

Poznań, 14 listopada 2022 r.

Wyrok
Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Aleje Jerozolimskie 136, IX piętro
02-305 Warszawa

Syg. akt: **12/22/PA**

Nazwa domeny internetowej: **gkpgf.pl**

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie: prof. UAM dr hab. Jakub Kępiński – arbiter przewodniczący w sprawie z powództwa:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, reprezentowana przez radcę prawnego Adriana Charzyńskiego i radcę prawną Ilonę Bankiewicz-Franczak (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Departament Prawa i Zarządzania Korporacyjnego, ul Mysia 2, 00-496 Warszawa)

przeciwko:

TUMOR3D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Al. Wielkopolska 29, lok 8, 60-603 Poznań, reprezentowana przez radcę prawnego Tomasza Adamca (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Adamiec, ul. Mylna 29B/4, 60-856 Poznań)

o stwierdzenie naruszenia praw Powódki w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „gkpgf.pl”,

działając na podstawie „Zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji”, podpisanego przez Powódkę dnia 22.04.2022 r. oraz Pozwanego dnia 13.05.2022 r., po rozpoznaniu sprawy

orzeka:

1. stwierdzić naruszenie przez Pozwaną TUMOR3D sp. z o.o., w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „gkpgf.pl” praw Powódki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez:

- i. naruszenie zasad uczciwej konkurencji – [art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r., Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 (dalej ZNKU)]
- ii. naruszenie praw do renomowanych znaków towarowych „PGE” [art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000r., Dz.U. z 2020 r, poz. 286 (dalej PWP)],

2. zasądzić od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 5896 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

Jakub Kępiński

UZASADNIENIE

[Strony postępowania]

Niniejszy spór toczył się pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: **Powódka** lub **PGE**) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa a TUMOR3D sp. z o.o. (dalej: **Pozwana** lub **TUMOR3D**) z siedzibą w Poznaniu, Al. Wielkopolska 29, lok 8, 60-603 Poznań.

Obie strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Powód przez radcę prawnego Adriana Charzyńskiego (pełnomocnictwo udzielone przez prezesa zarządu Wojciecha Dąbrowskiego i wiceprezesa zarządu Wandę Buk - w aktach sprawy) i radcę prawnego i rzecznika patentowego Ilonę Bankiewicz-Franczak (pełnomocnictwo udzielone przez prezesa zarządu Wojciecha Dąbrowskiego i wiceprezesa zarządu Wandę Buk - w aktach sprawy). Pozwana była reprezentowana przez radcę prawnego Tomasza Adamca (pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Zarządu Huberta Niedzielę - w aktach sprawy).

[Właściwość Sądu Polubownego]

Pełnomocniczka Powoda w piśmie z dnia 13.04.2022 r. (wpłynęło do Sądu dnia 13.04.2022 r.) złożyła wniosek przedprocesowy z informacją o zamiarze złożenia pozwu przeciwko PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej PGF) w związku z zawarciem przez nią umowy o utrzymanie domeny internetowej „gkpgf.pl” (zob. s. 2 Wniosku). W piśmie tym pełnomocniczka wyjaśniła, że w bazie WHOiS abonentem domeny jest podmiot o nazwie „Hypefide” z siedzibą w Zielone Górze, jednakże pod domeną umieszczone są informacje o PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A (zob. s. 2-3 Wniosku).

W związku z powyższym Sąd podjął działania mające na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości co do rzeczywistego abonenta spornej domeny. NASK w wyniku podjętego postępowania wyjaśniającego ustalił, że przeprowadzona w 2020 r. aktualizacja nie objęła danych abonenta. W konsekwencji jako abonent spornej domeny powinna być wpisana spółka „TUMOR3D sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu. W takim stanie rzeczy Pełnomocniczka Powódki potwierdziła, że zamierza kontynuować postępowanie przeciwko obecnemu abonentowi spornej domeny tj. przeciwko TUMOR3D.

Powódka podpisała „Zapis na Sąd Polubowny” dnia 20.04.2022 r., który wpłynął do Sądu dnia 27.04.2022 r.

Prezes Zarządu Pozwanej (obecnego abonenta domeny gkpgf.pl) Pan Wojciech Skiba podpisał „Zapis na Sąd Polubowny” dnia 13.05.2022 r., który wpłynął do Sądu dnia 18.05.2022 r.

Powódka i Pozwana wniosły o przeprowadzenie rozprawy przez jednego arbitra. Strona powodowa jako arbitra wskazała prof. INP PAN dr hab. Pawła Podreckiego. Z kolei strona pozwana nie zgodziła się na wnioskowanego przez Pozwaną arbitra i wniosła o wyznaczenia jako arbitra prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego. Powódka nie wyraziła zgody na arbitra wskazanego przez Pozwaną. Ostatecznie, w związku z brakiem zgodności Stron co do wyboru Arbitra, Prezes Sądu na podstawie art. 15 ust. 2 Regulaminu Sądu, wskazał jak arbitra prof. UAM dr hab. Jakuba Kępińskiego. Wyznaczony arbiter wyraził zgodę na rozstrzygnięcie sporu. Tym samym ukonstytuował się Sąd w składzie jednoosobowym.

Zgodnie z art. 2 Regulaminu Sądu Polubownego, spory dotyczące umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych rozstrzygane są według prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz według Regulaminu. Regulamin stosować należy w razie sporów, w których co najmniej jedna strona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Tym samym wszystkie warunki konieczne dla ważnego powołania Sądu, jak i jego właściwości, zostały w niniejszej sprawie zachowane.

Wyjaśnić należy, że zarzut Pozwanego (wyrażony w Odpowiedzi na pozew, s. 2), iż ocena naruszenia prawa do renomowanych znaków towarowych oraz naruszenia prawa do firmy powinna być przedmiotem odrębnego postępowania przeciwko spółce PGF, nie mógł mieć wpływu na niniejsze postępowanie. Zadaniem Sądu w niniejszym postępowaniu jest jedynie ocena, czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie spornej domeny, doszło do naruszenia przez Pozwaną praw Powódki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by Powódka w innym postępowaniu dochodziła swoich prawa w związku z ewentualnym naruszeniem praw do renomowanych znaków towarowych i firmy przeciwko PGF. Sąd w niniejszym postępowaniu nie rozstrzyga tych kwestii. Pozwanym w niniejszym sporze nie jest ponadto PGF, a TUMOR3D.

[Przebieg postępowania]

W pozwie z dnia 2.06.2022 r., który wpłynął do Sądu dnia 7.06.2022 r. Powód, reprezentowany przez radcę prawnego Adriana Charzyńskiego i Ilonę Bankiewicz-Franczak, wniósł o stwierdzenie, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „gkpgf.pl” Pozwana spółka TUMOR3D naruszyła prawa Powódki oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu. Powódka wniosła o przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu oraz o wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy

W Odpowiedzi na pozew z dnia 4.07.2022 r., który wpłynął do Sądu dnia 8.07.2022 r. Pozwany, reprezentowany przez radcę prawnego Tomasza Adamca, podniósł, że w całości zaprzecza zarzutom i argumentacji przedstawionym przez Powódkę. Pozwany podniósł przy tym, że Powódka nadużywa wobec PGF pozycji dominującej. Wniósł także o wyznaczenie terminu rozprawy i przesłuchanie w charakterze świadka Wojciecha Kowalskiego. Podniósł też, że kwestie dotyczące naruszenie prawa do renomowanych znaków towarowych oraz naruszenia prawa do firmy przez PGF powinny być przedmiotem odrębnego powództwa przeciwko. Podkreślił także chęć zawarcia ugody.

W zarządzeniu z dnia 17.08.2022 r. Arbiter Przewodniczący wezwał Strony do wyjaśnienia i ewentualnie sprostowania omyłki pisarską, jakiej domeny faktycznie dotyczy spór. W pozwie, jak i w odpowiedzi na pozew określono, że niniejszy spór dotyczy domeny „https://gkpgf.pl” (zob. strona 1 Pozwu i strona 1 Odpowiedzi na pozew). Spór, jak to wynika z zapisu na sądu polubowny, dotyczy jednakże domeny „gkpgf.pl”.

Zarówno Powódka (w piśmie z dnia 22.08.2022 r.) i jak Pozwana (w piśmie z dnia 22.08.2022 r.) doprecyzowały, że spór dotyczy domeny o nazwie „gkpgf.pl”.

W zarządzeniu z dnia 05.09.2022 r. Arbiter Przewodniczący wezwał Strony, by w terminie do dnia 26.09.2022 r. złożyły dodatkowe dowody w sprawie wraz z wnioskami dowodowymi wskazującymi na okoliczności, które są nimi dowodzone, a także zobowiązał Strony, by w swych pismach, ustosunkowały się także co do twierdzeń strony przeciwnej podnoszonych w „Pozwie” i „Odpowiedzi na pozew” oraz wyjaśniły, czy istnieje możliwość zawarcia ugody, o której wspominał pełnomocnik Pozwanej w pkt 5 „Odpowiedzi na pozew” i czy obecnie w tym zakresie toczą się jakieś rozmowy pomiędzy Stronami.

Wypełniając zarządzenie Arbitra Przewodniczącego z dnia 5.09.2022 r. Powódka w piśmie z dnia 20.09.2022 r. podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w Pozwie, zaprzeczyła wszelkim twierdzeniom i zarzutom przedstawionym przez Pozwanego w Odpowiedzi na pozew oraz wniosła o pominięcie dowodu z zeznań świadka Wojciecha Kowalskiego. Podniósł też, że strony nie prowadzą obecnie żadnych rozmów ugodowych. Z kolei Pozwana w piśmie z dnia 26.09.2022 r. nie wniosła o przeprowadzenie nowych dowodów, ani nie podniosła żadnych nowych okoliczności. Podniosła natomiast, że istnieje możliwość zawarcia ugody pomiędzy Stronami.

Tym samym Arbiter Przewodniczący, na podstawie art. 29 pkt. 1 Regulaminu Sądu, w związku upływem terminu określonego w art. 25 ust 4 Regulaminu i wyjaśnieniem wszelkich okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W zarządzeniu z dnia 10.10.2022 r. Arbiter Przewodniczący zamknął postępowanie i wezwał strony do zgłaszania ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania. Powódka (w piśmie z dnia 10.10.2022 r.) wniosła o zwrot kosztów procesu i podtrzymała w tym zakresie swój wniosek wyrażony w pozwie. Z kolei Pozwana (w piśmie z dnia 11.10.2022 r.) nie złożyła wniosku o zwrot kosztów postępowania. Podniosła natomiast, że zamknięcie postępowania nastąpiło przedwcześnie, gdyż wniosła ona o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Wojciecha Kowalskiego oraz o przeprowadzenie rozprawy.

[Stanowisko Powódki]

W pierwszej kolejności Powódka wyjaśniła, że działa pod firmą „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” do dnia 25.10.2007 r., a od roku 2009 posługuje się domeną internetową „gkpg.pl”. Powódka posiada prawo do używania słownego znaku towarowego PGE (nr prawa wyłącznego R.222555) i słowno-graficznego znaku towarowego PGE (nr prawa wyłącznego R. 222556).

Powódka w pozwie podniosła, że PGE jest spółką Skarbu Państwa. Jest przy tym największym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i posiada pozycję dominującą w sektorze energetycznym, który obejmuje także prowadzenie inwestycji w zakresie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii (morskich farm wiatrowych, elektrowni wodnych i instalacji fotowoltaicznych (s. 6-7 Pozwu). Jej działalność ma charakter ogólnokrajowy. PGE jest przy tym podmiotem zajmującym szczególną pozycję na rynku i w sektorze energetycznym. Jest

także liderem w tzw. „zielonej zmianie”. Powódka cieszy się rozpoznawalnością wśród odbiorców i klientów (s. 11-14 Pozwu wraz z załącznikami) i prowadzi także promocję swojej marki i działalności (s. 16-18 Pozwu wraz z załącznikami).

Powódka wyjaśniła, że dominującym przedmiotem działalności Pozwanej jest działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E). Jest ona abonentem domeny internetowej „gkpgf.pl”, która została utworzona dnia 29.09.2020 r. Pod domeną widnieje strona internetowa, na której zamieszczona jest nazwa „PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna” (s. 18 Pozwu wraz z załącznikami). Strona służy prezentacji tego podmiotu i jego działalności wśród użytkowników Internetu. Spółka PGF funkcjonuje pod firmą „PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.” od dnia 19.01.2021 r., gdy nastąpiła zmiana dotychczasowej firmy „Zastal S.A.”. W tym samym czasie w KRS nastąpiła też zmiana dotycząca adresu jej strony internetowej na gkpgf.pl (s. 18 – 19 Pozwu). Strona dostępna pod sporną domeną jest w całości poświęcona PGF i jej działalności (s. 21 Pozwu).

Powódka nie określiła, jaki stosunek prawny łączy Pozwaną z PGF. Istnieją jednakże powiązania osobowe pomiędzy tymi podmiotami. Prezes zarządu Pozwanej Wojciech Skiba pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa spółki PGF.

Powódka podkreśliła, że istnieje podobieństwo pomiędzy jej domeną „gkpge.pl” a sporną domeną „gkpgf.pl” (zob. s 21-23 Pozwu), a także w nazwie obu podmiotów - Powódki - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A i spółki PGE – PGF – Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A (s. 23 Pozwu).

Powódka wyjaśniła, że była świadoma istnienia spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. na rynku i podjęła działania mające na celu zaprzestania naruszeń. Działania te okazały się nieskuteczne (s. 25-29 Pozwu).

W tym stanie faktycznym Powódka podniosła, że w wyniku dokonanej rejestracji domeny internetowej „gkpgf.pl” przez Pozwaną doszło: 1) do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji – art. 3 ust. 1 i ust. 2 ZNKU (s. 29-34 Pozwu), 2) naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych Powódki – art. 269 ust. 2 pkt 3 PWP (s. 34-38 Pozwu) i 3) jej firmy – art. 43³ § 1 KC (s. 38 – 39 Pozwu).

Powódka wniosła o przeprowadzenie dowodów z załączonych dokumentów oraz o wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy.

W piśmie z dnia 20.09.2022 r. Powódka podniosła, ustosunkowując się do zarzutów Pozwanej przedstawionych w Odpowiedzi na pozew, że tutaj Sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Podkreśliła też, że Powódka nie nadużywa pozycji dominującej wobec Powódki, a powództwo jest związane z zachowaniem Powódki. Podniosła też, że rozmowy ugodowe były prowadzone przez Powódkę ze spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Pozwana nie przystąpiła nigdy do tych rozmów. Powódka przedstawiła także swoje stanowisko co do zawarcia ugody i jej postanowień.

[Stanowisko Pozwanej]

W Odpowiedzi na pozew Pozwana podniosła, że zaprzecza zarzutom i argumentacji przedstawionej przez Powódkę w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia przepisów prawa własności przemysłowej i przepisów Kodeksu Cywilnego. Pozwana podniosła także, że Powódka nadużywa wobec PGF pozycji dominującej i narusza tym samym art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jej zdaniem Powódka chce zajmować na rynku pozycję monopolistyczną. Podkreśliła jednakże gotowość do zawarcia ugody. Dowodem na wszystkie powyższe okoliczności miało być przesłuchanie świadka – Prezesa zarządu Polskiej Grupy Fotowoltaicznej Wojciecha Kowalskiego.

W piśmie z dnia 26.09.2022 r. Pozwana nie przedstawiła żadnych nowych dowodów, ani nie ustosunkowała się do wcześniejszych twierdzeń Powódki. Podniosła jedynie możliwość zawarcia ugody poprzez odpłatne przeniesienie spornej domeny za godziwym wynagrodzeniem, które odpowiadałoby jej rzeczywistej wartości.

[Ustalenia Sądu]

Po wszechstronnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujące okoliczności.

W tym miejscu wyjaśnienie wymaga zarzut Pozwanej przedstawiony w piśmie z dnia 11.10.2022 r. Pozwana podniosła, że zamknięcie postępowania nastąpiło zbyt wcześnie, gdyż nie

został przesłuchany wnioskowany przez Stronę świadek (Wojciech Kowalski) i nie została przeprowadzona rozprawa. Ustosunkowując się do tego zarzut należy wyjaśnić, że z treści Regulaminu Sądu Polubownego nie wynika, by Arbiter nie uwzględniając któregoś z wniosków dowodowych, musiał wydawać w tym przedmiocie stosowne orzeczenie. W myśl art. 25 ust. 1 Regulaminu Arbiter decyduje bowiem o przeprowadzeniu dowodów według własnego uznania. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 1 Regulaminu Arbiter może, jeżeli uzna to za niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, zarządzić rozprawę w celu przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, opinii biegłych lub przesłuchania stron. Arbiter uznał, że w związku z obszernym materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy, który nie był zresztą przez Pozwaną kwestionowany, przeprowadzanie dalszych dowodów i tym samym wyznaczenie rozprawy byłoby zbędne i prowadziłyby jedynie do przedłużenia niniejszego postępowania. Podnoszone przy tym przez Stronę okoliczności, na które miałyby być przesłuchany świadek należały do zadań Sądu (tj. ocena czy doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej przez Pozwaną) albo są bezsporne i zostały należycie udowodnione (okoliczność prowadzenia przez stron negocjacji). Sąd wydał orzeczenie na podstawie przedstawionego przez obie Strony materiału dowodowego, czym zagwarantował stronom zgodnie z art. 1183 KPC równe traktowanie w procesie.

Powódka prowadzi działalności gospodarczą. Działa pod firmą „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” od dnia 25.10.2007 r. Z domeny gkpge.pl Powódka korzystał od dnia 6.03.2009 r. Abonentem tej domeny obecnie jest PGE Systemy S.A. wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej co Powódka. Po wpisaniu adresu domeny pojawia się strona internetowa Powódki, na której prezentowane są liczne treści dotyczące Powódki i jej działalności.

Powódka ma zarejestrowane w polskim Urzędzie Patentowym znaki towarowe:

- 1) Słowny „PGE” (nr prawa wyłącznego R.222555), data zgłoszenia 12.07.2007 r.
- 2) Słowno-graficzny (nr prawa wyłącznego R. 222556), data zgłoszenia 12.07.2007 r.



Znaki te mają charakter renomowany.

Powódka jest przedsiębiorcą działającym w branży energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwa i energii. Działalność Powódki ma charakter ogólnokrajowy. Jej oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, w tym prosumentów, jak i osób prawnych.

PGE Energia Odnawialna S.A. wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej. PGE Energia Odnawialna prowadzi działalność w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Prowadzi inwestycje dotyczące energii wiatrowej, fotowoltaiki i małych elektrowni wodnych.

Powódka ma dominującą pozycję na rynku energetycznym. Jest przy tym rozpoznawalna na rynku przez odbiorców i klientów m.in. dzięki prowadzeniu licznych przedsięwzięć w celu promocji swojej marki i działalności

Pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „TUMOR3D sp. z o.o.”. Zgodnie z wpisem do KRS jej przedmiotem działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). Pozwana jest abonentem domeny „gkpgf.pl”. Domena została utworzona dnia 28.09.2020 r.

Po wpisaniu adresu domeny otwiera się aktywna strona internetowa Polskiej Grupy Fotowoltaicznej S.A. Prawa autorskie do strony zgodnie z notą copyrightową znajdującą się na stronie przysługują „Polskiej Grupie Fotowoltaicznej”. Zgodnie z wpisem w KRS adresem strony internetowej spółki PGF jest domena „gkpgf.pl”. Na stronie prezentowane są informacje na temat działalności PGF. Dotyczy ona także transformacji energetycznej polskiej gospodarki, w tym w dziedzinie fotowoltaiki. Firma PGF uległa zmianie od dnia 19.01.2020 r. Wcześniej działała po firmą Zastal S.A.

Pomiędzy spółka TUMOR3D Sp. z o.o. a spółką PGF istnieją powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pozwanej Pan Wojciech Skiba pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa spółki Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

W związku z zawarciem umowy o utrzymanie spornej domeny i jej używaniu przez PGF Powódka wezwała spółkę PGF do zaprzestania naruszeń 8.10.2021 r. W kolejnych miesiącach pomiędzy Pozwaną, a PGF nastąpiła wymiana kilku pism (zob. pismo PGF z 9.11.2021 r., pismo PGE z 1.12.2021 r., pismo PGF z 23.12.2021 r., pismo PGE z 13.01.2022 r., pismo PGF z 8.02.2022 r. Jedną z kluczowych kwestii poruszanych w tych pismach była kwestia przeniesienia prawa do spornej domeny. Spółki nie doszły jednak do porozumienia.

Ostatecznie Powódka wniosła powództwo przeciwko Pozwanej jako Abonencie spornej domeny „gkpgf.pl”.

[Naruszenie prawa Powódki]

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd uznał, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „gkpgf.pl” przez Pozwaną doszło naruszenia praw Powódki. Sąd uznał, że działania Abonenta można kwalifikować, jako czy nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 ZNKU), a także naruszenie praw do renomowanych znaków towarowych Powódki. Sąd uznał jednakże, że w wyniku rejestracji i utrzymywania domeny nie doszło do naruszenia prawa do firmy Powódki.

[Naruszenie zasad uczciwej konkurencji=

Należy podkreślić, że Pozwaną jest spółka TUMOR3D, która jest abonentem spornej domeny, jednakże treści umieszczane pod sporną domeną dotyczą spółki PGF i prowadzonej przez nią działalności. Powódka wykazała, że pomiędzy tymi podmiotami istnieje powiązanie osobowe w osobie Pana Wojciecha Skiby. Z korespondencji pomiędzy stronami wynika ponadto, że mimo iż spółka TUMOR3D jest abonentem, to domena internetowa gkpgf.pl znajduje się w posiadaniu Spółki PGF (Pismo PGF z 8.02.2022 r., Załącznik do Pozwu) oraz Spółka PGF wyrażała zamiar dokonania odpłatnej cesji domeny internetowej na rzecz PGE (Pismo PGF z 23.12.2021 r., Załącznik do Pozwu). Powiązania pomiędzy abonentem, a PGF nie też były

kwestionowane przez Pozwaną. Sąd przyjmuje tym samym, że Pozwana i spółka PGF choć są w obrocie innym podmiotami to istnieje pomiędzy nimi ścisły związek.

W pierwszej kolejności Powódka podniosła (s. 29 – 34 Pozwu), że działanie Pozwanej można kwalifikować jako czy nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Sądu Polubownego, działanie Pozwanej można uznać za delikt nieuczciwej konkurencji, który narusza dobre obyczaje. Dobrymi obyczajami to normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. dla oceny działań rynkowych uczestników obrotu. W przekonaniu Sądu dobrym obyczajem jest przyjmowanie przez przedsiębiorców takich oznaczeń, w tym domen internetowych, które nie budzą wątpliwości, co do tożsamości przedsiębiorcy oferującego określony towary i usługi.

W niniejszym sporze domena używana przez Pozwaną jest bardzo podobna do domeny używanej od wielu lat przez Powódkę. Domeny te różnią się wyłącznie jedną literą. Domena Powódki ma końcową literę „e”, a Pozwanej literę „f”. Nie jest to różnica wystarczająca, by uznać, że domeny te są na tyle odmienne, że nie mogą wprowadzać w błąd. Nie można zgodzić się też ze stanowiskiem pełnomocnika Pozwanej (a także PGF) wyrażony w piśmie z 9 listopada 2021 r. (załącznik do Pozwu), że nie zachodzi podobieństwo pomiędzy oznaczeniami „PGE” i „PGF”, a w konsekwencji także z ich domenami. Uzasadnieniem brak podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej miałyby być zdaniem pełnomocnika Pozwanej istnienie odmiennej samogłoski „e” i spółgłoski „f”. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Zdaniem Sądu podobieństwo obu domen jest także wzmocnione poprzez użycie w nich liter „gk”. PGE korzysta w obrocie z określenia „Grupa Kapitałowa”, która jest tożsama z nazwą używaną w domenie przez Powódkę. Dlatego też w domenie pojawia się skrót „gk”. Trudno nie odnieść wrażenia, że Pozwana celowo wybrała także określenie Grupa Kapitałowa, by oznaczenia stosowane przez PGE i PGF były zbliżone. Nic nie stało na przeszkodzie, by wybrała innego określenia, które mogłoby silniej odróżniać i tak podobne oznaczenia PGE i PGF. Połączenie dwóch liter (od Grupy Kapitałowej) z podobnymi oznaczeniami PGE i PGF prowadzi do wniosku, że domeny te są do siebie bardzo podobne.

gk <u>p</u> ge.pl	gk <u>p</u> gf.pl
<u>G</u> rupa <u>K</u> apitałowa <u>P</u> olska <u>G</u> rupa <u>E</u> nergetyczna	<u>G</u> rupa <u>K</u> apitałowa <u>P</u> olska <u>G</u> rupa <u>F</u> otowoltaiczna
<u>P</u> GE	<u>P</u> GF

Nie tylko podobne są domeny, ale także pod domeną tą oferowane są usługi zbliżone do usług oferowanych przez Powódkę. Usługi te odnoszą się do szeroko rozumianej branży energetycznej, w tym w szczególności do odnawialnych źródeł energii. Okoliczność ta zresztą nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Pełnomocnik Pozwanej podkreślał nawet istnienie dużego podobieństwa usług świadczonych przez PGE i PGF (Pismo PGF z 9.11.2021 r., Załącznik do Pozwu).

Niewątpliwie też z punktu widzenia nieuczciwej konkurencji budzi wątpliwości działanie PGF dotyczące negocjowania przeniesienia praw do spornej domeny na rzecz Powódki. Powódka, jak wynika z załączonego materiału dowodowego próbowała polubownie zakończyć powstały spór i była gotowa pokryć koszty, jakie PGF poniosła w związku z zawarciem umowy o utrzymanie domeny gkpgf.pl (zob. Pismo Powódki z 13.01.2022 r., Załącznik do Pozwu). PGF była gotowa odpłatnie przenieść prawa do domeny, ale za wynagrodzeniem wyższym niż jedynie pokryciem kosztów poniesionych przez PGF. Jak się wydaje to właśnie brak porozumienia w tym zakresie był powodem wniesienia przez Powódkę niniejszego powództwa.

Wszystkie powyżej przywołane okoliczności prowadzą do wniosku, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, przede wszystkim poprzez zaistnienie możliwości wprowadzenia użytkowników Internetu lub potencjalnych klientów w błąd co do pochodzenia towarów i usług, a także poprzez stworzenie fałszywego wyobrażenia co do powiązań PGF z Powódką. Zdaniem Sądu tego rodzaju działanie może stanowić nie tylko naruszenie art. 3 ust. 1 ZNKU, ale także art. 10 ZNKU. Art. 10 ZNKU stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Podstawowym założeniem art. 10 ZNKU jest, że oznaczenia towarów i usług powinny być prawdziwe. Tym samym zakazane jest używanie nieprawdziwych oznaczeń towarów i usług, które to używanie rozciąga się także na oznaczania towarów mogące mylić nabywców. Mogącymi mylić nabywcę są oznaczenia, które odbiera on niewłaściwie, które są dwuznaczne albo celowo tak skonstruowane, by wprowadzać w błąd. Wystąpienie ryzyka wprowadzenia w błąd jest podstawowym warunkiem zastosowania tego przepisu. O tym, czy oznaczenie wprowadza w błąd klienta, decyduje całokształt okoliczności, w jakich towar dociera do nabywcy. Z reguły trzeba wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie określone oznaczenia wywierają na nabywcy danego towaru.

W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych okoliczności - używanie przez Pozwaną domeny internetowej zbliżonej do znaku towarowego Powódki dla usług i towarów identycznych lub bardzo podobnych do towarów i usług oferowanych przez Powódkę należy stwierdzić, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Zgodzić się należy przy tym z twierdzeniami pełnomocnika Pozwanej (zob. Pismo PGF z 9 listopada 2021 r., Załącznik do Pozwu), że usługi świadczone przez Powódkę są usługami specjalistycznymi i wymagają podwyższonego poziomu uwagi potencjalnych odbiorców. Jednakże podobieństwo dotyczy nie tylko samej domeny, ale także znaków towarowych, firmy i oferowanych usług. Ponadto, oferta Pozwanej i PGF jest kierowana nie tylko do profesjonalistów, ale także klientów indywidualnych (konsumentów i prosumentów). Bezsorna jest przy tym okoliczność, że Powódka korzysta z domeny od marca 2009 r., a Pozwana zawarła umowę o utrzymanie spornej domeny ponad 10 lat później domeny tj. 28.09.2020 r. Wszystkie te okoliczności prowadzą do przekonania, że działanie Pozwanej może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

[Naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego]

Aby można stwierdzić naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy poprzez rejestrację i utrzymanie domeny internetowej zawierającej zarejestrowany znak, muszą wystąpić następujące okoliczności. Po pierwsze domena internetowa musi być używana w Polsce. Po drugie użycie domeny musi być używaniem w charakterze znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Po trzecie używanie musi mieć negatywny wpływ na funkcję oznaczenia pochodzenia. Po czwarte użycie w domenie internetowej znaku towarowego musi być bezprawne. Inaczej ma się sytuacja dla znaków renomowanych, w przypadku których nie trzeba wykazać używania dla identycznych lub podobnych towarów, wystarczy użycie w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależytą korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP).

Zdaniem Sądu powyżej wskazane okoliczności zostały spełnione. Sporna domena była używana w Polsce. Używanie domeny miało miejsce w charakterze znaku towarowego. Oznacza to, że używanie znaku towarowego miało miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej.

Takie używanie musi być funkcjonalnie związane ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Musi dokonywać się w handlu, którego przedmiotem jest dystrybucja towarów lub usług na rynku (tak: M. Mazurek, R. Skubisz, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, w: System PrPryw, t. 14 b, rozdział XLVI, nb. 43, s. 1194). W badanej sprawie pod sporną domeną były umieszczane informacje o konkurencyjnej wobec Powódki działalności gospodarczej PGF, co z pewnością świadczy o używaniu domeny w charakterze znaku towarowego. Wyjaśnić przy tym należy, że Sąd stoi na stanowisku, że zarejestrowane znaki towarowe Powódki są znakami renomowanymi. Jak wykazała bowiem Powódka cieszą się one dużą rozpoznawalnością lub znajomością wśród odbiorców. W przypadku znaków renomowanych nie ma więc przy ocenie naruszenia znaczenia okoliczność, czy użycie znaku towarowego miało miejsce dla tych samych lub podobnych towarów czy usług. Akurat w niniejszym sporze użycie podobnego znaku towarowego do znaku renomowanego miało miejsce dla zbliżonych towarów i usług z szeroko rozumianej branży energetycznej. Okoliczność ta jest pomiędzy stronami bezsporna. W przypadku znaków renomowanych ochrona rozciąga się także na takie używanie znaku, które przynosi nienależytą korzyść lub jest szkodliwe dla renomy znaku (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP). W przypadku naruszeń znaków renomowanych naruszcyciel wykorzystuje rozpoznawalność znaku renomowanego ograniczając w ten sposób swoje koszty i nakłady inwestycyjne. Ochrony znaków renomowanych polega więc zapobieganiu przejmowania przez naruszcyciela, bez własnych nakładów na promocję własnego znaku, skojarzeń łączonych przez klientów ze znakiem renomowanym. Naruszcyciel uzyskiwałby bowiem nienależną korzyść. Ponadto dochodzi również do negatywnego oddziaływania na znak renomowany, którego charakteru odróżniającego ulega rozmyciu.

W konsekwencji należy uznać, że używanie spornej domeny przez Pozwaną mogło mieć wpływ na osłabienie renomy znaku towarowego Powódki, a także mogło przysparzać Pozwanej (a także PGF) nienależyte korzyści poprzez przekierowywanie internautów na inne strony internetowe i informowanie ich o działalności gospodarczej innego podmiotu niż Powódka. Sąd zauważa oczywiście, że użyte w spornej domenie oznaczenie „PGF” różni się od znaku towarowego słownego i słowno-graficznego Powódki „PGE”. Różnica ta dotyczy jednakże tylko jednej litery. Jednakże zdaniem Sądu litery „E” i „F” są do siebie podobne. Różni je tylko dolna kreska. Wydaje się, że gdyby ta litera była inna np. C, K, czy M to odbiór mógłby być inny. Biorąc jednakże pod uwagę, że użytkownik Internetu, potencjalny klient Powódki może mieć niedoskonały, przywoływany z pamięci obraz renomowanych znaków Powódki, to drobna różnica występująca w obu literach, w połączeniu z podobieństwem

świadczonych usług nie jest wystarczająca, by uznać, że nie może on zostać wprowadzony w błąd.

PGE	PGF
-----	-----

Bezsporną jest przy tym okoliczność, że Pozwana nie miała zgody Powódki na korzystanie z zarejestrowanych na rzecz Powódki znaków towarowych.

[Naruszenie prawa do firmy]

Powódka podniosła także, że w wyniku zawarcia umowy o rejestrację spornej doszło do naruszenie praw do jej firmy. W odniesieniu do ochrony firmy znajdują zastosowanie przepisy art. 43¹ do art. 43¹⁰ KC. Zgodnie z art. 43² KC, przedsiębiorca, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, działa pod firmą. Firma pełni, podobnie jak i znak towarowy, kilka funkcji. Do najważniejszych zalicza się: funkcję indywidualizującą, funkcję informacyjną, funkcję gwarancyjną (jakościową), funkcję reklamową. Zdaniem Powódki wszystkie funkcje firmy zostały naruszone. Sporna domena zawiera w sobie dominujący element firmy - **PGF** Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., która wcześniej (przed 19.01.2021 r.) funkcjonowała w obrocie pod firmą Zastal S.A. Obecna firma jest zbliżona do firmy Powódki - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Obie firmy różnią się ostatnim słowem – „Fotowoltaiczna” i „Energetyczna” oraz akronimem „PGF” i „PGE”. Niewątpliwie więc firmy obu przedsiębiorców są do siebie podobne. Pozwana wyjaśniła przy tym, że obecnie (zob. Pismo 9.11.2021 r., Załącznik do Pozwu) wiele podmiotów posługuje się w obrocie firmą opartą na podobnym schemacie tzn. akronim + Polska Grupa.

Sporna domena zawiera podobny fragment firmy Powódki tj. „PE”. Zauważyć przy tym należy, że pozostałe elementy domeny internetowej tj. litery „g” i „k” odnoszące się do określenia „grupa kapitałowa” nie stanowią firmy Powódki. Tym samym zdaniem Sądu firma Powódki różni się na tyle od spornej domeny, że nie można mówić o naruszeniu prawa do jej firmy. Sąd nie jest przy tym władny, by rozstrzygać, czy do naruszenia firmy Powódki doszło w wyniku przyjęcia przez PGF firmy zbliżonej do firmy Powódki. Okoliczność ta, jak słusznie podniosła Pozwana w Odpowiedzi na pozew, może to być przedmiotem odrębnego postępowania przeciwko Powódki przeciwko PGF.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdaniem Sądu w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie spornej domeny, która w zawiera w sobie jedynie jeden, i to nieidentyczny element (PGF) firmy Powódki, nie doszło do naruszenia prawa Powódki do jej firmy.

[Zarzut pozwanego nadużycia pozycji dominującej]

Sąd uznał za bezzasadny zarzut pełnomocnika Pozwanej wyrażony w Odpowiedzi na pozew, że działanie Powódki stanowi nadużycie pozycji dominującej wobec PGF. Jego zdaniem stanowi to naruszenie art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji o konsumentów (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 275). Sąd stoi na stanowisku, że trudno uznać, by wytoczenie powództwa przeciwko abonentowi, który rejestruje i używa domeny podobnej do zarejestrowanych renomowanych znaków towarowy Powódki jest nadużywaniem pozycji dominującej. Tego rodzaju działanie jest naturalnym zachowaniem każdego przedsiębiorcy, który mimo podjęcia prób polubownego zakończenia sporu, jest zmuszony wystąpić do Sądu (polubownego czy powszechnego) w celu ochrony swoich praw.

[Koszty]

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu. Zgodnie z art. 35 Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. Koszty postępowania arbitrażowego mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenie strony powinna dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.

Zarządzeniem z dnia 10.10.2022 r. Strony zostały wezwane do zgłoszenia ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania. Powódka wniosła o zwrot kosztów procesu i podtrzymała w tym zakresie swój wniosek wyrażony w pozwie. Pozwana nie złożyła wniosku o zwrot kosztów postępowania.

Sąd uznał, zgodnie z żądaniem wyrażony w Pozwie, za uzasadnione zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powódki kosztów postępowania.

Obejmują one:


- 1) wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym w wysokości 3690 zł (dowód wniesienia opłaty od wpisu – Załącznik 1 Pozwu),
- 2) kwotę 492 zł będącą opłatą kancelaryjną w postępowaniu arbitrażowym (dowód wniesienia opłaty kancelaryjnej – Załącznik do zapisu na Sąd Polubowny),
- 3) kwotę 34 zł stanowiącą opłatę za udzielenie pełnomocnictwa (dowód wniesienia opłaty – Załącznik 3 Pozwu oraz mail z 23.09.2022 r. z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego na rzecz r.pr. Ilony Bankiewicz-Franczak).

Sąd Polubowny uznał, że uzasadnione jest także przyznanie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany był reprezentowany przez radców prawnych z Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego Powódki, dlatego też wysokość kosztów zastępstwa procesowego Sąd ustalił posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 22 października 2015r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 265). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia stawka minimalna za prowadzenie spraw o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi 1680 zł.

Sąd Polubowny przyznając koszty zastępstwa procesowego wziął pod uwagę charakter sprawy i wkład pracy pełnomocników w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Niewątpliwie wkład pełnomocników miał znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, pisma procesowe były starannie i wyczerpująco przygotowane. Tym samym zasądzenie stawki minimalnej jest uzasadnione.

Jakub Kępczyński

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 Piechocki
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych

