

Wyrok

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

Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8,

wydany we Wrocławiu, w dniu 5 stycznia 2017 r.

przez dra hab. prof. UWr Dariusza Adamskiego, arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

Nice Polska sp. z o.o.

z siedzibą ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków

reprezentowanej przez

r. pr. Ewę Bednarek-Wojtal z Pactum Kancelaria Prawna Ewa Bednarek, ul. Puławska 41
lok. 22, 02-508 Warszawa

przeciwko:

o ustalenie naruszenia przez pozwanego praw powoda, w wyniku zawarcia umowy o
utrzymanie nazwy domeny internetowej **niceserwis.pl**

Działając na podstawie zapisu na sąd polubowny podpisanego przez stronę powodową
w dniu 27 września 2016 r., a przez pozwanego w dniu 12 października 2016 r., Sąd
oddala powództwo w całości.

Uzasadnienie

W dniu 7 listopada 2016 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
wpłynął pozew, w którym powód żądał stwierdzenia, iż pozwany w wyniku zawarcia i
wykonywania umowy o utrzymanie domeny niceserwis.pl naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu powód wskazał zwłaszcza, że działa na polskim rynku od 1996
roku, a jego głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż urządzeń do
otwierania i zamykania drzwi, bram i barier oraz związane z tym usługi. W 2002 r.

zarejestrował na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności domenę nice.pl. Z kolei pozwany nabył w 2015 r. prawa do spornej domeny i udostępnia ją osobie prowadzącej działalność tożsamą z działalnością powoda, prowadzoną pod marką tożsamą z firmą tej osoby, tj. „Nice Serwis”. Zdaniem powoda posługiwanie się przez taką osobę trzecią związaną z pozwanym sporną domeną wywołuje mylne wrażenie wśród klienteli, że łączy ją z powodem jakiegokolwiek stosunki gospodarcze, w szczególności polegające na świadczeniu usług serwisowych. Potwierdza to też jego zdaniem umieszczenie na stronie internetowej w spornej domenie mało widocznej adnotacji o braku związku powoda z przedsiębiorcą powiązany z pozwanym.

W oparciu o te główne argumenty powód zarzucił pozwanemu, że w sposób nieupoważniony i wprowadzający w błąd klientów wykorzystuje on renomę przedsiębiorstwa powoda w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zdaniem powoda działania pozwanego sprzeczne są z art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego oraz art. 3 ust. 2, art. 10 i art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W dniu 24 listopada 2016 r. do Sądu Polubownego wpłynęła odpowiedź na pozew, w której pozwany wyjaśnił, że jest synem przedsiębiorcy działającego od 1996 r. pod firmą „Nice Serwis”. Zaprzeczył też, aby rejestracja spornej domeny miała jakikolwiek związek z powodem. Taki wybór domeny uzasadnia zdaniem pozwanego zbieżność jej nazwy z pierwszym członem firmy osoby, która z niej korzysta na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W dniu 23 grudnia 2016 r. obydwie strony przekazały Sądowi kolejne pisma w sprawie, podtrzymując wcześniejsze argumenty, jednak nie przedstawiając dodatkowych wniosków dowodowych. W swoim piśmie powód dodał zwłaszcza, że jego zdaniem o zasadności roszczenia świadczy dokonane przez pozwanego przekierowanie ze spornej domeny na strony w domenie „serwisautomatyki.pl”, a także fakt nabycia domeny przez pozwanego w okresie, kiedy powód był już bardzo mocno rozpoznawanym uczestnikiem rynku. Za nieistotną uznał natomiast zbieżność spornej domeny z oznaczeniem, którym posługuje się powiązany z pozwanym przedsiębiorca.

W uzupełnieniu twierdzeń i dowodów przedstawionych przez strony Sąd ustalił następujące okoliczności:

Spółka będąca powodem w niniejszym postępowaniu powstała na mocy umowy zawartej w dniu 26 listopada 1996 r.

Dowód: odpis z KRS załączony do pozwu

Z kolei w CEIDG jako data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przez „Nice Serwis” zarejestrowaną przez _____ widnieje 15 października 1996 r.

Dowód: dane na stronie CEIDG

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Spór pomiędzy stronami postępowania dotyczy w istocie sposobu posługiwania się przez pozwanego w Internecie firmą, pod którą działalność gospodarczą prowadzi jego ojciec. Mimo iż w duplice powód uznaje związek domeny z firmą tej osoby za nieistotny, w istocie twierdzi on, że posłużenie się przez powiązaną z pozwanym osobę prowadzącą działalność gospodarczą jej firmą na potrzeby rejestracji spornej domeny i oferowania za jej pośrednictwem towarów i usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej tej osoby (oraz powoda) rodzi co najmniej zagrożenie dla prawa do firmy powoda oraz że jego konsekwencją jest kilka typów czynów nieuczciwej konkurencji. Takie określenie istoty sporu rodzi w pierwszej kolejności konieczność przesądzenia, czy posługiwanie się przez tą powiązaną z pozwanym osobę swoją firmą w obrocie gospodarczym jest sprzeczne z prawem. Jeśli bowiem okazałoby się, że osoba ta - posługując się swoją firmą na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - co najmniej zagraża prawu powoda do jego firmy, doszłoby do naruszeń wskazanych przez powoda, ponieważ wówczas również działania pozwanego, udostępniającego sporną domenę tej osobie trzeciej, mogłyby co najmniej zagrazić prawu powoda do jego firmy. Jeśli natomiast powiązanej z pozwanym osobie trzeciej przysługuje prawo posługiwania się w obrocie gospodarczym swoją firmą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, powód nie mógłby twierdzić, że takie zgodne z prawem posługiwanie się firmą w Internecie może naruszyć jakiegokolwiek jego prawa. Zarzutu nie mógłby postawić w takiej sytuacji również pozwanemu, ponieważ on jedynie udostępniłby osobie trzeciej sporną domenę na potrzeby zgodnej z prawem działalności gospodarczej tej osoby.

Zgodnie z utrwaloną interpretacją art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego (np. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2009 r., VII GC 116/08) do naruszenia cudzego prawa do firmy może dojść również wówczas, gdy firma domniemanego



naruszcyciela nie jest tożsama z firmą innego przedsiębiorcy. Kluczowe dla oceny prawnej nie jest też określenie chwili utworzenia przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony, wbrew wyraźnym wnioskowi powoda, nie ma z tej perspektywy znaczenia jego renoma.

Z perspektywy art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego kluczowe znaczenie ma to, który przedsiębiorca występował w obrocie wcześniej. Jeśli był nim powód, pozwany mógł dopuścić się naruszeń wskazanych w pozwie. Jeśli natomiast był nim powiązany z pozwanym przedsiębiorca, powód nie może zarzucać pozwanemu zagrożenia lub naruszenia swojego prawa do firmy lub popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ posługiwanie się przez powiązaną z pozwanym osobą trzecią w obrocie gospodarczym oznaczeniami tożsamymi z jej firmą będzie w tym przypadku chronione prawnie.

Zgodnie z ogólnym rozkładem ciężaru dowodu to na powodzie spoczywał obowiązek wykazania, że on pierwszy rozpoczął działalność gospodarczą pod oznaczeniem zbliżonym do spornej nazwy. Zwłaszcza jednak w sytuacji, kiedy w CEIDG jako data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przez „Nice Serwis” (posługujący się faktycznie sporną domeną) widnieje data wcześniejsza niż moment powołania do życia powodowej spółki, Sąd nie może przyjąć domniemania, że przedsiębiorca ten rozpoczął działalność później niż powód.

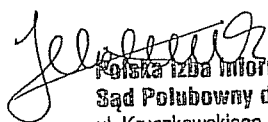
Nie ma przy tym znaczenia, jak zdaje się wnioskować powód, że pozwany zarejestrował domenę internetową niedawno (lub że – szerzej to ujmując – zrobił to później niż powód rozpoczął działalności gospodarczą). Z perspektywy oceny naruszenia, o którym mowa w art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego, znaczenie ma bowiem kwestia posługiwania się oznaczeniem przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, nie zaś w poszczególnych przejawach tego obrotu. W innym przypadku podważone zostałyby fundamenty stabilności i pewności obrotu gospodarczego, ponieważ w jedynym aspekcie działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogłoby przysługiwać prawo posługiwania się firmą, w innych natomiast nie. Skoro więc powód nie udowodnił, że powiązany z pozwanym przedsiębiorca narusza jego prawa posługując się swoją firmą na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej od 1996 r., nie może też zarzucać naruszenia swoich praw w zakresie działalności marketingowej w Internecie poprzez wykorzystywanie stron internetowych w spornej domenie od 2015 r.

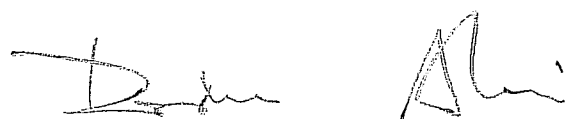
Z tych samych powodów w stanie faktycznym rozstrzyganej sprawy – kiedy oznaczenie „niceserwis” nie jest w żaden sposób zastrzeżone dla wyłącznego użytku powoda, natomiast pozostaje tożsame z chronioną prawnie firmą osoby korzystającej z niego w obrocie gospodarczym - ani pozwanemu, ani powiązanej z nim osobie trzeciej nie można postawić zarzutu bazującego na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Posłużenie się przez tę osobę w Internecie oznaczeniem tożsamym z firmą, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, podlega bowiem ochronie prawnej. Nie można zwłaszcza przyjąć, że oznaczanie usług tej osoby trzeciej oznaczeniem (domeną) tożsamym z jej firmą, którą posługuje się w obrocie zgodnie z prawem, 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 (art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Nie ma też nic wspólnego z rozpowszechnianiem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody (art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), skoro na stronie internetowej reklamowane są pod domeną tożsamą ze zgodną z prawem firmą usługi osoby powiązanej z pozwanym, świadczone w ramach działalności gospodarczej, której legalności powód nie podważył. Z tego samego powodu Sąd nie podziela wniosku powoda, iż w sprawie mogło dojść do popełnienia przez powiązanego z pozwanym przedsiębiorcę lub samego pozwanego któregośkolwiek z czynów nieuczciwej konkurencji, które wymienione zostały w art. 3 ust. 2 tej ustawy.

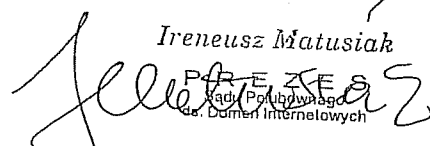
W zakresie kosztów:

Stronie pozwanej, jako wygrywającej sprawę, przysługuje od Powoda zwrot kosztów postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego. Strona jednak nie wykazała, że poniosła jakiegokolwiek koszty ani nie złożyła wniosku o ich zwrot.

Ze względu na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.


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


Dr hab. prof. UWr. Dariusz Adamski


Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych