

Warszawa, 15 maja 2015 r.

Sygn. akt: 67/14/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

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

w składzie:

Wojciech Machała – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r.

sprawy z powództwa **CEDC International Sp. z o.o. w Obornikach**


przeciwko **Semper idem Underberg GmbH w Rheinberg, Niemcy**

o stwierdzenie, że **Semper idem Underberg GmbH** naruszyła prawa **CEDC International Sp. z o.o.** w wyniku rejestracji nazwy domeny „grasovka.pl”

działając na podstawie Art. 25 ust. 4, Art. 29 ust. 1, Art. 30 ust. 1 oraz Art. 35 ust. 1 i 3 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) oraz umowy o poddanie sporu orzeczeniu sądu polubownego zawartej w zapisach na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanych przez strony w dniach 14 października 2014 r. (powódka) i 4 listopada 2014 r. (pozwana),

postanowił:

1. stwierdza, że pozwana **Semper idem Underberg GmbH** naruszyła – w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie (rejestracji) nazwy domeny „grasovka.pl” – prawa powódki **CEDC International Sp. z o.o. w Obornikach**, t.j. uprawnienia wynikające z prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „grasovka” (nr R-85803);
2. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.000 złotych tytułem zwrotu części opłaty arbitrażowej, w pozostałym zakresie koszty postępowania między stronami wzajemnie znosi;
3. w pozostałym zakresie powództwo oddala.


dr hab. Wojciech Machała
Arbiter

Uzasadnienie

1. Żądania stron

W pozwie z dn. 19 listopada 2014 r. powódka – CEDC International Sp. z o.o. – wniosła o stwierdzenie, że pozwana – Semper Idem Underberg GmbH w Rheiberg, Niemcy - naruszyła jej prawa w wyniku rejestracji nazwy domeny „grasovka.pl” (dalej „Domena”). Powódka wniosła również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według Regulaminu. W uzasadnieniu swojego roszczenia pełnomocnik powódki podniósł, że rejestracja Domeny na rzecz pozwanej narusza: jego prawa ochronne do trzech znaków towarowych, t.j. słownego znaku „grasovka” (nr R-85803) oraz dwóch znaków słowno-graficznych, przedstawiających wizerunki etykiet wódki Grasovka (nr R-56130 i R-56012).

W odpowiedzi na pozew z dn. 3 grudnia 2014 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Pozwana wniosła również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według Regulaminu oraz o zawieszenie postępowania przed Sądem do czasu wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji w przedmiocie wniosków pozwanej o stwierdzenie wygaśnięcia w/w znaków towarowych powódki. W uzasadnieniu swojego stanowiska pełnomocnik pozwanej podniósł zarzut nieużywania przez powódkę jej znaków towarowych w sposób rzeczywisty przez okres pięciu lat, prowadzącego do utraty roszczeń ochronnych względem osób używających znaków (art. 157 w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Strony zajęły zgodne stanowisko, że fakt przysługiwania pozwanej praw ochronnych względem wspólnotowych znaków towarowych zawierających słowo „grasovka” (nr CTM 000033233 i CTM 000044651) nie stanowi przeszkody dla dochodzenia przez powódkę roszczeń ochronnych z tytułu naruszenia praw ochronnych do krajowych znaków towarowych (art. 165 ust. 5 Rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).

2. Stan sprawy

W toku postępowania Sąd ustalił następujące okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy:

1. CEDC International Sp. z o.o. przysługują prawa ochronne względem słownego znaku słownego znaku „grasovka” (nr R-85803) oraz dwóch znaków słowno-graficznych, przedstawiających wizerunki etykiet wódki Grasovka (nr R-56130 i R-56012). W Urzędzie Patentowym RP toczą się postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia w/w praw ochronnych, wszczęte 13 listopada 2013 r. na wniosek pozwanego.
2. Wódka marki „Grasovka”, produkowana przez powódkę i jej poprzednika prawnego, jest wprowadzana do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do 2009 r. był on dystrybuowany w butelkach z etykietą o szacie graficznej podobnej do znaku słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr R-56012 (jakkolwiek o zmienionej kolorystyce i innym rozwiązaniu graficznym górnej części etykiety). Od 2012 r. produkt dostępny jest z nową etykietą, eksponującą słowo „grasovka”, lecz nie zawierającą pozostałych elementów znaków słowno-graficznych zarejestrowanych pod nr R-56130 i R-56012. Udokumentowana dowodami sprzedaż produktu „Grasovka” w nowej, używanej od 2012 r., szacie graficznej, wynosi 14.760 butelek.

3. Na rzecz pozwanej Semper Idem Underberg GmbH zarejestrowana jest nazwa domeny „grasovka.pl”.
3. Według stanu na dzień zakończenia postępowania, pod adresem www.grasovka.pl zainstalowane jest przekierowanie na stronę www.grasovka.de administrowaną przez spółkę Grasovka eksportowo-importowa GmbH, zawierającą informacje na temat wódki marki „Grasovka”, wytwarzanej przez innego producenta niż powodowa spółka.

Sąd ustalił powyższe okoliczności na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, a także przeprowadzonego przez arbitra badania Krajowego Rejestru Domen oraz próby połączenia ze stroną pod adresem „www.grasovka.pl”.

Postanowieniem z dn. 29 stycznia 2015 r. Sąd oddalił wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania z uwagi na brak podstaw proceduralnych dla takiego rozstrzygnięcia.

3. Zamknięcie postępowania

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 4 maja 2015 r.

4. Motywy rozstrzygnięcia

1. Powódce przysługują prawa ochronne z rejestracji znaków towarowych: słownego znaku „grasovka” oraz znaków słowno-graficznych przedstawiających etykiety wódki marki Grasovka. W związku z powyższym to powód posiada wyłączność w zakresie używania z tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej). Przez używanie znaku towarowego, objęte wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego, ustawodawca rozumie m.in. posługiwanie się nim w celu reklamy (art. 154 pkt 3 Prawa własności przemysłowej) oraz umieszczanie znaku na towarach i świadczenia usług pod znakiem (art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej).

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 - 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 - 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
2. Pozwana zakwestionowała uprawnienia powódki związane z naruszeniem przysługujących jej praw ochronnych względem w/w znaków towarowych, podnosząc, że zgodnie z art. art. 157 w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp uprawniony względem znaku towarowego nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia, jeśli go nie używał w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat po

udzieleniu prawa ochronnego, a taka sytuacja miała – zdaniem pozwanej – miejsce w odniesieniu do znaków, na które powódka powołuje się w pozwie. Pozwana zaproponowała wykładnię normy art. 157 pwp, polegającą na przyjęciu, że do utraty przez podmiot prawa ochronnego do znaku uprawnień zakazowych wystarcza, gdy da się wskazać jakikolwiek nieprzerwany pięcioletni okres nieużywania znaku towarowego. Utrata ta następuje zatem także wówczas, gdy w dacie realizacji uprawnień zakazowych podmiot prawa ochronnego korzysta ze znaku, jeśli tylko kiedykolwiek w przeszłości przez lat pięć znaku nie używał. Taki postulat interpretacyjny znajduje oparcie w literalnym brzmieniu art. 157 pwp, w którym ustawodawca odsyła wyłącznie do art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 pwp, ale nie zawarł odesłania do art. 170 pwp, który określa konsekwencje wznowienia używania znaku. Niemniej jednak zastosowanie dyrektyw wykładni funkcjonalnej prowadzi do odrzucenia powyższego postulatu. Gdyby bowiem miało być tak, jak postuluje pozwana, powstałaby sytuacja paradoksalna, podająca w wątpliwość racjonalność ustawodawcy. Okazałoby się bowiem, że wskutek pięcioletniego nieużywania znaku prawo ochronne straciłoby bezpowrotnie swoją skuteczność (skoro każdy mógłby korzystać ze znaku bez konsekwencji prawnych) i to nawet pomimo tego, że wskutek wznowienia używania znaku prawo ochronne nie wygasło (art. 170 ust. 1 pwp). Taki rezultat wykładni art. 157 pwp wydaje się nie do przyjęcia. Tak więc, właściwie zrekonstruowaną normą, jaką przepis ten zawiera, jest dyrektywa, że uprawniony do znaku nie może zakazać jego używania osobie trzeciej, jeśli sam go nie używał przez nieprzerwany okres pięciu lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie przez naruszcyciela zarzutu z art. 157 pwp. Za taką wykładnią przemawia również okoliczność, że norma zawarta w art. 157 pwp wprowadza wyjątek od zasady wyłączności używania znaku towarowego przez podmiot prawa ochronnego i skuteczności uprawnień wynikających z prawa ochronnego względem osób zakłócających tę wyłączność. I jako taka, norma ta powinna być interpretowana ścieśniająco.

3. Podstawą zarzutu z art. 157 pwp jest jedynie nieużywanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty. Pozwana proponuje atrakcyjne intelektualnie kryterium oceny, czy używanie znaku miało rzeczywisty charakter, odwołujące się do wielkości produkcji towarów oznaczanych spornym znakiem w zestawieniu z innymi towarami wytwarzanymi przez uprawnionego do znaku. Jeśli wielkości te wykazują znaczące dysproporcje, miałyby to – według postulatu pozwanej – świadczyć o braku rzeczywistego używania znaku. Problemem, jaki wiąże się z proponowaną przez pozwaną metodą badania rzeczywistego używania znaku, jest trudność ze wskazaniem, jaka konkretnie relacja wielkości produkcji towarów oznaczanych spornym znakiem i innych marek uprawnionego ma prowadzić do stwierdzenia braku rzeczywistego używania. Trzeba wyrazić wątpliwość, czy taki wskaźnik (który nie będzie miał czysto intuicyjnej natury) w ogóle da się ustanowić; tym większą, jeśli uświadomimy sobie, jak złożony zespół czynników może wpływać na określoną wielkość produkcji towaru. Należą do tych czynników zarówno decyzje producenta odnośnie do pozycjonowania marki (n.p. jako marki luksusowej lub „niszowej”), jak i okoliczności od producenta niezależne, n.p. nie dający się racjonalnie wytłumaczyć wybór konsumentów, którzy nie zaakceptowali marki w danym momencie. Trudno obciążać uprawnionego do znaku negatywnymi konsekwencjami sytuacji rynkowej, na którą nie ma wpływu. Ponownie, ze względu na wyjątkowy charakter normy z art. 157 pwp, należy przyjąć ścieśniającą wykładnię przesłanki braku rzeczywistego używania znaku i uznać, że jest ona spełniona tylko wtedy, gdy (z zastrzeżeniem

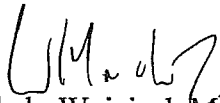
sytuacji opisanych w art. 169 ust. 5 pwp) znak w ogóle nie jest nanoszony na towary (lub nie jest wykorzystywany w związku ze świadczeniem usług) albo nie jest używany w reklamie, bądź znak jest wprawdzie umieszczany na towarach, ale towary te nie są dostępne w obrocie wskutek celowej decyzji uprawnionego do znaku (n.p. partia towarów oznaczonych znakiem nie trafia do sprzedaży, a jest trwale kierowana do magazynu).

4. W następstwie przyjętej i opisanej wyżej wykładni art. 157 pwp należy uznać, że strona powodowa zdołała wykazać rzeczywiste używanie słownego znaku towarowego „grasovka” w relewantnym okresie. Miarodajny jest tutaj przede wszystkim rok 2012, kiedy powód wprowadził na rynek wódkę marki Grasovka z nową etykietą. Okoliczność ta miała miejsce nie więcej niż trzy lata przed zgłoszeniem przez pozwaną w niniejszym postępowaniu zarzutu braku rzeczywistego używania znaku, co nastąpiło w grudniu 2014 r., i od tego czasu słowny znak towarowy „grasovka” jest bezsprzecznie używany. W tej sytuacji korzystanie przez pozwaną z nazwy Domeny, polegające na umożliwieniu przekierowania na strony lokalizowane w domenie „grasovka.de”, stanowiło wkroczenie w wyłączne uprawnienie powódki do reklamowego używania słownego znaku towarowego „grasovka”. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się powszechnie, że jedną z postaci reklamowego wykorzystania znaku towarowego jest użycie go w nazwie domeny internetowej, za pośrednictwem której rozpowszechniana jest informacja o towarach lub usługach przedsiębiorcy (zob. n.p. J.Antoniuk *Ochrona znaków towarowych w Internecie* Warszawa 2006, str. 163).
5. W ocenie Sądu, nie udało się natomiast powódce wykazać rzeczywistego używania w relewantnym okresie dwóch znaków słowno-graficznych zawierających słowo „grasovka”. Z oświadczenia powódki wynika, że etykieta o szacie graficznej podobnej do znaku słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr R-56012 była używana tylko do 2009 r., a brak jest jakichkolwiek dowodów używania znaku słowno-graficznego zarejestrowanego od nr R-56130. Z tego względu powództwo w części odnoszącej się do stwierdzenia naruszenia praw powódki wynikających z rejestracji słowno-graficznych znaków towarowych (R-56130 i R-56012) zostało oddalone.

5. Koszty postępowania

Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, *Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. [...] Do zgłoszenia strona powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.* Na tej podstawie arbiter zasądza na rzecz strony wygrywającej od strony przegrywającej zwrot kosztów postępowania (art. 35 ust. 2 Regulaminu), może on jednak zamiast powyższego znieść wzajemnie lub rozdzielić koszty między stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu). Regulamin nie przewiduje zasądzania kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (wzorem przepisów o postępowaniu cywilnym), w związku z tym wszelkie koszty poniesione przez stronę powinny zostać zgłoszone w sposób skonkretyzowany i odpowiednio udokumentowane. Pełnomocnicy każdej ze stron złożyli wnioski o zwrot kosztów postępowania, niemniej jednak wniosek strony pozwanej nie spełniał warunków formalnych wskazanych w Art. 35 ust. 1 Regulaminu wskutek niedołączenia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

Stroną wygrywającą w niniejszym postępowaniu jest powódka, w tym sensie, że skutkiem orzeczenia będzie wypowiedzenie stronie pozwanej umowy o utrzymanie nazwy Domeny. Nie można jednak tracić z oczu faktu, że w znaczącej części żądanie powódki nie zostało przez Sąd uwzględnione, a obrona pozwanej w tym zakresie okazała się skuteczna. Dlatego, zdaniem Sądu, rozwiązaniem sprawiedliwym i zasadnym jest zasądzenie na rzecz powódki zwrotu części opłaty arbitrażowej odpowiadającej uwzględnionemu roszczeniu (bez wartości podatku od towarów i usług, którą powódka jako przedsiębiorca może rozliczyć jako podatek naliczony) oraz wzajemne zniesienie pozostałych kosztów postępowania.


dr hab. Wojciech Machała
Arbiter

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

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

