

**Sąd Polubowny Do Spraw Domen Internetowych  
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa**

sygn. akt 31/08/PA

**Wyrok  
Sądu Polubownego**

Wydany w Warszawie dnia 15 stycznia 2009 r.

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie:

Rafał Gołat – Arbiter Sądu Polubownego

Po rozpoznaniu sprawy dotyczącej rejestracji nazw domen: yamaha.pl i yamaha.com.pl (sygn. akt 31/08/PA)

z powództwa Powoda:

YAMAHA Music Central Europe GmbH z siedzibą w Rellingen w Republice Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Adama Paschke, Adwokata (Kancelaria Adwokacka Braun Paschke sp. p., Ul. Puławska 12A lok. 2, 02-566 Warszawa)

przeciwko Pozwanemu:

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny Do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji między Powodem a Pozwanym (znajdujące się w aktach sprawy oświadczenia Powoda - pismo opatrzone datą 26 sierpnia 2008 r. i Pozwanego – pismo opatrzone datą 15 września 2008 r), zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, zwanym dalej Regulaminem, pozwu Powoda z dnia 6 października 2008 r., który wpłynął do Sądu w dniu 13 października 2008 r. (znajdujące się w aktach sprawy pismo, sygnowane nr 673/08/P), po zapoznaniu się z Odpowiedzią na pozew Pozwanego z dnia 26 października 2008 r. (znajdujące się w aktach sprawy pismo, sygnowane nr 707/08/P) oraz zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym

**orzeka:**

**1) że Pozwany poprzez rejestrację i używanie nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl naruszył prawo Powoda do jego nazwy handlowej (firmy: YAMAHA Music Central Europe GmbH) oraz prawo do uzyskanej przez Powoda renomy na rynku,**

**2) zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w zakresie wniesionego przez Powoda wpisu w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) oraz kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie w kwocie 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych), czyli łącznie w kwocie 3857 zł (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).**

**W pozostałym zakresie powództwo oddala.**

### UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Z ustaleń stanu faktycznego sprawy wynika, że Powód pismem z dnia 30 lipca 2008 r. wystąpił do Pozwanego z zarzutem naruszenia, w związku z rejestracją przez Pozwanego nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl, przysługujących Powodowi praw do znaku towarowego „YAMAHA” oraz do renomy związanej z powyższym znakiem, jak również dopuszczenia się przez Powoda w związku z powyższym czynu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie Powód wezwał Pozwanego w powyższym piśmie do niezwłocznego przeniesienia na Powoda wszelkich praw do dwóch powyższych domen. Kopia pisma Powoda z dnia 30 lipca 2008 r. załączona została przez Pozwanego do odpowiedzi na pozew.

Po zawarciu przez Powoda i Pozwanego zapisu na sąd polubowny Powód wniósł w dniu 13 października 2008 r. pozew do Sądu, żądając stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl naruszył prawa Powoda w związku z naruszeniem norm prawnych, regulujących kwestie dóbr osobistych przedsiębiorcy i zasad uczciwej konkurencji, tzn. art. 23-24, art. 43 i art. 43<sup>10</sup> k.c., art. 3 ust. 1 i art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 Prawa własności przemysłowej. Ponadto Powód zarzucił w pozwie uprawianie przez Pozwanego cybersquattingu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 26 października 2008 r. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i stwierdzenie, że w wyniku rejestracji powyższych dwóch nazw domen nie naruszono praw Powoda, kwestionując postawione przez Powoda zarzuty, zawarte w pozwie. Pozwany w odpowiedzi na pozew stwierdził, że nie zajmował się handlem domenami, wykorzystując je tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych, zarzucając Powodowi posługiwanie się niezgodnie z Regulaminem dokumentami nieprzetłumaczonymi na język polski.

W reakcji na pismo Arbitra z dnia 2 grudnia 2008 r., wzywające do przedstawienia ewentualnych propozycji ugodowych, Pozwany w piśmie z dnia 6 grudnia 2008 r. przedstawił propozycję ugodową, w reakcji na którą Powód pismem z dnia 16 grudnia 2008 r., nie godząc się na warunki ugodowe Pozwanego, zgłosił własną propozycję ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Propozycja nie została przez Pozwanego przyjęta, co zostało zakomunikowane Sądowi pismem Pozwanego z dnia 17 grudnia 2008 r. W związku z tym nie doszło do zawarcia między Powodem a Pozwanym ugody w przedmiotowej sprawie.

W związku ze zgłoszeniem przez Powoda w pozwie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Pozwanego w charakterze strony oraz wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka Marka Lamerta, pracownika Powoda, Sąd postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008 r. postanowił odrzucić dopuszczenie zgłoszonych przez Powoda w pozwie, wyszczególnionych powyżej dwóch wniosków dowodowych. Wydając powyższe postanowienie Sąd kierował się tym, że Pozwany odniósł się w odpowiedzi na pozew do zarzutu Powoda dotyczącego czerpania przez Pozwanego korzyści materialnych ze sprzedaży nazw domen oraz tym, że wniosek dowodowy o przesłuchanie w charakterze świadka zgłoszony został na wypadek, gdyby Pozwany zaprzeczył powołanym w pozwie faktom, dotyczącym specjalizacji prowadzonej przez Powoda działalności gospodarczej, fakty te zaś nie zostały przez Pozwanego zakwestionowane.

Po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego Arbiter podjął decyzję o zamknięciu postępowania, o czym Strony zostały poinformowane pismem z dnia 6 stycznia 2009 r.

#### Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy przemawia za uznaniem, że poprzez używanie nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl Pozwany naruszył prawo Powoda do nazwy (firmy) YAMAHA Music Central Europe GmbH. Bezprawne korzystanie z cudzej nazwy, stanowiącej dobro osobiste, mieć może miejsce nie tylko w przypadku posłużenia się tą nazwą w całości, ale także częścią tej nazwy, tym bardziej jeśli jest to część istotna dla indywidualizacji danego przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym.. Niewątpliwie zwrot YAMAHA jest tą częścią nazwy Powoda, która indywidualizuje go w obrocie.

Art. 43<sup>10</sup> k.c. w zdaniu 1 wyraźnie stwierdza, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Bezprawność może w tym przypadku zostać usunięta tylko w przypadku istnienia upoważnienia ustawowego albo umownego do posłużenia się cudzą firmą. Pozwany żadnego z takich upoważnień nie posiadał, w każdym bądź razie nie zostały one przez niego wykazane.

Zgodnie z tym przepisem żądanie zaniechania określonych działań może zatem zostać przez uprawnionego przedsiębiorcę wysunięte w związku z samym tylko zagrożeniem prawa do firmy, niekoniecznie jego faktycznym naruszeniem. Tymczasem zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa Powoda do firmy „YAMAHA Music Central Europe GmbH”, ponieważ miało miejsce wykorzystanie tej firmy – w zakresie zwrotu „yamaha” - przy rejestracji i używaniu nazw domen yamaha.pl oraz yamaha.com.pl, co nastąpiło bez wiedzy i zgody Powoda.

Zagrożenie interesów Powoda nastąpiło na skutek skorzystania z przysługującej Powodowi nazwy przez Pozwanego. W ocenie Sądu w pojęciu korzystania z firmy (nazwy) mieści się także posłużenie się nią w związku z używaniem nazwy domeny. Przemawia za tym m. in. powszechnie stosowana praktyka, zgodnie z którą przedsiębiorcy rejestrując nazwy domenowe często posługują się przy takiej rejestracji swoimi nazwami (firmami), co stanowi najprostszy środek do powiązania (zidentyfikowania) domeny (strony www) z określonym przedsiębiorcą – poprzez wykorzystanie skojarzeń klientów.

Co prawda Powód nie wykazał, że wykorzystanie nazwy „YAMAHA Music Central Europe GmbH” w związku z używaniem nazw domen yamaha.pl oraz yamaha.com.pl nastąpiło przez Pozwanego z zamiarem naruszenia praw Powoda, czyli z możliwością postawienia Pozwanemu zarzutu umyślnego działania. Ochrona prawa do firmy (nazwy) nie wymaga jednak, aby działanie podmiotu naruszającego to prawo miało charakter umyślny. Przesłankę stanowi w tym przypadku bezprawność, zawinione działanie nie ma zaś rozstrzygającego znaczenia, dlatego też brak zamiaru działania na niekorzyść Powoda nie zwalnia Pozwanego od odpowiedzialności za naruszenie prawa do firmy (nazwy), przysługującego Powodowi.

Zdaniem Sądu Pozwanemu postawić można natomiast zarzut niedochowania należytej staranności. Nabywając nazwy domen yamaha.pl oraz yamaha.com.pl Pozwany powinien być bowiem świadomy tego, że w stosowanych przez NASK zasadach utrzymywania nazw w domenie pl. przewidziany jest tryb postępowania na wypadek zgłoszenia roszczeń o naruszenie praw w związku z rejestracją przez inny podmiot danej domeny. Pozwany miał możliwość, przed nabyciem powyższych dwóch spornych domen, sprawdzenia, czy na rzecz innych podmiotów nie są już zarejestrowane identyczne lub podobne domeny. Na możliwość taką wskazuje choćby fakt, że Pozwany dokonał takiego sprawdzenia na potrzeby toczącego się przed Sądem postępowania, stwierdzając w odpowiedzi na pozew, że Powód „używa np. domeny yamaha-music.pl”.

Mimo że brak wynikającego z przepisów prawa wyraźnego wymogu, narzucającego podmiotowi rejestrującemu lub przejmującemu nazwę domeny sprawdzanie, czy dojdzie do „nałożenia” się danej nazwy domeny z innymi dobrami, w tym firmami (nazwami), brak wyraźnej regulacji w tym zakresie nie zwalnia podmiotu rejestrującego lub przejmującego nazwę domeny od odpowiedzialności za ewentualne naruszenie cudzych praw, nawet jeśli doszło

do niego w sposób nieumyślny. W interesie każdego podmiotu, zainteresowanego korzystaniem z danej nazwy domeny, leżeć zatem powinno dokonanie stosownych sprawdzeń, przynajmniej w zakresie upewnienia się, czy nie dojdzie do „nałożenia” się rejestrowanej nazwy domeny z innymi zarejestrowanymi już nazwami domenowymi, wykorzystującymi w swojej konstrukcji chronione dobra prawne przysługujące innym podmiotom. Posługiwanie się określonymi oznaczeniami na potrzeby konstruowania nazw domen jest zatem dozwolone o tyle, o ile nie narusza ono praw przysługujących innym podmiotom.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy przemawia także za uznaniem, że Pozwany poprzez zarejestrowanie i używanie nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl bez wiedzy i zgody Powoda naruszył jego prawo jako osoby prawnej do uzyskanej przez Powoda renomy na rynku.

W związku z tym, że Powód uzyskał na rynku określoną renomę, która stanowi jego dobro osobiste jako osoby prawnej, dobro to podlega odrębnej ochronie na podstawie art. 43 w związku z art. 23 i 24 k.c. Co prawda z treści pozwu wynika, że Powód nie jest jedyną firmą posługującą się w swojej nazwie wyrazem YAMAHA, jednocześnie jednak z załączonej do pozwu dokumentacji rejestrowej wynika, iż Powód działa, używając w nazwie wyrazu YAMAHA, od wielu lat, w trakcie których Powód kojarzony był z tym określeniem przez swoich klientów i inne podmioty. Ponieważ Powód wypracował swoją rynkową renomę, jest on uprawniony do korzystania z tej renomy (czerpania dzięki niej korzyści w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), niezależnie od analogicznych uprawnień innych podmiotów, posługujących się w sposób uprawniony określeniem YAMAHA na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Renoma rynkowa jest szczególnym, nienazwanym dobrem prawnym, którego istnienie jest powszechnie przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie. Dobro prawne, jakim jest renoma, nie powinno być kojarzone wyłącznie z przypadkami towarów i usług renomowanych, choć niewątpliwie towary i usługi renomowane, czyli cieszące się wysoką oceną wśród konsumentów, powodują, że renoma rynkowa ma dla przedsiębiorcy, któremu przysługuje, szczególnie duże znaczenie. Stąd też sąd nie uznał za konieczne przeprowadzenia na potrzeby niniejszego postępowania dowodu na okoliczność posiadania przez znak YAMAHA renomowanego charakteru lub posiadania przez ten znak statusu znaku powszechnie znanego, tym bardziej że wniosek dowodowy w tym zakresie nie został zgłoszony stanowczo przez żadną ze Stron.

Związek usług świadczonych przez przedsiębiorców z ich renomą jest co prawda mniej czytelny, niż w przypadku nazw przedsiębiorców. Uznać jednak należy, że renoma przedsiębiorcy powstaje w praktyce dzięki działalności rynkowej, czyli oferowanym przez przedsiębiorcę na rynku towarom i usługom, które przez konsumentów identyfikowane są poprzez nadawane tym towarom i usługom nazwy (marki).

Wobec tego uznać należy, że znak „yamaha”, niezależnie od jego ochrony na zasadach właściwych dla znaków towarowych, posiada, w związku z działalnością Powoda, określoną wartość majątkową, związaną z renomą firmy YAMAHA Music Central Europe GmbH, budzącą odpowiednie skojarzenia konsumentów. Nie ma zatem podstaw, aby bez wiedzy i zgody Powoda inny podmiot, w tym Pozwany, z renomy tej, poprzez posługiwanie się określeniem „yamaha”, identycznym ze znakiem „yamaha”, korzystał.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że nawet znak towarowy, który nie jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, stanowi dające się wyodrębnić dobro prawne o niematerialnym charakterze, z którym łączyć można określoną wartość majątkową (definicja przedsiębiorstwa z kodeksu cywilnego nie wskazuje wyczerpująco wszystkich kategorii rodzajowych składników majątkowych, które w skład przedsiębiorstwa wchodzi). Tym bardziej renowa jako dobro osobiste może być odnoszona do zarejestrowanych znaków towarowych, chronionych prawami wyłącznymi, co wynika z publicznie dostępnych rejestrów.

Ochrona dobra osobistego na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego, a więc także stanowiącej takie dobro renomy przedsiębiorcy, ma szerokie zastosowanie pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Naruszenia dobra osobistego przedsiębiorcy dopuścić się może nie tylko inny przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale także podmiot, który działalności gospodarczej nie prowadzi, w tym również nie mająca statusu przedsiębiorcy osoba fizyczna.

Aby doszło do naruszenia dobra osobistego, jakim jest renowa przedsiębiorcy, nie jest także w świetle przepisów kodeksu cywilnego wymagane, aby z naruszeniem takim wiązało się uzyskanie przez sprawcę naruszenia określonych korzyści majątkowych, czy też działanie w celu osiągnięcia zysku. Oczywiście w przypadku takich kwalifikowanych naruszeń o majątkowym charakterze sprawcy naruszenia mogą grozić dalej idące sankcje, w tym sankcje odszkodowawcze. Ustalenia w tym zakresie leżą jednak poza kognicją Sądu Polubownego, który zgodnie z Regulaminem ogranicza się do oceny, czy w rozpatrywanym przypadku doszło do naruszenia praw Powoda.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Sąd uznał, że Pozwany dopuścił się w związku z rejestracją nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl naruszenia prawa Powoda do renomy, związanej z używaniem przez Powoda znaku towarowego w postaci określenia „yamaha”. Posługując się tym określeniem w ramach nazwy domeny Pozwany skorzystał bowiem z renomy Powoda, który na takie skorzystanie nie wyraził swojej zgody. Pozwany nie udokumentował także, że zgoda tego rodzaju uzyskana została od innych podmiotów, uprawnionych do posługiwania się oznaczeniem „yamaha”.

Nie zmienia takiej oceny Sądu to, że jak stwierdził to Pozwany w odpowiedzi na pozew, przedmiotowe „domeny są i były wykorzystywane tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych” i że wykorzystanie przez Pozwanego w konstrukcji spornych nazw domenowych określenia „yamaha” miało związek

z twórczością Hikaru Yamahy. Choć Powód nie wykazał, że Pozwany korzystał z przedmiotowych nazw domen dla celów komercyjnych, nie ulega wątpliwości, że wykorzystywał tę nazwę w celach osobistych, polegających na możliwości komunikacji elektronicznej z innymi osobami. Doszło zatem do wykorzystania przez Pozwanego nazwy „yamaha”, a co za tym idzie związanej z nią renomy Powoda, w celach osobistych – bez uzyskania na takie wykorzystanie zgody podmiotu uprawnionego, czyli Powoda. O naruszeniu renomy Powoda przez Pozwanego można mówić w tym kontekście tym bardziej, że skorzystanie z nazwy „yamaha” polegało na jej rozpowszechnieniu za pośrednictwem sieci Internetu, a zatem polegało na możliwości nawiązania w ten sposób przez Pozwanego korespondencji z bardzo szerokim gronem osób – posiadających dostęp do sieci Internetu, w szczególności kojarzących nazwę yamaha z działalnością Powoda.

Sąd podzielił zawartą w pozwie argumentację Powoda, że „Pozwany, jeżeli rzeczywiście inspiruje go działalność poety o nazwisku YAMAHA, może użyć takiej domeny, która z jednej strony będzie się w wystarczający sposób odróżniała od „czystego” pojęcia YAMAHA a z drugiej strony będzie w jednoznaczny sposób – bez wątpliwości – wskazywała, że strona www poświęcona jest działalności poetyckiej jednego z poetów japońskich i nie ma nic wspólnego z firmą YAMAHA.” Pozwany w swojej argumentacji nie przekonał Sądu, że posłużenie się wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych wyrazem YAMAHA przy konstruowaniu dwóch przedmiotowych domen było w istotny sposób uwarunkowane, w tym Pozwany nie wykazał żadnych praw w tym zakresie, związanych z pokrywającym się z dobrami niematerialnymi zwrotem YAMAHA, które można by skutecznie przeciwstawić prawom przysługującym innym podmiotom, w tym Powodowi. W ocenie Sądu wolność wyrażania poglądów, gwarantowana przez Konstytucję RP, nie usprawiedliwia działania naruszającego prawa innych podmiotów.

O tym, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, faktycznie przesądza to, jaka działalność jest przez ten podmiot prowadzona, co powinno być skorelowane z obowiązkiem rejestracji tej działalności, jeśli jest to rzeczywiście działalność gospodarcza. Powód nie udowodnił, jaką działalność gospodarczą Pozwany prowadzi. Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd nie może stwierdzić, że działalność taka jest przez Pozwanego prowadzona, wobec czego Sąd przyjął na potrzeby niniejszego postępowania, że Pozwany przedsiębiorcą nie jest i działalności gospodarczej nie prowadzi.

Działalność gospodarcza zdefiniowana jest w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z praktyki rejestracji nazw domen internetowych nie wynika ograniczenie dokonywania rejestracji i używania tych nazw wyłącznie przez przedsiębiorców. Co prawda zastanawiającym może być to, że Pozwany przejął

nazwę domeny yamaha.com.pl, czyli domenę wskazującą na komercyjny status użytkownika, ale w praktyce zdarza się rejestracja lub przejmowanie nazw domen przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami o charakterze przyszłościowym, czyli z zamiarem ich wykorzystania w przyszłości dla celów własnej działalności gospodarczej, która na dzień rejestracji lub przejmowania nazwy domenowej nie jest jeszcze prowadzona.

Z tych samych względów Sąd stanął na stanowisku, że działania Pozwanego, wbrew twierdzeniom Powoda, zawartym w pozwie, nie mogą zostać zakwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli naraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Z kontekstu tego przepisu wynika wyraźnie, że czyn nieuczciwej konkurencji to czyn, który może zostać przypisany przedsiębiorcy, którego działania zagrażają lub naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Skoro zatem, jak to zostało powyżej wywiedzione, Pozwany nie jest przedsiębiorcą i nie prowadzi działalności gospodarczej, czyny nieuczciwej konkurencji nie mogą mu zostać przypisane. Stąd też Sąd nie przychylił się do twierdzeń Powoda, zawartych w pozwie, że Pozwany w związku z rejestracją i używaniem nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, określonych rodzajowo w art. 3 ust. 1 i art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czyny nieuczciwej konkurencji, określone rodzajowo w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oceniane w kontekście ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, a więc także odnoszone do działalności przedsiębiorców. Także z treści art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, że czyny uregulowane w tym przepisie zostały przez ustawodawcę przypisane przedsiębiorcom. Art. 14 powyższej ustawy mówi w ust. 1 o rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, a więc także zakłada przypisywanie określonych w tym artykule czynów nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcom.

Nie można się także zgodzić z argumentem Pozwanego, wyrażonym w piśmie z dnia 19 grudnia 2008 r., „iż nie ma przesłanek aby niemiecka firma uzyskała monopol w Polsce na wszystkie adresy internetowe zawierające słowo „yamaha” a szczególnie takie, które nie dotyczą przedmiotu jej działalności.” Przedmiotem niniejszego postępowania jest spór dotyczący dwóch nazw domen: yamaha.pl i yamaha.com.pl i w kognicji Sądu nie mieści się rozstrzygnięcie odnośnie do uprawnień związanych z posługiwaniem się przez Powoda wszystkimi nazwami domen, zawierającymi słowo „yamaha”. Niewątpliwie jednak słowo to dotyczy przedmiotu działalności Powoda, który działalność prowadzi pod firmą, zawierającą wyraz „yamaha”, stanowiący istotny element znaku indywidualizującego przedsiębiorstwo Powoda.



Sąd nie podzielił również zgłoszonego w pozwie zarzutu Powoda, że w wyniku rejestracji i używania nazw domen yamaha.pl oraz yamaha.com.pl doszło do naruszenia przez Pozwanego przysługującego Powodowi prawa ochronnego na znak towarowy YAMAHA. Co prawda zasadne jest uznanie, iż wśród nienazwanych przypadków używania znaku towarowego mieści się również posługiwanie się nim w ramach domen internetowych.

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

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W ocenie Sądu naruszenie określone w powyższym przepisie nie miało w przedmiotowej sprawie miejsca z tego względu, że nie została spełniona określona w powyższym przepisie przesłanka używania znaku w obrocie gospodarczym. Sąd w związku z tym nie podzielił argumentacji Powoda zawartej w pozwie, że „w zakresie znaków powszechnie znanych i renomowanych nie ma znaczenia, czy abonament domeny działa w celach zarobkowych lub zawodowych.”

Ponadto w ocenie Sądu Powód w niewystarczający sposób wykazał przysługujące mu uprawnienia w zakresie wyłącznego prawa ochronnego do znaku towarowego YAMAHA. W pozwie Powód powołał się w tym zakresie na upoważnienie wynikające z umowy licencyjnej, zawartej przez Powoda z firmą Yamaha Corporation z siedzibą w Shizuoka, twierdząc, iż „w umowie tej zostało ustalone, że powódka może we własnym zakresie i we własnym imieniu dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego.” Umowa ta nie została jednak załączona przez Powoda do pozwu oraz nie została przesłana na wezwanie arbitra z dnia 2 grudnia 2008 r., mimo przedłużenia na wniosek Powoda z dnia 5 grudnia 2008 r. terminu na uzupełnienie braku w tym zakresie.

W ocenie Sądu Powód nie wykazał, że Pozwany dopuścił się procederu cybersquattingu w stosunku do przypadku nabycia nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl. Sąd nie rozpatrywał podniesionego przez Powoda w pozwie zarzutu o rejestrowanie przez Pozwanego „znacznej ilości domen zawierających znane i powszechnie rozpoznawalne znaki towarowe” w celu ich odsprzedaży, gdyż Sąd na podstawie pozwu może orzekać jedynie w sprawie rejestracji konkretnej nazwy domeny lub nazw domen, czyli w rozpatrywanym przypadku nazw domen yamaha.pl i yamaha.com.pl.

Sąd wydając orzeczenie w zakresie przyznania kosztów postępowania ograniczył się do orzeczenia zwrotu na rzecz Powoda od Pozwanego wpisu, kosztów opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych ze względu na to, że o zwrot tego rodzaju kosztów wnioskował Powód w piśmie z dnia 13 stycznia 2009 r. na wezwanie arbitra z dnia 6 stycznia 2009 r., wystosowane zgodnie z art. 29 ust. 3 Regulaminu. Pozwany nie złożył wniosku o zwrot kosztów postępowania w wyznaczonym przez arbitra terminie.

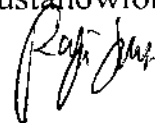
Zgodnie z art. 35 Regulaminu Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego, Arbiter zaś biorąc pod uwagę to zgłoszenie zasądza na rzecz strony wygrywającej koszty postępowania arbitrażowego od strony, która przegrała sprawę.

Przy zasądzaniu wysokości kosztów zastępstwa prawnego Sąd kierował się powyższym wnioskiem Powoda, w ramach którego Powód wnosił o zasądzenie powyższych kosztów według norm przepisanych, jak również regulacją zawartą w rozporządzeniu 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. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało wzięte przez Sąd pod uwagę ze względu na to, że Pełnomocnik Pozwanego jest Adwokatem. Rozporządzenie to nie określa stawki opłat za czynności adwokatów podejmowane w ramach postępowań polubownych, natomiast w par. 5 stanowi ono, że wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Sąd przyjął, że stawką taką jest stawka minimalna, o której mowa w par. 11 ust. 1 pkt 18 powyższego rozporządzenia, czyli stawka w sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ustalona na kwotę 840 zł (jednym z żądań pozwu było żądanie o stwierdzenie, że Pozwany dopuścił się naruszenia przysługującego Powodowi prawa ochronnego do znaku towarowego).

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Rafał Gołat

Arbiter ustanowiony w sprawie



Otrzymują:

1) Pozwany – Pan

2) Powód – Pan

Adam Paschke, Adwokat  
Kancelaria Adwokacka Braun Paschke sp. p.  
Ul. Puławska 12A lok. 2  
02-566 Warszawa  
kancelaria@braunpaschke.pl

3) Sąd Arbitrażowy Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

2 upoważnienie

Maria Lióthaus

wiceprez Sędu Polubownego

*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