

sygn. akt 13/23/PA

## Wyrok

### Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Kraków, 31 sierpnia 2023 r.

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

w składzie: Marcin Ożóg – arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 13/23/PA

z powództwa: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi  
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, ul.  
Warszawska 21/31, 25-512 Kielce

przeciwno: Emax-Service Dawid Kędziora, ul. Targowa 9/7, 25-520  
Kielce

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny

<kopipol.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 16 marca 2023 r. przez Powoda oraz  
z dnia 27 kwietnia 2023 r. przez Pozwanego

- 1) stwierdza, że Pozwany, Emax-Service Dawid Kędziora, w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <kopipol.pl> naruszył prawa Powoda, Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL wynikające z ciążących na wszystkich przedsiębiorcach obowiązków działania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji wynikających z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.);
- 2) przyznaje Powodowi kwotę w wysokości 10800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

## Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron.....	2
II. Motywy rozstrzygnięcia.....	8
II.1. Zarzut naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych.....	8
II.2. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji.....	9
III. Koszty postępowania.....	12

### I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron

1. W pozwie z 22 maja 2023 r. (data wpływu do Sądu), złożonym w niniejszej sprawie Powód żądał stwierdzenia, że Pozwany naruszył prawa Powoda - Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <kopipol.pl>, jak również stwierdzenia, że Pozwany naruszył prawa Powoda w wyniku zaniechania czynności zmierzających do ujawnienia danych Powoda jako abonenta domeny internetowej kopipol.pl. Wskazał Powód, że jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wykonuje ustawowo powierzone takim organizacjom obowiązki, i że od 16 lipca 2003 r. dysponuje prawem ochronnym na słowny znak towarowy „Kopipol” (numer zgłoszenia: Z.219112, numer prawa wyłącznego: R.147482), a ochrona znaku rozciąga się na usługi w klasach 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej: 41: usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia konferencji, seminariów i szkoleń, publikowania książek, materiałów konferencyjnych, opracowań i innych tekstów, organizacji wystaw związanych z kulturą i edukacją; 42: usługi w zakresie: administrowania i zarządzania prawami autorskimi, doradztwa w dziedzinie własności intelektualnej, koncesjonowania własności intelektualnej. Ponadto, Powód dysponuje również prawami ochronnymi na słowno-graficzne znaki towarowe obejmujące wyraz „Kopipol” nr R.278125, R.278122, R.147483 i R.278128.
  
2. Dalej wskazał Powód, że realizuje on swoje obowiązki ustawowe wykorzystując do tego oprogramowanie komputerowe stworzone przez Pozwanego na zlecenie Powoda na mocy umowy z 7 listopada 2011 r. (określane przez Strony jako „System EWO”) oraz Bazę Danych płatników opłat pobieranych przez Powoda na podstawie art. 20 oraz 20<sup>1</sup> ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie tej samej umowy Pozwany miał połączyć funkcjonalnie Bazę Danych z witryną Powoda i przekierować ją na domenę www.kopipol.pl. Pozwany nigdy nie był uprawniony do tego, aby dokonać na siebie rejestracji domeny kopipol.pl i być jej abonentem. Świadczy o tym fakt, że upoważniony pracownik Powoda w dniu 6 marca 2012 r. pisemnie upoważnił Pozwanego do występowania w jego imieniu „w zakresie

związany z realizacją powierzonych prac, tj. w szczególności w kwestiach dot. domen internetowych". Zgodnie z danymi w bazie WHOIS domena ta została utworzona 22 września 2011 r., a jako jej abonent wpisany został Pozwany. W dniu 14 kwietnia 2022 r. Strony zawarły Umowę o zmianę abonenta domen internetowych, na mocy której Pozwany przeniósł na Powoda prawa i obowiązki wynikające z umów o rejestrację i utrzymanie domen, które zawarł z ich rejestratorami. Umowa dotyczyła domen: kopipol.pl, kopipol.kielce.pl, kopipol.eu, kopipol.org. Powód zapłacił Pozwanemu z tego tytułu cenę 15.800,00 zł netto, tj. 19.434,00 zł brutto. Na dzień złożenia niniejszego pozwu Pozwany nadal widnieje w bazie WHOIS jako abonent domeny kopipol.pl, a Powód nie dysponuje pełnym prawem do jej administrowania.

3. W ocenie Powoda Pozwany dopuścił się naruszenia przepisów art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wobec faktu, że to Powodowi przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy „Kopipol”, jak i prawa ochronne za słowno-graficzne znaki towarowe zawierające wyraz „Kopipol”, to wyłącznie Powód ma uprawnienie do korzystania z ww. znaku. Uprawnienie to rozciąga się na korzystanie z jakiegokolwiek domeny, w nazwie której znajduje się słowo „Kopipol”. Działalność Powoda sięga 2001 r., a słowny znak towarowy „Kopipol” zyskał ochronę w 2003 r. Ponad dwadzieścia lat aktywności Powoda w sferze ochrony praw autorskich doprowadziło do zbudowania jego renomy, której ochrona została rozciągnięta na sferę prawa własności przemysłowej i z tego względu to wyłącznie Powód powinien posiadać wszelkie prawa do domeny zawierającej w nazwie słowo „Kopipol”. Początkowo współpraca stron przebiegała poprawnie, a Pozwany faktycznie stworzył oprogramowanie działające w domenie kopipol.pl. Niemniej jednak, niezależnie od tego, nie powinien on być nigdy widnieć jako jej abonent - nawet przyjmując, że intencją Powoda było zarejestrowanie przez Pozwanego domeny kopipol.pl, tak nigdy jego wolą nie było pozbawienie się uprawnień do zarządzania nią. Z tego względu działanie Pozwanego polegające na zarejestrowaniu domeny kopipol.pl i umieszczeniu swoich danych jako jej abonenta w bazie domen WHOIS uznać należy za bezprawne. Abstrahując od powyższego, Powód próbował odzyskać pełnię swoich praw do domeny z pominięciem drogi sądowej. Gotów był nawet zapłacić Pozwanemu wynagrodzenie za „przeniesienie praw do domeny”, co ostatecznie faktycznie uczynił na podstawie ustaleń zawartych w umowie z Pozwanym z 14 kwietnia 2022 r. - dokonał zapłaty na rzecz Pozwanego kwotę 19.434,00 zł. Pomimo tego Pozwany w dalszym ciągu nie dokonał formalności mających na celu zmianę danych abonenta w bazie WHOIS na Powoda. Swoim działaniem Pozwany narusza również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cała działalność Powoda opiera się na działaniu witryny Kopipol dostępnej pod adresem kopipol.pl. Brak możliwości korzystania w pełni ze spornej domeny znacznie utrudnia, o ile zupełnie nie umożliwia

wykonywanie przez Powoda zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia. Co więcej, Powód obawia się, że domena zostanie wykorzystana w celu oznaczenia przedsiębiorstwa o tożsamym przedmiocie działalności jak Powoda, tym samym wprowadzając w błąd wszystkich płatników, którzy z mocy prawa zobowiązani są do uiszczania stosownych opłat przekazywanych przez Powoda twórcom utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie.

4. W odpowiedzi na pozew z 19 czerwca 2023 r. Pozwany wniosł o oddalenie powództwa w całości powołując jako dowód umowę z dnia 7 listopada 2011 roku i wskazując, że na podstawie tej umowy strony uzgodniły stworzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego witryny internetowej (§ 1 pkt 1. Przedmiotowej umowy). Co więcej zgodnie z § 9 ust. 1 powyższej umowy z dniem podpisania ostatecznego protokołu odbioru witryny (pod adresem kopipol.pl) Wykonawca (Pozwany w niniejszym postępowaniu) udziela Zamawiającemu (Powodowi w niniejszym postępowaniu) wyłącznej licencji na korzystanie z witryny Kopipolu w sposób odpowiadający jej przeznaczeniu oraz celowi jej stworzenia, a w szczególności Wykonawca udziela zgodę Zamawiającemu na: a) utrwalanie i zwielokrotnianie witryny Kopipolu dowolną techniką, b) posługiwanie się witryną Kopipolu w sieci Internet, c) wprowadzanie zmian w witrynie Kopipolu, w tym decydowanie o treściach i układzie zakładzek składających się na witrynę Kopipolu. Licencja ta została udzielona na okres 3 lat (§ 9 ust. 3 umowy z dnia 7 listopada 2011 roku). Z umowy z dnia 7 listopada 2011 roku, wynika zatem wprost, iż Pozwany posiadał prawa do witryny kopipol.pl i w związku z tym udzielił Powodowi licencji na korzystanie z przedmiotowej witryny o URL - kopipol.pl. Powód wiedział w dniu zawarcia umowy (zgodnie z którą miała zostać wykonana witryna z której miał korzystać Powód na zasadzie licencji), kto jest abonentem przedmiotowej strony, i nie kwestionował i nie zarzucał Pozwanemu, aby ten bezprawnie dokonał naruszenia jego praw zwłaszcza, że Powód posiadał już wówczas zarejestrowany znak słowny KOPIPOL. Ponadto Strony w dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisały umowę o zmianę abonenta domen internetowych, w której w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy strona Pozwana oświadcza, iż na dzień podpisania umowy Domeny pozbawione są wad prawnych, w tym nie są obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie toczy się żaden spór sądowy związany z prawem do Domen, ani też nie są przedmiotem zastawu bądź przedmiotem egzekucji sądowej lub administracyjnej, które to oświadczenie strona Powodowa przyjęła. Trudno przyjąć aby Powód podpisywał umowę o zmianę abonenta domen internetowych z dnia 14 kwietnia 2022 roku z Pozwanym, gdyby faktycznie przysługiwały by w stosunku do Pozwanego jakiegokolwiek roszczenia związane z witryną internetową kopipol.pl. Umowy z dnia 7 listopada 2011 roku oraz z dnia 14 kwietnia 2022 roku, wskazują jednoznacznie, iż strona Powodowa ma była świadoma na czyją rzecz została zarejestrowana sporna domena, jak również nie zgłaszała z tego tytułu ani praw ani

roszczeń w stosunku do Pozwanego. Co więcej wbrew twierdzeniom strony Powodowej, pisemne upoważnienie z dnia 6 marca 2012 roku dla Pozwanego do występowania w jego imieniu „w zakresie związanym z realizacją powierzonych prac, tj. w szczególności w kwestiach dot. domen internetowych ma świadczyć o tym, że pozwany nigdy nie był uprawniony do tego, aby dokonać na siebie rejestracji domeny kopipol.pl, jest sprzeczne z treścią umowy z dnia 7 listopada 2011 roku, a upoważnienie wydane w związku realizacją przedmiotowej umowy było wydane wyłącznie na potrzeby realizacji przez Pozwanego § 1 ust 1 pkt 2 umowy z dnia 7 listopada 2011 roku.

5. Dalej wskazał Pozwany, że strona pozwana w wykonaniu umowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku przesłała Powodowi kod Authinfo, który to został wykorzystany przez Powoda do transferu domen do innego rejestratora domen, jednak w związku z podjętymi działaniami przez Powoda, i wytransferowaniu spornej domeny do innego rejestratora domen internetowych, uniemożliwił Pozwanemu zmiany danych abonenta domen, wobec wykreślenia spornej domeny z konta Pozwanego u rejestratora, gdzie domeny dotychczas były utrzymywane. Pozwany na każde wezwanie starał się współdziałać w celu dokończenia transferu praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku, niemniej przeniesienie przy pomocy kodu Authinfo domen do innego rejestratora domen internetowych uniemożliwia Pozwanemu dokonanie zmiany danych abonenta zgodnie z procedurą Rejestratora, z którego usług korzystał Pozwany. Tym samym Pozwany przyczynił się do powstania sytuacji w której, pomimo zawarcia ważnej umowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku, Powód obiektywnie, na skutek działania Pozwanego, nie był w stanie fizycznie złożyć wniosku o zmianę danych abonenta wskazując dane Powoda, gdyż po wytransferowaniu domeny do innego rejestratora witryn internetowych, Pozwany utracił możliwość złożenia w/w wniosku u swojego rejestratora. Powód tym samym nie wykazał, aby Pozwany ze swojej winy dopuścił się zaniechania czynności zmierzających do ujawnienia danych Powoda jako abonenta domeny internetowej kopipol.pl. Co więcej Pozwany, wielokrotnie kontaktował się z przedstawicielem Powoda i przekazywał wszelkie niezbędne informacje w celu realizacji umowy, w tym m.in. dwukrotnie za pomocą środków komunikacji na odległość przesyłał Powodowi kody Authinfo. Do pozwanego nigdy też nie dotarł dokument ani link, w którym Powód wnosi o zaakceptowanie zmiany abonenta spornej domeny w Krajowym Rejestrze Domen.
6. Pozwany wywiódł dalej, że użycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, jednak w świetle orzecznictwa podstawy uwzględnienia roszczenia nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez

spowodowanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku, i że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi tylko w razie takiego używania znaku przez osobę trzecią, które dokonuje się w toku działalności gospodarczej. Zgodnie z doktryną natomiast niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. W niniejszej sprawie, żadna z przesłanek naruszenia nie zostaje spełniona. Tylko Powód, z witryny, która funkcjonuje pod adresem kopipol.pl, czerpie zyski i sprzedaje usługę w postaci regulowania opłat przez użytkowników spornej witryny nałożonych innymi przepisami prawa i zobowiązanych do ich ponoszenia. Pozwany odrzuca twierdzenia Powoda w przedmiocie ewentualnego wystąpienia ryzyka że domena kopipol.pl zostanie wykorzystana w celu oznaczenia przedsiębiorstwa o tożsamym przedmiocie działalności jak Powoda, co wprowadzi w błąd wszystkich płatników, którzy z mocy prawa zobowiązani są do uiszczania stosownych opłat przekazywanych przez Powoda twórcom utworów w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, zważywszy, iż Powód na podstawie odrębnych regulacji prowadzi specyficzną i uregulowaną działalność dającą mu wyłączne prawo do pobierania stosownych opłat. Brak wystąpienia realnej obawy potwierdza również fakt zawarcia umowy sprzedaży domen internetowych przez Pozwanego, oraz sam fakt braku dostępu do przedmiotowej strony wobec wytransferowania jej przez Powoda do innego rejestratora, co również uniemożliwia realny wpływ Pozwanego na jakiegokolwiek czynności związane ze sporną domeną, a tym bardziej wykonywania podobnej działalności co Powód co mogło by wprowadzać w błąd odbiorców.

7. Ponadto, podniósł Pozwany, że roszczenia wywodzone przez Powoda w stosunku do Pozwanego uległy przedawnieniu zważywszy na treść art. 298 w zw. z art. 289 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Wieloletnie tolerowanie naruszeń praw do znaku towarowego, zawieranie umów sankcjonujących prawo Pozwanego do spornej witryny, która miała by zawierać w nazwie znak towarowy który Pozwany miał naruszyć, musi prowadzić do postawienia żądającemu ochrony Powodowi zarzutu venire contra factum proprium nemini licet. Nawet gdyby nawet przyjąć, iż doszło do naruszenia przez Pozwanego praw Powoda, stwierdzić należy, iż Powód, najpóźniej w dniu podpisania umowy z dnia 7 listopada 2011 na podstawie, której Pozwany udzielał licencji powodowi na korzystanie z witryny kopipol.pl roku wiedział, kto i jak narusza jego prawa do stosowania słownego znaku towarowego KOPIPOL, i to od tej daty należy liczyć terminy wskazane w art. 289 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Tym samym wobec przedawnienia roszczeń Powoda w stosunku do Pozwanego roszczenia Powoda nie zasługują na ochronę prawną a niniejsze powództwo, również z tych przyczyn winno zostać oddalone.

8. W przedmiocie naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazał Pozwany, że odpłatne przeniesienie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny jest legalne i brak jest podstaw do generalnego kwestionowania legalności obrotu domenami internetowymi i uznania rejestracji domeny z zamiarem jej późniejszej sprzedaży za ex lege działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponieważ zasady rejestracji nie określają obowiązku faktycznego korzystania przez abonenta z domeny, nie można przyjąć, że rejestracja danej domeny internetowej i brak prowadzenia w związku z domeną faktycznej działalności gospodarczej, a nawet próba jej sprzedaży, w każdym wypadku powinny być kwestionowane jako działania sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z dobrymi obyczajami. Sprzeczność rejestracji i używania domeny z dobrymi obyczajami przez jeden podmiot i realne zagrożenie interesów innego przedsiębiorcy takim działaniem powinny wynikać z całokształtu szczególnych okoliczności związanych z rejestracją i używaniem konkretnej domeny. Jak wskazuje judykatura tut. Sądu za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ZNKU nie została uznana oferta sprzedaży domeny z cudzym znakiem (zdaniem występującego z roszczeniami - za wygórowaną kwotę) z uzasadnieniem, że istnieje swoboda w zakresie określania cen, które mogą być dowolnie określane przez sprzedającego, (vide SP PUT z 25.2.2007 r., 56/06/PA, niepubl.) Zgodnie z argumentacją sądu okoliczność ta - w powiązaniu z brakiem korzystania z domeny w sposób wprowadzający w błąd - wyklucza możliwość uznania takiego działania za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy uprawnionego do znaku. Zważywszy na łączące strony umowy zarówno z dnia 7 listopada 2011 roku jak i 14 kwietnia 2022 roku, Pozwany w żadnym czasie nie korzystał z domeny w sposób mogący wprowadzić użytkowników Powoda. Co więcej, wobec zablokowania przed wytransferowanie przez Powoda możliwości dostępu do witryny kopipol.pl Pozwany nie może wprowadzać żadnych zmian spornej witryny, w tym również zmienić informacji o danych abonenta zgodnie z regulaminem rejestratora, z którego korzystał Pozwany. Również w odniesieniu do tych roszczeń Pozwany podniósł zarzut przedawnienia.
9. Postanowieniem z 21 lipca 2023 r. Sąd wezwał strony do przedłożenia dodatkowych dowodów, o ile istnieją i miałyby rzucić nowe światło na sprawę. Powód wniósł do Sądu w odpowiedzi na to wezwanie pismo z 21 sierpnia 2023 r., za którym przedłożył m. in. korespondencję z lat 2022 i 2023 dokumentującą przebieg nieskutecznej próby dokonania cesji przez Pozwanego na Powoda praw ze spornej domeny.
10. Postanowieniem z 23 sierpnia 2023 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zawiązał każdą ze Stron do przedłożenia spisu kosztów.

11. Powód następnie pismem z 29 sierpnia 2023 r. wniósł o zasądzenie kosztów postępowania przedkładając spis kosztów. Pozwany do wezwania Sądu o przedłożenie spisu kosztów nie ustosunkował się.

## II. Motywy rozstrzygnięcia

### II.1. Zarzut naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych

12. Powód jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy krajowy polski słowny KOPIPOL nr R.147482, nie ulega w tej sytuacji wątpliwości, że nazwa KOPIPOL jest oznaczeniem odróżniającym, co najmniej w odniesieniu do objętych tym prawem usług, a Powód jest wyłącznie uprawniony do korzystania z tego oznaczenia w odniesieniu do tych usług na terytorium Polski. Element słowny KOPIPOL wyczerpuje także treść spornej domeny <kopipol.pl>, przy czym sporna domena, jako domena krajowa z rozszerzeniem .pl przeznaczona jest do korzystania z elementu KOPIPOL stanowiącego jej treść jako identyfikatora w środowisku Internetu przede wszystkim w zakresie, w jakim ruch internetowy wykazuje związek z Polską: dotyczy spraw w szerokim rozumieniu polskich, komunikowania treści w języku polskim, kierowania tych treści do odbiorców posługujących się językiem polskim. Nie ulega też w tej sytuacji wątpliwości, że domena ta może służyć korzystaniu w środowisku Internetu w obszarze właściwości prawa polskiego w tym korzystania z przyznawanych na podstawie prawa polskiego praw wyłącznych własności intelektualnej, a w szczególności z praw ochronnych na znaki KOPIPOL. Niesporne jest też między stronami w świetle stanowisk złożonych przez strony w postępowaniu i w świetle umowy zawartej przez strony sporu w dniu 7 listopada 2011 roku (§ 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 2 umowy), że domena <kopipol.pl> jest pochodną nazwy KOPIPOL, chronionej na rzecz Powoda i miałyby być używana w celu korzystania z nazwy KOPIPOL.
13. Zgodnie z ustawą „[p]rzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.” (art. 153 ust. 1 P.w.p.), treścią roszczeń zakazowych sformułowanych w ustawie jest natomiast dopuszczenie żądania przez uprawnionego zakazania naruszcycielowi „bezprawnego używania w obrocie gospodarczym” znaku towarowego (art. 296 ust. 2 P.w.p.). Styczność domniemanego naruszcyciela ze znakiem towarowym, aby została uznana za naganną na gruncie tych przepisów powinna mieć zatem charakter 1) czynności podjętych przez tą osobę, które 2) osoba ta podejmuje w obiektywnie rozumianym własnym interesie i 3) polegają te czynności na wykorzystaniu znaku jako znaku właśnie, a więc odwołaniu się do płynących ze znaku znaczeń, przy czym 4) to działanie powinno pozostawać w obszarze obrotu



gospodarczego. W niniejszej sprawie Pozwany jak sam zresztą deklaruje posługuje się sporną domeną, podejmuje zatem w stosunku do niej pewne czynności, przy czym te czynności pozostają, jak wynika ze stanowisk stron, w zgodności z dotychczasowym *modus operandi* przyjętym dla tej domeny, mianowicie domena ta służy do oznaczania serwisu internetowego, określanego w sprawie jako witryna Kopipol. Brak działania Pozwanego we własnym interesie nie jest jednak w sprawie jednoznaczny zwłaszcza, że Powód kwestionuje sam brak swojej swobody w korzystaniu z domeny, a pośrednio swojego znaku towarowego jako będący znamieniem naruszenia, a Pozwany ograniczając Powoda w tej swobodzie realizuje jakiś inny niejasny w swojej istocie cel lub cele odmawiając Powodowi przeniesienia na niego domeny (i to pomimo, że istnieje umowa, z której obowiązek taki jasno wynika) i broniąc swojego prawa do domeny w niniejszym postępowaniu. Niewątpliwie jednak Pozwany nie korzysta w tym przypadku ze znaków towarowych Powoda jako znaków właśnie, nie sięga po warstwę znaczeniową tych znaków, aby stworzyć dla tych znaczeń nowe związki, wiązać je z towarami i usługami swoimi bądź osób trzecich, czy też w inny sposób wykorzystywać dla siebie znaki Powoda w sposób zarobkowy czy zawodowy. Czynności, które Pozwany podejmuje w stosunku do spornej domeny mają charakter materialno-techniczny, sprowadzają się zasadniczo do utrzymywania stanu, w którym domena pozostaje zarejestrowana i powiązana z serwisem internetowym Powoda. Z tego względu w niniejszej sprawie podlegał oddaleniu zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe, jak również zarzut naruszenia praw do znaków Powoda jako znaków renomowanych, a charakter znaków Powoda jako renomowanych ze względów ekonomiki procesowej nie był w ogóle badany.

## II.2. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji

14. Jest faktem powszechnie znanym, że możliwość korzystania z jakkolwiek klasyfikowanego w świetle ustaw (znak towarowy, firma, nazwa przedsiębiorstwa itp.) oznaczenia odróżniającego w środowisku Internetu ma zasadnicze znaczenie dla gospodarczej przydatności takiego oznaczenia. Instrumentem takiego korzystania są w szczególności adresy poczty elektronicznej i adresy stron internetowych, a szczególnie przydatne w tym zakresie są adresy poczty elektronicznej i adresy stron internetowych możliwie ściśle odpowiadające treści (czy stosownie do okoliczności: warstwie słownej) oznaczenia. Oznaczenie KOPIPOL jest charakterystycznym elementem nazewniczym nazwy Powoda, pozostaje też zarejestrowane na jego rzecz m in. jako słowny znak towarowy. Pozwany pozostaje w konflikcie ze Powodem, a jednocześnie w dzierzeniu Pozwanego pozostaje ważny instrument mogący służyć i faktycznie służący Powodowi do posługiwania się nazwą KOPIPOL mianowicie domena zawierająca to oznaczenie a co więcej stanowiąca domenę pierwszego rzędu literalnie odpowiadającą treści oznaczenia KOPIPOL. Wybór jako instrumentu korzystania z

oznaczenia KOPIPOL w środowisku Internetu domeny <kopipol.pl>, domeny krajowej polskiej najwyższego rzędu odpowiadającej ściśle treści oznaczenia odróżniającego, jest wyborem naturalnym, intuicyjnym i najlepszym z możliwych. Adresaci oznaczeń odróżniających poszukują tych oznaczeń w Internecie zakładając, że oznaczenia są przez uprawnionych używane właśnie w tej formie, a pozycjonowanie w Internecie tego rodzaju domen w systemach wyszukiwawczych jest szczególnie efektywne. Pozbawienie Powoda przez Pozwanego kontroli nad sporną domeną w istotnym stopniu waży na możliwości posługiwania się przez Powoda nazwą KOPIPOL w jej funkcji identyfikacyjnej i indywidualizującej.

15. Pozwany, jak można wnosić ze stanowisk stron, i co Sąd potwierdził w drodze eksperymentu w dacie orzekania, pomimo konfliktowej sytuacji utrzymuje domenę w stanie, w którym po aktywacji domeny w pasku adresowym przeglądarki następuje przekierowanie ruchu na witrynę Kopipol, a więc zasadniczo zbieżnie z oczekiwaniami Powoda. Nie ulega jednak wątpliwości, że Pozwany nie jest samym powodowym Stowarzyszeniem, że nie dysponuje podstawą prawną do dysponowania tą domeną, i że brak pełnej koordynacji działań Pozwanego i Powoda w warunkach konfliktu, jeżeli nawet obecnie nie powoduje uciążliwości w korzystaniu przez Stowarzyszenie z nazwy KOPIPOL to z pewnością niesie ze sobą takie ryzyko. Należy natomiast zauważyć, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko działanie, które narusza interes przedsiębiorcy lecz także takie, które temu interesowi dopiero zagraża (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.), utrzymywanie się stanu, w którym kontrolę ważnego instrumentu gry rynkowej jak sporna domena internetowa, sprawuje osoba inna niż uprawniony z praw do oznaczenia, od którego ta domena niewątpliwie pochodzi zagraża interesowi Powoda i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami w dziedzinie gospodarowania tego rodzaju zasobami przedsiębiorstw jak domeny internetowe.
16. Z umowy zawartej przez strony niniejszego sporu w dniu 7 listopada 2011 r. wynika, że Powód zamówił u Pozwanego narzędzie informatyczne zwane w umowie „witryną Kopipolu” wraz z licencją na korzystanie z tego narzędzia i usługą serwisową. Ta witryna Kopipolu miała być udostępniana w Internecie w domenie kopipol.pl, określanej tu jako domena „nowa” (§ 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 2 umowy). Umowa ta nie zawiera osobnych postanowień dotyczących tak czy inaczej rozumianego przysługiwania praw do domeny <kopipol.pl> , jednak należy mieć na uwadze, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 K.c.). Umowa w rodzaju tutaj omawianej, umowa zlecenia przez zamawiającego pewnych prac informatycznych i serwisowych i uzyskania praw do korzystania z efektów tych prac, umowa wykonywana przy powierzeniu wykonawcy pewnych materiałów i informacji celem prawidłowego wykonania prac i świadczenia usług jak

informacje o działalności zamawiającego o charakterze know-how czy przedmioty praw wyłącznych jak oznaczenia odróżniające nie może w normalnych warunkach prowadzić do trwałej alienacji tych zasobów zamawiającego na rzecz wykonawcy, wykonawca zasobami tymi może się posługiwać jedynie w celu wykonania umowy.

17. Mając powyższe na uwadze, nie uchyla bezprawności działania Pozwanego fakt że Powód, o dokonanej przez Pozwanego rejestracji na jego rzecz spornej domeny wiedział, fakt ten przez dłuższy czas tolerował i współpracował z Pozwanym, który domenę tą dzierżył nie próbując dokonać cesji tej domeny na siebie. Od początku jasne było dla obu stron, że Pozwany zarejestrował domenę na siebie powierniczo, w szczególności w celu sprawnego nią zarządzania i późniejszego, po ustaniu współpracy przeniesienia jej na Powoda i przy założeniu, że domena ta będzie wykorzystywana ściśle zgodnie z wolą Powoda, a czynności podejmowane przez Pozwanego w tym zakresie będą co najmniej tak efektywne, w szczególności w aspekcie możliwej zwłoki czasowej w ich podjęciu, co podejmowane przez samego Powoda. Pozwany zawarł umowę rejestracji domeny w tej szczególnej sytuacji przyjmując na siebie obowiązek postępowania ściśle zgodnie z interesem Powoda i zobowiązany był wydać mu domenę w stosownym, choć bliżej nie sprecyzowanym przez strony terminie, a w każdym razie na jego pierwsze żądanie. Sporna domena została zarejestrowana przez Pozwanego 22 września 2011 r., a więc jeszcze przed zawarciem ww. umowy 7 listopada 2011 r., a fakt ten nie znalazł odzwierciedlenia ani w tej umowie ani też w istocie rzeczy w upoważnieniu Powoda dla Pozwanego z 6 marca 2012 r. nie jest więc oczywiste w stanie faktycznym sprawy czy Powód o tej rejestracji w ogóle wiedział, ani też kiedy miałby się o niej dowiedzieć. Sam fakt, że Powód udzielił Pozwanemu upoważnienia z 6 marca 2012 r. będącego w prawnym rozumieniu pełnomocnictwem wskazuje, że intencją Powoda było podejmowanie przez Pozwanego działań w związku z domenami KOPIPOL polegające na wyrażaniu woli w imieniu Powoda, który pełnomocnictwa udzielił - w sytuacji, gdyby to sam Pozwany miał rejestrować domeny na swoją rzecz istnienie dokumentu o tej treści byłoby zbędne. Rejestracja przez Pozwanego spornej domeny dokonała się zatem przed zawarciem umowy z Powodem, fakt ten nie znalazł odzwierciedlenia w umowie, a już po zawarciu umowy strony wymieniły informacje, te zawarte w upoważnieniu z 6 marca 2012 r., z których wynika, że wolą Powoda było, aby w sprawach domen Pozwany działał jako pełnomocnik Powoda, co wyklucza scenariusz dokonywania przez Pozwanego rejestracji domen KOPIPOL na swoją rzecz. W tej sytuacji działanie Pozwanego polegające na dokonaniu rejestracji spornej domeny na jego rzecz miało charakter bezprawny.
18. Wysoce nagannie ocenić należy postępowanie Pozwanego z ostatniego okresu przed wszczęciem postępowania, a ocena ta rzutuje na postrzeganie jego intencji w dokonaniu rejestracji spornej domeny na swoją rzecz. Umowa o zmianę abonenta

domen internetowych 14 kwietnia 2022 r. zawarta została za wynagrodzeniem, którego wysokość nie odpowiada wartości usług, jakie Pozwany miałby wyświadczyć Powodowi, usług sprowadzających się do czynności zmiany abonenta domeny. Z umowy wynika jednak również (§ 7 umowy), że zapłata tego wynagrodzenia przez Powoda Pozwanemu „wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie Emax służą wobec Stowarzyszenia w związku z korzystaniem, utrzymywaniem i obsługą Domen”, co pozwala podaną kwotę uznać za będącą przynajmniej w części wynagrodzeniem należnym Pozwanemu za czynności utrzymywania i obsługi Domen (a także „korzystania” z nich), co wszakże w dalszej kolejności znaczyłoby, że rozliczenia z tego tytułu nie były prowadzone przez strony na bieżąco, a przyczyna tego stanu rzeczy pozostaje niejasna. Umowa została zawarta w kwietniu 2022 r., ale do dziś nie została przez Pozwanego wykonana, pomimo wykonania jej przez Powoda (dokonana zapłata Pozwanemu całości zastrzeżonego umową wynagrodzenia), w świetle zaś dowodów przedłożonych przez Powoda za pismem z 21 sierpnia 2023 r. przyczyna tej obstrukcji leży po stronie Pozwanego. Jakkolwiek byłaby to przyczyna jej przewyciężenie postrzegać należy jako zadanie Pozwanego będącego pomiotem zawodowo zajmującym się zagadnieniami związanymi z komputerami i Internetem, w tym też zagadnieniami rejestracji domen internetowych. Od zawarcia wspomnianej umowy minął ponad rok, co jest czasem całkowicie wystarczającym do przewyciężenia trudności technicznych w wykonywaniu tego rodzaju umów, nawet gdyby sprawa wymagała nadzwyczajnych środków i przejścia na tryb korespondencji drukowanej. W końcu fakt, że Pozwany obecnie z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy broni swojej pozycji jako dzierżyciela spornej domeny stoi w jaskrawej sprzeczności ze stanowczym oświadczeniem woli dokonania cesji spornej domeny na Powoda, jakie Pozwany złożył w umowie z 14 kwietnia 2022 r.

### III. Koszty postępowania

19. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu, zasądzając od Pozwanego na rzecz Powoda koszty wpisu od wniosku w postępowaniu arbitrażowym 5000 zł, koszt opłaty kancelaryjnej 400 zł, a także koszty obsługi prawnej sporu w wysokości 5400 zł netto (bez VAT).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych  
Al. Jerozolimskie 136 - Eurocentrum Aifa, IX piętro  
02-305 Warszawa  
tel./fax +48 22 625-73-23  
NIP 526-12-89-338

  
Artur Pieńkowski  
PREZES  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych

Marcin Ożóg

  
arbitr