

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

sygn. akt 06/17/PA

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

wydany w dniu 19 lipca 2017 r. w Warszawie.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych (zwany dalej również „Sądem”) w składzie:

dr Damian Flisak – arbiter Sądu

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

BENALU SAS, Rue Fresnel, F-62800 Lievin, Francja

przeciwko pozwanej:

o ustalenie naruszenia praw powódki w wyniku zawarcia przez pozwaną umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej

benalu.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez pełnomocnika powódki w dniu 18 stycznia 2017 r. oraz przez pozwaną w dniu 15 marca 2017 r.,

orzeka:

1. w wyniku utrzymywania nazwy domeny internetowej benalu.pl pozwana, czyli dopuściła się naruszenia praw powódki, czyli spółki BENALU SAS, Rue Fresnel, F-62800 Lievin, Francja, wskutek naruszenia prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy, naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa do firmy, jak i dobra osobistego powódki,
2. zasądza od pozwanej, czyli na rzecz powódki, czyli spółki BENALU SAS, Rue Fresnel, F-62800 Lievin, Francja, zwrot kosztów postępowania w wysokości 9083,60 zł (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 60/100).

07.

UZASADNIENIE

1. Stan sprawy przedstawiony przez strony

W pozwie datowanym na dzień 15 lutego 2017 r. powódka wskazała na naruszenie swoich praw w wyniku utrzymywania umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej benalu.pl. Jako podstawę prawną roszczenia wskazano na kolizję z prawem ochronnym do unijnego znaku towarowego powódki. Podniesiono również naruszenie art. 3 ust. 1, 14 oraz 15 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”), wskazując na działanie pozwanej „sprzeczne z prawem jak i dobrymi obyczajami, które narusza interes Powoda oraz klienta”, jak i na naruszenie prawa do firmy (s. 6 pozwu). W piśmie uzupełniającym z 7 lipca 2017 r. wskazano ponadto na naruszenie art. 10 uznk oraz dóbr osobistych powódki „poprzez podejmowanie działań godzących w renomę (dobre imię, dobra sława) firmy BENALU” (s. 8 pisma uzupełniającego).

W pozwie wskazano, że powódka jest wieloletnim producentem, dystrybutorem oraz serwisantem nowych i używanych przyczep (naczep) dla samochodów ciężarowych. Powódka jest europejskim liderem w segmencie przyczep aluminiowych. Sieć dystrybucji obejmuje również Polskę. Oznaczenie „BENALU” zostało zarejestrowane na rzecz powódki w dniu 29 lipca 2009 r. w charakterze unijnego, słownego znaku towarowego (007500564) dla usług klasy 12 oraz 37 klasyfikacji nicejskiej. W jej opinii z uwagi na historię powódki, zasięg działalności gospodarczej, jakość i innowacyjność towarów, znak ten ma się charakteryzować ugruntowaną renomą. Zgodnie z pozwem pozwana jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 2003 r. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Na stronie oznaczonej sporną domeną pozwany oferował nowe i używane przyczepy oraz naczepy dla ciężarowych pojazdów samochodowych. Wedle pozwu „Powoda nie łączą z Pozwanym żadne relacje handlowe” (s. 4 pozwu).

Pozwana w swojej odpowiedzi z 15 maja 2017 r. wniosła o oddalenie żądania pozwu oraz o wyznaczenie rozprawy w celu przesłuchania świadka „na okoliczność nawiązania współpracy pomiędzy stronami, faktu, iż przed nawiązaniem współpracy powód nie posiadał żadnego przedstawicielstwa na terenie Polski, sposobów promowania marki BENALU przez pozwaną na terenie Polski, okoliczności ustania współpracy pomiędzy stronami” (s. 2 odpowiedzi na pozew). Podobnych okoliczności miało dotyczyć również wnioskowane przez pozwaną przesłuchanie stron sporu. Pozwana przyznała, że prowadzi handel nowymi i używanymi naczepami, że jest abonentem spornej domeny od kwietnia 2007 r., że strony sporu nie łączy żadna relacja handlowa. Pozwana zaprzeczyła wszakże, aby na stronie internetowej oferowała przyczepy lub w inny sposób używała znaku towarowego w obrocie, jak i aby korzystała ze spornej domeny w celu wprowadzania w błąd. Pozwana wyjaśniła dalej, że nawiązała współpracę z powodem 5 lutego 2007 r., kiedy to marka BENALU miała być nieznana w Polsce. 19 kwietnia zawarła umowę o utrzymywanie spornej domeny. Na stronie internetowej miała ona oferować naczepy powoda, informować o powodzie, udostępniać katalog produktów BENALU. Mimo braku zawarcia umowy o współpracy, powód miał być autoryzowanym sprzedawcą naczep powoda w Polsce. Działania pozwanego miały być finansowane z własnych środków tego ostatniego; na samą promocję marki BENALU na portalu truck.pl oraz w czasopiśmie TRUCK miał on wydać ok. 200.000 zł, zaś gadzety i targi, w tym noclegi dla przedstawicieli powoda w hotelach, miały kosztować dalsze 100.000 zł. Współpraca stron miała układać się dobrze, średnioroczne obroty sięgały 2 mln zł.

Pozwana wskazała, że na przełomie lat 2013 i 2014 dowiedziała się o obrocie towarami przez powódkę poza pozwaną, po cenach niższych niż czyniła to ta ostatnia. W tej sytuacji pozwana zaniechała współpracy. W czerwcu 2016 r. powódka kontaktowała się z pozwaną w sprawie domeny. Pozwana wyraziła gotowość odsprzedaży domeny. Ostateczna oferta nabycia nie została jednak przedstawiona.

Po wezwaniu Sądu strony skorzystały z możliwości złożenia dodatkowych pism w sprawie, choć nie zawierały one dalszych, istotnych faktów w sprawie.

Pismem z dnia 7 lipca 2017 r. strona pozwana przedłożyła liczne dowody na okoliczności dotyczące nawiązania i biegu współpracy z powódką oraz poniesionych, wysokich kosztów tej współpracy. Z kolei powódka w swoim piśmie z tego samego dnia potwierdziła ustanie współpracy w 2014 r. Podkreśliła, że nigdy nie upoważniała pozwanej do korzystania z oznaczenia „Benalu”, również w postaci domeny internetowej. Nawet gdyby było inaczej, jak kontynuuje powódka, zgoda ta dotyczyła jedynie okresu zgodnej współpracy gospodarczej w latach 2007 – 2014. Wskazała nadto powódka, że po doręczeniu pozwu pozwana zmieniła się treść przedmiotowej strony internetowej, tj. usunięto przekierowanie do strony internetowej krumar.pl – strony pozwanego.

Sąd wezwał następnie do złożenia ostatecznych pism. Powód podtrzymał swoje stanowisko, zaś pozwana ponownie opisała współpracę obu stron oraz zanegowała, aby działania pozwanego naruszały przepisy prawa podmiotowe powódki lub dobre obyczaje.

W dniu 14 lipca 2017 r. postępowanie zostało zamknięte, a strony zostały wezwane do złożenia spisu poniesionych kosztów postępowania.

2. Ustalony stan faktyczny – fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy

W latach 2007 – 2014 strony sporu zgodnie współpracowały w zakresie handlu w Polsce przyczepami (naczepami) wytwarzanymi przez stronę powodową. Mimo braku pisemnej umowy w tym zakresie nie sposób zakwestionować, aby owocna współpraca przebiegała za obustronną zgodą. Na samym początku tejże współpracy pozwany zarejestrował domenę internetową tożsamą z firmą oraz znakiem towarowym powódki. Strona pozwana istotnie przyczyniła się do rozpoznawalności oznaczenia „Benalu” w Polsce. To ostatnie ustalenie wynika z niezakwestionowania przekonująco uzasadnionego stanowiska pozwanej.

Podczas współpracy strona pozwana przekierowywała ze strony benalu.pl na swoją stronę internetową (krumar.pl), gdzie informowała m.in. o sprzęcie powoda (wraz ze znakiem graficznym spółki powodowej) oraz oferowała go do sprzedaży (zob. zarchiwizowana strona benalu.pl z dnia 29 czerwca 2012 r., godz. 4:43 (<http://web.archive.org/web/20120629044345/http://www.benalu.pl:80/>)). Pod tą samą domeną oferowano sprzęt firm konkurencyjnych (zob. zał. nr 3 do pisma uzupełniającego powoda z 7 lipca 2017 r.). Po wpisaniu nazwy domeny internetowej do wyszukiwarki google, jedno z pierwszych odesłań prowadzi do strony krumar.pl (zob. zał. nr 4 do pisma uzupełniającego powoda z 7 lipca 2017 r.).

Niesporne między stronami było również to, że zgodna współpraca ustała w 2014 r. W 2016 r. powódka zwróciła się do pozwanego o przeniesienie domeny, na co pozwana zaproponowała jej odsprzedaż „at fair rate” („po uczciwej / rynkowej cenie”; zob. zał. 8 do odpowiedzi na pozew z dnia 15 maja 2017 r.). W grudniu 2016 r. pozwana została wezwana pismem do zaniechania „naruszeń prawa do unijnego znaku towarowego” (zał. do pozwu).

Poza sporem pozostaje również, że na rzecz powódki zarejestrowany jest słowny znak towarowy „BENALU” (007500564) dla usług klasy 12 oraz 37 klasyfikacji nicejskiej. Rejestracja pozostaje w mocy na dzień wydania orzeczenia. Pozwana jest także abonentką spornej domeny.

Dowody: świadczenie rejestracji znaku towarowego, oględziny własne Sądu rejestru znaków towarowych – załącznik do pozwu, wydruk z bazy *whois* Krajowego Rejestru Domen dotyczący spornej domeny – załącznik do pozwu, oględziny własne Sądu bazy *whois* KRD

3. Naruszenie prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy

Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy należy uznać za uzasadniony.

W pierwszym rzędzie Sąd pochylił się nad rozpatrzeniem zarzutu naruszenia prawa ochronnego na słowny wspólnotowy znak towarowy „BENALU” (CTM 007500564).

Podniesienie żądania wynikającego z naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego wymaga w pierwszym rzędzie rozstrzygnięcia dopuszczalności poddania takiej sprawy pod kognicję Sądu.

W myśl art. 96 pkt a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej „Rozporządzenie”), powództwa, których przedmiotem jest naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych, objęte są wyłączną właściwością sądów specjalnie powołanych w myśl art. 95 Rozporządzenia przez każde z państw członkowskich; w Polsce funkcję takiego sądu powierzona została jednemu z wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie. Przywołany przepis nie uzasadnia jednakże wniosku, aby strony były ograniczone w swoim prawie do poddania sporu związanego z naruszeniem praw wynikających z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych rozstrzygnięciu sądu polubownego. Znaczenie przepisu wyczerpuje się raczej w ograniczeniu rozpoznawania tego typu spraw przez system sądownictwa powszechnego (zob. np. wyrok SO w Warszawie, Wydział XXII, z 30 lipca 2010 r., XXII GWzł 15/10, niepubl.). Nie ma wątpliwości, że sprawy z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej wykazują zdatność arbitrażową (zob. R. Sikorski, Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej, *Kwartalnik ADR*, nr 2(6)/2009, s. 50-52). Podobnie nie może być mowy o tym, aby wspomniany art. 96 Rozporządzenia stanowił o utracie zdatności arbitrażowej przez spór dotyczący naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. W zakresie przywołanego przez powoda prawa spełnione są kryteria tzw. zdolności ugodowej, o której mowa w art. 1157 kpc (zob. też wyrok Sądu Polubownego z 25 czerwca 2010 r., 62/09/PA). Tym samym orzekający Sąd jest kompetentny do orzekania w sprawie naruszeń wspólnotowego znaku towarowego (zob. np. również wyrok Sądu Polubownego z dnia 23 lipca 2012 r., 14/12/PA).

Rozważając zagadnienie kolizji ze wspólnotowym znakiem towarowym trzeba przywołać odpowiednie postanowienie Rozporządzenia Rady (WE) nr 207 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej zwane „Rozporządzeniem”). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, „właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany; (...)”. Przepis nawiązuje do wystąpienia tzw. podwójnej identyczności, czyli identyczności odnoszącej się do porównywanych oznaczeń (tj. znaku towarowego oraz oznaczenia kolidującego) oraz towarów bądź usług nimi oznaczanych. Wystąpienie takiego przypadku eliminuje już potrzebę stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Przed rozważeniem zagadnienia, czy w niniejszej sprawie zachodzi przypadek podwójnej identyczności, należy pochylić się nad zagadnieniem charakteru, w jakim znak handlowy funkcjonuje w spornej domenie. Używanie przez pozwanego w charakterze domeny oznaczenia benalu.pl stanowi niewątpliwie przejaw korzystania „w obrocie handlowym”, o którym mowa w przywołanym art. 9 ust. 1 Rozporządzenia. Domeny internetowe prócz swojej zasadniczej funkcji technicznej, tj. lokalizacji stron w internecie, pełnią rolę zbieżną ze znakami towarowymi poprzez identyfikację towarów – także usług – w tejże sieci internetowej (zob. np. M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, Warszawa 2008, s. 98). Stanowisko to jest oczywiście przekonujące i zgodne z utrwaloną w tym zakresie linią orzecniczą tutejszego Sądu (tak już Sąd Polubowny w wyroku z 22 lipca 2005 r., 12/05/PA; zob. też np. J. Ożegalska-Trybalska, w: T. Bettinger (red.), Handbuch des Internetrechts, wyd. 2, Monachium 2008, s. 851; M. Trzebiatowski, w: R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej, t. 14 B, Warszawa 2012, s. 791). Wskazany „obrót handlowy” jest rozumiany szeroko jako wykorzystanie w ramach komercyjnej działalności przedsiębiorstwa czy to w ramach sprzedaży czy też choćby promocji; inaczej, dokonuje się on „w toku działalności gospodarczej, mającej na celu osiągnięcie korzyści, a nie jako działalności prywatnej” (wyrok TSUE z 12 listopada 2002 r., C-206/01, LEX nr 153815; zob. też np. wyrok SA w Poznaniu z 26 kwietnia 2006 r., I ACa 1228/05: „Zarejestrowanie witryny internetowej pod określonym adresem oraz prowadzenie przy jej pomocy działalności handlowej i zarazem jej reklamowanie, wypełnia przesłankę używania znaku towarowego”). W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że pozwany korzysta ze znaku towarowego powoda w celu reklamy oferowanych przez siebie produktów, promocji własnego przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia gospodarczego). Takie wykorzystanie powinno jednak pozostać zarezerwowane dla spółki powodowej.

Odnosnie zaś do samego zarzutu podwójnej identyczności, nie ulega wątpliwości, że znak towarowy „BENALU” został w niezmienionej postaci wykorzystany w spornej domenie. Przy badaniu zbieżności z domeną internetową przedmiotem badania jest wyłącznie jej część znamienna, czyli w przedmiotowej sytuacji słowo „BENALU”. Poza zakresem zainteresowania pozostaje krajowe rozszerzenie domeny („.pl”) czy inne elementy protokołu url (http, www). Identyczność występuje także w odniesieniu do towarów. Znak towarowy powódki został zarejestrowany m.in. w 12. klasie dla „pojazdów, części pojazdów i ich elementów, w szczególności (...) przyczepy”. Wniosek taki jest oczywisty również w świetle gospodarczego profilu obu stron sporu i zgodnej narracji korespondencji procesowej obu pełnomocników. Powódka jest wytwórcą ciężarowych przyczep (naczep), zaś pozwana zajmuje się hurtowym

obrotem tym osprzętem, nie tylko produkowanym przez tą pierwszą, ale także przez inne podmioty.

Na niekorzyść pozwanej świadczy w omawianym kontekście również okoliczność, że nawet po zmianie wyglądu strony internetowej dostępnej pod sporną domeną, trudno doszukać się jakiegokolwiek wzmianki o braku jakichkolwiek powiązań z francuską spółką czy też w ogóle informacji naświetlającej rzeczywisty stan powiązań.

W tej sytuacji nie ma potrzeby drobiazgowego odniesienia do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek stwierdzonej zbieżności pomiędzy oznaczeniami oraz towarami. W przekonaniu Sądu takie ryzyko jednak również istnieje, nawet jeśli przyjętym wzorcem jest osoba „dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i rozsądna” – poziom wymaganej ostrożności jest uzależniony od rodzaju sprzedawanych dóbr (wyrok TSUE z 22 lipca 1999 r. – Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, nb. 26 *in fine*: „(...) *the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question*”). W niniejszej sprawie kluczowe znaczenie mają przecież okoliczności całego sporu. Sama sporna domena w swoim założeniu miała niewątpliwie wspierać obrót oferowanym sprzętem. Strony przez długi czas funkcjonowały zgodnie na tym rynku. Z czasem jednak ich współpraca legła w gruzach. Tym samym jednak oznaczenie, które niegdyś funkcjonowało właściwie na rzecz obu stron, powinno wyraźnie już odznaczać na tym rynku tylko ten podmiot, przy którym pozostało prawo ochronne – spółkę powodową. Trudno przecież założyć, że wiedza o głębokim sporze stron była na tyle powszechna, aby uniknąć pomyłek potencjalnych klientów co do dalszego powiązania pomiędzy stronami. Trudno też wyobrazić sobie, że potencjalny konsument-internauta odwiedzający stronę pod sporną domeną wykazywał się na tyle daleko idącą „ostrożnością konsumencką”, aby dochodzić tego, czy na pewno przedsiębiorstwo Krumar nie jest (wciąż) powiązane z francuskim potentatem (konfuzja w rozumieniu szerokim). Taki scenariusz przeczyłby elementarnym zasadom doświadczenia życiowego, zwłaszcza w świetle okoliczności towarzyszących, czyli stwierdzonej powyżej podwójnej identyczności: bardzo wysokiego podobieństwa oznaczeń oraz towarów, jak i wysokiej zdolności odróżniającej znaku „BENALU” (zob. też: A. Tischner, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2. wyd., Warszawa 2014, s. 1416).

Pozostaje w tym momencie rozpatrzyć przesłankę bezprawności działania pozwanej. Z pewnością nie może ona przeciwstawić powodce żadnego własnego bezwzględного prawa podmiotowego; posiadanie domeny internetowej nie jest źródłem prawa bezwzględного. Okolicznością legalizującą działanie pozwanej nie są też jej ewentualne roszczenia związane z rozliczeniem byłej współpracy. Nie ma możliwości ustanowienia swoistego zastawu na domenie internetowej. Tutejszy Sąd nie jest właściwym forum dla rozstrzygnięcia tego rodzaju żądań. Sposób wykorzystania znaku towarowego w spornej domenie nie znajduje wreszcie swojego uzasadnienia w art. 12 Rozporządzenia, który przewiduje ograniczenia skutków wspólnotowego znaku towarowego. Zresztą, w opinii Sądu ograniczenie to z natury rzeczy będzie znajdowało niezwykle rzadkie zastosowanie do praktyki wykorzystywania cudzych znaków towarowych w domenach internetowych. Zasadniczo wynika to z przeznaczenia domen internetowych.

W ramach wcześniejszej współpracy w latach 2007 – 2014 pozwana miała możliwość korzystania ze znaku towarowego za wiedzą i zgodą powoda. W tym zakresie Sąd nie miał żadnej wątpliwości. Po ustaniu współpracy, niezależnie od przyczyn takiego ustania, pozwany

nie może już jednak podnosić tego rodzaju twierdzenia. W 2016 r. powód zwrócił się z wyraźną prośbą o „oddanie” domeny, więc co najmniej od tego momentu nie mogą już istnieć żadne wątpliwości w tym zakresie.

Dla powyższej oceny nie ma znaczenia, że rejestracja domeny nastąpiła chronologicznie przed powstaniem prawa ochronnego do unijnego znaku towarowego. Po pierwsze, wskutek rejestracji nie powstaje bowiem żadnego nowe prawo. Po drugie, należy założyć, że było to działanie polegające na dozwolonym korzystaniu z cudzego oznaczenia. Po cofnięciu zgody na tego rodzaju wykorzystanie staje się ono jednak już bezprawne. Przeciwnie odmienny wniosek uznawałby chronologiczny prymat „prawa do domeny” na innymi prawami podmiotowymi. Tyle że żadne prawo do domeny nie powstaje.

Przed otrzymaniem pozwu domena benalu.pl przekierowywała na stronę internetową – krumar.pl. Po jego otrzymaniu strona oznaczona sporną domeną wskazuje już jedynie na „KRUMAR Truck & Trailers Adrian Kruczyński” wraz z adresem oraz adresem emailowym. Zmiana treści strony w żadnym stopniu nie wpływa na prawną ocenę sytuacji – w obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z wykorzystaniem znaku towarowego w obrocie handlowym, co uzasadnia roszczenie o zaniechanie, którym przecież w istocie rzeczy jest żądanie powódki ostatniej w niniejszym sporze. Interes prawny w usunięciu tego stanu trwa do momentu istnienia realnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa kontynuowania naruszenia prawa pozwanej. Inaczej, może bardziej zrozumiale, staje się ono nieuzasadnione wówczas, gdy naruszenie zostało zakończone i nie istnieje prawdopodobieństwo jego wznowienia (zob. też: G. Tylec, w: T. Demendecki *i inni*, *Prawo własności przemysłowej*. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1163). W obecnej sytuacji, zwłaszcza w świetle subiektywnego przekonania pozwanego o pokrzywdzeniu na tym obszarze, ryzyko takie istnieje.

4. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji

W opinii Sądu uzasadniony jest zarzut dokonania przez pozwanego szeregu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1, 15 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 uznk.

a) Art. 10 ust. 1 uznk

Wedle art. 10 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do ich pochodzenia. Celem przepisu jest eliminowanie działań mających na celu „kreowanie zamieszania na rynku poprzez używanie oznaczeń towarów (...), które mogą wprowadzić klientów w błąd, w szczególności co do komercyjnego pochodzenia towarów” (A. Michalak, w: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, red.: M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011, s. 265). Pojęcie „oznaczania” nie jest przy tym rozumiane wąsko jako fizyczne oznaczenie towarów lub usług (np. etykietami); należy je rozumieć szeroko, w tym także jako umieszczenie określonej informacji (tutaj – spornej domeny) w związku z określoną usługą, w wyniku czego możliwe jest stworzenie w świadomości potencjalnych konsumentów wrażenia, iż dany towar pochodzi od innego producenta. W przedmiotowej sprawie mamy właśnie do czynienia z sytuacją, w której przez istotny okres czasu oferowano na stronie, do której następowało przekierowanie, produkty tożsame z wytworami powoda. O braku jakichkolwiek powiązań pomiędzy stronami sporu brak jest informacji nawet po dokonania zmiany w wyglądzie strony internetowej dostępnej obecnie pod domeną benalu.pl

b) Art. 15 ust. 1 uznk

Sąd stwierdza również naruszenie przepisu art. 15 ust. 1 uznk.

Wskazany czyn polega na nieuczciwym utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez rejestrację domeny internetowej odpowiadającej oznaczeniu konkurencyjnego produktu. Normatywnym celem omawianego przepisu jest zapewnienie możliwości prowadzenia nieskrępowanej działalności gospodarczej, w tym także w internecie. Truizmem jest w dzisiejszych czasach twierdzenie, że sieć internetowa stała się podstawowym kanałem reklamy czy też zbytu własnych produktów. Pozbawienie innego przedsiębiorcy możliwości pełnego zaznaczenia swojej obecności w internecie poprzez zarejestrowanie domeny z wykorzystaniem cudzego oznaczenia (np. firmy, nazwy handlowej, oznaczenia produktu) może stanowić nieuczciwy sposób utrudnienia dostępu do rynku w rozumieniu omawianego przepisu (zob. np. wyrok Sądu Polubownego z dnia 17 grudnia 2009 r. – lumix.pl, sygn. 56/09/PA; jak słusznie wskazano w orzeczeniu, nawet w przypadku, gdy konsument dostrzeże, iż znajduje się na cudzej stronie, zagrożenie interesu podmiotu uprawnionego polega na tym, że wskazany użytkownik może zadowolić się odnalezioną ofertą i zaniechać dalszych poszukiwań stron, które zamierzał odnaleźć, zob. też: L. Brancus-Cieślak, Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych PS 2003/1, s. 82).

W gospodarczo żywotnym i usprawiedliwionym interesie powódki, ale również jej potencjalnych klientów, leży to, aby mógł on samodzielnie wykorzystywać dla własnych celów domenę kojarzoną intuicyjnie z nią samą, z jej firmą, z jej znakiem towarowym, gdyż jest to najprostsza droga dotarcia do powoda i jego produktu. Odmienny wniosek groziłby przynajmniej częściową utratą przez powoda rynku tych wszystkich użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują sieć internetową w celu poszukiwania produktów powodowej spółki. Jest tak tym bardziej, że – jak wskazuje powód – posiada on już dwóch oficjalnych przedstawicieli w Polsce. Jednocześnie pozwany, dotychczasowy przedstawiciel francuskiej spółki, nie jest w stanie przeciwstawić interesowi powoda żadnego własnego prawa w dalszym utrzymaniu spornej domeny, a tym samym jej blokowaniu na swoją rzecz.

Ocena zdarzeń towarzyszących niniejszemu sporowi prowadzi Sąd do wniosku, iż utrudnienie powodowi dostępu do polskiego rynku poprzez rejestrację spornej domeny narusza dozwolone metody walki konkurencyjnej.

c) Art. 3 ust. 1 uznk

Sąd uznaje za dopuszczalną możliwość przywołania art. 3 ust. 1 uznk jako podstawy prawnej również w sytuacji odwoływania się do szczegółowych deliktów opisanych w rozdziale 2 uznk, jakkolwiek w pierwszym rzędzie powinny być brane pod uwagę wskazane delikty szczególne (zob. np. wyrok SA w Lublinie z 30 września 1998 r., I ACa 281/98, Apel.-Lub. 1999/1/1). W opinii Sądu delikty szczególne zostały ustalone kompletnie w tym sensie, że brak ziszczenia się któregoś z przesłanek zastosowania przepisu nie może być „uzupełniany” poprzez sięgnięcie do klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 uznk. Przeciwnie stanowisko podważałoby celowość ich wyodrębnienia w ustawie. Klauzula generalna może być natomiast podstawą do wyodrębniania niestypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji.

Używanie spornej domeny internetowej przez pozwanego narusza zasady uczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 uznk. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie będące przejawem prowadzenia działalności gospodarczej, które jest sprzeczne z prawem bądź z dobrymi obyczajami, o ile zagraża ono lub narusza interesy innego przedsiębiorcy lub też klienta. Niewątpliwie pozwany korzysta z oznaczenia „BENALU” w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Co więcej, po ustaniu współpracy pozostaje z powodem w stosunku ścisłej konkurencji. Działanie pozwanego w postaci wykorzystywania spornej domeny internetowej pozostaje, o czym mowa powyżej, w sprzeczności z prawem, bowiem narusza ono choćby prawo ochronne powoda do wspólnotowego znaku towarowego. Sytuacja ta niewątpliwie negatywnie oddziałuje na interes gospodarczy francuskiej spółki.

d) Brak innych deliktów

Sąd nie podziela poglądu o naruszeniu art. 14 uznk, w szczególności nie jest przekonująca argumentacja powoda, jakoby doszło do samej rejestracji spornej domeny przez pozwanego w złej wierze (s. 6 i n. pozwu).

5. Naruszenie prawa do firmy oraz dobra osobistego (prawa do nazwy)

Prawo do firmy zostało w polskim systemie prawnym ukształtowane jako prawo majątkowe o charakterze bezwzględny. Okolicznością warunkującą zaistnienie ochrony na gruncie przepisów chroniących firmę jest przypisanie powodowej spółce przymiotu przedsiębiorcy. Okoliczność ta winna pozostawać poza sporem. Godzi się podnieść jednocześnie, że dopełnienie formalnoprawnej rejestracji w Polsce nie stanowi aktu konstytutywnego dla ochrony firmy przedsiębiorcy.

W dalszej kolejności uruchomienie środków ochrony firmy wymaga łącznego spełnienia przesłanek ustanowionych w art. 43(10) zd. 1 kc. Należy do nich podjęcie przez podmiot trzeci (pozwanego) działania, które zagraża firmie uprawnionego lub narusza tę firmę. Sporna domena, pominiawszy człon „.pl” (*top level domain*), powiela literalnie firmę powoda, która na zasadzie asymilacji (traktowania narodowego) zawartej w art. 2 Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej podlega ochronie w Polsce (z wykorzystaniem tych samych podstaw i środków prawnych co firmy przedsiębiorców polskich, zob. J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, rozdz. 5 pkt 4, System Informacji Prawnej Lex). Jednocześnie oznaczenie „benalu” cechuje się w Polsce dystynktywnością; nie stanowi słowa o oczywistej zrozumiałej treści. Naruszenie (lub zagrożenie) nazwy w związku z jej wykorzystaniem w domenie internetowej może nastąpić w sytuacji, kiedy używanie jej w taki sposób przez podmiot nieuprawniony „wywołuje niebezpieczeństwo pomyłek wśród użytkowników Internetu co do tożsamości uprawnionego do nazwy i dysponenta adresu lub też co do związku [prawnego, organizacyjnego czy finansowego – uzup. D.F.] dysponenta adresu z uprawnionym do nazwy (J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe – zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2003, s. 241 i n.). W niniejszej sprawie jest to faktem.

Naruszenie prawa do firmy musi być bezprawne, przy czym przepis art. 43(10) kc statuuje domniemanie bezprawności, które przenosi ciężar wykazania tej przesłanki na podmiot pozwany. Nie ulega wątpliwości, że pozwany nie legitymuje się zgodą na wykorzystanie firmy powoda. Jest tak co najmniej od zakończenia współpracy w 2014 r. Żadne inne okoliczności w tej mierze nie zostały przez pozwanego przytoczone.

Wspomniane okoliczności przemawiają za wystąpieniem bardzo istotnego ryzyka mylnego powiązania działalności pozwanego z powodem. Ryzyko jest tym większe, że oba podmioty działają na tym samym rynku (art. 43(3) § 1 kc), a i treść zamieszczona pod domeną nie przyczynia się do wyklarowania sytuacji. Co więcej, sam pozwany wydaje się dostrzegać bezzasadność dalszego wykorzystywania domeny, skoro uzasadniając jej dalsze posiadanie wskazuje właściwie wyłącznie na potrzebę rozliczeń wygasłej już dawno współpracy.

Nazwa osoby prawnej pełni funkcję analogiczną do nazwiska osób fizycznych. Odgrywa ona rolę wyróżniającą i identyfikującą, „stanowi podstawowe dobro osobiste osoby prawnej” (A. Kubiak-Cyruł, Dobra osobiste osób prawnych, Zakamycze 2004, rozdz. 3.1, System Informacji Prawnej Lex). Jednocześnie należy podkreślić, iż oznaczenie „BENALU” nie stanowi oznaczenia gatunkowego czy opisowego, której wykorzystanie przez pozwanego mogłoby być uzasadnione względami merytorycznymi. Jak wspomniano powyżej, jest to oznaczenie abstrakcyjne charakteryzujące działalność powoda. W odniesieniu do nazwy powoda zachowuje swoją ważność orzeczenie, zgodnie z którym z punktu widzenia przepisów o ochronie dóbr osobistych naruszenie nazwy osoby prawnej następuje w razie jej użycia przez podmiot nieuprawniony, w wyniku czego pojawia się niebezpieczeństwo konfuzji, tj. wprowadzenia adresatów działalności tego podmiotu w błąd co do jego tożsamości lub istnienia związków z podmiotem uprawnionym (wyrok SN z 28 października 1998, II CKN 25/98). Podobnie jak powyżej, wykorzystywanie oznaczenia indywidualizującego powoda przez podmiot, który nie legitymuje się żadnym interesem w utrzymywaniu domeny, stanowi naruszenie dobra osobistego powodowej spółki. W zakresie bezprawności naruszenia aktualność zachowuje argumentacja przedstawiona przy okazji naruszenia prawa do firmy.

6. Pozostałe zagadnienia

a) Przeprowadzenie rozprawy, wnioski dowodowe

Mimo wniosku strony pozwanej o przesłuchanie stron oraz świadka na okoliczności dotyczące współpracy stron oraz promowania znaku oznaczenia „BENALU” Polsce, Sąd nie uznał dopuszczenia tego wniosku oraz przeprowadzenia rozprawy za celowe. Niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy wynikały bowiem z przedstawionych pism oraz załączonych do nich pisemnych dowodów.

b) Zakres rozpoznania sprawy

Właściwe jest w tym miejscu ponowne podkreślenie że poza zainteresowaniem Sądu pozostają wszelkie okoliczności i fakty, jak i związane z tym ewentualne zarzuty, które nie są związane z zarejestrowaniem i wykorzystywaniem strony internetowej przez pozwaną. W szczególności należy do takich ocena wzajemnych rozliczeń stron sporu wynikających z zakończonej współpracy. Tym samym przy ocenie prawnej stanu faktycznego zostały pominięte jako irrelewantne wszelkie informacje w tym zakresie.

c) Brak zasadności zarzutu nadużycia prawa

Zasadniczą część swojej obrony pozwana upatrzyła w zarzucie korzystania przez powódkę ze swoich spraw w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego, „a mianowicie normą moralną, którą powinien kierować się każdy uczestnik obrotu gospodarczego, tj. uczciwego współzawodniczenia z konkurentami, zasadą szacunku wobec innych uczestników obrotu gospodarczego, a zwłaszcza zdobywania pozycji rynkowej za pomocą własnych wysiłków gospodarczych” (s. 2 pisma pozwanej z 14 lipca 2017 r.).

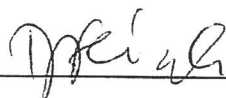
Po pierwsze, w żaden sposób nie zostały wykazane konkretne zachowania powódki, które naruszałyby art. 5 k.c. Po drugie jednak, w istocie rzeczy to pozwana uczyniła ze spornej domeny swoistego zakładnika rozliczeń obu stron oraz – przez pewien czas – korzystała z rozpoznawalności oznaczenia „BENALU” na swoją korzyść, czyniąc to ostatecznie bez żadnej podstawy prawnej. Ewentualny dług po stronie powódki nie eliminuje stwierdzenia istnienia stanu naruszenia prawa przez pozwaną wskutek utrzymywania rejestracji spornej domeny na swoją rzecz. Kognicja Sądu dotyczy tylko tej ostatniej kwestii.

7. Koszty postępowania

W odniesieniu do kosztów postępowania, działając w myśl art. 35 ust. 2 Regulaminu, Sąd postanowił zasądzić na rzecz wygranej strony powodowej zwrot kwoty odpowiadającej wysokości opłaconego wpisu (3690 zł) wraz z opłaty kancelaryjnej (246 zł). Ponadto uznał za właściwe zwrócenie kosztów tłumaczenia dokumentów stanowiących załącznik do pozwu (147,60 zł). Sąd nie uznał natomiast za celowe zwrócenie kosztu „analizy zawartości strony widniejącej pod domeną benalu.pl wykonanej przez komornika” francuskiego w wysokości 1858,82 zł. Dokument ten stanowi nie tyle dowód w sprawie, ile rozwija po prostu merytoryczną argumentację strony powodowej. Nie była ona jednak rozstrzygająca, czy nawet istotnie wzbogacająca, aby uznać ów wydatek za celowy dla obrony swoich racji. Odnośnie zaś do kosztów zastępstwa procesowego czy też innego rodzaju pomocy prawnej (udzielonej na wcześniejszym etapie przez francuską kancelarię Lexae Associates) – łączny koszt wyliczony przez powoda przekroczył 42 tys. zł. W przekonaniu Sądu suma ta przekracza znacznie zwykły pułap ponoszonych kosztów w tego rodzaju sprawach, nawet uwzględniając zagraniczne pochodzenie powoda. Należy stwierdzić, że rozstrzygany spór nie należał do nadmiernie skomplikowanych, to samo dotyczy dość prostego i w zasadzie bezspornego stanu faktycznego. Udział profesjonalnego pełnomocnika sprowadził się właściwie do uporządkowania faktów oraz przedstawienia własnych, krótkich stanowisk co do prawnych podstaw sporu. W świetle tych okoliczności Sąd uznał, że uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w niniejszej sprawie wynoszą 5.000 zł.

Tym samym łączna wysokość przyznanych powódce kosztów postępowania wyniosła 9083,60 zł (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 60/100). W tej wysokości zostają one też zasądzone.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338



dr Damian Flisak

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

