

Wyrok

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji,

Warszawa, ul. Koszykowa 54,

wydany we Wrocławiu w dniu **1 października 2007 r.**

przez Dariusza Adamskiego, arbitra Sądu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2007 r. sprawy z powództwa:

Amica Wronki S.A.

z siedzibą we Wronkach

ul. Mickiewicza 52

przeciwko

zam.

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji i używania przez pozwanego domeny

www.amica.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez stronę powodową w dniu 29 czerwca 2007 r., a przez pozwanego w dniu 11 lipca 2007 r.:

1. orzeka, iż pozwany w wyniku rejestracji domeny amica.pl naruszył prawa powoda Amica Wronki S.A.;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 720 złotych.

Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2007 r. do Sądu Polubownego ds. domen internetowych wpłynął pozew, w którym powód żądał stwierdzenia, iż pozwany w wyniku rejestracji i używania dla celów gospodarczych domeny internetowej amica.pl naruszył prawa powoda. Powód wnosił również o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, wraz z kosztami zastępstwa prawnego w wysokości 2.400 złotych.

Powód podkreślił, iż przedmiotowa nazwa domeny wykorzystywana jest przez osobę trzecią za zgodą pozwanego do działalności o profilu identycznym z działalnością powoda.

Powód powołał się także na przysługujące mu prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny barwny „AMICA”.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód podał:

1. Zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych obowiązujące od 18 grudnia 2002 r. (Zasady rejestracji);
2. art. 43¹⁰ kodeksu cywilnego (k.c.);
3. art. 5 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.);
4. art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (P.w.p.).

Powód dodał, iż naruszenia wskazane w pozwie aktualizują jego uprawnienia do wystąpienia do Sądu z roszczeniem o zaniechanie naruszenia jego praw w wyniku zarejestrowania nazwy domeny przez pozwanego, zgodnie z § 14 Zasad rejestracji.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2007 r. pozwany wniósł odpowiedź na pozew, w której wnosił m.in. o:

- oddalenie powództwa w części dotyczącej żądania stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej amica.pl naruszył prawa powoda jako oczywiście bezzasadnego oraz dotyczące roszczenia, które uległo przedawnieniu;
- odrzucenie powództwa w części dotyczącej żądania stwierdzenia, że pozwany w wyniku używania nazwy domeny internetowej amica.pl dla celów gospodarczych naruszył prawa powoda oraz roszczenia o zaniechanie naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania ww. nazwy domeny internetowej; a w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku – o oddalenie powództwa w wyżej określonym zakresie jako oczywiście bezzasadnego;

- przeprowadzenie rozprawy;

Na poparcie przedstawionych przez siebie żądań pozwany wskazał, że powództwo w części dotyczącej roszczenia o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku używania nazwy domeny internetowej amica.pl dla celów gospodarczych oraz roszczenia o zaniechanie naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania ww. nazwy domeny internetowej wykracza poza zakres zapisów na sąd polubowny dokonanych przez strony.

Podniósł także, iż powód nie jest uprawniony do powoływania się na Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez NASK obowiązujące od 18 grudnia 2002 r., ponieważ od dnia 18 marca 2007 r. obowiązują nowe zasady.

Ponadto stwierdził, iż firmą powoda jest nazwa „AMICA Wronki Spółka Akcyjna”, a w obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele podmiotów, w firmach których występuje element „Amica”.

Według pozwanego dowody nie potwierdzają istnienia umowy pomiędzy pozwanym a MF Electronics ani uczestnictwa pozwanego w programie partnerskim sellers.pl.

Fakt zarejestrowania spornej domeny około 7 lat przed wystąpieniem powoda z jakimikolwiek roszczeniami świadczyć ma natomiast o tym, iż rejestracja spornej domeny przez pozwanego nie utrudniała powodowi dostępu do rynku.

Pozwany podkreślił też, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tutejszego sądu rejestracja nazwy domeny internetowej nie stanowi używania oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym, a ocenie Sądu podlega sama rejestracja nazwy domeny internetowej, a nie okoliczności jej późniejszego używania.

Dodał także, iż zamierzał wykorzystać sporną nazwę domeny do oznaczenia niekomercyjnego międzynarodowego serwisu dla przyjaciół.

Wreszcie pozwany stwierdził, iż roszczenie powoda uległo przedawnieniu, ponieważ pozwany zarejestrował sporną domenę w marcu 2000 r. Uplłynął zatem zarówno trzyletni termin przedawnienia przewidziany dla roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, jak i termin dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Powód prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wytwarzania sprzętu gospodarstwa domowego i jego elementów, działalności handlowej, sprzedaży hurtowej artykułów użytku domowego i osobistego, sprzedaży detalicznej elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych.

Dowód: odpis pełny z Rejestru Przedsiębiorców dotyczący powoda, stan na dzień 23 kwietnia 2007 r.

W dniu 12 lutego 2007 r. pod adresem www.amica.pl prowadzony był sklep internetowy osoby trzeciej.

Na podstronie kontaktowej spornej strony internetowej na ten dzień pod dużym napisem AMICA.PL w górnej części strony podane zostały dane kontaktowe przedsiębiorstwa osoby trzeciej. Na stronie tej wskazano też dziesięć kategorii produktów sprzedawanych za pośrednictwem spornej strony. Spośród nich trzy kategorie stanowiły artykuły AGD („do Zabudowy”, „Drobne”, „Wolnostojące”). Kolejne co najmniej cztery kategorie stanowił sprzęt RTV („Audio”, „Car Audio”, „Telewizja”, „Video”). Strona zawierała także listę producentów, których artykuły sprzedawane były za pośrednictwem sklepu. Firma powoda, oznaczona „Amica”, figuruje tam jako jeden z kilkadziesiątu innych producentów.

Dowód: wydruk strony internetowej www.amica.pl; stan na 12 lutego 2007 r.

Pozwany udostępniał osobie trzeciej sporną domenę na podstawie programu partnerskiego Sellers.pl.

Dowód: pismo _____ do powoda, z dnia 2 marca 2007 r.

Partnerami osoby trzeciej we wskazanym programie mogą być tak osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i jej nieprowadzące.

Dowód: regulamin programu partnerskiego Sellers.pl
wzór umowy o dzieło w ramach programu Sellers.pl dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd wyjaśnia powody nieprzeprowadzania, wbrew wnioskowi strony pozwanej, rozprawy. Wniosek ten nie został poparty analogicznym żądaniem strony

powodowej. Za zbędne uznał wyznaczenie rozprawy także Sąd, w świetle zebranego materiału dowodowego oraz niesprecyzowania przez pozwanego okoliczności, jakie miałyby zostać wyjaśnione na rozprawie. Tym samym nie zaszła żadna z dwóch przesłanek wyznaczenia rozprawy z art. 28 ust. 1 Regulaminu Sądu.

Gdy chodzi o meritum sprawy, powód w istocie wywodzi swoje żądania z:

1. naruszenia praw ochronnych na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p.),
2. czynu nieuczciwej konkurencji (art. 5 i art. 15 u.z.n.k.) i
3. bezprawnego naruszenia prawa do firmy (art. 43¹⁰ k.c.).

Sąd uznał roszczenie oparte na pierwszych dwóch ze wskazanych podstaw prawnych za nieudowodnione. Stwierdził natomiast bezprawne naruszenie przez pozwanego prawa powoda do firmy w wyniku rejestracji domeny amica.pl.

W pierwszej kolejności wyjaśnione zostaną motywy nieuwzględniania przez Sąd żądań strony powodowej opartych na P.w.p. i u.z.n.k.

Dla rozpatrzenia ewentualnych naruszeń ustawy P.w.p. powód wykazać musiałby, iż naruszenie polegało na użyciu znaku towarowego przez pozwanego w obrocie gospodarczym. Wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 296 ust. 2 P.w.p., zgodnie z którym naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy zachodzi jedynie wówczas, gdy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym. Nie jest wykluczone, iż okoliczność taką powód byłby w stanie udowodnić zebraniem materiałem dowodowym, jeśli postępowanie toczyłoby się przeciwko wskazanej osobie trzeciej. Kognicja Sądu obejmuje jednak relacje pomiędzy powodem a pozwanym. Powód obowiązany był zatem udowodnić, iż to pozwany używał chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym.

Powód udowodnił co prawda, że pozwany uczestniczył w programie Sellers.pl. Aby jednak Sąd mógł uznać, iż naruszenie prawa ochronnego przez pozwanego nastąpiło w obrocie gospodarczym, powód powinien udowodnić, że udostępnianie osobie trzeciej spornej domeny miało miejsce w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej. Inaczej pojęcie obrotu gospodarczego zrównane musiałoby zostać z obrotem cywilnoprawnym, co byłoby zdaniem Sądu interpretacją całkowicie bezzasadną.

Faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego powód jednak nie udowodnił. Jak natomiast trafnie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04, OSP 2005/12/148: „Niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.” Tym samym powód nie mógł

powoływać się na naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy dla poparcia swoich żądań.

Z tego samego powodu Sąd nie może przesądzić o zasadności roszczeń powoda w świetle u.z.n.k. W pierwszych słowach art. 1 u.z.n.k. stanowi bowiem: „Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej”. Jak natomiast zostało już wyżej stwierdzone, powód nie udowodnił, by pozwany prowadził działalność gospodarczą, a zatem Sąd nie ma podstaw do uznania, iż między powodem a pozwanym istnieje lub istniał jakikolwiek stosunek konkurencji. Nie jest więc też władny dokonać analizy zebranych faktów w świetle u.z.n.k.

Sąd stwierdził natomiast, że udostępniając domenę www.amica.pl osobie trzeciej pozwany bezprawnie naruszył prawo powoda do firmy. Uznał tym samym roszczenia powoda wynikających z art. 43¹⁰ k.c. za zasadne.

Rozstrzygnięcie w tej materii oparte jest na następujących przesłankach. Firma przedsiębiorcy stanowi jego oznaczenie na danym rynku. Pełni zatem funkcję indywidualizującą przedsiębiorcę w stosunkach obrotu. Stąd szczególnie duże znaczenie tej części nazwy, która ma charakter wyróżniający. W przypadku firmy powoda owym elementem wyróżniającym jest właśnie sporne słowo „amica”.

Dla oceny naruszenia nie ma znaczenia istnienie w Polsce kilku firm o tej samej nazwie. Nie działają one bowiem na tym samym rynku produktowym co strona powodowa i nie osłabiają funkcji indywidualizującej jej firmy w tych stosunkach obrotu, w które powód wchodzi. Rozstrzygnięcie Sądu mogłoby być więc inne, jeśli strona pozwana udostępniłaby domenę do użytku przedsiębiorcy działającego na innym rynku produktowym niż strona powodowa, o ile nie doszłoby w ten sposób do osłabienia funkcji indywidualizującej firmy powoda. Tak samo mogłoby być, jeśli w wyniku rejestracji powstałby na spornej stronie „międzynarodowy serwis dla przyjaciół”, zgodnie z deklaracjami strony pozwanej. Dla Sądu kwestią kluczową nie było też to, że pozwany udostępnił sporną domenę osobie trzeciej, której zakres działalności pokrywa się w dużej mierze z rynkiem strony powodowej. W innych okolicznościach, gdyby osoba trzecia za pośrednictwem sklepu dostępnego w spornej domenie prowadziła sprzedaż jedynie artykułów produkowanych przez stronę powodową, do bezprawnego naruszenia prawa do firmy mogłoby nie dojść. Stałoby się tak wtedy, kiedy główna działalność powoda na rynku wyższego rzędu (produkcji sprzętu AGD) uzupełniana byłaby jedynie działalnością pozwanego na rynku niższego rzędu (sprzedaży sprzętu AGD), z korzyścią dla powoda.

W rozstrzyganej sprawie powiązanie spornej nazwy domeny z treścią strony internetowej w tej domenie w lutym 2007 r. rodzi wrażenie, iż strona powodowa, we współpracy ze sklepem osoby trzeciej, zajmuje się również dystrybucją produktów swojej konkurencji. Umieszczenie pod szyldem „amica”, który w kontekście wyrobów AGD i RTV kojarzy się w Polsce jednoznacznie z firmą powoda, sklepu zajmującego się również dystrybucją produktów jego konkurentów stanowi właśnie istotę bezprawnej ingerencji w indywidualizujący charakter firmy powoda. Skuteczne *erga omnes* prawo powoda do firmy przejawiać się musi tym, by powód mógł się przeciwstawić tego typu działaniom osób trzecich.

Wyjaśnienia wymagają też przyczyny niewzięcia pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy zarzutów i argumentów formalnych przedstawianych przez pozwanego.

Najistotniejszym z nich jest zarzut przedawnienia. Nie zasługuje on na uwzględnienie, ponieważ powód udowodnił, iż naruszenie jego prawa do firmy w wyniku rejestracji nazwy domeny miało miejsce jeszcze w połowie lutego 2007 r. To ta okoliczność ma znaczenie dla sprawy, nie zaś kwestia tego, kiedy domena została zarejestrowana. Pójście tropem rozumowania zaprezentowanego przez pozwanego prowadziłoby do odmówienia ochrony osobom trzecim przed naruszeniami dokonywanymi przez abonentów, którzy po upływie pierwszych trzech, pięciu, czy nawet dziesięciu lat używania domeny w sposób nienaruszający ich praw zaczęliby używać jej ze szkodą dla podmiotów takich jak powód w niniejszej sprawie. To co sugeruje pozwany oznacza, że Sąd powinien odmówić im ochrony, ponieważ od rejestracji upłynąłby dłuższy odcinek czasu niż okres przedawnienia odnośnych roszczeń. Wniosek taki nie może znaleźć poparcia Sądu.

Drugi z istotnych zarzutów proceduralnych dotyczy faktu, iż § 18 Zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych obowiązujących od 18 grudnia 2002 r., które obowiązywały w chwili bezprawnego naruszenia praw powoda do firmy, nakazuje Sądowi wzięcie pod uwagę jedynie faktu rejestracji domeny. Wniosek, że Sąd rozstrzygając sprawę zignorować powinien sposób używania spornej domeny jest jednak niedopuszczalny z następujących przyczyn. Rolą Sądu, wyraźnie wskazaną w Zasadach rejestracji, jest ocena naruszenia przez abonenta praw osoby trzeciej **w wyniku rejestracji** nazwy domeny, nie zaś poprzez sam fakt rejestracji. Wynikiem rejestracji jest zaś właśnie sposób używania domeny internetowej. Ograniczenie kognicji Sądu jedynie do momentu rejestracji prowadziłoby natomiast do konieczności odmowy udzielenia ochrony wszystkim osobom trzecim, ponieważ w chwili rejestracji nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób domena będzie używana przez abonenta, czyli co będzie wynikiem rejestracji.

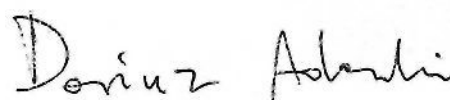
Ostatnim żądaniem pozwanego, które nie znajduje akceptacji Sądu, jest wniosek dotyczący odrzuceniu powództwa w części dotyczącej, jakoby zawartego w pozwie, żądania zaniechania naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania nazwy domeny internetowej. Sąd zwraca uwagę na to, iż wniosek pozwanego wynika z nadinterpretacji żądań powoda. Powód w pozwie żądał stwierdzenia naruszenia jego praw w wyniku rejestracji domeny, nie zaś zaniechania naruszenia. Wskazał jedynie, że naruszenia opisane w pozwie „aktualizują” jego uprawnienia do wystąpienia do Sądu z roszczeniem o zaniechanie naruszenia jego praw w wyniku zarejestrowania nazwy domeny przez pozwanego. Innymi słowy wyraził opinię, iż takie uprawnienie, prowadzące do wszczęcia postępowania mediacyjnego, mu przysługuje. Nie oznacza to jednak, iż powód z owego uprawnienia skorzystał. Z jego działań procesowych wysnuć można wręcz jednoznaczny wniosek, iż od początku postępowania zamiarem powoda było rozstrzygnięcie sprawy przez arbitra w drodze postępowania arbitrażowego, nie zaś mediacyjnego. Sąd natomiast nie jest uprawniony do spekulowania na temat żądania zaniechania naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania nazwy domeny internetowej wówczas, kiedy nie zostało wyraźnie przedstawione przez powoda, a jego postępowanie przeczy temu, by przedstawienie takiego żądania było chociażby jego zamiarem.

W zakresie kosztów postępowania powód udowodnił dokumentami załączonymi do akt sprawy uiszczenie opłaty kancelaryjnej i wpisu od pozwu. W tym zakresie Sąd rozstrzygnął zgodnie z wnioskiem strony powodowej, na podstawie art. 35(2) Regulaminu Sądu. Powód, wbrew wyraźnemu obowiązkowi ciążącemu na nim zgodnie z art. 35(1) Regulaminu, nie załączył jednak do zgłoszenia kosztów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów zastępstwa i pomocy prawnej. Tym samym Sąd nie ma podstaw, by kierować się wnioskami strony powodowej przy ustalaniu „rozsądnych kosztów zastępstwa”, do których zwrotu, na mocy art. 35(2) w zw. z art. 35(1) Regulaminu Sądu, uprawniona jest strona wygrywająca spór. Przy ustaleniu poziomu rozsądnych kosztów w sprawie Sąd uznał zatem za stosowne odniesienie się do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348, ze zm.). Na tej podstawie Sąd wziął pod uwagę, po pierwsze, § 5 rozporządzenia, które nakazuje w sprawach w nim nieokreślonych przyjąć za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Najbardziej zbliżona do niniejszej kategoria spraw została wskazana w § 11(1)(2) rozporządzenia. Odnosi się on do spraw o

ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich, dla których stawka minimalna wynosi 360 zł. Po drugie, w trakcie postępowania rozpoznawczego strona powodowa wniosła dwa pisma. Nie została przeprowadzona rozprawa ani dokonane dowody inne niż z dokumentów. Biorąc pod uwagę nakład pracy adwokata, charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia Sąd ustalił opłatę w wysokości dwukrotności stawki minimalnej, łącznie 720 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.

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



Dr Dariusz Adamski

Arbiter



Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych