

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa ul. Koszykowa 54

Sygn. akt 15/09/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Tychach dnia 14 października 2009 r.
przez dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

1. AF Group Polska sp. z o.o.

ul. Mokotowska 55 lok 7,
00-542 Warszawa, oraz

2. AF Gruppen ASA

Postbox 34
Grefen N-0404 Oslo, Norwegia

reprezentowane przez:
rzecznika patentowego Berenikę Depo,
LDS Łazewski, Depo i Wspólnicy
ul. Mysłowicka 15,
01-612 Warszawa,

dalej jako: Powódki

przeciwko

[Redacted signature area]

reprezentowanemu przez :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dalej jako: Pozwany,

o ustalenie naruszenia praw Powódek w wyniku rejestracji domeny internetowej **af.pl**

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powódki 25 marca 2009 r., a przez Pozwanego 10 kwietnia 2009 r.,

orzeka:

1. oddała powództwo w całości,
2. zasądza od Powódek solidarnie na rzecz Pozwanego 3000 (trzy tysiące) zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

I. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

1. W dniu 4 maja 2009 r. do niniejszego Sądu wpłynął pozew AF Group Polska sp. z o.o. oraz AF Gruppen ASA przeciwko Kamilowi Komońskiemu, w którym Powódki żądają stwierdzenia naruszenia przez Pozwanego ich praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej **af.pl**.
2. AF Group Polska sp. z o.o. należy do norweskiego koncernu budowlanego AF Gruppen Norge. AF Gruppen Norge rozpoczęła działalność gospodarczą w branży budowlanej i energetycznej w 1985 r. AF Group Polska sp. z o.o. świadczy usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków, obiektów inżynierskich oraz innych budowli kubaturowych. Spółka ta działa na

podstawie umowy zawartej 24 października 2007 r. Zarejestrowana została w KRS 19 listopada 2007 r. (sygn. Akt WA.XII NS-REJ.KRS/35917/08/437).

3. AF Gruppen Norge, jako element odróżniający, we wszystkich firmach przedsiębiorców wchodzących w skład koncernu, jaki i w znakach towarowych stosuje oznaczenie **AF**. Spółki AF posługują się na całym świecie skrótem firmy w postaci **AF**.
4. AF Group Polska sp. z o.o. jest uprawniona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z następujących międzynarodowych znaków towarowych dla usług z klasy 36, 37, 39 i 40:
 - a) znaku słowno-graficznego **AF**, nr 000934367, z pierwszeństwem od 10 maja 2007 r.,
 - b) znaku słowno-graficznego **AF**, nr 000934368, z pierwszeństwem od 10 maja 2007 r.,
 - c) znaku słownego **AF Group**, nr 0952274, z pierwszeństwem od 14 listopada 2007 r.

dalej jako: znaki AF.

5. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] pod adresem [REDAKTOWANE], zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Zielonka, [REDAKTOWANE] datą rozpoczęcia działalności 1 sierpnia 2007 r. Przedmiotem tej działalności jest projektowanie stron WWW oraz sprzedaż i dzierżawa domen internetowych.
6. Sporna domena **af.pl** (dalej jako: sporna domena) została zarejestrowana 13 marca 2000 r. Pozwany nabył prawo z tytułu rejestracji domeny 2 lipca 2007 r. od Duratherm sp. z o.o.
7. Pozwany umieszcza na stronie internetowej www.alkomplus.pl oferty sprzedaży zarejestrowanych przez siebie domen internetowych. Na liście domen oferowanych do sprzedaży znalazła się także sporna domena. Powódki zarzucają Pozwanemu, że jego postępowanie jest tzw. typosquattingiem. Czyn taki polega na oferowaniu sprzedaży domen prawie identycznych z już istniejącymi, renomowanymi adresami internetowymi.
8. Po powzięciu informacji o ofercie sprzedaży 8 lutego 2008 r. prokurentka Powódek wystosowała do Pozwanego pismo, z którego wynika, że Powódki są zainteresowane kupieniem domeny **af.pl** i prosi o podanie ceny. Pozwany

- ustalił cenę w wysokości 50.000 zł. Powódki uznały zaproponowaną cenę za stanowczo wygórowaną.
9. 23 marca 2009 r. Powódki skierowały do Pozwanego pismo, w którym stwierdzają, że oferta sprzedaży jest próbą wymuszenia bardzo wysokiego wynagrodzenia co stanowi naruszenie zasad konkurencji wynikających z art. 3 ust.1, 5 oraz 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211, z późn. zmianami – dalej jako u.z.n.k.). Ponadto działanie Pozwanego narusza przysługujące Powódkom prawa ochronne na znaki AF w świetle ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zmianami – dalej jako p.w.p.). Powódki wezwały Pozwanego do zaniechania naruszeń oraz do bezpłatnego przeniesienia na nie praw z rejestracji spornej domeny. Pozwany nie odpowiedział na to pismo.
 10. 2 kwietnia 2009 r. Powódki wystąpiły do Pozwanego z propozycją odsprzedaży spornej domeny za 1000 zł lub udokumentowaną równowartość kosztów rejestracji i utrzymania domeny, o ile byłaby to kwota wyższa. Odpowiadając na tę propozycję Pozwany stwierdził, że może zawrzeć ugodę z Powódkami „na warunkach rynkowych” (e-mail z 23 kwietnia 2009 r.).
 11. Brak porozumienia spowodował, że Powódki złożyły pozew. W uzasadnieniu pozwu Powódki dowodzą, że Pozwany dąży do uzyskania ceny sprzedaży wielokrotnie przewyższającej nakłady na rejestrację i utrzymanie spornej domeny. W opinii Powódek Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny jedynie w celach rezerwacyjnych. Pozwany nie używa strony internetowej www.af.pl i nie umieszcza na niej żadnych treści.
 12. Powódki domagają się, aby Sąd stwierdził, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy spornej domeny naruszył ich prawa. Żądanie to opierają na art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 u.z.n.k., art. 5, 23 i 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami – dalej jako k.c.) oraz art. 9.1 (b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.).
 13. Powódki oceniają w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. działanie Pozwanego jako tzw. cybersquatting, który można nazwać piractwem domenowym. W niniejszej sprawie działanie Pozwanego w złej wierze polega na dokonaniu rejestracji spornej domeny jedynie w celu rezerwacyjnym, z wyłącznym zamiarem

późniejszego odsprzedania domeny podmiotom, których firma lub znak towarowy jest podobna lub identyczna z zarejestrowaną domeną za wysoką i wymuszoną kwotę. Zdaniem Powódek Pozwany nigdy nie miał zamiaru posługiwać się sporną domeną w działalności gospodarczej.

14. Rejestracja spornej domeny stanowi, w opinii Powódek, czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 15 ust. 1 u.z.n.k., a polegający na utrudnianiu innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku. Podkreślają one, że bezpośrednim celem piratów domenowych nie jest ograniczenie konkurentom możliwości korzystania z Internetu do oferowania lub reklamowania towarów i usług za pomocą najdogodniejszej dla nich domeny, ale osiągnięcie jak najwyższej ceny przy sprzedaży domeny – jednakże rezultatem takiego działania jest utrudnienie dostępu do klientów. Co więcej fakt posiadania zarejestrowanej domeny nie jest wystarczający dla uznania bezwzględnej wyłączności rejestracji. Korzystanie z rejestracji powinno być zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego. Tymczasem sama rejestracja spornej domeny na rzecz Pozwanego jeśli nie wykorzystuje on tej domeny w działalności gospodarczej jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym sensem prawa do domen internetowych.
15. Zdaniem Powódek rejestracja spornej domeny narusza ich prawa osobiste do nazwy i firmy, ponieważ naruszenie prawa do firmy może polegać na bezprawnym używaniu skrótu firmy.
16. Powódki stoją na stanowisku, że Pozwany nadużywa praw wyłącznych wynikających z rejestracji spornej domeny. Tym samym należy ocenić jego postępowanie w świetle art. 5 k.c. Działania Pozwanego polegające na blokowaniu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku oraz rejestracja domen naruszających dobra osobiste innych przedsiębiorców należy uznać za przekraczające granice wyznaczone przez etyczne i obyczajowe kryteria postępowania. Piractwo domenowe nie jest wyłączone spod zakresu zastosowania art. 5 k.c.
17. Używanie w obrocie nazwy domeny internetowej wypełnia, zdaniem Powódek, znamiona naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy polegające na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług podobnych (art. 9.1 (b) rozporządzenia Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego

znaku towarowego, oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.). Powódki podkreślają, że naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego ma miejsce wówczas, gdy osoba trzecia bezprawnie rejestruje i używa w obrocie gospodarczym nazwę domeny podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego.

- 18.27 maja 2009 r. do tutejszego Sądu wpłynęła odpowiedź Pozwanego na pozew. Pozwany podkreśla w nim, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu osobom trzecim atrakcyjnych domen internetowych. Jak każda działalność gospodarcza jest ona nastawiona na osiągnięcie zysku.
19. Pozwany dowodzi, że wbrew twierdzeniom Powódek, to nie on zarejestrował sporną domenę.
20. Pozwany przedstawia zarzuty co do stanu faktycznego przedstawionego przez Powódki. Pozwany twierdzi, przede wszystkim, że nie wystosował do Powódek oferty sprzedaży spornej domeny w rozumieniu art. 66 KC. To pełnomocnik Powódek wystosował pismo, z którego wynika, że są one zainteresowane nabyciem spornej domeny. Powód dowodzi, że twierdzenie, iż zaproponowana cena jest wygórowana jest wynikiem braku rozeznania na rynku domen internetowych. Powód zarzuca Powódkom, że nie przedstawiły żadnego dowodu, iż oferowanie domen podobnych do domen renomowanych narusza jakiegokolwiek prawa osób trzecich.
21. Powód przedstawia zarzuty co do podstaw prawnych roszczeń Powódek. Ustosunkowując się do twierdzenia Powódek, iż działanie Powoda jest sprzeczne z dobrymi obyczajami w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przeprowadza on wywód z którego wynika, że aby doszło do naruszenia tego przepisu konieczne jest wykazanie naruszenia przepisów prawa. Sam fakt rejestracji domeny w celu jej późniejszej odsprzedaży nie może zostać uznany za czyn sprzeczny z dobrymi obyczajami. Kluczowym faktem jest, że Pozwany nie wiedział w chwili nabycia prawa z rejestracji spornej domeny o istnieniu Powódek.
22. W opinii Powoda stan faktyczny sprawy nie uzasadnia przypisania mu winy umyślnej co wyklucza zastosowanie art. 15 ust. 1 u.z.n.k. Wynika to stąd, że zachowanie przedsiębiorcy musi cechować świadomość naruszenia, a pochodne nabycie domeny przez zakupienie praw przysługujących z tytułu jej rejestracji od osoby trzeciej dowodzi, że o świadomości takiej nie może być

- mowy. Zdaniem Powoda dla zastosowania art. 15 ust. 1 u.z.n.k. konieczne jest udowodnienie, że sam fakt „posiadania” domeny rzeczywiście utrudnia dostęp do rynku, czego Powódki nie dowiodły.
23. Zdaniem Powoda z art. 43¹⁰ KC nie wynika zakaz używania tych samych nazw firmy, ale zakaz używania tych samych nazw firmy na tym samym rynku. Tymczasem Powódki prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, natomiast Pozwany świadczy usługi w zakresie nowoczesnych technologii. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że Powód nie naruszył prawa do firmy, jest fakt, iż spornej domenie użyto wyrażenia „af”, a nie jest to pełna nazwa Powódki, która działa pod firmą „AF Group”.
24. W odniesieniu do zarzutu nadużycia prawa podmiotowego Pozwany stwierdza, że społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ze stosunku zobowiązaniowego jakim jest prawo z rejestracji domeny internetowej winno być interpretowane z celu umowy kreującej to prawo. Celem umowy o rejestrację domeny internetowej jest zapewnienie stanu faktycznej wyłączności dysponowania domeną, co oznacza także możliwość cesji na rzecz innej osoby. Działanie Pozwanego mieści się w tych granicach, dlatego trudno uznać, że nadużył on przysługującego mu prawa podmiotowego.
25. Co do zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znaki AF Powód stwierdza, że sama rejestracja domeny internetowej zawierającej nie stanowi jeszcze używania znaku, ponieważ brak jest towaru lub usługi, dla której znak ten miałby być używany. W szczególności nie jest takim towarem sama nazwa domeny, gdyż znak towarowy nie służy dla wyróżnienia w obrocie, lecz jest jej immanentnym elementem, bez którego nazwa domeny nie mogłaby istnieć. Ponadto w spornej domenie zawarty jest zwrot „af”, który jest tylko jednym z elementów słowno-graficznych znaków Powódek.
26. 18 czerwca 2009 r. do tutejszego Sadu wpłynęła replika Powódek na odpowiedź na pozew, w której Powódki podtrzymują wniosek o stwierdzenie, że Pozwany popełnił czyn nieuczciwej konkurencji i w związku z tym naruszył prawa spółek AF.
27. Powódki podkreślają pięć kwestii. Po pierwsze, każda działalność gospodarcza, w tym także ta polegająca na handlu domenami internetowymi, podlega ograniczeniom wynikającym z u.z.n.k. Obrót domenami powinien być

uczciwy i zgodny z dobrymi obyczajami. Oferowanie za wygórowaną cenę sprzedaży domeny zawierającej oznaczenia osób trzecich nie jest zgodne z zasadami uczciwego obrotu. Jest to oczywiste działanie w złej wierze zmierzające do nadużycia prawa z „przechwycenia” domeny i wymuszenia wysokiej ceny, i należy je uznać za nieuczciwe, a co za tym idzie niezgodne z art. 3 u.z.n.k. Po drugie, Powódki uznają za nieprawdopodobne, aby Pozwany nie weryfikował treści swojej strony internetowej i wystawianych tam do sprzedaży domen internetowych. Po trzecie, można żądać ochrony przed naruszeniem prawa do domeny, zwłaszcza, gdy jest ona zarejestrowana w celu blokowania domeny przez konkurenta, jeśli domena taka identyfikuje nieaktywną stronę www lub stronę, przez którą nie są uaktualnione ani oferowane żadne towary. Po czwarte, okoliczność iż znaki AF są znakami słowno-graficznymi nie ma znaczenia dla kwestii nazwy domeny internetowej, gdyż nazwy domen mogą składać się jedynie z liter i cyfr, a nie z elementów graficznych. Po piąte wreszcie, fakt że firmy Powódek i znaki AF składają się z dwóch liter nie pozbawia ich ochrony, ani nie czyni tej ochrony słabszą niż ochrona oznaczeń trój-, pięcio- lub ósmioliterowych.

II. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje

28. W opinii Sądu prawidłowe rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymaga rozważenia możliwości naruszenia praw Powódek w czterech płaszczyznach:

- a. poprzez czyn nieuczciwej konkurencji w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 3 u.z.n.k.,
- b. ochrony dóbr osobistych osoby prawnej (w tym prawa do firmy),
- c. nadużycia przez Pozwanego prawa z rejestracji spornej domeny,
- d. naruszenia praw z rejestracji znaków AF.

29. Za bezsporne w niniejszej sprawie należy uznać następujące okoliczności faktyczne mające istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia:

- a. rejestrację w OHIM znaków AF, wymienionych w pkt. 4 niniejszego wyroku,
- b. nabycie przez Pozwanego na podstawie umowy cesji prawa z rejestracji spornej domeny,

- c. prowadzenie przez Pozwanego i przez Powódki działalności gospodarczej,
- d. wystosowanie przez Pozwanego na stronie internetowej www.alkomplus.pl informacji o możliwości sprzedaży spornej domeny, skierowanej do nieoznaczonego kręgu odbiorców.

1. Oceniając możliwość dopuszczenia się przez Pozwanego wobec Powódek czynu nieuczciwej konkurencji Sąd zważył co następuje:

- 30. Przepis art. 15 ust. 1 u.z.n.k. typizuje czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku. Sformułowanie „dostęp do rynku” należy interpretować szeroko obejmując jego zakresem swobodę wejścia na rynek, a także oferowania na nim swoich towarów lub usług (por. T. Skoczny, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwejki, Warszawa 2005, s. 562).
- 31. Postępowanie Pozwanego nie mieści się w zakresie żadnej z opisanych w art. 15 ust. 1 u.z.n.k. sytuacji. Jednakże wyliczenie zastosowane przez ustawodawcę ma charakter jedynie przykładowy. Tak więc w praktyce możliwe są także inne czyny polegające na utrudnianiu innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku. Do takich zachowań można zaliczyć blokowanie domeny internetowej poprzez rejestrację domeny odpowiadającej firmie, nazwie, czy słownemu znakowi towarowemu innego przedsiębiorcy, jeżeli w ten sposób uprawniony nie może korzystać ze swojego oznaczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci informatycznej (tak Sąd do spraw domen internetowych w wyroku z 3 sierpnia 2007 r., sygn. Akt 20/07/PA).
- 32. Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie tezy, że Pozwany nabywając wskutek zawarcia umowy cesji prawo z rejestracji spornej domeny utrudnia Powódkom dostęp do rynku blokując sporną domenę. Należy bowiem zauważyć, że Powódki posługują się w prowadzeniu działalności gospodarczej domeną „afgroup-polska.pl” oraz „afdecom.pl”. Na stronach oznaczonych tymi domenami informują o swojej działalności. Korzystają także z domen „afgruppen.com” oraz „afgruppen.no”. Są to domeny, które zawierają identyczny składnik AF jak firma i znaki towarowe Powódek. Przedstawione fakty pozwalają uznać, że Powódki mają

swobodny dostęp do rynku. Wskazane domeny, a zwłaszcza domena „afgroup-polska.pl” oddają firmę Powódki i pozwalają na jej identyfikację w obrocie. Dlatego trudno przyjąć wniosek, że „posiadanie” spornej domeny utrudnia Powódkom dostęp do rynku, czy wniosek, iż nabycie prawa do spornej domeny poszerzyłoby ten dostęp.

33. W związku z kwalifikacją działania Pozwanego jako czyn nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. należy rozważyć możliwość zastosowania tego przepisu w niniejszej sprawie. Zawiera on klauzulę generalną deliktu czynu nieuczciwej konkurencji. Stosunek tego przepisu do przepisów rozdziału 2 ustawy typizującego poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji, jest zbliżony do tego jaki cechuje stosunek *lex specialis* do *lex generalis* (por. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006, s. 57 – 59). W konsekwencji dopiero gdy kwestionowane działanie określonego przedsiębiorcy nie mieści się w zakresie żadnego z przepisów rozdziału 2 u.z.n.k. powstaje potrzeba zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
34. Norma z art. 3 u.z.n.k. rozgranicza zachowania dozwolone w ramach swobody konkurencji w obrocie gospodarczym od zachowań niedozwolonych (zob. J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 135). Zgodnie z tą normą zarzut dokonania czynu nieuczciwej konkurencji można postawić, jeśli kumulatywnie zostaną spełnione trzy przesłanki: 1) przedsiębiorca podjął określone działanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 2) działanie to jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz 3) działanie to zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy.
35. W niniejszej sprawie spełniona została tylko pierwsza przesłanka. W świetle zebranego materiału dowodowego nie ma wątpliwości, że obie strony prowadzą działalność gospodarczą.
36. Nie została spełniona, w opinii sądu, przesłanka druga. W art. 3 u.z.n.k. chodzi o dobre obyczaje kupieckie. Istotę dobrych obyczajów można wyjaśnić odwołując się do kryteriów ekonomiczno – funkcjonalnych. Kryterium tym są oceny nakierowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji przez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług (tak J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 157). Istotą dobrych

obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. Zdanie Sądu działanie Pozwanego nie narusza dobrych obyczajów w przedstawionym znaczeniu. Przemawiają za tym dwie okoliczności. Po pierwsze, za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także wykorzystywanie jego niewiedzy lub naiwności (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 23 lutego 2006 r., XVII Ama 118/04, Dziennik Urzędowy U.O.KiK 2006, Nr 2, p. 31). Tymczasem Pozwany nie wprowadza swoim działaniem odbiorców w błąd co do pochodzenia usług, ponieważ nie sugeruje jakiegokolwiek związku z Powódkami i ich znakami (na stronie internetowej oznaczonej sporną domeną znajduje się jedynie informacja o możliwości jej zbycia). Nie zawłaszczył on także oznaczenia, do którego ma prawo inny podmiot. Co do zasady bowiem rejestracja domeny internetowej (w niniejszej sprawie zakup domeny internetowej) w celu jej późniejszej odsprzedaży, o ile nie narusza praw osób trzecich, jest dozwolona (wyrok Sadu Polubownego do spraw Domen Internetowych z 1 sierpnia 2007 r.). Po drugie, działanie Pozwanego, w chwili nabycia spornej domeny, nie naruszało praw Powódek, ponieważ Powód nabył prawo z rejestracji domeny 2 lipca 2007 r., natomiast Powódka została wpisana do rejestru 19 listopada 2007 r. Tak więc w dacie nabycia prawa z rejestracji spornej domeny Powódka, jako osoba prawna, jeszcze nie istniała.

37. Nie została spełniona także przesłanka trzecia. Oferowanie do sprzedaży spornej domeny nie zagraża ani nie narusza interesu Powódek. Powód nie używa spornej domeny do oznaczania, czy reklamowania jakiegokolwiek działalności gospodarczej. Nie narusza interesu Powódek zwłaszcza podanie wygórowanej, ich zdaniem, ceny sprzedaży spornej domeny. Działalność polegająca na obrocie domenami internetowymi jest jednym z rodzajów dozwolonej działalności gospodarczej. Generalnie w prawie polskim obowiązuje swoboda określania cen. Cena jest więc, poza sytuacjami wskazanymi w ustawie o cenach, wynikiem negocjacji cenowych. Nie oznacza to jednak, że jest ona ustalana całkowicie dowolnie, podlega bowiem kontroli sądowej. W tym kontekście cena rażąco wygórowana lub rażąco zaniżona narusza relatywny ład ekonomiczny wymiany dóbr i traci przez to charakter

ceny (por. wyrok SN z 14 października 1987 r., I CR 216/87, OSP 1988, Nr 9, poz. 203).

38. W konsekwencji należy uznać, że w niniejszej sprawie przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie może znaleźć zastosowania.

2. Oceniając możliwość naruszenia przez Pozwanego dóbr osobistych (w tym firmy) Powódek Sąd ustalił co następuje:

39. W świetle art. 43¹⁰ KC naruszenie prawa przedsiębiorcy do firmy może polegać na używaniu w obrocie gospodarczym przez innego przedsiębiorcę oznaczenia identycznego albo bardzo podobnego.

40. Powódki powołują się na fakt, iż Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny, która jest identyczna ze skrótem ich firm. Powódki używają na rynku oznaczenia AF dla identyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej. Co do zasady należy przyjąć, że używanie przez danego przedsiębiorcę znaku towarowego (a w niniejszej sprawie domeny internetowej) zawierającego firmę narusza prawo przedsiębiorcy, który wcześniej używał firmy łudzaco podobnej (por. wyrok SA w Łodzi z 19 października 1997 r., I Acr 4/97, Pr. Gosp. 1997, Nr 8, s. 47). W niniejszej sprawie kluczowym zagadnieniem jest używanie oznaczenia (domeny) zawierającego skrót firm Powódek. W judykaturze polskiej, już w okresie międzywojennym, ugruntował się pogląd, że jest to działanie niedozwolone. SN w wyroku z 20 maja 1935 r. orzekł, że umyślne oznaczenie konkretnego przedsiębiorstwa skrótem telegraficznym innego przedsiębiorstwa stanowi nieuczciwą konkurencją, gdy skrót ten jest w rzeczywistości skrótem nazwy firmy używanym od wielu lat nie tylko w telegraficznej ale i w zwykłej korespondencji, szeroko znanym w kręgu odbiorców tego rodzaju towarów charakterystycznych dla danego przedsiębiorcy (zob. III C 261/34, OSN 1936, Nr 1, poz. 15). Natomiast SA w Poznaniu orzekł, iż oznaczenie przedsiębiorstwa nie może być takie, by wprowadzało odbiorców w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem konkurencyjnym gdziekolwiek by się ono znajdowało. Wprawdzie obie strony działają w różnych miejscowościach i ich formy organizacyjne są różne, ale ich przedmiot działalności (usługi budowlane) powoduje możliwość wprowadzenia odbiorców i kontrahentów obu stron w błąd. W świetle przytoczonych orzeczeń można przyjąć zasadę, że o ochronie firmy można mówić dopiero wtedy, gdy

obie strony sporu oferują towary albo usługi tego samego rodzaju. W niniejszej sprawie Powódki świadczą usługi budowlane (wyburzeniowe), gdy tymczasem Powód usługi w zakresie technologii informatycznych. Wyklucza to możliwość wprowadzeni konsumentów lub kontrahentów w błąd.

3. Oceniając możliwość nadużycia przez Pozwanego prawa z rejestracji spornej domeny Sąd stwierdził:

41. Instytucja nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC) dotyczy wykonywania czynności, które formalnie mieszczą się w granicach danego prawa podmiotowego, lecz wykraczają poza właściwy jego cel społeczny (tak A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 137).
42. Podstawową wskazówką dla organów stosujących prawo jest nakaz powściągliwego i ostrożnego wykorzystywania art. 5 KC (por. Z. Radwański. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 109). Przepis ten ma całkowicie wyjątkowy charakter, który przelamuje zasadę, że wszystkie prawa podmiotowe korzystają z ochrony prawnej (wyrok SN z 24 kwietnia 1997 r., II CKN 118/97, OSP, Nr 1, poz. 3). W związku z tą zasadą pozostaje domniemanie wykorzystywania praw podmiotowych zgodnie z zasadami współzycia społecznego. Działanie zgodne z prawem korzysta z domniemania zgodności z zasadami współzycia społecznego, chyba że wykazane zostaną szczególne, konkretne okoliczności obalające to domniemanie (wyrok SN z 22 listopada 2000 r., II CKN 1354/00, niepublikowany). Ciężar udowodnienia okoliczności spoczywa na osobie, która domaga się zastosowania przez sąd art. 5 KC, czyli na Powódkach.
43. Działanie podjęte przez osobę formalnie uprawnioną, ale w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego jest działaniem bezprawnym, co oznacza, że pociąga za sobą wszelkie skutki, jakie przepisy prawa cywilnego wiążą z takimi działaniami. W ocenie Sądu Powódki nie przeprowadziły dowodu, że działanie Pozwanego jest działaniem bezprawnym. Powódki przedstawiły argumentację o charakterze ocennym. Trudno przyjąć tezę, że rejestracja domeny internetowej w celu jej późniejszej odsprzedaży sama w sobie jest niezgodna z zasadami współzycia społecznego. Powódka, dla uzasadnienia zastosowania art. 5 KC, musiałaby wykazać konkretne okoliczności

wskazujące na bezprawność działania Powoda. Mogłaby np. wykazać, że wskutek działania Powoda poniosła szkodę.

44. Kolejnym argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością zastosowania w niniejszej sprawie art. 5 KC jest utrwalona w orzecnictwie i akceptowana przez doktrynę zasada, że przepis ten może być jedynie podstawą obrony, nie zaś ataku. SN wielokrotnie wypowiedział się, iż art. 5 KC nie może być podstawą dochodzenia żądań (np. wyrok z 27 stycznia 1999 r., II CKN 151/98, OSN 199, Nr 7-8, poz. 134, wyrok z 28 kwietnia 2000 r., II CKN 258/00, niepublikowany), podstawą powództwa (wyrok z 5 marca 2002 r., I CKN 934/00, niepublikowany).
45. Wskazane okoliczności spowodowały, że niniejszy Sąd nie mógł zastosować w niniejszej sprawie art. 5 KC, o co wносиły Powódki.

4. Oceniając możliwość naruszenia przez Pozwanego praw ochronnych na znaki AF Sąd ustalił co następuje:

46. Przepis art. 9.1 (b) Rozporządzenia Nr 40/94/WE w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zakazuje używania w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów/usług podobnych. Analogiczną regulację zawiera art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p). Dotyczą one naruszenia prawa ochronnego w granicach podobieństwa.
47. W niniejszej sprawie poza sporem pozostaje, że Powódki zarejestrowały znaki AF, oraz że sporna domena wykazuje podobieństwo fonetyczne do tychże znaków.
48. Kwestią wstępną, którą należy rozstrzygnąć stosując wskazane przepisy jest podobieństwo (jednorodzaowość) usług. Dopiero po stwierdzeniu istnienia jednorodzaowości usług pojawi się konieczność badania podobieństwa oznaczeń (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 84).
49. Przy ustalaniu jednorodzaowości usług oferowanych klientom przez Powódki i Pozwanego należy brać pod uwagę następujące kryteria: rodzaj usług, ich przeznaczenie i warunki w jakich są świadczone (tak R. Skubisz, Prawo znaków..., j.w.). Pozwany prowadzi działalność w zakresie technologii informatycznych; natomiast Powódki w zakresie szeroko rozumianych usług

budowlanych i specjalizują się w robotach wyburzeniowych. Tak więc usługi Powódek i Pozwanego nie pokrywają się odnośnie rodzaju i przeznaczenia. Trudniejsza jest ocena warunków, w jakich obie strony oferują swoje usługi. Jeżeli obie strony chcą być obecne w Internecie poprzez utworzenie własnych stron WWW ich kanałem dystrybucji jest cyberprzestrzeń. Jako aksjomat należy uznać, że wielu przedsiębiorców stara się zarejestrować swoje znaki towarowe jako domeny internetowe. Powódki postąpiły zgodnie z tą zasadą i posługują się w prowadzeniu działalności gospodarczej domeną „afgroup-polska.pl” oraz „afdecom.pl”, na których informują o swojej działalności. Korzysta także z domen „afgruppen.com” oraz „afgruppen.no”. Tymczasem Pozwany nie używa strony internetowej www.af.pl. Do reklamowania swojej działalności używa strony www.alkomplus.pl, na której umieszcza oferty sprzedaży zarejestrowanych przez siebie domen internetowych. Tak więc usługi obu stron są oferowane w cyberprzestrzeni. Jednakże ich faktyczne wykonywanie wyraźnie się różni. Powódka świadczy usługi w terenie, na placu budowy, tymczasem usługi Pozwanego są świadczone wyłącznie w przestrzeni cyfrowej. W konsekwencji należy uznać, że przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

III. Koszty postępowania

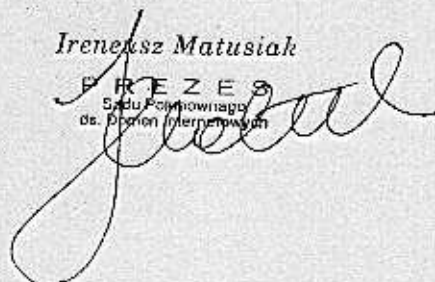
50. Co do kosztów postępowania Sąd, na podstawie materiału dowodowego ustalił, że Pozwany w związku z niniejszym postępowaniem arbitrażowym poniósł koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3000 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przyznane koszty mogą obejmować uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. Pozwany udowodnił dokumentem załączonym do akt sprawy fakt poniesienia kosztów. W związku z tym Sąd uznał za uzasadnione przyznanie Pozwanemu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
51. w dniu 12 października 2009 r. do tegoż Sądu wpłynął wniosek Powódek o nieuwzględnienie wniosku Pozwanego o zwrot kosztów zastępstwa procesowego, który wpłynął do Sądu po wyznaczonym (tygodniowym) terminie. Sąd postanowił odrzucić wniosek Powódek. Przepisy k.p.c. dotyczące postępowania przed sądem polubownym nie przewidują instytucji

przywrócenia uchybionego terminu. Także Regulamin Sądu Polubownego nie daje możliwości przywrócenia terminu. W związku z tym Sąd na podstawie art. 1184 § 2 k.p.c. może prowadzić postępowanie w sposób, jaki uzna za właściwy. Należy uznać, że Sąd może przedłużyć termin do złożenia wniosku o zwrot kosztów postępowania. Wydaje się, że warunkiem koniecznym dla przedłużenia terminu jest uznanie przez sąd polubowny, że przedłużenie terminu jest uzasadnione. Ocena owej zasadności należy do swobodnej oceny sądu polubownego. W niniejszej sprawie zasadność przedłużenie terminu złożenia wniosku przez Pozwanego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest pobyt Pozwanego za granicą, a drugą fakt, iż względy słuszności przemawiają za nieobarczaniem strony, która nie dała w ocenie Sądu powodu do wytoczenia powództwa negatywnymi skutkami uchybienia terminu.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych



dr hab. Piotr Ślęzak



Arbiter

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście 107) 00-03230
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 626-73-23
NIP 526-12-89-338