

**Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa**

sygn. akt 34/20/PA

**Wyrok
Sądu Polubownego**

wydany 12 września 2022 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:
dr hab. Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu 14 sierpnia 2022 r. sprawy:

z powództwa: Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, 57201 Watertown,
South Dakota, Stany Zjednoczone Ameryki

przeciwko: prowadzącemu działalność gospodarczą pod
firmą

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

„genie.pl”

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 21 marca 2022 r. przez powoda i 21 kwietnia
2022 r. przez pozwanego,

orzeka

1. Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „genie.pl” naruszył prawa powoda.

2. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego zwrot kosztów postępowania w kwocie 14.507 (czternaście tysięcy pięćset siedem) złotych, obejmujących koszt opłat sądowych w wysokości 3.690 złotych (wpis od pozwu) oraz 492 złotych (opłata kancelaryjna), a także obejmujących kwotę 10.325 zł tytułem kosztów pomocy prawnej i zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 25 maja 2022 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew Terex South Dakota, Inc. W pozwie tym powód żąda stwierdzenia, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „genie.pl” naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że:

1. Powód jest międzynarodową spółką specjalizującą się w produkcji podnośników, platform roboczych i ładowarek teleskopowych, sprzętu dla przemysłu utylizacyjnego, maszyn do obróbki materiałów oraz żurawi wieżowych i terenowych. Spółka została założona w 1933 r. w Stanach Zjednoczonych, obecnie prowadzi działalność w ponad 150 krajach, również w Polsce. W 2002 r. spółka przejęła spółkę Genie Industries, która działała na rynku podnośników i platform roboczych od 1966 r. i od momentu powstania oznaczała produkowane przez siebie towary znakiem roboczym GENIE.
2. Towary produkowane przez powoda dostępne są na polskim rynku od 2005 r., autoryzowanym dystrybutorem towarów powoda jest spółka HDW Polska Sp. z o.o.
3. Powodowi, z pierwszeństwem od 1 maja 2004 r., przysługuje na terenie Polski wyłączne prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego GENIE o numerze 125948.
4. Według danych zawartych w CEIDG pozwany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych.
5. Na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl, której abonentem jest pozwany, przedstawiona jest oferta sprzedaży podnośników towarowych, osobowych, nożycowych, przegubowych i teleskopowych – towarów tożsamyh z towarami objętymi rejestracją unijnego znaku towarowego GENIE.

6. Pozwany, w ramach oferty usług w postaci sprzedaży i wynajmu podnośników, ich serwisu i sprzedaży części zmiennych, posługuje się oznaczeniem GENIE, tj.
 - a. używa oznaczenia GENIE w domenie internetowej genie.pl,
 - b. eksponuje na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl znak towarowy GENIE z umieszczonym w jego sąsiedztwie symbolem ®,
 - c. zamieszcza na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl zdjęcia podnośników wyprodukowanych przez powoda, z wyeksponowanym znakiem towarowym GENIE.
7. Pozwany, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oferuje sprzedaż i wynajem różnego rodzaju podnośników produkowanych przez powoda i posługuje się oznaczeniem GENIE tożsamym z oznaczeniem należącym do powoda.
8. Pozwany nie jest autoryzowanym dystrybutorem podnośników oznaczanych znakiem towarowym GENIE na terenie Polski i nie uzyskał zgody uprawnionego ze znaku GENIE na rejestrację i utrzymywanie domeny wykorzystującej to oznaczenie.
9. Pozwany używa spornej domeny jako podstawy do stworzenia adresów kontaktowych służących do odbioru zapytań ofertowych dotyczących towarów, których producentem jest powód, np. sprzedaz@genie.pl, czesci@genie.pl, uzywane@genie.pl.
10. W zakładce genie.pl/o-genie pozwany zamieszcza informacje o genezie oznaczenia GENIE, historii przedsiębiorstwa Genie Industries, jego przejęciu przez przedsiębiorstwo Terex, a także wskazuje na reputację i siłę marki GENIE. Na głównej stronie pozwany zamieszcza informację „Sprawdzona globalna marka z wieloletnią tradycją”.
11. Na poparcie powyższych twierdzeń Powód przedstawił szereg dokumentów, w tym wydruki z baz danych i stron internetowych.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód wskazał:

- art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 9 ust. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie unijnego znaku towarowego, art. 3 ust. 1 i 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew z 20 czerwca 2022 r. pozwany zarzucił sądowi polubownemu brak waścowości oraz stwierdził, że nie zgadza się z zarzutami powoda. Podniósł, że pomimo, iż

domena genie.pl została zarejestrowana 2 czerwca 2005 r., powód nigdy – aż do momentu wytoczenia powództwa – nie zgłaszał zastrzeżeń co do korzystania z tej domeny przez pozwanego. Przez cały okres korzystania z domeny internetowej genie.pl pozwany systematycznie czynił nakłady na jej utrzymanie. Ponadto pozwany czynił nakłady na utrzymanie i rozwój strony internetowej prowadzonej pod tą domeną, a także budował i wspierał markę tej strony. Przejęcie domeny przez powoda doprowadziłoby do upadku tej inwestycji.

Sąd ustalił, że:

1. Pozwany jest abonentem domeny internetowej o nazwie genie.pl. Jako abonenta wskazano: „
2. Na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl, której abonentem jest pozwany, przedstawiona jest oferta sprzedaży podnośników towarowych, osobowych, nożycowych, przegubowych i teleskopowych – towarów tożsamyh z towarami objętymi rejestracją unijnego znaku towarowego GENIE.
3. Pozwany, w ramach oferty usług w postaci sprzedaży i wynajmu podnośników, ich serwisu i sprzedaży części zmiennych, posługuje się oznaczeniem GENIE, tj.
 - a. używa oznaczenia GENIE w domenie internetowej genie.pl,
 - b. eksponuje na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl znak towarowy GENIE z umieszczonym w jego sąsiedztwie symbolem ®,
 - c. zamieszcza na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl zdjęcia podnośników wyprodukowanych przez powoda, z wyeksponowanym znakiem towarowym GENIE.
4. Pozwany używa spornej domeny jako podstawy do stworzenia adresów kontaktowych służących do odbioru zapytań ofertowych dotyczących towarów, których producentem jest powód, np. sprzedaz@genie.pl, czesci@genie.pl, uzywane@genie.pl.
5. Na głównej stronie występuje oznaczenie © Genie.pl 2021.
6. W zakładce genie.pl/o-genie pozwany zamieszcza informacje o genezie oznaczenia GENIE, historii przedsiębiorstwa Genie Industries, jego przejęciu przez przedsiębiorstwo Terex, a także wskazuje na reputację i siłę marki GENIE. Na głównej stronie pozwany zamieszcza informację „Sprawdzona globalna marka z wieloletnią tradycją”.

Sąd uznał przedstawione twierdzenia i dowody za wystarczające w sprawie. Strony nie wniosły o wyznaczenie rozprawy.

Sąd zważył co następuje:

1. Przedmiotem sporu jest stwierdzenie czy doszło do naruszenia praw powoda w wyniku zawarcia przez pozwanego umowy o utrzymanie nazwy spornej domeny internetowej. Zgodnie z postanowieniami pkt 20 regulaminu nazw domeny .pl z 18 grudnia 2006 r. (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2015 r.) „w przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu”. Podpisanie zapisu na sąd polubowny jest równoznaczne z przyjęciem klauzuli arbitrażowej będącej podstawą rozstrzygnięcia sporu przez w/w Sąd. Jak wynika z akt sprawy zarówno powód, jak i pozwany dokonali skutecznie zapisu na Sąd Polubowny przez złożenie wymaganych podpisanych i wypełnionych formularzy. Tym samym niniejszy Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu.
2. Rejestracja domeny internetowej nie może naruszać praw bezwzględnych wynikających z rejestracji znaków towarowych, a korzystanie z domeny powinno się odbywać zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
3. W myśl art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 9 ust. 2a rozporządzenia nr 2015/2424 uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów. Jak stwierdził SN w wyroku z 11.12.2013 r., użycie znaku w domenie internetowej stanowi jedną z form wykorzystania znaku w środowisku internetowym (IV CSK 191/13, OSNC 2014, Nr 9, poz. 95).
4. Pozwany zarzuca, że rejestracja domeny była zgodna z prawem. Jak jednak słusznie wskazano w doktrynie formalnie każda osoba może dokonać rejestracji wybranej nazwy

domeny, co nie oznacza jednak, że w przypadku rejestracji określonej nazwy domeny na zasadzie pierwszeństwa nie dojdzie do kolizji z cudzym znakiem towarowym (J. Ożegalska-Trybalska, w: System Prawa Prywatnego, t. 14C, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 707). Fakt skorzystania z pierwszeństwa w zakresie rejestracji domeny nie wyklucza zatem naruszenia praw innych osób i może skutkować roszczeniami ze strony osób trzecich (zob. także wyr. Sądu Polubownego z 5.8.2014 r., 08/14/PA w sprawie domeny adseffective.pl). Rejestracja domeny nie tworzy żadnego prawa wyłącznego na podobieństwo własności. Jest to tylko uprawnienie względne, wynikające z umowy zawartej z rejestratorem (NASK).

5. Nazwa spornej domeny zawiera element słowny chronionego znaku towarowego GENIE. Na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl, której abonentem jest pozwany, przedstawiona jest oferta sprzedaży podnośników towarowych, osobowych, nożycowych, przegubowych i teleskopowych – towarów tożsamych z towarami objętymi rejestracją znaku towarowego GENIE. Wykorzystanie tej nazwy przez powoda wykracza poza zakres dozwolonego używania cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych. Pozwany, w ramach oferty usług w postaci sprzedaży i wynajmu podnośników, ich serwisu i sprzedaży części zmiennych, posługuje się oznaczeniem GENIE, tj.
 - a. używa oznaczenia GENIE w domenie internetowej genie.pl,
 - b. eksponuje na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl znak towarowy GENIE z umieszczonym w jego sąsiedztwie symbolem ®,
 - c. zamieszcza na stronie internetowej znajdującej się w domenie genie.pl zdjęcia podnośników wyprodukowanych przez powoda, z wyeksponowanym znakiem towarowym GENIE.
6. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 12.1.2015 r., podstawę uwzględnienia roszczenia o naruszenie prawa ochronnego nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (I ACa 663/14, Legalis). Materiał dowodowy zebrany w sprawie potwierdza istnienie takiego ryzyka.
7. Przy zetknięciu ze stroną internetową w domenie genie.pl, potencjalny klient może przypuszczać, że jest to strona prowadzona przez producenta podnośników ze znakiem

GENIE. Mylne przypisanie przez klienta strony internetowej w domenie genie.pl producentowi podnośników ze znakiem GENIE jest tym bardziej prawdopodobne, że strona ta nie zawiera oczywistego odnośnika dotyczącego abonenta domeny, tj. Gizo Grzegorz Niewiński. W zakładce „kontakt” znajdują się informacje o telefonicznym numerze kontaktowym i adresie email w domenie genie.pl. Ze względu na zastosowanie w nazwie domeny oznaczenia GENIE, umieszczenie w jego sąsiedztwie symbolu ® oraz wskazanie © Genie.pl 2021., osoba korzystająca ze strony genie.pl – potencjalny klient, zainteresowany produktami z oznaczeniem GENIE, może przyjąć, że ma do czynienia ze stroną, za pośrednictwem której swoje towary oferuje producent podnośników z oznaczeniem GENIE, autoryzowany dystrybutor tych produktów w Polsce lub inna osoba upoważniona przez tego producenta.

8. Pozwany ma świadomość, że oznaczenie GENIE jest rozpoznawalne i wykorzystywane do wskazywania pochodzenia produktów oferowanych przez powoda. W zakładce genie.pl/o-genie pozwany zamieszcza informacje o genezie oznaczenia GENIE, historii przedsiębiorstwa Genie Industries, jego przejęciu przez przedsiębiorstwo Terex, a także wskazuje na reputację i siłę marki GENIE. Na głównej stronie pozwany zamieszcza informację „Sprawdzona globalna marka z wieloletnią tradycją”. Mając świadomość reputacji i siły marki GENIE, wypracowanej przez powoda, pozwany dokonał i utrzymuje rejestrację domeny genie.pl na własną rzecz, co świadczy o zamiarze wykorzystania cudzego oznaczenia i naruszenia interesów powoda.
9. Jak wskazuje się w doktrynie użycie znaku towarowego w domenie przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że strony internetowe znajdujące się pod tym adresem domenowym należą do uprawnionego do znaku towarowego (por. J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 2003, nr 7, s. 2 i n.). Ryzyko konfuzji przeciętnego odbiorcy zależy m.in. od odróżniającego charakteru chronionego znaku. Jest tym większe, im silniejsza jest moc odróżniająca znaku towarowego, która wynika z jego samoistnych cech lub znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku. Im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg

geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji (J. Ożegalska-Trybalska, w: System Prawa Prywatnego...*op.cit.*, s. 707); por. wyr. SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12, Legalis).

10. Na poparcie swoich roszczeń Powód powołał również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Obok przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej stanowią one podstawę sankcjonowania różnych form eksploatacji znaków w domenach internetowych. W ocenianym przypadku stanowią uzupełniający reżim ochronny.
11. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
12. W ocenie Sądu rejestracja spornej domeny przez pozwanego narusza dobre obyczaje, pod pojęciem których rozumie się szczególną umiejętność, staranność zawodową, uczciwość działania oraz dobrą wiarę. W nazwie domeny pozwanego przejęto charakterystyczny i decydujący o odróżnialności na rynku element oznaczenia GENIE stosowanego przez powoda. Został on wykorzystany przez pozwanego w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami handlowymi.
13. Pozwany, rejestrując sporną domenę i wiążąc ją następnie z działalnością prowadzoną w obszarze działalności powoda, musiał lub powinien był wiedzieć, że naruszy prawa powoda. Powód wykazał, że oznaczenie GENIE stanowi istotny element prowadzonej przez niego działalności. Brak jest natomiast informacji o tym, aby pozwanemu przysługiwały jakiegokolwiek prawa do tego oznaczenia ani też aby miał jakiegokolwiek uzasadniony interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny.
14. Sąd uważa, że sam fakt rejestracji i używania domeny zawierającej cudzy znak towarowy nie powinien być, jako taki, traktowany jako nieuczciwe utrudnianie innemu przedsiębiorstwu dostępu do rynku w rozumieniu art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie każde zachowanie, które niekorzystnie wpływa na działalność innego przedsiębiorstwa, może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Taką interpretację potwierdza orzecznictwo, w którym kwestionowane jest automatyczne stwierdzanie, że rejestracja domeny identycznej lub podobnej do cudzego znaku towarowego stanowi nieuczciwe utrudnianie dostępu do rynku.

15. Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, że pozwany, w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „genie.pl”, naruszył art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu, przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania oraz stosując odpowiednio przepisy w sprawie kosztów pomocy prawnej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.



dr hab. Marek Świerczyński



Artur Niedziński
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowy 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

Sygn. akt: 8/22/PA

POSTANOWIENIE

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

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

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

dr hab. Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, 57201 Watertown, South Dakota,
Stany Zjednoczone Ameryki

przeciwko:

działalność gospodarczą pod firmą

postanawia:

1. sprostować wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12 listopada 2022 roku wydany w sprawie o sygn. akt: 8/22/PA w ten sposób, że:

- sygnatura akt przywołana w treści wyroku powinna brzmieć: „8/22/PA”.

- sentencja orzeczenia w punkcie 2 powinna brzmieć: „Zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w kwocie 14.507 (czternaście tysięcy pięćset siedem) złotych, obejmujących koszt opłat sądowych w wysokości 3.690 złotych (wpis od pozwu) oraz 492 złotych (opłata kancelaryjna), a także obejmujących kwotę 10.325 zł tytułem kosztów pomocy prawnej i zastępstwa procesowego”.

2. doręczyć stronom sprostowany wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12 września 2022 roku wydany w sprawie sygn. akt: 8/22/PA.

Uzasadnienie

W dniu 6 października 2022 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynęło pismo strony Powodowej, w którym Powód wskazał na zaistniały w treści sentencji orzeczenia błąd pisarski w punkcie sentencji wyroku dotyczącym zasądzenia kosztów, wnosząc o sprostowanie tej oczywistej omyłki.

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Regulaminu Sądu Polubownego Ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Arbiter, samodzielnie lub z własnej inicjatywy może sprostować w wyroku błędy pisarskie lub obliczeniowe. Zważywszy na to, że taka oczywista omyłka w postaci błędu pisarskiego wystąpiła należało ją sprostować. Poprawiona została także sygnatura wyroku.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 33 pkt. 2 Regulaminu Sądu Polubownego Ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji dokonano sprostowania oczywistych omyłek.

Z powyższych względów, orzeczono jak we wstępie.



dr hab. Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego



Artur Piechocki
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

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