

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

Sygn. akt 57/15/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Warszawie dnia 23 września 2016 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

dr Łukasz Żelechowski – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

GLOBIMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Modrzewiowa 1A, 57-200 Ząbkowice Śląskie

przeciwko

TEJA ENGINEERING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Waryńskiego 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

o stwierdzenie, że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <teja.pl> naruszyła prawa Powódki,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego w dniu 23 września 2015 r. przez Powódkę i w dniu 9 grudnia 2015 r. przez Pozwaną

orzeka:

1. stwierdza na podstawie art. 9 ust. 2 lit b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.) naruszenie przez Pozwaną w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <teja.pl> prawa Powódki do znaku towarowego Unii Europejskiej „TEJA” zarejestrowanego pod numerem 007375389;
2. zasądza od Pozwanej na rzecz Powódki kwotę w wysokości 5443,20 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote, dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

## UZASADNIENIE

### *Stanowiska merytoryczne Stron*

1. W dniu 5 lutego 2016 r. do Sądu Polubownego wpłynął pozew, w którym powódka zażądała stwierdzenia przez Sąd, iż pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <teja.pl> naruszyła prawa powódki. W pozwie powódka podniosła, iż jest uprawniona z prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Unii Europejskiej TEJA (nr 007375389) dla klas towarowych i usługowych 6, 7, 9, 37, 40 i 42 zgłoszony w dniu 7 listopada 2008 r. oraz zarejestrowany w dniu 24 września 2009 r. pierwotnie na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Handlowego i Usługowego TEJA Sp. z o.o. (PPUiH TEJA). Prawo do ww. znaku towarowego powódka nabyła na podstawie umowy w 2014 r. Powódka ma także krajowe rejestracje znaku TEJA na Ukrainie i w Rosji w klasach 7, 9 i 40. Powódka omówiła ponadto okoliczności związane z ogłoszeniem upadłości przez PPUiH TEJA i powstaniem GLOBIMIX Sp. z o.o.
2. W pozwie powódka wskazała, że pozwana nabyła uprawnienia z umowy o utrzymywanie spornej domeny w marcu 2011 r. od syndyka masy upadłości PPUiH TEJA. Na stronie <teja.pl> prezentowana jest oferta konkurencyjna w stosunku do oferty powódki, co w ocenie powódki, po pierwsze, stanowi naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego TEJA oraz, po drugie, stanowi czynny nieuczciwej konkurencji, w szczególności czynny wskazane w art. 5 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) oraz w art. 10 u.z.n.k. Powódka wskazała także, że pozwana uzyskała własną rejestrację znaku unijnego TEJA ENGINEERING 011721479 w 2013 r.

3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. do Sądu Polubownego wpłynęła odpowiedź na pozew, w której pozwana, wniosła o oddalenie powództwa jako bezzasadnego. Pozwana podniosła, że posiada „usankcjonowane prawnie uprawnienia do używania domeny, zaś organy uprawnione do podejmowania decyzji w spółce PPUiH TEJA wyraziły zgodę na wykup przez Teja Engineering Sp. z o.o. domeny internetowej” (s. 2, pkt 2 odpowiedzi na pozew). Pozwana uznała ponadto, że skoro przysługuje jej prawo do zarejestrowanego znaku unijnego TEJA ENGINEERING, ma ona prawo do używania domeny nawiązującej do pierwszego członu jej nazwy. Ponadto pozwana podniosła, że uzyskała zgodę PPUiH TEJA na korzystanie ze spornej domeny internetowej. Do późniejszego pisma z 23 sierpnia 2016 r. pozwana dołączyła porozumienie z dnia 10 maja 2013 r., którego punkt 3 brzmi: „Syndyk Masy Upadłości nie wyraża sprzeciwu, aby Teja Engineering Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia oraz zarejestrowania znaku towarowego jak w załączniku nr 2 do porozumienia dla Teja Engineering“. Następnie, pozwana przyznała, że prowadzi działalność zbieżną z działalnością upadłej PPUiH TEJA, twierdząc nawet, że już od początku powstania pozwanej (w 2007 r.) profil jej działalności był zbieżny z dzisiejszym i obejmował produkcję urządzeń typu disolwery, mieszalniki, linie. Następnie, pozwana podniosła, że nieuzasadnione jest utożsamianie nazwy TEJA jedynie z jednym ze współników PPUiH TEJA (późniejszym założycielem powodowej spółki). Pozwana wskazała, że pozycja rynkowa nazwy TEJA niekoniecznie wynikać musi z działalności PPUiH TEJA, lecz powstać mogła dzięki prężnej działalności pozwanej. Ponadto pozwana zakwestionowała możliwość powoływania się przez powódkę na prawo do znaku towarowego TEJA, które to prawo zostało przez powódkę w sposób pochodny nabyte w 2014 r., podczas gdy sporna domena została nabyta i zaczęła być używana przez pozwaną długo przed tą chwilą (argument ten został też podniesiony w piśmie strony pozwanej z dnia 5 września 2016 r.). Pozwana wskazała także, że w sprawie nie bez znaczenia jest, że pozwana podejmowała starania w 2013 r. o „przejęcie uprawnień” do znaku towarowego TEJA, co nie udało się wskutek braku należytej reprezentacji po stronie zbywcy. Pozwana nie

wyjaśniła jednak, jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przypisywałaby tej okoliczności. Ponadto pozwana podnosiła dla uzasadnienia zgodności z prawem korzystania przez siebie ze spornej domeny okoliczności związane z kręgiem osób, które zajmowały się nabyciem przez pozwaną praw z umowy o utrzymywanie spornej domeny oraz zakresem ich obowiązków pracowniczych.

4. W replice na odpowiedź na pozew z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz w kolejnych pismach składanych w wykonaniu zarządzeń Sądu strony prowadziły dalszą polemikę dotyczącą zasadności powództwa.
5. Strony pozostawały również w polemice dotyczącej wartości spornej domeny. W pozwie została ona oznaczona na kwotę 900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). W odpowiedzi na pozew pozwana zakwestionowała tę wysokość, uznając, że wartość spornej domeny nie przekracza 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W replice na odpowiedź na pozew powódka podniosła, że kwota 900.000,00 złotych reprezentować miała wartość znaku towarowego TEJA, nie zaś wartość spornej domeny.

#### *Kwestia reprezentacji pozwanej*

6. W dniu 12 września 2016 r. (po zamknięciu postępowania na podstawie zarządzenia z dnia 9 września 2016 r.) do Sądu wpłynęło pismo adwokata Andrzeja Rajczakowskiego powołującego się na pełnomocnictwo udzielone przez pozwaną i dołączone do pisma (pełnomocnictwo nie zawierało daty jego udzielenia). Do ww. pisma dołączone było także oświadczenie syndyka masy upadłości pozwanej z dnia 12 września 2016 r. informujące, że w czasie trwania całego postępowania przez Sądem pozwana korzystała z pomocy ww. profesjonalnego pełnomocnika. W ww. piśmie z dnia 12 września adwokat Andrzej Rajczakowski wniósł o oddalenie powództwa jako całkowicie bezzasadnego oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa procesowego.
7. Sąd nie dopuścił adwokata Andrzeja Rajczakowskiego do udziału w sprawie. Załączone pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do działania przed sądem polubownym. Ponadto zostało ono złożone już po zamknięciu postępowania, w związku z czym Sąd nie widział potrzeby wzywania do

uzupełnienia braku formalnego przez nadesłanie prawidłowego pełnomocnictwa, skoro postępowanie w sprawie zostało zamknięte, zaś pismo adw. Andrzeja Rajczakowskiego nie zawierało żadnych okoliczności uzasadniających ponowne otwarcie postępowania.

**Sąd Polubowny (w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu) ustalił, że:**

8. Powódka jest uprawniona do unijnego znaku towarowego TEJA zgłoszonego w dniu 7 września 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 24 września 2009 r. pod numerem 007375389 dla klas towarowych i usługowych 6, 7, 9, 37, 40, 42. Znak ten został pierwotnie zarejestrowany na rzecz spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Handlowego i Usługowego TEJA Sp. z o.o. (PPUiH TEJA). PPUiH TEJA ogłosiła upadłość w 2011 r., zaś ww. znak TEJA był następnie przedmiotem kolejnych przeniesień. Powódka nabyła prawa ochronne do ww. znaku w 2014 r.
9. Pozwana jest spółką zajmującą się działalnością, która jest niewątpliwie konkurencyjna w stosunku do działalności powódki, co przyznaje zresztą sama pozwana twierdząc nawet, że profil jej działalności już od chwili jej powstania w 2007 r. był analogiczny z profilem działalności PPUiH TEJA; profil tej działalności obecnie kontynuowany jest przez powódkę. Pozwana do początku 2011 r. pozostawała w relacjach z PPUiH TEJA polegających na częściowo pokrywającym się składzie wspólników. Na początku 2011 r. udziały w pozwanej zostały sprzedane osobom fizycznym.
10. W marcu 2011 r. pozwana zawarła z syndykiem masy PPUiH TEJA umowę, na mocy której nabyła ona prawa z umowy o utrzymywanie domeny internetowej <teja.pl>, co było okolicznością niesporną w sprawie. Wcześniej uprawnienia z umowy o utrzymywanie domeny [www.teja.pl](http://www.teja.pl), która została zarejestrowana 30 marca 2001 r., przysługiwały PPHiU TEJA.
11. Ponadto, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 31 marca 2011 r. między syndykiem masy upadłości PPUiH TEJA (zawartej w miejsce wcześniejszej umowy z 27 lipca 2007 r. między PPUiH TEJA i pozwaną) cały majątek masy upadłości PPUiH TEJA został wydzierżawiony pozwanej przez syndyka do dnia 31 grudnia 2011 r. Kolejna umowa dzierżawy między tymi

samymi stronami (stanowiąca, zgodnie z jej treścią kontynuację umowy z dnia 31 marca 2011 r.) i dotycząca tego samego przedmiotu zawarta została w dniu 8 grudnia 2011 r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r. z możliwością jej przedłużenia. Niejasna jest kwestia nabycia przez pozwaną przedsiębiorstwa PPUiH po zakończeniu umowy dzierżawy (o nabyciu przedsiębiorstwa wspomina pozwana w piśmie z 21 lipca 2016 r., pkt 2; okoliczności tej zaprzecza powódka w piśmie z 10 sierpnia 2016 r.). Ustalenie tej okoliczności nie miało jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu, skoro w sprawie bezsporny był zarówno fakt przysługiwania praw z umowy o utrzymywanie domeny <teja.pl> stronie pozwanej, jak i fakt przysługiwania prawa do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389 stronie powodowej, a to były okoliczności istotne w sprawie.

12. Pozwana jest ponadto uprawnioną z unijnego znaku towarowego TEJA ENGINEERING zgłoszonego w dniu 9 kwietnia 2013 r. i zarejestrowanego w dniu 20 września 2013 r. dla klas towarowych i usługowych 7, 9 i 40. Upřednia próba przeniesienia na pozwaną przez syndyka masy PPUiH TEJA prawa do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389 nie powiodła się ze względu na nieprawidłowości w reprezentacji zbywcy. Między pozwaną oraz syndykiem PPUiH TEJA doszło natomiast do zawarcia porozumienia w dniu 10 maja 2013 r., na mocy którego syndyk wyraził zgodę na zgłoszenie i rejestrację znaku TEJA ENGINEERING w konkretnej formie przedstawieniowej słowno-graficznej określonej w załączniku nr 2 do ww. porozumienia.
13. W chwili wydania wyroku uprawnionym z domeny pozostaje pozwana. Znajduje się ona aktualnie w upadłości. Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. syndyk masy upadłości zbył zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego, przy czym ww. umowa nie objęła zbycia uprawnień z umowy o utrzymanie spornej domeny <teja.pl> (pismo strony pozwanej z 3 sierpnia 2016 r.).
14. Pozwana, jak sama przyznaje, w ramach prowadzonej przez syndyka działalności zamieściła na stronie <teja.pl> aktualną ofertę produkcyjną przedsiębiorstwa (pismo strony pozwanej z 21 lipca 2016 r.), co potwierdzają także printscreeny w pismach powódki (pisma z dnia 20 lipca 2016 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2016 r.). W istocie, na stronie <teja.pl> zamieszczona jest oferta produktów disolwerów, mieszalników, stacji rozładunkowych (big bag), pras, kadzi, zestawów

konfekcyjnych, zawiesi próżniowych, oraz oferta usług parku maszynowego i instalacyjnych.

15. Pozostałe dowody i okoliczności podnoszone przez strony nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. W świetle wyjaśnień złożonych przez stronę pozwaną w piśmie z dnia 21 lipca 2016 r. (pkt 1) w odpowiedzi na zarządzenie Sądu nr 2 z dnia 12 lipca 2016 r. nie zachodziły okoliczności uzasadniające przeprowadzenie wnioskowanego w odpowiedzi na pozew dowodu z zeznań świadka.

### **Sąd Polubowny zważył, że**

#### *Kwestia naruszenia praw do znaków towarowych*

16. Stronie powodowej przysługuje prawo do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389, którego ochrona rozciąga się m.in. na terytorium RP. Pierwszeństwo związane z tym prawem oznaczone jest datą zgłoszenia znaku unijnego, tj. 7 listopada 2008 r., i na to pierwszeństwo powołać może się strona powodowa. Błędne jest stanowisko strony pozwanej, zgodnie z którym miarodajna dla rozstrzygnięcia sporu powinna być data nabycia prawa do znaku TEJA przez stronę powodową w 2014 r. Nabycie prawa do znaku towarowego przez stronę powodową stanowi translatywne pochodne nabycie cywilnego, bezwzględnie, skutecznego *erga omnes* prawa podmiotowego w kształcie takim, w jakim przysługiwało ono poprzednikom prawnym, obejmującym także pierwszeństwo przysługujące danemu prawu do znaku towarowego.
- 17. Utrzymywanie przez pozwaną domeny <teja.pl> stanowi naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389.**
18. Problematyka naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego uregulowana jest w art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. W ocenie Sądu postać naruszenia mająca miejsce w niniejszej sprawie uregulowana jest w art. 9 ust. 2 lit. b). Przepis ten (w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424) stanowi „Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego

znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy: (...) b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

19. W niniejszej sprawie przyjąć należy, że strona pozwana **nie posiada zgody uprawnionego** do znaku TEJA na używanie tego znaku w domenie internetowej <teja.pl>. Przeciwnie twierdzenie strony pozwanej nie znajduje potwierdzenia w przedstawionym materiale dowodowym. Pozwana nie wykazała, aby istniały porozumienia, zwłaszcza towarzyszące zawarciu umowy o nabycie praw o utrzymywanie spornej domeny, z których jednoznacznie wynikałoby uprawnienie pozwanej do wkroczenia w wyłączność wynikającą z rejestracji znaku TEJA przez używanie tego znaku w nazwie domeny. Trudno jest przyjąć dorozumiane udzielenie takiej zgody w związku ze zbyciem praw do utrzymywania domeny, zwłaszcza, że w 2013 r. miała jednak miejsce próba nabycia praw do znaku towarowego TEJA przez pozwaną. Podstaw dla przyjęcia, że pozwana posiada zgodę na korzystanie ze znaku TEJA w nazwie domeny nie daje także brzmienie umów dzierżawy przedsiębiorstwa PPUiH TEJA przedstawionych przez pozwaną. Podobnie ocenić należy znaczenie porozumienia z dnia 10 maja 2013 r. W porozumieniu tym przewidziano, po pierwsze, w pkt 3, że zgoda na rejestrację znaku towarowego dotyczy bardzo ściśle określonej formy przedstawieniowej znaku widocznej w załączniku nr 2. Po drugie, w świetle pkt 1 porozumienia wyłączone zostało następstwo prawne strony pozwanej w zakresie znaku TEJA. Po trzecie, pkt 2 wyłączał możliwość rejestracji formy przedstawieniowej znaku TEJA ENGINEERING określonej w załączniku nr 1 (z wyeksponowanym słowem TEJA) na rzecz udzielonej w pkt 3 porozumienia zgody na rejestrację znaku TEJA ENGINEERING w formie zapewniającej równowagę wizualną obydwu elementów słownych. Analiza treści



trzech punktów porozumienia prowadzi do wniosku, iż zgodą z pkt 3 objęta była konkretna forma określona w załączniku nr 2, nie było zaś zamierzeniem stron pozostawienie pozwanej wyboru w zakresie formy przedstawieniowej, w której umieści ona słowo „teja”. Nie sposób więc przyjąć, iż z pkt 3 ww. porozumienia wyprowadzić można zgodę na używanie przez pozwaną słowa „teja” w nazwie domeny internetowej.

20. Następnie, używanie domeny <teja.pl> przez pozwaną ma niewątpliwie miejsce **w obrocie handlowym** i następuje **w odniesieniu do towarów i usług**.
21. Porównanie towarów i usług, dla których zarejestrowany jest unijny znak towarowy TEJA oraz towarów i usług objętych ofertą umieszczoną na stronie prowadzonej pod domeną <teja.pl> prowadzi do wniosku o ich **identyczności**, względnie bardzo wysokim **podobieństwie**. Unijny znak towarowy powódki nr 007375389 zarejestrowany jest m.in. w klasie 7 dla szeroko ujętej kategorii „maszyny i obrabiarki”. Zakresem tej kategorii objęta jest większość produktów oferowanych na stronie <teja.pl>, takich jak disolwery, mieszalniki, stacje rozładunkowe, prasy, zestawy konfekcjonujące. W tym zakresie stwierdzić można identyczność towarów. Za podobne (w sensie prawnym na potrzeby oceny naruszenia prawa do znaku towarowego) do towarów „maszyny i obrabiarki” uznać należy towary „kadzie i pojemniki procesowe” oferowane na stronie <teja.pl>, gdyż uznać je można za mające charakter uzupełniający w stosunku do maszyn (kryterium komplementarności). Ponadto oferowane na tej stronie usługi z zakresu obróbki materiałów (cięcie wodą, obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, spawanie) objęte są usługami „obróbka materiałów” w klasie 40 dla zarejestrowanego znaku TEJA. Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do usług instalacyjnych oferowanych na stronie <teja.pl>, które są objęte rejestracją znaku TEJA w klasie 37.
22. Następnie używana w powyższy sposób domena <teja.pl> stanowi oznaczenie **podobne** do zarejestrowanego znaku unijnego TEJA. Nie można przyjąć – wbrew stanowisku strony powodowej (pозew, s. 4) - identyczności porównywanych oznaczeń, gdyż chroniony znak towarowy jest oznaczeniem słowno-graficznym, zaś sporna domena ma postać słowną. Nie stoi to jednak na przeszkodzie przyjęciu podobieństwa między obydwojma znakami. Porównując obydwa znaki całościowo stwierdzić należy zbieżność w nich dominującego i odróżniającego

elementu, jakim jest słowo „teja”. Na tej podstawie podobieństwo obydwu oznaczeń uznać należy za wysokie.

23. Dla ustalenia **ryzyka wprowadzenia w błąd** kluczowe znaczenie ma model przeciętnego odbiorcy danych towarów, który zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym jest osobą **rozsądnie dobrze (należyście) poinformowaną, ostrożną i spostrzegawczą** (wyr. TSUE w sprawie C-210/96, *Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky p. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, Zb.Orz. 1998, I-04657, pkt 31.; wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH p. Klijsen Handel BV*, Zb.Orz. 1999, s. I-03819, pkt 26). Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd ma charakter **normatywny** i podlega w związku z tym samodzielnej ocenie sądu z punktu widzenia ustalonego *in abstracto* modelu przeciętnego odbiorcy. Poziom uwagi przeciętnego odbiorcy może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług. W przypadku towarów konsumpcyjnych bieżącego użycia stopień uwagi przeciętnego odbiorcy nie jest szczególnie wysoki i odbiorca ten może być stosunkowo łatwo wprowadzony w błąd. Przyjąć także należy poziom uwagi wyższy niż przeciętny przy dokonywaniu wyboru towaru lub usługi w sytuacji, w której przeciętny odbiorca danego towaru lub usługi nie jest konsumentem, lecz profesjonalistą posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie tych towarów i usług.
24. W niniejszej sprawie w ocenie Sądu globalna ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwzględniająca wysokie podobieństwo porównywanych oznaczeń oraz identyczność towarów i usług, względnie wysokie ich podobieństwo, pozwala przyjąć, iż przeciętny nabywca towarów i usług, dla których zarejestrowany jest znak towarowy powódki, zarówno gdy będzie on profesjonalnym nabywcą, jak i wtedy gdy będzie konsumentem, może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia komercyjnego towarów i usług oferowanych przez stronę pozwaną na stronie prowadzonej pod domeną <teja.pl>. Dla stwierdzenia tego ryzyka nie trzeba nawet, w ocenie Sądu, odwoływać się do tzw. szerokiego rozumienia wprowadzenia w błąd, tj. przypadku, gdy w ocenie przeciętnego odbiorcy towary oznaczone dwoma znakami nie pochodzą wprawdzie z tego samego przedsiębiorstwa, ale odbiorca może sądzić, iż między dwoma przedsiębiorstwami istnieją związki gospodarcze. W niniejszej sprawie ze

względu na tożsamość zasadniczego elementu w chronionym znaku towarowym, czyli słowa TEJA, i nazwy spornej domeny, zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd w wąskim rozumieniu, tj. istnieje ryzyko, że oferta towarów i usług na stronie prowadzonej pod nazwą spornej domeny zostanie przez przeciętnego odbiorcę uznana za ofertę pochodzącą od powódki.

25. W świetle powyższych ustaleń Sąd stwierdza naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389. Powyższej oceny prawnej nie zmieniają okoliczności podniesione przez stronę pozwaną w odpowiedzi na pozew oraz w dalszych pismach, ani argumentacja prawna w nich zawarta.
26. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że pozwana nie może przeciwstawić własnego prawa podmiotowego wynikającego z rejestracji spornej domeny i pochodnego nabycia praw z umowy o jej utrzymywanie. Fakt rejestracji domeny internetowej nie stanowi źródła żadnego prawa podmiotowego do oznaczenia odróżniającego, a jest jedynie źródłem względnych relacji z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny. Do masy spadkowej PPUiH TEJA należały nie tylko prawa z umowy o utrzymywanie spornej domeny, ale należało także wyłączne prawo podmiotowe do zarejestrowanego unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389, którego główny i odróżniający substrat słowny jest zbieżny z nazwą spornej domeny. Fakt nabycia uprawnień z umowy o utrzymywanie spornej domeny przez pozwaną w 2011 r. w oderwaniu od nabycia uprawnień do już zarejestrowanego znaku towarowego TEJA cieszącego się pierwszeństwem aż od 2008 r. sprawił, że pozwana znalazła się w ryzykownej sytuacji, w której faktycznej wyłączności związanej z nabyciem praw z umowy o utrzymywanie domeny nie towarzyszyło nabycie wyłączności prawnej wynikającej z już udzielonej rejestracji znaku unijnego TEJA. Nie wystarczy dla uzasadnienia stanowiska pozwanej ogólne twierdzenie, że pozwana jest w swej ocenie „de facto sukcesorem” uprawnień należących do PPHiU TEJA (pismo z dnia 21 lipca 2016 r., pkt 2), skoro określony składnik majątkowy w postaci prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego TEJA nie został nabyty przez stronę pozwaną, podczas gdy uprawnienia z umowy o utrzymywanie spornej domeny zostały przez nią nabyte. Nie można więc podzielić stanowiska strony pozwanej, iż okoliczność, że powódce przysługuje prawo do znaku towarowego nie stanowi

dostatecznego uzasadnienia dla „przejęcia domeny <<teja.pl>” (pismo strony pozwanej z 21 lipca 2016 r, pkt 2).

27. Generalnie działania polegające na używaniu domeny mogą ewentualnie prowadzić do powstania ochrony nazwy domeny na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) w charakterze przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.) lub niezarejestrowanego oznaczenia towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.). W niniejszej sprawie powyższa ewentualność i tak nie miałyby jednak znaczenia, ze względu na okoliczność, że zarejestrowany znak TEJA ma pierwszeństwo z dnia 7 listopada 2008 r., a data ta wyprzedza datę nabycia praw z umowy o utrzymywanie domeny internetowej przez pozwaną w 2011 r. Pozwana nie mogła więc wskutek używania spornej domeny uzyskać pierwszeństwa z używania wyprzedzającego pierwszeństwo przysługujące znakowi towarowemu TEJA nr 007375389.
28. Z tego samego powodu pozwana nie może bronić się argumentem, że pozycja rynkowa oznaczenia TEJA niekoniecznie wynikać musi z działalności PPUiH TEJA, lecz powstać mogła dzięki działalności pozwanej. Fakt nabycia przez pozwaną praw z umowy o utrzymywanie spornej domeny w 2011 r. i prowadzenie pod nazwą tej domeny aktywnej działalności nie może przełamać wcześniejszego pierwszeństwa ze zgłoszenia unijnego znaku towarowego TEJA ze względu na ewentualną prężność, skuteczność działania pozwanej. Powyższe okoliczności pozostają więc bez wpływu na zasadę pierwszeństwa (tak w odniesieniu do pierwszeństwa z używania oznaczenia przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wyrok SA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r., VI ACa 1308/13; stanowisko to należy uznać za aktualne także w odniesieniu do pierwszeństwa znaku zarejestrowanego).
29. Bezprawności działań pozwanej nie eliminuje też okoliczność, iż ma ona własne prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego TEJA ENGINEERING nr 011721479 i utrzymując domenę <teja.pl> oraz korzystając z niej działa w granicach przysługującego jej prawa przez wykorzystanie występującego w jej chronionym znaku elementu „teja”. Fakt przysługiwania pozwanej istniejącego w mocy prawa podmiotowego do zarejestrowanego znaku unijnego nie stanowi przeszkody dla samodzielnego stwierdzenia przez Sąd naruszenia prawa do wcześniejszego znaku unijnego TEJA nr 007375389 bez konieczności

unieważnienia znaku późniejszego. Zasadę tę jednoznacznie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-561/11 *Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, pkt 52).

30. Należy wreszcie wskazać, że pozwana nie może powołać się na żadne z wyraźnych normatywnych ograniczeń prawa do znaku towarowego ujętych w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że ograniczenia prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego ujęte są w sposób wyczerpujący i autonomiczny bezpośrednio w treści rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w art. 12, 13 i 13(a). W wyroku z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-661/11 *Martin Y Paz Diffusion SA p. Davidowi Depuydtowi, Fabrik van Maroquinerie Gauquie NV* Trybunał Sprawiedliwości przyjął w odniesieniu do krajowych praw do znaków towarowych, których zakres ochrony jest zharmonizowany w dyrektywie nr 2008/95, że sąd krajowy nie może w ramach sporu dotyczącego wykonywania prawa wyłącznego przyznanego przez znak towarowy ograniczyć tego prawa w sposób, który wykraczałby poza ograniczenia wynikające z art. 5–7 omawianej dyrektywy (pkt 55). Zasadę tę uznać należy za aktualną także w odniesieniu do przepisów rozporządzenia o unijnym znaku towarowym. Sąd w niniejszej sprawie nie znajduje podstaw do zastosowania któregośkolwiek z ograniczeń prawa do zarejestrowanego znaku unijnego uregulowanych w rozporządzeniu.
31. Nie stanowi takiego ograniczenia zwłaszcza art. 12 ust. 1 pkt a) rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 23 marca 2016 r.), zgodnie z którym prawo do znaku unijnego nie daje możliwości zakazania osobie trzeciej używania jej nazwiska lub adresu, w przypadku gdy jest ona osobą fizyczną. Pozwana nie może powołać się na to ograniczenie, twierdząc, iż w domenie <teja.pl> używa swojej firmy, gdyż przepis ten nie dotyczy nazw (firm) osób prawnych. Na marginesie dodać należy, iż nawet w świetle poprzedniego stanu prawnego, w którym powyższe ograniczenie nie było *expressis verbis* ograniczone do nazwisk i adresów osób fizycznych, zaś orzecznictwo dopuszczało jego zastosowanie także do osób prawnych (wyr. TSUE z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 *Anheuser-Busch*, pkt 77-80, wyr. TSUE z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-

17/06 *Céline SARL*, pkt 31), pozwana i tak nie mogłaby w ocenie Sądu powołać się na powyższe ograniczenie. Za używanie firmy zgodnie z prawem niestanowiące naruszenie prawa do kolizyjnego znaku towarowego uznać należy jedynie używanie albo całej firmy łącznie ze elementami obligatoryjnymi, zgodnie z KSH, albo przynajmniej używanie nazwy osoby prawnej stanowiącej korpus firmy (odniesieniu do pozwanej - *TEJA ENGINEERING*), podczas gdy w niniejszej sprawie nazwa spornej domeny odpowiada jedynie pierwszemu słowu w firmie pozwanej, a zarazem jednemu elementowi słownemu w znaku powódki, zaś z omówionych wyżej powodów, nie można uznać, że pozwana uzyskała zgodę na używanie znaku towarowego <teja> w domenie internetowej. Rozważania w tej kwestii i tak nie mają obecnie znaczenia wobec zmienionej treści art. 12 ust. 1 pkt a) rozporządzenia ograniczającego zakres ujętego w tym przepisie wyjątku do nazwisk osób fizycznych.

32. Wspomniany wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-661/11 *Martin Y Paz Diffusion SA p. Davidowi Depuydtowi, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV* wyklucza obronę przed powództwem z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przez powołanie się na zewnętrzne względem prawa znaków towarowych ograniczenia takie jak nadużycie prawa lub normy prawne z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co oceniane bywa krytycznie w piśmiennictwie. Gdyby nawet jednak, wbrew stanowisku TSUE, dopuszczać takie ograniczenia, to w niniejszej sprawie i tak nie istniałyby podstawy do uznania działania powódki zmierzającego do ochrony swojego znaku towarowego w niniejszym postępowaniu za stanowiące nadużycie prawa lub pogwałcenie zasad uczciwej konkurencji. Pozwana nie przedstawiła żadnych okoliczności mogących wskazywać na istnienie takich okoliczności. Okoliczności dot. obowiązków pracy, czy zaangażowania konkretnych osób w proces nabycia domeny nie stwarzałyby żadnych podstaw do przyjęcia podobnych wniosków. Przede wszystkim jednak rozważania w kwestii uwzględnienia takich okoliczności mają wymiar hipotetyczny, ponieważ, jak wskazano w pkt 32, uwzględnienie podobnych, zewnętrznych w stosunku do prawa znaków towarowych okoliczności pozostawałaby w sprzeczności z wyrokiem w sprawie *Martin Y Paz*.

33. Stwierdzenie naruszenia prawa powódki do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389 wskutek rejestracji i utrzymywania domeny <teja.pl> czyniło zbędnym rozpatrzenie podniesionych przez powódkę zarzutów popełnienia przez pozwaną czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.). Na marginesie wskazać należy, że dochodzenie roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kumulatywnie z dochodzeniem ochrony zarejestrowanego znaku towarowego jest dopuszczalne. Nie zmienia to jednak faktu, że dla dochodzenia ochrony z u.z.n.k. konieczne jest wykazanie przesłanek tej ochrony, które są odrębne od przesłanek naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. W tym zakresie powódka nie przedstawiła dostatecznych dowodów. Okoliczność ta nie miała jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro wystarczającą podstawą dla stwierdzenia naruszenia praw powódki były przepisy rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

#### *Koszty*

1. Sąd zasądza od Pozwanej na rzecz Powódki kwotę w wysokości 5443,20 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote, dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.
2. W pozwie powódka zażądała zasądzenia od pozwanej kosztów postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego. Stosownie do art. 35 ust. 1 Regulaminu koszty te mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenia strona powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Koszty, których poniesienie przez Powódkę zostało udokumentowane, to opłata kancelaryjna w wysokości 246 zł oraz wpis od pozwu w wysokości 3.690 zł oraz opłaty za przesyłki pocztowe w wysokości 67,20 zł.

3. Ponadto, strona powodowa nie załączała dokumentów dotyczących poniesienia kosztów zastępstwa prawnego, wnosząc o zasądzenie stawki minimalnej z § 14 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r., tj. stawki minimalnej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji wynoszącej 1440 zł, jako najbardziej zbliżonej zdaniem pozwanej do niniejszej sprawy. Niniejsza sprawa nie dotyczy sporu rozpoznawanego przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Pozycją odpowiadającą przedmiotowi niniejszego sporu jest w istocie § 8 pkt 19) ww. rozporządzenia, dotyczący naruszenia patentu i innych wyłącznych praw własności przemysłowej, zaś stawka minimalna w takich sprawach wynosi 1680 zł. Jest to stawka przewyższająca stawkę żadaną przez powódkę. Zważywszy, że stawki wskazane w ww. rozporządzeniu nie są wiążące dla sądu polubownego, Sąd za uzasadnione uznał zasądzenie kosztów zastępstwa przed sądem polubownym w wysokości zgodnej z żądaniem, tj. 1440 zł.
4. Ze względu na zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według zasad określonych w poprzednim punkcie nie istniała potrzeba ustalania wartości przedmiotu sporu.
5. **Całkowita wysokość zasądzonych od Pozwanej kosztów postępowania arbitrażowego wynosi 5443,20 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote, dwadzieścia groszy).**

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.



Dr Łukasz Żelechowski

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

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

