

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

Sygn.akt. 64/06/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Krakowie dnia 29 października 2007 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

dr Paweł Podrecki – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007 r. sprawy z powództwa:

Media Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa

przeciwko

o naruszenie praw

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 31.08.2006 r. – przez Powoda i z dnia 08.09.2006 r. – przez Pozwanego

o r z e k a:

1. stwierdza, że Pozwany _____ : w wyniku rejestracji nazwy domeny „machina.pl” naruszył prawa Powoda Media Point Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. zasądza od Pozwanego _____ na rzecz Powoda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę tytułem kosztów postępowania w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Uzasadnienie

1. Do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji został złożony przez Powoda - Media Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozew przeciwko Pozwanemu - z siedzibą w w którym Powód żądał stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „machina.pl” naruszył prawa Powoda.
2. Powód twierdzi w pozwie, że pozwany w dniu 12 lipca 2006 roku zarejestrował domenę „machina.pl” w wyniku czego naruszył prawo Powoda do tytułu prasowego „Machina”. Powód podnosi, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 umowy z dnia 24 stycznia 2006 r. zawartej z Point Group Sp. z o.o. stał się odpłatnie wydawcą miesięcznika „Machina”, co zostało potwierdzone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który postanowieniem z dnia 7 lutego 2006 r. wpisał Powoda jako wydawcę miesięcznika „Machina” w rejestrze dzienników i czasopism. Point Group Sp. z o.o. nabył natomiast od syndyka masy upadłościowej na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 7 marca 2005 r. Spółkę Machina Press Sp. z o.o., pierwotnego wydawcę miesięcznika „Machina” wraz z tytułem prasowym. Na podstawie § 6 ust. 5 i 6 ww. umowy Powód został dodatkowo upoważniony do korzystania ze znaku towarowego „Machiner” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Z-131089 oraz do używania domen internetowych w związku z wydawaniem tytułu prasowego „Machina”.
3. Powód podkreśla, że tytuł prasowy „Machina” ma charakter ogólnopolski i ukazuje się na rynku od 15 lat, a co za tym idzie jest rozpoznawalny, ma swoją renomę i rzeszę czytelników (w chwili wniesienia pozwu nakład wynosił 110 000 egzemplarzy). Pozwany rejestrując ww. domenę korzysta w ten sposób z owej renomy oraz rozpoznawalności tytułu prasowego „Machina”.
4. Zdaniem Powoda renoma, którą uzyskał, jako dobro osobiste podlega ochronie na podstawie art.23 i 24 Kodeksu cywilnego i Powód jest wyłącznie uprawniony do korzystania z tej renomy w zakresie z prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód wskazał w pozwie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, w szczególności art.21, zgodnie z którym organ rejestracyjny odmawia rejestracji tytułu dziennika lub czasopism m.in. wówczas gdy udzielenie jej stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony istniejącego już tytułu prasowego. Powód wywodzi z brzmienia tego przepisu, że podmiot któremu przysługuje tytuł prasowy ma prawo do ochrony przed posługiwaniem się bez jego wiedzy i zgody tytułem przez inne podmioty. Art. 54b Prawa prasowego nakazuje natomiast odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych do naruszeń prawa związanych z przekazaniem 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. Przepis ten w ocenie Powoda odnosi się również do rozpowszechnień dokonywanych z wykorzystaniem technicznych możliwości Internetu, a więc przez strony www.
6. Powód wskazał również, że rejestracja przez Pozwanego przedmiotowej domeny jest sprzeczna z uprawnieniami Powoda, w zakresie przysługującego mu prawa do tytułu prasowego „Machina” także w obszarze prawa autorskiego, a ściślej art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Powód twierdzi więc generalnie, że z okoliczności, iż przysługuje mu prawo do tytułu prasowego wynika, że wszystkie inne podmioty, w tym Pozwany, które zamierzają się posługiwać tym tytułem powinny uzyskać zgodę Powoda.
8. Z faktu, że Pozwany nie uruchomił strony www, a zamieścił jedynie kontakt telefoniczny Powód upatruje ponadto zachowania polegającego na blokowaniu domeny.
9. Powód uzupełniając w piśmie z dnia 07 maja 2007 r. pozew i uzasadniając dodatkowo swoje żądania podniósł również, że tytuł prasowy „machina” oraz znak „machina” stał się znakiem powszechnie znanym i renomowanym, kojarzonym z wydawanym przez Powoda czasopismem „Machina”.

10. Na powyższą okoliczność podał, że rozpoznawalność miesięcznika na rynku potwierdza m.in. internetowa encyklopedia „wikipedia” oraz ogólnopolska kampania reklamowa. Na promocję reklamę czasopisma Powód wydał ok. 3,5 mln złotych, m.in. w portalach: wirtualna Polska, Onet i Interia. Reklama znajdowała się również w O2.pl, Stowarzyszeniu Sztuki Multimedialnej, Getix, QxL, Endorfina, WKTS, AWIM oraz w Stowarzyszeniu Rotunda. Czasopismo „Machina” sponsorowało także wiele imprez kulturalnych m.in. Camerimage, Festiwal Plakatu Reklamowego, Polski Konkurs Reklamy, Kampanię przeciw Homofonii, Kongres Potencjału Rynku Młodzieżowego. „Machina” jest czasopismem kulturotwórczym, opiniotwórczym i dzięki bardzo dużym nakładom finansowym na reklamę i promocję oraz sponsoringiem znak „machina” stał się znakiem powszechnie znanym i renomowanym, jednoznacznie kojarzonym z czasopismem „Machina” wydawanym przez Powoda.
11. Powód twierdzi, że Pozwany dokonał rejestracji domeny „machina.pl” i zgłoszenia znaku towarowego „machina.pl” w złej wierze. Działalność Pozwanego pod firmą „Machina” jest związana z informatyką, wydawaniem książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, wydawaniem nagrań dźwiękowych, badaniem rynku i opinii publicznych. Zdaniem Powoda taki zakres działalności świadczy o rozeznananiu Pozwanego i świadomości wcześniejszego używania tytułu prasowego „Machina” przez pozwanego. Istotne jest również, że w wyszukiwarce internetowej znak „machina” zajmuje kilka pierwszych pozycji a wznowienia czasopisma „Machina” poprzedzała ogólnopolska kampania promocyjna i reklamowa. Pozwany miał więc wiedzę o wznowieniu miesięcznika „Machina”. W szczególności Powód podkreśla, że rozmiar nakładów finansowych na reklamę i promocję powinien być zauważony przez podmioty konkurujące na rynku.
12. Powód zauważa również, że zgodnie z oświadczeniem Pozwanego zarejestrował on domenę „machina.pl” z zamiarem umieszczenia na niej serwisu B2B służącego do kontaktowania producentów, sprzedawców i użytkowników maszyn rolniczych” a zgłoszenie znaku towarowego „machina.pl” w UP RP nastąpiło dla towarów w klasie 7 tj. „maszyny i obrabiarki, w tym maszyny budowlane, maszyny do obróbki drewna, maszyny górnicze, maszyny rolnicze i ogrodnicze, duże narzędzia rolnicze, silniki, sprężarki powietrzne, pompy, dźwigniki i dźwigi, agregaty, linie produkcyjne, maszyny do robót ziemnych, ładowarki, koparki, podnośniki, silniki hydrauliczne, części

Dzięki temu, serwis B2B staje się atrakcyjny dla potencjalnych producentów, sprzedawców i użytkowników każdej branży, w szczególności w związku z umieszczaniem odpłatnych ogłoszeń, reklam producentów, sprzedawców i użytkowników branży której dany serwis jest poświęcony. Powód zarzuca, że wykorzystanie rozpoznawalności portalu, „podczepiając się” pod wypracowaną nakładami finansowymi renomę miesięcznika „machina” przez co unika się własnych kosztów. Osiąganie korzyści materialnych poprzez m.in. przyciąganie reklamodawców i odpłatne umieszczanie ogłoszeń i informacji zagraża interesom Powoda i jego zdaniem jako bezprawne korzystanie z renomy miesięcznika stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.3 ust.1 uznk.

15. Powód podniósł również naruszenie art. 15 uznk z uwagi na blokowanie intuicyjnej domeny dla tytułu prasowego „machina.pl”. Zdaniem Powoda poprzez dokonanie i utrzymywanie rejestracji domeny Pozwany utrudnia spółce Media Point Group Sp. z o.o. dostęp do rynku co wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art.15 uznk. W interesie Powoda i jego czytelników leży, aby poprzez najprościej kojarzącą się domenę „machina.pl” każdy czytelnik mógł szybko uzyskać dostęp do poszukiwanych wiadomości zawartych na łamach miesięcznika „machina”. Popularność internetowych gazet niewątpliwie wzrasta, w szczególności wśród młodych osób, którzy chętnie korzystają z nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej (dowód: artykuł z Rzeczpospolitej z dnia 21 marca 2007 r. „Gazety internetowe w natarciu”).
16. Powód wskazał również na poglądy wyrażane w literaturze i orzecznictwie, że domena internetowa, chociaż nie jest chroniona prawem wyłącznym coraz częściej jest traktowana jako chronione oznaczenie (por. J. Ożegalska, Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym” Radca Prawny nr 1/2001, J.Barta, R.Markiewicz, Dochodzenie i ochrona własności intelektualnej w sieciach komputerowych, (w:) Naruszenie praw na dobrach niematerialnych, pr.zbior. pod red. T.Szymanka, PIRP 2001, str.199; por. wyrok SN z 28 października 1998 r., III CKN 25/98 (Pr.Gosp. 1999, nr 6 poz.4). Powód dopatruje się w tych poglądach, że nazwa domeny jest prawnie chroniona na mocy art.23 i 24 k.c. a rejestracja domeny narusza jego prawa osobiste. Powód podnosi również, że rozpoczął jako pierwszy rzeczywiste używanie znaku „machina” na rynku, przed

Pozwanym i już w dacie rejestracji domeny „machina.pl.” znak „machina” był znakiem powszechnie znanym, renomowanym i kojarzonym jednoznacznie z tytułem prasowym „machina”.

17. Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany podał, że zarejestrował domeną „machina.pl” z zamiarem umieszczenia na niej serwisu B2B służącego do kontaktowania producentów, sprzedawców i użytkowników maszyn rolniczych. Pozwany w celu zabezpieczenia swoich praw do oznaczenia „machina.pl.,” złożył 21 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Patentowym wnioski o udzielenie prawa ochronnego do znaku towarowego „machina.pl” w zakresie m.in. maszyn rolniczych i ogrodniczych.
18. Pozwany nie zgadza się ze stanowiskiem Powoda, jakoby wskutek rejestracji tytułu prasowego lub też transakcji nabycia tytułu prasowego, Powód nabył wyłączne prawo do używania domeny „machina.pl”. Przytoczone przez Powoda przepisy prawa prasowego i prawa autorskiego nie dają faktycznego monopolu na korzystanie z oznaczeń identycznych do tytułu prasowego niezależnie od ich przeznaczenia. Rejestracja domeny „machina.pl” nie stanowi próby rejestracji tytułu prasowego, ani też nie polega na publikowaniu materiałów prasowych nie można więc oprzeć się w tym przedmiocie na przepisach prawa prasowego.
19. Pozwany podnosi, że rejestracja oznaczenia słownego jako tytułu prasowego nie daje szerokiej ochrony, w szczególności szerszej niż ochrona uzyskiwana poprzez rejestrację znaku towarowego i nieograniczonej zasadą specjalizacji. Wobec zasady numerus clausus praw wyłącznych, stanowisko Powoda wydaje się w ocenie Pozwanego trudne do zaakceptowania.
20. Pozwany odrzuca również zarzut naruszenia art.23 i 24 k.c. i dóbr osobistych Powoda. Powód nie wyjaśnił na czym polega bezprawność działania, w szczególności na czym polega naruszenia renomy wskutek rejestracji domeny „machina.pl”. Zdaniem Pozwanego Powód nie udowodnił również nabycia renomy przez czasopismo „Machina” oraz nie wyjaśnił jak na renomę pisma wpłynęło jego bankructwo i długi okres nieobecności pisma na rynku.

21. Odnosząc się do zarzutów blokowania przedmiotowej domeny Pozwany wyjaśniał, że nie był w stanie w krótkim czasie od chwili rejestracji opracować i rozpocząć działalności planowanego serwisu, a następnie wobec niepewności co do możliwości utrzymania prawa do używania przedmiotowej domeny zawiesił pracę nad wdrażaniem serwisu.
22. Pozwany zarzucił również, że Powód nie zarejestrował domeny „machina.pl” przez okres przeszło 6 miesięcy od chwili, kiedy podjął czynności przygotowawcze do wznowienia miesięcznika „Machina”, a więc Pozwany nie może ponosić konsekwencji braku zainteresowania Powoda domeną „machina.pl”.
23. W piśmie z dnia 14 czerwca 2006 r. ustosunkowując się do zarzutów i twierdzeń Powoda, Pozwany zarzuca, że Powód w dalszym ciągu nie udowodnił renomy oraz powszechnej znajomości tytułu prasowego „machina”. Pozwany podważa, że dowodem na rozpoznawalność jest treść encyklopedii internetowej „Wikipedia”, gdyż jest ona projektem o charakterze otwartym, co oznacza że jej treść może być w każdej chwili dowolnie modyfikowana przez każdego.
24. Pozwany zarzuca również, że nakłady na reklamę i promocje są jedynie jednym spośród wielu kryteriów branych od uwagę przy badaniu posiadania przez oznaczenie przymiotów renomy i powszechnej znajomości. Do wykazania powszechnej znajomości konieczne jest udowodnienie, iż oznaczenie jest znane i rzeczywiście kojarzone przez odbiorców, a działania reklamowe były skuteczne. Do wykazania renomy konieczne jest przedstawienie przekonujących dowodów, że odbiorcy mają o marce dobrą opinię, kojarząc ją, przykładowo z bardzo wysoką jakością. Powód, w ocenie Pozwanego nie przedstawił żadnych dowodów w tym zakresie.
25. Pozwany zarzuca również, że nakład 60 000 egzemplarzy to nakład niewielki w przypadku miesięczników poświęconych popkulturze. Dla porównania podaje nakłady takich miesięczników jak „Popcorn” (400 000 egzemplarzy) i „Teraz Rock” (40 000 egzemplarzy nakładu (dowód: informacja prasowa wydawnictwa Axel Springer, wydruk z serwisu katalog.czasopism.pl). Pozwany podaje również, że nakład czasopisma „machina” spadł z 110 000 egzemplarzy, co jest w jego ocenie dowodem na brak renomy oznaczenia „machina”. Pozwany zaprzecza pozycji czasopisma

„machina” podkreślając, że pozwany nie przedstawił takich dowodów jak: reakcje konsumentów na publikacje zawarte w „machinie” oraz skojarzeń zachodzących w świadomości odbiorców.

26. Pozwany przeczy dalej, że istnieje związek pomiędzy czasopismem „machina” i słowem „machina” funkcjonującym na rynku jako pospolity rzeczownik. Reguła swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług gwarantuje, że żaden podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na używanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi konkretyzację zasady wolności gospodarczej. Zdaniem Pozwanego stosowną gwarancją jest art. 156 ust.1 pkt 2 p.w.p., który dotyczy oznaczeń opisowych.
27. Pozwany wskazuje ponadto, że słowo „machina” jest używane nie tylko dla serwisów internetowych Powoda i Pozwanego ale również jako odnośnik do gry „Machina II: Przeładowania”. „Machina” to również tytuł płyty sławnego zespołu rockowego Smashing Pumpkins.
28. Pozwany podkreśla ponadto, że dokonał rejestracji domeny „machina.pl” w dobrej wierze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rejestracja działalności dla wydawania książek, gazet i czasopism jest w jego ocenie standardową praktyką przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność w zakresie szerszym niż bieżąco wykonywana i nie dowodzi rozeznania Powoda, w tym segmencie rynku, a jedynie o ewentualnym rozpatrywaniu możliwości podjęcia działalności w tym kierunku. Pozwany przeczy, że prowadzi działalność konkurencyjną.
29. Pozwany wskazuje również, że Powód używa domeny „machina.net.pl” Pozwany wnosi z tego faktu, że Powód nie jest zainteresowany domeną „machina.pl”. Pozwany przyjmuje, że wysokie miejsce serwisu „machina.net.pl” w wyszukiwarkach jest wynikiem obecności słowa kluczowego w nazwie domeny, a nie powszechnej znajomości lub renomy tegoż serwisu bądź reklamowanego w nim produktu. Słowo „machina” nie stanowi również nazwy przedsiębiorstwa.
30. Pozwany odrzucając zarzut działania w złej wierze wskazuje ponadto, że z takich okoliczności jak: wznowienia czasopisma, ponoszenia nakładów finansowych, istnienie

czasopisma od 6 miesięcy i braku rejestracji domeny „machina.pl” i używania domeny „machina.net.pl” Powód nie jest zainteresowany rejestracją i używaniem tej domeny będącej przedmiotem sporu. Powód nie może więc obecnie twierdzić, że Pozwany działa w złej wierze, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami słuszności oraz pewności obrotu gospodarczego.

31. Pozwany odrzuca również zarzut, że zgłoszenie znaku towarowego „machina.pl” dla towarów z klasy 7 zamiast dla usług prowadzenia serwisów B2B świadczy o działaniu w złej wierze, ponieważ Pozwany zgłaszał znak samodzielnie i nie zna zasad specjalizacji. Pozwany podnosi także, że serwis B2B machina.pl obecnie już działa, i że znak i domena są używane do odróżnienia własnych usług. Pozwany podkreśla, że serwis „machina.pl” jest częścią portalu [redacted], który ma charakter międzynarodowy (wcześniej www [redacted].pl).
32. Pozwany podaje, że prowadzi uczciwie działalność w branży B2B m.in. rejestrując inne domeny składające się ze słów opisowych: [redacted] i [redacted].
33. Pozwany podnosi, że rejestracja domeny nie mogła nastąpić z naruszeniem art.131 ust.1 i 2 oraz ar.132 ust.1 pkt 2 pwp, gdyż przepisy te dotyczą rejestracji znaków towarowych.
34. Pozwany nie zgadza się, że domena machina.pl jest intuicyjną domeną miesięcznika „machina”. Pozwany podnosi, że Powód nie przedstawił dowodów na omyłkowe używanie przez czytelników strony internetowej Pozwanego. Przedstawia natomiast, że rzeczywista ilość odwiedzin na jego stronie to ok. 50 osób, co jest wynikiem pozycjonowana stron pod słowami kluczowymi „maszyny budowlane, maszyny rolnicze” ale dowodzi też braku pomyłek czytelników „machiny”, którzy jego zdaniem nie wybierają tej strony, ponieważ pozwany rzetelnie określa tematykę serwisu, nie próbując nikogo wprowadzić w błąd.
35. Pozwany odrzuca również zarzuty naruszenia art.15 uznk. Z ilości odwiedzin serwisu Powoda i Pozwanego (6000 dzienne – Powód i 50 – Pozwany) wynika, że internauci nie prowadzą w Internecie poszukiwań w sposób intuicyjny, poprzez zgadywanie nazw domen.

36. Pozwany zaprzecza, że oznaczenie „machina” ma renomę w odniesieniu do czasopisma Powoda. Twierdzi, że w przypadku słowa będącego rzeczownikiem pospolitym, niezwykle trudno jest wykształcić renomę i/lub powszechną znajomość oznaczenia w rozumieniu prawa znaków towarowych, a to z uwagi na stykanie się odbiorców z różnymi towarami/usługami opatrzonymi tą samą nazwą a pochodzącymi od różnych przedsiębiorstw. Kryteria oceny dowodów powszechnej znajomości i/lub renomy muszą być więc zaostrzone i trzeba podkreślać w takich przypadkach realny odbiór produktów (opinie konsumentów) w stosunku do dowodów wskazujących na działania producentów.
37. Strony poddały rozstrzygnięcie sporu na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który nastąpił w dniu 31.08.2006 r. przez Powoda i w dniu 08.09.2006 r. przez Pozwanego.
38. Arbiter został wybrany zgodnie z Art.15 pkt 1 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.
39. Sąd uznał, że wobec braku wniosków stron sporu o przeprowadzenie rozprawy może wydać orzeczenie na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

40. Powód Media Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie wydawniczym. (dowód: odpis z KRS).
Pozwany – _____ prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „_____
_____, której przedmiot zgodnie z wpisem obejmuje: informatykę, wydawanie książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, wydawanie nagrań dźwiękowych, badanie rynku i opinii publicznych. (dowód: zaświadczenie wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem _____ przedsiębiorcy _____, _____). Faktyczny zakres działalności, jak podaje Pozwany to pośredniczenie pomiędzy producentami, sprzedawcami i użytkownikami maszyn rolniczych.

41. Powód na podstawie § 1 ust.1 i 2 umowy z dnia 24 stycznia 2006 r. zawartej z Point Group Sp. z o.o. stał się odpłatnie wydawcą miesięcznika wydawanego pod tytułem „Machina” (umowa z dnia 24 stycznia 2006 r. pomiędzy Media Point Group sp. z o.o. i Point Group Sp. z o.o.; Postanowienie z dnia 7 lutego 2006 r. Sądu Okręgowego w Warszawie o wpisie do rejestru dzienników i czasopism). Powód na podstawie § 6 ust. 5 i 6 opisanej wyżej umowy jest uprawniony również do używania Znaku Machiner, Znaku Machina oraz Znaku Machiner w związku z wydawaniem Tytułu Prasowego Machina na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Internecie, a także domeny „machina.net.pl” zarejestrowanej w NASK.
42. Poprzednik prawny Powoda - Point Group Sp. z o.o. nabył od syndyka masy upadłościowej na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 7 marca 2005 r. Spółkę Machina Press sp. z o.o. – uprzedniego wydawcę miesięcznika „Machina” wraz z tytułem prasowym (kopia zaświadczeń Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24 listopada 2005 r. i Syndyka masy upadłości Machina Press sp. z o.o. z dnia 1 września 2005 r.).
43. Bezsporne między Stronami jest, że Pozwany w dniu 12.07.2006 r. zarejestrował domenę „machina.pl”.
44. Oznaczenie „machina.pl” jako słowny znak towarowy zostało zgłoszone w dniu 21.08.2006 r. przez Pozwanego do Urzędu Patentowego RP w celu udzielenia praw ochronnych w klasie 7 dla takich towarów jak w szczególności: maszyny i obrabiarki, w tym maszyny budowlane, maszyny do obróbki drewna; maszyny górnicze, maszyny rolnicze i ogrodnicze, duże narzędzia rolnicze (dowód: podanie nr Z-314 550).
45. Tytuł prasowy „Machina” ukazuje się na rynku od ok. 15 lat. Tytuł ten jest niewątpliwie rozpoznawalny i ma swoich stałych czytelników. Należy przyjąć, że oznaczenie „machina” jako tytuł prasowy ma również swoją renomę. Dowodzi tego wielkość nakładu wydawanych egzemplarzy (ok. 60000 - 110000 egz.). Szczególne znaczenie ma również ilość odwiedzin serwisu internetowego Powoda (ok. osób 6000 dziennie), co wskazuje wielkość zainteresowania elektronicznym wydaniem czasopisma. Ustalenie powszechnej znajomości tytułu prasowego i zarazem oznaczenia „machina”

jest również skutkiem działań promocyjno – reklamowych wydawcy. Na promocję i reklamę czasopisma Powód wydał ok. 3,5 mln złotych, m.in. w portalach: wirtualna Polska, Onet i Interia. Reklama znajdowała się również w: O2.pl, Stowarzyszeniu Sztuki Multimedialnej, Getix, QxL, Endorfina, WKTS, AWIM oraz w Stowarzyszeniu Rotunda. Czasopismo „Machina” sponsorowało także wiele imprez kulturalnych m.in. Camerimage, Festiwal Plakatu Reklamowego, Polski Konkurs Reklamy, Kampanię przeciw Homofonii, Kongres Potencjału Rynku Młodzieżowego. (dowód: zestawienia kosztów Powoda wraz z fakturami).

46. Z faktu, że Powód uzyskał legalnie rozpoznawalność i renomę tytułu prasowego „machina” nie wynika, że powstały w ten sposób prawa o charakterze wyłącznym do oznaczenia jakim jest słowo „machina” oraz możliwość nieograniczonego czerpania korzyści z takiego oznaczenia w działalności gospodarczej. Renoma jest niematerialnym dobrem, którego charakter jest w istocie nie tylko osobisty i chroniony na podstawie art.23 i 24 k.c., ale renoma w działalności gospodarczej ma przede wszystkim charakter majątkowy. Właściwe do jej ochrony mogą więc być w pierwszej kolejności przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w przepisach tej ustawy. Biorąc to pod uwagę należy przyjąć, że Powód może żądać zaniechania używania oznaczenia „machina” w domenie internetowej, jeżeli wykaże okoliczności, które wpływają na nieuczciwe korzystanie z jego renomy, w kontekście przepisów u.z.n.k.
47. Korzystanie z cudzego tytułu prasowego w charakterze domeny internetowej o brzmieniu tożsamym z tytułem prasowym jest nienazwanym czynem nieuczciwej konkurencji na podstawie art.3 ust.1 uznk, jeżeli cieszący się renomą tytuł prasowy jest używany przez inną osobę jako oznaczenie wyróżniające, które może przynosić nienależne korzyści. Na tle okoliczności faktycznych należy przyjąć, że Pozwany rejestrując domenę internetową „machina.pl” wykorzystał wcześniej znany tytuł prasowy i w ten sposób może korzystać z renomy i rozpoznawalności oznaczenia „machina” w swojej działalności gospodarczej. Słowo „machina” w ocenie Sądu jest kojarzone z tytułem prasowym „machina” i niezależnie od wykorzystania tego słowa w innych zakresach, używanie takiego oznaczenia przez Pozwanego w domenie „machina.pl” może być zakazane przez Powoda. Przyjąć należy bowiem, że właśnie słowo „machina” ma dla budowy domeny internetowej podstawowe i wyróżniające

znaczenie. Sam Pozwany zauważa nawet, że wysokie miejsce serwisu „machina.net.pl” w wyszukiwarkach jest wynikiem obecności słowa kluczowego w nazwie domeny.

48. Przesłanka działania sprzecznego z dobrymi obyczajami nie może być zniesiona zarzutami Pozwanego, że Powód posiada własną stronę internetową „machina.net.pl”, która funkcjonuje z powodzeniem i jest identyfikowana z Powodem. Nie można też mówić o braku naruszenia cudzego interesu w rozumieniu art.3 ust.1 uznk, jeżeli w zachowaniu Pozwanego nie ustalono złej wiary. Zła wiara polega na działaniu realizowanym świadomie w nagannym celu. Naruszenie cudzego interesu następuje natomiast także wówczas, gdy wykorzystywana jest cudza renoma, poprzez faktyczne używanie cudzego oznaczenia. W konkretnych okolicznościach badać należy więc formę i skutki zachowania się osoby rejestrującej i używającej domenę. Sama rejestracja domeny nie narusza praw do cudzego oznaczenia, o ile oznaczenie nigdy nie było używane. Inaczej należy jednak ocenić sytuację, w której oznaczenie było już wykorzystywane w aktywny sposób przez osoby uprawnione. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ oznaczenie „machina” było wcześniej używane w związku z wydawaniem znanego czasopisma.
49. Działanie Pozwanego można również oceniać nie tylko w kategorii sprzeczności z dobrymi obyczajami, które może naruszać interes Powoda w kontekście naruszenia renomy, ale również jako działanie, które może zagrażać Powodowi w uzyskaniu pełnego dostępu do rynku i stanowić zagrożenie w związku z art.15 uznk. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Art.15 uznk wymienia przykładowo zachowania, które są typowymi postaciami nieuczciwych praktyk. Za nieuczciwe i niedozwolone delikty można uznawać na podstawie tego przepisu także inne praktyki polegające na utrudnianiu dostępu do rynku, których istotą jest ograniczanie przedsiębiorcy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie oferowania, sprzedaży i dystrybucji towarów lub usług. Na podstawie art.15 uznk należy przyjąć, że utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku ma również miejsce w przypadku używania domeny internetowej.
50. Utrudnianie dostępu do rynku w przypadku rejestracji znanego tytułu prasowego – czasopisma „machina” ma więc postać ograniczania dostępu do elektronicznych wydań

czasopism dostępnych *on line*. Takie działanie może polegać na zakłóceniu korzystania z oferty wydawcy czasopisma, które proponuje on za pośrednictwem Internetu. W konsekwencji działania Pozwanego narażają Powoda na ograniczenie liczby czytelników i utratę potencjalnych zysków z działalności w sieci Internet. Działalność Pozwanego ogranicza również Powodowi możliwość skorzystania z nazwy, pod którą jego czasopismo jest identyfikowane na rynku. Pozwany utrudnia również konkutowanie Powodowi w relacji do innych wydawców w szczególności tych, którzy zamieszczają elektroniczne wydania gazet. Podkreślić należy również, że Pozwany, zgodnie z deklarowanym wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej może prowadzić działalność na tym samym rynku co Powód. Strony mogą być potencjalnymi konkurentami na rynku wydawnictw i czasopism.

51. Powód powołał się w przedmiotowej sprawie również na przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w szczególności na art. 21 ustawy, zgodnie z którym organ rejestracyjny odmawia rejestracji tytułu dziennika lub czasopism, wówczas gdy udzielenie jej stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego. Z zakresu tego przepisu wynika, że ochrona tytułu prasowego przysługuje wyłącznie w zakresie posługiwania się tytułem przez inne osoby w charakterze tytułu prasowego. Jeżeli więc oznaczenie „machina” jest zbieżne z tytułem prasowym, ale jest używane w innym charakterze lub funkcji niż określone w przepisach Prawo prasowe, to należy przyjąć, że Powód nie może na tej podstawie zakazać Pozwanemu używania domeny „machina.pl”.

52. Powód wskazuje również na art. 54 b Prawa prasowego, który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych do naruszeń prawa związanych z przekazaniem 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 i dopatruje się w tej normie ochrony rozciągniętej na wykorzystanie technicznych możliwości Internetu. Wskazany przepis prawa prasowego nie znajduje także zastosowania w na tle okoliczności rozstrzyganej sprawy. 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. Kwestią faktyczną jest więc

brak zastosowania tego przepisu wówczas gdy, Pozwany nie publikuje na swojej stronie żadnych materiałów prasowych.

53. W ocenie Sądu nie ma również podstaw do ochrony tytułu prasowego na podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Domniemanie przysługiwania na podstawie art.11 pr.aut. prawa do tytułu publikacji periodycznej dotyczy kwestii ustalenia uprawnień autorskich i jest zależne od spełnienia przesłanek ochrony określonych w art.1 pr.aut. Powód nie wykazał cech utworu zgodnie z art.1 pr. aut. i nie może pomijając przedmiot ochrony powoływać się na wskazane w art.11 pr. aut. domniemanie, ponieważ jego istotą jest przypisanie **uprawnień autorskich wydawcy, ale tylko wówczas gdy tytuł prasowy jest chronionym utworem.** Wobec braku wykazania bezwzględnej ochrony autorskoprawnej do tytułu „machina” Powód nie może więc twierdzić, że może zakazywać innym osobom korzystania z tego tytułu na podstawie prawa autorskiego.
54. Powód spełnia natomiast przesłanki art. 296 ust.2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem korzystający ze znaku powszechnie znanego może żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów pod warunkiem, że należący do niego znak notoryjny cieszy się renomą, a jego używanie mogłoby przynieść używającemu niezaskuszoną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku powszechnie znanego.
55. Ustalając powszechną znajomość znaku „machina” i przyjmując, że używanie tego znaku może przynieść używającemu nienależną korzyść, stwierdzić należy, że nazwa domeny, nie musi w przypadku oceny zastosowania art. 296 ust.2 pkt 3 pwp wprowadzać odbiorców w błąd. Wystarczającą okolicznością jest przynoszenie nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.
56. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia faktyczne oraz wskazane oceny prawne prowadzą więc do stwierdzenia, że Pozwany swoim zachowaniem naruszył interesy Powoda. Powód nie może w stosunku do Pozwanego powoływać się na swój status wydawcy i rejestrację tytułu prasowego. Powód nie ma praw ochronnych wynikających

z rejestracji znaku towarowego. Powód może jednak skutecznie żądać ochrony swojego interesu jako przedsiębiorca na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej. Podstawę zastosowania art.3 ust.1 uznk stanowi czyn sprzeczny z dobrymi obyczajami polegający na korzystaniu z cudzej renomy i art. 15 uznk. Zachowanie Pozwanego ma w sobie cechy niedozwolone i przesądza, że takie działanie stanowi naruszenie dobrych obyczajów. Ponieważ, nie istnieje prawo bezwzględne do domen internetowych, rozstrzygając spory dotyczące rejestracji i używania domen internetowych w istotnym stopniu uwzględniać należy zasady uczciwej konkurencji i zwyczaje w sieci Internet. Opierając się głównie na tej regule należy uznać, że wykorzystanie oznaczenia, które pełni funkcję znanego tytułu prasowego w cudzej domenie internetowej może być chronione na podstawie u.z.n.k.

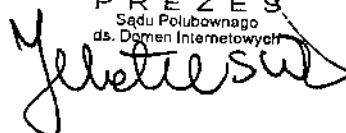
57. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że zarejestrowanie i używanie przez Pozwanego domeny „machina.pl” jest nieuprawnione, a posługiwanie się nimi w obrocie gospodarczym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art.3 ust.1 i art.15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i naruszenie art.296 ust.2 pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej.
58. Sąd nie ma uprawnień do nakazania wyrejestrowania domeny. Zgodnie z art.18 Zasad Rejestracji i Utrzymywania Nazw Domen Internetowych, w przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji domeny, umowa Abonenta o rejestrację i utrzymanie domeny wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.
59. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

Kraków, 29.10.2007 r.


dr Paweł Podrecki
Arbiter

Ireneusz Matusiak

PREZES
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