

Sąd Polubowny
do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 roku

Sygnatura akt: 17/23/PA

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

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych
w składzie: dr Anna Sokołowska-Ławniczak – arbiter Sądu Polubownego
po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2024 roku

sprawy z powództwa

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

reprezentowanemu przez pełnomocników:

adw. Hannę Rubaszewską i r.pr. Jana Maciejewskiego z BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska sp. k.

przeciwko pozwanemu

prowadzącemu działalność gospodarczą

reprezentowanemu przez

r.p. Agnieszkę Rolbiecką z Rolbiecka i Gorzkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

o stwierdzenie naruszenia prawa poprzez zawarcie umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej:

akademiaczerniaka.org.pl

działając na podstawie prawidłowo podpisanych zapisów na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 24 kwietnia 2023 roku (oświadczenie pełnomocnika Powoda) oraz z dnia 26 maja 2023 roku (oświadczenie Pozwanego - abonenta spornej nazwy domeny internetowej);

postanawia:

1. oddalić wnioski Powoda z zeznań świadków
2. oddalić wniosek Powoda z przesłuchania stron,

jako zbędnych dla rozpoznania niniejszej sprawy, bowiem fakty na których poparcie zostały zgłoszone powyższe wnioski zostały już dostatecznie wyjaśnione innymi dowodami.

3. oddalić wniosek Pozwanego o zobowiązanie Powoda do ponownego doręczenia załącznika do pozwu nr 11 w jakości umożliwiającej jego odczytanie, jako nieuzasadnionego z uwagi na możliwość odczytania załącznika;
4. oddalić wniosek Pozwanego o oddalenie wniosków Powoda o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu w załączniku nr 7 i 11, jako nieuzasadnionego z uwagi na możliwość odczytania załączników;
5. oddalić wniosek Pozwanego o zobowiązanie Powoda do przedstawienia dowodów używania znaku towarowego dla wszystkich usług objętych prawem ochronnym, jako zbędnego dla rozpoznania niniejszej sprawy, bowiem w ocenie Sądu Powód wykazał, że znak towarowy jest używany.

orzeka:

1. Pozwany , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą , w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie na swoją rzecz nazwy domeny internetowej <akademiaczerniaka.org.pl> naruszył następujące prawa Powoda Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie:
 - na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) – naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego;
 - na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) – popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji.

2. Zasądza od Pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą na rzecz Powoda Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie kwotę 6642,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2023 roku do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako: „Sąd”) wpłynęło pismo stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2023 roku („wniosek przedprocesowy”) informujące o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed Sądem przeciwko abonentowi nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

W dniu 24 kwietnia 2023 roku do Sądu wpłynął zapis na sąd polubowny podpisany przez pełnomocnika stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie – adw. Hannę Rubaszewską. W dniu 26 maja 2023 roku do Sądu wpłynął zapis na sąd polubowny podpisany przez abonenta nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

W dniu 14 czerwca 2023 roku do Sądu wpłynął pozew złożony przez stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie przeciwko, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

W pozwie Powód wniósł o stwierdzenie naruszenia przez Pozwanego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą – praw Powoda, w tym praw wyłącznych do słowno-graficznego znaku towarowego „Akademia Czerniaka” zarejestrowanego w dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Urząd Patentowy RP”) pod nr R.293478 w klasie 41 i 44 Klasyfikacji Nicejskiej dla następujących usług: klasa 41: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz klasa 44: usługi medyczne usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem (dalej jako „Znak Towarowy”) oraz zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu. Jednocześnie Powód wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu celem wykazania faktów wskazanych każdorazowo w treści uzasadnienia pozwu oraz z zeznań świadków i celem wykazania faktów wskazanych każdorazowo w treści

uzasadnienia pozwu, a także z przesłuchania stron celem wykazania faktów wskazanych każdorazowo w treści uzasadnienia pozwu.

W uzasadnieniu pozwu Powód wskazał, że jest stowarzyszeniem, które prowadzi m.in. szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i profilaktyczną. Jedną z form tej działalności jest prowadzenie Akademii Czerniaka, dla której założona została domena akademiaczerniaka.org, na dowód czego Powód przedstawił protokół stwierdzający istnienie strony internetowej o określonej treści sporządzony aktem notarialnym Repertorium A 1616/2023 (załącznik nr 4 do pozwu). Wcześniej Powód był również abonentem domeny internetowej pod nazwą akademiaczerniaka.pl, na dowód czego Powód przedstawił płatności dokonywane za domenę internetową w latach 2020 i 2021 (załącznik nr 8 do pozwu). Powód wskazał, że jego domena internetowa jest powszechnie znana i rozpoznawana przez użytkowników oraz organizacje pozarządowe, a także, iż cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów. Powód przedstawił również wydruk ze strony internetowej Urzędu Patentowego RP dotyczący słowno-graficznego znaku towarowego „Akademia Czerniaka” pod nr R.293478 (załącznik nr 5 do pozwu).

Kolejno, Powód podniósł, że Pozwany w dniu 9 marca 2023 roku zawarł umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl, która została w całości – wraz z kodem źródłowym oraz Znakiem Towarowym przekopowana przez Pozwanego z domeny internetowej Powoda tj. akademiaczerniaka.org, na dowód czego Powód przedstawił protokół stwierdzający istnienie strony internetowej sporządzony aktem notarialnym Repertorium A 1616/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku (załącznik nr 4 do pozwu).

Powód wyjaśnił, że początkowo w styczniu 2023 roku został poinformowany, iż domena internetowa o nazwie akademiaczerniaka.pl została wykupiona przez inny podmiot. Powód podniósł, że opłata roczna za domenę internetową akademiaczerniaka.pl została zwrócona w grudniu 2022 roku, na dowód czego przedstawił potwierdzenia transakcji z dnia 12 grudnia 2022 roku oraz 14 grudnia 2022 roku (załącznik nr 9 do pozwu). Według Powoda powodem nieuiszczenia płatności za opłatę roczną domeny internetowej o nazwie akademiaczerniaka.pl był błąd platformy do płatności. W związku z powyższym, Powód wykupił w dniu 26 stycznia 2023 roku domeny internetowe pod nazwami: akademiaczerniaka.com.pl, akademiaczernia.com, akademiaczerniaka.org, na dowód czego przedstawił on potwierdzenie wraz z fakturą (załącznik nr 10 do pozwu).

Następnie, Powód wskazał, że w marcu 2023 roku otrzymał wiadomości od konsumentów oraz organizacji, z którymi współpracował, iż pod adresem akademiaczerniaka.org.pl znajduje się kopia strony Powoda akademiaczerniaka.org, na dowód czego przedstawił on wydruki przedstawiające wiadomości (załącznik nr 11 do pozwu), wśród wiadomości Powód

przedstawił m.in. wiadomości z zapytaniem, czy domena internetowa pod nazwą akademiaczerniaka.org.pl należy do Powoda. Powód wskazał, że otrzymywał również wiadomości od osoby podpisującej się jako „.....” z adresu e-mail

Powód wskazał także, że przedmiotowy adres e-mail należy do, ponieważ został on zamieszczony na stronie internetowej patryk-potapczuk.com. W związku z powyższym, Powód przedstawił oświadczenie, które opublikował w dniu 29 marca 2023 roku, w którym wskazał, że strona akademiaczerniaka.org jest jedyną prawdziwą stroną Powoda, a inne wykorzystujące oznaczenie Akademia Czerniaka nie należą do Powoda (załącznik nr 12 do pozwu).

Powód stoi na stanowisku, że przedmiotowe działania Pozwanego stanowią naruszenie jego praw, tj. że działanie pozwanego jest wprost sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz stanowi naruszenie prawa ochronnego do Znaku Towarowego, a także jest czynem nieuczciwej konkurencji. Powód podniósł, że intencją Pozwanego było korzystanie ze spornej domeny dla realizacji własnych projektów i żerowania na nieświadomych klientach.

Pozwany w odpowiedzi na pozew, która wpłynęła do Sądu Polubownego w dniu 12 lipca 2023 roku wniósł o zobowiązanie Powoda do ponownego doręczenia załącznika do pozwu nr 11 w jakości umożliwiającej jego odczytanie, przedłużenie terminu o 1 miesiąc na udzielenie odpowiedzi na pozew ze względu na zawłość sprawy i konieczność zapoznania się z dowodami dołączonymi do pozwu, a kolejno o oddalenie pozwu w całości i oddalenie wniosków o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu w załączniku nr 7 i 11 ze względu na ich nieczytelność oraz zobowiązanie Powoda do przedstawienia dowodów używania Znaku Towarowego. W uzasadnieniu do odpowiedzi na pozew Pozwany wskazał na brak możliwości odczytania zrzutów ekranu zawartych w załączniku nr 11 na stronach 3, 4, 6, 7, 9, 11 oraz 14 oraz, że ze względu na zawłość sprawy oraz powołaną przez Powoda ilość dowodów nie ma możliwości zajęcia stanowiska w sprawie w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Pozwany wskazał następnie, że podmiot trzeci przejął nazwę domeny akademiaczerniaka.pl w grudniu 2021 r., a ta nazwa domeny ze względu na liczne linki przenoszące do tej domeny ze stron trzecich, uznawana jest za wysoce wiarygodną. Pozwany również podniósł, że podmiot trzeci tworząc pod byłą nazwą domeny Powoda, tj. akademiaczerniaka.pl stronę z ofertą suplementów diety korzysta z wiarygodności strony wypracowanej przez Powoda. W tym zakresie wskazał, że wysyłał on wiadomości do stron internetowych odsyłających do strony akademiaczerniaka.pl, aby podmioty prowadzące strony zaktualizowały adres, ponieważ nie jest on już aktualny, bowiem Powód prowadzi stronę pod nową domeną, tj. akademiaczerniaka.org. W ocenie Pozwanego te działania polegające na informowaniu

właścicieli stron, na których znajdowały się linki do domeny podmiotu trzeciego, miały jedynie na celu aktualizację linków w artykułach ze starą domeną akademiaczerniaka.pl na nową domenę Powoda. Powód podniósł, że z powodu przejęcia nazwy domeny akademiaczerniaka.pl strona Powoda traciła na popularności, co mogło wywołać i najprawdopodobniej wywołało jego działania odwetowe wobec Pozwanego. W związku z tym, w ocenie Pozwanego, żadne jego działania nie miały na celu podszywanie się pod stronę akademiaczerniaka.org, osobę prof. lub jakiegokolwiek działania na szkodę Powoda. Pozwany argumentował również, iż jego działania polegające na zwracaniu uwagi Powoda na treści pojawiające się na stronie akademiaczerniaka.pl miały na celu jedynie zmniejszenie ryzyka dezinformacji. Pozwany zaprzeczył, aby za pośrednictwem strony akademiaczerniaka.org.pl oferował on jakiegokolwiek produkty i za jej pośrednictwem prowadzona była sprzedaż produktów. W odniesieniu do Znak Towarowego Pozwany wskazał, że Powód jest właścicielem słowno-graficznego znaku towarowego z odróżniającym elementem graficznym w postaci ilustracji lupy, który nie był wykorzystywany w obrocie przez Pozwanego i że Pozwany nie używał znaku towarowego w oparciu o który kierowane są roszczenia, ani nie świadczy usług, dla których zarejestrowany jest sporny znak, co czyni niemożliwym naruszenie praw Powoda.

Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2023 roku Sąd, działając na podstawie art. 25 ust. 4 Regulaminu Sądu Polubownego, wyznaczył stronom 30-dniowy termin na dostarczenie dodatkowych dowodów i twierdzeń.

Pismem z dnia 15 grudnia 2023 roku Powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Powód wskazał, że działanie Pozwanego związane z zawarciem umowy o utrzymywanie nazwy Spornej Domeny stanowi działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy „Akademia Czarniaka”, a także jest czynem nieuczciwej konkurencji. Powód podniósł, że Pozwany dzięki posiadaniu spornej domeny wykorzystywał i nadal wykorzystuje zbudowaną przez lata renomę oznaczenia „Akademia Czerniaka”, a dzięki temu uzyskał i nadal uzyskuje dostęp do grona konsumentów i innych podmiotów, wprowadzając ich w błąd. Powód wskazał również, że Pozwany na spornej domenie akademiaczernia.org.pl zamieścił odnośnik do strony ptbo.pl, gdzie w zakładce odchudzanie znalazł się z kolei odnośnik do zakupu różnych preparatów, w tym przykładowo „Fatoslimin”, na dowód czego Powód przedstawił wydruki ze stron internetowych (załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 grudnia 2023 roku). Na końcu tej strony znalazła się informacja "Ta strona zawiera treści eksperymentalne, wygenerowane przez skrypt na podstawie opublikowanych już w sieci treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych na stronie. Suplementy diety służą jedynie do uzupełnienia normalnej diety i nie są przeznaczone do leczenia chorób. Przed zakupem

produktów należy zweryfikować zawartość, statystyki oraz cytaty z producentami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z publikowanymi treściami, prosimy o kontakt z nami.” Powód podniósł także, że działania Pozwanego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w postaci „cybersquatting-u”, a zachowanie Pozwanego miało na celu przyciągnięcie użytkowników na stronę internetową za pomocą użycia przez Pozwanego znaku towarowego Powoda.

Sąd w niniejszej sprawie ustalił następujący stan faktyczny:

Powód - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej jest stowarzyszeniem, którego podstawowymi celami są szerzenie zdobyczy nauki między chirurgami onkologami, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami mającymi związek z chirurgią onkologiczną, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej, podnoszenie wiedzy z zakresu leczenia i profilaktyki nowotworów poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami, samorządowymi oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą, podnoszenie etyki zawodowej członków, współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów, oddziałów chirurgii onkologicznej i współudział w powoływaniu, konsultantów w dziedzinie chirurgii, opiniowanie i organizowanie (kształtowanie) programów, nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie chirurgii, onkologicznej oraz do specjalizacji w zakresie chirurgii, onkologicznej i innych dyscyplin medycznych, inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinach objętych zakresem działania towarzystwa oraz krajowa i międzynarodowa wymiana naukowa, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz realizacji celów towarzystwa, popularyzowanie i wspieranie rozwoju chirurgii onkologicznej jako specjalizacji wśród lekarzy (załącznik nr 1 do pozwu). Powód został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń 23 grudnia 2004 roku (załącznik nr 1 do pozwu).

Powód był abonentem nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.pl w latach 2020-2021 (załącznik nr 8 do pozwu). Powód wykupił w dniu 26 stycznia 2023 roku domeny internetowe pod nazwami: akademiaczerniaka.com.pl, akademiaczernia.com, akademiaczerniaka.org (załącznik nr 10 do pozwu). Powód prowadzi pod nazwą domeny internetowej akademiaczerniaka.org portal informacyjny o charakterze edukacyjnym „Akademia Czerniaka” (załącznik nr 4 do pozwu). Akademia Czerniaka stanowi sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka – popularyzuje wiedzę o tym nowotworze i upowszechnia metody profilaktyki. Sąd z uwagi na długi okres prowadzenia przez Powoda działalności dał wiarę twierdzeniom Powoda w zakresie tego, że jego domena internetowa jest znana i

rozpoznawana przez użytkowników oraz organizacje pozarządowe, a także, iż cieszy się popularnością wśród konsumentów.

Powód posiada prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy Akademia Czerniaka o numerze rejestracji R.293478, zarejestrowany w dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w klasie 41 i 44 Klasyfikacji Nicejskiej dla następujących usług: klasa 41: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz klasa 44: usługi medyczne usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem (załącznik nr 5 do pozwu).

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą _____ . Przedmiotem jego działalności według Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest działalność portali internetowych oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (załącznik nr 13 do pozwu). W dniu 9 marca 2023 roku zawarł on umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl (załącznik nr 6 do pozwu).

Pod nazwą domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl w dniu 4 kwietnia 2023 roku znajdowały się analogiczne materiały, jak na stronie akademiaczerniaka.org (załącznik nr 4 do pozwu). Powód wskazał, że strona akademiaczerniaka.org.pl została w całości przekopiowana wraz z kodem źródłowym oraz oznaczeniem „Akademia Czerniaka” przez Pozwanego z domeny internetowej Powoda tj. akademiaczerniaka.org, co Sąd uznał za zgodne z prawdą z uwagi na przedłożony dowód w postaci protokołu stwierdzającego istnienie strony internetowej o określonej treści sporządzonego aktem notarialnym Repertorium A 1616/2023 (załącznik nr 4 do pozwu).

Sąd uwzględnił przedłożone przez Powoda kopie wiadomości od konsumentów oraz organizacji, z których wynikało, że pod adresem akademiaczerniaka.org.pl znajduje się kopia strony Powoda akademiaczerniaka.org (załącznik nr 11 do pozwu). Sąd zwrócił szczególną uwagę na dowód z dokumentu przedstawiony w piśmie z dnia 15 grudnia 2023 roku, z którego wynikało, że Pozwany na stronie akademiaczerniaka.org.pl zamieścił odnośnik do strony ptbo.pl, gdzie w zakładce „odchudzanie” znalazł się z kolei odnośnik od zakupu różnych preparatów, w tym przykładowo „Fatoslimin” (załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 grudnia 2023 roku).

Na podstawie powyższych dokumentów Sąd uznał, że Pozwany pod nazwą domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl oferował do sprzedaży pośrednio towary w postaci suplementów diety. Obecnie pod nazwą domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl znajduje się jedynie informacja „Ta strona zawiera treści eksperymentalne, wygenerowane przez skrypt na podstawie opublikowanych już w sieci treści. Nie ponosimy odpowiedzialności

za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych na stronie. Suplementy diety służą jedynie do uzupełnienia normalnej diety i nie są przeznaczone do leczenia chorób. Przed zakupem produktów należy zweryfikować zawartość, statystyki oraz cytaty z producentami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z publikowanymi treściami, prosimy o kontakt z nami."

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Pozwanego wskazanym w odpowiedzi na pozew w zakresie tego, że przejęcie nazwy domeny akademiaczerniaka.pl skutkowało traceniem przez stronę Powoda popularności, co w konsekwencji doprowadziło do działań odwetowych względem Pozwanego. Sąd nie dał również wiary wyjaśnieniom Pozwanego w zakresie podejmowania przez niego działań „mających na celu wyłącznie zmniejszenie ryzyka dezinformacji”, w szczególności z uwagi na nieprzychylny komentarz Pozwanego, który udzielił na jednej ze stron Powoda, tj. „niby profesor a jednak idiota bo dał sobie zabrać domenę pod którą publikowane są teraz SCAMY”. Z uwagi na przedstawione przez Powoda dowody, o których mowa powyżej Sąd nie uznał za wiarygodne twierdzeń Pozwanego, aby ten za pośrednictwem strony akademiaczerniaka.org.pl nie oferował do sprzedaży jakiegokolwiek produktów.

Sąd wyznaczył stronom dodatkowy termin 30 dni na przedstawienie twierdzeń, wniosków oraz dowodów. Pozwany nie złożył jednak pisma w zakreślonym przez Sąd terminie. Pozwany przedłożył pismo w dniu 30 grudnia 2023 roku. Pozwany nie złożył odpowiedniego wniosku przed upływem terminu zamykającego zgłaszanie wniosków i dowodów wynikającego z zarządzenia Sądu. W powyższym terminie Pozwany miał możliwość przedstawienia odpowiednich twierdzeń i dowodów. W związku z tym, Sąd ocenił pismo Pozwanego z dnia 30 grudnia 2023 roku, jako zmierzające do przedłużenia postępowania. Co więcej, do dnia wydania wyroku Pozwany nie przedłożył żadnych dodatkowych wyjaśnień w zakresie uchybienia ww. terminowi.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez pełnomocników stron, dokumentów i korespondencji złożonych do akt sprawy, odpisów z właściwych rejestrów i wydruków ze stron internetowych.

Do rozważenia niniejszej sprawy ma zastosowanie Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Obie strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk, w tym złożenia dodatkowych twierdzeń i dowodów, w zakreślonym przez Sąd 30-dniowym terminie, wynikającym z zarządzenia Sądu.

Sąd zważył co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, że należy oddalić wnioski Powoda z zeznań świadków i oraz oddalić wniosek Powoda z przesłuchania stron. Przesłuchanie świadków i stron jest dowodem posiłkowym i jego przeprowadzenie należy do uznania sądu, który decyduje czy istotne dla rozpoznania sprawy fakty zostały już dostatecznie wyjaśnione. Dla tut. Sądu, wobec przedstawionych przez obie strony twierdzeń i przedstawionych przez Powoda dowodów nie było konieczności posiłkowania się dodatkowo ww. dowodami.

Wniosek Pozwanego o ponowne doręczenie Pozwanemu przez Powoda załączników do pozwu nie był zasadny i należy go oddalić. Załączniki nr 7 oraz 11, choć przedstawione w słabej rozdzielczości były możliwe do ich odczytania przez Sąd, w szczególności w zakresie niezbędnym do poparcia twierdzeń przedstawionych przez Powoda w pozwie i rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W związku z tym, Sąd uznał, że Pozwany miał możliwość ustosunkowania się do nich, czego nie zrobił zarówno w odpowiedzi na pozew, jak i w dodatkowo zakreślonym przez Sąd terminie na przedstawienie twierdzeń, wniosków i dowodów. Stosownie do powyższego, Sąd uznał, że jako iż zarówno Pozwany, jak i Sąd mieli możliwość odczytania treści Załączników nr 7 oraz 11 do pozwu to należy oddalić wniosek Pozwanego o oddalenie wniosków Powoda o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu w załączniku nr 7 i 11.

Sąd w związku z wnioskiem o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pozew wyznaczył stronom dodatkowy termin 30 dni na przedstawienie twierdzeń, wniosków oraz dowodów. Pozwany nie złożył jednak pisma w zakreślonym przez Sąd terminie. Z tego względu Sąd nie wziął pod uwagę twierdzeń, wniosków i dowodów wskazanych w piśmie przedłożonym przez Pozwanego w dniu 30 grudnia 2023 roku, uznając je za spóźnione.

W zakresie wniosku Pozwanego o zobowiązanie Powoda do przedstawienia dowodów używania Znak Towarowego dla wszystkich usług objętych prawem ochronnym w ocenie Sądu przedstawione przez Powoda w pozwie oraz piśmie z dnia 15 grudnia 2023 roku dowody potwierdzają, że Znak Towarowy jest używany przez Powoda. Tym samym brak było konieczności zobowiązania Powoda do przedstawienia dowodów używania Znak Towarowego.

Sąd Polubowny po rozważeniu stanu faktycznego doszedł do przekonania, iż rejestracja i utrzymywanie przez Pozwanego nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl naruszyło prawa Powoda z powodów wskazanych poniżej.

Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo do znaku towarowego jest prawem bezwzględny skutecznym erga omnes. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170, dalej jako „PWP”) przez uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie tego przepisu można określić stronę pozytywną prawa do znaku towarowego, która obejmuje swoim zakresem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski. Natomiast strona negatywna prawa podmiotowego do znaku towarowego obejmuje roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego, które zostały sformułowane w art. 285 i 296-301 PWP (zob. J. Sitko, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. T. Demendecki, Warszawa, 2015 r.). Przejawy form używania znaku towarowego określa art. 154 PWP. Jak wskazuje się również „niewątpliwie jedną z form używania znaku towarowego w rozumieniu art. 154 ust. 3 prawa własności przemysłowej jest wykorzystanie znaku towarowego w domenie internetowej” (zob. wyr. tut. Sądu ws. 12/05/PA). Analogiczny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 roku stwierdzając, że posługiwanie się znakiem towarowym w Internecie jest sposobem używania znaku objętym monopolem uprawnionego z tytułu prawa ochronnego, a jedną z form wykorzystania znaku towarowego w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej (IV CSK 191/13).

Warunki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa m.in. art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP, zgodnie z którym 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 lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

W świetle powołanego wyżej przepisu, a także orzecznictwa sądowego w sporach domenowych, należy uznać, że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi wtedy, gdy nazwa domeny internetowej – identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego, jest używana w krajowym obrocie gospodarczym, tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze znaku towarowego, w powiązaniu z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak, co może wprowadzać odbiorców w błąd.

Powód posiada prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „Akademia Czerniaka”, który został zarejestrowany w dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr R.293478 w klasie 41 i 44 Klasyfikacji Nicejskiej dla następujących usług:

klasa 41: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz

klasa 44: usługi medyczne usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie, nazwa domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl identyfikowała stronę internetową, która służyła Pozwanemu najpierw do publikowania materiałów edukacyjnych dotyczących leczenia i profilaktyki, które były identyczne, jak materiały Powoda (protokół notarialny), a następnie do pośredniej sprzedaży suplementów diety (załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 grudnia 2023 roku).

Fakt, że Pozwany nie prowadzi obecnie sprzedaży żadnych produktów nie jest istotny. Jak wskazano bowiem w orzecznictwie: „możliwość prowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym nie wyklucza faktu, że po wniesieniu pozwu, w celu uniknięcia odpowiedzialności z tytułu naruszenia, zmieniona zostaje zawartość strony znajdującej się pod sporną domeną w sposób, który nie pozwala na stwierdzenie, że w danym momencie dochodzi do naruszenia cudzych praw. Dla możliwości dochodzenia ochrony nie ma determinującego znaczenia, czy miało ono miejsce w momencie wniesienia pozwu i ma charakter ciągły, okresowy czy nawet jednorazowy. Potwierdza to regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, z którego wynika, że celem postępowania jest ustalenie, że "w wyniku rejestracji i używania domeny zostały naruszone" prawa osoby trzeciej, a nie stwierdzenie, że prawa takiej osoby "są naruszane". Wykładnia celowościowa, funkcjonalna i porównawcza potwierdza, że art. 2 regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powinien być interpretowany w ten sposób, że kognicją tego sądu objęte jest badanie skutków prawnych związanych z faktem rejestracji, jak i skutków rejestracji następujących po zawarciu umowy o utrzymywanie domeny, z zastrzeżeniem że to sposób używania domeny, a nie sam fakt rejestracji pozwala zwykle na ocenę, czy doszło do takiego naruszenia" (tak: J. Ożegalska-Trybalska, w: R. Skubisz, w.s. System prawa prywatnego. Tom 14c. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 762-762 oraz Wyrok SA w Warszawie z 12.12.2019 r., VII AGa 1503/18, LEX nr 2788567).

W konsekwencji należy uznać, że sporna nazwa domeny internetowej służyła Pozwanemu do:

- a. publikowania materiałów edukacyjnych podobnych do usług, dla których został zarejestrowany znak towarowy Powoda, tj. usług z klasy 41: nauczanie, kształcenie, a także
- b. pośredniej sprzedaży, towarów i świadczenia usług związanych ze sprzedażą suplementów diety podobnych do usług, dla których został zarejestrowany znak towarowy Powoda - usług z klasy 44, tj. usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

Należy zgodzić się z twierdzeniem Powoda, że sporna nazwa domeny internetowej i znak towarowy Powoda są identyczne na płaszczyźnie fonetycznej i konceptualnej. Sporna domena jest identyczna w zakresie warstwy słownej ze słowno-graficznym znakiem Powoda. W związku z tym, Sąd doszedł do przekonania, że sporna domena jest oznaczeniem bardzo podobnym do oznaczenia objętego prawem ochronnym na rzecz Powoda. Ponadto, Sąd uznał, że zachodzi bezpośrednie ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przez podobne znaki lub podobne towary/usługi ma miejsce, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. Używanie więc podobnych znaków dla podobnych towarów lub usług może wywołać w świadomości przeciętnych odbiorców niebezpieczeństwo pomyłek co do źródła pochodzenia towarów lub usług (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1106). W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że do wprowadzenia w błąd w związku z korzystaniem ze znaku towarowego osoby trzeciej dochodzi m.in. gdy „po wpisaniu hasła identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się ogłoszenie reklamowe osoby trzeciej [zaś] reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się czy reklamowe towary lub usługi pochodzą od właściciela znak lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej” (zob. wyrok TSUE z 8 lipca 2010 r., C-558/08). W ocenie Sądu dokładnie taka sytuacja występowała w niniejszej sprawie – przeciętny odbiorca trafiając na treści dostępne pod nazwą spornej domeny internetowej nie był w stanie stwierdzić od jakiego podmiotu one pochodzą i mógł pozostawać w mylnym przeświadczeniu, że mogą one pochodzić od podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku towarowego.

Pozwany korzystał z nazwy domeny internetowej w istocie podobnej do znaku towarowego Powoda nie mając do tego tytułu prawnego. Dopóki prawo ochronne na znak towarowy pozostaje w mocy, dopóty uprawniony może skutecznie powoływać się na wyłączność używania znaku towarowego.

W konsekwencji Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl Pozwany naruszył prawo ochronne Powoda na słowno-graficzny znak towarowy „Akademia Czerniaka” zarejestrowany pod nr R.293478.

Zarzut popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 1 UZNK

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, dalej jako „UZNK”) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. „W literaturze wskazuje się na różnorodność funkcji, jakie pełni art. 3 ust. 1. Definiuje on mianowicie czyny uznawane za nieuczciwe (funkcja definiująca), jak również uzupełnia katalog czynów niedozwolonych wyliczonych w części szczegółowej ustawy w ten sposób, iż w przypadku, gdy przy wykonywaniu działalności gospodarczej dojdzie do popełnienia czynu nieujętego przepisami, a jednocześnie zakłócającego uczciwe stosunki rynkowe, wówczas podstawę jego oceny stanowią może samodzielnie art. 3 ust. 1 (funkcja uzupełniająca)” (zob. E. Nowińska [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022, art. 3). W tym także kierunku idzie stanowisko Sądu Najwyższego, który w orzeczeniu z dnia 29 czerwca 2021 r., IV CSKP 67/21, LEX nr 3215292, podkreślił: „Należy zaznaczyć, że art. 3 ust. 1 jest przepisem ogólnym w stosunku do art. 5 i art. 10 u.z.n.k. w tym sensie, że art. 3 ust. 1 uzupełnia katalog czynów niedozwolonych wymienionych w części szczegółowej (art. 5 i n. u.z.n.k.); w razie gdy przy wykonywaniu działalności gospodarczej dojdzie do popełnienia czynu nieujętego przepisami szczególnymi, a jednocześnie zakłócającego uczciwe stosunki rynkowe, wówczas podstawą oceny jest samodzielnie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.”. Z kolei Warszawski Sąd Apelacyjny w orzeczeniu z 20.03.2017 r., VI ACa 2075/15, LEX nr 2370768, przybliżył pojęcie „dobrych obyczajów”, o których mowa w ww. przepisie: „Należy wskazać, że «dobre obyczaje» to reguły postępowania niesprzeczne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania np. zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, a więc działania potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające od przyjętych standardów postępowania.”

Sąd w oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny uznał, że działania Pozwanego polegające na zawarciu umowy o utrzymanie spornej nazwy domeny internetowej, która służyła Pozwanemu najpierw do publikowania materiałów edukacyjnych dotyczących leczenia i profilaktyki czerniaka, które były identyczne jak materiały Powoda, a w dalszej kolejności do pośredniej sprzedaży tych produktów, stanowiły czyny nieuczciwej konkurencji, ponieważ były

one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażały oraz naruszały interesy Powoda. Za nieuczciwe w zakresie rozumienia pojęcia dobrych obyczajów należało uznać kopiowanie treści edukacyjnych ze strony Powoda.

Ponadto, jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami traktowane jest w szczególności zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny w złej wierze (zob. wyrok tut. Sądu z dnia 11 października 2005 r., sygn. akt 28/05/PA; wyrok tut. Sądu z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt 22/05/PA). Niewątpliwie za rejestrację w złej wierze należy uznać rejestrację nazwy domeny, w sytuacji kiedy rejestrujący ma świadomość, że inny podmiot, związany bliżej lub bezpośrednio z nazwą zawartą w danej domenie, może być zainteresowany jej rejestracją na swoją rzecz. Taka sytuacja miała miejsce niniejszej sprawie. Świadczy o tym długoletnia działalność Powoda na rynku.

W konsekwencji, Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny akademiaczerniaka.org.pl Pozwany popełnił czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 3 ust. 1 UZNK.

Powód podniósł również, że działania Pozwanego stanowiły także czyn nieuczciwej konkurencji w postaci "cybersquatting-u". Obecnie przyjmuje się, że cybersquatting jest to jedna z form deliktów popełnianych w Internecie, polegająca na rejestrowaniu lub używaniu nazw domen internetowych zawierających znane i cieszące się renomą znaki towarowe. Zachowanie to może mieć na celu przyciągnięcie użytkowników na stronę internetową za pomocą użycia przez nieuprawnionego cudzego znaku towarowego. Innym powodem może być chęć uzyskania korzyści ekonomicznej z odsprzedażą adresu internetowego uprawnionemu lub też z uniemożliwieniem przez osobę prowadzącą działalność konkurencyjną czerpania korzyści z adresu internetowego zawierającego jego znak towarowy (zob. J. Ożegalska, Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, zesz. nr 77, Kraków 2001). W ocenie Sądu bezprawna, dokonana w złej wierze rejestracja nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl uniemożliwiała Powodowi, prowadzącemu działalność konkurencyjną, czerpanie korzyści z adresu internetowego zawierającego oznaczenie bardzo podobne do jego znaku towarowego, jednak nie było to oznaczenie identyczne względem znaku towarowego, bowiem Powód nie zarejestrował słownego znaku towarowego, lecz znak słowno-graficzny. Z tego względu, Sąd nie uznał, aby działania Pozwanego stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji w postaci „cybersquatting-u”.

Zgodnie z kolei z art. 3 ust. 2 UZNK czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie

pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. I chociaż Powód nie przytoczył w podstawie swoich żądań ww. przepisu to bez wątpienia należy uznać, że działania Pozwanego polegające na zawarciu umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej akademiaczerniaka.org.pl, a następnie używaniu jej do publikowania materiałów edukacyjnych dotyczących leczenia i profilaktyki bez wątpienia stanowiły czyny nieuczciwej konkurencji w postaci wprowadzającego w błąd oznaczania usług edukacyjnych.

W kwestii zasądzenia kosztów postępowania

Powód w pozwie wniósł o zasądzenie od Pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem. Z uwagi na uwzględnienie powództwa, Sąd uznał za zasadne uwzględnienie wniosku.

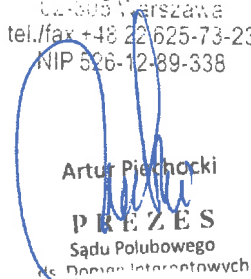
Sąd w przedmiocie zwrotu kosztów orzekł w oparciu o art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu strony powinny zgłosić wszelkie poniesione przez nie koszty w postępowaniu arbitrażowym, na które składają się koszty obejmujące wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Powód przedstawił dowody uiszczenia opłat odpowiednio opłaty od pozwu oraz opłaty kancelaryjnej. Opłaty te łącznie wyniosły 6642,00 zł i takie też przez Sąd zostały uwzględnione.



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 176/E, 00-613 Warszawa, IX piętro
00-605 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338



Artur Piedocki
PREZES
Sądu Polubownego
Ds. Domen Internetowych