

Poznań, 12 marca 2015 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Syg. akt : 57/14/PA

domena : chatier.pl

Wyrok Sądu Polubownego

ds. Domen Internetowych

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

w składzie : dr Jakub Kępiński – arbiter

po rozpoznaniu sprawy

z powództwa :

Cartier International A.G. z siedzibą w Steinhausen, reprezentowanej przez radcę prawnego Grzegorza Rząsę (LDS Łazewski Depo i Wspólnicy, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, office@lds-ip.pl)

przeciwko :

Markowi Asenkowiczowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A&S Parfume Factory (ul. Kosmiczna 55 lok. 5, 40-403 Katowice), reprezentowanego przez adwokata Michała Konieczynskiego (Kancelaria Adwokat Michał Konieczynski, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, sekretariat@konieczynski.pl)

o stwierdzenie naruszenia praw Powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej „chatier.pl”

orzeka :

1. stwierdza naruszenie praw Powódki w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „chatier.pl”,
2. zasądza na rzecz Powódki kwotę 4530 zł (słownie : cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

U z a s a d n i e n i e

Spór przed tut. Sądem jest kolejnym ze sporów (wcześniejsze spory toczyły się przed sądami cywilnymi – Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w Katowicach, jak i Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi – WSA w Warszawie i NSA – dowód : odpis wyroku Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Załącznik 4 Pozwu oraz decyzje Urzędu Patentowego i odpisy wyroków sądów administracyjnych WSA i NSA – Załącznik 5 i 6 Pozwu) pomiędzy Cartier International A.G. z siedzibą w Steinhausen, Szwajcaria (dalej **Powódka**), a Markiem Asenkowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą A&S Perfume Factory w Katowicach (dalej **Pozwany**) w związku z używaniem przez Pozwanego w działalności gospodarczej oznaczenia „Chatier”.

Powódka jest szwajcarską spółką, która oferuje także w Polsce luksusowe produkty przede wszystkim kosmetyki, biżuterię, zegarki i odzież (dowód : fragmenty artykułów prasowych – Załącznik 12 i 13 Pozwu). Ma ona zarejestrowane na terytorium RP liczne znaki towarowe słowne i słowno-graficzne (dowód : wydruki z internetowej bazy UPRP i OHIM – Załącznik 8 Pozwu).

Podstawą powództwa jest naruszenie praw wyłączonych do dwóch znaków towarowych Powódki 1) znaku słownego „Cartier” zgłoszonego (6.09.1972 r.) i zarejestrowanego (28.05.1973, opub. 31.08.1973) w UPRP (nr prawa wyłącznego R-51277) dla klas 3,14,16,18, 20,21 i 2) znaku słowno-graficzny „Cartier” zgłoszonego (18.02.1982 r.) i zarejestrowanego (20.02.1984 r., opub. 28.02.1985) w UPRP (nr prawa wyłącznego R-59579) dla klas 3, 9, 14,16,18, 25, 33. 34 (dowód : wydruk z internetowej bazy UPRP – Załącznik 9 Pozwu).

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A&S Perfume Factory. Oferuje i sprzedaje kosmetyki (wody zapachowe) za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego pod domeną „chatier.pl”. Domena ta została zarejestrowana przez Pozwanego 23.11.2004 r. i jest używana do dziś (dowód : wydruk z rejestru działalności gospodarczej i wydruk z bazy WHOIS (<http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl>) - Załącznik 10 Pozwu).

Obecnie na stronie internetowej pod domeną “chatier.pl” oferowane są perfumy z serii „She is”, a także „585 Gold absolutely Gold Chatier”, „Armand Luxury Intense 6l Chatler”, „Live Blus Chatler, Bella Che Eau de perfume Chatler”. Jakikolwiek kliknięcie na stronie „chatier.pl” przekierowuje na stronę o domenie „she-is.pl”, na której oferowane są różne perfumy z serii „she is”. Pozwany od 5.12.2014 r. znaczenie zmienił swoją stronę internetową i ograniczył dostępny asortyment produktów (dowód : oględziny strony chatier.pl oraz wydruki ze strony chatier.pl z grudnia 2014 r. – Załącznik 11 Pozwu).

W wyniku postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt XIV Gc 213/08 Sąd zakazał Pozwanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczenia „Chatier” w stosunku do produktów kosmetycznych, a w szczególności ich oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym za pośrednictwem internetu (dowód : odpis wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach - Załącznik 4 Pozwu). Apelacja od tego wyroku została oddalona (dowód : odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Załącznik 4 Pozwu).

Powódka wniosła skutecznie do UPRP wnioski o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane na rzecz Pozwanego zawierające w sobie element „Chatier”. Znaki te zostały unieważnione. Późniejsze skargi Pozwanego wnoszone do sądów administracyjnych od decyzji UPR zostały oddalone (dowód : odpisy decyzji UPRP oraz wyroki WSA i NSA - Załącznik 5 i 6 Pozwu).

Powyżej wskazane okoliczności nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Jedyne podnoszone przez Pozwanego argument, że obie strony „funkcjonują na całkowicie odmiennych polach działalności gospodarczej” nie znajduje uzasadnienia w zebranych materiale dowodowym.

Żadna ze stron nie kwestionowała też prawdziwości dowodów przedstawionych przez drugą stronę.

Sąd Polubowny jest właściwy do orzekania w niniejszej sprawie, gdyż Powódka (1.09.2014 r. – zapis na Sąd w aktach sprawy, wpłynęło do Sądu 3.09.2014 r., L. dz. 560/14/P) i Pozwany (18.11.2014 r. – zapis na Sąd w aktach sprawy, wpłynęło do Sądu 21.11.2014 r., L.dz. 712/14/P) podpisali zapis na Sąd Polubowny i zgodzili się na rozstrzygnięcie powstałego sporu przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych.

W powyższym stanie faktycznym pismem datowanym na 5.12.2014 r. (wpłynęło do Sądu 8.12.2014 r.) Powódka wniosła do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powództwo przeciwko Pozwanemu.

Powódka wniosła 1) o stwierdzenie, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „chatier.pl” naruszył prawa ochronne na znaki towarowe Powódki, 2) o stwierdzenie, że Pozwany popełnił czyny nieuczciwej konkurencji określone w art. 3 i art. 10 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2013 r., nr 153, poz. 1503 wraz ze zm. dalej UZNK) i 3) zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z Regulaminem Sądu.

Powódka podniosła, że używanie przez Pozwanego domeny „chatier.pl” stanowi naruszenie praw wyłącznych Powódki płynących z rejestracji znaków towarowych w UPRP na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1410 dalej PWP) gdyż: towary oferowane przez Powódkę i Pozwanego są identyczne (s. 8 Pozwu), oznaczenie „Chatier” jest wysoce podobne do znaków wskazywanych znaków towarowych „Cartier” na płaszczyźnie (przede wszystkim) wizualnej i fonetycznej (s. 9 Pozwu), używanie oznaczenia „Chatier” przez Pozwanego ma charakter bezprawny (s. 10-11 Pozwu) oraz istnieje ryzyko konfuzji u nabywców (s. 10 Pozwu).

Powódka podniosła też, że jej znaki towarowe cieszą się renomą. W związku z tym Powódka twierdziła, że działanie Pozwanego może wpływać na degradacją jej znaku towarowego. Zdaniem Powódki Pozwany czerpie nienależyte korzyści płynące z renomy jej znaku. (s. 11 – 13 Pozwu).

Powódka wskazała, że działanie Pozwanego stanowią też czyn nieuczciwej konkurencji naruszając ogólną klauzulę dobrych obyczajów (art. 3 UZNK), a także art. 10 UZKU w związku z niewłaściwym oznaczeniem towarów (s. 14-16 Pozwu).

Pozwany w Odpowiedzi na pozew datowanej na 22.12.2014 r. (wpłynęła do Sądu 29.01.2015 r.) wniósł o: oddalenie powództwa, zasądzenie kosztów i zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Katowicach wniosku o wykładnię wyroku w sprawie XIV Gc 213/08.

Pozwany podnosił, że jego działanie nie narusza praw wyłącznych Powódki i nie stanowi czynów nieuczciwej konkurencji, gdyż: nie zachodzi podobieństwo pomiędzy jego domeną internetową, a znakiem towarowym Powódki, nie istnieje ryzyko wprowadzenie klienta w błąd, gdyż strony działają na innych polach działalności gospodarczej (zob. Odpowiedź na pozew).

W dniu 16 lutego 2015 r. zostało wydane Zarządzenie w celu umożliwienia stronom złożenia dodatkowych dowodów w sprawie (do 24.02.2015 r.) wraz z wnioskami dowodowymi wskazującymi na okoliczności, które są nimi dowodzone.

Powódka w określonym terminie (24.02.2015 r.) złożyła pismo procesowe, w którym podtrzymała w całości zgłoszone żądania, twierdzenia i wnioski. W piśmie tym Powódka ustosunkowała się do stanowiska Pozwanego przedstawionego w Odpowiedzi na pozew i podniosła, że Odpowiedź na pozew została złożona z uchybieniem terminu, a wniosek Pozwanego o zawieszenia postępowania jest bezzasadny.

Pozwany nie złożył w terminie żadnego pisma.

W związku z wyjaśnieniem wszelkich okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy postępowanie zostało zamknięte 2.03.2015 r. Strony zostały zobowiązane do zgłoszenia ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania.

Powódka złożyła pismo dot. kosztów 9.03.2015. Pozwany takiego pisma nie przedstawił.

W niniejszym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje :

W niniejszym sporze należało przede wszystkim przesądzić: 1) czy znak towarowy „Cartier” jest znakiem renomowanym^{MM}, 2) czy domena „cartier.pl” jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego „Cartier” i czy jest używana w związku z towarami identycznymi i podobnymi, wskutek czego zachodzi ryzyko wprowadzenie w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia domeny internetowej z zarejestrowanym znakiem towarowym oraz 3) czy działanie Pozwanej można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 i art. 10 UZNK).

Znaki towarowe odgrywają obecnie szczególną rolę w obrocie gospodarczym. Są one nośnikiem różnorodnych informacji o samym towarze opatrzonym znakiem, jak i o przedsiębiorcy, które dany towar lub usługę oferuje. Pełnią one także różnorakie funkcje, przede wszystkim jest to funkcja oznaczenia pochodzenia, ale także funkcja gwarancyjna, reklamowa, informacyjna, czy inwestycyjna.

Niewątpliwie ze znaczenia znaku towarowego w obrocie gospodarczym zdaje sobie Powódka, które swoje znaki towarowe od dawna chroni poprzez liczne rejestracje znaków towarowych na poziomie krajowym (w UPRP) lub poziomie unijnym (w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante).

Przedmiotem niniejszego sporu są dwa znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym tj. znak słowny „Cartier” (R-51277) oraz znak słowno-graficzny „Cartier” (R-59579). Powódka posiada prawa wyłączne do tych znaków. Oznacza to, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabyła prawo wyłącznego używania takich znaków towarowych w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 PWP). Powódka tym samym powołując się na prawa ochronne przyznane na znaki towarowe zarzuca, że Pozwany narusza jej prawa wyłączne do znaku towarowego poprzez używanie domeny „chatier.pl” zarejestrowanej od 23.11.2004 r. na rzecz Pozwanego.

Jak wskazuje Powódka w pozwie przed sądami powszechnymi toczyły się pomiędzy Powódką i Powodem spory w odniesieniu do wskazanych znaków towarowych i domeny internetowej (w sprawach o syg. akt. XIV GC 213/08/16 oraz V ACa 507/10), które zakończyły się prawomocnym orzeczeniem. Na mocy tego orzeczenia Pozwany ma zakaz używania w obrocie gospodarczym oznaczenia „chatier” w stosunku do produktów kosmetycznych, w szczególności ich oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym za pośrednictwem internetu.

Za uzasadnione należy uznać argumenty Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych w sprawach o unieważnienie znaków towarowych Pozwanego. W sprawach tych organy orzekające doszły do wniosku, że kwestionowane, późniejsze znaki towarowe Pozwanego i wcześniejsze znaki Powódki są do siebie podobne, przeznaczone są do oznaczania podobnych towarów i istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta. Ponadto zdaniem organów orzekających znaki Powódki są znakami renomowanymi i istnieje ryzyko osiągnięcia przez zgłaszającego nienależytej korzyści oraz szkody dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków Powódki.

Nie jest zadaniem Sądu Polubownego ocenianie wyroków sądów we wcześniejszych sporach Powódki z Pozwanym, jednakże Sąd Polubowny podziela co do zasady rozważania Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, jak i organów i sądów administracyjnych.

Po pierwsze, niewątpliwie Pozwany używa spornej domeny internetowej w obrocie gospodarczym oferując produkty kosmetyczne (w tym perfumy) za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą domeny „chatier.pl”.

Po drugie, domena „chatier.pl” jest podobna do zarejestrowanych znaków towarowych Powódki. Przy dokonywaniu oceny podobieństwa domeny do zarejestrowanego znaku towarowego należy pamiętać o charakterystycznej budowie domeny internetowej, która obejmuje dodatkowe elementów, jak np. domenę pierwszego stopnia „pl” czy też oznaczenie serwera „www”, jednakże nie powinno się ich brać pod uwagę, gdyż jako takie nie mają one bowiem charakteru odróżniającego. Tym samym Sąd Polubowny stoi na stanowisku, że podobieństwo pomiędzy domeną „chatier.pl”, a znakami towarowymi Powódki „Cartier” zachodzi na płaszczyźnie wizualnej (drobne różnice polegające na przestawieniu liter i zamianie spółgłoski „r” na spółgłoskę „h” nie mają istotnego znaczenia), fonetycznej (w języku polski w zasadzie wymowa obu wyrazów jest identyczna, a różnica dla polskiego internauty/potencjalnego konsumenta prawie niezauważalna) i znaczeniowej (w obu przypadkach w języku polskim są to oznaczenia fantazyjne, nie mające żadnego, szczególnego znaczenia).

Po trzecie, zgodzić się należy z poglądem wskazywanym w literaturze przedmiotu, że badanie identyczności lub podobieństwa towarów obejmować powinno m.in. towary prezentowane na stronie internetowej, związanej z daną domeną internetową (tak np. *A. Kobyłańska, Ochrona znaków towarowych w internecie, Warszawa 2005, roz. III, § 3, Legalis*). Zgodnie z załącznikami dołączonymi do pozwu (zob. Załącznik I I Pozwu), a także w wyniku oględzin strony internetowej prowadzonej pod domeną internetową „chatier.pl” należy stwierdzić, że towary oferowane przez Pozwaną, są w części (tj. w odniesieniu do produktów kosmetycznych) identyczne z towarami oferowanymi przez Powódkę.

Tym samym, zdaniem Sądu Polubownego w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z tzw. „absolutną” ochroną znaku zarejestrowanego ze względu na „podwójną identyczność”, tj. tożsamość oznaczeń i towarów dla których są one używane.

Wyjaśnić należy, że podwójna identyczność występuje także w przypadku, gdy różnice między znakiem zarejestrowanym a oznaczeniem używanym jako słowo kluczowe są nieznaczne (por. „Cartier” – „Chatier”). Z kolei, gdy chodzi o oferowane towary lub usługi to wystarczy, że część z nich pokrywa się z towarami lub usługami uprawnionego z rejestracji.

Użycie w domenie oznaczenia bardzo podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego stanowi naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia pełnionej przez znak towarowy. Jest tak w sytuacji, gdy towary oferowane w ten sposób są podróbkami towarów oryginalnych, jak i w przypadku gdy towary te są towarami własnymi reklamodawcy oferowanymi jako konkurencyjne dla towarów uprawnionego do znaku. W przypadku podwójnej identyczności ochrona przysługuje niezależnie od tego czy uprawniony z rejestracji znaku towarowego wykáže wprowadzanie w błąd nabywców.

Co więcej w niniejszej sprawie ochrona znaków towarowych Powódki wykracza poza granice podobieństwa towarów, gdyż znaki towarowe Powódki są znakami renomowanymi. Powódka starała się co prawda wykazać, że jej znak towarowy jest znakiem renomowany, gdyż służy oznaczaniu produktów luksusowych, unikalnych, wysokiej jakości. Jednakże nie o to jakość, luksus i prestiż chodzi w znaku renomowanym, a o jego rozpoznawalność/znajomość. Znak towarowy może być uznany za renomowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy cieszy się wystarczającą rozpoznawalnością lub znajomością wśród odbiorców (tj. na poziomie ok 20 % wśród potencjalnych nabywców towarów oznaczonych znakiem). Na marginesie można dodać, że znakiem renomowany może być też znak służący do oznakowania towarów bardzo niskiej jakości (więcej : *R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tom 14 b, R. Skubisz (red.), Warszawa 2012, s. 718-719*). Sąd Polubowny jest zdania, że znaki towarowe „Cartier” cieszą się odpowiednią renomą, a więc cieszą się dużą rozpoznawalnością wśród znaczącego segmentu klientów. Takich wątpliwości nie miały też sądy cywilne i administracyjne orzekające we wcześniejszych sprawach.

Okoliczność, że towary oznaczane znakiem „Cartier” są towarami luksusowymi, nie pozostaje jednak też znaczenia. Oferowanie bowiem za pośrednictwem strony internetowej o domenie zbliżonej do renomowanego znaku towarowego produktów gorszej jakości w cenie niższej niż towary Powódki, może wpłynąć na wizerunek znaku towarowego Powódki. Zdaniem Sądu Polubownego w niniejszej sprawie oferowanie przez Pozwanego produktów kosmetycznych, naśladujących (poza znakiem towarowym) także inne cechy towarów

oznaczonych znakiem „Cartier” np. opakowania, w sklepie internetowy o domenie „chatier.pl” może mieć negatywny wpływ na odbiór znaków towarowych „Cartier” przez potencjalnych klientów. Działanie Pozwanego może prowadzić bowiem do naruszenia ogółu pozytywnych wyobrażeń i związków w odniesieniu do towarów oznaczonych znakiem towarowym „Cartier”.

Można więc mówić także o naruszeniu funkcja gwarancyjnej (jakościowej) znaku towarowego. Funkcja ta jest ściśle związana z funkcją oznaczania pochodzenia. Oznacza ona, że towary lub usługi oferowane pod znakiem towarowym są wytwarzane lub świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorcy. Taki przedsiębiorca uprawniony do znaku ponosi odpowiedzialność za jakość tych towarów. Nabywca towaru lub usługi może w związku z tym, gdy chce ponownie sięgnąć po towar lub skorzystać z usługi, wybrać towar lub usługę kierując się znakiem towarowym. Jeżeli natomiast jego doświadczenia z towarem lub usługą są negatywne to może się zwrócić do towarów inaczej oznaczonych. Funkcja ta nie oznacza jednak, że istnieje obowiązek prawny utrzymywania przez przedsiębiorcę zawsze tej samej jakości towaru czy usługi. Jest jednak oczywiste, że oferowanie pod tym samym znakiem towarów różnej jakości jest niezmiernie szkodliwe dla wizerunku znaku i dla rynkowego sukcesu jego właściciela. Rozważanie te z pewnością można także odnieść do oferowaniem towarów za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie, która może być odebrana przez potencjalnego klienta, jako domena uprawnionego z rejestracji znaku towarowego lub w jakiś sposób z nim powiązana.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy dojść do wniosku, że działanie Pozwanego stanowi naruszenie prawa wyłączonych Powódki płynących z rejestracji znaków towarowych

Powódka podnosi także, że działanie Pozwanego wypełnia znamiona deliktów nieuczciwej konkurencji, a w szczególności art. 3 ust. 1 UZNK i art. 10 UZNK. Tym samym nieuczciwe formy wykorzystania domeny internetowej muszą być ocenione zarówno z punktu widzenia klauzuli generalnej (art. 3 ust. 1 UZNK), jak i przepisów dotyczących określonych deliktów nieuczciwej konkurencji (art. 10 UZNK).

Działania Pozwanego zdaniem Sądu Polubownego budzą zastrzeżenia z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Jak już wykazano powyżej używana przez Pozwanego domena „chatier.pl” jest bardzo podobna do zarejestrowanych na rzecz Powódki znaków towarowych.

Pod domeną tą Pozwany oferuje produkty zbliżone do produktów oferowanych przez Powódkę. Wszystkie te okoliczności prowadzą do wniosku, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, przede wszystkim poprzez zaistnienie możliwości wprowadzenia użytkowników internetu/potencjalnych klientów w błąd co do pochodzenia towarów, a także poprzez stworzenie fałszywego wyobrażenia co do powiązań Pozwanego z Powódką.

Art. 10 ZNKU stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Podstawowym założeniem art. 10 UZNK jest, że oznaczenia towarów i usług powinny być prawdziwe. Tym samym zakazane jest używanie nieprawdziwych oznaczeń towarów, które to używanie rozciąga się także na oznaczania towarów mogące mylić nabywców. Mogącymi mylić nabywcę są oznaczenia, które odbiera on niewłaściwie, które są dwuznaczne albo celowo tak skonstruowane, by wprowadzać w błąd. Wystąpienie ryzyka wprowadzenia w błąd jest podstawowym warunkiem zastosowania tego przepisu. O tym, czy oznaczenie wprowadza w błąd klienta, decyduje całokształt okoliczności, w jakich towar dociera do nabywcy. Z reguły trzeba wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie określone oznaczenia wywierają na nabywcy danego towaru. W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych okoliczności (używanie przez Pozwanego domeny internetowej zbliżonej do znaku towarowego Powódki dla towarów identycznych lub bardzo podobnych do towarów oferowanych przez Powódkę) należy stwierdzić, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Nie bez znaczenie pozostaje też okoliczność, że produkty oferowane przez Pozwanego celowo były zbliżone (kształt, kolorystyka, nazwa) do produktów Powódki. Niewątpliwie Pozwany chciał poprzez użycie w domenie oznaczenia „chatier”, które choć nie identyczne to podobne do znaku towarowego Powódki, wprowadzić część klienteli w błąd sugerując, że produkty oferowane przez niego na stronie internetowej są produktami Powódki lub istnieje powiązanie pomiędzy Powódką, a oferowanymi przez Pozwanego towarami.

Naruszenie art. 10 UZNK należy oceniać przez pryzmat uważnego nabywcy, rozsądnego i świadomego swoich wyborów. Taki nabywca powinien co do zasady zauważyć, że domena internetowa „chatier.pl” różni się do znaku towarowego „Cartier” i towary oferowane przez Pozwanego różnią się od towarów Powódki. Tak w wielu przypadkach zapewne się stało,

gdyż obecnie uważni internauci zdają sobie sprawę z pewnych co raz częstszych zachowań konkurujących przedsiębiorców. Zdawać sobie należy jednak sprawę, że oferta Pozwanego była za pośrednictwem strony internetowej adresowana do każdego internauty, który szuka perfum i kosmetyków. Całokształt okoliczności prowadzi do wniosku, że nawet mimo przyjęcia modelu klienta/internauty uważnego, sposób prowadzenia przez Pozwanego swojej działalności mógł potencjalnych klientów/użytkowników internetu wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów. Nic nie stało bowiem na przeszkodzie, by Pozwany swoje towary oferował na stronie www pod inną domeną internetową odmienną od znaków towarowych Powódki.

Powódka podniosła także, że działanie Pozwanego narusza dobre obyczaje i tym samym stanowi naruszenie generalnej klauzuli zawartej w art. 3 ust. 1 ZNKU. Art. 3 ust. 1 UZNK określa, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Pełni on przede wszystkim 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 UZNK) nieuczciwej konkurencji. Jeżeli jakieś działanie nie podpada pod żaden szczegółowy przepis to ocena takiego działania powinna być prowadzona przez pryzmat art. 3 ust. 1 UZNK. Klauzula generalna może więc uzupełniać katalog deliktów nieuczciwej konkurencji przykładowo wskazanych w art. 3 ust. 2 UZNK. Szczególne znaczenie ma funkcja korygująca (korekcyjna) art. 3 ust. 1 UZNK, której celem jest korekta hipotez szczegółowych deliktów, gdy zarysowane są one zbyt szeroko lub też służy obezwładnieniu roszczeń opartych na szczegółowym stanie faktycznym, gdy roszczenia te godziłyby w dobre obyczaje wyrażone w art. 3 ust. 1 UZNK.

Najczęściej jednak, tak jak ma to miejsce w niniejszej, art. 3 ust. 1 UZNK będzie zwykle uzupełniającą podstawą powództwa obok szczegółowego deliktu ZNKU wówczas, gdy strona żąda oceny zachowania pozwanego w świetle dobrych obyczajów. Art. 10 UZNK nie odsyła nas do klauzuli dobrych obyczajów, koniecznym jest więc ocena działań Pozwanego przez pryzmat art. 3 ust. 1 UZNK.

Zdaniem Sądu Polubownego działanie Pozwanego można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami przez które należy rozumieć normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach systemu prawa (*zob. wyrr. SA w Warszawie z 15.2.2011 r., I ACa 852/10, niepubl.*). Obecnie co raz częściej przy ocenie naruszenia dobrych obyczajów stosuje się kryterium ekonomiczno-funkcjonalne. Niewątpliwie bowiem konkurencja na rynku jest jak najbardziej pożądana, jednakże nie może to być konkurencja nierzetelna, nieuczciwa. W niniejszej sprawie Pozwany wykorzystując pozycję rynkową Powódki wypracowywaną przez wiele lat próbuje poprzez używanie podobnych oznaczeń dla podobnych towarów stworzyć wrażenie, że oferowane przez niego towary w sklepie internetowym o domenie „chatier.pl” to towary w jakiś sposób związane z towarami oferowanymi przez Powódkę. Niewątpliwie zachowanie takie nie jest zachowaniem rzetelnym i zgodnym z zasadami uczciwości kupieckiej.

Celem UZNK jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Dlatego czynny nieuczciwej konkurencji ustawa uznaje za popełnione nie tylko w razie naruszenia interesów innego przedsiębiorcy lub klienta, co jest oczywiste, lecz także w przypadku zagrożenia ich interesów. W niniejszej sprawie z pewnością można mówić o zagrożeniu naruszenia interesów Powódki. Jak już wyjaśniano wcześniej działania Pozwanego mogą prowadzić bowiem do naruszenia ogółu pozytywnych wyobrażeń i związków towaru oferowanego pod zarejestrowanym znakiem „Cartier”. Potencjalny klient może być bowiem przekonany, że Pozwany jest w jakiś powiązany z Powódką. Powódka co prawda nie wskazała i nie udowodniła, by działanie Pozwanego w jakiś sposób prowadziło do utraty przez nią części zysków. Potencjalnie jednak takie zagrożenie istnieje.

Należy podzielić pogląd wyrażany w literaturze przedmiotu, że UZNK 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 mieszczą się z zakresie dopuszczalnej i uczciwej konkurencji.

Pozwany w Odpowiedzi na pozew wniósł o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozpoznania przez Sąd Okręgowy w sprawie XIV Gc 213/08 wniosku o wykładnię wyroku.

Zdaniem Sądu Polubownego żądanie to jest bezzasadne. Pozwany w żaden sposób nie wyjaśnił, w jaki sposób wykładania prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego mogłaby mieć wpływ na postępowanie przed Sądem Polubowny. Pozwany nie wskazał też, kiedy i o jakiej treści wniosek został złożony do Sądu Okręgowego. Dodać należy, że z art. 352 kpc wynika jedynie, że sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Konieczność dokonania wykładni wyroku zachodzi wówczas, gdy jego treść została sformułowana w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne zrozumienie tekstu. Natomiast wniosek o wykładnię nie może zmierzać do wyjaśnienia zawartych w uzasadnieniu orzeczenia wyrażeń prawniczych i znaczenia słów, ani do polemiki ze stanowiskiem sądu orzekającego w sprawie i wskazaniemi, co do dalszego postępowania (tak np. *Postanowienie NSA z 23.6.2003 r. - I SA/Ed 1517/02*).

Pozostałe twierdzenia Pozwanego przedstawione w Odpowiedzi na pozew okazały się w świetle zebranego materiału dowodowego nieuzasadnione i nieudowodnione. Zdaniem Sądu Polubownego Pozwany używając domeny internetowej „chatier.pl” narusza prawa wyłączne Powódki płynące z rejestracji znaku towarowego (zob. powyżej). Działania Pozwanego stanowią też delikty nieuczciwej konkurencji (zob. powyżej). Niewątpliwie też obie strony działają na tym samym rynku oferując wyroby kosmetyczne, a pomiędzy domeną „chatier.pl”, a zarejestrowanymi znakami towarowymi Powódki będącymi podstawą niniejszego sporu istnieje duże podobieństwo. Wszystkie te okoliczności prowadzą do wniosku, że potencjalny klient może przez używanie przez Pozwanego domeny internetowej „chatier.pl” zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów.

O kosztach postępowania orzeczono 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.

Powódka w piśmie z 9.03.2015 r. wniosła o zasądzenie kosztów postępowania arbitrażowego obejmujących : wpis od pozwu w kwocie 3690 zł i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4769 zł. Powódka dołączyła dowód uiszczenia wpisu od pozwu oraz fakturę 224/11/2014.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Polubowny zasądził na rzecz Powódki (strony wygrywającej) od Pozwanego (strony przegrywającej) koszty postępowania arbitrażowego obejmujące : wpisu od pozwu w wysokości 3690 zł (udokumentowane) oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 840 zł. W pozostałym zakresie Sąd Polubowny oddalił żądania Powódki.

Mimo przedłożonych dokumentów, w szczególności faktury 224/11/2014 wraz z wykazem czynności Powódka nie wykazała żadnych powiązań pomiędzy Cartier International A.G., a Richemont International S.A. (podmiotu na rzecz którego został wystawiona faktura). Załączone wydruki z Wikipedii nie mogą być traktowane jako dowód istnienia powiązań pomiędzy Powódką, a adresatem faktury.

Sąd Polubowny uznał jednak, że przyznanie kosztów zastępstwa procesowego w pewnym zakresie jest zasadne. Powódka była reprezentowana przez radcę prawnego, stąd wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z 28.09.2002 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 tj. z 25.02. 2013r. Dz. U. z 2013 r. poz. 490). Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenie stawka minimalna za prowadzenie spraw o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi 840 zł.

Sąd Polubowny przyznając koszty zastępstwa procesowego wziął pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Niewątpliwie wkład pełnomocnika miał znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, pisma procesowe były starannie i wyczerpująco przygotowane. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w dużej mierze przedstawione twierdzenia i dołączone dowody pokrywały się z twierdzeniami i dowodami przedstawianymi już we wcześniejszych sporach tj. przed sądami cywilnymi, Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi, w sprawie Pozwany nie kwestionował twierdzeń i dowodów Powódki, a pełnomocnicy stron nie musieli uczestniczyć w rozprawach. Tym samym zasądzenie stawki minimalnej jest uzasadnione.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Polubowny orzekł jak w sentencji.

Jakub Kępiński
/ dr Jakub Kępiński /

/ arbiter /

Państwowa Izba Informacji 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
Ireneusz Matusiak