

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Koszykowa 54

Sygn. akt: 10/11/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Warszawie, dnia 24 października 2011 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:
Jan Roliński – arbiter Sądu Polubownego
po rozpoznaniu w dniu 24 października 2011 r.
sprawy z powództwa:

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

przeciwko:

o stwierdzenie naruszenia praw powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej <autoświat.pl> (postać ASCII domeny IDN: <xn--autowiat-pvb.pl>), działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 22 lutego 2011 r. (powódka) oraz z dnia 21 marca 2011 r. (pozwana)

orzeka:

1. pozwana w wyniku rejestracji domeny internetowej <autoświat.pl> (postać ASCII domeny IDN: <xn--autowiat-pvb.pl>) naruszyła prawa powódki Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 6156 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.



prawa ochronnego 115972, chroniony z pierwszeństwem od dnia 4 października 1996 r. dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (iii) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat”, nr prawa ochronnego 130684, chroniony z pierwszeństwem od dnia 26 marca 1998 r. dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (iv) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat NARODOWY AUTO TEST 2005 www.auto-swiat.pl”, nr prawa ochronnego 192320, chroniony z pierwszeństwem od dnia 10 listopada 2005 r. dla towarów w klasie 9, np. nośniki elektroniczne i w klasie 16, np. książki, dzienniki, czasopisma, oraz dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (v) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat NARODOWY AUTO TEST 2005”, nr prawa ochronnego 192321, chroniony z pierwszeństwem od dnia 10 listopada 2005 r. dla towarów w klasie 9, np. nośniki elektroniczne i w klasie 16, np. książki, dzienniki, czasopisma, oraz dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów. Powódka twierdzi, że znaki towarowe „Auto Świat” mają status znaków renomowanych i znaków powszechnie znanych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.).

5. Powódka podała, że pozwana zarejestrowała domenę <autoświat.pl> dnia 23 stycznia 2006 r. W chwili złożenia pozwu domena ta nie była używana, tj. nie wskazywała żadnej strony internetowej. Jednakże, zgodnie z informacjami zawartymi w archiwum stron internetowych „Internet Archive”, wcześniej na stronie identyfikowanej przez domenę <autoświat.pl> widoczna była jedynie wiadomość o treści „*Domena autoświat.pl (xn--autowiat-pvb.pl) jest zaparkowana w * DNR_system * P.A.H. PATVOLLI ... więcej na ten temat na stronie : www.dnr.pl Możesz również sprawdzić, czy szukana domena jest wystawiona do sprzedaży na : Internetowa Giełda Domen*”.
6. Dalej powódka podała, że od 30 grudnia 2005 r. pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Fester Przedsiębiorstwo Usługowe ” z siedzibą w przy ul.
7. Następnie powódka wskazała, że rejestratorem domeny <autoświat.pl> jest Prywatna Agencja Handlowa Patvolli z siedzibą w przy ul. właściciel serwisu DNR_system. Na poprzedniej wersji strony identyfikowanej przez domenę <autoświat.pl> widniał odnośnik (link) do witryny DNR, na której zamieszczony był cennik za usługi rejestracji domen internetowych. Powódka twierdzi, że pozwana i rejestrator są spokrewnieni (na co wskazuje zbieżność nazwisk), a na pewno prowadzą wspólne interesy (na co wskazuje zbieżność adresów prowadzenia działalności gospodarczej). Pan jest ponadto właścicielem Internetowej Giełdy Domen dostępnej pod adresem www.igd.pl, do której

UZASADNIENIE

Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg postępowania:

1. W dniu 8 kwietnia 2011 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako „Sąd Polubowny”) wpłynął pozew spółki Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeciwko pozwanej „Auto Świat”, w którym powódka zażądała stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej <autoświat.pl> (postać ASCII domeny IDN: <xn--autowiat-pvb.pl>, dalej jako <autoświat.pl>) naruszył prawa powódki.
2. W uzasadnieniu powódka podniosła, że jest wydawcą szeregu czasopism, spośród których do najbardziej znanych zaliczają się „Newsweek”, „Fakt”, „Komputer Świat”, „Przegląd Sportowy” czy „Auto Świat”. Ponadto oznaczenie „Auto Świat” jest używane w odniesieniu do całej grupy czasopism o tematyce motoryzacyjnej wydawanych przez powódkę, tj. tygodnika „Auto Świat”, miesięcznika „Auto Świat Poradnik”, dwumiesięcznika „Auto Świat Extra”, dwumiesięcznika „Auto Świat 4x4”, kwartalnika „Auto Świat Sportscars” oraz rocznika „Auto Świat Wielka Księga”, a także do wydawanego okresowo wydania specjalnego magazynu „Auto Świat” pod tytułem „Auto Świat Katalog”. Dalej powódka wskazała, że tygodnik „Auto Świat” ukazuje się od 1995 roku, a jego średni nakład utrzymuje się na poziomie między 110.000 a 250.000 egzemplarzy. Pod względem wielkości sprzedaży tygodnik „Auto Świat” plasuje się na jednym z pierwszych miejsc w Polsce wśród czasopism o tematyce motoryzacyjnej. Wszystkie czasopisma z grupy „Auto Świat” mają zasięg ogólnopolski, a ponadto są rozpowszechniane w formie wydań elektronicznych.
3. Powódka podniosła, że oznaczenie „Auto Świat” jest przez nią używane także dla internetowego portalu motoryzacyjnego „Auto Świat .pl”, dostępnego pod adresem www.auto-swiat.pl. Portal ten zdobył dwie nagrody dla najlepszej strony motoryzacyjnej, a przez większość 2010 roku był odwiedzany przez ponad milion użytkowników miesięcznie.
4. W dalszej części uzasadnienia powódka wskazała, że jest uprawniona z tytułu praw ochronnych na szereg znaków towarowych, które zawierają element słowny „Auto Świat”, w szczególności: (i) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat”, nr prawa ochronnego 100195, chroniony z pierwszeństwem od dnia 10 maja 1995 r. dla towarów w klasie 16, np. czasopism, oraz dla usług w klasie 35, np. przyjmowanie reklam; (ii) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat As bezpiecznej jazdy JADĘ PO TYTUŁ”, nr

odnośnik znajdował się na poprzedniej wersji strony identyfikowanej przez domenę <autoświat.pl>. Na podstawie tych informacji powódka stwierdziła, że pozwana jest figurantem działającym na rzecz rejestratora domeny, który prowadzi handel domenami internetowymi. Jednocześnie rejestrator zasłania się figurantem, aby uniknąć roszczeń z tytułu abuzywniej rejestracji domen (tzw. cybersquatting), ponieważ roszczenia te mogą być podnoszone tylko w odniesieniu do abonenta domeny.

8. Powódka wskazała, że pozwana prowadzi działalność gospodarczą, zatem jej działanie powinno być rozpatrywane jako działanie przedsiębiorcy. Powódka podkreśliła, że pozwana zarejestrowała w przeszłości inne domeny zawierające oznaczenia odróżniające innych przedsiębiorców, np. domenę <komputerświat.pl> (postać ASCII domeny IDN: <xn--komputerwiat-ulc.pl>, zawierającą przysługujące powódce oznaczenia „Komputer Świat”. W wyroku z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt 63/09/PA, Sąd Polubowny orzekł, że w wyniku rejestracji tej domeny pozwana naruszyła prawa powódki.
9. Dnia 8 marca 2011 r. powódka skierowała do pozwanej list advokacki z żądaniem przeniesienia spornej domeny na powódkę w związku z naruszeniem praw powódki. Pismo to pozostało bez odpowiedzi.
10. Powódka przytoczyła następujące przepisy prawne, których naruszenia jej zdaniem dopuściła się pozwana poprzez rejestrację domeny <autoświat.pl>:
 - (i) art. 153 ust. 1 z związku z art. 296 ust. 2 pkt 2) i 3) p.w.p, tj. naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe;
 - (ii) art. 3, art. 10 oraz art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej jako u.z.n.k.), tj. popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;
 - (iii) art. 23 i 24 w związku z art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej jako k.c.), tj. naruszenia dóbr osobistych powódki; oraz
 - (iv) art. 21 w związku z art. 54b ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), tj. naruszenia tytułu prasowego.
11. Dnia 23 maja 2011 r. do Sądu Polubownego wpłynęło pismo procesowe od pozwanej, w którym pozwana oświadczyła, że uchyła się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie sporu o domenę <autoświat.pl> przez Sąd Polubowny (zapis na sąd polubowny), ponieważ oświadczenie to było

złożone w stanie wyłączającym swobodne wyrażenie woli w rozumieniu art. 82 § 1 k.c. W opinii pozwanej stan wyłączający swobodne wyrażenie woli ma związek z naruszeniem zasady równości stron w postępowaniu arbitrażowym poprzez zawarcie w Regulaminie rejestracji domen internetowych NASK postanowień o następującej treści:

Art. 22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

Art. 23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.

Pozwana podniosła, że Regulamin ten zawiera bezwarunkową zgodę na poddawanie sporów o domeny Sądowi Polubownemu, co stawia stronę powodową w pozycji uprzywilejowanej. W tym kontekście pozwana powołała się na przepis art. 1161 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; dalej jako k.p.c.) dotyczący bezskuteczności postanowień zapisu na sąd polubowny, które naruszają zasadę równości stron. Pozwana dalej wskazała, że do zapisu na sąd polubowny ma zastosowanie przepis art. 82 § 1 k.c. Pozwana uznała, że orzekanie „co do nieważności [...] oświadczenia woli złożonego [przez nią] w stanie wyłączającym swobodnej jej wyrażenie leży poza kognicją Sądu Polubownego”, a w konsekwencji wniosła o umorzenie postępowania przed Sądem Polubownym lub przekazanie sprawy sądowi powszechnemu.

12. W odpowiedzi na powyższe pismo pozwanej, dnia 20 czerwca 2011 r. do Sądu Polubownego wpłynęło pismo procesowe powódki, w którym powódka wniosła o oddalenie wniosku pozwanej o umorzenie postępowania jako oczywiście bezzasadnego. W uzasadnieniu powódka podniosła, że stan wyłączający swobodne wyrażenie woli wynika z przyczyny wewnętrznej, nie zaś sytuacji zewnętrznej. Tym samym treść Regulaminu NASK nie może zostać uznana za okoliczność wyłączającą swobodne

wyrażenie woli przez pozwaną w rozumieniu art. 82 § 1 k.c. Ponadto powódka za bezpodstawne uznała zarzut naruszenia art. 1162 § 2 k.p.c., ponieważ przepis ten dotyczy sytuacji, w której naruszenie zasady równości wynika z samej klauzuli arbitrażowej. Dalej powódka wniosła o wydanie wyroku na podstawie art. 11 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (dalej jako „Regulamin”), który dotyczy sytuacji niezłożenia odpowiedzi na pozew.

13. Dnia 8 sierpnia 2011 r. powódka złożyła pismo procesowe, w którym podniosła, że fakty przedstawione przez nią w toku postępowania nie zostały w żaden sposób zakwestionowane przez pozwaną. Powódka wskazuje, że ze względu na brzmienie art. 230 k.p.c. fakty te należy uznać za przyznane.
14. W tym stanie sprawy Sąd uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną i na tym etapie zamknął postępowanie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

15. Powódka – Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – istnieje od 1994 roku i jest wydawcą szeregu czasopism. Do najbardziej znanych czasopism wydawanych przez powódkę należą „Newsweek”, „Fakt”, „Komputer Świat”, „Przegląd Sportowy” oraz grupa czasopism z serii „Auto Świat” (tygodnik „Auto Świat”, miesięcznik „Auto Świat Poradnik”, dwumiesięcznik „Auto Świat Extra”, dwumiesięcznik „Auto Świat 4x4”, kwartalnik „Auto Świat Sportscars” oraz rocznik „Auto Świat Wielka Księga”, a także wydawane okresowo wydanie specjalne magazynu „Auto Świat” pod tytułem „Auto Świat Katalog”.)
16. Tygodnik „Auto Świat” ukazuje się od 1995 roku, a jego średni nakład utrzymuje się na poziomie między 110.000 a 250.000 egzemplarzy. Pod względem wielkości sprzedaży tygodnik „Auto Świat” plasuje się na jednym z pierwszych miejsc w Polsce wśród czasopism o tematyce motoryzacyjnej. Wszystkie czasopisma z grupy „Auto Świat” mają zasięg ogólnopolski, a ponadto są rozpowszechniane w formie wydań elektronicznych.
17. Powódka prowadzi portal internetowy „Auto Świat .pl” dostępny pod adresem www.auto-swiat.pl. Portal ten zdobył dwie nagrody dla najlepszej strony motoryzacyjnej, a przez większość 2010 roku był odwiedzany przez ponad milion użytkowników miesięcznie.
18. Powódka jest uprawniona z tytułu praw ochronnych na szereg znaków towarowych zawierających element słowny „Auto Świat”, w szczególności: (i) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat”, nr prawa ochronnego 100195, chroniony z pierwszeństwem od

dnia 10 maja 1995 r. dla towarów w klasie 16, np. czasopism, oraz dla usług w klasie 35, np. przyjmowanie reklam; (ii) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat As bezpiecznej jazdy JADĘ PO TYTUŁ”, nr prawa ochronnego 115972, chroniony z pierwszeństwem od dnia 4 października 1996 r. dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (iii) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat”, nr prawa ochronnego 130684, chroniony z pierwszeństwem od dnia 26 marca 1998 r. dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (iv) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat NARODOWY AUTO TEST 2005 www.auto-swiat.pl”, nr prawa ochronnego 192320, chroniony z pierwszeństwem od dnia 10 listopada 2005 r. dla towarów w klasie 9, np. nośniki elektroniczne i w klasie 16, np. książki, dzienniki, czasopisma, oraz dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów; (v) słowno-graficzny znak towarowy „Auto Świat NARODOWY AUTO TEST 2005”, nr prawa ochronnego 192321, chroniony z pierwszeństwem od dnia 10 listopada 2005 r. dla towarów w klasie 9, np. nośniki elektroniczne i w klasie 16, np. książki, dzienniki, czasopisma, oraz dla usług w klasie 41, np. organizowanie konkursów.

19. Sąd ustalił, że na powódkę zarejestrowana jest domena internetowa <auto-swiat.pl> (utworzona dnia 31 marca 2000 r.) oraz domena internetowa <autoswiat.pl> (utworzona dnia 5 sierpnia 2008 r.), przy czym strona internetowa www.autoswiat.pl przekierowuje na stronę www.auto-swiat.pl.
20. Pozwana – _____ – zarejestrowała domenę <autoświat.pl> dnia 23 stycznia 2006 r., a w Krajowym Rejestrze Domen widnieje jako osoba fizyczna. Pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Fester Przedsiębiorstwo Usługowe _____” z siedzibą w _____ przy ul. _____
21. Rejestratorem domeny <autoświat.pl> jest Prywatna Agencja Handlowa Patvulli _____ z siedzibą w _____ ul. _____
22. W chwili orzekania domena <autoświat.pl> nie była używana, tj. nie wskazywała żadnej strony internetowej. Jednakże Sąd ustalił, na podstawie informacji zawartych w archiwum stron internetowych „Internet Archive”, że wcześniej na stronie identyfikowanej przez domenę <autoświat.pl> widoczna była jedynie wiadomość o treści „Domena autoświat.pl (xn--autowiat-pvb.pl) jest zaparkowana w * DNR_system * P.A.H. PATVOLLI ... więcej na ten temat na stronie : www.dnr.pl Możesz również sprawdzić, czy szukana domena jest wystawiona do sprzedaży na : Internetowa Giełda Domen”.
23. Pozwana zarejestrowała w przeszłości domenę <komputerświat.pl> (postać ASCII domeny IDN: <xn--komputerwiat-ulc.pl>), zawierającą przysługujące powódce

oznaczenia „Komputer Świat”. W wyroku z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt 63/09/PA, Sąd Polubowny orzekł, że w wyniku rejestracji tej domeny pozwana naruszyła prawa powódki.

24. Wszystkie wyżej wskazane okoliczności zostały potwierdzone w pismach stron, znajdujących się w aktach sprawy lub zostały ustalone przez Sąd na podstawie oględzin stron internetowych i ogólnie dostępnych baz danych abonentów domen internetowych.

Sąd zważył, co następuje:

25. Sąd postanowił oddalić wniosek pozwanej o umorzenie postępowania przed Sądem Polubownym lub przekazanie sprawy sądowi powszechnemu ze względu na wadę oświadczenia woli pozwanej w odniesieniu do zapisu na sąd polubowny. Słusznie twierdzi powódka, że stan wyłączający świadomość w rozumieniu art. 82 § 1 k.c. wynika z przyczyny wewnętrznej, a nie okoliczności zewnętrznej, jaką jest treść regulaminu. W opinii Sądu umowa o arbitraż została zawarta w sposób ważny i nie doszło do naruszenia zasady równości stron. W konsekwencji wniosek pozwanej podlega oddaleniu jako oczywiście bezzasadny.

26. Powódka wskazała w pozwie następujące przepisy prawne będące podstawą dochodzonego roszczenia:

- (i) art. 153 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2) i 3) p.w.p, tj. naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe;
- (ii) art. 3, art. 10 oraz art. 15 u.z.n.k., tj. popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;
- (iii) art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c., tj. naruszenia dóbr osobistych powódki; oraz
- (iv) art. 21 w związku z art. 54b ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, tj. naruszenia tytułu prasowego.

27. Poprzez rejestrację domeny <autoświat.pl> pozwana dopuściła się naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe przysługujące powódce, tj. naruszenia art. 153 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2) i 3) p.w.p. Zgodnie z tymi przepisami naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: (i) 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; (ii) znaku identycznego lub

podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

28. Używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym może przyjmować różne postaci, np. umieszczanie go na towarach, wykorzystywanie w celach reklamowych etc. Za formę używania znaku towarowego w obrocie należy także uznać umieszczenie go w domenie internetowej (wyrok Sądu Polubownego z dnia 18 listopada 2005 r., sygn. akt 19/04/PA, sprawa domen <manpower.pl> i <manpower.com.pl>). Nie ma przy tym znaczenia fakt, że domena jest tylko zarejestrowana, a nie „aktywnie” wykorzystywana do wskazywania konkretnej strony internetowej. W kontekście sporów o domeny internetowe sam fakt rejestracji domeny zawierającej znak towarowy lub oznaczenie używane w obrocie należy uznać za używanie takiego znaku lub oznaczenia w obrocie. Na marginesie należy zaznaczyć, że w decyzjach wydanych w ramach procedury Zasad Jednolitego Rozwiązywania Sporów dotyczących Nazw Domenowych (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), właściwej m.in. dla domen najwyższego poziomu .com, .net, .org, pasywne przetrzymywanie domeny uznano za działanie w złej wierze (np. decyzja WIPO UDRP D2000-0003 w sprawie domeny <telstra.org>; decyzja WIPO UDRP D2009-0273 w sprawie domeny <pentiumgroup.net>). Ponadto, w rozstrzyganej sprawie, o złej wierze pozwanej świadczyć może także fakt zarejestrowania przez nią w przeszłości innej domeny naruszającej prawa wyłączne powódki, tj. domeny <komputerświat.pl>.
29. Oznaczenie używane przez pozwaną w domenie internetowej <autoświat.pl> jest identyczne ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powódki. Znak towarowy „Auto Świat” zasługuje na status renomowanego znaku towarowego – świadczy o tym popularność i rozpoznawalność czasopism z rodziny „Auto Świat” oraz portalu internetowego „Auto Świat .pl”. W związku z tym znakowi towarowemu „Auto Świat” przysługuje rozszerzona ochrona. Sąd uznał także, iż „sam fakt wykorzystania w nazwie domeny cudzego znaku renomowanego [...] może być szkodliwy dla renomy takiego znaku, a przez to działanie takie jest bezprawne w świetle art. 296 ust. 2 pkt 3) p.w.p.” (wyrok Sądu Polubownego z dnia 22 lutego 2005 r., sygn. akt 01/04/PA, sprawa domeny <hsbc.pl>).
30. Jak wspomniano wyżej, w odniesieniu do domen internetowych aktywne wykorzystywanie domeny (do wskazywania konkretnej strony internetowej) nie jest niezbędne do uznania rejestracji domeny za naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego. Należy wziąć pod uwagę specyfikę obrotu internetowego, w tym m.in. fakt,

że sama domena internetowa może być "towarem" i może być wystawiona na sprzedaż. Z materiału dowodowego wynika, że sporna domena mogła być wystawiona na sprzedaż w Internetowej Gieldzie Domen. (Na marginesie należy zaznaczyć, że w przypadku przeniesienia prawa do domeny internetowej nie dochodzi do jej sprzedaży, a jedynie do cesji umowy rejestracji i utrzymywania domeny internetowej, ponieważ uprawnienia wynikające z tej umowy nie są prawem własności. Niemniej jednak powszechnie używa się określenia "sprzedaż domeny" w odniesieniu do transakcji cesji umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej.)

31. W konsekwencji należy stwierdzić, że w wyniku rejestracji domeny internetowej <autoświat.pl> pozwana naruszyła prawa ochronne na znaki towarowe przysługujące powódce.

32. Należy także rozważyć, czy w wyniku rejestracji domeny <autoświat.pl> pozwana dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na wstępie należy zauważyć, że działalność pozwanej polegająca na rejestrowaniu domen internetowych (pozwana zarejestrowała także domenę <komputerświat.pl>) oraz ich potencjalnie zarobkowym wykorzystaniu (tj. "zaparkowanie" domeny i "wystawienie na sprzedaż na Internetowej Gieldzie Domen") stanowi wystarczające przesłanki zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tak: wyrok Sądu Polubownego z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt 07/09/PA, sprawa domeny <prowident.pl>; wyrok Sądu Polubownego z dnia 18 listopada 2005 r., sygn. akt 19/04/PA, sprawa domen <manpower.pl> oraz <manpower.com.pl>; wyrok Sądu Polubownego z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt 64/07/PA, sprawa domeny <hotelarz.pl>).

33. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

34. Działanie pozwanej niewątpliwie należy uznać za sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W odniesieniu do domen internetowych, rejestrację nazw domenowych naruszających prawa osoby trzeciej, np. prawa z rejestracji znaku towarowego lub dobra osobiste należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. W doktrynie czyn taki określa się jak cybersquatting lub abuzywną rejestrację domen (K. Felchner, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, w: „Monitor Prawniczy” nr 1/2008). Ponadto pasywne przetrzymywanie domeny (bez wykorzystywania jej do wskazywania konkretnej strony internetowej) można uznać za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem prawa wynikającego z rejestracji domeny internetowej, czyli aktywnym użytkowaniem domeny jako adresu internetowego (wyrok Sądu Polubownego z dnia 18 listopada 2005 r., sygn. akt 19/04/PA, sprawa domen <manpower.pl> i <manpower.com.pl>).

35. Poprzez rejestrację domeny zawierającej tytuł czasopisma, którego wydawcą jest powódka (będący jednocześnie znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powódki), pozwana naruszyła prawa powódki. Natomiast pasywne przetrzymywanie domeny należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wynikającego z rejestracji domeny. Tym samym działanie pozwanej należy uznać za sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
36. Drugą przesłanką czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta. Używanie w obrocie oznaczenia lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy stanowi naruszenie szeroko pojętego interesu tego przedsiębiorcy. Pozwana, rejestrując domenę zawierającą oznaczenie (tytuł czasopisma i nazwa portalu internetowego) używane przez powódkę, częściowo pozbawiła ją możliwości używania tego oznaczenia w Internecie. Ponadto dochodzi w tym przypadku do naruszenia interesu klienta, ponieważ wiele osób „zgaduje” adres internetowy przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie jego nazwy z końcówką „.pl” czy „.com.pl” w wierszu adresowym przeglądarki internetowej. W takim przypadku klient nie dotarłby do witryny internetowej powódki (wyrok Sądu Polubownego z dnia 29 marca 2004 r., sygn. akt 14/03/PA, sprawa domen <lennox.pl> i <lennox.com.pl>).
37. Należy zatem stwierdzić, że poprzez rejestrację domeny internetowej <autoświat.pl> pozwana naruszyła art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
38. Pozwana dopuściła się także czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 u.z.n.k., tj. takiego oznaczenia towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
39. Używanie określenia "Auto Świat" w domenie internetowej może doprowadzić do konfuzji wśród internautów, w szczególności tych odwiedzających portale o tematyce motoryzacyjnej, co do związku spornej domeny z działalnością powódki. Jak wskazano wyżej w odniesieniu do naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych, bez znaczenia pozostaje fakt, że domena ta nie jest wykorzystywana w sposób aktywny. W tym kontekście można też uznać, że w błąd może wprowadzać to, że domena <autoświat.pl>

nie identyfikuje żadnej strony internetowej. Poprzez brak jakiejkolwiek treści osoby odwiedzające stronę identyfikowaną przez tę domenę mogłyby być wprowadzone w błąd co do tego, kto jest abonentem domeny. Natomiast klienci szukający strony internetowej powódki mogliby błędnie dojść do wniosku, że powódka nie prowadzi portalu internetowego. Tym samym doszłoby do wprowadzenia klientów w błąd i do naruszenia interesów klientów i powódki.

40. Rejestracja domeny <autoświat.pl> stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 15 u.z.n.k., czyli utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.
41. Utrudnienie dostępu do rynku polega m.in. ograniczaniu możliwości prowadzenia oferowania, sprzedaży i dystrybucji towarów i usług. W przypadku abuzywnej rejestracji domen internetowych „[u]trudnienie polega na tym, iż przedsiębiorca w celu zaznaczenia swojej obecności w Internecie, nie może używać własnego znaku towarowego, firmy lub nazwy handlowej. Identyfikacja stron www za pomocą z konieczności wybranej innej domeny może być powodem, dla którego użytkownicy nie dotrą do witryny przedsiębiorcy. Grozi to utratą części rynku użytkowników Internetu” (wyrok Sądu Polubownego z dnia 22 lipca 2005 r., sygn. akt 12/05/PA, sprawa domen <euroagd.pl> i <euroagd.com.pl>).
42. Należy także zauważyć, że pozwana aktywnie nie wykorzystywała zarejestrowanej domeny. Jak wskazano wyżej, „rejestracja domeny a potem jej nieużywanie jest świadomym zachowaniem pozwanego zmierzającym do ograniczenia klienteli powoda i jest przejawem działania utrudniającego dostęp do rynku” (wyrok Sądu Polubownego z dnia 11 września 2006 r., sygn. akt 06/06/PA, sprawa domen <schwartau.pl> i <schwartau.com.pl>). W opinii Sądu działanie takie jest także niewątpliwie sprzeczne z dobrymi obyczajami.
43. Reasumując, rejestracja domeny internetowej <autoświat.pl> przez pozwaną stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. i art. 15 u.z.n.k.
44. Rejestrację spornej domeny internetowej należy także rozpatrzeć z punktu widzenia przepisów o ochronie dóbr osobistych. W opinii Sądu, w wyniku rejestracji domeny <autoświat.pl> pozwana naruszyła dobra osobiste przysługujące powódce, a w szczególności renomę powódki i renomę tytułu prasowego "Auto Świat". Oznaczenie – tytuł prasowy "Auto Świat" (którego powódka używa również w odniesieniu do portalu internetowego) należy uznać za renomowane, czego dowodzi popularność serwisu internetowego i poczytność czasopism z rodziny "Auto Świat". Poprzez używanie tego oznaczenia w domenie internetowej niewątpliwie dochodzi do zagrożenia renomy

powódki i renomy tytułu prasowego "Auto Świat". W tym przypadku osoby szukające portalu internetowego prowadzonego przez powódkę, które do wiersza adresu w wyszukiwarce internetowej wpisałyby www.autoświat.pl i trafiłyby na nieaktywną stronę lub informację o "zaparkowaniu" domeny, mogłyby błędnie założyć, że portal powódki przestał działać. Należy zatem stwierdzić, że w wyniku rejestracji domeny <autoświat.pl> pozwana naruszyła przepisy art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c.

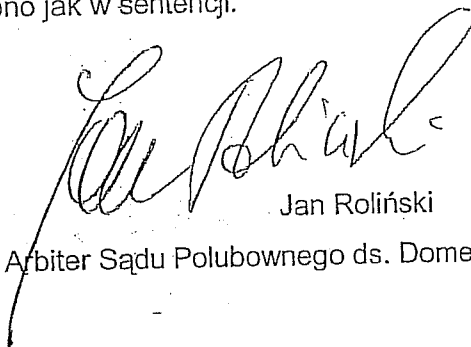
45. W pozwie powódka wskazuje także art. 21 w zw. z art. 54b Prawa prasowego, tj. naruszenie tytułu prasowego. Zgodnie z art. 21 organ rejestracyjny odmawia rejestracji tytułu dziennika lub czasopisma, jeżeli jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego. Na podstawie tego przepisu ochrona przysługuje tylko w przypadku posługiwania się danym tytułem przez inny podmiot w charakterze tytułu prasowego. Z powyższego wynika, że jeśli dane oznaczenie jest zbieżne z tytułem prasowym, ale jest używane w innym charakterze niż określonym w przepisach Prawa prasowego, to na podstawie jego przepisów nie można zakazać używania tego oznaczenia (wyrok Sądu Polubownego z dnia 29 października 2007, sygn. akt 64/06/PA, sprawa domeny <machina.pl>).
46. Z art. 54b Prawa prasowego wynika, że przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii. W zakresie tego przepisu mieszczą się również naruszenia dokonywane w Internecie. Jednakże w opinii Sądu wskazany przepis nie znajduje zastosowania w rozstrzyganej sprawie. "Celem tego przepisu jest zastosowanie zasad odpowiedzialności na podstawie prawa prasowego do innych środków rozpowszechniania, nie jest natomiast podstawą do formułowania roszczeń zakazowych w sytuacji korzystania z tytułu prasowego." (wyrok Sądu Polubownego z dnia 29 października 2007, sygn. akt 64/06/PA, sprawa domeny <machina.pl>).
47. O kosztach orzeczono na podstawie art. 35 Regulaminu, przy czym na zasądzone koszty składają się: (i) wpis od pozwu – 3.000 zł; (ii) opłata kancelaryjna 200 zł; (iii) koszty przeprowadzenia przez powoda dowodów w postępowaniu rozpoznawczym – 436 zł; oraz (iv) koszty zastępstwa procesowego – 2520 zł.

Odnosząc się do kosztów zastępstwa procesowego Sąd uznał wysokość wskazaną przez powódkę (tj. 26.700 zł) za kwotę zbyt wygórowaną. Sąd postanowił oprzeć się na przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w

sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, z późn. zm.). Za podstawę należnej opłaty Sąd przyjął stawkę wskazaną w § 11 ust. 1 pkt. 18 rozporządzenia, tj. stawkę minimalną za prowadzenie spraw o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, która wynosi 840 zł. Zgodnie z § 2 ust. 2 Sąd postanowił o podwyższeniu opłaty, tj. o przyznaniu trzykrotnej stawki minimalnej, ze względu na stopień zawichości sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił wniosek powódki o zwrot kosztów w pozostałej wysokości 24180 złotych.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


Jan Roliński
Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

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 Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

