

Kraków dn. 3 kwietnia 2008 r.

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

Wyrok Sądu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 19 marca 2008 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych w składzie:

Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. sprawy z powództwa:

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia sp. z o.o. w Warszawie ul. Okrzei 1A

przeciwko:

Zbigniew Byra, zam. w Skoczowie, przy ul. Bielskiej 2, Skoczów 43-430

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny „hotelarz.pl”

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

orzeka

1. Oddala powództwo w całości.
2. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 10 grudnia 2008 r do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew od firmy Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. W pozwie tym powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej „hotelarz.pl” naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu Powód podnosi, iż:

Jest wydawcą miesięcznika „Hotelarz”. Czasopismo to jest gazetą specjalistyczną B2B w branży hotelarskiej. Jest on czytany przez 65 % polskich hotelarzy i redagowany przez dziennikarzy oraz ekspertów doskonale znających ten rynek. Jest to najbardziej poczytny miesięcznik z tej branży. Odbiorcami są właściciele restauracji, hoteli, sanatoriów itp. Powód jest aktualnie właścicielem tytułu prasowego „Hotelarz”. Przed 2004 r właścicielem tytułu prasowego było Zrzeszenie Polskich Hoteli. Tytuł ten został także zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych.

Pierwotnym właścicielem domeny www.hotelarz.pl było właśnie Zrzeszenie Polskich Hoteli, kolejno adres ten wykorzystywano do przekierowywania na adres www.hotelarze.pl. Od grudnia 2005 r do maja 2006r na stronie www.hotelarz.pl pojawiła się informacja, że pod tym adresem budowany jest profesjonalny serwis internetowy skupiający hotele i dostawców wszelkich usług dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

W okresie od lipca 2006 r. do maja 2007 r. pomiędzy powodem a firmą Eureco sp. z o.o. (ówczesnym abonentem domeny [hotelarz.pl](http://www.hotelarz.pl)) istniała ustna umowa, stanowiąca o tym, że ta ostanía będzie z adresu [hotelarz.pl](http://www.hotelarz.pl) bezie przekierowane na stronę prowadzoną przez powoda tj www.e-hotelarz.pl, która została przez niego zarejestrowana w związku z zajęciem wcześniej domeny [hotelarz.pl](http://www.hotelarz.pl)

Od czerwca 2007 r. spółka Eureko sp. z o.o. przestała wywiązywać się z ustnej umowy i zamiast przekierowania na stronę www.e-hotelarz.pl pojawiło się przekierowanie na stronę www.horeca.pl, na którym to firma Eureco spółka z o.o prowadzi portal informacyjny o tematyce hotelarsko - gastronomicznej.

W dniu 5 marca 2007 r. Powód zgłosił do rejestracji znak towarowy słowno-graficzny „HOTELARZ” w klasach 16 i 41 tj dla czasopism, branżowych materiałów szkoleniowych :broszur, prospektów, folderów, raportów oraz organizacji i prowadzenia szkoleń branżowych, publikacji czasopism w postaci elektronicznej on- line. Znak został opublikowany w dn. 11 czerwca 2007 r Równocześnie jest znakiem renomowanym ze względu na długoletnie stosowanie.

Pozwany zarejestrował także na własną rzecz znak towarowy słowno-graficzny „horeca.pl” dla klasy 16,41, 35 i 42.

Powód w związku z powyższym wystosował w dn. 9 sierpnia 2007 r pismo z żądaniem zaprzestania wykorzystania tej domeny i nie przekierowywania na stronę www.horeca.pl. W odpowiedzi na pismo okazało się, że aktualnie właścicielem domeny nie jest już spółka Eureco ale pozwany. Zmiana abonenta domeny nastąpiła dopiero po otrzymaniu wezwania od powoda, a właścicielem został pozwany, który ma to samo nazwisko, co prezes spółki z. o.o. Eureco.

W dniu 6 września 2007 r wystosował powód ostateczne wezwanie przedprocesowe do pozwanego, pozostało ono bez odpowiedzi.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód wskazał:

- art. 43 w zw. z art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego
- art. 10 ust 1 w zw. z art. 3 ust 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- art. 15 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- art. 16 ust1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- art. 21 ustawy prawo prasowe

- art. 296 ust.2 pkt. 3 oraz art. 301 ustawy prawo własności przemysłowej

W odpowiedzi na pozew Pozwany podniósł, iż pierwszym abonentem domeny www.hotelarz.pl było Zrzeszenie Polskich Hoteli. Pozwany nabył prawa do spornej domeny od firmy HACCP Serwis Sławomir Świątkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Dickensa na podstawie umowy sprzedaży w dn. 15 grudnia 2005 r. W umowie tej poprzedni właściciel oświadczył, iż jest właścicielem domeny i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich lub innymi.

Domena ta była oficjalnie i publicznie wystawiona na sprzedaż.

Spółka z o.o Eureco nigdy nie była abonentem domeny, tylko dzierżawi ją od pozwanego. Pozwany nabył prawo do domeny www.hotelarz.pl wcześniej niż powód nabył prawo do tytułu prasowego Hotelarz.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest wydawcą miesięcznika „Hotelarz”, który jest gazetą specjalistyczną B2B w branży hotelarskiej. Jest on czytany przez 65 % polskich hotelarzy i redagowany przez dziennikarzy oraz ekspertów doskonale znających ten rynek. Czytelnikami są właściciele restauracji, hoteli, sanatoriów itp.

Dowód:

- strona internetowa e-hotelarz
- raport z analizy sporządzonej przez ZDKP VIII 2007 r

Od 2004 r Powód jest uprawniony z rejestracji tytułu prasowego „Hotelarz” pod numerem PR 2384, czasopismo zarejestrowane jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod nr ISSN 0137-7612.

Dowód:

- postanowienie Sądu z dn. 6 lipca 2004 r

- odpis postanowienie z dn. 29 stycznia 2007 r

Przed 2004 r właścicielem tytułu prasowego było Zrzeszenie Polskich Hoteli. Pierwotnym właścicielem domeny www.hotelarz.pl był Zakład Zaopatrzenia Hoteli i Gastronomi „Hot-Gastro” s.c. z siedzibą w Warszawie tj od 2000 r. W dniu 1 czerwca 2004 r .nastąpiła cesja praw do domeny na firmę HACCP SERWIS Sławomir Świątkowski, zaś 19 grudnia 2005 r domena została sprzedana na rzecz pozwanego, który jest abonentem po dzień dzisiejszy.

Dowód:

- informacja z działu DOMEN NASK z dn. 21 stycznia 2008 r

Pozwany wykorzystywał sporną domenę do przekierowywania na inne adresy www. I tak, kolejno adres ten wykorzystywano do przekierowywania na adres www.hotelarze.pl. Od grudnia 2005 r. do maja 2006 r. na stronie www.hotelarz.pl pojawiła się informacja, że pod tym adresem budowany jest profesjonalny serwis internetowy, skupiający hotele i dostawców wszelkich usług dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Dowód:

- wydruk ze strony internetowej http://Web.archive.org/Web/*/http://hotelarz.pl
- wydruk widoku z ekranu strony internetowej <http://web.archive.org/web/20010303140729>
- wydruk widoku z ekranu strony internetowej <http://web.archive.org/web/20051228202527http://www.hotelarz.pl>

W okresie od lipca 2006 r. do maja 2007 r. ze spornej domeny było przekierowanie na stronę internetową powoda, tj e-hotelarz.pl, na podstawie ustnych uzgodnień.

Dowód: wydruk z ekranu strony internetowej <http://web.archive.org/web/20060711180815>

W okresie od 23 sierpnia 2007 r do dnia 5 grudnia 2007 r , domena była przekierowana na zewnętrzny adres URL: www.horeca.pl., na której spółka z o.o. Eureco prowadzi portal informacyjny o tematyce hotelarsko-gastronomicznej. Taki stan trwał do dnia wydania niniejszego wyroku.

Dowód:

- pismo z dn. 28 stycznia 2008 r z firmy NetArt Piotr Nowak Wieliczka
- wydruk ze strony internetowej www.horeca.pl
- oględziny strony internetowej przez Arbitra

W dniu 5 marca 2007 r Powód zgłosił do rejestracji znak towarowy słowno-graficzny „HOTELARZ” w klasach 16 i 41. Znak został opublikowany w dn. 11 czerwca 2007 r.

Dowód:

-wydruk z bazy danych UPRP

Pozwany jest uprawniony do prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Horeca.pl” dla klasy 16,41, 35 i 42.

Dowód:

- wydruk z bazy danych UP RP

Pozwany jest abonentem domeny www.horeca.pl od 11 czerwca 2006 r., obsługiwanej przez firmę Net Art. Piotr Nowak Wieliczka.

Dowód:

- informacja z działu DOMEN NASK z dn. 6 lutego 2008 r

Powód wysłał w dn. 9 sierpnia 2007 r pismo z żądaniem zaprzestania wykorzystania spornej domeny i nie przekierowywania z niej na stronę www.horeca.pl.

Dowód:

- pismo ostrzegawcze powoda z dn. 9 sierpnia 2009 r z dowodem nadania

W dniu 6 września 2007 r. powód wystosował ostateczne wezwanie przedprocesowe do pozwanego.

Dowód:

- pismo przedprocesowe powoda z dn. 2.09.2007 r z dowodem nadania

Sąd zważył, co następuje:

Powód w żądaniu pozwu wskazał jako podstawę swoich roszczeń i art. 43 w zw. z art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego, art. 10 ust 1 w zw. z art. 3 ust 2 uznk., art. 15 ust 1 uznk, art. 16 ust1 pkt 2 uznk, art. 21 ustawy prawo prasowe, art. 296 ust.2 pkt. 3 oraz art. 301 ustawy prawo własności przemysłowej.

Poniżej kolejno zajęte zostanie stanowisko co do zasadności wskazanych powyżej podstaw prawnych dochodzonych roszczeń.

1. W zakresie zarzutów opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy zauważyć, iż ustawa ta służy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Zatem warunkiem wstępnym jej zastosowania jest ustalenie, że oceniane zachowanie danego podmiotu pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zob. J. Szwaja w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 1994, s. 73 i n i 116 in., E. Nowińska i M. du Vall , Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 r, wyd. II s 42 i n.).

W niniejszej sprawie, dla zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zasadnicze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w sposób formalnie zarejestrowany, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji. Podstawową bowiem zasadą odpowiedzialności opartej o tę ustawę jest to, iż czynów tych dokonać może zasadniczo przedsiębiorca, a

wyjątkowo, w wypadkach wprost przewidzianych w ustawie – inny podmiot (tak: E. Nowińska, M. Du Vall: op.cit., Warszawa 2005, s. 54).

Zgodnie z powyższą wykładnią przepisów uznk należy stwierdzić, iż czynów nieuczciwej konkurencji, na które powołuje się powód, tj. określonych w art. 3, 10, 15 i 16 uznk, może dopuścić się jedynie podmiot mający status przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy, ten zaś został zdefiniowany w art. 2 ustawy.

Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest więc przesądzenie, czy aktywność osoby fizycznej polegająca na zakupie domeny internetowej oraz rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego www.horeca.pl, na którą to istnieje przekierowanie ze spornej domeny, jest działalnością przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanego przepisu. Odpowiedź pozytywna na to pytanie jest zasadnicza, gdyż rozstrzyga kwestię legitymacji bierniej w niniejszym postępowaniu i przesądza o zasadności badania merytorycznych podstaw pozwu opartych o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 1 ustawy „ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolniej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów” zaś art. 2 ustawy stanowi, iż „przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej”.

Zarówno z literalnej wykładni przepisów, jak i utrwalonej praktyki orzeczniczej wynika, iż działalność gospodarczą powinna cechować się: profesjonalizmem, brakiem amatorstwa, stałym charakterem, powtarzalnością, zyskownością. Spełnianie tych warunków jest podstawowe także dla uznania, iż dany podmiot uczestniczy, chociażby ubocznie w działalności gospodarczej. Uznaje się bowiem powszechnie, iż nie jest działalnością pojedynczy aktu uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Ne tle tego przepisu podkreśla się, że przymiot ten cechuje tego, kto bierze udział w obrocie gospodarczym poprzez prowadzenie działalności zarobkowej lub zawodowej, która powinna mieć uwzględniając jej rodzaj, cechę pewnej trwałości, a więc nie ograniczać się

do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie (por. J. Szwaja, op.cit. s 912, E. Nowińska, M. du Vall: op.cit. Warszawa 2005, s. s.40).

Dokonując interpretacji przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla potrzeb stanu faktycznego można by przyjąć, że nawet jeśli działalność polegająca na zarejestrowaniu adresu internetowego byłaby jednorazowa, to późniejsza działalność zmierzająca np.do wydzierżawienia takich adresów zainteresowanym osobom trzecim, może mieć już cechę działalności stałej – zarobkowej, powtarzalnej. Podmiot taki uczestniczyłby więc w obrocie. Za taką interpretacją przemawia zarobkowy charakter tych czynności i chęć zysku (zob. „*Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*” J. Ożegalska, ZNUJ Zakamycze 2001 r. nr 77 s 180).

W niniejszej sprawie Powód wykazał, iż Pozwany prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wydzierżawieniu zarówno domeny, jak i znaku towarowego „horeca.pl” na rzecz Spółki Eureco.

Konsekwencją takiego wniosku jest to, że Pozwany prowadzi działalności gospodarczą, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tym samym posiada legitymację bierną.

W tym stanie rzeczy w dalszej części Sąd odniesie się do kolejnych zarzutów opartych o wskazaną ustawę.

Zarzut naruszenia art. 10 ust 1 w zw. z art. 3 uznk.

Podstawowym przepisem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określającym zakres niedozwolonych działań, jest art. 3 zgodnie z którym *czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta*. Dla postawienia odpowiedniego zarzutu niezbędne jest, **aby czyn był bezprawny**. Ma to miejsce wówczas, gdy jest on sprzeczny z prawem lub z dobrymi obyczajami.

Dobre obyczaje są wskazówką postępowania istniejącą obiektywnie. Obecnie wyraża się pogląd, iż właściwe dla nich jest raczej kryterium ekonomiczno-funkcjonalne, nie pozostające przecież w sprzeczności z tradycyjnym rozumieniem

klauzuli dobrych obyczajów (por. J. Szwaja, po. cit. s. 127), gdyż także w świetle tego miernika prowadzenie działalności gospodarczej z naruszeniem zasad etycznych np. przez wykorzystanie cudzej renomy, tzw. (konkurencja pasożytnicza) – będzie uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Kryterium to wymaga także, aby konkurencja była przejrzysta i rzetelna.

Tak więc konkurencja polegać powinna na **niezafalszowanym** współzawodnictwie jakością, cenę i innymi, pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług.

Wskazane powyżej zasady uczciwej konkurencji, ze względu na rozwój nowych technologii oraz coraz większe znaczenie stron www w obrocie gospodarczym, znajdują także zastosowanie wobec przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną za pośrednictwem Internetu, m.in. rejestrując domeny.

Jak wskazuje stan faktyczny niniejszej sprawy, w obrocie gospodarczym zdarzają się coraz częściej przypadki, w których przedsiębiorcy sięgają po oznaczenie indywidualizujące używane jako znak towarowy, czy tytuł prasowy przez innego przedsiębiorcę i rejestrują go jako domenę, co może wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów czy usług pod tą domeną oferowanych. Działanie takie może wprowadzać w błąd w rozumieniu art. 10 ust 1 ustawy, na który powołuje się powód. Czyn w przepisie tym zakazany został wymieniony jako delikt szczególny w art.3 ust 2 uznk. Ostatnio wskazany przepis nie wymaga w tym przypadku głębszej analizy.

W wskazanych powyżej przypadkach niezwykle łatwo dojść może do konfuzji, gdyż np. czytelnik – korzystający z elektronicznej wersji prasy, nie ma realnej możliwości zidentyfikowania przedsiębiorcy - usługodawcy. Nieuprawniona rejestracja domeny, funkcjonującej w ramach rynku on-line, ma zatem konsekwencje w zakresie zachowania jego przejrzystości. Stąd tak istotna jest ochrona zarówno przedsiębiorców, jak i czytelników przed wprowadzeniem w błąd, wywołanym nazwą domen, jak również przed niedozwoloną ich rejestracją.

Zarzut naruszeni art. 10 ust 1uznk.

Ochrona rynku w tym zakresie wynika z art. 10 ust 1 u.z.n.k. Wedle tego przepisu, *czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie 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.*

Wprowadzający w błąd skutek może być przy tym wywołany w różny sposób: od zbliżania oznaczeń indywidualizujących do oznaczeń używanych przez innego przedsiębiorcę, czy przez niezgodne z rzeczywistością informacje o jakości towaru i usługi.

Nie jest przy tym wymagane, aby konfuzja w zakresie „*istotnych cech oferowanych towarów i usług*” rzeczywiście miała miejsce. Stanowisko doktryny jest tu spójne: dla postawienia odpowiedniego zarzutu wystarczająca jest sama możliwość wprowadzenia w błąd, nie ma więc znaczenia, czy skutek ten na rynku wystąpił (por. M. Kępiński, J. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, s. 271-272).

Tak więc, na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. dla skutecznego postawienia odpowiedniego zarzutu istotne jest, aby sprawca podjął działania, które mają zdolność wprowadzania w błąd klientów co do pochodzenia lub innych, istotnych cech towarów (usług). Ocena we wskazanym powyżej zakresie jest dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego.(por. M. Kępiński, J. Wiszniewska, po. cit. s. 298). Zgodnie z przyjmowaną aktualnie interpretacją jest to osoba przeciętnie (dostatecznie) poinformowana, uważna i ostrożna (por. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001 r., s. 37)

Skutki, o których mowa, zgodnie z art. 10 wywołać może także w pewnych sytuacjach posłużenie się zbliżonym, a tym bardziej identycznym adresem strony WWW do zarejestrowanego tytułu prasowego. Odnosząc powyższe uwagi do ocenianego stanu faktycznego stwierdzić należy, co następuje. Domena hotelarz.pl od początku jej rejestracji w 2004 r należała do innych aniżeli powód podmiotów. Przez okres od lipca 2006 r do maja 2007 r powód korzystał z niej na podstawie ustnych uzgodnień. Sporny

adres służył do przekierowywania także na inne strony tj. hotelarze.pl oraz horeca.pl. W ocenianym przypadku aktualnie po przekierowaniu ze spornej domeny www.hotelarz.pl, a więc o identycznej nazwie, jak zarejestrowany tytuł prasowy, uczestnik znajduje się na stronie WWW.horeca, gdzie w bardzo wyeksponowany sposób umieszczony został znak towarowy horeca.pl, który w ewidentny sposób indywidualizuje stronę w ten sposób, że wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd dostatecznie ostrożnego, poinformowanego czytelnika, który jest co należy podkreślić - profesjonalistą i rozpoznaje wydawany od 40 lat tytuł prasowy HOTELARZ i jego charakterystyczne elementy.

Tak więc, porównując tytuł prasowy, zarejestrowaną domenę oraz obraz strony internetowej, na którą czytelnik zostaje przekierowany, z wyeksponowanym oznaczeniem indywidualizującym horeca.pl, należy przyjąć że nie może dojść do wprowadzającego w błąd skutku, o którym mowa w ust. 1 art. 10 uznk.

Konkludując tę część uwag stwierdzić należy, iż pozwany wykorzystując domenę do przekierowania na stronę WWW.horeca.pl, zadbał oto, aby odróżniała się ona w sposób wystarczający od tytułu prasowego zarejestrowanego na rzecz powoda.

Zarzut naruszenia art.15 uznk.

Zgodnie z art. 15 uznk „czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

- 1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców,
- 2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców,
- 3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów,
- 4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,
- 5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy(...).”

W związku z postępowaniem technicznym czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu dostępu do rynku popełniony może być też za pośrednictwem Internetu. Skutecznym bowiem narzędziem walki konkurencyjnej w Internecie jest rejestracja oryginalnej, wyróżniającej a przynależnej do konkurenta nazwy domeny, odpowiadającej bądź jego nazwie (firmie) bądź zarejestrowanemu znakowi towarowemu i posługiwanie się nim w obrocie w swoim adresie internetowym. Rejestracja takiej nazwy domeny w domenie ogólnej „com” jak i polskiej „pl”, wyłącza w praktyce możliwość prowadzenia przez konkurencyjne przedsiębiorstwo działalności on-line, co pociąga za sobą poważne konsekwencje rynkowe. Inny przedsiębiorca, zwykle konkurencyjny, przez rejestrację domeny na swoją rzecz przez inny podmiot, traci bowiem możliwość posługiwania się danym oznaczeniem, dla niego najbardziej charakterystycznym -w Internecie właśnie. Utrudnianie dostępu do rynku on-line nie wynika wprost ze wskazanej przepisem definicji. Jest to jednak również rynek w rozumieniu tego przepisu. W związku z tym należy zauważyć, iż dla postawienia zarzutu w oparciu o wskazany przepis niezbędne jest wykazanie, że:

- zarejestrowanie domeny w określonym brzmieniu utrudnia dostęp do rynku innemu przedsiębiorcy,
- przedsiębiorcy rejestrującemu domenę nie przysługują prawa do posługiwania się nią

Wobec braku orzecznictwa sądowego dotyczącego tego przepisu, za wypowiedziami zamieszczonymi w literaturze należy przyjąć, iż działanie przedsiębiorcy (sprawcy) musi być w tym przypadku świadome (celowe), z winy umyślnej (por. E. Nowiska, M. du Vall, op.cit., s 569).

Rozpatrując niniejszą sprawę należy wziąć jednak pod uwagę historię rejestracji spornej domeny. Otóż jak wskazał NASK, domena ta od początku zarejestrowana była na rzecz innego podmiotu, niż pierwotnie uprawniony do tytułu prasowego Hotelarz. Otóż sporna domena została pierwotnie zarejestrowana w dniu 21 listopada 2000 r na rzecz Zakładu. Domena ta kolejno podlegała sprzedaży dwukrotnie na inne podmioty w tym na pozwanego już w trakcie posiadania przez powoda tytułu prasowego. Nie zostało w niniejszym postępowaniu wykazane przez powoda, że istniały jakieś obiektywne

przeszkody w zakupie tej domeny bądź od pierwotnego właściciela tj Zakładu Zaopatrzenia Hoteli i Gastronomii „Hot-Gastro” s.c. w 2004 r., bądź od firmy HACCP SERWIS SŁAWOMIR ŚWIĄTKOWSKI.

W związku z tym trudno jest aktualnie stawiać zarzut utrudniania dostępu do rynku pozwanemu, który jest kolejnym dysponentem domeny nabytej na podstawie umowy sprzedaży od poprzedniego właściciela.

W tym więc zakresie powództwo ulega oddaleniu.

Zarzut naruszenia art. 16.

Materiał dowodowy w sprawie nie pozwala na przyjęcie, iż Pozwany swoim zachowaniem naruszył art. 16 ust 1 i ust 2. Są to przepisy, które generalnie regulują zasady prowadzenia reklamy przez wszystkich przedsiębiorców i w odniesieniu do każdego produktu. Aktualnie adresy internetowe postrzegane są coraz częściej jako atrakcyjne narzędzia reklamy i promocji. Strony www są bowiem nośnikami informacji, a adres internetowy zachęca użytkowników do ich odwiedzania i skorzystania za jej pośrednictwem z prezentowanej tam oferty przedsiębiorcy. Jeśli elementem takiego adresu internetowego jest np. mylące oznaczenie przedsiębiorstwa lub inne oznaczenie wskazujące na źródło pochodzenia towarów i usług, to wówczas znajduje zastosowanie także art. 16 ust 1 pkt 2 w zw. z ust.2 uznk.

Powód w niniejszym postępowaniu uzasadnia swoje żądania tym, iż obie strony postępowania prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług reklamowych. W ocenie powoda czytelnik, który dotrze przez przekierowanie ze spornej domeny na stronę horeca.pl może skorzystać z zamieszczonej tam reklamy sądząc, iż usługi czy produkty za jej pośrednictwem prezentowane, reklamowane są przez powoda, a nie pozwanego.

Biorąc jednak pod uwagę takie uzasadnienie roszczeń wskazać należy, iż działalność usługową polegającą na możliwości reklamowania się za pośrednictwem prasy świadczy wiele podmiotów, branża zaś w której funkcjonują oba podmioty jest specyficzna i skierowana do wąskiej i wyspecjalizowanej grupy osób, która rozróżnia z jakim przedsiębiorcą ma do czynienia. Nie należy także zapominać o aktualnym potencjalnym czytelniku czy adresacie tych reklam, o którym była mowa powyżej, ale także i o tym, iż

strona www. na której istnieje przekierowanie ze strony hotelarz.pl, jest wyraźnie zindywidualizowana poprzez umieszczenie oznaczenia horeca.pl w górnej części strony www, co wyłącza możliwość powstania skojarzenia i tym samym wprowadzenia w błąd. W związku z tym zachowanie pozwanego nie realizuje znamion określonych w art. 16 ust 1 pkt 1 w zw. z ust 2 uznk.

Zarzut naruszenia art. 43 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.

Odnosząc się do zarzutu opartego o art. 43 w zw. z art. 23 i art. 24 kc stwierdzić należy, iż od lat istnieje spór co do zakresu przedmiotowego dóbr osobistych, które przysługują i mogą być przypisywane osobom prawnym, a takimi niewątpliwie jest powód.

W tym zakresie odnośnie stanu faktycznego Sąd pragnie podkreślić, iż nie może się zgodzić z twierdzeniem powoda, jakoby tytuł prasowy był jednym z dóbr osobistych przysługujących powodowi. W tym zakresie odwołać się należy choćby do argumentacji, iż stanowisko to wynika z faktu, że istnieją trudności w sprecyzowaniu podmiotów, którym takie dobro mogłoby być przypisane (por. I. Dobosz, w: Prawo mediów, Warszawa 2007 r, s 658). Ewentualnie mogłoby dojść do naruszenia dobrego imienia wydawcy-powoda, gdyby działania pozwanego prowadziły do takiego skutku np. poprzez publikacje na stronach treści nieobyczajnych. Prawo zatem do tytułu prasowego, podobnie jak i prawo z rejestracji do znaku towarowego, ma charakter prawa majątkowego i stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w oparciu o odrębne podstawy prawne, wskazane co należy podkreślić, przez powoda.

Sąd przychyliła się jednak do stanowiska, że jest pewna kategoria dóbr osobistych, która niewątpliwie przysługuje osobom prawnym, takim jest przywołany przez powoda „wizerunek rynkowy” - renoma.

Powód wykazał wprawdzie długi czas istnienia czasopisma na rynku i szeroki zakres czytelników, nie wskazał jednak działań powoda, które naruszałyby ją. W zarzutach dotyczących posłużenia się renomą powoda powtórzył on przesłanki wskazane przy zarzutach z art. 3 i art. 10 uznk.

W związku z powyższym w ocenie Sądu nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez działalność pozwanego, który wykorzystuje zarejestrowaną na własną rzecz domenę do przekierowywania na stronę www.horeca.pl.

Zarzut naruszenia art. 21 prawa prasowego.

Arbiter przychyliła się do stanowiska powoda przedstawionego w pozwie, popartego nie tylko orzeczeniem Sądu Najwyższego, ale także wcześniejszym orzeczeniem tutejszego Sądu w zakresie domeny „piłka nożna” (sygn. akt. 02/05/PA) i opiniami doktryny. Stąd przywołane przez powoda podstawy są jak najbardziej prawidłowe i nie ulega wątpliwości, że aktualnie w fazie rozwoju techniki wszystkie materiały rozpowszechniane periodycznie za pomocą sieci – stanowiąc jednocześnie elektroniczne odzwierciedlenie tego, co ukazuje się na rynku w postaci drukowanej - należy traktować jako prasę w rozumieniu bądź art. 7 prawa prasowego, bądź do takiej działalności odnieść treść art. 54 b. Zauważyć bowiem należy, że ustawa Prawo prasowe jest ustawą z 1984 r., zaś dotychczasowe nowelizacje nie obejmowały definicji „prasy”, wprost obejmując treści o tym charakterze rozpowszechniane w Internecie. Wspomniany przepis stanowi jednak, iż : za prasę rozumie się przede wszystkim: *„publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwa, numerem bieżącym i data, a szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy telekstowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe, prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (...)”*. Najistotniejsze z punktu widzenia rozpatrywanego sporu jest to, iż ustawodawca nie przewidując, w jakim kierunku pójdzie postęp techniki uznał, iż ustawę prawo prasowe należy stosować w szerokim tego słowa znaczeniu – zatem również do Internetu rozumiejąc pod tym pojęciem *„powstające w wyniku postępu środki masowego przekazywania”*. Sąd uważa, iż przymiot prasy może posiadać taki przekaz, który cechuje: periodyczność ukazywania się w sieci, stały tytuł, kolejne numery i uwidocznione daty, jeśli przekazy takie są bądź formalnie zarejestrowane, w trybie art. 20 i nast. Ustawy bądź stanowią kontynuację wydań „klasycznych”.

Z tego punktu widzenia tytuły prasowe (w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej) wydawane przez strony sporu spełniają warunki określone w prawie prasowym, szeroko rozumianym. Zgodnie zaś z art. 21 pr. prasowego „*organ rejestrowy odmówi rejestracji jeśli udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy już istniejącego tytułu prasowego*”.

W związku z tym stwierdzić należy, iż wprowadzenie posługiwanie się przez pozwanego domeną (która aktualnie zarejestrowana jest na jego rzecz), która jest analogiczna do zarejestrowanego na rzecz powoda tytułu prasowego stanowiłoby ewidentne obejście przepisów prawa prasowego i w konsekwencji naruszałoby prawo przysługujące powodowi do tytułu prasowego, gdyby było tak, że pozwany zarejestrował na swoją rzecz domenę po tym jak na rynku pojawiło się czasopismo o określonym tytule. Tymczasem, jak wykazuje materiał dowody domena ta nie należała pierwotnie do właściciela tytułu prasowego, była natomiast na przestrzeni 2004 -2005 r. wystawiana na sprzedaż. Faktem jest, iż z pewnością nikt nie uzyskał by rejestracji drugiego takiego samego tytułu prasowego, tym niemniej należy wziąć pod uwagę, że przez siedem lat uczestnicy rynku – profesjonalisci w branży hotelarskiej jak i wcześniejsi czytelnicy, mieli czas na uświadomienie sobie tego, iż akurat ten tytuł prasowy nie ma swojego bezpośrednio odpowiednika w domenie internetowej.

Zarzut naruszenia art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie można uznać, iż zachowanie Pozwanego narusza także przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej tj art. 296 ust 2, a to z następujących względów.

Zasady ochrony znaku towarowego

Jeśli na dany znak udzielone jest prawo wyłączne, wówczas aktualna staje się ochrona płynąca z przepisów ustawy. I tak zgodnie z 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.

Uprawniony może bowiem zakazać osobom trzecim tylko takich działań, które objęte są jego prawem wyłącznym (por. U. Promińska, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego w: *Naruszenie praw na dobrach niematerialnych*, pod red. T. Szymanka, Warszawa 2001, s. 93).

Rozpatrując niniejszą sprawę stwierdzić należy, iż pojęcie „użycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym” w rozumieniu art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej, obejmuje także posługiwanie się nim w Internecie, w tym m.in. w adresie strony WWW. Podstawową przesłanką zastosowania art. 296 ust p.w.p. jest wykazanie bezprawności posługiwania się danym znakiem towarowym. Wykazanie bezprawności polega zaś na wskazaniu, że podmiot posługujący się w adresie strony WWW chronionym na rzecz innego podmiotu znakiem towarowym – nie posiada żadnej podstawy prawnej legitymującej go do posługiwania się nim.

W ocenianym stanie faktycznym zauważyć należy, że powód jak dotąd nie dysponuje skutecznym prawem ochronnym na słowno- graficzny znak towarowy ”hotelarz”. Znak ten został dopiero zgłoszony i opublikowany. Zgodnie zaś ze wskazanymi powyżej przepisami dopiero otrzymanie skutecznej rejestracji, a więc po upływie terminów do wniesienia ewentualnych sprzeciwów przez osoby posiadające w tym interes prawny można będzie mu skutecznie występować z roszczeniem opartym o art. 296 pwp. Na marginesie pozostaje okoliczność, którą Sąd musiałby wziąć pod uwagę uwzględniając zarzut, (nawet w sytuacji posiadania przez powoda skutecznej rejestracji) jest o fakt, iż znak ten został zgłoszony jako słowno-graficzny, a więc w takiej wyłącznie postaci podlega ochronie.

Dopóki więc nie istnieje ważne prawo ochronne, dopóty uprawniony nie może skutecznie powoływać się na wyłączność używania stąd płynącą.

W tym więc zakresie powództwo ulega oddaleniu.

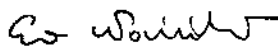
Koszty.

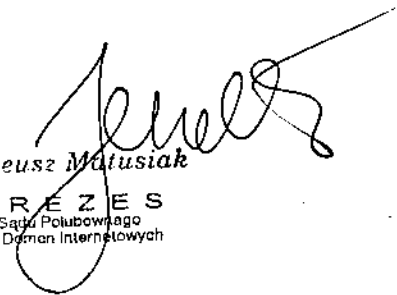
O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu, przyznane koszty mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów, a także rozsądne koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie nie przeprowadzono rozprawy oraz dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron, a pozwany złożył pozew, za rozsądną sumę kosztów postępowania i pomocy prawnej należało uznać kwotę 1500 zł.

Reasumując:

Zachowanie pozwanego polegające na rejestracji domen internetowych „hotelarz.pl” nie narusza prawa powoda wskazanych w pozwie.

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

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych