

Warszawa, 14 lipca 2023 r.

Sygn. akt: 6/23/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 14 lipca 2023 r.

sprawy z powództwa **Formula One Licensing BV** z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

przeciwko

s.c. w Opolu

o stwierdzenie, że naruszyli prawa **Formula One Licensing BV** w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny „flfitness.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 26 stycznia 2023 r. (powód) i 10 lutego 2023 r. (pozwany)

postanowił:

1. powództwo oddać;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.680,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu uzasadnionych kosztów zastępstwa i pomocy prawnej.


dr hab. Wojciech Machała
arbiter

Uzasadnienie

1. Żądania stron

W pozwie z dn. 13 marca 2022 r., powód – Formula One Licensing BV z siedzibą w Rotterdamie Holandia (dalej „Formula One”) – wniósł o stwierdzenie, że pozwani –
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____, w Opolu - naruszyli jego prawa w wyniku zawarcia i wykonywania umowy o utrzymanie nazwy domeny „flfitness.pl” (dalej „Domena”). Powód wniósł również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu. W uzasadnieniu swojego roszczenia powód podniósł, że zawarcie i wykonywanie umowy o utrzymanie nazwy Domeny na rzecz pozwanego narusza jego prawa ochronne do słownego znaku towarowego „F1” (prawo ochronne z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego oraz prawo ochronne do znaku towarowego UE) oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na jego szkodę. Jako podstawę prawną swojego roszczenia wskazał art. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”), art. 9 ust. 2 pkt c) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia z 4.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej „Rozporządzenie”) oraz art. 296 ust. 1 i art. 296 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 152¹⁶ ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”). Zarazem, powód podniósł, że znaki towarowe „F1” mają charakter znaków renomowanych.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

2. Stan sprawy

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

1. Formula One przysługuje prawo ochronne z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego „F1” (rejestracja nr IR 1 087 576, data rejestracji 14.12.2010 r.), Rejestracja dotyczy towarów i usług w klasach 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 43 klasyfikacji nicejskiej (obejmujących m.in. rezerwację miejsc na imprezy sportowe, udostępnianie instalacji sportowych oraz udostępnianie informacji sportowych).
2. Formula One przysługuje prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej „F1” (rejestracja nr EUTM 0092500721, data zgłoszenia 30.06.2010 r., data udzielenia ochrony 28.10.2012 r.), Rejestracja dotyczy towarów i usług w klasach 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 43 klasyfikacji nicejskiej (obejmujących m.in. organizację imprez i wydarzeń sportowych i udostępnianie informacji sportowych).
3. Na rzecz pozwanych jest utrzymywana nazwa domeny „flfitness.pl”, w której lokalizowane są strony internetowe, za pośrednictwem których pozwani, będący przedsiębiorcą, prowadzą serwis informacyjny dotyczący prowadzonych przez siebie klubów fitness; działalność pozwanych ma charakter lokalny, ograniczony do Opola i okolic.

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 Domenie.

3. Zamknięcie postępowania

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 27 czerwca 2023 r.

4. Motywy rozstrzygnięcia

Sąd zważył co następuje:

4.1 Zarzut naruszenia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego „F1”

Powodowi przysługują prawa ochronne z rejestracji znaku towarowego „F1” (prawo ochronne uzyskane w efekcie rejestracji międzynarodowej oraz prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego UE). W związku z powyższym powód posiada wyłączność w zakresie używania z tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 pwp) oraz Unii Europejskiej (art. 9 ust. 1 Rozporządzenia). Przez używanie znaku towarowego, objęte wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego, ustawodawca rozumie m.in. posługiwanie się nim w celu reklamy oraz umieszczanie znaku na towarach i świadczenia usług pod znakiem (art. 154 pwp).

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.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia, uprawniony z rejestracji znaku towarowego UE może uniemożliwić wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

- 1) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;
- 2) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- 3) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są

identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Treść normatywna art. 296 ust. 2 pwp i art. 9 ust. 2 Rozporządzenia jest zbieżna, pomimo pewnych różnic językowych, dlatego zagadnienie odpowiedzialności pozwanych za naruszenie praw ochronnych powoda może być rozpatrywane łącznie w odniesieniu do obu praw ochronnych.

Używane przez pozwanego oznaczenie stanowiące nazwę spornej Domeny wykazuje pewne podobieństwo do znaku towarowego powoda. W nazwie Domeny pojawia się litera „F” i cyfra „1”, jak w znaku, do którego uprawniony jest powód. Okoliczność powyższa niekoniecznie przesądza jednak o podobieństwie oznaczenia stanowiącego nazwę Domeny do znaku towarowego powoda. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że kombinacja pojedynczej litery i cyfry jest zjawiskiem tak częstym w komunikacji społecznej, że wręcz stawia pod znakiem zapytania posiadanie przez takie oznaczenie zdolności odróżniającej towarów/usług znakowane w ten sposób od tych pochodzących od innego przedsiębiorcy. Nie można oczywiście wykluczyć uzyskania przez taką kombinację symboli zdolności odróżniającej w sposób wtórny, ale nawet w takim wypadku (który w ocenie sądu może mieć miejsce w analizowanej sprawie) kwalifikacja podobieństwa oznaczeń musi być dokonywana w sposób bardzo ostrożny, z uwzględnieniem niebezpieczeństw dla obrotu i komunikacji społecznej, jakie wiązałyby się z przyznaniem wyłączności eksploatacyjnej takiemu oznaczeniu. Dodatkowo, możliwość stwierdzenia podobieństwa znaku towarowego powoda i nazwy Domeny ograniczą fakt, że sporna kombinacja symboli stanowi jedynie jeden z elementów nazwy Domeny, a pozostała część nazwy („fitness”) znacząco ją od znaku towarowego powoda odróżnia.

Stwierdziwszy powyższe, w dalszych rozważaniach sąd przyjął hipotezę podobieństwa nazwy Domeny i znaku towarowego powoda. Samo wszakże podobieństwo oznaczeń nie przesądza jeszcze o dokonany naruszeniu. Znak podobny 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. Względnie, w przypadku gdy znak towarowy ma status znaku renomowanego, naruszenie wymaga stwierdzenia, że korzystanie z oznaczenia podobnego w odniesieniu do jakichkolwiek (również niepodobnych) towarów i usług może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Wbrew twierdzeniu strony powodowej usługi, dla których zarejestrowany został znak towarowy „F1” i te, które wiążą się z korzystaniem z Domeny, nie cechuje podobieństwo. Wprawdzie, i jedno i drugie można zaliczyć do szeroko rozumianych usług związanych ze sportem, ale odnoszą się one do różnych elementów charakteryzujących zjawisko, jakim jest sport. Działalność powoda jest związana ze sportem w tym sensie, że polega na organizacji zdarzeń, w których występuje element rywalizacji. Z kolei działalność pozwanych wiąże się aktywnością sportową w tym sensie, że dotyczy aktywności fizycznej, opartej na wysiłku

ludzkich mięśni. Usługi powoda i pozwanych nie są ani substytutywne, ani komplementarne (chyba, że w bardzo wąskim zakresie, jeśli przyjąć, że kierowca wyścigowy trenuje w siłowni, aby utrzymywać kondycję potrzebną do prowadzenia wyścigowego bolidu). Generalnie jednak, usługi, dla których zarejestrowano znak „F1” i te, które wiążą się z korzystaniem z Domeny, lokują się na przeciwległych biegunach zjawiska, jakim jest sport.

W przypadku braku podobieństwa towarów/usług, w związku z którymi używane są sporne oznaczenia, stwierdzenie naruszenia praw ochronnych do znaku towarowego może nastąpić jedynie wtedy, gdy zarejestrowane oznaczenie ma status renomowanego znaku towarowego. Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie europejskim i dominującym w doktrynie (również polskiej), renoma znaku towarowego powinna być utożsamiana z jego rozpoznawalnością, tj. łączeniem oznaczenia z konkretnym przedsiębiorcą w świadomości odpowiednio licznej grupy potencjalnych odbiorców towarów/usług. W ocenie sądu, ta przesłanka umożliwiająca kwalifikację oznaczenia „F1” jako znaku renomowanego nie została wystarczająco wykazana. Złożona przez stronę powodową dokumentacja świadczy głównie o intensywnej promocji wyścigów samochodowych Formuły 1 i oznaczeń z nimi związanych, natomiast nie wykazuje w sposób wystarczający, że te działania marketingowe doprowadziły do utożsamienia w świadomości społecznej skrótu „F1” z towarami/usługami dostarczonymi przez powodową spółkę. Strona powodowa złożyła wprawdzie dokument zatytułowany „Badanie znajomości nazwy F1. Prezentacja wyników badania” stanowiący podsumowanie badania sondażowego przeprowadzonego przez wyspecjalizowaną jednostkę – GfK Polonia Sp. z o.o., jednak konkluzje tego badania raczej przeczą tezie o rozpoznawalności znaku „F1” (w znaczeniu utożsamienia oznaczenia z powodową spółką) niż ją potwierdzają. Co prawda według zaprezentowanych wyników większość respondentów kojarzy nazwę „F1”, zarazem jednak w istotnie przeważającej części nie są oni w stanie skojarzyć jej z konkretnym przedsiębiorcą, zaś wśród mniejszości kojarzącej nazwę z przedsiębiorcą znaczący odsetek kojarzy ją z więcej niż jednym podmiotem. W sytuacji, gdy skrót F1 występuje w życiu społecznym i obrocie gospodarczym w różnych kontekstach (przykładem może być wskazane przez pozwanych oznaczenie klawisza funkcyjnego na klawiaturze komputerowej albo oznaczenie jednego z pól szachownicy), utożsamienie oznaczenia sprowadzającego się do tego skrótu z konkretnym przedsiębiorcą nie może budzić najmniejszych wątpliwości, a taka sytuacja nie ma miejsca w rozpatrywanej sprawie.

Z uwagi na ustalenie, iż brak jest podstaw do zakwalifikowania znaku „F1” do kategorii znaków renomowanych, zbędne jest rozważanie, czy korzystanie przez pozwanych z nazwy Domeny może przynieść im nieuzasadnioną korzyść kosztem uprawnionego do znaku, bądź przynieść uszczerbek dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. Dlatego jedynie na marginesie godzi się wskazać, że używanie przez podmiot działający w branży fitness skrótu zawierającego pierwszą literę oznaczenia tej branży oraz cyfrę „1” (symbolizującą wysokie standardy usług) wydaje się usprawiedliwione (wręcz oczywiste) i w związku z tym kwalifikacja takiego korzystania jako czerpanie nieuzasadnionych korzyści kosztem uprawnionego do znaku towarowego wymagałaby wykazania, że w konkretnym przypadku posłużenie się daną kombinacją litery i cyfry było zamierzonym nawiązaniem do znaku towarowego.

Z uwagi na powyższe okoliczności sąd uznał, że w wyniku korzystania przez pozwanego ze spornej Domeny, będącego efektem zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny, nie doszło do naruszenia praw ochronnych powoda względem znaku „F1”.

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 nie znajdują uzasadnienia 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. Trudno wszak traktować w kategoriach intuicyjnej domeny związanej z oznaczeniem „F1” takiej, w której oprócz tego skrótu pojawia się dodatkowy element słowny, w dodatku niezwiązany znaczeniowo z określeniem działalności powoda.

Utrzymywania nazwy Domeny na rzecz pozwanego nie da się zakwalifikować jako sprzecznego z dobrymi obyczajami. Powód argumentuje, że fakt zarejestrowania na rzecz pozwanych Domeny, zawierającej w swej nazwie powszechnie znane oznaczenie „F1” należy z całą pewnością zakwalifikować jako działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami. Zdaniem powoda, pozwani dokonując przejęcia znaku towarowego „F1”, a następnie posługując się nim w domenie naruszyli dobre obyczaje kupieckie poprzez pasożytnicze wykorzystanie renomy powoda. Argumentacja powyższa jest nieprzekonująca w świetle ustalonych faktów. Jak wskazano wyżej, rozpoznawalność znaku „F1” rozumiana jako utożsamienie go z przedsiębiorstwem powoda jest zjawiskiem co najmniej wątpliwym. Zarazem, użycie skrótu F1 w nazwie Domeny i oznaczeniu przedsiębiorstwa pozwanych można uznać za naturalne i intuicyjne. Twierdzenie o przejęciu znaku przez pozwanych budzi wątpliwości również z tej racji, że umowa o utrzymanie nazwy Domeny została zawarta 11.05.2012 r., a ochrona znaku „F1” jako znaku towarowego UE została udzielona 28.10.2012 r. (z wcześniejszą datą – 14.12.2010 r. – została dokonana międzynarodowa rejestracja znaku).

Stwierdziwszy brak przesłanek zakwalifikowania działań pozwanych w kategoriach nieuczciwej konkurencji, na marginesie wypada zauważyć, że – być może paradoksalnie – to działania strony powodowej, wskazujące na intencję faktycznego „zawłaszczenia” skrótu F1 i wyeliminowania możliwości posługiwania się nim przez innych uczestników obrotu, mogą być traktowane jako przejaw ograniczania dostępu do rynku.

4.3 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. Niemniej, przedmiotem zwrotu są jedynie uzasadnione koszty pomocy prawnej i zastępstwa procesowego. Co do wysokości takich uzasadnionych kosztów wskazówkę stanowią mogą i powinny przepisy odpowiednich rozporządzeń w sprawie wynagrodzeń adwokackich i radcowskich w odniesieniu do stawek za sprawy w swym charakterze najbardziej zbliżone do postępowania o stwierdzenie, że doszło do naruszenia prawa w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny, czyli sprawy o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Stawka ta wynosi 1680,00 złotych.

Stroną wygrywającą w niniejszym postępowaniu jest pozwany. Pełnomocnik pozwanego udokumentował odpowiednimi fakturami wynagrodzenie za świadczenie usług pomocy prawnej w związku z niniejszym postępowaniem w łącznej kwocie 15090 brutto. Nie odmawiając zainteresowanym prawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przed tutejszym sądem według własnego uznania, sąd stanął na stanowisku, że za uzasadnione koszty, podlegające zwrotowi od strony przegrywającej, można uznać tylko te, które mieszczą się w standardach ustalonych w rozporządzeniach w sprawie wynagrodzeń za czynności adwokackie i radcowskie. Istotnie, stawki te w odniesieniu do wielu rodzajów spraw nie odzwierciedlają wymaganego nakładu pracy, ale akurat w przypadku spraw z zakresu własności przemysłowej są ustalone na racjonalnym poziomie. Uznając, że prowadzenie niniejszej sprawy nie wymagało od pełnomocnika pozwanego ponadprzeciętnego nakładu pracy, sąd zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego według wskazanej wyżej stawki minimalnej wynikającej z rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.


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 Piechocki

PREZES

Sądu Polubowego

Ds. Domen Internetowych

z up. KOŁYAD MARZĘDKI

