

sygn. akt 15/21/PA

Wyrok

**Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w Warszawie**

Kraków, 3 grudnia 2021 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w Warszawie

w składzie: Marcin Ożóg – arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 15/21/PA

z powództwa: Home Box Office, Inc, 30 Hudson Yards, New York, New York 10001, USA (Powód)

przeciwko: Szwecja (Pozwany)

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej

<hbomax.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 23 kwietnia 2021 r. przez Powoda oraz z dnia 06 maja 2021 r. przez Pozwanego

- 1) stwierdza, że Pozwany, ..., w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <hbomax.pl> naruszył przysługujące Powodowi, Home Box Office, Inc, prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego HBO MAX nr 018119474;
- 2) stwierdza, że Pozwany, ... w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <hbomax.pl> naruszył przysługujące Powodowi, Home Box Office, Inc, prawa do znaku renomowanego HBO oraz do znaku renomowanego HBO MAX wywodzone z przysługujących Powodowi rejestracji znaków polskiego HBO nr R.072025, polskiego HBO nr R. 155021, unijnego HBO nr 003939204 i unijnego HBO MAX nr 018119474;

- 3) stwierdza, że Pozwany, .. w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <hbomax.pl> naruszył prawa Powoda, Home Box Office, Inc, wynikające z ciążących na wszystkich przedsiębiorcach obowiązków działania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji wynikających z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.);
- 4) przyznaje Powodowi kwotę w wysokości 8119,9 zł (słownie: osiem tysięcy sto dziewiętnaście 90/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron	2
II. Ustrój i język postępowania	6
III. Motywy rozstrzygnięcia.....	10
III.1. Zarzut naruszenia prawa z rejestracji znaku HBO MAX nr 018119474	10
III.2. Zarzut naruszenia praw do znaków HBO i HBO MAX jako znaków renomowanych	12
III.3. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.....	16
IV. Koszty postępowania.....	17

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron

1. W pozwie z 11 czerwca 2021 r. złożonym w niniejszej sprawie Powód, Home Box Office, Inc, żądał stwierdzenia, że .. Pozwany, w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej hbomax.pl naruszył prawa wyłączne Powoda do chronionych krajowych i unijnych znaków towarowych wymienionych w pozwie, jak również stwierdzenia naruszenia przez Pozwanego dobrych obyczajów - tj. art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód wskazał, że uzyskał wiedzę o istnieniu nazwy domeny internetowej hbomax.pl w grudniu 2020 r. i próbował pozyskać sporną domenę bez uciekania się do procedur sądowych mianowicie w piśmie z dnia 17 maja 2021 r., pełnomocnik Powoda poinformował Pozwanego o prawach wyłącznych Powoda oraz zażądał przeniesienia nazw domen internetowych hbomax.pl a także hbomax.lv na rzecz Powoda za zwrotem kosztów rejestracji i utrzymania tych domen. Pozwany pismem z dnia 17 maja 2021 r. poinformował Powoda, że wyraża zgodę na przeniesienie ww. domen za cenę 32.100 Euro.
2. Powód scharakteryzował w pozwie oznaczenia z elementem słownym HBO jako oznaczenia renomowane. Wskazał, że HBO (Home Box Office) to najstarsza, amerykańska płatna sieć telewizyjna należąca do Warner Media Studios & Networks

i flagowa własność macierzystej spółki zależnej Home Box Office, Inc. - Powoda. Podniósł, że Home Box Office, Inc. (HBO) jest uprawniona z wielu, chronionych w różnych miejscach na świecie, znaków towarowych z elementem słownym HBO, w tym między innymi: znaku towarowego słownego HBO nr R.072025, chronionego w Polsce od dnia 27 marca 1991 r. przeznaczonego do oznaczania usług w klasie 41: usługi w zakresie premiowanych lub opłacanych programów telewizyjnych; oraz w zakresie dostarczania i dystrybucji programów telewizyjnych, znaku towarowego słowno-graficznego HBO nr R. 155021, chronionego w Polsce od dnia 16 lutego 2001 r. dla towarów w klasie 9: filmy, urządzenia do wyświetlania /prezentowania filmów, taśmy filmowe, wideokasety, znaku towarowego słownego HBO nr 003939204, chronionego jako znak unijny od dnia 20 lipca 2004 r. dla związanych z działalnością medialną towarów/usług w klasie 9, 16, 35, 38, 41 i 42, a także znaku towarowego słownego HBO MAX nr 018119474, chronionego jako znak unijny od 04 września 2019 r. dla związanych z działalnością medialną towarów/usług w klasie 9, 38, 41.

3. Wskazał Powód dalej, że płatny kanał amerykańskiej telewizji kablowej HBO nieprzerwanie nadaje w USA od 8 listopada 1972 r. według danych z 2018 r., HBO ma na całym świecie 140 mln abonentów, w tym w USA - 5 mln. W Europie HBO nadaje w 18 krajach, m.in. na Węgrzech, na Słowacji w Rumunii, w Czechach w Polsce, w Polsce sieć HBO obecna jest od 1996 r. Kanał HBO był w Polsce pierwszą stacją filmową premium. Pojawił się 12 lipca 1996 r. -nadawał wówczas z Niemiec., a oficjalnie został uruchomiony 17 września 1996 r. W skład HBO w Polsce wchodziły kanały HBO, HBO HD, HBO2, HBO2 HD, HBO 3 i HBO3 HD, który początkowo nadawał pod nazwą HBO Comedy. Do spółki HBO należą także poświęcone filmom Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Cinemax i Cinemax 2. Na wszystkich kanałach programy nadawane są bez emisji reklam. W ramówce HBO znajdują się głównie nowe serie i filmy - w tym własne produkcje. Niektóre z nich okazały się przełomowe dla telewizji, zmieniły sposób postrzegania formatu telewizyjnego, jakim jest serial zarówno przez twórców, jak i krytyków; do takich produkcji należą serie „Rodzina Soprano”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Gra o tron”, „Seks w wielkim mieście”, „Czarnobyl” i „Prawo ulicy”. Niektóre z amerykańskich produkcji HBO emitowane są w Polsce zaledwie kilka dni po premierze w USA. HBO określana jest jako wzorzec współczesnej telewizji jakościowej. Na dowód tych twierdzeń Powód przedstawił dokumenty, argumentując, że renoma znaków towarowych HBO Powoda jest ogromna, znaki te znane są znacznej części odbiorców usług nimi oznaczanych, mają dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o jakości i prestiżu stacji telewizyjnej HBO.

4. Wskazał też Powód, że w dacie utworzenia przez Pozwanego nazwy domeny internetowej hbomax.pl (10 sierpnia 2020 r.), Powód posiadał wyłączne prawa do wymienionych krajowych i unijnych znaków towarowych HBO i HBO MAX i że nazwa domeny internetowej hbomax.pl, zarejestrowana i utrzymywana przez Pozwanego jest podobna do renomowanych znaków towarowych HBO, znak ten został w całości inkorporowany w spornej domenie, sporna nazwa domeny internetowej hbomax.pl, jest identyczna i jak chroniony na rzecz Powoda unijny znak towarowy HBO MAX, co oznacza że jej utworzenie i utrzymanie narusza prawa wyłączne do znaku towarowego HBO MAX, a Pozwany celowo zawarł umowę na utrzymanie nazwy domeny internetowej hbomax.pl licząc, że w przyszłości Powód zechce od niego odkupić tę domenę odkupić i Pozwany rzeczywiście przedstawił Powodowi propozycje odkupu domeny.
5. Wskazał też Powód, że w związku z wprowadzeniem nowej usługi ze znakiem towarowym HBO MAX toczyły się już postępowania, związane z utworzeniem i utrzymywaniem nazw domen internetowych mianowicie postępowania w sprawie domeny hbomax.org, gdzie decyzją z dnia 5 lutego 2021 r. FORUM Arbitration Mediation International stwierdził naruszenie praw wyłącznych Powoda do znaków towarowych HBO HBO MAX w wyniku utworzenia i utrzymania nazwy domeny internetowej hbomax.org i zarządził przeniesienie tej nazwy domeny na Powoda, hbomax.uk, gdzie orzeczeniem z dnia 18 marca 2021 r. NOMINET, Oficjalny, brytyjski Rejestr Domen, stwierdził naruszenie praw wyłącznych Powoda do znaków towarowych HBO HBO MAX Powoda w wyniku utworzenia i utrzymania nazwy domeny internetowej hbomax.uk i zarządził przeniesienie tej nazwy domeny na Powoda, a także hbomax.fr, gdzie decyzją z dnia 29 kwietnia 2021 r. PARL EXPERT afnic, świadczący usługi z zakresu rozstrzygania sporów domenowych przed WIPO, stwierdził naruszenie praw wyłącznych Powoda do znaków towarowych HBO HBO MAX Powoda w wyniku utworzenia i utrzymania nazwy domeny internetowej hbomax.fr i zarządził przeniesienie tej nazwy domeny na Powoda.
6. Powód wskazał, że rejestrację przez Pozwanego nazwy domeny internetowej hbomax.pl uznać należy za działanie w złej wierze. Przedstawione w sprawie okoliczności wskazują, że nazwa domeny internetowej zarejestrowana została w celu sprzedaży Powodowi w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Pomimo, że Powód, wzywając Pozwanego do przeniesienia na jego rzecz nazw domen internetowych hbomax.pl, hbomax.lv, wskazał, iż jest gotowy ponieść koszty rejestracji i utrzymania

tych domen, Pozwany takiego rozwiązania nie zaakceptował, lecz zażądał kwoty 32.100 Euro za przeniesienie nazw powyższych domen. Powód oświadczył iż jest przekonany, że w dniu rejestracji spornej nazwy domeny internetowej hbomax.pl, Pozwany miał świadomość, że: HBO to amerykańska, ale dostępna na całym świecie sieć płatnej telewizji, której właścicielem jest WamerMedia, LLC, a następnie jej spółka macierzysta AT&T, oraz flagowa własność ich spółki zależnej Home Box Office, Inc., że WamerMedia, LLC ogłosiła w październiku 2018 r., iż pod koniec 2019 r. uruchomi ponadprzeciętną usługę przesyłania strumieniowego, zawierającą treści z różnych marek rozrywkowych firmy, że w połowie maja 2019 r. dyrektor generalny AT&T Randall Stephenson wskazał, iż planowana usługa będzie zakotwiczona przez markę HBO, a także powiąże się z istniejącymi relacjami HBO z operatorami kablowymi, ponieważ abonenci liniowej usługi telewizyjnej HBO będą mieli dostęp do ówczesnej telewizji HBO. nienazwana platforma, a także że 9 lipca 2019 r. WamerMedia, LLC ogłosiło na arenie międzynarodowej, że usługa - zaplanowana na wiosnę 2020 r. - zostanie nazwana HBO MAX. W ocenie Powoda renoma znaków HBO nie budzi wątpliwości, a zapowiedź wprowadzenia nowej usługi HBO MAX została nagłośniona na całym świecie, co potwierdza przedłożony do akt sprawy materiał dowodowy.

7. Wskazał też Powód, że jakkolwiek sporna nazwa domeny internetowej hbomax.pl nie jest aktualnie wykorzystywana przez Pozwanego w obrocie gospodarczym do oznaczania towarów lub usług, to podkreślić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym występują okoliczności, które wskazują, że Pozwany naruszył prawa Powoda do renomowanych znaków towarowych HBO, a także, że jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt VII Aga 1503/18) „*rejestracja nazwy domeny zawierającej cudzy znak towarowy lub nazwę handlową sama w sobie jest działaniem bezprawnym*”, jak również, że znaki towarowe Powoda cieszą się ogromną rozpoznawalnością wśród potencjalnych odbiorców usług oznaczonych tymi znakami, a zatem rejestracja przez Pozwanego nazwy domeny internetowej hbomax.pl dokonana została w złej wierze, z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, a zarejestrowanie, z naruszeniem prawa, nazwy domeny internetowej hbomax.pl, a jednocześnie zablokowanie Powodowi możliwości korzystania z tej domeny, również stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 u.z.n.k., a jednocześnie naruszenie praw wyłącznych Powoda, wynikających z rejestracji znaków towarowych HBO oraz HBO MAX. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać fakt, iż Pozwany miał świadomość i wiedzę, że znaki towarowe HBO oraz HBO MAX należą do Powoda i bez uzyskania od niego wyraźnej zgody

zarejestrował nazwę domeny internetowej hbomax.pl, która w całości inkorporuje renomowane znaki towarowe HBO. i jest identyczna jak unijne znaki towarowe HBO MAX, chronione z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz Powoda.

8. Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew, ani w inny sposób nie ustosunkował się do twierdzeń Powoda.
9. Postanowieniem z 2 listopada 2021 r. Sąd stwierdził z urzędu swoją właściwość do rozpoznania i rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, przywrócił Powodowi termin do wniesienia Pozwu, uchybiony niewątpliwie z przyczyn nie leżących po stronie Powoda, pouczył Strony o treści art. 23 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu Sądu dotyczących języków postępowań toczących się przed tut. Sądem i wezwał Strony do przedłożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dowodów, o ile takowe istnieją i miałyby rzucić nowe światło na sprawę, jednocześnie informując Strony, że po upływie określonego terminu Sąd zamknie postępowanie i przystąpi do wydania wyroku.
10. Powód wniósł następnie do Sądu pismo z 23 listopada 2021 r. w którym powtórzył w zasadniczym zřębie wcześniejszą argumentację, przedłożył nowe dowody w postaci artykułów prasowych i argumentację prawną odnośnie do sytuacji znaków towarowych renomowanych, jak również przedłożył za pismem spis kosztów. Pozwany nie przedstawił w wyznaczonym terminie własnej argumentacji, natomiast zwrócił się do Sądu z wnioskiem z 2 listopada 2021 r. o dostarczenie w tłumaczeniu na język angielski postanowienia Sądu
11. Postanowieniem z 25 listopada 2021 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zalecał każdą ze Stron do przedłożenia spisu kosztów.
12. Powód następnie pismem z 1 grudnia 2021 r. wniósł o zasądzenie kosztów postępowania przedkładając ten sam co wcześniej spis kosztów. Pozwany do wezwania Sądu o przedłożenie spisu kosztów nie ustosunkował się.

II. Ustrój i język postępowania

13. Jak wywiódł Sąd w postanowieniu z 2 listopada 2021 r. strony niniejszego sporu poddały spór jurysdykcji tut. Sądu, wyrażając wolę związania się jego Regulaminem (art. 1161 § 3 K.p.c.) same uznając ten Sąd za właściwy w związku z tym Regulaminem

w odniesieniu do tego sporu. Ten właśnie Regulamin Sądu stanowi część Klauzuli Arbitrażowej, chyba, że strony postanowiły inaczej (art. 2 ust. 1 Regulaminu Sądu), a spór zostanie w tej sytuacji rozstrzygnięty zgodnie z tym Regulaminem (art. 2 ust. 2 Regulaminu Sądu). W konsekwencji znajduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie przepis Regulaminu, zgodnie z którym językiem postępowania arbitrażowego jest język polski, chyba, że Arbiter postanowi inaczej na zgodny wniosek stron (art. 23 ust. 3 Regulaminu Sądu), przy czym zawsze wyrok lub inne orzeczenie w tym postanowienie Arbiter wydaje w języku polskim (art. 23 ust. 5 Regulaminu Sądu).

14. W niniejszym postępowaniu zgodny wniosek stron o przyjęcie dla postępowania języka inny niż język polski nie został przez strony sformułowany. Strony podpisały każda zapis na sąd polubowny w języku polskim nie wnosząc uwag odnośnie do języka postępowania, jakie miałyby się toczyć na jego podstawie. Wniosek przedprocesowy z 20.04.2021 r. złożony został przez Powoda w języku polskim, natomiast pozew z 11 czerwca 2021 r. został złożony w języku polskim z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski i z załączonymi jako dowody w sprawie dokumentami będącymi w całości dokumentami w języku angielskim (np. załącznik nr 19) i w całości dokumentami w języku polskim (np. załącznik nr 20), a także w całości dokumentami wyłącznie w języku francuskim (załącznik nr 29, artykuł w załączniku 26), ale też z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski wybranych fragmentów artykułu z Zeszytów Prasoznawczych (załącznik nr 16) dokumentu istniejącego w oryginale w języku polskim i z kolei z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski anglojęzycznego maila Pozwanego z 11 maja 2021 r. (załącznik nr 2), anglojęzycznego wezwania Powoda do Pozwanego z 17 maja 2021 r. (załącznik nr 3) i anglojęzycznego maila Pozwanego z odpowiedzią z tej samej daty (załącznik nr 4) oraz świadectw rejestracji unijnych znaków towarowych nr 003939204 (załącznik nr 12) i 018119474 (załącznik nr 15), a także z załączonymi wyciągami z bazy danych Urzędu Patentowego RP dla znaków towarowych polskich nr R.072025 (załącznik nr 6) i R.155021 (załącznik nr 8), które mając rubryki w języku angielskim ujawniają treść wpisów w rejestrze Urzędu w tym m. in. brzmienie wykazów towarów i usług wyłącznie w języku polskim i w tym zakresie mogłyby one być traktowane jako niekompletne, gdyby nie fakt, że ich treść jest osobno omawiana w języku angielskim w samym pozwie, a omówienie to zawiera m. in. tłumaczenie na język angielski wykazów towarów. Sekretariat Sądu prowadził korespondencję z Pozwanym w języku angielskim, w którym Pozwany po raz pierwszy zwrócił się do Sądu (mail Pozwanego z 6 maja 2021 r.), Pozwanemu przedłożony został w toku tych kontaktów Regulamin Sądu w języku angielskim, pouczony został

on o treści przesłanego mu formularza zapisu na sąd polubowny w języku polskim (mail Prezesa Sądu I. Matusiaka do Pozwanego z 17 maja 2021 r.), złożył też pozwany oświadczenie (jego mail z 20 maja 2021 r. do I. Matusiaka), iż potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z jego prawami i obowiązkami oraz zasadami postępowania przed tut. Sądem (w oryginale Pozwany oświadczył „I confirm that I fully understand my rights and obligations and the dispute procedure before your court”).

15. Podkreślenia wymaga, że Pozwany w niniejszej sprawie nie jest konsumentem i nie znajdują w jego przypadku w ogólności zastosowania środki ochrony konsumenta, na które w przeszłości powoływano się przed tut. Sądem.¹ Pozwany w mailu z 17 maja 2021 r. oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą, dla której obrał oznaczenie „help bring over max” i związane z tym skróty, ma kilku klientów i poczynił w związku z tym nakłady, które chciałby aby mu Powód zwrócił w kwocie 32100 EUR. W mailu z 11 maja 2021 r. wskazał Pozwany, że inna domena hbomax.lv miałyby służyć kierowaniu przez niego oferty do klientów na Łotwie, co pozwala zakładać, że domena hbomax.pl miałyby służyć uzyskiwaniu dostępu do klienteli w Polsce. Opierając się na tych twierdzeniach Pozwanego przyjąć należy, że jest on przedsiębiorcą i, że rejestracja spornej domeny miała związek z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej i to działalności na skalę międzynarodową. Okoliczności te jednoznacznie wskazują na brak przysługiwania Pozwanemu statusu konsumenta w niniejszej sprawie.
16. Jednocześnie jednak Sąd zauważa, że pragmatyka językowa przyjęta przez Powoda w celu dochodzenia roszczeń w niniejszej sprawie była wewnętrznie niespójna. Z jednej strony Powód sformułował pozew i korespondencję wcześniej kierowaną do sądu w języku polskim z drugiej strony jednak zaopatrzył pozew, a także niektóre dokumenty przedłożone jako dowody w sprawie w tłumaczenia na język angielski, ale też niektóre dokumenty istniejące oryginalnie w języku angielskim przedłożył wraz z tłumaczeniami na język polski. Nie ma podstaw do przyjęcia w tej sytuacji, że Powód wyraził wolę przyjęcia dla języka niniejszego postępowania języka angielskiego, a raczej, że nie będąc pewnym języka, w jakim miałyby toczyć się postępowania i dążąc do porozumienia z Pozwanym i szybszego zakończenia sporu wybrane partie materiału procesowego przedłożył w sprawie w języku angielskim dla unaocznienia Pozwanemu swojej argumentacji. Niewątpliwie Pozwany wyrażał od początku wolę prowadzenia

¹ Zob. I. Matusiak, *Zarzut naruszenia praw konsumenta w postępowaniu przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji* [w:] *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, red. J. Barta, R. Markiewicz, P. Wasilewski, J. Chwałba, Warszawa 2018, s. 392-407.

postępowania w języku angielskim, jednak nigdy nie wyraził jej w sposób stanowczy jako warunku swojego udziału w postępowaniu, mimo, że zadeklarował znajomość regulaminu Sądu. Niewątpliwie też Strony postępowania nie wystąpiły w niniejszej sprawie ze „zgodnym” (art. 23 ust. 3 Regulaminu Sądu), przez co należy rozumieć także, że wspólnym, jednobrzmiącym wnioskiem o zmianę języka postępowania na angielski czy jakikolwiek inny.

17. W zaistniałym stanie rzeczy Sąd uznaje, że pomimo braku stanowczej woli stron przyjęcia dla niniejszego postępowania jako języka postępowania języka angielskiego, czyniąc zadość zasadzie równości stron postępowania Sąd powinien oprzeć rozstrzygnięcie meritum niniejszej sprawy na twierdzeniach i dowodach stron sformułowanych w języku angielskim jako języku znanym obu stronom w tym Pozwanemu, takich odnośnie do których Pozwany mógł, choć z możliwości tej ostatecznie nie skorzystał, wypowiedzieć się i podjąć z nimi polemikę. Są to pozw oraz dowody następujące załączone do pozwu:
- korespondencja Pozwanego do Powoda, pism o Powoda z dnia 17 maja 2021 r. skierowane do Pozwanego, odpowiedź Pozwanego z dnia 17 maja 2021 r. (zał. 2, 3, 4);
 - wydruk znaku w języku angielskim z bazy Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, dotyczący znaku towarowego HBO nr R.072025 (zał. 6);
 - wydruk znaku w języku angielskim z bazy Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczący znaku towarowego HBO nr R.155021; (zał. 8);
 - wydruk znaku w języku angielskim z bazy Znaków Towarowych EUIPO dotyczący znaku towarowego HBO nr 003939204 (zał. 11);
 - wydruk znaku w języku angielskim z bazy Znaków Towarowych EUIPO dotyczący znaku towarowego HBO MAX nr 018119474 (zał. 14);
 - artykuł z 2016 r. Małgorzaty Pawłowskiej w częściowym, przysięgłym tłumaczeniu na język angielski, zamieszczony w Zeszytach Prasoznawczych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „HBO - wzorzec telewizji jakościowej” (zał. 16);
 - wydruk ze strony internetowej wprost.pl w częściowym, przysięgłym tłumaczeniu na język angielski, zawierający informację dotyczącą historii amerykańskiej stacji telewizyjnej HBO, HBO GO, HBO MAX (zał. 17);
 - wydruk z Wikipedii w języku angielskim, zawierający historię telewizji kablowej HBO (zał. 19);
 - wydruk ze strony internetowej w częściowym, przysięgłym tłumaczeniu na język angielski, zawierający artykuł z dnia 14 kwietnia, 2021 r.; antyweb.pl (zał. 23);

- wydruk z Wikipedii w języku angielskim, zawierający informacje, dotyczącą usługi ze znakiem towarowym HBO MAX; (zał. 24);
 - decyzja FORUM z dnia 5 lutego 2021 r. (zał. 27);
 - decyzja NOMINETu z dnia 18 marca 2021 r. (zał. 28);
- a także stanowisko zajęte przez Pozwanego w korespondencji mailowej kierowanej do Powoda z 11 maja 2021 r. oraz z 17 maja 2021 r.

III. Motywy rozstrzygnięcia

III.1. Zarzut naruszenia prawa z rejestracji znaku HBO MAX nr 018119474

18. Powód zarzucił Pozwanemu naruszenie przysługujących mu praw z rejestracji znaku towarowego unijnego HBO MAX nr 018119474. Zgodnie z powołanymi przez Powoda przepisami art. 9 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 16 czerwca 2017 r.) naruszenie prawa z rejestracji znaku unijnego ma miejsce m. in., jeżeli zachodzi przypadek nie uprawnionego użycia oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, bądź też oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.
19. Oznaczenie używane przez Pozwanego jest identyczne ze znakiem towarowym słownym HBO MAX nr 018119474, znak ten wyczerpuje treść spornej domeny.
20. Pozwany wskazuje, że dopiero zamierza rozpocząć pod sporną domeną działalność gospodarczą, i że miałyby to być firma transportowa („shipping company”; mail Pozwanego z 11 maja 2021 r.), jednak w kolejnym mailu (mailu Pozwanego z 17 maja 2021 r.) Pozwany deklaruje, że miałyby dla uniknięcia konfuzji u klientów Powoda dokonać przekierowania ruchu z domeny hbomax.pl do domeny hbogo.pl, wiąże zatem Pozwany swoją aktualną działalność z tą prowadzoną przez Powoda, stwierdzając, że przedmiot tej działalności jest taki, że powstaje ryzyko konfuzji. Interpretując przedmiot działalności Pozwanego, przez pryzmat tego oświadczenia należy stwierdzić, że Pozwany deklaruje używanie spornej domeny jako oznaczenia towarów

lub usług identycznych czy podobnych do tych, dla których zarejestrowane zostały i używane są w związku z działalnością serwisu w domenie hbogo.pl znaki towarowe Powoda mianowicie co najmniej usług takich jak „Usługi rozrywkowe w postaci udostępniania programów i treści rozrywkowych, mianowicie filmów, programów telewizyjnych, wideoklipów, grafik i informacji związanych z filmami i programami telewizyjnymi w zakresie komedii, dramatów, akcji, różności, przygody, sportu, widowisk muzycznych, wydarzeń bieżących i wiadomości rozrywkowych, dokumentów i animacji, za pośrednictwem internetu, elektronicznych sieci łącznościowych, sieci komputerowych i bezprzewodowych sieci łącznościowych; Interaktywna rozrywka online w postaci strony internetowej zawierającej prezentacje fotograficzne, wideo, audio i prozy nie do pobrania, wideoklipy i inne materiały multimedialne związane z filmami i programami telewizyjnymi w zakresie komedii, dramatów, akcji, różności, przygody, sportu, widowisk muzycznych, wydarzeń bieżących i wiadomości rozrywkowych, dokumentów i animacji”, dla których zarejestrowany jest znak HBO MAX nr 018119474.

21. Pozwany wskazał w skierowanym do Powoda mailu z 17 maja 2021 r., że dla okazania dobrej woli przed osiągnięciem porozumienia dokona przekierowania ruchu z domeny hbomax.pl do domeny hbogo.pl dla uniknięcia konfuzji u klientów Powoda. Oświadczenie to nie ma charakteru jedynie spekulacji; wynika z niego jednoznacznie, że Pozwany identyfikuje domenę hbomax.pl jako znamiennej dla oferty Powoda, i że powiązanie tej domeny z ujawnianymi pod nią komunikatami o innej treści, może doprowadzić do konfuzji u klientów Powoda. W świetle tego oświadczenia Pozwany identyfikuje domeny hbogo.pl i hbomax.pl jako podobne na tyle, że miałyby obie pełnić rolę identyfikatorów tego samego serwisu internetowego, za czym idzie obserwacja Sądu, że podstawą takiej identyfikacji jest obecność w obu domenach wspólnej dla nich cechy „hbo”, którą Pozwany traktuje jako znamiennej. Z tego oświadczenia wynika, że Pozwany identyfikuje swoją działalność jako naruszycielską, chociaż sam jej w ten sposób nie ocenia. Z drugiej strony Sąd nie dał wiary twierdzeniom Pozwanego, jakoby sporna domena odpowiadała skrótowi obranego przez niego oznaczenia „help bring over max” i miał on pod tym oznaczeniem rozwinąć działalność gospodarczą na dużą, jak była mowa wyżej, skalę. Pozwany nie podaje żadnych okoliczności mających dowiedzieć, że wskazana działalność miałaby zostać przez niego podjęta, mimo, że jak sam twierdzi ma już kilku klientów co wskazywałoby, że działalność ta została już przynajmniej zainicjowana. Deklaruje Pozwany słabą znajomość „film and streaming industry”, ale słowo „streaming” nie pada w skierowanym do niego przez Powoda wezwaniu, brak w tym wezwaniu także

wzmianki o stronie w domenie www.hbogo.pl jako należącej do Powoda. Niezwłocznie po otrzymaniu korespondencji z tut. Sądu w sprawie niniejszego sporu Pozwany zadeklarował chęć odsprzedaży spornej domeny, a także domeny hbomax.lv której korespondencja z tut. Sądu nie dotyczyła – mimo, że miał z posłużeniem się tymi domenami właśnie ekspandować swoją działalność gospodarczą. Wyjaśnienia Pozwanego zawarte w jego krótkim zawartym w mailu wywodzie są niespójne i niewiarygodne, Pozwany nie skorzystał zaś z możliwości rozwinięcia argumentacji przed Sądem. Z drugiej strony wobec faktu, że Pozwany nie wypowiedział się co do twierdzeń Powoda o faktach, które to twierdzenia brzmią rzeczowo, wiarygodnie i zostały prawidłowo udokumentowane Sąd również na tej podstawie uznaje fakt naruszenia za przyznany przez Pozwanego (art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego).

22. W konkluzji Sąd stwierdza, że Pozwany naruszył prawa z przysługującej Powodowi rejestracji znaku unijnego słownego HBO MAX nr 018119474 poprzez nieuprawnione użycie oznaczenia identycznego z tym znakiem, dla co najmniej podobnych usług tak, że istnieje nie tylko prawdopodobieństwo, ale i fakt wprowadzenia odbiorców w błąd w związku z tą działalnością Pozwanego, co Pozwany sam stwierdził i co osobno Sąd uznał za fakt przyznany przez Pozwanego w sytuacji, gdy Powód wiarygodnie wywiódł o zaistnieniu w opisywanej sytuacji wprowadzenia błąd, a Pozwany tym twierdzeniom nie zaprzeczył, a nawet nie stał się zaprzeczyć.

III.2. Zarzut naruszenia praw do znaków HBO i HBO MAX jako znaków renomowanych

23. Pozwany wywodzi o przysługiwaniu mu praw do objętych pozwem znaków HBO i HBO MAX jako znaków renomowanych. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (P.w.p.) stanowi naruszenie użycie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku renomowanego. Podobnie w przypadku znaków Unii Europejskiej właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w

odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy (art. 9 pkt 2 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001). W prawie Unii Europejskiej a także w prawie polskim brak jest legalnej definicji znaku renomowanego.; poglądy na naturę tego rodzaju znaków w prawie polskim w znacznym stopniu posilowane są dorobkiem prawa unijnego i można je uznawać za obu rodzajom znaków wspólne.

24. Sporne używanie można uznać za naruszenie prawa ochronnego, jeżeli spełniać ogólne przesłanki używania prowadzącego do naruszenia, w tym warunek używania w charakterze znaku towarowego, a między znakiem a oznaczeniem spornym musi istnieć ponadto związek w świadomości odbiorców, którego istnienie jest uzależnione od podobieństwa porównywanych oznaczeń bądź też używanie spornego oznaczenia wyrządza szkodę dla znaku towarowego lub pozwala naruszcycielowi czerpać nienależną korzyść z jego siły atrakcyjnej. Zgodnie z orzecznictwem unijnym znak towarowy może korzystać z rozszerzonej ochrony właściwej znakom renomowanym jeśli jest oznaczeniem znanym „znaczącej części odbiorców”, których dotyczą produkty lub usługi sygnowane tym znakiem, a znajomość ta musi się odnosić do „istotnej części terytorium”, na którym chroniony jest ten znak.² Wysokim stopień rozpoznawalności znaku to przesłanka decydująca dla uznania znaku za renomowany, jednak nabycie przez znak renomy jest efektem także wielu innych czynników. Dla zbadania, czy warunek renomy jest spełniony, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy, w szczególności: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, a także wielkość nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo na jego promowanie, jakość towarów lub usług oznaczanych znakiem, prestiż, jaki nabywcy tych towarów lub usług wiążą z ich posiadaniem, pozycja samego znaku na rynku odzwierciedlona w danych księgowych oraz w rankingach marek i przedsiębiorstw, nagrody czy wyróżnienia uzyskane przez towary lub usługi ze znakiem, przy czym obowiązek rozważenia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, nie może być utożsamiany z koniecznością każdorazowego stosowania wszystkich znanych kryteriów oceny. Wykazanie renomy znaku, będącej okolicznością faktyczną możliwe jest przy pomocy

² Wyrok TSUE z 14.09.1999 r., *General Motors*, sygn. C-375/97, pkt 31.

dowodu z badań marketingowych w kręgach relewantnych odbiorców, jednak nie może się opierać wyłącznie na takich badaniach; powinno polegać na ustaleniu i ocenie wszystkich czynników mających wpływ na powstanie renomy.

25. Powód wskazał i wykazał w pozwie, że płatny kanał amerykańskiej telewizji kablowej HBO nieprzerwanie nadaje w USA od 1972 r. według danych z 2018 r., HBO ma na całym świecie 140 mln abonentów, w Europie HBO nadaje w 18 krajach, m.in. na Węgrzech, na Słowacji w Rumunii, w Czechach w Polsce, w Polsce sieć HBO obecna jest od 1996 r., a obecność ta obejmuje obecnie emisje kilku kanałów tematycznych. Nie wskazał Powód, jaką część tej widowni lokować należy Polsce w liczbach bezwzględnych i względnych (udział w rynku), niemniej długotrwała obecność marki HBO na rynku polskim, poprzez kilka kanałów tematycznych i bardzo duża w skali globalnej klientela Powoda pozwala oceniać markę HBO jako w tym aspekcie stanowiącą istotną część oferty polskiego rynku medialnego. Wskazuje Powód, że w ramówce HBO znajdują się przełomowe dla telewizji produkcje, takie które zmieniły sposób postrzegania formatu telewizyjnego, jakim jest serial zarówno przez twórców, jak i krytyków m. in. „Rodzina Soprano”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Gra o tron”, „Seks w wielkim mieście”, „Czarnobyl”, „Prawo ulicy”. Argument ten ma dla uznania oznaczeń HBO i HBO MAX za renomowane charakter kluczowy. Emisja w 1999 r. pod marką HBO serialu „Rodzina Soprano”, uznawana jest w medioznawstwie za pojawienie się serialu nowego typu, dla którego charakterystyczne jest przekraczanie ram gatunkowych, obecność kontrowersyjnych postaci, niestronienie od drażliwych kwestii społecznych, rozmycie aksjologiczne, unikanie melodramatycznej narracji i dydaktyzmu, charakterystycznych dla seriali starego typu takich jak opera mydlana czy telenowela, a także tzw. sezonowość mianowicie serial ma kilka sezonów, a każdy sezon składa się z kilku lub kilkunastu odcinków. Ten format obcowania z kulturą stał się obecnie jednym z dominujących, bardzo dużo jest też w dyskursie publicznym odwołań do seriali, ich bohaterów i dokonywanych przez nich wyborów, w tym aspekcie wszystkie sześć wymienionych przez Powoda jako przykłady seriali uznać można za bardzo znane, kojarzone także przez osoby, które ich nie oglądały i nie są nimi zainteresowane, seriale będące przedmiotem licznych nawiązań w kulturze i życiu codziennym. Trafnie wskazuje Powód, że pod oznaczeniem HBO dostarczonych zostało na rynek medialny i rynek idei co najmniej kilka tego rodzaju wysoko ocenianych przez widzów i krytyków, a także po prostu popularnych i lubianych produkcji. Renomę oznaczenia HBO uznać należy za zapośredniczoną w renomie tych produkcji i niewątpliwie traktować ją należy jako istniejącą, a są podstawy do uznania,

że oznaczenie HBO a także znamienne elementem słownym „hbo” oznaczenie HBO MAX to oznaczenia ponadprzeciętnie renomowane.

26. Sfera ochrony znaku renomowanego wykracza poza granice specjalizacji, tzn. że dla ochrony praw wynikających z rejestracji znaku uznanego za renomowany nie jest wymagane zachodzenie podobieństwa towarów lub usług, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych znaków, lecz do stwierdzenia naruszenia wystarczy samo podobieństwo znaków. Zarazem wystarczający jest w tym aspekcie nieznaczny stopień podobieństwa znaków, a mianowicie na takim poziomie, aby późniejszy znak przywodził na myśl wcześniejszy znak renomowany, kojarzył się z nim lub był z nim jakkolwiek łączony w świadomości odbiorcy.³ Oznaczenie używane jako sporna domena przez Pozwanego jest identyczne ze znakiem towarowym słownym HBO MAX nr 018119474, który wyczerpuje treść spornej domeny, jest też to oznaczenie podobne do znaków towarowych słownych HBO nr R.072025 i HBO nr 003939204, które zostały do spornej domeny w całości inkorporowane,⁴ a także znaku słowno-graficznego HBO nr R.155021, który znamienne jest tym właśnie elementem słownym „hbo”. Niewątpliwie też element słowny HBO ma samodzielną zdolność odróżniającą w odniesieniu do towarów objętych wymienionymi rejestracjami, na co wskazuje szczególności fakt uzyskania przez ten element sam w sobie ochrony jako znaku towarowego i stanowi on dominujący element oznaczenia HBO MAX.
27. W konkluzji Sąd stwierdza, że Pozwany naruszył prawa Powoda do znaku renomowanego HBO oraz do znaku renomowanego HBO MAX wywodzone z przysługujących Powodowi rejestracji znaków polskiego HBO nr R.072025, polskiego HBO nr R. 155021, unijnego HBO nr 003939204 i unijnego HBO MAX nr 018119474, poprzez nie uprawnione użycie oznaczenia budzącego u odbiorców jednoznaczne skojarzenia z tymi znakami, które to działanie było szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków. Jest rzeczą oczywistą, że rejestracja przez osoby trzecie znaków towarowych czy elementów słownych znaków towarowych jako domen pierwszego rzędu, w sposób typowy dla podmiotów z tych znaków uprawnionych, nawet jeżeli te domeny miałyby nie być potem wykorzystywane, jest co najmniej szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku, klienci żywią bowiem oczekiwania, że uprawniony ze znaku przedsiębiorca jest dysponentem domeny w typowym rozszerzeniu np. .pl czy też .com, poszukując oferty przedsiębiorcy kierują zapytania do tego rodzaju domen i

³ Por. wyroki SN z 21.10.2010 r., IV CSK 231/10 oraz z 10.2.2011 r., IV CSK 393/10.

⁴ Por. wyrok Sądu (UE) z 04.05.2005 r., *Westlife*, sygn. T-22/04, pkt 40.

nie znalazłszy jej mogą kontynuować poszukiwania albo uznać, że oferta przedsiębiorcy jest niedostępna; zdarzenie takie wiąże się ze stratami wizerunkowymi dla przedsiębiorcy, część przyszłej klienteli może być przez przedsiębiorcę w następstwie takich zdarzeń tracona. Pozwany deklaruje, że miałby dla uniknięcia konfuzji u klientów Powoda dokonać przekierowania ruchu z domeny hbomax.pl do domeny hbogo.pl, potwierdza więc sam istnienie opisywanej tu prawidłowości, którą prawdopodobnie mógł sam zaobserwować jako zwiększoną liczbę zapytań kierowanych do spornej domeny w typowych godzinach czasu wolnego (godziny wieczorne i weekendy czasu polskiego).

III.3. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

28. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
29. Powód podniósł w pozwie, że zarejestrowanie przez Pozwanego spornej domeny, a jednocześnie zablokowanie Powodowi możliwości korzystania z tej domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powołał się przy tym Powód na wyrok tut. Sądu, w którym stwierdzono, że „takie zachowanie stanowi równocześnie naruszenie interesów przedsiębiorców uprawnionych do posługiwania się oznaczeniem wyróżniającym, w tym Powoda, ponieważ istotnie ogranicza tym osobom zakres korzystania z oznaczenia w sieci internet i wyłącza możliwość rejestracji domen ze znakiem na własną rzecz.”⁵ Czyn Pozwanego niewątpliwie zagraża interesowi Powoda, a przy tym jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. W szczególności należy podkreślić, że Pozwany pozorował zamiar podjęcia czy rozwinięcia działalności gospodarczej z użyciem spornej domeny, jednocześnie deklarując wolę odsprzedaży tej domeny Powodowi za cenę odpowiadającą deklarowanym przez siebie nakładom, jakie poniósł w związku z tą rozpoczynaną działalnością. Z oświadczeń Pozwanego wynika też, że wykazywał on wbrew swoim twierdzeniom orientację w rynku medialnym i dostrzegał wpływ faktu dzierżenia przez siebie domeny na działalność Powoda i jakość jego kontaktów z widzami. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, nie podjął także polemiki z twierdzeniami Powoda już w postępowaniu przed sądem.

⁵ Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 21 sierpnia 2003 r., sygn. 01/03/PA.

IV. Koszty postępowania

30. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu, zasądzając od Pozwanego na rzecz Powoda koszty wpisu od wniosku w postępowaniu arbitrażowym 3000 zł, koszt opłaty kancelaryjnej 400 zł, a także koszty tłumaczeń i komunikacji z Sądem oraz opłat skarbowych. Sąd stwierdził brak podstaw do zasądzenia na rzecz Powoda całości żądanych kwot, włącznie z naliczonym podatkiem VAT, wziąwszy pod uwagę, że podatek ten podlega odliczeniu w toku prowadzonej przez pełnomocnika Powoda działalności gospodarczej i jako taki nie może być uznany za część kosztów procesu, których zwrotu Powód miałby się w tej sytuacji wtórnie domagać od Pozwanego.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Marcin Ożóg

arbiter

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136 - Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa
tel./fax: +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
Ds. Domen Internetowych

