

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

Sygn. akt 04/07/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2007 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Iwona Kuś – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2007 r.

sprawy z powództwa: Kenwood Limited
New Lane, Havant
Hampshire, PO9 2 NH
Anglia

przeciwko : Fastrack Trade Sp. z o.o.
ul. Mińska 69 lok 49, 03-828 Warszawa

o naruszenie praw w wyniku rejestracji domen:

kenwood.pl oraz kenwood.com.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12.01.2007 r. - przez powoda i z dnia 5.02.2007 r. przez pozwanego.

orzeka

1. pozwany Fastrack Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji domen kenwood.pl oraz kenwood.com.pl naruszył prawa powoda Kenwood Limited z siedzibą w New Lane, Havant Hampshire, Anglia,

2. zasądza od pozwanego Fastrack Trade Sp. s o.o. na rzecz powoda Kenwood Limited z siedzibą w New Lane, Havant Hampshire, Anglia kwotę 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

Uzasadnienie

W dniu 20 lutego 2007 r. do Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wpłynął pozew złożony przez Kenwood Limited przeciwko Fastrack Trade Sp. z o.o., w którym powód żąda stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji domen kenwood.pl i kenwood.com.pl naruszył prawa powoda oraz przeniesienia tych domen na rzecz powoda.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwany spółka Fastrack Trade Sp.z o.o. była wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Kenwood Limited w Polsce. Na mocy zawartej przez strony umowy pozwany nie mógł bez uprzedniej zgody powoda używać znaków towarowych zarejestrowanych przez powoda, w szczególności jako części nazwy domenowej. Pozwany zaś zarejestrował domenę internetową, której elementem jest znak towarowy powoda. Korzystanie przez pozwanego ze znaku towarowego powoda poprzez umieszczenie znaku na stronach internetowych stanowi używanie znaku towarowego. Używanie znaku towarowego przez podmiot, który nie jest do tego uprawniony, spełnia przesłankę posłużenia się w złej wierze cudzym znakiem towarowym. Działanie to narusza art. 153 § 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej pod adresami internetowymi identycznymi ze znakami towarowymi powoda zarówno grozi wprowadzeniem w błąd przeciętnych odbiorców, którzy w uzasadniony sposób mogą się spodziewać, iż działalność jest prowadzona przez podmiot autoryzowany przez Kenwood Limited, a ponadto pasożytuje na reputacji renomowanych znaków towarowych Kenwood. Działanie to narusza art. 3, 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 27.03.2007 r., pozwana wniosła o zawiązanie do próby ugodowej na warunkach określonych w uzasadnieniu oraz o przeprowadzenie rozprawy w celu przesłuchania świadka Jerzego Zaręby na okoliczność braku współpracy ze strony powódki przy rejestracji domen pozwalającej na zarejestrowanie domeny na rzecz powódki.

Pozwana nie kwestionuje przedstawionych przez powoda okoliczności faktycznych dotyczących współpracy stron oraz faktu jej zakończenia a także faktu zarejestrowania we własnym imieniu spornych domen internetowych. Pozwana kwestionuje przyczyny rozwiązania umowy. Pozwana stwierdziła, że podejmowała działania w celu zarejestrowania tych domen na rzecz powódki. Jednak powódka uchylała się od dokonania jakichkolwiek czynności, w związku z czym pozwana zmuszona była do ich zarejestrowania na swoją rzecz. Pozwana podniosła, że powódka nie kwestionowała w żaden sposób faktu posiadania przez pozwaną spornych domen internetowych. Żądania zwrotu domeny pojawiły się dopiero wtedy, gdy pozwana wezwała powódkę do zapłaty należności wynikających z zawartej umowy.

Zdaniem pozwanej zarzuty dotyczące naruszenia art. 154 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”) są bezpodstawne. Pozwana nadal posiada w sprzedaży towary powódki, to korzystanie w związku z tymi ze znaku towarowego powódki nie stanowi naruszenia prawa ochronnego przysługującego powódce do znaku towarowego. Nie jest też prawdą, że działania pozwanej mogą wprowadzić w błąd przeciętnych odbiorców, w zakresie sugerowania, że działalność pozwanej jest działalnością podmiotu autoryzowanego przez powódkę.

Zarzuty naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są zdaniem pozwanej bezpodstawne. To działania powódki należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interes pozwanej (narzucanie zdecydowanie mniejszemu przedsiębiorcy niekorzystnych warunków handlowych). Oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanej jest jednoznaczne (Fastrack Trade Sp. z o.o.) i żadnym działaniom pozwanej nie można zarzucić, że może wprowadzać w błąd klientów. Zarzut naruszenia art. 10 nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie. Pozwana mogłaby naruszyć ten przepis, gdyby sprzedając produkty powódki oznaczyła je innym znakiem towarowym.

Pozwana stwierdziła w odpowiedzi na pozew, że widzi możliwość zakończenia sprawy na drodze ugodowej i przekazania powódce spornych domen o ile powódka zapłaci należności wynikające z faktur wymienionych w wezwaniu do zapłaty z dnia 6 czerwca 2006 r. oraz zapłaci koszty zakupu, zarejestrowania domeny oraz koszty urządzenia witryny.

Na wniosek pozwanej w dniach 4 i 23 października 2007 r. odbyła się rozprawa. Na rozprawie powódka i pozwana podtrzymały swoje stanowiska. Sąd przesłuchał świadka Jerzego Zarębę, prokurenta samoistnego pozwanej spółki, który zeznał, że już w 2003 r. informował przedstawiciela firmy Kenwood o konieczności zarejestrowania domen internetowych. Przedstawiciel Kenwood stwierdził, że nie ma takich możliwości na rynku polskim, nie chciał uczestniczyć w zakupie domen

i dał Fastrack „wolną rękę”. Domeny zostały odkupione od poprzedniego właściciela Pana Obalińskiego. Kenwood Limited dał jedynie zapewnienie, że koszty związane z zakupem domen będą refundowane. Od momentu zakupu Kenwood nie zwrócił się o zaprzestanie korzystania z domen. Nastąpiło to dopiero po rozwiązaniu umowy. Świadek zeznał, że kwestia dotycząca kosztów zakupu domen nie została uregulowana w zawartej pomiędzy stronami umowie z uwagi na nierówną pozycję stron. Kenwood narzucił niekorzystne dla Fastrack warunki umowy.

W piśmie procesowym z dnia 6 listopada 2007 r. pozwana podsumowała ostatecznie swoje stanowisko w sprawie. Pozwana złożyła przy piśmie zestawienia pozwanego z zapisów na koncie rozliczeniowym z powódką za okresy: 1.01.2002 – 31.12.2002 i 1.09.2003 – 30.09.2003 r. potwierdzające zeznania świadka Zaręby w zakresie podjęcia przez strony współpracy jeszcze przed zawarciem umowy o współpracy z dnia 4.10.2004 r. Pozwana jeszcze raz podkreśliła, że powódka dopiero w dniu 20.07.2006 r. zgłosiła pozwanej roszczenie związane z posiadaniem przedmiotowych domen. Powódka miała świadomość faktu zakupu domen w czerwcu 2004 r. oraz odnawiania ich rejestracji w 2005 r.

Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 12.01.2007 r. przez powódkę i w dniu 5.02.2007 r. przez pozwaną.

Wobec braku dodatkowych wniosków dowodowych sąd postanowił wydać wyrok na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powódka działa pod firmą „Kenwood Limited”. Powódka nie prowadzi bezpośredniej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie utworzyła oddziału, biura lub spółki zależnej (wydruk ze strony internetowej www.kenwood.com). Powódka jest uprawniona, na podstawie licencji udzielonej przez spółkę zależną Kenwood Appliances Luxemburg S.A., do używania słownego znaku towarowego „KENWOOD” (numer prawa ochronnego 78852 – wyciąg z rejestru znaków towarowych) oraz wspólnotowego znaku towarowego „KENWOOD” (numer prawa ochronnego 2201424 i 3136983 – wyciągi z rejestru znaków towarowych).

Pozwana była wyłącznym dystrybutorem produktów Kenwood Limited w Polsce. Strony łączyła umowa zawarta w dniu 4 października 2004 r. (zawarta pomiędzy Fastrack Trade S.A. grupę kapitałową w skład, której wchodzi Fastrack Trade Sp. z o.o. a Kenwood Limited). Na jej podstawie Pozwana była wyłącznie uprawniona do dystrybucji produktów powódki w Polsce. Umowa ta

regulowała także kwestie korzystania ze znaków towarowych powoda. W myśl pkt 7.2.3. umowy pozwana nie mogła bez uprzedniej zgody powódki używać znaków towarowych zarejestrowanych na jej rzecz, w szczególności jako części nazwy domeny internetowej. W przypadku zaś uzyskania takiej zgody domena miała być zarejestrowana na rzecz powódki. W przypadku zarejestrowania domeny pozwana mogła korzystać z niej w zakresie promocji lub sprzedaży towarów firmy Kenwood Limited. W przypadku wygaśnięcia umowy pozwanej nie przysługiwały żadne prawa do domen internetowych zawierających znaki towarowe powódki.

W dniu 26 września 2005 r. umowa została odnowiona dodatkową umową, na mocy której dystrybucja towarów w Polsce została przekazana spółce Fastrack trade Sp. z o.o.

Umowa została rozwiązana w dniu 31 stycznia 2006 r. Pomiędzy stronami istnieje spór co do rozliczenia dotychczasowej współpracy. Z ustaleń Sądu wynika, że do chwili obecnej Stronom nie udało się osiągnąć porozumienia.

W dniu 25.09.2003 r. zostały utworzone domeny internetowe „kenwood.pl” i „kenwood.com.pl” na rzecz Michała Obalewskiego (pismo Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z dnia 31 października 2007 r.). Pozwana nabyła prawa wynikające z rejestracji domen na podstawie umowy zawartej z Michałem Obalewskim w dniu 7 czerwca 2004 r. (kopia umowy) Abonentem domen jest pozwana (wydruk z bazy Whois). Pozwana wykorzystuje przedmiotowe domeny do oferowania lub reklamy towarów zarówno firmy Kenwood, jak i innych firm produkujących sprzęt agd.

Pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia ugody.

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd są bezsporne.

Prawo do znaku jest prawem bezwzględny. Jednak przyznany ustawą monopol w posługiwaniu się znakiem towarowym został ograniczony do korzystania ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Zgodnie z art. 154 ustawy pwp używanie znaku polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

W orzecznictwie prezentowane jest stanowisko, że zarejestrowanie witryny internetowej pod określonym adresem oraz prowadzenie przy jej pomocy działalności handlowej i zarazem jej reklamowanie wypełnia przesłankę używania znaku towarowego (wyrok SA w Poznaniu z dnia

24.04.2006 r. I ACa 1228/05). Za stanowiskiem takim przemawia z jednej strony możliwość zakwalifikowania w niektórych przypadkach takiego działania jako posługiwania się znakiem towarowym w celach reklamy, gdy domena internetowa identyfikuje strony o charakterze komercyjnym, a z drugiej fakt, iż wyliczenie form używania znaku towarowego zawarte w art. 154 nie ma charakteru enumeratywnego. Umieszczając znak towarowy w adresie internetowym pozwana realizowała podstawowe funkcje znaku towarowego, jakimi są funkcja reklamowa i dystynktywna. W momencie zakupu domeny pozwana współpracowała z powódką w zakresie sprzedaży towarów firmy Kenwood Limited a po podpisaniu umowy w dniu 4.10.2004 r. została wyłącznym dystrybutorem tych towarów. Pozwana dokonywała sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej zawierającej w nazwie znak towarowy powódki.

Do postawienia zarzutu naruszenia ustawy Prawo własności przemysłowej niezbędne jest, aby działanie sprawcy było bezprawne. Wykazanie bezprawności polega na wskazaniu, że podmiot posługujący się w adresie strony internetowej chronionym znakiem towarowym nie posiada żadnej podstawy prawnej legitymującej go do posługiwania się nim lub, że nie działa w zakresie wyznaczonego ustawą ograniczenia monopoli podmiotu uprawnionego.

Nie ulega wątpliwości, że pozwana korzystała z domeny internetowej zawierającej znak towarowy powoda nie mając do tego tytułu prawnego. Umowa z dnia 4.10.2004 r. dawała możliwość korzystania ze znaku jako elementu domeny internetowej wyłącznie na podstawie zgody powódki. Pozwana takiej zgody nie uzyskała. Co prawda, pozwana twierdzi, że powódka wiedziała o zakupie domeny i godziła się na jej używanie przez pozwaną, a dopiero po zakończeniu współpracy i wystosowaniu przez pozwaną roszczeń w stosunku do powódki, zażądała zaniechania naruszania prawa do znaku. Nie zmienia to faktu, że pozwana nie posiada stwierdzonej pismem umowy licencyjnej upoważniającej ją do używania znaku towarowego, a dopóki istnieje ważne prawo ochronne, dopóty uprawniony może skutecznie powoływać się na wyłączność używania znaku towarowego.

Należy zatem stwierdzić, że pozwany narusza prawa powoda do znaku towarowego.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia art. 3,5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd zastanawiał, czy w okolicznościach sprawy, działanie strony pozwanej, polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem stron internetowych *kenwood.pl* i *kenwood.com.pl* można ocenić jako działanie konkurencyjne w stosunku do powoda. Dyspozycją art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy, przy czym nie należy zapominać o tym, że ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w

działalności gospodarczej, co oznacza, iż przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie w stosunkach między konkurującymi ze sobą na rynku przedsiębiorcami.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera definicji terminu "działanie konkurencyjne". Z zakreślającego ramy przedmiotowe tej ustawy przepisu art. 1 można wyprowadzić wniosek, iż przez pojęcie "działanie konkurencyjne" należy rozumieć działanie podejmowane w związku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegającej na osiągnięciu jak największych korzyści ze sprzedaży towarów. Jeżeli działanie określonego podmiotu nie ma charakteru działania konkurencyjnego w wyżej podanym znaczeniu, to tym samym wyłączona jest z góry możliwość zastosowania środków prawnych przewidzianych w ustawie.

W ocenie Sądu tego rodzaju relacje między powodem i pozwaną nie zachodzą, gdyż oba podmioty nie są konkurentami w prowadzonej działalności gospodarczej. Powód, zagraniczna osoba prawna nie prowadzi bezpośrednio działalności na jej terytorium. Pozwany jest dystrybutorem różnego rodzaju sprzętu i w istocie był jedynie nabywcą produktów powódki. W tej sytuacji Sąd stwierdził brak przesłanki odpowiedzialności z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. współzawodniczenia na rynku, a zatem brakuje tego elementu z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zagrożeniu bądź naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że rejestrując domeny internetowe „kenwood.com.pl” oraz „kenwood.pl” pozwany naruszył prawa ochronne do znaków towarowych.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i żądaniem powoda wyrażonymi w pozwie.

Iwona Kuś
advokat

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