

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa**

sygn. akt 56/08/PA

**Wyrok
Sądu Polubownego**

Wydany w dniu 7 kwietnia 2009 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:
dr Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia-2009 r. sprawy:

z powództwa: Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100
Toruń, reprezentowanej przez rzecznika patentowego Jarosława Rawa.
przeciwko: Manfredowi Werth prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą
Piernikarnia Toruńska Manfred Werth, ul. Matejki 61/62, 87-100
Toruń.

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazw domen internetowych:

„torunskiepierniki.pl” oraz „piemikitorunskie.pl”

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 9 grudnia 2008 r. przez Powoda oraz 8 stycznia 2009 r. przez Pozwanego,

orzeka

1. Pozwany w wyniku rejestracji nazw domen internetowych „torunskiepierniki.pl” oraz „piemikitorunskie.pl” **naruszył** prawa Powoda.

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 kancelaryjnej 200 zł (słownie: dwieście złotych) oraz kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w przedmiotowej w sprawie w kwocie 2300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych), czyli łącznie w kwocie 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), zgodnie z przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

W dniu 30 stycznia 2009 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew spółki pod firmą Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „torunskiepierniki.pl” oraz „piernikitorunskie.pl” naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu Powód podniósł, że:

1. Powód posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny R-149213 TORUŃSKIE PIERNIKI. Powód produkuje pierniki od ponad 200 lat, a jego wyroby są doskonale znane na rynku i uznawane za produkty renomowane.
2. Pozwany prowadząc działalność gospodarczą Internetowy Serwis Gospodarczy dokonał rejestracji nazw domen torunskiepierniki.pl i piernikitorunskie.pl. Produkcja pierników nie była wówczas przedmiotem działalności tego podmiotu. Po dokonaniu rejestracji domen Pozwany wprowadził do zakresu działalności produkcję pierników i zmienił firmę na Piernikarnia Toruńska Manfred Werth.
3. Domeny miały zostać sprzedane za znaczną kwotę. Według pełnomocnika Pozwanego miał to być milion złotych.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń Powód wskazał:

- art. 296 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo własności przemysłowej.
- art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, wskazując że:

1. Rejestracja znaku towarowego dotyczy tylko i wyłącznie konkretnych wypieków piekarniczych i nie może mieć zastosowania do zarejestrowanej domeny internetowej,
2. Określenie toruńskie pierniki jest określeniem powszechnie używanym,
3. Działalność prowadzona przez Pozwanego dotyczy sprzedaży produktów cukierniczych, m.in. pierników.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Powód posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny R-149213 TORUŃSKIE PIERNIKI.
2. Powód (uwzględniając poprzedników prawnych powoda) produkuje pierniki od ponad 200 lat, a jego wyroby są doskonale znane na rynku i uznawane za produkty renomowane.
3. Powód jest abonentem domen: *piernikitorunskie.com.pl*; *torunskiepierniki.com.pl*; *torunskiepierniki.eu*.
4. Pozwany dokonuje sprzedaży pierników, m.in. za pomocą strony internetowej zlokalizowaną pod spornymi domenami.

Sąd zważył co następuje:

Powód wskazuje w żądaniu pozwu jako podstawę swoich roszczeń przepisy:

- art. 296 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo własności przemysłowej.
- art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Bezspornym jest fakt posiadania przez Powoda prawa ochronnego na znak towarowy słowny „toruńskie pierniki”. Treścią tego prawa jest zaś możliwość wyłącznego używania tego oznaczenia dla towarów wskazanych w wykazie, tj. pierników. Pozwany przyznał przy tym, że dokonuje sprzedaży pierników, m.in. za pomocą strony internetowej zlokalizowaną pod spornymi domenami. Mając zatem na uwadze fakt rejestracji prawa ochronnego na rzecz Powoda oraz renomę jego produktów (potwierdzoną przez liczne źródła, w tym hasło „toruńskie pierniki” zamieszczone w Wikipedii na stronie pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84skie_pierniki), jak również fakt iż Powód jest

abonentem domen: *piernikitorunskie.com.pl*; *torunskiepierniki.com.pl*; *torunskiepierniki.eu*, rejestracja spornych domen i posługiwanie się nimi przez Pozwanego musi stwarzać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Jak wskazuje się w doktrynie użycie znaku renomowanego w domenie przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że strony internetowe znajdujące się pod tym adresem domenowym należą do właściciela znaku. (J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 2003, nr 7, s. 2 i n.).

2. Nie można oczywiście zgodzić się z twierdzeniami Pozwanego, że używanie cudzego znaku towarowego w domenie nie stanowi naruszenia prawa ponieważ w wykazie towarów znaku wskazano wyroby cukiernicze a nie domeny. Jest to twierdzenie w sposób oczywisty błędne i wynika z braku zrozumienia funkcji domen internetowych. Istotne jest bowiem to, że domena zawierająca cudzy znak wykorzystywana jest do oferowania tych towarów.

3. Z tych też względów należy stwierdzić, że działania Pozwanego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 ust. 1 unzk. Jak już bowiem wyżej wykazano posługiwanie się przedmiotowym oznaczeniem w nazwie domeny może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów. W odniesieniu do wywodów Pozwanego dotyczących relacji domeny do towarów (pierników) należy wskazać, że zarzut konfuzji uzasadniony jest nie tylko wówczas, gdy według opinii klientów zachodzi tożsamość między dwoma produktami, ale także wówczas, gdy kupujący uświadamiają sobie wprawdzie różnice między nimi, mimo to jednak mogą mieć mylne wyobrażenie o źródle ich pochodzenia. Ponadto dla przyjęcia odpowiedzialności z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne, aby wprowadzenie w błąd, o którym mowa w art. 10 unzk faktycznie miało miejsce. (Powód nie musiał więc wykazywać, że doszło do takiej sytuacji). Wystarczy stworzenie niebezpieczeństwa wywołania konfuzji.

4. Bez znaczenia są wywody Pozwanego wskazujące na historyczne uwarunkowania używania znaku, w sytuacji gdy nie jest on następcą prawnym żadnego producenta pierników, który przed zgłoszeniem znaku towarowego posługiwał się oznaczeniem „toruńskie pierniki”. Jak słusznie wskazał Powód w swoim piśmie procesowym Pozwany nie udowodnił w żadnym stopniu, że jest przedstawicielem „środowiska piekarnirskiego” (co mogłoby mieć znaczenie dla stwierdzenia czy jego działanie mogą wprowadzać w błąd odbiorców), ani nawet, że takie

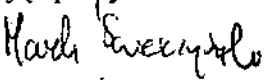
środowisko w ogóle istnieje. Wywody Pozwanego, choć bardzo interesujące z historycznego punktu widzenia, w nikłym stopniu odnoszą się do zarzutów Powoda.

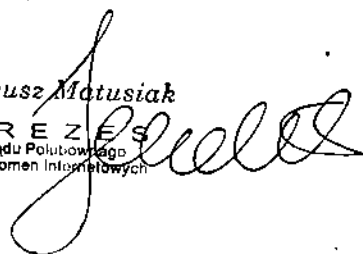
5. Powód nie wykazał natomiast aby Pozwany popełnił czyn z art. 14 ust. 1 uznk. Nie przedstawiono bowiem dowodów na rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie (Powoda), w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Na prowadzenie takiej działalności nie wskazują również informacje zawartej na stronie internetowej Pozwanego dostępnej pod spornymi adresami domenowymi.

6. Sąd nie uznał za celowe przesłuchania świadka wskazanego przez Pozwanego w odpowiedzi na pozew ani zażądania odpisu wyroku. Pozwany nie wskazał bowiem kim jest Wacław Okoniewicz ani jaki jest jego związek ze sprawą. Nie zażądał również przeprowadzenia rozprawy. Zgodnie zaś z regulaminem sądu arbitrażowego jeśli obie strony nie żądają rozprawy arbiter może zdecydować o braku konieczności jej przeprowadzenia. Jeśli zaś chodzi o wyrok w sprawie karnej to należy stwierdzić, że uniewinnienie od zarzutu podrabiania znaku towarowego w sprawie karnej nie determinuje rozstrzygnięcia w sprawie cywilnej dotyczącej kwestii abuzywnej rejestracji domeny, w szczególności w sytuacji, gdy naruszenie to nie wywołuje wątpliwości. Na marginesie należy zauważyć, że delikty nieuczciwej konkurencji określonej w art. 10 i ust. 1 uznk są deliktami, do których wyrządzenia nie jest potrzebna wina (odmiennie niż w powyższej sprawie karnej).

7. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu oraz przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


dr Marek Świerczyński


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