

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

Sygn. akt: 5/22/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 26 lipca 2022 r.

sprawy z powództwa :

przeciwko

o stwierdzenie, że \_\_\_\_\_ naruszył prawa \_\_\_\_\_ w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny „alpinus.pl”

działając na podstawie Art. 30 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 9 lutego 2022 r. (powód) i 2 marca 2022 r. (pozwany),

postanowił:

1. stwierdza, że pozwany \_\_\_\_\_ naruszył – w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny „alpinus.pl” – prawa powoda \_\_\_\_\_, t.j. prawo ochronne z tytułu rejestracji znaku towarowego „alpinus”, a także uprawnienia wynikające z popełnienia przez pozwanego na szkodę powoda czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 ust. 1 i z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.417 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
3. w pozostałym zakresie powództwo oddala.

  
dr hab. Wojciech Machała  
arbiter

## Uzasadnienie

### 1. Żądania stron

W pozwie z dn. 21 marca 2022 r., powód – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (dalej „Domena”) – wniósł o stwierdzenie, że pozwany – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą naruszył jego prawa w wyniku zawarcia i wykonywania umowy o utrzymanie nazwy domeny „alpinus.pl” (dalej „Domena”). Powód wniósł również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu oraz o zobowiązanie pozwanego do udzielenia pisemnych informacji m.in. o nazwach i adresach podmiotów, umieszczających reklamy w serwisie internetowym i profilu społecznościowym oznaczanych nazwą Domeny. W uzasadnieniu swojego roszczenia powód podniósł, że zawarcie i wykonywanie umowy o utrzymanie nazwy Domeny na rzecz pozwanego narusza jego prawa ochronne do znaku towarowego „alpinus” oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na jego szkodę. Jako podstawę prawną swojego roszczenia wskazał art. 3 i art. 15 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”), oraz art. 153 i 154 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”).

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew w terminie wskazanym w art. 11 ust. 1 Regulaminu. W wyznaczonym przez arbitra dodatkowym terminie na składanie wniosków dowodowych, pozwany skomunikował się e-mailowo z arbitrem wyjaśniając, że nazwa Domeny nie została przezeń zarejestrowana w celu sprzedaży (na stronach lokowanych w Domenie prowadzony jest blog), nie był zainteresowany sprzedażą Domeny bez serwisu, który za jej pośrednictwem jest prowadzony, nazwa Domeny pochodzi o łacińskiej nazwy łańcucha górskiego, a nadto znak towarowy „alpinus” jest zarejestrowany również na rzecz osób trzecich dla innych towarów/usług.

### 2. Stan sprawy

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

1. przysługuje prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego „alpinus” (rejestracja nr R-082266), nabyte w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z majątku dłużnika Euromark Polska S.A. w Warszawie (w likwidacji). Rejestracja dotyczy towarów w klasach 6,9,18,20,22,25 i 28 klasyfikacji nicejskiej (obejmujących m.in. odzież i obuwie, gry, zabawki i artykuły sportowe.
2. Na rzecz pozwanego jest utrzymywana nazwa domeny „alpinus.pl”, w której lokalizowane są strony internetowe, za pośrednictwem których pozwany, będący przedsiębiorcą, prowadzi serwis (określany też jako „blog”) o tematyce turystycznej, w którym pojawiają się informacje m.in. na temat uprawiania turystyki pieszej, narciarstwa i wypoczynku w górach, a także reklamy różnych towarów i usług, m.in. ubezpieczeń i ośrodków wypoczynkowych, a także odsyłacze do stron internetowych osób trzecich, np. sprzedawców odzieży i akcesoriów turystycznych oraz organizatorów turystyki.

3. Towary produkowane z udziałem powoda i oznaczane znakiem towarowym „alpinus” są oferowane odbiorcom z wykorzystaniem stron lokowanych w domenie „alpinus.eu”.

Sąd ustalił powyższe okoliczności na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów oraz badania przez arbitra Krajowego Rejestru Domen i oględzin zawartości stron internetowych lokalizowanych w domenach: „alpinus.pl” i „alpinus.eu”. Z uwagi na niezłożenie przez pozwanego odpowiedzi na pozew, dokumentacja złożona przez powoda stanowiła zasadniczą podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, jakkolwiek arbiter rozważył również oświadczenia pozwanego złożone w dodatkowo udzielonym terminie na składanie wniosków dowodowych.

### **3. Zamknięcie postępowania**

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 15 lipca 2022 r.

### **4. Motywy rozstrzygnięcia**

**Sąd zważył co następuje:**

#### **4.1 Zarzut naruszenia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego „alpinus”**

Powodowi przysługuje prawa ochronne z rejestracji znaku towarowego „alpinus”. 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.

Używana przez pozwanego oznaczenie stanowiące nazwę spornej Domeny jest identyczne jak znak towarowy powoda. Sama wszakże identyczność oznaczeń nie przesądza jeszcze o dokonany naruszeniu. Znak identyczny – o ile nie jest używany dla towarów identycznych do tych, które objęła rejestracja znaku wcześniejszego – musi być wykorzystywany do oznaczania lub w reklamie towarów podobnych do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy i to w sposób, stwarzający ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd n.p. co do pochodzenia towarów (usług) lub co do istnienia związku przedsiębiorcy działającego pod

znakiem podobnym i przedsiębiorcy uprawnionego z tytułu rejestracji znaku. Wymaga podkreślenia, że błąd po stronie odbiorców nie musi faktycznie wystąpić, do stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa ochronnego, wystarczy ustalenie, że taki błąd jest możliwy.

W ocenie Sądu, zważywszy na to, że na stronach lokowanych w Domenie znajdują się materiały reklamowe podmiotów trzecich oraz odnośniki do stron, za pomocą których prowadzona jest działalność gospodarcza, należy uznać, że korzystanie z Domeny, której nazwa jest identyczna ze znakiem towarowym, do którego prawo ochronne przysługuje powodowi, stanowi przejaw posługiwania się znakiem towarowym „alpinus” w celu reklamy. Takie korzystanie z Domeny wiąże się z naruszeniem prawa ochronnego przysługującego powodowi, ponieważ co najmniej część towarów i usług reklamowanych za pośrednictwem Domeny kwalifikuje się jako towary i usługi podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy „alpinus” i istnieje realne ryzyko wprowadzenia odbiorców towarów/usług w błąd co do powiązania pomiędzy przedsiębiorcą korzystającym z Domeny a uprawnionym do znaku towarowego „alpinus”. Zważywszy na to, że znak towarowy „alpinus” został zarejestrowany w klasach towarowych obejmujących odzież, obuwie i artykuły sportowe i jest używany do oznaczania ubrań, obuwia i sprzętu do uprawiania turystyki górskiej, a w Domenie lokowane są reklamy sklepów prowadzących sprzedaż sprzętu turystycznego (addnature.pl) oraz usług zorganizowanej turystyki górskiej (tatratur), podobieństwo towarów/usług w niniejszej sprawie występuje niewątpliwie. Z kolei, ze względu na dość powszechną – przynajmniej w starszym pokoleniu miłośników gór – pamięć o marce „alpinus”, którą oznaczano (i aktualnie ponownie oznacza się) odzież, obuwie i sprzęt turystyczny, trudno zaprzeczyć możliwości skojarzenia tej marki z serwisem internetowym, w którym pojawiają się informacje (i reklamy) związane z turystyką górską.

Trzeba dodać, że naruszenie praw ochronnych względem znaków towarowych ma charakter obiektywny, w tym sensie, że nie jest niezbędne do jego stwierdzenia świadomość po stronie naruszydciela, że wkracza w sferę praw ochronnych, ani inna postać zawinienia z jego strony.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd uznał, że w wyniku korzystania przez pozwanego ze spornych Domen, będącego efektem zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny, doszło do naruszenia prawa ochronnego powoda względem znaku „alpinus”.

#### **4.2 Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji**

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Jest to norma o charakterze klauzuli generalnej, która – zdaniem Sądu – ma zastosowanie wtedy, gdy zachowania konkurencyjnego przedsiębiorcy nie da się zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w przepisach szczególnych w/w ustawy (za takim stanowiskiem przemawia unormowanie art. 3 ust. 2 uznk, stanowiącego katalog konkretnych czynów nieuczciwej konkurencji, które – jak przyjmuje ustawodawca – są ze swej natury sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami). Strona powodowa zarzuca, że działanie pozwanego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji opisany zarówno w przepisie szczególnym – art. 15 uznk, jak i w ogólnej normie art. 3 ust. 1 uznk. Zarzuty te znajdują częściowe uzasadnienie w przedstawionym Sądowi stanie faktycznym sprawy.

Nie jest zasadny zarzut, że wykonywanie przez pozwanego umowy o utrzymanie nazwy Domeny stanowiło przejaw ograniczanie powodowi dostępu do rynku. Powód argumentuje, że wskutek utrzymywania nazwy Domeny na rzecz pozwanego został on pozbawiony

możliwości oferowania swoich produktów za pośrednictwem intuicyjnej domeny. Jest to argument chybiony. Intuicyjnie kojarzonym elementem nazwy domeny jest jej substrat słowny (tu: „alpinus”), a nie cała nazwa obejmująca również rozwinięcie określające charakter domeny (krajowa, funkcjonalna etc. – tu .pl). Obserwacja zachowań użytkowników internetu wskazuje, że rzadko komunikują się ze stronami, wpisując pełną nazwę domeny, natomiast powszechnie posługują się jej substratem słownym. Dodatkowo, należy wskazać, że nawet wskazane przez powoda okoliczności faktyczne przeczą tezie, że utrzymanie nazwy Domeny na rzecz pozwanego pozbawia powoda dostępu do rynku. Wszak powód korzysta z nazwy domeny, której substratem (i intuicyjnie kojarzonym elementem) jest słowo „alpinus” – tyle, że z innym rozwinięciem (.eu).

Utrzymywanie nazwy Domeny na rzecz pozwanego może być kwalifikowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pozwany argumentuje, że Domena, której nazwa kojarzona jest z nazwą pasma górskiego, jest naturalnym oznaczeniem lokalizacji bloga o tematyce górskiej. Gdyby w tym charakterze Domena była wykorzystywana twierdzenie, że jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami istotnie nie wytrzymałoby krytyki. Aktualnie jednak, trudno traktować zawartość stron lokowanych w Domenie jako blog czy serwis informacyjny z uwagi na to, że ostatni merytoryczny wkład do tej zawartości pochodzi ze stycznia 2022 r. Obecnie, strony w Domenie stanowią głównie narzędzie do wyświetlania towarzyszących reklam, co sprawia, że zarzut powoda odnoszący się do art. 3 ust. 1 uznk nabiera sensu.

Dodatkowo, zdaniem Sądu, działanie pozwanego wypełniło znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 uznk, stanowiło bowiem postać oznaczania usług, które mogła wprowadzić odbiorców w błąd co do ich pochodzenia. Błąd ten przejawiał się możliwością powiązania usług pozwanego z rozpoznawalną marką powoda i przyjęcia, że pomiędzy powodem a pozwanym istnieje związek gospodarczy. Należy tu wyjaśnić, że wprawdzie strona powodowa nie wskazała jako skonkretyzowanej podstawy prawnej swych żądań art. 10 ust. 1 uznk, jednak Sąd zgodnie z zasadą *da mihi facta dabo tibi ius* dokonał własnej kwalifikacji prawnej działania pozwanego, nie wykraczając poza ramy ustalonego stanu faktycznego i podstawy prawnej generalnie wskazanej przez powoda, jaką była ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **4.3 Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie**

Zgodnie z treścią zapisu na sąd polubowny oraz Art. 2 ust. 1 Regulaminu, Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych jest rzeczowo właściwy jedynie w odniesieniu do powództw o ustalenie, tzn. konkretnie o stwierdzenie, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domeny w domenie krajowej .pl doszło do naruszenia przez stronę pozwaną praw powoda. W związku z powyższym Sąd nie ma kompetencji, aby orzekać w przedmiocie zobowiązania do udzielenia informacji, i dlatego żądanie pozwu w tym zakresie należało oddalić.

#### **4.4 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.

Stroną wygrywającą w niniejszym postępowaniu jest powód. Pełnomocnik powoda złożył w pozwie wniosek o zwrot kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem. Z uwagi na nieudokumentowanie innych kosztów Sąd uwzględnił ten wniosek w odniesieniu do zwrotu opłaty kancelaryjnej (400 zł.), opłaty od pozwu (3000 zł.) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł.). Sąd nie zasądził zwrotu wartości podatku od towarów i usług, którą powód jako przedsiębiorca jest uprawniony do rozliczenia jako podatek naliczony. Zwrot opłat został zasądzony w oparciu o Wykaz opłat Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

dr hab. Wojciech Machała  
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

Artur Piermicki  
**PREZES**  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych