

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

Sygn. akt 14/12/PA

**Wyrok**  
**Sądu Polubownego**

Wydane w Lublinie, dnia 23 lipca 2012 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
w składzie: dr hab. Marcin Trzebiatowski – arbiter Sądu Polubownego

po zapoznaniu się w dniu 23 lipca 2012 r. z aktami postępowania  
w sprawie z powództwa:

EUROCOPTER sas  
Aeroport International Marseille Provence  
F-13725 Marignane Cedex, Francja  
reprezentowanej przez:  
Michała Sosnowskiego, rzecznika patentowego  
Sulima-Grabowska-Sierzputowska Biuro Patentów i  
Znaków Towarowych sp.j.  
ul Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

przeciwko:

Marek Bendykowski  
K.M.B. Marek Bendykowski  
ul. Niemcewicza 54  
05-075 Warszawa Wesola

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej  
"eurocopter.pl".

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i  
Telekomunikacji, podpisanego w dniu 16 lutego 2012 r. (data wpływu: 16.02.2012r.) przez Powoda  
oraz w dniu 9 marca 2012 r. (data wpływu: 19.03.2012r.) przez Pozwanego,

**orzeka:**

1) stwierdzić naruszenie przez Pozwanego praw Powoda, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a rozp.

207/2009, w zakresie ochrony wspólnotowego znaku towarowego, a także, na podstawie art. 10 uznk, jak i art. 3 uznk w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz, na podstawie art. 43<sup>10</sup> kc w zakresie ochrony firmy, w wyniku rejestracji i używania przez Pozwanego nazwy domeny internetowej "eurocopter.pl",

2) w pozostałym zakresie żądania pozwu oddalić, oraz

3) zasądzić od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 4636,00 (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

## Uzasadnienie

### Stan sprawy wynikający z pism stron w sprawie oraz przebieg postępowania rozpoznawczego

#### *Pozew i jego żądanie oraz odpowiedź na pozew*

1. Pozwem z 3 kwietnia 2012 r. (data wpływu: 03.04.2012r., dalej "pozew"), poprzedzonym wnioskiem przedprocesowym (arbitrażowym) z 14 lutego 2012 r. (data wpływu: 14.02.2012r.), Powód wystąpił do tut. Sądu Polubownego z żądaniem stwierdzenia naruszenia jego praw w wyniku zawarcia przez Pozwanego umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej "eurocopter.pl" (dalej "sporna domena"). Powód wyjaśnił, że powyższe naruszenie polega na naruszeniu jego praw do wspólnotowego znaku towarowego, a także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz jest też naruszeniem przysługującego mu prawa do firmy i do dóbr osobistych. Jako podstawę prawną dochodzonego żądania Powód wskazał - odpowiednio - na art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej "rozp. 207/2009"), doprecyzowując, że chodzi o lit. a z ust. 1 tego artykułu, a także na art. 3 oraz art. 10 i 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej "uznk"), jak też na art. 43<sup>10</sup> oraz art. 43 w zw. z art. 23-24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej "kc").

Ponadto w pozwie Powód zażądał zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem.

2. Pozwany nie udzielił odpowiedzi na powyższy pozew do czasu przekazania akt sprawy wyznaczonemu arbitrowi.

#### *Dalsze pisma stron w sprawie*

3. Pismem z 17 lipca 2012 r. (data wpływu: 17.07.2012 r.) Powód wyjaśnił, że w związku z przedstawieniem swojego stanowiska w pozwie oraz brakiem zajęcia stanowiska przez Pozwanego

nie ma do przedstawienia dodatkowych twierdzeń czy dowodów.

4. Pozwany nie ustosunkował się do pozwu także w okresie po przedstawianiu już akt sprawy wyznaczonemu arbitrowi.

#### *Postanowienia Sądu Polubownego w trakcie postępowania rozpoznawczego*

5. Postanowieniem z 10 lipca 2012 r. Sąd Polubowny określił stronom postępowania termin siedmiu dni na przedłożenie w sprawie wszelkich twierdzeń i wniosków, w tym wniosków dowodowych, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, pod rygorem utraty prawa powoływania ich później. Sąd skierował takie wezwanie w szczególności do Pozwanego, który do czasu wydania w/w postanowienia nie złożył odpowiedzi na pozew.

Ponadto postanowieniem z 17 lipca 2012 r. Sąd Polubowny, biorąc pod uwagę m.in brak odpowiedzi na pozew, postanowił rozstrzygnąć sprawę bez zarządzania rozprawy, na podstawie zebranego materiału dowodowego, oraz zamknąć postępowanie rozpoznawcze w przedmiotowej sprawie.

#### **Na podstawie akt sprawy Sąd Polubowny ustalił następujący stan faktyczny:**

6. Powód należy do Grupy Eurocopter, tworzonej przez podmioty francuskie, niemieckie i hiszpańskie w dziedzinie lotnictwa i obrony. Grupa ta jest częścią większego koncernu o zasięgu ogólnoeuropejskim - Europejskiego Koncernu Lotniczo-Rakietowego i Obronnego (European Aeronautic Defence and Space Company - EADS). Koncern ten jest światowym liderem w określonej wyżej dziedzinie. Natomiast Eurocopter jest światowym liderem w produkcji helikopterów, o czym świadczy znaczący udział tych helikopterów w aktualnej światowej flocie śmigłowców oraz w ich rynku światowym. Helikoptery produkowane przez Powoda dla celów ratowniczych (konkretnie: Eurocopter EC135) stały się wzorcem międzynarodowym w tej branży. W swojej ofercie Powód ma też hybrydowe śmigłowce (konkretnie: Eurocopter X3), zdolne do osiągania prędkości typowych dla samolotów i dwukrotnie przewyższających prędkość maksymalną standardowych helikopterów.

6.1. Helikoptery produkowane przez Powoda są demonstrowane, reklamowane na różnych pokazach i sprzedawane także w Polsce. Powód współpracuje też z polskimi przedsiębiorstwami z branży lotniczej, jak PZL Świdnik czy Heli Invest. Bierze również udział w przetargach ogłaszanych przez władze polskie, zwłaszcza na helikoptery dla VIP-ów, armii oraz ratownictwa medycznego. Wynikiem tej aktywności Powoda jest fakt, że wymieniony wyżej helikoptery produkcji Powoda, tj. Eurocoptery EC135, wyposażone jest polskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie całego kraju.

6.2. Powód od początku swojej działalności działa pod nazwą "Eurocopter". Nazwa ta jest charakterystyczną częścią firmy Powoda ("Eurocopter, sas" - gdzie "sas" wskazuje na formę prawną), która została zarejestrowana w 1991 r. Jednocześnie nazwa ta jest marką produktów Powoda. Powód jest uprawniony m.in. do słownego znaku towarowego wspólnotowego (CTM) nr 002337236, z pierwszeństwem ze zgłoszenia z 10 sierpnia 2011 r., zarejestrowanego dla towarów i usług m.in. z klas 12, 17 i 41 (w tym: urządzenia do poruszania się w powietrzu, m.in. helikoptery, konserwacja i naprawa, instalacja i aktualizacja techniczna floty helikopterów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz kursy szkoleniowe i utrwalające wiedzę, monitorowanie umiejętności, szkolenie techniczne na symulatorach), który jest chroniony na terytorium RP od 1 maja 2004 r. (daty akcesji Polski do UE). Powód jest też uprawniony z rejestracji znaków towarowych "eurocopter", przede wszystkim jako znaków słownych, a także słowno-graficznych, w wielu państwach na całym świecie. Najwcześniejsze z tych rejestracji datują się na rok 1992. Ponadto Powód dysponuje prawami do wielu domen internetowych z domeną drugiego poziomu "eurocopter", w tym w ramach domen krajowych, jak i domen ".net", ".org", ".info" czy ".biz". Najstarsze prawa do tych domen pochodzą z roku 1995.

6.3. Ponadto Powód używał swojej firmy "Eurocopter" w Polsce co najmniej od 1999 r., kiedy oferował 32 śmigłowce bojowe "Tiger" wraz z planem włączenia PZL-Świdnik do europejskiego programu ich produkcji. Zarazem od 2002 r. widoczna jest wzmożona reklama Powoda, a dokładniej najpierw koncernu EADS, a potem samego Powoda i jego produktów, w tym helikopterów o nazwie "eurocopter", na rynku krajowym, w tym poprzez prasę fachową i liczne prezentacje na pokazach lotniczych oraz specjalne pokazy ofertowe. W ten sposób Powód zaczął używać w Polsce także swojego wspólnotowego znaku towarowego. Ta szczególna aktywność Powoda była związana z przygotowywanymi przetargami na zakup helikopterów w Polsce, w szczególności z rozpoczętym w 2005 r. w Polsce przetargiem na śmigłowce dla VIP-ów (który był powtarzany w następnych latach), jak również z wszczętym w tym samym okresie, a rozstrzygniętym w 2007 r. przetargiem (którego wynik był realizowany przez kolejne niemal 4 lata) na helikoptery dla lotniczego pogotowia ratunkowego.

7. Pozwany jest abonentem spornej domeny od 20 sierpnia 2006 r. (data utworzenia tej domeny). W ramach powyższej domeny działa serwis prowadzony przez Pozwanego. Za pośrednictwem tego serwisu Pozwany wykonuje działalność gospodarczą, w szczególności w dziedzinie kompleksowej obsługi śmigłowców. Obsługa ta obejmuje ofertę nowych i używanych śmigłowców oraz serwis i usługi w zakresie zarządzania ciągłą zdadnością do lotu, a także szkolenia i kursy. Pozwany oferuje i reklamuje taką obsługę jako podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością profesjonalnie od wielu lat.

Pozwany nie legitymuje się przy tym jakimkolwiek upoważnieniem od Powoda do posługiwania się oznaczeniem "eurocopter", w tym jako znaku towarowego lub jako domeny internetowej, a także nie pozostaje z Powodem w jakichkolwiek związkach handlowych.

Ponadto Pozwany, jeszcze wcześniej niż sporną domenę, bo 5 kwietnia 2005 r., uzyskał na swoją rzecz rejestrację dalszej domeny internetowej, tj. domeny "robinsonheli.pl", która nawiązuje do nazwy handlowej innego znanego zagranicznego producenta helikopterów, tj. amerykańskiego przedsiębiorstwa Robinson Helicopter Company z USA. Ta dalsza domena jest zarazem połączona z tym samym serwisem internetowym, który działa w ramach spornej domeny. Sąd Polubowny zauważa przy tym, że - mimo braku odpowiedzi Pozwanego na pozew - nie uznał za udowodnioną okoliczności, że wspomniany amerykański producent śmigłowców używa domeny "robinsonheli.com", ani że taka domena do niego należy. W materiale dowodowym przedstawionym przez Powoda brak bowiem dowodu na taką okoliczność.

**W oparciu o ustalony wyżej stan faktyczny Sąd Polubowny zważył, co następuje:**

***Kwestia naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego***

8. Sąd Polubowny postanowił uwzględnić żądanie pozwu w kwestii stwierdzenia naruszenia prawa Powoda do wspólnotowego znaku towarowego.

8.1. Sąd Polubowny wyjaśnia na wstępie, że podziela dotychczasową praktykę tego Sądu, polegającą na obejmowaniu kognicją Sądu - jako wyspecjalizowanego sądu arbitrażowego w sprawach spornych dotyczących domen internetowych - roszczeń o naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego przez uzyskanie prawa do określonej nazwy domeny internetowej w ramach domeny ".pl" (na podstawie przepisów rozporządzenia o znaku wspólnotowym rozpatrywane było żądanie stwierdzenia naruszenia praw do takich znaków m.in. w wyroku Sądu Polubownego z 14 października 2009 r., sygn. akt 15/09/PA, w sprawie „af.pl”).

8.2. Natomiast, uwzględniając powyższe żądanie pozwu, Sąd Polubowny stwierdza, że uznaje to żądanie za uzasadnione na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a rozp. 207/2009. Powołany przepis zakłada występowanie pomiędzy prawem do wspólnotowego znaku towarowego a kolizyjnym oznaczeniem późniejszym tzw. podwójnej identyczności. Występowanie podwójnej identyczności powoduje, że do uznania naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego nie jest konieczne stwierdzenie zachodzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd ustalił, że w przedmiotowym przypadku zaszły wszelkie przesłanki zastosowania tego przepisu.

Po pierwsze, Sąd uznał, że prawo Powoda do wskazanego w pozwie wspólnotowego znaku towarowego korzysta w Polsce z wcześniejszego pierwszeństwa niż prawo Pozwanego do spornej

domeny. Po drugie, Sąd przyjął, że między częścią towarów i usług, dla których zarejestrowany został wspomniany znak, a rodzajem działalności, w ramach której używana jest przez Pozwanego sporna domena, zachodzi tożsamość. Względem zakresu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego odnosi się to do towarów z klas 7 i 9, a zwłaszcza z klasy 12, jak i usług z klasy 37, a zwłaszcza z klasy 41. W ten sposób Sąd ustalił identyczność w płaszczyźnie towarów i/lub usług, dla których chronione jest prawo do znaku wcześniejszego, z jednej strony, i w odniesieniu do których eksploatowana jest sporna domena, z drugiej strony. Jeżeli zaś chodzi o ustalenie identyczności w płaszczyźnie samych oznaczeń, tj. znaku wcześniejszego i spornej domeny, to Sąd dokonał tego, kierując się następującymi kryteriami. W przypadku znaku towarowego Powoda Sąd wziął pod uwagę, że jest to znak słowny. Wobec tego znak taki jest odbierany przede wszystkim zmysłem słuchu. Tym samym decydujące dla stwierdzenia identyczności z tym znakiem innego oznaczenia (tu: spornej domeny) jest dokonanie porównania tych oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej, a dopiero potem znaczenie ma takie porównanie na płaszczyźnie wizualnej i znaczeniowej (konceptyjnej). Dominująca - dla zbadania identyczności - rola zestawienia porównywanych oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej jest uzasadniona także charakterem spornej domeny. Domena jest bowiem również oznaczeniem słownym. Dalej Sąd Polubowny zważył, że słowny znak towarowy Powoda jest znakiem prostym, tj. oznaczeniem jednowyrazowym. W przypadku spornej domeny Sąd przyjął taki sam charakter składającego się na nią oznaczenia słownego. Sąd przyznał przy tym rację stanowisku Powoda, że przy ustaleniu charakteru odróżniającego domeny internetowej, a dokładniej - nazwy takiej domeny, bez większego znaczenia pozostają tzw. rozszerzenia typu ".net", ".com" czy ".pl", wskazujące na rodzaj domeny, a także dodatki o charakterze technicznym, tj. prefiks "www" lub oznaczenie protokołu transmisji "http://" (tak np. wyroki Sądu Polubownego: z 23 kwietnia 2011 r., sygn. akt 59/10/PA, w sprawie "ochikara.edu.pl" i z 27 grudnia 2010 r., sygn. akt 38/10/PA, w sprawie "securio.com.pl"). Znaczenie ma natomiast sam rdzeń takiej nazwy, który stanowi zazwyczaj domena drugiego poziomu (tak jest w przypadku domeny krajowej w domenie ".pl"). Wobec tego ustalenie przez Sąd Polubowny identyczności między wspólnotowym znakiem towarowym Powoda a sporną domeną było wynikiem zestawienia znaku "eurocopter" z domeną "eurocopter". Badana identyczność samych oznaczeń okazała się zatem oczywista. Zarazem wystąpiła ona nie tylko na płaszczyźnie fonetycznej (z racji tożsamej wymowy wymienionych wyrazów). Wystąpiła bowiem także na płaszczyźnie wizualnej (wyrazy te są zbudowane tak samo, tj. mają taką samą liczbę liter, taką samą liczbę sylab i takie same litery). Ponadto wystąpiła też na płaszczyźnie konceptyjnej (wyrazy te mają to samo znaczenie, będące wypadkową znaczenia zespolenia dwu członów: "euro" i "copter" w jedno fantazyjne wyrażenie, aczkolwiek o charakterze aluzyjnym, a przy tym - pomimo jego

pochodzenia z języka obcego - odczytywane jednak przez odbiorców w Polsce bez żadnych problemów z racji powszechnej znajomości słowa "euro" i prostego skojarzenia słowa "copter" z helikoptrem). Sąd potwierdził w ten sposób wyczerpanie w przedmiotowej sprawie przesłanek art. 9 ust. 1 lit. a rozp. 207/2009, na który też wprost powołał się Powód w pozwie w ramach omawianego zarzutu naruszenia jego prawa do znaku towarowego.

8.3. Jedyne na marginesie powyższych ustaleń Sąd Polubowny zauważa, że nawet gdyby rozważać naruszenie praw Powoda do wspólnotowego znaku towarowego na podstawie nie lit. a z ust. 1 art. 9 rozp. 207/2009, lecz lit. b tego przepisu, takie naruszenie zostałoby też stwierdzone. Chodzi tu o ewentualność rozważenia sytuacji braku podwójnej identyczności i tym samym konieczności wystąpienia dodatkowej przesłanki naruszenia, którą jest prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W takim przypadku, jeśliby nawet przyjąć, że między porównywanymi oznaczeniami zachodzi identyczność, ale między właściwymi dla nich towarami i/lub usługami występuje tylko podobieństwo, należałoby stwierdzić zachodzenie określonego wyżej prawdopodobieństwa. Przemawiałaby za tym przede wszystkim zasada wzajemnego równoważenia podobieństwa, zgodnie z którą przy występowaniu podobieństwa, a tym bardziej identyczności w zakresie samych oznaczeń, stopień podobieństwa w zakresie towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są porównywane oznaczenia, może być już mniejszy, i na odwrót. W niniejszym przypadku stopień podobieństwa towarów jest jednak i tak bardzo duży. Stąd też przy identyczności oznaczeń oraz co najmniej bardzo dużym podobieństwie - jeśli już nie identyczności - tak oznaczonych towarów i usług ryzyko konfuzji wśród ich odbiorców byłoby niewątpliwe. Ponadto kryterium rozstrzygającym o wspomnianym prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd byłby krąg tych odbiorców. Otóż, Sąd Polubowny, podzielając stanowisko Powoda co do charakterystyki towarów i usług, w zakresie których Powód korzysta z prawa z rejestracji swojego znaku wspólnotowego, uznał, że wyznaczony charakterem tych towarów i usług krąg ich odbiorców jest specyficzny, a przy tym bardzo wąski. Helikoptery są bowiem towarem szczególnego rodzaju ze względu na swoje przeznaczenie. Nie są one towarami nabywanymi powszechnie ani w dużej ilości. Mają też specyficznych odbiorców, którymi są instytucje państwowe, armia, policja, służby ratownicze, a także duże przedsiębiorstwa i tylko nieliczne osoby prywatne. Jest tak zwłaszcza w Polsce, gdzie posiadanie helikoptera jest czymś wyjątkowym i dotyczy głównie wojska, służb specjalnych, policji, ratownictwa medycznego, wodnego czy górskiego oraz niektórych organów państwowych, a ponadto zupełnie niewielu przedsiębiorców, jak również - i to też raczej nielicznych - tzw. osób "z pierwszych stron gazet". Wskazana rzadkość towaru, jak i usługi oznaczanych znakiem towarowym Powoda dodatkowo zwiększały zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług

związanych z branżą lotniczą, a oznaczonych znakiem "eurocopter" lub znakiem podobnym, które nie pochodzą od Powoda. Odbiorcy tego rodzaju towarów i usług, którzy decyzję o nabyciu towaru lub skorzystaniu z usług podejmują z dużym namysłem, z pewnością przyjęliby, że między takimi towarami i usługami oferowanymi przez Powoda z użyciem jego wspólnotowego znaku towarowego, jak i przez Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny, zachodzi tożsamość. Jeśli nawet do takiej sytuacji by nie doszło, to wspomniani odbiorcy uznaliby przynajmniej, że takie towary lub usługi oferowane przez Pozwanego są wynikiem związków o charakterze prawnym lub gospodarczym między nim i Powodem. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, nie byłoby wątpliwości, że w przedmiotowym przypadku spełnione zostałyby też wszelkie przesłanki art. 9 ust. 1 lit. b rozp. 207/2009. Co za tym idzie, zachodziłaby w tym przepisie - w razie ewentualnego zanegowania zachodzenia w przedmiotowej sprawie przyjętej wyżej podwójnej identyczności - podstawa do stwierdzenia naruszenia praw Powoda.

#### ***Kwestia naruszenia praw z powodu czynów nieuczciwej konkurencji***

9. W powyższej kwestii Sąd Polubowny zauważa na początku, że warunkiem naruszenia jakichkolwiek przepisów uznk jest ustalenie statusu prawnego stron sporu jako przedsiębiorców, w szczególności takiego statusu strony powodowej, a zarazem ustalenie stosunku konkurencji między tymi stronami. W tej kwestii Sąd Polubowny stwierdził, że obydwie strony przedmiotowego sporu, tj. Powód i Pozwany, są przedsiębiorcami. Sąd stwierdził przy tym, że Pozwany uzyskał prawo do spornej domeny w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zarazem Sąd Polubowny uznał za bezsporne, że obydwie strony tego sporu zajmują się, w szczególności, działalnością w przedmiocie oferty śmigłowców, ich obsługi i serwisu oraz kursów i szkoleń w zakresie pilotażu śmigłowców. W konsekwencji, zachodzenie między Powodem i Pozwanym stosunku konkurencji jest niewątpliwe. Sąd uznał też, że taki stosunek dotyczy działalności obydwu stron na rynku w Polsce.

Ponadto Sąd Polubowny zwraca też na wstępie uwagę na konieczność rozdzielnej oceny roszczeń na podstawie przepisów uznk, wynikającej z uzupełniającej funkcji klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 uznk. Rozdzielność ta zakłada, że art. 3 uznk znajduje zastosowanie dopiero wtedy, gdy w przypadku zarzutu naruszenia któregoś z przepisów części szczegółowej tej ustawy nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki jego zastosowania. Rozdzielność ta jest też uzasadniona korygującą funkcją wspomnianej klauzuli generalnej, która z kolei przewiduje, że mimo spełnienia przesłanek jednego z przepisów części szczegółowej wymienionej ustawy nie byłoby uzasadnione, w świetle definicji czynu nieuczciwej konkurencji zawartej w omawianej klauzuli, żeby sankcjonować dane zachowanie na gruncie tej ustawy.



10. Mając na uwadze powyższe założenia, Sąd postanowił uwzględnić żądanie pozwu dotyczące stwierdzenia naruszenia przez rejestrację spornej domeny praw Powoda z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 10 uzk.

10.1. Sąd Polubowny stwierdza, że przesłanki zastosowania art. 10 uzk odpowiadają przesłankom zastosowania przepisów o naruszeniu prawa do znaku towarowego, w tym takiego przepisu, jakim jest powołany wyżej art. 9 ust. 1 lit. b rozp. 207/2009. Różnica polega zasadniczo tylko na tym, że przedmiotem ochrony na podstawie art. 10 uzk jest nie znak towarowy w postaci, w jakiej został zarejestrowany, lecz w takiej postaci, w jakiej jest rzeczywiście używany w obrocie. W niniejszym przypadku niemniej chodzi praktycznie o to samo słowne oznaczenie. Nawet, jeśli z dowodów przedłożonych przez Powoda, wynika, że najczęściej używał w Polsce oznaczenia "Eurocopter" wraz z dalszymi elementami w formie symboli, jak. np. EC135, to jednak niezmiennie podstawowym elementem odróżniającym (elementem dominującym) używanego oznaczenia było słowo "Eurocopter".

10.2. Jednocześnie Sąd Polubowny przyjął, że używanie wymienionego oznaczenia przez Powoda w Polsce rozpoczęło się wcześniej niż Pozwany uzyskał prawo do spornej domeny, tj. przed 20 sierpnia 2006 r.

10.3. Ponadto Sąd uznał, że używanie wymienionego oznaczenia przez Powoda w Polsce miało już przed datą rejestracji spornej domeny charakter rzeczywisty i poważny, w tym sensie, że uzyskało ono odpowiednie znaczenie rynkowe, aby podlegać ochronie jako oznaczenie odróżniające obecne w obrocie krajowym.

10.4. Wobec powyższych okoliczności Sąd Polubowny doszedł do wniosku, że zostały spełnione wstępne przesłanki zastosowania art. 10 uzk. Zarazem Sąd stwierdził, mając na względzie swoje ustalenia przyjęte w ramach oceny zarzutu naruszenia prawa Powoda do wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a rozp. 207/2009, że między oznaczeniem używanym przez Powoda - odpowiadającym co do zasady wspomnianemu znakowi wspólnotowemu - a sporną domeną, biorąc pod uwagę ich element odróżniający, którym jest słowo "eurocopter, zachodzi identyczność, a także, że między towarami i usługami, do których odnoszą się porównywane oznaczenia, też zachodzi identyczność. Sąd też uwzględnił swoje wcześniejsze rozważania, dotyczące ewentualnego rozważenia naruszenia prawa Powoda do wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozp. 207/2009. Kierując się ustaleniami dokonanymi w ramach powyższych rozważań, dotyczącymi oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, Sąd przyjął, że mają one znaczenie dla oceny omawianego tu zarzutu. Wobec tego Sąd Polubowny uznał, że ze względu na wspomnianą identyczność porównywanych oznaczeń i identyczność, a przynajmniej bardzo duże podobieństwo towarów i usług opatrywanych tymi

oznaczeniami, a także kategorię odbiorców takich towarów i usług, która ma wyjątkowy charakter, niewątpliwie zachodzi niebezpieczeństwo (możliwość) wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia tych towarów i usług. Klienci ci mogą bowiem przyjąć, stykając się z towarami i usługami oferowanymi przez Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny, że mają do czynienia z towarami lub usługami pochodzącymi od Powoda, a przynajmniej od podmiotu, którego łączą z Powodem więzy prawne (np. licencyjne albo choćby przedstawicielskie) lub gospodarcze.

11. Sąd Polubowny postanowił oddalić żądanie pozwu w kwestii stwierdzenia naruszenia przez rejestrację spornej domeny praw Powoda z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 15 uznk. Zamiast tego Sąd postanowił natomiast uwzględnić żądanie pozwu dotyczące naruszenia art. 3 uznk.

11.1. Sąd Polubowny wyjaśnia, że w przypadku żądań pozwu podnoszonych w oparciu o każdy z tych przepisów, tj. art. 15 uznk i art. 3 uznk, Powód powołał się właściwie na nieuczciwość w zarzucanym działaniu Pozwanego. Działanie to polegało na uzyskaniu na swoją rzecz rejestracji spornej domeny. Powód powołał się przy tym na nieuczciwość wynikającą z zawłaszczenia najbardziej odpowiedniej dla Powoda nazwy domeny internetowej, które to zawłaszczenie ma charakter budowania własnego sukcesu rynkowego cudzym kosztem i dlatego wyrządzającego szkodę Powodowi. Niemniej, trzymając się zakresu form zjawiskowych deliktu z art. 15 uznk i mając na względzie podniesioną wyżej uzupełniającą funkcję klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 uznk, Sąd Polubowny uznał, że w przedstawionej sytuacji bardziej prawidłowe będzie stwierdzenie naruszenia prawa Powoda z tytułu nieuczciwej konkurencji na podstawie tego drugiego przepisu.

11.2. Sąd Polubowny wziął przy tym pod rozwagę pogląd doktryny, wsparty też na odpowiednim orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na utrudnianiu dostępu do rynku, innych zachowań niż te określone w art. 15 uznk, jest możliwe dzięki uzupełniającej funkcji klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 uznk (por. T. Skoczny, w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 562-563, wraz z cyt. tam orzecznictwem). Sąd zdecydował się przyłączyć do takiego poglądu, przyjmując, że uzyskanie rejestracji spornej domeny stanowi formę utrudniania dostępu do rynku, aczkolwiek nie mieści się w dyspozycji art. 15 uznk. Tego rodzaju zachowanie jest jednak z oczywistych względów sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi i może wyrządzić szkodę innemu przedsiębiorcy, tu: Powodowi. Przez to podlega kwalifikacji na tle art. 3 ust. 1 uznk.

11.3. W ramach powyższych rozważań Sąd Polubowny uwzględnił niewątpliwą - a przyjmowaną na podstawie doświadczenia życiowego - fakt, że Pozwany, jako przedsiębiorca konkurencyjny wobec Powoda, miał, a dokładniej musiał mieć świadomości o jego działalności, w tym działalności na rynku polskim. Przy takiej świadomości Pozwany musiał też zdawać sobie sprawę z normalnego

w takim przypadku (przyszłym) zainteresowaniu Powoda uzyskaniem w Polsce praw do podstawowej, tj. najprostszej dla niego nazwy domeny internetowej (podobnie wyrok Sądu Polubownego z 17 grudnia 2009 r., sygn. akt 56/09/PA, w sprawie "lumix.pl, lumix.com.pl toughbook.com.pl").

11.4. Wreszcie, w toku swoich rozważań w zakresie omawianego żądania Sąd Polubowny wzięt też pod uwagę, że okres poprzedzający datę uzyskania przez Pozwanego prawa do spornej domeny był okresem szczególnie nasilonej aktywności Powoda na rynku krajowym, co było związane z wspomnianą organizacją przetargów w Polsce na zakup helikopterów, w szczególności dla VIP-ów i dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okoliczność ta przekonuje, że uzyskanie przez Pozwanego praw do spornej domeny nosiło znamiona działania w złej wierze, co tym bardziej uzasadnia sankcjonowanie takiego zachowania w oparciu o art. 3 ust. 1 uznk.

11.5. Mając na względzie przytoczone okoliczności Sąd Polubowny doszedł do przekonania, że uzasadniają one stwierdzenie, że uzyskanie przez Pozwanego prawa do spornej domeny internetowej było - pomijając nawet wynikającą z wcześniejszych rozważań niezgodność z prawem - niezgodne z dobrymi obyczajami, a zarazem szkodziło, a przynajmniej narażało Powoda na szkodę, wynikającą m.in. z zablokowania możliwości prowadzenia swojej działalności w Polsce przy pomocy najbardziej odpowiedniej dla niego domeny w domenie ".pl", jaką jest sporna domena.

### ***Kwestia naruszenia prawa do firmy oraz prawa do dobra osobistego***

12. Sąd Polubowny postanowił uwzględnić też żądanie pozwu w kwestii stwierdzenia naruszenia prawa Powoda do firmy. Natomiast w związku z powyższym Sąd postanowił oddalić żądanie pozwu dotyczące naruszenie prawa Powoda do dóbr osobistych.

12.1. W odniesieniu do powyższego roszczenia, jeśli chodzi o żądanie stwierdzenia naruszenia prawa Powoda do firmy, Sąd Polubowny stoi na stanowisku, że przedsiębiorca zagraniczny może dochodzi w Polsce ochrony swojej firmy, tj. firmy zagranicznej. Warunkiem tego jest jednak używanie takiej firmy na rynku krajowym. Ochrona firmy zagranicznej w Polsce jest możliwa nie tylko na podstawie przepisów uznk (art. 5), lecz także na podstawie przepisów kc. Takim przepisem jest art. 43<sup>10</sup> kc. Sąd Polubowny opowiada się zarazem za uzależnieniem ochrony firmy na podstawie powołanego przepisu od jej wpisu do odpowiedniego rejestru, a więc dopuszcza na podstawie tego przepisu ochronę firmy w takiej postaci, w jakiej została ona wpisana za granicą do właściwego rejestru. Tego rodzaju warunek jest bowiem - odpowiednio - przyjmowany wobec przedsiębiorców krajowych. Za przyjętym tu rozwiązaniem przemawia zatem zasada asymilacji, jaka leży u podstaw art. 8 Konwencji Związkowej o ochronie własności przemysłowej, podpisanej

w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zmieniona ostatnio w Sztokholmie (Dz.U. 1975 nr 9, poz. 5). Zasad ta nakazuje, aby w zakresie ochrony nazwy handlowej przedsiębiorcy zagraniczni byli traktowani tak samo, jak przedsiębiorcy krajowi. Jest tak pomimo, że we wskazanym przepisie konwencyjnym ochrona zagranicznej nazwy handlowej ma być udzielana w państwach-sygnatariuszach w/w Konwencji bez wymogu rejestracji ani zgłoszenia. Niemniej określona w tym przepisie ochrona, tj. ochrona bez uzależnienia od rejestracji czy zgłoszenia, jest zapewniona w ustawodawstwie polskim (m.in. na podstawie wspomnianego art. 5 uznk). Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe założenia, Sąd Polubowny stwierdził, zgodnie z poczynionymi już wyżej ustaleniami stanu faktycznego, że Powód jest wpisany do właściwego dla siebie rejestru we Francji pod firmą Eurocopter sas. W firmie tej, o czym też była już mowa wyżej, elementem odróżniającym jest niewątpliwie słowo "Eurocopter". W tym zatem elemencie swojej firmy Powód może korzystać w Polsce z ochrony na podstawie art. 43<sup>10</sup> kc. Sąd Polubowny stwierdził przy tym również, zgodnie ze wspomnianymi ustaleniami, że Powód prowadził pod swoją firmą działalność w Polsce przed datą uzyskania przez Pozwanego prawa do spornej domeny. Ponadto Sąd stwierdził, że używanie takiej firmy miało miejsce na tym samym rynku, na którym wykorzystywana jest sporna domena przez Pozwanego, co też było już przedmiotem rozważań Sądu w ramach analizy wcześniej rozpatrzonych żądań pozwu. W świetle powyższych ustaleń Sąd Polubowny doszedł do wniosku, że uzyskanie i używanie spornej domeny przez Pozwanego stworzyło zagrożenie dla prawa Powoda do firmy w Polsce. Przez używanie spornej domeny krajowi odbiorcy na rynku usług lotniczych mogą bowiem kojarzyć Pozwanego i jego działalność z Powodem i jego ofertą. Taka sytuacja może więc prowadzić do osłabienia firmy Powoda, po pierwsze, przez niższą jakość towarów i usług oferowanych przez Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny, a po drugie, przez osłabiane firmy Powoda jako takiej, tj. rozmywanie jej funkcji odróżniającej, jak i reklamowej. Firma spełnia bowiem swoją funkcję głównie dzięki zasadzie wyłączności, tj. temu, że odróżnia się ona w sposób dostateczny od innych firm, a także innych oznaczeń odróżniających, w tym znaków towarowych oraz domen internetowych. używanych na tym samym rynku geograficznym i asortymentowym. Dopiero pod takim warunkiem firma może prawidłowo wypełniać swoje funkcje. Tymczasem w sytuacji, jaka ma miejsce w przedmiotowej sprawie, występowanie obok firmy Powoda w Polsce, na rynku usług lotniczych, oznaczenia identycznego, w postaci spornej domeny, prowadzi więc do osłabienia funkcji identyfikacyjnej, jaką pełni każda firma, a także jej funkcji reklamowej. Sąd Polubowny zważył również, że wspomniane zagrożenie firmie Powoda w Polsce przez uzyskanie spornej domeny przez Pozwanego nastąpiło w sposób bezprawny. Przesłanka bezprawności również nie może budzić wątpliwości w przedmiotowej sprawie, jako że z art. 43<sup>10</sup> kc wynika domniemanie bezprawności, które powinno zostać obalone - przez dowód przeciwny - przez

Pozwanego. Jednak Pozwany, nie udzielając odpowiedzi na pozew, nie przeprowadził takiego dowodu (Pozwany był uprzedzony wspomnianym na wstępie postanowieniem tego Sądu o negatywnych skutkach, jakie mogą wynikać z dalszego braku ustosunkowania się przez niego do pozwu). Zresztą, nawet, gdyby pominąć wskazane wyżej domniemanie, z całokształtu okoliczności sprawy wynika w sposób niedwuznaczny, że Pozwany, uzyskując prawo do spornej domeny, działał bez zgody Powoda. W ten sposób doszło do wypełnienia hipotezy, jak i dyspozycji art. 43<sup>10</sup> kc.

12.2. Natomiast, jeśli chodzi o żądanie stwierdzenia naruszenia prawa Powoda do dóbr osobistych, Sąd Polubowny zauważa, że Powód określił w pozwie dobro osobiste, którego ochrony dochodzi pozwem, jako swoją firmę, a dokładniej słowo "eurocopter", które jest korpusem firmy Powoda. Sąd zatem uznał, że Powód również przez omawiane żądanie dochodzi ochrony nazwy swojego przedsiębiorstwa, a dokładniej głównego wyróżnika tej nazwy w postaci oznaczenia "eurocopter". Wobec tego Sąd Polubowny stwierdził, że Powód nie określił jako dobra osobistego, którego ochrony dochodzi, niczego innego poza samą firmą. W konsekwencji Sąd uznał, że żądanie ochrony tak określonego dobra osobistego jest już skonsumowane w ramach żądania stwierdzenia naruszenia firmy Powoda na podstawie art. 43<sup>10</sup> kc, a więc żądania, które zostało uwzględnione w sposób wskazany wyżej. Sąd przyjął przy tym również, że zmiana ustawowa wynikająca z wprowadzenia do przepisów kc regulacji o firmie i jej ochronie, w tym art. 43<sup>10</sup> kc, spowodowała wyprowadzenie tego rodzaju dobra osobistego z dotychczas obejmującej go regulacji kc, określonej przepisami art. 23-24 kc. Stanowisko Sądu wynika z podzielania przez niego poglądu orzecznictwa, w myśl którego uzyskanie samodzielnej, autonomicznej ochrony firmy w tym pierwszym z wymienionych przepisów, oderwanej od roszczeń określonych w tych drugich z powołanych przepisów, oznacza, że art. 43<sup>10</sup> kc wyłącza zastosowanie art. 24 kc. Powoduje to odrzucenie możliwości kumulatywnej ochrony tej samej firmy, tj. jej ochrony na podstawie obydwu powyższych przepisów (tak np. wyroki SA w Katowicach: z 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05, Lex nr 196072 oraz z 31 sierpnia 2007 r., V ACa 427/07, Lex nr 519285).

12.3. Sąd Polubowny wyjaśnia także, że nie uwzględnił argumentacji Powoda dotyczącej stwierdzenia naruszenia jego prawa do dóbr osobistych przez naruszenie renomy nazwy "eurocopter". Sąd uważa, że dobro osobiste, w tym renoma związana z nazwą, jak i sama nazwa, jest dobrem o charakterze terytorialnym, tj. dobrem chronionym w odniesieniu do ściśle określonego terytorium. Jej ochrona wymaga zatem wykazania istnienia (przysługiwania) takiego dobra na terytorium państwa, na podstawie którego ustawodawstwa dochodzi się ochrony tego dobra. Zarazem Sąd zaznacza, że czym innym jest sama znajomość nazwy, a czym innym jej renoma. Znajomość nazwy w obrocie - analogicznie jak w przypadku innych oznaczeń odróżniających, w szczególności znaku towarowego - jest głównym elementem jej renomy. Jednak

znajomość ta musi być odpowiednio wysoka. Ponadto, co równie ważne, poza znajomością renoma obejmuje także inne elementy, jak prestiż, jakość, wyróżnienia i nagrody (np. branżowe), udział w rynku, nakłady na promocję, zasięg terytorialny itp. Ponadto, co najważniejsze w odniesieniu do samej znajomości jako kryterium decydującym o renomie, znajomość ta musi mieć odpowiedni, tzn. odpowiednio wysoki stopień, oceniany z punktu widzenia odnośnego kręgu opinii publicznej. W ocenie Sądu Polubownego Powód nie wykazał, że na datę uzyskania przez Pozwanego prawa do spornej domeny nazwa "eurocopter" korzystała z przymiotu renomy w Polsce w powyższym rozumieniu. Przede wszystkim, Powód nie okazał jakichkolwiek wyników badań demoskopowych, które potwierdzałyby dużą (tj. odpowiednio wysoką) znajomość, a więc podstawę do renomy wspomnianej nazwy. Również z dowodów przedłożonych przez Powoda, jakkolwiek wynika znajomość nazwy Powoda w Polsce przed wymienioną wyżej datą, to jednak nie wynika taki stopień tej znajomości aby przyjąć, że nazwa ta mogła cieszyć się już w tym czasie renomą. Jest tak tym bardziej, jeśli się weźmie pod uwagę brak wykazania również pozostałych, określonych wyżej kryteriów ustalenia renomy. Sąd podkreśla dla pełnej jasności, że renoma, o czym przekonuje bogate w tej materii orzecznictwo sądowe, jest, po pierwsze, okolicznością o charakterze terytorialnym, a po drugie, kwestią faktów (a w praktyce - dowodów na fakt renomy), a nie kwestią wewnętrznych, subiektywnych przekonań stron.

### **Kwestia kosztów postępowania**

13. W związku z rozstrzygnięciem o naruszeniu prawa Powoda, jak zostało to określone powyżej, Sąd Polubowny orzekł o kosztach zgodnie z art. 35 ust. 1-2 Regulaminu. Uznał przy tym, że od Pozwanego na rzecz Powoda należy zasądzić kwotę 4636,00 (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych. Na kwotę tę składają się:

- koszty obligatoryjne w całości, tj. wpis od pozwu w wysokości 3.690,00 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych i opłata kancelaryjna w wysokości 246,00 (słownie: dwieście czterdzieści sześć) złotych (choć opłata ta w myśl art. 34 ust. 1 Regulaminu nie podlega zwrotowi, to jednak w świetle art. 35 ust. 1 Regulaminu może być elementem poniesionych kosztów postępowania przyznawanych stronie wygrywającej), oraz

- koszty fakultatywne w słusznej wysokości, tj. koszty zastępstwa procesowego w wysokości 700,00 (słownie: siedemset) złotych, stanowiące stawkę minimalną za prowadzenie spraw o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, przy czym Sąd zastosował w niniejszym przypadku stawkę od czynności rzecznika patentowego z racji tylko jego działania spośród trzech różnych pełnomocników powołanych do reprezentowania Powoda (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za

czynności rzeczników patentowych - Dz.U. nr 212, poz. 2076 ze zm.). Mając powyższe na uwadze Sąd nie dokonał ustalenia kosztów zastępstwa procesowego przez dodanie do stawki za prowadzenie sprawy o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji stawki za prowadzenie sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich, a więc nie dokonał ustalenia stawki (minimalnej) przez zsumowanie tych stawek (co wynika także z braku takiej dodatkowej stawki w powołanym wyżej rozporządzeniu, w przeciwieństwie do analogicznego rozporządzenia dotyczącego czynności np. radców prawnych). Zarazem Sąd zastosował stawkę minimalną z racji braku żądania pełnomocnika Powoda o zasądzenie stawki wyższej, a także z racji uwzględnienia przez Sąd tylko części - aczkolwiek większości - zarzutów w ramach żądań stwierdzenia naruszenia praw Powoda. Sąd wziął też pod uwagę, że stopień skomplikowania przedmiotowej sprawy nie był zbyt wysoki, co już nie pozwalało na rozpatrzenie przyznania kosztów według stawki podwyższonej. Sąd Polubowny wyjaśnia przy tym, że jakkolwiek w myśl w/w przepisu Regulaminu, domagając się kosztów zastępstwa procesowego, strona powinna "załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów", to jednak, w ocenie Sądu, nie dotyczy to wspomnianej stawki minimalnej (lecz dotyczy tylko ewentualnych wyższych kosztów, a zwłaszcza dodatkowych, szczególnych kosztów pomocy prawnej). Okoliczność ta potwierdza zasadność zasądzenia na rzecz Powoda, w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, jedynie takiej stawki.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.



Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

*Dr hab. Marcin Trzebiatowski*

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

*Ireneusz Matusiak*

P R E Z E S  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych

