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 u.z.n.k. W myśli tego artykułu czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Przepis ten nie wymienia takiej formy utrudniania dostępu do rynku jaką jest zablokowanie możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem charakterystycznym dla danego podmiotu, ale wymienione w nim zachowania mają charakter przykładowy. Dla postawienia zarzutu w oparciu o ten przepis niezbędne jest wykazanie, że zarejestrowanie nazwy domeny w określonym brzmieniu utrudnia dostęp do rynku innemu przedsiębiorcy oraz, że przedsiębiorcy rejestrującemu domenę nie przysługuje prawo do posługiwania się nią. W ocenie Sądu, powód nie wykazał, że rejestracja domeny *ozon.pl* przez pozwanego nastąpiła w celu uniemożliwienia konkurentowi podjęcia działalności za pośrednictwem strony internetowej. Postępowanie dowodowe nie wykazało, że powód ma ograniczoną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie oferowania, sprzedaży i dystrybucji towarów lub usług. Powód stwierdza jedynie w pozwie, że chce prowadzić działalność pod sporną domeną ale nie może z uwagi na jej blokowanie przez pozwanego, nie wyjaśnia natomiast, dlaczego jest to niemożliwe.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. należy stwierdzić, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Dla przypisania deliktu z art. 3 koniecznym jest wystąpienie kumulatywnie następujących przesłanek:

- 1) zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrym obyczajem
- 2) powstanie stanu zagrożenia
- 3) związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprzecznym z prawem a stanem zagrożenia.

Ciężar udowodnienia tych przesłanek - zgodnie z art. 6 k.c. - spoczywa na przedsiębiorcy poszukującym ochrony prawnej. Oznacza to, że powód powinien był wykazać określone zachowania pozwanego sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, powstanie stanu zagrożenia i związek przyczynowy pomiędzy wytworzonym stanem zagrożenia a chronionym interesem przedsiębiorcy.

Powód nie wykazał koniecznej przesłanki wynikającej z art. 3 u.z.n.k. zezwalającej na przypisanie pozwanemu odpowiedzialności deliktowej - mianowicie zagrożenia lub naruszenia interesu przedsiębiorcy lub interesu klienta. Pojawienie się na rynku konkurenta z reguły prowadzi do ryzyka utraty dotychczasowej pozycji na rynku, a także zmniejszenia uzyskiwanych zysków, w tym ekonomicznych i wpisane jest to w zasadę konkurencyjności oraz ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Postępowanie dowodowe nie wykazało, by pozwany prowadził działalność konkurencyjną w stosunku do powoda oraz, żeby powód poprzez działanie pozwanego utracił swoją dobrą pozycję na rynku.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 15 i art. 3 ust. 1 i 2 u.z.n.k.

Iwona Kuś  
arbitr

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI  
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH  
ul. Koszykowa 54 (wejście "B"-lok. 03 230)  
00-675 Warszawa  
tel./fax +48-22 625-73-23  
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matysiak  
PRZESŁANIE 5  
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych