

**Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
z siedzibą w Warszawie
wydany w dniu 22 lipca 2010 roku w Lublinie**

Sąd Polubowny w składzie:
Wojciech Włodarczyk, arbiter

po rozpoznaniu sprawy

z powództwa:
Michael Militzer,

Alexander-von-Humboldt-Straße 21,
95032 Hof (DE),

przeciwko:
Radosław Pawluczyk
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
WEB – PROF RADOSŁAW PAWLUCZYK

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8 lok. 68,
19-300 Elk (PL)

**o stwierdzenie naruszenia praw w wyniku rejestracji nazwy domeny
xvid.pl**

- działając na podstawie i zgodnie z Zapisami na Sąd Polubowny: Powoda z dnia 17 II 2010
oraz Pozwanego z dnia 22 III 2010, a także Regulaminu Sądu Polubownego -

orzeka:

1. Pozwany, tj. Radosław Pawluczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WEB – PROF RADOSŁAW PAWLUCZYK w Elku (PL), naruszył prawa Powoda, tj. Michaela Militzer zam. w Hof (DE), w wyniku rejestracji nazwy domeny xvid.pl;
2. zasądza od Pozwanego, tj. Radosława Pawluczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WEB – PROF RADOSŁAW PAWLUCZYK w Elku (PL), na rzecz Powoda, tj. Michaela Militzer zam. w Hof (DE), zwrot kosztów postępowania w wysokości 4526 PLN (cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych).

UZASADNIENIE

Zapis na Sąd Polubowny

1. Powód i Pozwany dokonali zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przez złożenie wymaganych formularzy -

oświadczenie Powoda pochodzi z dnia 17 II 2010, a oświadczenie Pozwanego datowane jest na dzień 22 III 2010.

2. Przedmiot sporu pomiędzy Powodem a Pozwanym określają ww. zgodne oświadczenia, a także przepis art. 1 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego i inne przepisy tego Regulaminu (obowiązujące zgodnie z jego art. 1 ust. 2).

3. Przedmiot sporu stanowi naruszenie praw Powoda w wyniku zawarcia przez Pozwanego z NASK umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”, czyli w wyniku rejestracji przez Pozwanego takiej nazwy domeny w NASK. Przedmiotowa nazwa domeny to: xvid.pl.

4. W świetle wspomnianych oświadczeń Powoda i Pozwanego oraz Regulaminu Sądu Polubownego, zakres przedmiotu sporu rozciąga się na działanie Pozwanego polegające na zgłoszeniu i rejestracji spornej nazwy domeny w NASK. Nie obejmuje on natomiast zachowań Pozwanego polegających na takim lub innym wykorzystywaniu spornej nazwy domeny.

5. Zgodnie z art. 2 ust. 3 Regulaminu Sądu Polubownego, rozstrzyganie sporów podlegać będzie prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminowi. Ani Regulamin Sądu Polubownego, ani inne akty tego rodzaju, nie zawierają żadnych materialno-prawnych podstaw rozstrzygnięcia takich sporów, jak niniejszy.

Podstawowe fakty

6. Powód wniósł przeciwko Pozwanemu pozew z dnia 9 IV 2010. W części wstępnej pozwu Powód wskazał, że „rejestracja domeny 'xvid.pl' w połączeniu z jej użytkowaniem przez pozwanego narusza prawa powoda jako właściciela zarejestrowanego znaku towarowego 'XVID' (...)”. Powód oświadczył także, że „koszty postępowania ponosi pozwany”

7. Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

8. Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur doszło do skutecznego wskazania arbitra, który otrzymał akta sprawy dnia 25 IV 2010.

9. W związku z brakiem zgody Pozwanego na stosowanie języka angielskiego w toku postępowania, Powodowi wyznaczono termin na przedłożenie tłumaczeń materiałów, które zostały złożone w tym języku. Po przedłożeniu tłumaczeń pismem z dnia 8 VII 2010, następnego dnia, Powodowi i Pozwanemu wyznaczono termin na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i ewentualne dodatkowe wnioski.

10. Pozwany pismem z dnia 11 VII 2010 wniósł o oddalenie pozwu i zażądał zwrotu kosztów postępowania. Następnego dnia złożył kolejne pismo Powód oraz Pozwany.

11. W dniu 13 VII 2010 Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze i wyznaczył termin na składanie ewentualnych wniosków w sprawie zwrotu kosztów. Powód przedłożył dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów tłumaczeń. Pozwany nie złożył żadnych dowodów na poniesione przez siebie koszty postępowania.

Zarzut naruszenia praw do znaku towarowego

12. Z uzasadnienia pozwu wynika, że Powód zarzuca, iż Pozwany rejestrując sporną nazwę domeny naruszył prawa wyłączne Powoda do wspólnotowego znaku towarowego XVID nr 3977964. Formułując ten zarzut, Powód przywołał w szczególności przepisy art. 9(1)(c) i 9(2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przedstawił wydruk z bazy internetowej, potwierdzający rejestrację tego znaku przez Urząd Rejestracji Znaków Towarowych i Wzorów UE (OHIM) ze skutkiem na terytorium UE. Pozwany nie zakwestionował twierdzeń Powoda o istnieniu i ważności tej rejestracji.

13. Powyższy zarzut Powoda nie zasługuje jednak na uwzględnienie z wielu powodów. Po pierwsze, skutki rejestracji takich znaków rozciągają się na terytorium Polski od daty jej akcesji do Wspólnoty Europejskiej, tj. od dnia 1 V 2004, a rejestracja spornej nazwy przez pozwanego nastąpiła 4 IX 2003. Po drugie, wspólnotowy znak towarowy XVID nr 3977964 zgłoszono kilka miesięcy po dacie rejestracji spornej nazwy domeny, tj. 17 VIII 2004. Po trzecie, sam akt rejestracji nazwy domeny w NASK identycznej ze wspólnotowym znakiem towarowym nigdy nie może być uznany za akt naruszenia prawa z rejestracji takiego znaku; naruszenie takiego prawa jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nazwa domeny jest używana przez naruszcyciela w odniesieniu do towarów lub usług (takie odniesienie nie występuje we wspomnianym akcie rejestracji).

14. Dla uzasadnienia omawianego zarzutu Powód przywołuje ponadto przepisy art. 296 ustawy z dnia 30 VI 2000 – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Regulacja ta jednak nie znajduje zastosowania do ochrony praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Powód nie wylegitymował się żadną rejestracją znaku towarowego, do której mogłaby zostać odniesiona ta regulacja.

15. Powód powołał się na rejestrację znaku towarowego XVID nr 30321925.4 w Niemczech, który został zgłoszony dnia 29 IV 2003 i którego starszeństwo zostało zastrzeżone przy ww. wspólnotowym znaku towarowym znaku. Pozwany nie zakwestionował twierdzeń Powoda o istnieniu i ważności rejestracji w Niemczech. Prawo z tej rejestracji nie jest jednak skuteczne na terytorium Polski lub całej Unii Europejskiej, a w konsekwencji nie może ono być dochodzone w Polsce.

16. Przywołane przez Powoda rejestracje znaków towarowych nie mogą stanowić podstawy dla stwierdzenia, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana przez Pozwanego z naruszeniem praw Powoda. Wspomniane rejestracje znaków towarowych dowodzą jednak, że Powód ma prawnie chronione interesy, które mogą zostać naruszone przez Pozwanego w toku typowego używania spornej nazwy domeny. Ten stan zagrożenia interesów Powoda powoduje, że racjonalna jest, wyrażająca się w jego powództwie, chęć pozbawienia Pozwanego spornej nazwy domeny. Należy odnotować, że z treści pozwu jednoznacznie wynika, iż Powód domaga się ogólnie ochrony swoich interesów właścicielskich związanych z nazwą XVID, których przejawem są przywołane formalne prawa do znaków towarowych, ale owe interesy w tych formalnych prawach się nie wyczerpują i mogą doznawać ochrony również w innym kontekście prawnym, np. zwalczania nieuczciwej konkurencji, czy też ogólnej odpowiedzialności deliktowej.

Zarzut rejestracji w złej wierze

17. Rejestracja przez abonenta w NASK nazwy domeny w złej wierze zachodzi wówczas, gdy

następuje to z naruszeniem przez abonenta dobrych obyczajów. Pojęcie złej wiary obejmuje sprzeczność z zasadami postępowania, które uznaje się lub powinno się uznawać za obowiązujący dobry obyczaj. Zasady te składają się na porządek (ład) publiczny w dziedzinie zgłaszania i rejestracji nazw domen. Na pojęcie złej wiary składają się elementy przedmiotowe, a niekiedy również podmiotowe.

18. Powód zarzucił Pozwanemu, że zgłosił i zarejestrował sporną domenę w złej wierze. Wynika to z całokształtu uzasadnienia pozwu i wskazanych w nim obszernie okoliczności faktycznych. Pozwany zasadniczo nie zaprzeczył podanym przez Powoda okolicznościom faktycznym, lecz głównie wskazał, że sporną domenę zarejestrował jako osoba prywatna a inicjatorem jego kontaktów z Powodem w sprawie odsprzedaży domeny był ten ostatni

19. Powód wykazał, że dysponował w dacie zgłoszenia i rejestracji przez Pozwanego spornej nazwy domeny xvid.pl prawami do nazwy „xvid”, w szczególności zgłoszeniem tej nazwy w Niemczech jako znaku towarowego (zgłoszenie zaowocowało rejestracją tego znaku skuteczną od daty zgłoszenia). Powód powołał się także na posiadanie przez siebie tej nazwy w ramach domen z nazwą „xvid”, w szczególności nazwy domeny xvid.org, jeszcze przed rejestracją spornej nazwy domeny przez Pozwanego. Bezsporne jest, że wykorzystywanie xvid.pl może prowadzić do zakłócania wykonywania przez Powoda należącego do niego ww. prawa i posiadania w zakresie nazwy xvid. Natomiast, Pozwany nie wylegitymował się żadnymi prawami do tej nazwy i nie wykazał w żaden inny sposób, że miał uzasadniony i godny uwzględnienia własny interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny w NASK. Pozwany nie podjął nawet żadnej próby wykazania się takim interesem.

20. Powód wykazał, że nazwy „xvid” używa od 2001 roku w związku z określonym w pozwie oprogramowaniem komputerowym. Pozwany nie zaprzeczył temu twierdzeniu. W świetle szeregu okoliczności wskazanych w pozwie, którym Pozwany również nie zaprzeczył, twierdzenie o używaniu tej nazwy przed i w dacie rejestracji spornej nazwy domeny uważa należy za wiarygodne. Dla oceny wiarygodności wspomnianego twierdzenia należało wziąć pod uwagę zarówno okoliczności z tego okresu (w szczególności rejestrację znaku towarowego xvid w Niemczech na rzecz Powoda, zgłoszenie i rejestrację przez tegoż nazwy domeny xvid.org), ale także okoliczności, które nastąpiły po tej dacie (w szczególności rejestrację na rzecz Powoda wspólnotowego znaku towarowego XVID, innych nazw domen, posiadanie przez Powoda statusu prezesa spółki Xvid Solutions GmbH siedzibą w Hof – DE, odwoływanie się przez Pozwanego pod sporną domeną do oprogramowania, dla którego Powód stosował nazwę Xvid, ofertę sprzedaży przez Pozwanego spornej domeny po cenie, której wysokość nie znajduje uzasadnienia, ani w jej pierwotnych walorach semantycznych, ani też w walorach tej domeny o charakterze wtórnym, czyli nabytych wskutek jej określonego używania). Wszystkie powstałe po dacie rejestracji spornej domeny okoliczności, biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, należy postrzegać jako kolejne w logicznym ciągu okoliczności, którego początki sięgają 2001 roku. Nic też nie wskazuje, ażeby Powód rozpoczął używać w tym roku nazwy „xvid” w jakiegokolwiek zależności od Pozwanego. Pozwany nie podjął nawet próby wykazywania, że używał w jakikolwiek sposób nazwy „xvid” wcześniej i niezależnie od Powoda.

21. Rejestracja w NASK nazwy domeny przez abonenta, jeśli nie legitymuje się on uzasadnionym i godnym ochrony interesem w zgłoszeniu i rejestracji tej nazwy stanowi okoliczność potwierdzająca, że ów abonent dokonał tego w złej wierze, jeśli równocześnie w toku postępowania sądowego nie podejmuje żadnych kroków i argumentacji, aby choćby w niewielkim stopniu uprawdopodobnić, że daleko idąca zbieżność tej nazwy z nazwą

wcześniej używaną przez osobę trzecią jest przypadkowa, a równocześnie z żadnych zebranych materiałów w sprawie nie wynikają okoliczności, które mogłyby tę przypadkowość sugerować.

