

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

Sygn. akt: 48/07/PA

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2008 r.

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Marcin Krajewski – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

MM BROWN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

przeciwko

POCZTA KWIATOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

o ustalenie, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „słodkitelegram.pl” naruszył prawa powoda,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego dnia 29 listopada 2007 r. przez powoda i w dniu 6 września 2007 r. przez pozwanego

orzeka:

1. oddala powództwo,
2. zasądza od powoda MM BROWN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz pozwanego POCZTA KWIATOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie kwotę 1.400,- zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 29 listopada 2007 r. powód zażądał stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „słodkitelegram.pl” naruszył prawa powoda. Powód zażądał także zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podniesiono, że strony od marca 2006 r. do marca 2007 r. prowadziły negocjacje w celu zawarcia umowy mającej za przedmiot wspólne przedsięwzięcie polegające

na wiązanej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego wyrobów czekoladowych powoda oraz bukietów kwiatowych. W trakcie negocjacji powód zgłosił pomysł nazwy „Słodki telegram” dla oferowanego produktu. Ponieważ negocjacje stron nie przyniosły rezultatu, w dniu 21 marca 2007 r. w korespondencji elektronicznej powód złożył pozwanemu oświadczenie, zgodnie z którym cofnął zezwolenie na używanie przez pozwanego logo, nazwy oraz wizerunku produktów powoda, a także wezwał do zaprzestania działań na szkodę powoda.

Z pozwu wynika ponadto, że powód w dniu 23 listopada 2006 r. dokonał zgłoszenia słownego znaku towarowego „SŁODKI TELEGRAM”. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku zostało opublikowane w dniu 5 marca 2007 r.

Zdaniem powoda działanie pozwanego polegające na rejestracji spornej nazwy domeny internetowej naruszyło art. 72 § 2 k.c., nakazujący prowadzenie negocjacji z poszanowaniem dobrych obyczajów, a także art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W pozwie powód wskazał dra Dariusza Adamskiego, jako arbitra właściwego do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na pozew z 4 stycznia 2008 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodowej spółki na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według spisu przedłożonego w terminie przewidzianym w obowiązującym w niniejszym postępowaniu Regulaminie Sądu Polubownego przy PIIT (dalej „Regulamin”), lub też - w razie jego nie przedłożenia - według norm przepisanych.

Pozwany podniósł, że przez okres ponad roku strony nie tyle toczyły ze sobą negocjacje, co prowadziły rzeczywistą współpracę w zakresie oferowania wyrobów powoda za pośrednictwem strony internetowej pozwanego. Nazwa „Słodki telegram” dla określenia nowego produktu, jaki miał zostać wprowadzony do sprzedaży, została w rzeczywistości wymyślona przez pozwanego i to jeszcze przed datą zgłoszenia przez powoda do rejestracji znaku towarowego. Również przed tym dniem pozwany zamówił rejestrację spornej domeny internetowej i udostępnił powodowi informację o swoim projekcie. Do współpracy stron przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu ostatecznie nie doszło, gdyż powód poinformował pozwanego, że współpracy tej nie może podjąć w roku 2006 i ewentualnie jest gotów rozważyć ją dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. W dniach 28 i 29 listopada 2006 r. pozwany sam zgłosił do rejestracji znaki towarowe zawierające słowa „słodki telegram”.

Pozwany nie wyraził zgody na osobę arbitra zaproponowaną przez powoda i do rozstrzygnięcia sporu zaproponował radcę prawnego Marcina Marutę. W piśmie z 21 stycznia

2008 r. strona powodowa nie wyraziła zgody na rozstrzygnięcie sprawy przez arbitra zaproponowanego przez pozwanego. Ostatecznie arbiter w niniejszej sprawie został wyznaczony na podstawie art. 15 Regulaminu.

W dniu 15 lutego 2008 r. strony zostały zobowiązane do zgłoszenia ostatecznych wniosków dowodowych do dnia 22 lutego 2008 r. pod rygorem ich pominięcia, jeżeli zostaną zgłoszone z opóźnieniem. Na zgodny wniosek stron termin ten został przedłużony do 26 lutego 2008 r.

W piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2008 r. powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, polemizując z twierdzeniami zawartymi w odpowiedzi na pozew. W szczególności powód podtrzymał dotychczasowe twierdzenie, że to on wymyślił nazwę produktu „Słodki telegram” i tym pomysłem podzielił się ze stroną pozwaną. Na poparcie tej okoliczności powód wniósł o przesłuchanie w charakterze strony prezesa Zarządu powodowej spółki p. Marcin Gadulskiego.

W piśmie procesowym pozwanego z tej samej daty pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze strony p. Marka Janczy, prezesa zarządu pozwanego na okoliczność tego, że to pozwany wymyślił nazwę „Słodki telegram”.

Zgłoszone przez strony wnioski dowodowe co do przesłuchania stron zostały uwzględnione i na dzień 14 marca 2008 r. wyznaczono termin rozprawy. W czasie rozprawy przesłuchani w charakterze stron p. Marcin Gadulski oraz p. Marek Janczy podtrzymali dotychczasowe twierdzenie o wymyśleniu nazwy „Słodki telegram”, odpowiednio, przez powoda i przez pozwanego.

Jeszcze przed rozprawą strona powodowa poinformowała o udzieleniu na jej rzecz prawa ochronnego na znak towarowy „SŁODKI TELEGRAM”. Kopia odpowiedniej decyzji Urzędu Patentowego RP została złożona na rozprawie.

Na rozprawie strony zostały zobowiązane do zgłoszenia ostatecznych wniosków dowodowych w związku z przebiegiem rozprawy w terminie do dnia 19 marca 2008 r. W przesłanych w tym dniu pismach strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska, z tym, że powód dodatkowo przedstawił katalog produktów, z którego miało wynikać rozpowszechnianie przez powoda produktów pod nazwą „choco telegram” lub „czekoladowy telegram”. Sąd oddalił wniosek dowodowy na tę okoliczność, jako spóźniony w świetle terminu wyznaczonego stronom w dniu 15 lutego 2008 r., uznając przy tym, że nie wykazano, by potrzeba powołania się na ten dowód wyniknęła dopiero w związku z przebiegiem rozprawy.

W dniu 21 marca 2008 r. Arbiter na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu zamknął postępowanie rozpoznawcze w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Większość elementów stanu faktycznego jest bezsporna pomiędzy stronami. W szczególności bezsporne pozostaje, że strony współpracowały ze sobą w ten sposób, że pozwany wprowadzał do obrotu wyroby czekoladowe powoda, przy czym nie były to wyroby opatrzone nazwą „Słodki telegram” ani „Czekoladowy telegram”. Bezsporne pozostaje również, że strony prowadziły negocjacje mające na celu wspólne wprowadzenie na rynek produktu - czekoladek w opakowaniu, pozwalających na ułożenie za ich pomocą krótkich tekstów, a także, że negocjacje te ostatecznie zakończyły się fiaskiem.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy przed podjęciem tych negocjacji strona powodowa rzeczywiście wprowadzała na rynek produkt oparty na powyższej idei. Twierdzenia powoda co do takiego działania zostały podniesione dopiero na rozprawie i nie zostały poparte żadnymi dowodami. Za ustalone Sąd uznał natomiast, że w trakcie prowadzonych negocjacji powód informował pozwanego, iż oferuje taki właśnie produkt, gdyż zostało to przyznane przez przesłuchanego w charakterze pozwanego p. Marka Jancy.

Podstawową okolicznością sporną pomiędzy stronami jest, od której z nich pochodził pomysł opatrzenia produktu nazwą „Słodki telegram”. Jedynymi dowodami na tę okoliczność było przesłuchanie stron, przy czym każda z nich podawała inną wersję zdarzeń. Mając powyższe na uwadze, Sąd nie mógł uznać, że którakolwiek ze stron udowodniła prawdziwość swojej wersji.

Sąd ustalił również, że pozwanemu przysługuje prawo ochronne do słownego znaku towarowego „SŁODKI TELEGRAM”, zgłoszonego do rejestracji w dniu 23 listopada 2006 r. W postępowaniu zostało przy tym wykazane, że pierwsze kroki w celu rejestracji spornej nazwy domeny internetowej pozwany podjął nie później niż w dniu 14 listopada 2006 r. Data faktycznej rejestracji spornej nazwy domeny internetowej nie może zostać ustalona, gdyż strony nie złożyły żadnego dowodu na tę okoliczność, a złamaniem zasad postępowania byłoby, gdyby Sąd samodzielnie i we własnym zakresie podejmował czynności zmierzające do ustalenia tej okoliczności.

Mając na uwadze powyższe, Sąd zważył co następuje:

Przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie kwestia, czy rejestracja przez pozwanego spornej nazwy domeny internetowej została dokonana z naruszeniem praw powoda. Poza zakresem rozstrzygnięcia pozostają więc inne zagadnienia, w tym związane z prowadzoną przez strony faktycznie działalnością, chyba że wnioski stąd wynikające mogą mieć jakieś znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem postępowania. Zdaniem Sądu stan faktyczny niniejszej sprawy należy rozważyć przede wszystkim w kontekście ewentualności naruszenia prawa ochronnego na przysługujący powodowi znak towarowy, jak również możliwości dopuszczenie się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji i złamania zasady lojalności prowadzenia negocjacji. Poniżej obydwie te podstawy prawne zostaną osobno rozważone.

I. Kwestia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy

Dla ustalenia, że rejestracja spornej nazwy domeny naruszyła prawo ochronne na znak towarowy, konieczne byłoby ustalenie, że w chwili rejestracji prawo takie powodowi w rzeczywistości przysługiwało. Przyjmuje się, że prawo ochronne na znak towarowy przyznawane z chwilą rejestracji znaku, podlega ochronie z mocą wsteczną, aż od chwili zgłoszenia do rejestracji, co w niniejszej sprawie nastąpiło 23 listopada 2006 r. Ponieważ jednak, jak wskazano powyżej, data rejestracji spornej domeny internetowej nie została wykazana, nie jest możliwe ustalenie, czy prawo to podlegało ochronie w tej dacie. Już z tego powodu nie można przyjąć, jakoby rejestracja spornej nazwy domeny naruszyła prawo ochronne na znak towarowy przysługujące powodowi.

Dodatkowo można jednak również wskazać, że nawet w razie ustalenia, iż sporna nazwa domeny została zarejestrowana po zgłoszeniu znaku do rejestracji, wynik niniejszych rozważań nie mógłby być inny. Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 154 tej samej ustawy stanowi z kolei, że używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- 1) umieszczaniu 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) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) 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;
- 3) 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.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika w sposób jednoznaczny, że używanie znaku towarowego powinno odnosić się do oznaczonych nim towarów lub usług. Sama rejestracja nazwy domeny internetowej zawierającej znak towarowy nie stanowi jeszcze takiego używania, gdyż brak jest towaru lub usługi, dla której znak ten miałby być używany. W szczególności nie jest takim towarem sama nazwa domeny (a ściślej odpowiednie uprawnienia obligacyjne wiążące uprawnionego z rejestratorem), gdyż znak towarowy nie służy do jej wyróżnienia w obrocie, lecz jest jej immanentnym elementem, bez którego prawo (nazwa domeny) nie mogłoby istnieć. Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela przy tym pogląd Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wyrażony w wyroku z 11 października 2005 r. (sygn. 28/05/PA), gdzie stwierdzono, iż dopóki strona internetowa nie wskazuje bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez przekierowanie) na konkretne towary lub usługi, nie może być mowy o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku tegoż Sądu z 11 września 2006 r. (sygn. 06/06/PA). W wyroku z 9 stycznia 2006 r. (sygn. 17/05/PA), stwierdzono natomiast, m.in., że: „Akt rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi używania oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym” oraz „Nie można też samej rejestracji nazwy domeny nigdy zakwalifikować jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może wynikać z określonego sposobu używania zarejestrowanej nazwy domeny, nie stanowi natomiast takiego naruszenia rejestracja nazwy domeny sama w sobie.” Dodać należy przy tym, że przedstawione powyżej stanowisko jest zgodne z poglądem dominującym w doktrynie (zob. m.in. *J. Ozegalska-Trybalska*, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamycze 2003, s. 139-140; *J.*

Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej, PUG nr 9/2004, s. 10 i n., tenże, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 163, 171, 195; *M. Smycz*, w: Prawo Internetu, Warszawa 2004, s. 466-467).

II. Kwestia czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia zasad prowadzenia negocjacji

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto, z art. 72 § 2 k.c. wynika nakaz prowadzenia negocjacji z zachowaniem dobrych obyczajów. Ponieważ oba te przepisy posługują się identyczną przesłanką w postaci naruszenia „dobrych obyczajów”, za zasadne należy uznać łączne ustosunkowanie się do obydwu podstaw prawnych.


W ocenie Sądu za naruszenie dobrych obyczajów nie można uznać samej rejestracji nazwy domeny internetowej na własną rzecz przez jedną ze stron negocjacji, nawet jeżeli nazwa ta była proponowana jako nazwa produktu, jaki miał zostać wspólnie zaoferowany konsumentom przez strony w razie pomyślnego zakończenia negocjacji. Nie należy natomiast wykluczyć, że naruszenie takie miałyby miejsce, gdyby propozycja tej nazwy pochodziła od drugiej strony negocjacji i została bez jej zgody zarejestrowana przez partnera. Jak jednak wyżej podniesiono, w niniejszej sprawie nie udało się ustalić, kto w rzeczywistości wymyślił nazwę „Słodki telegram”. W tej sytuacji należy odwołać się do reguł dotyczących rozłożenia ciężaru dowodu. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W okolicznościach niniejszej sprawy przepis ten wskazuje na powoda, który powinien udowodnić zachowanie strony pozwanej oceniane jako naruszenie dobrych obyczajów. Ponieważ zaś dowód ten nie powiódł się, w konsekwencji musi to skutkować przyjęciem, że rejestracja spornej nazwy domeny internetowej nie nastąpiła z naruszeniem dobrych obyczajów

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.

Określając wysokość kosztów postępowania zasądzonych na rzecz pozwanego, Sąd wziął pod uwagę, że - wobec nie przedłożenia osobnego spisu kosztów - należy uznać, iż pozwany wnioskował o przyznanie wyłącznie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W odniesieniu do tych kosztów, odpowiednich norm należy poszukiwać w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za

czynności rzeczników patentowych, które należy stosować na zasadzie analogii, gdyż brak jest formalnych podstaw do bezpośredniego stosowania go w niniejszej sprawie. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 wymienionego rozporządzenia stawka minimalna w sprawie o naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a więc w sprawie o najbardziej zbliżonym charakterze, wynosi 700,- zł. Stawka ta może zostać podwyższona nie więcej jednak niż sześciokrotnie, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego. W sprawie niniejszej za zasadne Sad uznał zasądzenie kosztów w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

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


Arbiter
Marcin Krajewski

Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych
