

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

77/09/PA

Wyrok
Sądu Polubownego

Wydany w Warszawie 23.04.2010 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk – arbiter Sądu Polubownego

Po rozpoznaniu w dniu 23.04.2010 r. sprawy z powództwa:

„GERD-MADEX” Spółka jawna Jakub Sołtysiak, Mark Drab, z siedzibą w Częstochowie, ul. Lelewela 13/15,

reprezentowana przez pełnomocnika, radcę prawnego Mariana Skwar z Kancelarii Prawniczej „PROKURA” Marian Skwara i S-ka Sp.k., ul. Berka Joselewicza 4 lok. 2, 42-200 Częstochowa

przeciwko pozwanemu:

██████████ prowadzaczemu działalność gospodarczą pod firmą ██████████
██████████ z siedzibą w Częstochowie,

reprezentowanemu przez pełnomocnika, adw. Rafała J. Spiegel z Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie, Al. Najświętszej Maryi Panny 21 A

o ustalenie

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dn. 18.11.2009 – dokonanego przez Powódkę i z dn. 4.01.2010 – dokonanego przez Pozwanego

orzeka

1. ustalić, że Pozwany, ██████████, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ██████████, w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej <gerdmadex.pl> naruszył prawa Powódki,
2. zasądzić od Pozwanej na rzecz Powódki kwotę 3.949,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1. W dniu 25.01.2010 złożony został pozew o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie naruszenia praw GERD-MADEX Spółka jawna Jakub Sołtysiak, Mark Drab, z siedzibą w Częstochowie poprzez rejestrację nazwy domeny <gerdmadex.pl>.

2. Powódka dokonała w dniu 18.11.2009 zapisu na sąd polubowny. Strona pozwana dokonała zapisu na sąd polubowny w dniu 4.01.2010. Tym samym strony wyraziły zgodę na rozstrzygnięcie sporu na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
3. Skład Sądu Polubownego został ukonstytuowany na podstawie art. 14 Regulaminu. Powódka wskazała imiennie w pozwie z dnia 22.01.2010 arbitra w osobie Marcina Maruty. Pozwany nie wyraził zgody na jego nominację i w odpowiedzi na pozew z dnia 18.02.2010 wskazał na arbitra Piotra Nowaczyka. W e-mailu z dnia 5.03.2010 Powódka wyraziła zgodę na nominację Piotra Nowaczyka jako arbitra w przedmiotowej sprawie.

Stanowiska Stron

4. Według Powódki obecnym dysponentem domeny <gerdmadex.pl> jest Pozwany, który to dysponent używa przedmiotowej domeny, naruszając prawa wyłączne Powódki oraz zasady uczciwej konkurencji.
5. W pozwie z dnia 22.01.2010, Powódka wskazała że od 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Gerd-Madex” polegającą na sprzedaży oraz serwisie sprzętu kopiującego. Od 04.10.2000 Powódka nieprzerwanie jest abonentem domeny „gerdmadex.com.pl”. Pozwany od 22.10.2009 jest abonentem domeny „gerdmadex.pl”. Powódka wskazała, że co najmniej do 06.12.2009 z domeny „germdaex.pl” następowało automatyczne przekierowanie do domeny Pozwanego. Dalej Powódka wskazała, że od 18.01.2010 „wpisując w pasku adresowym przeglądarki internetowej adres „gerdmadex.pl” wyświetla się strona z adresem , , z której za pomocą aktywnego linku wyświetlonego na górze tejże strony można przejść bezpośrednio do strony Pozwanego”.
6. Z okoliczności tych Powódka wnioskuje, że Pozwany świadomie zarejestrował przedmiotową domenę w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody, w rozumieniu art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Nadto wskazała, że Pozwany poprzez zastosowane przekierowanie do swojej domeny, wprowadzał klientów w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa.
7. W rezultacie Powódka domagała się stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej <gerdmadex.pl> naruszył prawa wyłączne Powódki oraz zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania arbitrażowego.
8. W odpowiedzi na pozew z dnia 18.02.2010 Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Podniósł brak podstaw prawnych dla uznania, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny naruszył prawa Powódki. Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazał, że jego działania nie mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, bowiem „prowadzenie strony internetowej z ogłoszeniami regionalnymi, na której to może umieścić bezpłatnie każdy swoje ogłoszenie, nie narusza interesu innych przedsiębiorców”, tym samym nie można Pozwanemu przypisać złej wiary. Nadto Pozwany podniósł, że nie doszło do naruszenia renomy przedsiębiorstwa Powódki, bowiem nazwa „Gerd-Madex” nie jest powszechnie rozpoznawalna w obrocie gospodarczym, nawet na rynku lokalnym, zwłaszcza że Powódka nie ma zarejestrowanego znaku towarowego „Gerd-Madex”. Za nieuzasadnione Pozwany uznał także twierdzenia Powódki o naruszeniu art. 14 u.z.n.k. Bezzasadny, zdaniem Pozwanego, jest również zarzut cybersquattingu, bowiem Pozwany nie nabył domeny w celu dalszej odsprzedaży.
9. Odnosząc się do naruszenia art. 10 u.z.n.k. oraz art. 5 u.z.n.k. Pozwany wskazał, że nie wprowadzał klientów w błąd co do oznaczeniu oferowanych produktów, ani też co do

oznaczenia przedsiębiorcy, bowiem na stronie znajdowało się wyraźne oznaczenie przedsiębiorstwa, a także wobec braku podobieństwa w wyglądzie i budowie strony Powoda i Pozwanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

10. Powódka od 1990 roku prowadzi działalność pod firmą „Gerd-Madex”, zaś od 04.10.2000 jest abonentem domeny „gerdmadex.com.pl”. Przedmiotem działalności Powódki jest sprzedaż i serwis urządzeń kopiujących.
11. Pozwany od 22.10.2009 jest abonentem domeny „gerdmadex.pl”. Początkowo domena ta zawierała przekierowanie do domeny Pozwanego, a następnie do domeny Powódki. Przedmiotem działalności Pozwanego są usługi kserograficzne.
12. W dniu 17.11.2009 Pozwany otrzymał pismo Powódki informujące o złożeniu w dniu 12.11.2009 wniosku przedprocesowego o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Polskie Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Po otrzymaniu powyższego pisma Pozwany usunął funkcje automatycznego przekierowania ze spornej domeny „gerdmadex.pl”, a także pod sporną domeną powstała, w miejsce poprzedniej, strona internetowa zawierająca bezpłatne regionalne ogłoszenia reklamowe. W dalszym etapie sporu, Pozwany zaprzestał całkowitego korzystania ze spornej domeny.
13. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pisemnych wyjaśnień złożonych przez strony i ich pełnomocników, dokumentów i korespondencji złożonej do akt sprawy, odpisów z rejestru przedsiębiorstw KRS, korespondencji stron i wydruków ze stron internetowych.
14. Żadna ze stron nie wносиła o przeprowadzenie dodatkowych dowodów, ani o przeprowadzanie rozprawy.

Dalsze postępowanie

15. Próba zawarcia ugody Pozwanego, nie została przyjęta przez Powódkę.
16. Arbiter zamknął postępowanie w dniu 4.12.2007.
17. Pełnomocnicy wnieśli o zasądzenie kosztów postępowania: pełnomocnik Powódki w piśmie (e-mailu) z dnia 20.04.2010 w kwocie 3.949,00 zł., zaś pełnomocnik Pozwanego w piśmie (e-mailu) z dnia 21.04.2010 w kwocie 627,00 zł.

Sąd zważył co następuje:

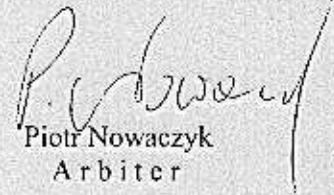
18. Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma zastosowanie Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT („Regulamin”). Obie strony złożyły do akt odpowiednią dokumentację. Arbiter umożliwił stronom przedstawienie ich stanowisk. Żadna ze stron nie składała wniosków o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, opinii biegłych, ani przesłuchania stron. Żadna ze stron nie wносиła o przeprowadzenie rozprawy.
19. Sąd stwierdził, że każda ze stron miała zachowaną możliwość obrony jej praw przed sądem polubownym. Wobec braku wniosków stron o przeprowadzenie rozprawy, Sąd uznał, na podstawie art. 25 ust. 3 i 28 ust. 1 Regulaminu, że zebrany materiał dowodowy stanowi wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia, bez wyznaczania rozprawy.
20. Nie ulega wątpliwości, że nazwa „Gerd-Madex” związana jest z działalnością Powódki, przynajmniej od 20 lat. Nazwa ta stanowi firmę Powódki. W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie internetowej Pozwany posługuje się dokładną firmą Powódki.

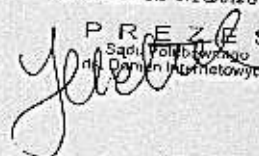
21. Rejestracja domeny oznaczeniem, którym inna osoba (Powódka) posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w celu wprowadzenia w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 u.z.n.k, zgodnie z którym, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa oraz wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 3 ust. 2).
22. Przekierowanie domeny <gerdmadex.pl> na domenę Pozwanego może wprowadzać nabywców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, a także, co do ewentualnych powiązań obu podmiotów. Czynem nieuczciwej konkurencji, popełnionym w złej wierze jest jakiegokolwiek posługiwanie się zarejestrowaną domeną bez zgody uprawnionego. Posługiwanie się tak zarejestrowaną domeną narusza dobra osobiste Powódki. Powódka korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 23 i 24 kc. W wyniku dokonywanej nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego, nazwa przedsiębiorcy (firma) uzyskała od 25.09.2003 ochronę na podstawie art. 43¹⁰ kc.
23. Nazwa domeny jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją osoby wówczas, gdy ją indywidualizuje. Należy do tej samej grupy dóbr osobistych co nazwa, pseudonim, znaki graficzne, albo herb. W niniejszej sprawie nazwa domeny pokrywa się z najważniejszym członem nazwy, pod którą Powódka prowadzi działalność gospodarczą. Do naruszenia dóbr osobistych może dojść w przypadku, gdy nazwa przedsiębiorstwa, lub firma zawarta w adresie internetowym, stanowiąc jego całość lub część, będzie wzbudzać skojarzenia z podmiotem, który tym adresem dysponuje. Ukazana korelacja musi powodować skutek w postaci narazenia dysponenta dobra osobistego, jakim jest firma, na poniesienie ujemnych skutków, czyli np. na utratę wyłączności posługiwania się nią, rozwodnienie (*dilution*) marki, utrata chociażby części klientów.
24. Firma jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej, jako taka jest kojarzona z przedsiębiorcą, wiąże się z wyobrażeniami i ocenami o nim. Kryterium uznania nazwy firmy, czy nazwy domeny, jako dobra osobistego jest nierozzerwalność związku nazwy z daną osobą i jej funkcjonalne powiązanie z tą osobą. Jeśli dwie osoby używają tej samej nazwy, o prawie do jej używania powinien decydować fakt, która z nich używała nazwy wcześniej. Zgodnie z wyrokiem SN z 28 października 1998 r., III CKN 25/98 (Pr. Gosp. 1999 nr 6, poz. 4), naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta w sposób dostateczny indywidualizuje daną osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację. Na podstawie art. 23 k.c. w związku z art. 24 k.c., osoba, której dobro zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania bądź ustalenia, że jest ono bezprawne.
25. W niniejszej sprawie wykazano, że to Powódka wcześniej użyła nazwy „Gerd-Madex” dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej (już od 1990 roku) jako firmy. W tym kontekście, z dobrami osobistymi Powódki związane są jej interesy majątkowe. Powódka ma prawo do roszczeń zapobiegawczych z art. 439 kc przyjmując, że sama rejestracja nazwy domeny pokrywającej się częściowo z jej firmą (częścią nazwy) stwarza stan bezpośredniego zagrożenia szkodą.
26. Żądanie stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszyła prawa Powódki, jest możliwe i uzasadnione. Nazwa spornej domeny jest identyczna z firmą Powódki. Przedmiot działalności stron związany jest z usługami kserokopiarek. Nie ma przy tym znaczenia, że w późniejszym okresie, tj. już po rejestracji spornej domeny, Pozwany zmienił przeznaczenie domeny. Relewantne jest, że Pozwany „w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powódki” (art. 10.ii Regulaminu).

27. Wobec powyższego żądanie Powódki jest uzasadnione.

28. O kosztach orzeczono zgodnie z art. 35, p. 1 i 2 Regulaminu. Na koszty te składają się: kwota 200,00 zł. tytułem opłaty kancelaryjnej od wniosku przedprocesowego, kwota 3.000,00 zł. tytułem wpisu od pozwu, kwota 17,00 zł. tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kwota 732,00 zł. tytułem kosztów pomocy prawnej w sprawie. Żądanie zasądzenia kosztów pełnomocnik Powoda złożył w przewidzianym terminie, a ich wysokość nie jest wygórowana.

Warszawa, dnia 23.04.2010 r.


Piotr Nowaczyk
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 +48-22 626-73-23
NIP 526-12-89-338