22. Stwierdzić także należy, że wcześniejsze używanie przez osobę trzecią nazwy zbieżnej z nazwą domeny zgłoszoną i zarejestrowaną przez abonenta w NASK co do zasady stanowi okoliczność potwierdzającą, że abonent dokonał tego w złej wierze, o ile następnie wykorzystywał tę domenę głównie dla czerpania nienależnych korzyści, wynikających z jej zbieżności z nazwą wcześniej używaną przez osobę trzecią, a w znacznie mniejszym stopniu dla czerpania korzyści ze zmyślności własnej, niezwiązanej z działalnością tej osoby trzeciej. Pozwany w ogóle nie dostarczył żadnych informacji na temat sposobu wykorzystywania przez siebie spornej nazwy domeny. Nie zaprzeczył też twierdzeniom i dowodom, które przedłożył Powód. Ten ostatni wykazał, że Pozwany przez pewien okres publikował pod tym adresem informacje o oprogramowaniu, w związku z którym Powód używał wcześniej nazwy „xvid” i informacje o oprogramowaniu pokrewnym. Powód wykazał także, że Pozwany utworzył link do oprogramowania Powoda. Powód wskazał również na pewien okres braku jakichkolwiek informacji pod sporną domeną, a także na wystawienie przez Pozwanego na sprzedaż domeny na aukcji internetowej oraz negocjacje Powoda z Pozwanym w sprawie przejęcia za wynagrodzeniem spornej domeny. Cena wywoławcza za sporną domenę na aukcji wynosiła 30 000 PLN. Pozwany nie uzasadnił w toku postępowania takiej kalkulacji ceny. Powód stwierdził natomiast, że „bardzo wysoka cena” opiera się na popularności marki Powoda, co w świetle całokształtu okoliczności sprawy jest przekonującym. Cena ta zdecydowanie wykracza poza standardowe koszty rejestracji i utrzymania nazwy domeny w NASK i w polskich warunkach życiowych może uchodzić za „bardzo wysoką”, skoro Pozwany nie wykazał – ani nie uprawdopodobnił – że owa cena ma charakter rekompensaty za poczynione nakłady i wartość, którą on wypracował poprzez własną zmyślność.

23. Pozwany w toku postępowania skoncentrował swoją uwagę głównie na tej okoliczności, że dokonał rejestracji spornej domeny jako osoba prywatna, a nie jako przedsiębiorca. Za takim stanowiskiem ma, zdaniem Pozwanego, przemawiać fakt, że w toku procedury zgłoszeniowej oraz rejestracyjnej występował właśnie jako osoba prywatna a działalność gospodarczą formalnie prowadzi od stycznia 2010 roku. W tym kontekście należy zauważyć, że o posiadaniu statusu przedsiębiorcy przez dany podmiot nie można rozstrzygać w sposób abstrakcyjny, lecz wyłącznie na gruncie konkretnych regulacji, która posługuje się pojęciem przedsiębiorcy. W systemie prawa bowiem nie ma jednolitego pojęcia przedsiębiorcy.

24. W świetle treści art. 2 ustawy z dnia 16 IV 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna, która prowadząc, choćby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności gospodarczej. Liczą się w tym przypadku faktyczne cechy zachowania osoby z uwzględnieniem realiów danego rynku. Formalny status osoby nie jest czynnikiem decydującym, ani też nie decyduje tylko to, jaki status przypisuje sobie sama osoba fizyczna. Dla posiadania statusu przedsiębiorcy w rozumieniu tego przepisu nie jest konieczne, aby osoba fizyczna prowadziła przedsiębiorstwo. Ponadto, osoba fizyczna może być uznana za mającą status przedsiębiorcy w ramach konkretnego zachowania, jednorazowego przedsięwzięcia. Trzeba też pamiętać, że taka osoba może dokonywać pewnych działań, mając na uwadze zarówno cele prywatne, jak i równocześnie cele przedsiębiorcze – wówczas też działa jako przedsiębiorca.

25. W sprawie nie zostało wykazane, że Pozwany w chwili dokonania zgłoszenia i rejestracji

spornej domeny w NASK posiadał formalnie status przedsiębiorcy. W toku procedury zgłoszeniowej i rejestracyjnej podawał się za osobę prywatną, co zostało przez Pozwanego wystarczająco wykazane. Zauważyć jednak należy, że ze sposobu korzystania przez Pozwanego ze spornej nazwy domeny w żadnym stopniu nie wynika, ażeby Pozwany zgłosił i zarejestrował ją wyłącznie do użytku w takiej sferze życia, która ma charakter prywatny. Z przedłożonych przez Powoda dowodów wynika, że pod sporną nazwą domeny udostępniane były nieokreślonym adresatom w internecie informacje o produktach z dziedziny określonego oprogramowania i linki do nich, a także materiał reklamowy (co wykazał Powód, a Pozwany tego nie zakwestionował). Nie jest to prywatny użytek spornej domeny, lecz ma on cechy użytku przedsiębiorczego. Wysoka cena wywoławcza na aukcji za sporną nazwę domeny, której nie uzasadniają żadne inne okoliczności, jak tylko związek tej nazwy z Powodem, również wskazuje przckonywająco, że została ona zgłoszona i zarejestrowana w celu osiągnięcia zysku z jej siły atrakcyjnej, której źródłem jest ów związek. Takie zachowanie nie ma waloru prywatnego, lecz nosi cechy przedsięwzięcia zarobkowego. Należy też odnotować, że Pozwany oferował na pewnym etapie sprzedaż spornej nazwy domeny pod firmą przedsiębiorcy, pod którą występuje aktualnie jako abonent. Pozwany wyjaśnił, że zmiana statusu z osoby prywatnej na przedsiębiorcę wynikała z chęci udostępnienia Powodowi dowodu, że jest abonentem spornej domeny za pomocą publikacji danych w bazie WHOIS. Potwierdza to więc, że sam Pozwany występowanie pod szyldem osoby prywatnej albo pod szyldem przedsiębiorcy traktuje czysto instrumentalnie w kontekście spornej domeny. W tym świetle, sugestie Pozwanego o wyłącznie prywatnym charakterze jego osoby w toku zgłaszania i rejestracji spornej domeny są podyktowane raczej tylko taktyką procesową. Całokształt okoliczności sprawy przekonuje, że Pozwany zgłaszając i rejestrując w NASK sporną nazwę domeny działał w celu jej wykorzystania dla osiągnięcia korzyści materialnych w postaci zarobku – czy to w postaci dochodów z reklam, czy to w postaci ceny z jej odsprzedaży. Takie zachowanie nie ma waloru czysto prywatnego, lecz jest również przejawem działania przedsiębiorczego, w szczególności w kontekście dość specyficznego rynku nazw domen. Zważyć trzeba, że rynek ten charakteryzuje się znaczącą swobodą, łatwością i szybkością zarobkowania, szerokim dostępem dla rozmaitej kategorii podmiotów, w tym osób fizycznych, a także znikomym stopniem organizacji oraz transparentności.

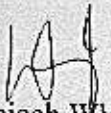
26. Status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przysługuje także Powodowi. Potwierdzają to wszystkie okoliczności faktyczne przywołane przez Powoda w pozwie, a dotyczące jego osoby. Pozwany w żaden sposób ich nie próbował zakwestionować.

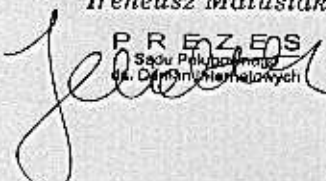
27. Mając na uwadze wszystkie okoliczności wskazane w pkt 16 – 26, zasadne jest stwierdzenie, że Pozwany rejestrując nazwę domeny xvid.pl dokonał tego w złej wierze i zachowanie to wyczerpuje znamiona przewidziane dla czynu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - stanowiło działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagrażające interesom Powoda, których zakres terytorialny rozciąga się na m.in. na terytorium Polski. Rejestracja spornej domeny nastąpiła z naruszeniem praw Powoda do urzeczywistniania swoich, godnych uwzględnienia, interesów w warunkach uczciwego obrotu.

Zwrot kosztów postępowania

28. Rozstrzygnięcie o zwrocie przez Pozwanego kosztów sądowych poniesionych przez Powoda wynika z faktu przegrania przez Pozwanego niniejszej sprawy i jest ustalone zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego. Wysokość zwrotu kosztów określiła wysokość

opłaty kancelaryjnej i wpisu sądowego, co do których w aktach znalazły się dowody ich poniesienia na kwotę 3200 PLN. Do tych kwot doliczone zostały udokumentowane koszty tłumaczeń, które poniósł Powód w związku ze sprawą w wysokości 1326 PLN, co stanowi równowartość (po zaokrągleniu do pełnego złotego w dół) trzech rachunków w wysokości 133 EUR, 40, EUR i 160 EUR, przeliczonych według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień wystawienia rachunku, jeżeli był to dzień roboczy albo na ostatni dzień roboczy przed dniem wystawienia rachunku, jeżeli wystawiony został w dniu wolnym od pracy. Wzięte zostały uwagę opublikowane przez Narodowy Bank Polski tabele kursów: Tabela nr 069/A/NBP/2010 z dnia 2010-04-09; Tabela nr 029/A/NBP/2010 z dnia 2010-02-11; Tabela nr 131/A/NBP/2010 z dnia 2010-07-08. Zgodnie z art. 34 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Sądu Polubownego opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi, ale nie odnosi się to do zwrotu kosztu tej opłaty przez przegrywającego sprawę jako kosztu postępowania arbitrażowego w rozumieniu art. 35 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego.


dr Wojciech Włodarczyk
arbiter

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
dla 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