

Kraków dn.19 grudnia 2007 r.

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200.**

Sygn. akt. 41/07/PA

Wyrok Sądu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 14 grudnia 2007 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych w składzie:
Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r.
sprawy z powództwa:

przeciwko:

Lumin Vision Polska sp. z o.o. ul. Bociania 23A, 02-807 Warszawa

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny mybaby.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka:

1. oddała powództwo w całości
2. zasądza od powoda _____ na rzecz pozwanego Lumin Vision Polska sp. z o.o. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 16 sierpnia 2007 r do Sądu Polubownego ds. domen internetowych wpłynął pozew od firmy _____ z siedzibą w Warszawie. W pozwie tym powód żąda stwierdzenia, że **Pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej „mybaby.pl” naruszył jego prawa do znaku towarowego słownego „mybaby”.**

W uzasadnieniu Powód podnosi, iż:

W dniu 15.02.2002 r zgłosił w Urzędzie Patentowym RP słowny znak towarowy mybaby, który zarejestrowany został 14 lipca 2004 r dla klasy nr 28. Znak ten jest intensywnie używany przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, reklamie oraz promocji.

W kwietniu br stwierdził, że pozwany korzystając z domeny „mybaby” sprzedaje towary identyczne lub podobne do towarów, na które udzielone mu prawo ochronne.

Powód wystosował w związku z tym pismo ostrzegawcze do pozwanego. Wskutek niego pozwany zarejestrował się jako właściciel domeny oraz zrobił

Powód opierając się na wyżej przytoczonych faktach twierdzi, iż pozwany rejestrując domenę internetową „mybaby.pl” naruszył skuteczne erga omnes przysługujące mu prawo do znaku towarowego. Powód twierdzi, iż działania pozwanego w pełni realizują znamiona art. 296 ust 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej.

Powód uważa, iż pozwany poprzez zarejestrowanie domeny „mybaby.pl” i prowadzenie za jej pośrednictwem sprzedaży wypełnia przesłankę używania znaku na terenie RP także w sytuacji przekierowania na stronę „4baby.pl”, gdyż pozwany posługuje się znakiem identycznym dla podobnych ze względu na przeznaczenie towarów, które „w pewnym sensie przynależą do tej samej klasy w międzynarodowej klasyfikacji towarów”.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód wskazał:

-Art. 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W odpowiedzi na pozew, Pozwany podniósł iż nie narusza prawa ochronnego na znak towarowy powoda, gdyż przedmiot prowadzonej przez niego działalności jest odmienny od działalności prowadzonej przez powoda. Pozwany sprzedaje bowiem: przedmioty dla matki dziecka tj m.in. akcesoria do karmienia piersią, butelki do karmienia, do toalety i pielęgnacji niemowlęcia, kosmetyki dla mamy, kubeczki niekapki, przedmioty służące do podróży dziecka, smoczki, produkty do sterylizacji i podgrzewania, systemy VIA, literaturę i zabawki w postaci gryzaków, pieluszek.

Podniósł także, iż w celu eliminacji wszelkich wątpliwości zrezygnował ze wskazywania jako przedmiotu swojej oferty towar zatytułowany „zabawki”, gdyż *de facto* jej przedmiotem były gryzaki, a nie zabawki w powszechnym rozumieniu tego słowa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest spółką, która działa na rynku od 15 lat i jest producentem, importerem i dystrybutorem zabawek, artykułów dziecięcych, artykułów niemowlęcych, sportowych, papierniczych i piśmiennych. Wykorzystuje on aktualnie także współczesne środki

techniczne takie jak Internet do sprzedaży hurtowej swoich towarów, uruchamiając własny sklep internetowy pod stroną Dominującym elementem ofert powoda są różnego typu zabawki dla dzieci w różnym wieku. Oferta sprzedażowa sklepu podzielona jest na działy, w ramach którego wyróżnić można dział: mybaby i mybaby safety care. W ramach działu mybaby powód oferuje wyłącznie zabawki, zaś w ramach działu mybaby safety care artykuły dla matek, karmienie, ząbkowanie, pielęgnacja i bezpieczeństwo.

Informacja zaś o firmie umieszczona na stronie www podkreśla, iż elementem dominującym sprzedaży są zabawki i artykuły sportowe.

Dowód:

- aktualny odpis z KRS
- oględziny z urzędu strony sklepu internetowego

Powód w dniu 15.02.2002 r zgłosił w Urzędzie Patentowym RP słowny znak towarowy „mybaby”, który zarejestrowany został 14 lipca 2004 r dla kalsy 28 w międzynarodowej klasyfikacji towarów tj dla: gier, i zabawek; artykułów gimnastycznych i sportowych nie ujętych w innych klasach; ozdób choinkowych.

Dowód: świadectwo ochronne na słowny znak towarowy „mybaby”

Pozwany jest firmą, która za pośrednictwem Internetu sprzedaje produkty dla matki i dziecka służące przede wszystkim do pielęgnacji matki i dziecka, do karmienia, sterylizacji, podgrzewania itp. W ramach tej działalności ubocznym elementem są zabawki ale w wąskim rozumieniu np. gryzaki dla niemowląt.

Dowód: oględziny stron www, oferujących towary pozwanego

Aktualnie tj na dzień. 14 grudnia 2007 r domena „mybaby.pl” nie jest aktywna, nie ma tam zamieszczonych żadnych informacji i nie przekierowuje ona na inny adres, w szczególności „www.4baby.pl”

Dowód: oględziny strony internetowej

Sąd zważył, co następuje:

Ustawa Prawo własności przemysłowej wskazuje zasady ochrony znaków towarowych. Uzyskane prawo ochronne uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust 1 p.w.p).Zgodnie zaś z art. 154 p.w.p. „używanie znaku towarowego polega w szczególności na (1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, (2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, (3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

Wedle art. 296 ust. 2, do naruszenia znaku dochodzi wówczas, gdy w obrocie gospodarczym *bezprawnie używany jest znak identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1) lub znak identyczny lub podobny 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 zarejestrowanym(pkt 2).*

Dla postawienia odpowiedniego zarzutu niezbędne jest, aby działanie sprawcy było bezprawne. Uprawniony może bowiem zakazać osobom trzecim takich działań, które objęte są jego **prawem wyłącznym** (por. bliżej U. Promińska, *Naruszenie prawa z*

rejestracji znaku towarowego w: *Naruszenie praw na dobrach niematerialnych*, pod red. T. Szymanka, Warszawa 2001, s. 93). W świetle powyżej wskazanych przepisów, za bezprawne uznać należy takie działania osoby trzeciej, podejmowane w obrocie gospodarczym, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd, którego elementem jest możliwość powstania skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku możliwe jest wystąpienie konfuzji o której mowa w przepisie, istotne jest **ustalenie podobieństwa (identyczności) znaków i towarów** oraz dokonanie **charakterystyki kupującego**, którego stan świadomości przesądza o istnieniu lub nie ryzyka pomyłki (por. U. Promińska, *op. cit.*, s. 94 i n.). Jak podkreśla się w literaturze, **podobieństwo towarów nie może być oderwane od rynku, którego warunki, a zwłaszcza sposób dystrybucji i organizacja handlu, są tu istotne** (*op. cit.*, s. 95).

Ustalenie podobieństwa znaków towarowych oraz towarów dokonuje się biorąc pod uwagę nie tylko nabywców towarów ale także czy zaspakajają one ten sam zakres potrzeb.

Ze względu na znaczenie, jakie dla stosowanych ocen ma model przeciętnego – klienta, należy ten model przybliżyć. Aktualnie w Polsce przyjmuje się za dorobkiem ETS-u, pojęcie „*przeciętnego konsumenta*”, którego traktuje się, nawet w przypadku nabywania towaru powszechnego (masowego) jako osobę dostatecznie spostrzegawczą, znającą rynek i dokonującą zakupu świadomie.

Również wypowiedzi polskiej doktryny od lat wskazują na konieczność uznania standardów wypracowanych w Unii Europejskiej także w Polsce. Ewa Łętowska pisze, iż analizując orzecznictwo ETS-u należy stwierdzić, iż „*stopniowy rozwój orzecznictwa ETS (...) doprowadził do utrwalenia modelu konsumenta jako konsumenta rozważanego, przeciętnie oświeconego, mającego prawo do rzetelnej informacji, niewprowadzającej w błąd, zawierającej wszelkie niezbędne dane wynikające z funkcji i przeznaczenia towaru i utrwalit informacyjny paradygmat tego modelu(...). Orzecznictwo ETS (...) doprowadziło ostatecznie do ukształtowania wzorca konsumenta przeciętnie uważnego i przeciętnie podejrzliwego.* (E. Łętowska : „*Europejskie prawo umów*” Warszawa 2004, s

73, rozdział II punkt 3 „*Model świadomego konsumenta jako wyznacznik liberalnego modelu ochrony konsumenta*”). W tym kontekście istotne są rozwiązania przyjęte w dyrektywie Rady nr 29/2005/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych w ramach relacji między firmą a konsumentem w obrębie rynku wewnętrznego. Przyjmuje się tu test tzw. „*przeciętnego klienta*”, za którego uznaje się osobę dostatecznie dobrze poinformowaną, uważną i ostrożną, z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych, zgodnie zresztą z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Aktualnie w polskim systemie prawnym model ten jest określony w ustawie z 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym (Dz. U. Nr 171, poz.1206), która wchodzi w życie 21 grudnia 2007 r. Zgodnie więc z jej art. 2 pkt 8, przez przeciętnego konsumenta rozumie się „*osobę, która jest dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów*”.

W odniesieniu do zakresu prawa ochronnego obowiązuje jednak co należy podkreślić, tzw. zasadę specjalizacji, z której wynika iż prawo ochronne obejmuje te klasy towarowe które zostały wskazane w zgłoszeniu znaku do ochrony. Z tego względu, prawo ochronne nie rozciąga się na stosowanie określonych, chronionych znaków towarowych jakimi opatrywane są inne towary, nie objęte wykazem. W szczególnym przypadku tzw. znaków renomowanych, dochodzi do rozszerzenia ochrony poza powyżej wskazany zakres art. 296 ust 2 pkt 3 p.w.p.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi stwierdzić należy, iż niniejszy pozew jest nieuzasadniony ze względu na to, że w odniesieniu do zakresu prawa ochronnego obowiązuje tzw. zasada specjalizacji, o której była powyżej mowa. Opatrywanie zatem towarów nie ujętych w klasie 28 tj gier i zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych nie ujętych w innych klasach; ozdób choinkowych, wyłączności używania znaku towarowego słownego „mybaby” nie można jej rozciągać. Tymczasem jak wynika z przedstawionego przez strony stanu faktycznego pozwany zajmuje się przede

wszystkim sprzedażą akcesorii do karmienia piersią, butelek do karmienia, do toalety i pielęgnacji niemowlęcia, kosmetyków dla mamy, kubeczków niekapków, przedmiotów służących do podróży dziecka, smoczków, produktów do sterylizacji i podgrzewania, systemów VIA, literatury i zabawek w postaci gryzaków, pieluszek. Po otrzymaniu zaś pisma ostrzegawczego w ogóle wycofał towar zatytułowany „zabawki”. W związku z tym jego przedmiot działalności nie pokrywa się w żaden sposób z zakresem przysługującego powodowi prawa ochronnego dla zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego. Sąd oczywiście zbadał z urzędu, co należy podkreślić, iż znak towarowy *mybaby* w połączeniu z wyrazami *safety care* jest faktycznie aktualnie stosowany dla tożsamyh produktów co pozwany, tym niemniej ten znak towarowy „mybaby” nie został zarejestrowany dla klasy nr 5 międzynarodowej klasyfikacji towarów.

Ponadto, co należy podkreślić, domena ta aktualnie w ogóle nie jest aktywna.

Wskazane okoliczności nie zostały dostrzeżone przez powoda, który żądanie ochrony rozszerza poza wskazany zakres specjalizacji znaku towarowego „mybaby”. Tymczasem, jak wspomniano, poza zakresem specjalizacji ochrona jest skuteczna jedynie w przypadku znaków towarowych renomowanych. Na okoliczność posiadania zaś przez znak towarowy „mybaby” renomy nie wskazuje zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Zauważyć należy, że faktycznie nabywcą towarów stron postępowania będzie zazwyczaj matka – rodzice, niewątpliwie jednak asortyment towarowy oferowany przez strony niniejszego postępowania jest odmienny. Podkreślić jednak należy, iż wskazany powyżej model konsumenta oraz sposób dokonywania zakupów przez Internet wyklucza możliwość konfuzji, przede wszystkim ze względu na różnorodność oferowanego przez strony asortymentu. Trudno jest bowiem przypuszczać, aby klient (matka) przez omyłkę zamiast produktów oferowanych przez powoda (w szczególności zabawki) kupił towary pozwanego.

Reasumując:

Zarejestrowanie przez pozwanego domeny „mybaby.pl” nie narusza w rozumieniu powołanego przez powoda art. 296 ust pkt 2 pwp prawa ochronnego na zarejestrowany na jego rzecz znak towarowy i tym samym powództwo zostało oddalone.

Koszty postępowania:

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu, przyznane koszty mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów, a także rozsądne koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie nie przeprowadzono rozprawy oraz dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron, a pozwany nie składał, poza odpowiedzią na pozew, innych pism procesowych, za rozsądną sumę kosztów postępowania i pomocy prawnej należało uznać kwotę 500 zł

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



Prof. UJ dr hab. Ewa Nowińska

Ireneusz Matusiak

P R E Z E S
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

