

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

Sygn. akt 72/06/PA

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

Wydany w Warszawie w dniu 21 czerwca 2007 roku
Sąd polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:
Arwid Mednis – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 roku w Warszawie sprawy z
powództwa:

Imperial Chemical Industries Plc z siedzibą przy 20 Manchester
Square, London W1U 3 AN, Wielka Brytania

przeciwko:

Panu _____, zamieszkałemu przy ul. _____

o naruszenie praw

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 4 października 2006 r
(powód) oraz z dnia 6 października 2006 r (pozwany)

orzeka:

1. Pozwany _____ w wyniku rejestracji i używania domen
<farbydulux.pl> i <farbydulux.com.pl>, naruszył prawa Powoda -
Imperial Chemical Industries Plc z siedzibą przy 20 Manchester
Square, London W1U 3 AN, Wielka Brytania;
2. zasądza od pozwanego na rzecz Powoda kwotę 3000 (słownie: trzy
tysiące) złotych tytułem kosztów postępowania.



UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2006 r. został złożony w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT w sprawie naruszenia praw Imperial Chemical Industries Plc z siedzibą przy 20 Manchester Square, London W1U 3 AN, Wielka Brytania w wyniku rejestracji domen <farbydulux.pl> i <farbydulux.com.pl> przez Pana _____, zamieszkałego przy ul. _____ Zapis na sąd polubowny został podpisany przez pełnomocnika Powoda w dn. 4 października 2006 r., a przez Pozwanego – w dniu 6 października 2006 r.

W dniu 24 października 2006 r. do Sądu Polubownego przy PIIT wpłynął pozew Imperial Chemical Industries Plc, reprezentowanego przez Rzecznika Patentowego, pana Marka Łazewskiego przeciwko Pozwanemu – Panu _____ Powód wniósł o ustalenie naruszenia jego praw poprzez rejestrację przez Pozwanego domen <farbydulux.pl> i <farbydulux.com.pl> oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Argumenty Powoda

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik Powoda podniósł, że:

- Powód jest znanym i renomowanym w Polsce i na świecie koncernem chemicznym działającym pod firmą Imperial Chemical Industries Plc z siedzibą w Londynie, Anglia. Zajmuje się przede wszystkim produkcją farb, lakierów, impregnatów, półproduktów używanych do produkcji farb, tapet oraz detergentów. Powód oferuje swoje produkty pod kilkoma nazwami. Najpopularniejsze marki to DULUX, Hammerite, Glidden, Maxilite, Pilak.
- marka DULUX jest wiodącą światową marką wykorzystywaną dla oznaczenia farb dekoracyjnych, emalii wodnych, emulsji, lakierobejc, podkładów do malowania, impregnatów do drewna czy narzędzi malarskich. Farby DULUX są produkowane w 26 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz Azji,
- nazwa DULUX jest chronionym znakiem towarowym. Znak jest zarejestrowany na rzecz Powoda w formie słownej jak i słowno-graficznej dla między innymi takich towarów jak: farby, emalie, lakiery, lakiery asfaltowe, farby klejowe.
DULUX – znak słowny – nr rejestracji R-50416 – prawo ochronne od 22 września 1971 r.
DULUX – znak słowno-graficzny – numer rejestracji R-167612 – prawo ochronne od 28 września 2000 r.
DULUX – znak słowno-graficzny – numer rejestracji R-767613 – prawo ochronne od 28 września 2000 r.

- Pozwany jest osobą fizyczną. Od 15 lipca 1994 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedmiot jego działalności gospodarczej obejmuje m.in.: sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych, malowanie, sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej.
- Pozwany prowadzi sprzedaż produktów opatrzonych nazwą DULUX od końca lat 90-tych
- Od 8 października 2003 r. przedsiębiorstwo jest dysponentem domeny <farbydulux.pl>, zaś od 11 lutego 2004 r. jest dysponentem domeny <farbydulux.com.pl>.
- Na stronach www.farbydulux.pl oraz www.farbydulux.com.pl Pozwany prezentuje 4 loga marek, pod jakimi figurują oferowane przez niego produkty. Są to następujące nazwy: DULUX, Jedyńka, Beckers, POLIFARB DĘBICA.
- Po kliknięciu na napis „WEJŚCIE”, następuje przekierowanie na stronę o adresie www.wofikolor.home.pl
- Na stronie o nazwie www.wofikolor.home.pl znajdują się 4 odnośniki do: „produkty”, „system mieszania”, „sklep” oraz „forum”. Po kliknięciu w napis „produkty” następuje przekierowanie na stronę www.farbydulux.pl. Wśród oferowanych na stronie produktów znajdują się farby, lakiery, emulsje, rozcieńczalniki oznaczone nazwami DULUX, Jedyńka, Beckers, POLIFARB DĘBICA. Prezentowane przez Pozwanego produkty można bezpośrednio zamówić na stronie internetowej.
- Uzyskawszy informację o rejestracji przez Pozwanego domen zawierających w sobie chroniony znak towarowy DULUX, Powód poinformował Pozwanego o swoich prawach do znaku towarowego DULUX. W liście z dnia 1 grudnia 2005 r. skierowanym do Pozwanego, Powód wskazał, iż ze względu na przysługujące mu prawo ochronne do oznaczenia, powinno mu także przysługiwać prawo do rejestracji nazw domen zawierających chroniony znak. Powód zwrócił się z prośbą o dokonanie cesji praw do nazwy domeny, oferując w zamian zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z rejestracją i przeniesieniem nazwy domeny. W odpowiedzi Pozwany zażądał uiszczenia ceny, która zrekompensuje straty poniesione przez niego z tytułu zamknięcia strony. Pozwany oszacował roczne straty w wysokości ok. 90 000 zł.
- W kolejnym liście skierowanym do Pozwanego Powód ponowił prośbę o dokonanie cesji praw z rejestracji domeny. Powód wskazał, że w przypadku, gdy strona internetowa będzie wykorzystywana do



promocji jego produktów, nie jest on przeciwny prowadzeniu jej przez Pozwanego.

- W dniu 8 maja 2006 roku Pozwany wysłał do Powoda list, w którym stwierdził, że:
 - Od końca lat 90-tych sprzedaje produkty oznaczone znakiem DULUX;
 - Pomimo, iż prowadzi jedynie lokalną sprzedaż produktów marki DULUX, dzięki prowadzonej stronie internetowej otrzymuje korespondencję od klientów z całej Polski; nie jest jednak w stanie obsłużyć klientów, którzy pochodzą ze zbyt odległych regionów Polski;
 - Od końca roku jego zyski ze sprzedaży farb DULUX znacząco spadły, do czego przyczynia się polityka marketingowa powoda;
 - Polityka sprzedaży produktów Powoda w marketach budowlanych, gdzie ceny są znacznie niższe, odciąga klientów od sklepów takich, jak sklep Pozwanego;
 - Oczekuje specjalnego traktowania ze względu na to, że asortyment jego sklepu w 100% obejmuje produkty DULUX, uczestniczy w kosztach reklamy oraz dzierżawy lokali;
 - Z uwagi na nie satysfakcjonującą marżę zysku będzie zmuszony zamknąć swój sklep i przyłączyć się do konkurencji;
 - Jako właściciel domen www.farbydulux.com, www.farbydulux.com.pl oraz www.farbydulux.pl chciałby zaoferować prawo pierwokupu domen Powodowi;
 - W przypadku braku zainteresowania ofertą sprzedaży, domeny zostaną wystawione na aukcji do sprzedaży;
- Weryfikując wygląd strony bezpośrednio przed złożeniem pozwu, Powód stwierdził, że w porównaniu ze stanem z dnia 28 września 2006 roku obecnie, tj. 17 października 2006 roku strony wyglądają inaczej. Obecnie po wpisaniu adresu www.farbydulux.pl lub www.farbydulux.com.pl na stronie pojawia się treść, która wcześniej znajdowała się na stronie o adresie www.wofikolor.home.pl. Na stronie znajdują się 4 odnośniki do: „produkty”, „system mieszania”, „sklep” oraz „forum”. Obok powyższych odnośników pozwany dodatkowo zamieścił zdjęcie psa, który jest charakterystycznym elementem każdego opakowania produktów Dulux oraz folderów reklamowych produktów Dulux.
- Po kliknięciu w napis „produkty” następuje przekierowanie na stronę www.wofikolor.home.pl, na której znajduje się oferta produktów. W porównaniu ze stanem poprzednim wygląd strony różni się jedynie napisem widniejącym u dołu strony. Obecnie zamiast słów: „farbydulux.pl” znajduje się napis „WOFIKOLOR PAINTS & DECORATION”.

Ponadto, w dniu 7 marca 2007 roku Powód przedstawił decyzję Zespołu Arbitrów Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (D2006-1539), w której nakazano Pozwanemu przeniesienie nazwy domeny <farbydulux.com> na Powoda.

Argumenty Pozwanego

W odpowiedzi na pozew Pozwany - Pan _____ potwierdził, że od końca lat 90-tych prowadzi sprzedaż farb. Marką Dulux zajmował się w czasach, kiedy nie była jeszcze zbyt popularna w Polsce. Miejsca, w których prowadził sprzedaż były zawsze estetyczne, nowoczesne, a obsługa profesjonalna. Produkty były zawsze dostarczane przez oficjalnych dystrybutorów, wraz z materiałami reklamowymi, o ile takie istniały. W roku 2001 zdecydował się zachęcić do współpracy jedną z hurtowni, firmę „DARX”. Wraz z nią stworzył pierwszy polski showroom, w którym gościł przedstawicieli Powoda.

W porozumieniu z przedstawicielem ICI, oprócz sprzedaży podstawowych produktów promował i zachęcał do zapoznania klientów z innowacjami, jak np. barwione lakiery podłogowe. Nawiązywał kontakty z pismami branżowymi, umieszczając w nich artykuły. Prowadził spotkania dla architektów i firm wykonawczych oraz spotkania dla klientów korzystających z porad architektów Muratora. Wykorzystywał nawiązane kontakty ze stylistami pracującymi dla gazet wnętrzarskich promując w nich produkty ICI.

Z branżą farb i lakierów Pozwany był związany przez cały czas, jednak dopóki nie powstały Centra Kolorów (w umowach) nie było wymogu dotyczącego sprzedawania wyłącznie produktów firmy ICI. Pozwany podnosił, że taki wymóg powstał jedynie co do powierzchni przeznaczonych i urządzonych meblami oraz oklejonej reklamami ICI, a nie całej powierzchni sklepu. W styczniu 2005 roku podpisał Umowę o Współpracy – Centrum Kolorów Dulux.

Pozwany stwierdził, że zdecydował się sprzedawać tylko produkty ICI. Jak wynika z pierwszych trzech punktów ww. Umowy, wspólnym interesem stron miał być wzrost sprzedaży produktów ICI objętych marką Dulux, a sposób prowadzenia punktu miał kształtować spójny pozytywny wizerunek marki wśród konsumentów. Dalej, chcąc przestrzegać Umowy – Pozwany zobowiązał się do prowadzenia promocji produktów objętych marką Dulux, dlatego nie rozumie zarzutu, iż wykorzystywał znak Dulux w obrocie gospodarczym oraz że używał go w nazwie domen w charakterze zarobkowym i zawodowym. Pozwany twierdzi, że działania marketingowe ze strony koncernu ICI sprzyjały rozwojowi sprzedaży w hipermarketach, a nie promowały firmowe punkty typu Centrum Kolorów DULUX, choć jego zdaniem powinno być odwrotnie.

Pozwany podnosi ponadto, iż powoływanie się przez Powoda na orzecznictwo w sprawie Lennox nie wykazuje żadnych zbieżności z niniejszą sprawą. Uważa, że nie nastąpił konflikt interesów, a wręcz przeciwnie, gdyż:

- Koncern czerpał korzyści ze sprzedaży swoich produktów poprzez domeny Pozwanego: <farbydulux.pl>, <farbydulux.com.pl>, <farbydulux.com>
- Czerpał korzyści z wywiązywania się z umowy o Centrum Kolorów DULUX
- Działania wiązały się nie z konkurencją, a promocją marki DULUX
- Strona zawierała fachowe treści i właściwie promowała produkty
- Na stronie zawsze istniała informacji o tym, kto jest właścicielem loga nazwy itd.
- Na stronie głównej istniała informacja, że Pozwany jest autoryzowanym dystrybutorem
- Niemożliwa jest sprzedaż produktów bez użycia ich nazwy
- Podstrony przedstawione jako dowody są prezentowane w domenie wofikolor.home.pl, co widać na wydruku
- Loga innych producentów miały charakter przejściowy i incydentalny, spowodowane były błędem wprowadzenia i zmianami technicznymi
- „farbydulux” jest słowotworem takim samym, jak np. „mercedesyżywane”, a nie nazwą marki i precyzyjnie oddawało charakter strony – bo marka Dulux odnosi się także do oświetlenia
- nazwa domeny jest podstawą marketingu internetowego oraz skutecznego pozycjonowania strony internetowej, jest tym, czym szyld dla sklepu. Zdaniem Pozwanego, zarzut Powoda, że strona Pozwanego stanowi konkurencję z racji na pozycję wynika z braku zatrudnienia przez firmę ICI fachowców, bo jak wiadomo jest to czynność techniczna.

Przedstawiciele koncernu byli poinformowani o istnieniu domen o takiej nazwie i nie zgłaszali zastrzeżeń.

Koncern ICI miał także możliwość rozwiązania współpracy zgodnie z § 7 pkt 1 Umowy – gdyby Pozwany w sposób nienależyty wykonywał zobowiązania, ale Koncern aprobował działania Pozwanego i nadal podtrzymywał współpracę, nie zgłaszając zastrzeżeń.

Pozwany stwierdził, że współpraca została rozwiązana na skutek nieopłacalności sprzedaży za porozumieniem stron.

Odpowiadając na zarzut Powoda, że nie był w stanie obsłużyć klientów z odległych regionów Polski, Pozwany podał iż jest firmą jednoosobową. Jednocześnie stwierdził, że zawsze służył radą, odsyłał na stronę Dulux.pl lub do regionalnego dystrybutora, co nie leżało w jego interesie, a także uruchomił kontakt on-line za pomocą komunikatora gg.

Odpowiadając na zarzut, że działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami rejestrując domeny z cudzym znakiem towarowym w połączeniu z elementem opisowym stwierdził, że nie wie, co należy sądzić, gdyby zastosować tę samą logikę do nazwy OSRAM DULUX.

Dbając o dobry wizerunek marki Dulux chciałby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu domen przez osoby trzecie – podmioty niezwiązane z firmą, dlatego zaproponował możliwość pierwokupu nie licząc na korzyści majątkowe, a jedynie zwrot realnie poniesionych kosztów utrzymania i promocji domen firmie ICI. Co do sprzedaży domeny osobom trzecim, zrezygnował z tego pomysłu.

Sąd zważył co następuje:

Z uwagi na brak wniosków o przeprowadzenie rozprawy, Sąd orzekł na podstawie materiału zgromadzonego w sprawie.

Powód jest koncernem chemicznym zajmującym się przede wszystkim produkcją farb, lakierów, impregnatów, półproduktów używanych do produkcji farb, tapet oraz detergentów. Powód oferuje swoje produkty pod kilkoma nazwami m. in. nazwą DULUX.

Pozwany jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Przedmiot działalności gospodarczej Pozwanego
obejmuje m.in.: sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych, malowanie, sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej.

Strony przez pewien okres były partnerami handlowymi, Pozwany zajmował się dystrybucją produktów Powoda.

Powód dysponuje prawami wynikającymi z rejestracji na jego rzecz znaku DULUX zarówno w formie słownej jak i słowno-graficznej:

- DULUX – znak słowny – nr rejestracji R-50416 – prawo ochronne od 22 września 1971 r.
- DULUX – znak słowno-graficzny – numer rejestracji R-167612 – prawo ochronne od 28 września 2000 r.
- DULUX – znak słowno-graficzny – numer rejestracji R-767613 – prawo ochronne od 28 września 2000 r.

Pozwany zarejestrował sporne domeny bez upoważnienia Powoda.

1. Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Pozwany, poprzez użycie nazwy DULUX w nazwie domeny internetowej, posługiwał się w obrocie gospodarczym chronionym znakiem towarowym. Nie ulega wątpliwości, że Powód dysponował w chwili rejestracji domeny i nadał

dysponuje prawami wynikającymi z wyżej wymienionych rejestracji na jego rzecz znaku towarowego DULUX zarówno w formie słownej jak i słowno-graficznej.

Rejestracja obejmuje między innymi takie towary jak: farby, emalie, lakiery, lakiery asfaltowe, farby klejowe.

Nie ulega wątpliwości, że Pozwany był partnerem handlowym Powoda działającym w tej samej co Powód branży. Nie uzyskał jednak nigdy upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego „DULUX” jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa. Zakres posługiwania się przez Pozwanego tym znakiem był ograniczony wyłącznie do celów określonych w umowie o współpracy – Centrum Kolorów DULUX zawartej przez strony w dniu 31 stycznia 2005 r. Pozwany nie wykazał w żaden sposób, iż uzyskał od Powoda, któremu przysługiwało prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego DULUX, uprawnienie do dokonania rejestracji tego znaku jako domeny internetowej.

Zatem, pomimo, iż rejestracja domeny przez Pozwanego mogłaby być uzasadniona gdyby służyła prowadzeniu pod przedmiotowymi domenami sprzedaży lub promocji produktów Powoda (i jedynie na czas współpracy handlowej pomiędzy stronami), to jednak nie jest to wystarczająca przesłanka do użycia zarejestrowanego znaku towarowego. Rejestracja domeny mogłaby bowiem być dokonana jedynie na podstawie wyraźnego upoważnienia osoby uprawnionej do znaku towarowego. Pozwany nie wykazał, iż takie upoważnienie posiadał (podobnie: Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT w wyroku dot. domen <lennox.pl> oraz <lennox.com.pl>, sygn. akt 14/03/PA). Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż Pozwany poinformował Powoda o rejestracji domen. Korzystanie z cudzego znaku towarowego wymaga zawarcia umowy licencyjnej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej *„przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”*

Sąd podziela pogląd wyrażony w ww. sprawie o sygn. akt 14/03/PA, że *„za używanie znaku towarowego należy uznać także umieszczenie go jako domeny internetowej i to niezależnie czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku towarowego.”*

W niniejszej sprawie Pozwany z pewnością miał świadomość używania jako nazwy domeny oznaczenia będącego cudzym znakiem towarowym. Utrzymał domenę również po tym, gdy Powód poinformował Pozwanego o swoich prawach do znaku towarowego DULUX. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, iż w liście z dnia 1 grudnia 2005 r. skierowanym do Pozwanego, Powód

wskazał, iż ze względu na przysługujące mu prawo ochronne do oznaczenia, powinno mu także przysługiwać prawo do rejestracji nazw domen zawierających chroniony znak.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym 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.

Nazwy zarejestrowanych przez Pozwanego domen nie są wprawdzie tożsame (identyczne) z treścią objętego ochroną znaku towarowego (Dulux - farbydulux), niemniej należy uznać, iż posługuje się on znakiem podobnym to znaku chronionego. Część nazwy jest identyczna z treścią znaku chronionego (Dulux), natomiast pozostała część (słowo „farby”) jest jedynie nazwą rodzajową towaru. Należy podkreślić, że nazwa rodzajowa towaru jest zbieżna z nazwami towarów w klasie produktów, której dotyczy rejestracja znaku dokonana na rzecz Powoda.

Nie ulega także wątpliwości, iż Pozwany używał znaku objętego prawem ochronnym w obrocie gospodarczym dla oznaczenia własnej działalności polegającej na sprzedaży farb i innych produktów malarskich. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że na stronie internetowej oznaczonej sporną nazwą domeny znalazły się również oznaczenia farb innych producentów. Trudno uznać za wystarczające tłumaczenie Pozwanego, iż umieszczenie tych oznaczeń miało charakter „przejściowy i incydentalny spowodowany błędem wprowadzania i zmianami technicznymi”.

Jak wspomniano, z dokumentów przedstawionych przez strony nie wynika, aby Pozwany został w jakikolwiek sposób upoważniony do używania znaku towarowego Powoda. Nie wynika to w szczególności z przedstawionej jako załącznik nr 7 do odpowiedzi na pozew umowy o współpracy - Centrum Kolorów DULUX zawartej przez strony w dniu 31 stycznia 2005 r. Oznacza to zatem, że używanie przez Pozwanego znaku towarowego DULUX było działaniem bezprawnym.

Zdaniem Sądu spełniona została również przesłanka ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, ponieważ nazwa domeny mogła niewątpliwie prowadzić do wniosku, iż używa jej podmiot uprawniony, tym bardziej, iż użyte w niej słowo „farby” dodatkowo wzmacnia to skojarzenie. Słowo „Dulux” jest bowiem powszechnie w Polsce kojarzone z marką farby.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, iż zostało naruszone prawo Powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego, ponieważ wyczerpuje

znamiona czynu, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej z uwagą na:

- bezprawne używanie przez Pozwanego znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego;
- używanie znaku w obrocie gospodarczym dla oznaczenia własnej działalności Pozwanego;
- używanie tego znaku w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych; a także
- ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Powoda.

2. Czyn nieuczciwej konkurencji

Sąd podziela również zarzut Powoda, iż w niniejszej sprawie mamy także do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Jak wspomniano, Pozwany oznaczył poprzez nazwę domeny, wykorzystującą znak towarowy należący do Powoda, własną działalność gospodarczą,

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 Nr 153 poz. 1503) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie **sprzeczne z prawem** lub **dobrymi obyczajami**, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ust. 2 ustawy stanowi, że czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniące funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, (...)

Powód poinformował Pozwanego w dniu 1 grudnia 2005 r. o przysługującym mu prawie ochronnym do znaku towarowego zatem o wyłącznym prawie oznaczania towarów zastrzeżonym znakiem. Powód zwrócił się jednocześnie z prośbą o dokonanie cesji praw do nazwy domeny, oferując w zamian zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z rejestracją i przeniesieniem nazwy domeny. W odpowiedzi pozwany zażądał uiszczenia ceny, która zrekompensuje straty poniesione przez niego z tytułu zamknięcia strony. Pozwany oszacował roczne straty w wysokości ok. 90 000 zł. Z materiałów sprawy nie wynika, aby Pozwany przedstawił wyliczenie powyższych strat.

Pozwany w piśmie z 8 maja 2006 skierowanym do Powoda zaproponował Powodowi „prawo pierwokupu” spornych domen oraz domeny <farbydulux.com> wskazując jednocześnie, że w przypadku gdyby do cesji praw nie doszło, jest gotów wystawić domeny na aukcję.

Takie działanie Pozwanego stanowi zagrożenie interesów Powoda a jednocześnie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pozwany pragnie bowiem wykorzystać nazwę domeny dla celów zarobkowych, jest gotów również odsprzedać domenę innym podmiotom, wiedząc, że oznaczenie jest chronione prawem przysługującym Powodowi. Ponadto, jak wynika z powyższych ustaleń przez pewien czas na stronie oznaczonej sporną domeną pojawiały się produkty konkurentów Powoda, a więc nazwa produktu służyła również reklamie wyrobów konkurencyjnych. Podkreślić należy, że powyższe okoliczności wskazują na to, że Pozwany działał w złej wierze. Po stronie Pozwanego doszło zatem, zdaniem Sądu, do czynu nieuczciwej konkurencji.


Sąd zwraca przy tym uwagę na to, że powyższe ustalenia stanowią również podstawę do odebrania praw do domeny na gruncie Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Polityka”). Orzecznictwo na gruncie Polityki podkreśla wprawdzie, że dealer lub dystrybutor produktów może powołując się na swoje prawa lub uzasadnione interesy korzystać z nazwy domeny zbieżnej ze znakiem towarowym producenta, jednakże sprzedaż powinna się ograniczać do sprzedaży towarów objętych tymi znakami. Nie można powoływać się na prawa lub uzasadnione interesy jeśli strona internetowa oznaczona sporną nazwą promuje produkty osób trzecich.

O zasadności rejestracji decyduje również wykorzystanie domeny w dobrej wierze. Za działanie w złej wierze uważa się m. in. dążenie do sprzedaży domeny uprawnionemu za kwotę nie mającą uzasadnienia w kosztach.


Z powyższych powodów zresztą w dniu 5 lutego 2007 roku Zespół Arbitrów Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (D2006-1539), nakazał Pozwanemu przeniesienie nazwy domeny <farbydulux.com> na Powoda. Zespół Arbitrów wskazał przy tym, że o złej woli świadczy już sam fakt rejestracji domeny w sytuacji, gdy Pozwany wiedział o prawie ochronnym ze znaku towarowego przysługującym Powodowi.

Z powyższych względów Sąd uznał zarzuty Powoda za zasadne i orzekł jak w sentencji.

Warszawa, 21 czerwca 2007


Arwid Mednis
Arbiter

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWYNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście 19) lok. 03 230
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 626-73-23
NIP 526-12-89-338


Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Rejonowego
ds. Domen Internetowych

11