

Warszawa, 11 lutego 2022 r.

WYROK

**SĄDU POLUBOWNEGO DO SPRAW DOMEN INTERNETOWYCH
PRZY POLSKIEJ IZBIE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
ALEJE JEROZOLIMSKIE 136, 9 PIĘTRO, 02-305 WARSZAWA**

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych i Telekomunikacji (Sąd Polubowny) w składzie:
Stanisław Sołtysiński - Arbiter Sądu Polubownego

w sprawie: 23/21/PA

z powództwa:

kwalfikowany doradca restrukturyzacyjny
zarządca wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym

reprezentowany przez:

_____kaci s.c.

przeciwko:

reprezentowany przez:

o stwierdzenie naruszenia praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny
internetowej „sklepgatta.pl”

Po zapoznaniu się z pozwem i odpowiedzią na pozew, a także z dodatkową argumentacją stron przedstawioną w odpowiedziach na zarządzenia Sądu Polubownego, Sąd orzeka:

- 1) Pozwany - [imię] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ [nazwa]” w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „sklepgatta.pl” naruszył prawa Powoda [imię] s.o. w restrukturyzacji do wyłącznego używania znaku towarowego Gatta oraz przepisy wynikające z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
- 2) Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania arbitrażowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz innych poniesionych kosztów w łącznej kwocie 8666,49 PLN.

Zapis Powoda wpłynął 13 lipca 2021 r. Zapis Pozwanego został podpisany w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Część pierwsza: Pozew i odpowiedź na pozew

I. Pozew o stwierdzenie naruszenia praw Powoda do znaków towarowych z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Twierdzenia Powoda:

- 1) Powód twierdzi, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „sklepgatta.pl” naruszył prawa Powoda do jego renomowanego znaku towarowego.
- 2) Oznaczenie „Gatta” dla produktów pończosznicych zostało dopuszczone do użytku w latach 90 - pierwotnie produkty oznaczane były znakiem FERAX-IRIL.
- 3) Powód posiada kilkanaście praw ochronnych do znaków towarowych związanych z oznaczeniem „Gatta” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (załączone dowody z posiadanych rejestracji).
- 4) Strona Powoda gatta.pl została zarejestrowana w grudniu 2002 r. (na dowód wydruk z bazy WHOIS)
- 5) Powód podaje dowody na swoją aktywność w mediach społecznościowych oraz współpracę w mediach z osobami rozpoznawalnymi takimi jak.: Justyna Steczkowska, Britney Spears, Beata Tyszkiewicz (na dowód załącza wydruki ze stron w mediach).
- 6) Pozwany prowadzi działalność agencyjną zajmującą się sprzedażą towarów od 1994 (na dowód przytacza wydruk z CEIDG).
- 7) Pozwany prowadzi sprzedaż artykułów dużej gamy produktów – tożsamymi z produktami oferowanymi przez Powoda, niektóre z nich są również produkowane przez Powoda.
- 8) Pozwany w obrocie gospodarczym używa w swojej domenie oznaczeń, do których prawa wyłączne przysługują Powodowi.

- 9) Oznaczenie „gatta.pl” (nr R. 162019) i „Gatta” używane jest bezprawnie także w tytule strony internetowej tj. sklep.gatta.pl (jako dowód zamieszcza wydruki ze stron).
- 10) Pozwany bezprawnie używa znaku słowno-graficznego „Gatta” w swoich mediach społecznościowych (na dowód załącza wydruki ze stron).
- 11) W dniu 29 stycznia 2021 r. Powód wystosował do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszeń praw wyłącznych spółki ! i przeniesienia domeny sklep.gatta.pl (na dowód załącza kopię wezwania).
- 12) Powód podnosi, że Pozwany naruszył prawa wyłączne Powoda do renomowanego znaku towarowego z art. 296 ust. 2 p.w.p.
- 13) Znak towarowy „Gatta” oraz „gatta.pl” należą do kategorii renomowanych znaków towarowych (jako dowód przytacza ranking najcenniejszych marek przeprowadzany w kilku czasopismach gospodarczych). Oprócz tego Powód twierdzi, że prowadzi działalność w ponad 100 punktach sklepowych/handlowych.
- 14) Powód podnosi, że oferowanie, reklamowanie oraz wprowadzanie do obrotu produktów pończosznicych pod domeną sklep.gatta.pl narusza jego prawa, ponieważ:
 - a. Towary te są identyczne z tymi oferowanymi przez Powoda - klasa 25 kwalifikacji nicejskiej.
 - b. Zachodzi podobieństwo znaków Powoda i oznaczenia używanego przez Pozwanego w nazwie domeny internetowej:
 - i. jedyna różnica to przedrostek „sklep”, który nie zmienia charakteru oznaczenia;
 - ii. używanie oznaczenia sklep.gatta.pl przez Pozwanego jest bezprawne;
 - iii. prefixy „www” oraz oznaczenia „.pl” nie oddziałują na ocenę podobieństwa domeny do znaku;
 - iv. podobieństwo oznaczeń w przypadku domen ocenia się przede wszystkim w warstwie wizualnej;
 - v. argumentację Powoda uzasadnia m.in. orzeczenie WIPO nr D2017-1493 gdzie stwierdzono, że dodanie przedrostka „shop” nie ma wpływu na możliwość oceniania ryzyka klienteli.
 - c. Istnieje ryzyko wystąpienia konfuzji u nabywców co do powiązań gospodarczych stron ponieważ:
 - i. także w razie odróżnienia znaków stron, odbiorcy mogą mieć mylne wrażenie o powiązaniach podmiotów;
 - ii. wedle orzecznictwa ryzyko wprowadzenia w błąd jest tym większe, gdy chodzi o znak renomowany lub znak o większej zdolności odróżniającej (wyrok WSA z 14 grudnia 2006 r. sygn. VI SA/Wa 1576/06);
 - iii. działalność Pozwanego celowo opiera się na budowaniu u potencjalnych odbiorców skojarzeń między domeną Pozwanego a oznaczeniami renomowanymi Powoda;
 - d. Zachodzi bezprawne używanie znaku w obrocie gospodarczym:
 - i. Powód nie udzielił pozwanemu zgody na używanie w obrocie handlowym przysługujących mu znaków towarowych;
 - ii. rejestracja domeny Pozwanego nastąpiła w ocenie Powoda bezprawnie;
 - iii. Powód nie pozostaje z Pozwanym „w jakichkolwiek związkach handlowych”.
 - e. Występuje naruszenie renomowanych znaków towarowych Powoda (art. 296 p.w.p.).

f. Pozwany popełnia także czyny nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k.):

- i. działania Powoda naruszają dobre obyczaje;
- ii. Pozwany przy użyciu domeny sklep.gatta.pl promował swoją konkurencyjną działalność wobec Powoda;
- iii. naruszenie interesu Powoda przez rejestrację domeny powoduje utrudnienie kontaktu z potencjalnymi klientami.

II. Odpowiedź na pozew z dnia 6 października 2021 r.

Twierdzenia Pozwanego:

- 1) Pozwany podnosi, że nie naruszył art. 296 ust. 2 p.w.p. i nie spowodował ryzyka konfuzji u nabywców.
- 2) Pozwany wnosi o oddalenie Powództwa i przedstawia następujące zarzuty:
 - i. brak bezprawności zachowania Pozwanego;
 - ii. działanie Pozwanego za zgodą Powoda;
 - iii. działanie Pozwanego w ramach art. 155 p.w.p.;
 - iv. brak wykazania interesu prawnego przez Powoda;
 - v. wnosi także o dopuszczenie dowodów z przesłuchania:
 - a.
 - b. _____, _____ również
- 3) dopuszczenia dowód stanowiących:
 - c. wiadomości mailowe, faktury i inne dokumenty wymienione w pkt. 4 poniżej.
- 4) Pozwany twierdzi, że składa dowody zajścia następujących faktów:
 - a. sprzedaży przez Pozwanego oryginalnych produktów Gatta;
 - b. używania przez Pozwanego w obrocie gospodarczym znaku towarowego „Gatta”;
 - c. zarejestrowania przez Pozwanego domeny internetowej „sklep.gatta.pl” w grudniu 2015 r.;
 - d. posiadania domeny przez Pozwanego sklep.gatta.pl na platformie Shoper od 2016 r.;
 - e. zgody i wiedzy Powoda na używanie przez Pozwanego domeny sklep.gatta.pl od 2015 r.;
 - f. przesyłania Powodowi materiałów reklamowych zawierających znak towarowy „Gatta” przez Pozwanego;
 - g. tolerowanie przez Powoda korzystania ze znaków „Gatta” oraz „Wola” (na dowód załącza maile od pracowników Powoda);
 - h. sprzedaż na platformie internetowej Powoda gatta.pl produktów poza marką Gatta, takich jak Wola, Taro, Self (na dowód zamieszcza wydruki ze stron internetowych);
 - i. wskazanie na stronie internetowej Pozwanego obecności innych produktów niż produkty marki Gatta (np. produkty producentów Atlantic, Wola, Taro, Esotiq, Emili, Julimex).

- 22) Pozwany wskazuje na brak interesu prawnego Powoda. Twierdzi, że podstawą roszczeń Powoda może być przepis 189 KPC.
- 23) Pozwany twierdzi, że zgodnie z orzecznictwem roszczenie o ustalenie nie przysługuje gdy Powód może wytoczyć Powództwo dalej idące, tj. o świadczenie.

Część druga: Zarządzenia Sądu Polubownego i odpowiedzi stron

I. Zarządzenie Sądu Polubownego z dnia 26 listopada 2021 r.

- 1) Sąd wyznaczył stronom termin do 7 grudnia na uzupełnienie stanowiska wobec argumentacji przedstawionej w pozwie i odpowiedzi na pozew.
- 2) Sąd Polubowny może wydać orzeczenie na podstawie dotychczas przedłożonych dokumentów w razie rezygnacji stron z przedłożenia nowych argumentów/dowodów.
- 3) Sąd Polubowny wyjaśnił, że poinformuje strony o dalszym postępowaniu po upływie wyznaczonego terminu.

II. Pismo Pozwanego z dnia 7 grudnia 2021 r.

Twierdzenia Pozwanego:

- 1) Pozwany podtrzymał w całości stanowisko przedstawione w odpowiedzi na pozew.
- 2) W piśmie z dnia 7 grudnia 2021 r. Pozwany wniósł o dopuszczenie dowodu z:
 - a. zeznań – byłego Dyrektora Handlowego Powoda.
- 3) Pozwany wniósł o przesłuchanie świadka dla potwierdzenia następujących okoliczności:
 - a. faktu wiedzy i akceptacji Powoda korzystania przez Pozwanego z domeny internetowej sklep.gatta.pl;
 - b. sprzedawania przez Pozwanego oryginalnych produktów firmy Gatta;
 - c. używania przez Pozwanego w obrocie gospodarczym znaku towarowego „Gatta”;
 - d. uzyskania domeny sklep.gatta.pl i sklepu internetowego od Powoda już w grudniu 2015 r.;
 - e. bycia przez Pozwanego abonentem dwóch platform internetowych;
 - f. korzystania ze znaku towarowego słownego i graficznego „Gatta” zgodnie z prawem;
 - g. przesyłania przez Pozwanego materiałów reklamowych Powodowi zawierających znak „Gatta”;
 - h. umożliwiania Pozwanemu korzystania ze znaku „Gatta” oraz „Wola”;
 - i. sprzedawania przez Pozwanego także produktów innych marek niż Gatta np. Wola, Taro, Self;
 - j. wyraźnego wskazania przez Pozwanego, że prowadzi również sprzedaż produktów innych marek niż Gatta.

- 5) Nie zachodzi naruszenie przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
- 6) Skoro używanie znaku nie jest bezprawne – powództwo winno zostać oddalone.
- 7) Ze uwagi okoliczność, że Pozwany nie naruszył art. 296 ust. 2 p.w.p., wynika brak naruszenia przepisów art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (brak szerszej argumentacji).
- 8) Pozwany nie używa w sposób bezprawny znaku Powoda ze względu na fakt, że sprzedaje oryginalne produkty, zgodnie z art. 155 ust. 1 p.w.p.
- 9) Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące ich sprzedaży lub obrotu, jeżeli towary nimi oznaczone zostały już uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP.
- 10) Na tej podstawie Pozwany korzysta ze znaków towarowych Gatta, prowadząc swoją działalność gospodarczą od 1994 r.
- 11) W dniu 9 grudnia 2015 r. Pozwany uzyskał pozwolenie od Powoda na prowadzenie sklepu internetowego na platformie Shoper pod domeną sklep.gatta.pl (na dowód mail z dnia 9 grudnia 2015 r. z załączonym linkiem do platformy internetowej sklep.gatta.pl skierowany do Powoda; z przedstawionego maila nie wynika, jakie produkty miały być dostępne na stronie sklep.gatta.pl ani jaką wiedzę o dostępnych produktach posiadał Powód).
- 12) Od 2016 r. Pozwany opłaca abonament na platformie nazwa.pl w związku z użytkowaniem domeny (na dowód załącza zestawienie faktur za lata 2016-2020, brakuje faktury za rok 2018).
- 13) Ponadto od 2016 r. Pozwany opłaca abonament na platformie Shoper.pl w związku z prowadzeniem sklepu internetowego (na dowód załącza zestawienie faktur za lata 2016- 2020).
- 14) Powód wielokrotnie przysyłał drogą mailową Pozwanemu logo „Gatta” oraz „Wola” do wykorzystania w jego działalności (na dowód załącza maile z 2013, 2016, 2018, 2019 r. oraz zdjęcia z hurtowni Pozwanego z widocznym logiem „Gatta” również na aucie Pozwanego).
- 15) Zarzut sprzedawania marek różnych od marek „Gatta” jest bezzasadny, ze szczególnym naciskiem dotyczącym marki Wola, która również należy do Powoda.
- 16) Powód również prowadzi sprzedaż produktów innych marek niż Gatta na swojej stronie internetowej gatta.pl (na dowód załącza wydruki ze strony internetowej Powoda).
- 17) Powód na swojej stronie internetowej prowadzi również sprzedaż produktów marki Wola będącej jego własnością (na dowód załącza wydruki ze stron Powoda).
- 18) Pozwany uznaje, że powyższe fakty powodują, iż niemożliwe jest spowodowanie mylnego przeświadczenia u odbiorców o powiązaniach stron sporu ze względu na fakt, że oba podmioty prowadzą sprzedaż marek innych od marki Gatta.
- 19) Pozwany bowiem na swojej stronie internetowej w zakładce o firmie wyraźnie wskazuje, że prowadzi sprzedaż polskich marek takich jak: Gatta, Atlantic, Taro, Esotiq; z tego powodu w opinii pozwanego nie zachodzi ryzyko konfuzji u klienta (na dowód załącza wydruk ze strony internetowej Pozwanego).
- 20) Pozwany podnosi, że produkty te pochodzą od wiodących i wysoko rozpoznawalnych polskich marek – produkty te nie mogą więc zostać pomyłone z produktami innych marek.
- 21) Mając na uwadze powyższe, w opinii Pozwanego, nie zachodzi możliwość pomyłki, że produkty oferowane za pomocą domeny sklep.gatta.pl pochodzą od tych samych lub powiązanych przedsiębiorstw.

III. Replika Powoda na odpowiedź Pozwanego z dnia 7 grudnia 2021 r.

Twierdzenia Powoda:

- 1) Powód przypomina, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. złożył pozew o stwierdzenie naruszenia dokonanego przez Pozwanego w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej sklep.gatta.pl.
- 2) W dniu 13 września 2021 r. Powód sprostował żądanie pozwu, który w pkt 1 otrzymał ostatecznie następujące brzmienie: „żądanie stwierdzenia, że Pozwany prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ... w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „sklep.gatta.pl” naruszył prawa Powoda Ferax sp. z o.o. w restrukturyzacji”.
- 3) W dniu 6 października Pozwany złożył odpowiedź na pozew, w którym wniósł o oddalenie Powództwa.
- 4) Powód podniósł, że twierdzenie Pozwanego jakoby podstawą prawną roszczenia Powoda był art. 189 kpc jest błędne.
- 5) W zaistniałej sprawie według Powoda zastosowanie znajdują art. 296 ust. 2 p.w.p. oraz art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
- 6) Z tego względu Powód ma prawo zakazać Pozwanemu bezprawnego używania w obrocie znaku identycznego lub podobnego do jego renomowanego znaku towarowego.
- 7) Powód podkreśla, że istotą niniejszej sprawy jest to, iż Pozwany w sposób bezprawny posługuje się oznaczeniem przysługującym Powodowi w nazwie strony internetowej – stwarzając ryzyko istnienia powiązań gospodarczych między podmiotami.
- 8) Powód podkreśla, że wiadomości mailowe z materiałami reklamowymi i logotypami Gatta oraz Wola powołane przez Pozwanego przesyłane były przez jego pracowników.
- 9) Powód nie kwestionuje przedłożonych przez Pozwanego faktur na dowód sprzedaży oryginalnych produktów Gatta.
- 10) Powód podnosi, że mail z dnia 9 grudnia 2015 r. powołany przez Powoda na dowód uzyskania zgody na użycie oznaczenia sklep.gatta.pl dla swojej strony internetowej nie potwierdza tego faktu ani istnienia umowy licencyjnej w rozumieniu art. 163 p.w.p.
- 11) Powód nie zarzuca i nigdy nie zarzucał Pozwanemu sprzedaży nieoryginalnych produktów – Powód zaznacza, że produkty oferowane przez Pozwanego naruszają prawa ochronne na znaki towarowe Powoda.
- 12) Powód powołując się na orzecznictwo SA zgadza się, że dystrybutor może używać znaków towarowych w funkcji informacyjnej.
- 13) Jednakże, Powód wskazuje, że w tym przypadku Pozwany używa oznaczenia „Gatta” nie tylko w nazwie strony internetowej ale także w social mediach tj. na Facebooku i Instagramie.
- 14) Oznaczenia te są silnie eksponowane i sprawiają wrażenie, że sklep internetowy reklamuje się właśnie marką Gatta.
- 15) Dodatkowo, może to również wprowadzać w błąd potencjalnych klientów przez przekonanie, że domeny sklep.gatta.pl oraz gatta.pl prowadzone są przez ten sam podmiot.
- 16) Powód podkreśla, że oznaczenie „Gatta” używane jest przez spółkę od ponad 25 lat a prawo ochronne do znaku słownego „Gatta” zostało udzielone spółce w 2003 r.
- 17) Powód twierdzi, że Pozwany oferuje artykuły produkowane przez Powoda, jednakże nie jest w żaden sposób powiązany z Powodem, ani nie jest sklepem partnerskim Powoda.

IV. Zarządzenie Sądu Polubownego z dnia 13 grudnia 2021 r.

Sąd Polubowny wyznaczył stronom termin do 2 stycznia 2022 r. na zajęcie stanowisk wobec nowej argumentacji prawnej oraz wniosków dowodowych drugiej strony złożonych w pismach zawierających odpowiedzi na zarządzenie Sądu z dnia 26 listopada 2021 r.

V. Pismo Powoda z dnia 28 grudnia 2021 r.

Twierdzenia Powoda:

- 1) Powód odnosząc się do argumentacji Pozwanego o uzyskaniu zgody na używanie domeny sklepgatta.pl wyrażonej przez pana _____ stwierdził:
 - a. Pan _____ jest byłym pracownikiem _____
 - b. _____ był jedynie „Kierownikiem działu sprzedaży Gatta”.
 - c. Nigdy nie udzielono mu pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na korzystanie przez Pozwanego z domeny internetowej sklepgatta.pl ani na zawarcie umowy licencyjnej zgodnie z art. 163 p.w.p.
 - d. Powód podnosi, że Pozwany nie uzyskał zgody na korzystanie z domeny internetowej sklepgatta.pl (jako dowód załącza oświadczenie podpisane przez członków zarządu Ferax).
 - e. Powód powołuje się także na art. 205 ksh podnosząc argument, że sposób reprezentacji spółki zgodnie z przepisami ksh określa umowa spółki.
 - f. Pan Wojciech Sopur nie pełnił nigdy funkcji członka zarządu spółki, a więc zgodnie z umową spółki nie miał umocowania na wyrażenie zgody na korzystanie ze znaków towarowych przez Pozwanego, a wyrażone przez niego oświadczenia nie mają w tej materii mocy prawnej.
 - g. Powód wnosi o oddalenie wniosku dowodowego z przesłuchania pana Wojciecha Sopura jako świadka, ponieważ prowadzi to do przedłużenia postępowania i obstrukcji procesowej.

VI. Pismo Pozwanego z dnia 29 grudnia 2021 r.

- 1) Pozwany podtrzymuje w całości swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pozew.
- 2) Podtrzymuje wniosek o przesłuchanie świadka _____
- 3) Pozwany dodatkowo podnosi zarzut przedawnienia roszczenia Powoda:
 - a. Powód wskazał, że podstawą jego roszczeń jest art. 296 ust. 2 p.w.p.;
 - b. w związku z tym, Pozwany podnosi, że ze względu na wykup i rejestrację za wiedzą Powoda domeny sklepgatta.pl w grudniu 2015 r., roszczenie Powoda jest przedawnione.

VII. Pismo Powoda z dnia 11 stycznia 2022 r.

Twierdzenia Powoda:

- 1) Powód wyjaśnia, że w swoim piśmie z dnia 28 grudnia 2021 r. nie twierdził jakoby nabył sporną domenę od świadka _____ wbrew twierdzeniom Pozwanego.

- 2) Powód podkreśla ponownie, że pan [] nie posiadał wymaganego pełnomocnictwa koniecznego do wyrażenia zgody.
- 3) Powód powołuje dwa wyroki sądów polubownych, dotyczących instytucji przedawnienia sprzecznych z twierdzeniami Pozwanego, a mianowicie, że początek przedawnienia rozpoczyna naruszenie a nie sama rejestracja domeny.
- 4) Powód podnosi także kwestię złej wiary Pozwanego w związku z odmową zaprzestania naruszeń praw wyłącznych [] oraz przeniesienia praw do domeny sklep.gatta.pl, co naruszało dobre obyczaje.
- 5) Wszystkie te zasady składają się na porządek publiczny w zgłaszaniu i rejestracji domen.
- 6) Powód powołuje także orzeczenie Sądu Polubownego wskazujące, że kognicją sądu objęte są zarówno sprawy naruszeń powstałych na skutek rejestracji, jak i te wynikające z późniejszego korzystania z domeny; dlatego według Powoda przedawnienie w zaistniałej sprawie nie zachodzi.
- 7) Pozwany wciąż korzysta ze spornej strony internetowej, więc zakup domeny w grudniu 2015 r. nie ma znaczenia dla przedawnienia.

VIII. Pismo Pozwanego z dnia 12 stycznia 2022 r.

Twierdzenia Pozwanego:

- 1) Pozwany twierdzi, że zgodnie z orzecznictwem za początek biegu terminu przedawnienia roszczeń uznać należy dzień rozpoczęcia czynu ciągłego a nie jego ustania.
- 2) Według Pozwanego w spornej sprawie mamy do czynienia z czynem o charakterze ciągłym.
- 3) Przemawia za tym fakt, że Pozwany za wiedzą i zgodą Powoda w grudniu 2015 r. wykupił i zarejestrował domenę sklep.gatta.pl z której korzysta w sposób nieprzerwany do dnia dzisiejszego.
- 4) Pozwany powołuje się na orzecznictwo SA w którym wskazano, że termin przedawnienia zaczyna biec od dnia dowiedzenia się o naruszeniu i osobie naruszydciela.
- 5) Zgodnie z dominującym poglądem sądów, w świetle art. 289 p.w.p. przedawnienie kończy się odpowiednio z upływem trzech lub pięciu lat.
- 6) Odmienny pogląd skutkowałby wnioskiem, że w niniejszej sprawie roszczenie Powoda nigdy nie ulegałoby przedawnieniu.
- 7) Pozwany podnosi również, że orzecznictwo powołane przez Powoda nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.
- 8) Pozwany podtrzymuje dowód z przesłuchania świadka [], nie na fakt potwierdzenia posiadanego pełnomocnictwa dla wyrażenie zgody na korzystanie z domeny, lecz na fakt wiedzy i akceptacji Powoda korzystania z domeny sklep.gatta.pl.
- 9) Według opinii Pozwanego roszczenie Powoda złożone po 6 latach korzystania przez Pozwanego z domeny jest nieuzasadnione.
- 10) Pozwany zwraca także uwagę na niechęć Powoda dopuszczenia zeznań p. [] co potwierdza jego wiedzę oraz zgodę Powoda na korzystanie z domeny przez Pozwanego.

IX. Zarządzenie Sądu Polubownego z dnia 24 stycznia 2021 r.

Po zapoznaniu się z pismami Powoda i Pozwanego, stanowiącymi odpowiedź na zarządzenie Sądu Polubownego z dnia 13 grudnia 2021 r., Sąd Polubowny uznał, że strony przedstawiły nowe okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i postanowił:

- 1) zamknąć postępowanie, oraz
- 2) wyznaczyć obu stronom termin 7 (siedmiu) dni na ewentualne złożenie wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, zgodnie z wymogami art. 29 ust. 3 oraz art. 35 Regulaminu.

Jednocześnie Arbiter poinformował Przewodniczącego Sądu Polubownego, że nie zdoła wydać orzeczenia w terminie 10 dni, zgodnie z wymogiem art. 30 ust. 3 Regulaminu, a także strony, że wszelka korespondencja będzie im nadal dostarczana, zgodnie z art. 24 Regulaminu.

Część trzecia: uzasadnienie Wyroku Sądu Polubownego

A) Argumentacja Powoda:

- 1) Powód wniósł przeciwko Pozwanemu pozew przed Sądem, żądając stwierdzenia, że Pozwany naruszył jego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego (Gatta) w wyniku zawarcia umowy rejestracji strony internetowej „sklepgatta.pl” i jej używania od wielu lat w obrocie gospodarczym. Powód dowodzi, że Pozwany bezprawnie używa jego renomowanego oznaczenia, które jest identyczne jak znak towarowy, którym pierwotnie (w latach 90-tych) były oznaczane wyroby pończosnicze Ferax-Irill. Dodatkowo przedrostka „sklep” nie stanowi istotnej cechy odróżniającej oznaczenie Pozwanego. Świadczy o tym m.in. orzecznictwo WIPO potwierdzające bezprawność używania cudzego oznaczenia w razie, gdy firma pozwanego umieszcza obok cudzego znaku wyraz „shop”, stanowiący bliski odpowiednik polskiego wyrazu „sklep” umieszczony w domenie Pozwanego.
- 2) Powód podkreśla, że oznaczenie „Gatta” jest bezprawnie używane nie tylko w zarejestrowanej przez Pozwanego domenie internetowej, lecz również w reklamie internetowej (np. w mediach społecznościowych np. na Facebooku i Instagramie).
- 3) Powód uzasadnia niebezpieczeństwo konfuzji klienteli wobec podobieństwa oznaczeń używanych przez strony sporu, jak również ryzyko wywołania mylnego przekonania nabywców towarów wprowadzanych do obrotu wyrobów oznaczanych przy pomocy niemal identycznych oznaczeń, że obie firmy pozostają w bliskich relacjach gospodarczych. Zważywszy, że spółka Powoda jest znana na rynku polskim i kilku rynkach zagranicznych od wielu lat, działalność strony pozwanej opiera się na celowym budowaniu u potencjalnych odbiorców skojarzeń między domeną Pozwanego a renomowanym znakiem towarowym Powoda.

- 4) Powód podnosi, że korespondencja między stroną pozwaną, a jego spółką nie stanowi dowodu wyrażenia zgody na używanie domeny internetowej przez Pozwanego. Żaden pracownik Powoda, w tym również kierownik działu sprzedaży, nie miał umocowania nawet do wszczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy licencyjnej.
- 5) Konkludując w uzasadnieniu pozwu, Powód twierdzi, że Pozwany naruszył art. 296 p.w.p. oraz art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k. Podkreśla, że błędne jest twierdzenie strony pozwanej, jakoby Powód nie podał podstawy prawnej swych roszczeń, natomiast nie kwestionuje faktur przedłożonych przez Pozwanego ani faktu legalnego nabywania przez niego wyrobów Powoda, które następnie są oferowane „na stronie internetowej <https://www.sklegpatta.pl>”².
- 6) Należy także uzupełnić, że w piśmie z dnia 11 stycznia 2022 r. Powód zakwestionował argument, że jego roszczenie uległo przedawnieniu. Powołał orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, w myśl których „uwzględnienie instytucji przedawnienia roszczeń następuje w przypadku dobrej wiary sprawcy, a w świetle ustaleń wyłączających dobrą wiarę Pozwanego, zarzut przedawnienia jest nieuzasadniony, gdyż działał on w złej wierze”.
- 7) Argumentacja Powoda jest prawnie uzasadniona, a zarzut bezprawnego i nieuczciwego wykorzystywania jego znaku towarowego (Gatta) są merytoryczne, spójne i wsparte przekonującymi dowodami. Na przykład, Powód wykazał, że zarejestrował znak towarowy przed ponad 20 laty, poniósł znaczne nakłady na zbudowanie jego reputacji i zapewnił mu renomowaną pozycję, czego dowodzą m.in. przytoczone rankingi według których Gatta jest najbardziej popularną marką wśród klientów w swojej klasie towarów. Argumentacja Powoda zawiera jedynie nieliczne nieścisłości. Udzielenie zgody na używanie znaku towarowego może polegać nie tylko na udzieleniu licencji, lecz może wynikać z innej czynności prawnej, wiążącej uprawnionego do znaku (np. ugody). Także nie jest w pełni ścisłe twierdzenie o tym, że strony nie pozostają „w jakichkolwiek związkach handlowych”, ponieważ jednocześnie Powód nie kwestionuje, że Pozwany nabywał oryginalne wyroby Gatta. Powód prowadzi bowiem sklep pod nazwą internetową gatta.pl, który jest ogólnie dostępny. Te nieliczne nieścisłości nie podważają najważniejszych argumentów Powoda.

B) Argumentacja Pozwanego:

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na brak bezprawności swego zachowania. W odpowiedzi na pozew i dodatkowych pismach przedstawionych w odpowiedziach na zarządzenia Sądu, Pozwany dowodził zajścia następujących okoliczności:

- 1) Sprzedaży przez Pozwanego w obrocie gospodarczym towarów oznaczonych znakiem Gatta, zgodnie z art. 155 p.w.p.
- 2) Wiedzy i zgody Powoda na korzystanie przez Pozwanego z domeny internetowej „sklegpatta.pl” od 2015 r.

¹ Por. replika Powoda na odpowiedź na pozew (s. 7).

² Tamże.

- 3) Przesyłania Powodowi licznych materiałów reklamowych zawierających kwestionowaną obecnie przez niego domenę. Pozwany powołuje się w szczególności na zgodę, która wynika, jego zdaniem wyraźnie, z maila otrzymanego od p. Wojciecha Sopura, byłego Dyrektora Handlowego spółki Powoda (mail z dnia 9 grudnia 2015 r.).
- 4) Pozwany opłaca abonament na platformie „nazwa.pl” w związku z używaniem swojej domeny internetowej.
- 5) Powód wielokrotnie przysyłał drogą mailową Pozwanemu logo „Gatta” oraz „Wola” do korzystania z tego oznaczenia w działalności nadawcy. Jako dowody załączył maile z lat 2013, 2016, 2018 i 2019.
- 6) Powód i Pozwany prowadzą również sprzedaż towarów wielu innych znanych marek, obok towarów marki Gatta. Z tego względu niemożliwe jest spowodowanie konfuzji klientów, jak również wywołania mylnego przeświadczenia klientów, że produkty oferowane z użyciem domeny „sklepgatta.pl” pochodzą od tych samych lub powiązanych przedsiębiorstw. Jako dowód braku ryzyka wprowadzenia w błąd klienteli, że produkty sprzedawane za pomocą domeny sklepgatta.pl pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie, Pozwany przytacza fakty, że Powód na swej stronie gatta.pl sprzedaje produkty nie tylko Gatty, ale również innych przedsiębiorstw i sytuację tę akceptuje³.
- 7) Pozwany od 2016 r. opłaca również abonament na platformie „Shoper.pl” w związku z używaniem na niej swej domeny internetowej.
- 8) Dowodzi również, że skoro nie naruszył art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie mógł naruszyć również art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
- 9) Według Pozwanego, Powód nie wykazał swego interesu prawnego, a podstawą jego roszczeń „wydaje się, iż jest przepis art. 189 kpc⁴.
- 10) Pozwany twierdzi również, że zgodnie z „ugruntowaną linią orzecniczą – roszczenie o ustalenie nie przysługuje wówczas, gdy powód może wytoczyć powództwo dalej idące tj. oświadczenie”⁵.
- 11) W dodatkowych wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 29 grudnia 2021 r. Pozwany uzasadnił szeroko zarzut przedawnienia roszczeń Powoda z art. 296 p.w.p. Podniósł w szczególności, że wszystkie roszczenia o naruszenie praw własności przemysłowej (np. praw z patentu i znaku towarowego) mają charakter majątkowy, a zatem znajduje tu zastosowanie art. 117 § 1 kc. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat licząc od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i osobie naruszydciela. Jednakże w każdym przypadku roszczenie to przedawnia się z upływem pięciu lat, w którym nastąpiło naruszenie prawa ochronnego. Według Pozwanego wykupił on i zarejestrował domenę „sklepgatta” za wiedzą Powoda w grudniu 2015 r.

³ Odpowiedź na pozew, s. 7.

⁴ Tamże.

⁵ Tamże.

Z dowodów dołączonych do odpowiedzi na pozew wynika zatem, że „roszczenie Powoda jest znacznie przedawnione”⁶.

- 12) Niezrozumiałe jest kilkukrotne powoływanie się przez Pozwanego na fakt opłacania abonamentu za swoją domenę internetową na platformach NazwaPl i Shoper. W obu przypadkach wykupione domeny dotyczyły tej samej domeny internetowej, która naruszała znak towarowy Powoda – Gatta. Faktury za abonament domeny i poniesione koszty stanowią jedynie dowody, że Pozwany naruszał znak towarowy Gatta przez kilka lat wskutek bezprawnego używania cudzego znaku w wyniku umieszczenia go w domenie internetowej i utrzymywania jej na mocy zawartej umowy.

Wnioski końcowe:

- 1) Pozwany twierdzi, że jego działania wykluczają naruszenie art. 296 ust. 2 p.w.p., gdyż są one zgodne z art. 155 p.w.p. Z jego wywodów wynika, że polega na ograniczeniach prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianych w art. 155 ust. 1 i 2 tej ustawy. Dowodzi, że jego działania dotyczące używania znaku Gatta dotyczyły oferowania towarów oryginalnych, nabywanych od Powoda i ich dalszego wprowadzania do obrotu na polskim rynku. Argument ten jest uzasadniony w świetle analizowanego artykułu p.w.p. Nie ma jednak istotnego znaczenia, gdyż Powód wyjaśnił, że nie kwestionował sprzedaży oryginalnych produktów przez Pozwanego, który nabywał w jego sklepie również towary opatrzone znakiem towarowym Gatta, ani nie podważa przedłożonych faktur. Podkreśla, że stawia przede wszystkim zarzut naruszenia jego renomowanego znaku towarowego wobec używania w domenie internetowej Pozwanego oznaczenia „sklepgatta”⁷.
- 2) Powód wykazał, że Pozwany bezprawnie używa znaku towarowego nie tylko w swej domenie internetowej, ale także na stronie internetowej, jak również w innych mediach (np. Facebook i Instagram). Nie ulega więc wątpliwości, że sklep internetowy Pozwanego eksponuje zarejestrowany znak towarowy w celach reklamowych, co przynosi mu nieuzasadnioną korzyść i jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku towarowego Powoda⁸.
- 3) Orzecznictwo krajowe i zagraniczne nie wyjaśnia bliżej charakteru prawnego i wymogów skuteczności udzielenia „zgody uprawnionego” w rozumieniu art. 155 ust. 1 p.w.p. Pozwany powołuje jako dowody zgody Powoda e-maile przesyłane przez pracowników Powoda, w szczególności e-mail kierownika działu sprzedaży z dnia 9.12.2015 r. , udostępniający link do sklepu-domeny „sklepgatta na platformie shoper”⁹.
- 4) Zdaniem Sądu, maile pracowników Powoda dowodzą, że ich nadawcy wiedzieli o używaniu domeny internetowej zawierającej znak Gatta przez Pozwanego. Nie jest to równoznaczne z udzieleniem zgody przez Powoda. Abstrahując od niewyjaśnionej

⁶ Por. pismo Pozwanego z dnia 29.12.2021 r., s. 3.

⁷ Por. m.in. replikę Powoda z dnia 7.12.2021 r., s. 2-4.

⁸ Tamże, s. 3-4.

⁹ Odpowiedź na pozew, s. 5

przez orzecznictwo kwestii wymogów zgody, Sąd uważa, że czynność ta oznacza oświadczenie uprawnionego, które wiążąco zezwala Pozwanemu wprowadzać do obrotu towary oznaczone chronionym znakiem towarowym. Wynika stąd, że takiej zgody mógł udzielić zarząd Powoda lub osoba skutecznie umocowana przez ten organ. Sąd nie uwzględnił wniosku Pozwanego o przesłuchanie jako świadka p. W. Sopura, podobnie jak kilku innych świadków wnioskowanych przez obie strony. Został on powołany dla wykazania wiedzy i akceptacji Powoda na używanie przez Pozwanego domeny internetowej „sklepgatta.pl”, faktu sprzedawania przez Pozwanego w jego sklepie internetowym także wielu innych marek niż Gatta (np. Wola i Taro) oraz innych okoliczności, mających świadczyć o braku bezprawności działania Pozwanego. Wśród tych wielu okoliczności dla których świadek został powołany, Pozwany nie wymienił jednak kluczowego faktu, że W. Sopur był umocowany do udzielenia zgody uprawnionego jako członek zarządu Powoda lub na mocy uchwały organu. Ponadto, Pozwany nie zakwestionował oświadczenia Zarządu o.o. z dnia 9 grudnia 2021 r., które stwierdza, że p. [imię] jest byłym pracownikiem [imię] „i nie zostało mu udzielone pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na korzystanie przez pana [imię] prowadzącego działalność pod firmą [imię] Piotr (NIP: 5541759779) z domeny internetowej sklepgatta.pl, ani na zawarcie z nim umowy licencyjnej, o której mowa w art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (...)”. Dodatkowo przesłane oświadczenie zarządu [imię] (...) stwierdza, że Pozwany „nie otrzymał nigdy pełnomocnictwa na korzystanie z domeny internetowej sklepgatta.pl”. Powód powołał oświadczenie członków Zarządu [imię] w piśmie skierowanym do Sądu i pełnomocnika Pozwanego z dnia 28.12.2021 r.

- 5) W późniejszych pismach przedłożonych w związku z zarządzeniem Sądu z 13 grudnia 2021 r. Pozwany podtrzymał ponownie stanowisko przedstawione w odpowiedzi na pozew oraz wnioski o przesłuchanie świadka [imię], nie modyfikując istotnie zakresu tezy dowodowej w tej sprawie. Podniósł natomiast nowy zarzut przedawnienia roszczeń Powoda z art. 296 ust. 2 p.w.p.¹⁰.
- 6) Zarzut przedawnienia na który powołuje się Pozwany nie może być uwzględniony przez Sąd z uwagi na wąski zakres kognicji Sądu Polubownego określony w art. 2 ust. 1 i 2 Regulaminu, który „ma zastosowanie do rozstrzygnięcia sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie.pl. Ponadto pozew zawiera wyraźnie żądanie „stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej narusza prawo Powoda”. Powód dokonał korekty pozwu, zgodnej z przytoczonym artykułem Regulaminu uwzględniając wymóg sprostowania Sekretarza Sądu. Sąd Polubowny nie jest właściwym forum dla rozstrzygnięcia roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego. Żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń w tym przedmiocie wykazując np., że strony zawarły szerszą klauzulę arbitrażową niż przewidują art. 2 i 10 ust. 1 pkt (ii) Regulaminu rozszerzając zakres stosowania Regulaminu na rozstrzygnięcie sporów dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia znaku towarowego.
- 7) Sąd zamknął postępowanie uznając, że argumenty prawne i dowody przedstawione przez strony są wystarczające dla rozstrzygnięcia sporu. Uwzględnił z jednej strony

¹⁰ Pismo Pozwanego z dnia 29.12.2021 r., s. 2-3.

wąski zakres kognicji Sądu Polubownego i związane z tym wymogi szybkiego rozstrzygnięcia sprawy przewidziane w art. 29 ust. 1 i 3 Regulaminu. Z drugiej strony wziął pod uwagę, że Pozwany nie wykorzystał dwóch zarządzeń Sądu umożliwiających mu zajęcie stanowiska wobec nowych, istotnych argumentów Powoda, a w swej obszernej tezie dowodowej nie wymienił faktów wskazujących, że św.d. W. Sopur posiadał umocowanie do udzielenia zgody Pozwanemu na używanie znaku towarowego Gatta. W tej sytuacji podniesienie nowego argumentu w sprawie przedawnienia roszczeń Powoda należało uznać za próbę nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.

- 8) Należy podkreślić, że nie można całkowicie wykluczyć oddalenia powództwa w razie wieloletniego tolerowania używania identycznego lub podobnego oznaczenia przez naruszcyciela, gdy przemawiają za tym zasady współzycia społecznego. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że wieloletnie (17 lat) tolerowanie potencjalnie kolizyjnego oznaczenia sprzeciwiałby się udzieleniu ochrony powodowi z uwagi na zasadę „*venire contra factum proprium nemini licet*”¹¹. Orzeczenie to różni się jednak istotnie od rozstrzyganej przez Sąd sprawy, w której tolerowanie używania domeny internetowej trwało nieco dłużej niż 5 lat, a więc minimalnie dłużej niż wynosi termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. Z powołanego wyroku S.A. w Warszawie nie wynika również, aby naruszenie znaku tolerowali tylko pracownicy powoda, a nie zarząd.
- 9) Ocena prawidłowości zastosowania art. 5 KC nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia powództwa. Pozwany nie uwzględnił bowiem, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy nie zachodzi, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy (art. 155 ust. 3 p.w.p.). Powód przytoczył szereg decyzji WIPO, które potwierdzają wykładnię, w myśl której dodanie do znaku towarowego wyrazu sklep (shop) nie zmniejsza mylącego charakteru domeny. Trudno przypuszczać, że przeciętny konsument może założyć, że dodanie przedrostka „sklep” do nazwy renomowanego znaku towarowego pełni inną funkcję niż wskazanie związku między obu podmiotami (tzn. firmami Powoda i Pozwanego). Nie tylko w decyzjach WIPO, lecz także w literaturze i orzecznictwie krajowym od dawna zwraca się uwagę, że użycie przez naruszcyciela w domenie internetowej oznaczenia identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi akt piractwa, jeżeli domena ta identyfikuje strony www. wykorzystywane w komercyjnej działalności podmiotu, który umieścił cudzy znak towarowy w swojej domenie¹².
- 10) Pozwany umieścił renomowany znak słowny Gatta w swojej domenie w celu reklamowania i oferowania wszystkich sprzedawanych przez swoją firmę towarów. W zakresie jaki dotyczy to oryginalnych wyrobów Gatta konkuruje więc bezpośrednio z Powodem. Promowanie dzięki domenie wszystkich swoich towarów korzystając z renomy znaku Gatta, zwłaszcza w klasie wyrobów pończoszniczych, przynosi Pozwanemu nienależne korzyści głównie dzięki reklamie prowadzonej przez Powoda

¹¹ Wyrok S.A. w Warszawie z 4.11.2020 r., VII Aga 736/20, Lex nr 3184234.

¹² Por. J. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej, PUG nr 9, 2004, s. 10-15 oraz inne publikacje powołane przez autora tego artykułu.

w takich mediach jak Facebook, Instagram i Youtube z wykorzystaniem wizerunku znanych celebrytów (np. B. Tyszkiewicz, J. Horodyńskiej, Britney Spears)¹³.

- 11) Pasożytnicze korzystanie przez stronę pozwaną z renomowanego znaku towarowego Powoda pozwala sprzeciwić się powoływaniu się przez Pozwanego na art. 155 p.w.p. Korzyści jakie Pozwany odnosi z reklamowania własnej działalności przy pomocy znaku towarowego Gatta przynosi mu nienależne korzyści, co stanowi również akt nieuczciwej konkurencji. W literaturze polskiej i zagranicznej uzasadniany jest od dawna pogląd, że używanie cudzych znaków dla promocji własnych towarów, nawet niepodobnych w celu czerpania korzyści, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji¹⁴. Takie użycie renomowanego znaku towarowego przez Pozwanego ma wyłącznie na celu budowanie u klienteli pozytywnych asocjacji związanych z reputacją marki Powoda. Pozwany nie przytoczył przekonującego argumentu dowodząc, że w rozstrzyganej przez Sąd sprawie Powód nie dysponuje zarzutem pasożytniczego wykorzystywania jego reputacji i nakładów na reklamę znaku naruszanego w domenie internetowej lub przemawiałoby za tym, że działania Pozwanego nie uzasadniają sprzeciwu Powoda jako osoby uprawnionej do znaku towarowego, gdyż nie zachodzą tu „uzasadnione względy” w rozumieniu art. 155 ust. 3 p.w.p.
- 12) Sprzeciw Powoda uzasadnia również okoliczność, że umieszczenie jego znaku towarowego w domenie strony pozwanej może także prowadzić do osłabienia zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego¹⁵. Pozwany nadal używa markę Gatta w swojej domenie. Roszczenie Powoda, aby zaprzestał bezprawnej i pasożytniczej reklamy nie mogłoby zostać zasądzone w postępowaniu przed Sądem Polubownym, lecz powołane przez Powoda zdarzenie zasługuje na uzasadnienie przy ocenie zgodności działań strony pozwanej z zasadami uczciwej konkurencji. Kognicja Sądu Polubownego nie obejmuje odszkodowania i innych roszczeń. Jednakże przepisy w sprawie rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej w domenie.pl pozostawiają otwarty zakres pojęcia „naruszenia praw”, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Regulaminu. Powód może zatem żądać stwierdzenia przez Sąd, że Pozwany naruszył nie tylko prawo przewidziane w p.w.p., lecz również w innych ustawach np. u.z.n.k., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
- 13) Stanowiska strony pozwanej nie uzasadniają także kategorię, lecz mylne twierdzenia, w których uzasadnia oddalenie powództwa „zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwem”¹⁶. Pozwany powołuje się na orzecznictwo SN, który oddalił powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., jeżeli powodowi służyło także dalej idące roszczenie (np. o świadczenie). Nie zauważa natomiast, że Powód podał oczywiście podstawę prawną, a mianowicie art. 296 p.w.p. i naruszenie art. 3 oraz art. 10 u.z.n.k. Co ważniejsze, Powód nie mógł wytoczyć powództwa o świadczenie, lecz może domagać się stwierdzenia naruszenia zgodnie z treścią pozwu z uwagi na wąski

¹³ Pozew, s. 7

¹⁴ M. Promińska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, Łódź 1994, s. 139 i n. oraz J. Szwaja [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz pod redakcją J. Szwaji, wyd. 2006, s. 64 i n.

¹⁵ J. Antoniuk, op. cit., s. 13.

¹⁶ Odpowiedź na pozew, s. 7.

zakres kognicji Sądu Polubownego określony w art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1(i) Regulaminu.

- 14) Nieprawdziwe jest również twierdzenie, że brak przesłanki bezprawności „w używaniu cudzego znaku towarowego – winno implikować oddalenie powództwa w całości”¹⁷. Stosunek obu powołanych ustaw (p.w.p. i u.z.n.k.) jest przedmiotem głębokich rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie¹⁸. Z tych względów twierdzenie Pozwanego, że „wszystkie roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji muszą być roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw ochronnych znaku towarowego” (p.w.p.)¹⁹ jest błędne.
- 15) Zasadzając od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w łącznej kwocie 8666,49 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, czterdzieści dziewięć groszy), Sąd zastosował art. 35 Regulaminu. Powód złożył w terminie wnioski, który obejmuje koszty poniesione w postępowaniu rozpoznawczym oraz uzgodnione koszty zastępstwa. Oceniając zgłoszoną pozycję kosztów zastępstwa procesowego i pomocy prawnej. Sąd uwzględnił obszerny materiał dowodowy i konieczność zajęcia stanowiska przez Powoda wobec licznych, chociaż błędnych argumentów strony pozwanej.

Stanisław Sołtysiński
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

¹⁷ Tamże, s. 4.

¹⁸ Por. szerzej J. Szwaja, op. cit., s. 72.

¹⁹ Odpowiedź na pozew, s. 4.

