

WYROK

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki

i Telekomunikacji

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

MIDERO Spółka Akcyjna

ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków

reprezentowana przez:

radcę prawnego Marcina Mazgaja,

JWMS Jakubowski, Wiese, Mazgaj Staszek

Radcowie prawni sp. p.

Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

przeciwko:

Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

reprezentowany przez:

adwokata Marcina Bauer-Breczko,

Kancelaria Adwokacka Marcin Bauer-Breczko

Ul. Goliana 4, 32-020 Wieliczka

o ustalenie naruszenia przez pozwaną praw powoda, w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „midero.pl”, działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny podpisany przez stronę Powodową w dniu 26 kwietnia 2023 roku, a przez stronę Pozwaną w dniu 25 maja 2023 roku, Sąd:

- I. Stwierdza, że Pozwany prowadzący działalność gospodarczą pod firmą w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie domeny „midero.pl” naruszył prawa Powódki – spółki MIDERO Spółka Akcyjna

- II. zasądza na rzecz Powódki od Pozwanej zwrot kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem w łącznej wysokości 6.642,00 zł.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2023 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew, w którym Powódka zażądała stwierdzenia, iż Pozwany w wyniku zawarcia i wykonywania umowy o utrzymanie domeny „midero.pl” naruszył jej prawa, a także zażądali zwrotu kosztów postępowania zgodnie z regulaminem.

Powódka – spółka Midero Spółka Akcyjna (poprzednio: Midero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi działalność gospodarczą od 2016 roku. Działalność powodowej spółki polega przede wszystkim na świadczeniu szeroko rozumianej działalności marketingowej tworzenia aplikacji webowych i mobilnych, tworzenia systemów CRM/ERP (systemy zarządzania relacjami i klientami i procesami produkcji), Big Data i Machine Learning (wsparcie procesów zbierania i przetwarzania danych) oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych (B+R). Powódka ponadto wskazała na fakt powołania Fundacji Midero (KRS: 0000941881) której celem jest szeroko rozumiana działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 2006 roku. Działalność Pozwanego polega na tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych, projektowania identyfikacji wizualnej, materiałów reklamowych, projektowania wizualizacji 3D.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną w pozwie, sporna domena „midero.pl” oryginalnie powstała z inicjatywy Pozwanego – który zawarł umowę na jej utrzymywanie. Umowa o utrzymywanie spornej domeny została zawarta w tej samej dacie co zawiązanie spółki Powodowej – 14 stycznia 2016 roku. Zgodnie z informacjami wskazanymi w pozwie, umowa spółki Powodowej została zawarta 1 stycznia 2016 roku o godz. 18:00:33, podczas gdy umowa na utrzymywanie spornej domeny została zawarta o godz. 19:01:58. Pozwany, w chwili zawarcia umowy o utrzymywanie spornej domeny, był w tym czasie także udziałowcem spółki Powodowej i wchodził w skład jej pierwszego zarządu.

Zgodnie z twierdzeniami przedstawionymi w pozwie, sporna domena „midero.pl” była wykorzystywana niezmiennie od 2016 roku wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności przez Powódkę. Sporna domena była też zarządzana i administrowana przez Powódkę, a w treści informacji umieszczonych na stronie znalazły się odniesienia i dane teleadresowe do Spółki Powodowej, jej oferta oraz zarejestrowane znaki towarowe. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w pozwie, Powódka jest uprawniona do znaku towarowego Unii Europejskiej słowny znak towarowy „midero” nr: 018571213, zarejestrowany w klasach 35, 41, 42 Klasyfikacji Nicejskiej.

Pozwany nie korzysta z domeny „midero.pl” w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Pozwany prowadzi konkurencyjną wobec Powódki działalność, korzystając w tym celu ze

strony internetowej pod domeną , . Pozwany nie wykorzystywał nazwy „midero” ani nie posługiwał się domeną „midero.pl” w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Pozwany w dniu 24 listopada 2022 roku złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki Powodowej, do dnia wniesienia pozwu jednak pozostawał jej akcjonariuszem. Ponadto, poczynawszy od 1 lipca 2020 roku Pozwany był także pracownikiem Powodowej spółki, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa ta została rozwiązana bez wypowiedzenia pismem z dnia 14 kwietnia 2023 roku. Powodem rozwiązania stosunku pracy były ciężkie naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zgodnie z twierdzeniami przedstawionymi w pozwie Powódka zarzuca Pozwanej dopuszczania się następujących naruszeń:

- prawa do firmy (art. 43² w zw. z art. 43¹⁰ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (dalej: KC)), gdyż posiadanie przez Pozwanego prawa do spornej domeny zagraża lub narusza prawa do firmy uprawnionego;
- prawa do oznaczania przedsiębiorstwa (art. 3 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. Zm, dalej: UZNK)) gdyż sporna domena używana przez Pozwanego dla oznaczania swojego przedsiębiorstwa może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości tak oznaczonego przedsiębiorstwa;
- prawa do oznaczania towarów i usług (art. 3 w zw. z art. 10 UZNK) gdyż sporna domena umożliwia oznaczanie w ten sposób usług oferowanych przez Pozwanego, czym klienci, poszukujący informacji na temat usług oferowanych przez Powoda, mogliby zostać wprowadzeni w błąd;
- prawa dostępu do rynku (art. 3 w zw. z art. 10 UZNK), gdyż utrzymywanie domeny wykorzystującej w swojej nazwie firmę Powódki stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu Powódce dostępu do rynku przez Pozwanego;
- prawa ochronnego na słowny znak towarowy Unii Europejskiej (art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, dalej: EUTMR), polegające na ryzyku wprowadzenia odbiorców oznaczenia w błąd w odniesieniu do towarów i usług, dla których oznaczenie to zostało zarejestrowane i jest używane
- dóbr osobistych w postaci renomy i dobrego imienia Powódki (art. 23 i 24 KC), polegających na tym, że utrzymywanie przez Pozwanego spornej domeny może powodować ryzyko zagrożenia wypracowanej przez Powódki renomy czy rozpoznawalności

Ponadto, Powódka podnosiła także szereg innych zarzutów wobec Pozwanego, polegających na przejmowaniu klienteli Powódki i wykorzystywaniu zasobów Powódki w prowadzeniu własnej działalności.

W odpowiedzi na pozew, Pozwany wniosł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm określonych w Regulaminie.

Pozwany w swojej odpowiedzi na pozew szczegółowo i obszernie ustosunkował się do części kwestii podnoszonych przed Powódkę w treści Pozwu. Przede wszystkim, Pozwany wskazał, iż prawo do spornej domeny nabył w sposób ważny i skuteczny, zawierając umowę o jej utrzymywanie w dniu 14 stycznia 2016 roku. Pozwany podniósł w treści odpowiedzi na pozew, że sporną domenę bezpłatnie użyczył Powódce. Pozwany wskazywał także, że sporna domena została przez niego zakupiona na potrzeby Powódki.

Pozwany na potwierdzenie faktu użyczenia spornej domeny Powódce wskazywał w treści odpowiedzi na pozew na pkt 3 Uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Midero” sp. z o.o. numer 03/06/2019 zgodnie z protokołem z dnia 5 czerwca 2017 r. (dalej: Uchwała). Uchwała ta w pkt. 3 odnosiła się do porozumienia zawartego między stronami z dnia 5 czerwca 2017 roku, regulującego m.in. warunki, na których sporna domena była użyczona Powódce (dalej: Porozumienie). Pozwany ponadto wskazywał, że, pozostawał związany z Powódką stosunkiem pracy i uiszczał opłaty związane z utrzymywaniem spornej domeny. Pozwany podniósł także, że Powódka nigdy nie zwróciła się do niego z prośbą o wykup spornej domeny.

Odnosząc się do argumentacji Powódki, Pozwany zaprzeczył:

- iż powodowa spółka miałyby się cieszyć rozpoznawalnością i renomą, która miałyby być naruszona wskutek jego działań lub wskutek utrzymywania spornej domeny;
- by jego działania naruszały prawa do oznaczania przedsiębiorstwa lub by ograniczały one dostęp do rynku;
- by jego działania naruszały prawa do (słownego) znaku towarowego Unii Europejskiej Midero (EUTM: 018571213)

Powódka ustosunkowała się do odpowiedzi na pozew, składając w dniu 21 lipca 2023 roku replikę (dalej: Replika). W treści Repliki, Powódka ustosunkowała się do treści odpowiedzi na pozew, złożyła dodatkowe wnioski dowodowe w sprawie, wnosząc m.in. o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, zobowiązania Pozwanego do przedłożenia dokumentów, dowodu z zeznań świadków, z dokumentów oraz z przesłuchania stron. W treści Repliki Powódka szczegółowo rozwinęła argumentację dot. zarzutów pozwu, ale także podniosła zarzuty co do przejmowania klienteli Powódki przez Pozwanego, podniosła także że dostarczone przez Pozwanego dowody są niewiarygodne. Wskazane dokumenty, w tym protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników z dnia 5 czerwca 2017 roku, to w ocenie Powódki dokumenty antydatowane, nieautentyczne. Powódka zapowiedziała iż podejmie w tym kierunku działania na płaszczyźnie karnoprawnej. Powódka zaznaczyła jednak, że dokumenty te i podniesione przez Pozwanego dowody w jej ocenie nie są istotne dla rozstrzygnięcia, a zgodnie z treścią pkt. 9 Porozumienia, użyczenie przestało być obowiązujące z dniem rezygnacji Pozwanego z członkostwa w zarządzie spółki Powódki. Powódka podniosła, iż Porozumienie zostało zawarte w dniu 5 czerwca 2017 roku, tj. w

okresie, w którym Pozwany był większościowym udziałowcem spółki Powodowej (95% - 95 udziałów w spółce), a pozostałe udziały w spółce były własnością jego żony – Anny Maj.

Ponadto, Powódka wskazała w treści Repliki, iż Pozwany nie ustosunkował się do następujących zarzutów:

- naruszenie prawa do firmy (art. 43² w zw. z art. 43¹⁰ KC);
- naruszenie prawa do oznaczania towarów i usług (art. 3 w zw. z art. 10 UZNK);
- naruszenie dóbr osobistych w postaci renomy i dobrego imienia Powódki (art. 23 i 24 KC).

W pozostałym zakresie Powódka podniosła szereg argumentów nakreślających okoliczności sprawy i współpracy pomiędzy Stronami, ich relacji, współpracy z podmiotami trzecimi. Powódka podkreśliła także że wskazywany przez Pozwanego fakt niewykorzystywania w żaden sposób spornej domeny w swojej działalności jak i brak takiego zamiaru także stanowi przejaw instrumentalnego wykorzystywania domeny przez Pozwanego.

Pozwany nie złożył żadnych dalszych pism przygotowawczych w sprawie.

W dniu 8 września 2023 roku Powódka, nie będąc do tego zobowiązana przez Arbitra na zasadzie art. 25 ust. 4. Regulaminu Sądu Polubownego (zdanie drugie) złożyła dodatkowe pismo w niniejszej sprawie. W piśmie tym Powódka wskazywała na fakt wysłania do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art. 270 §1 oraz art. 276 Kodeksu karnego. W wyniku tego zawiadomienia, Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wszczęła postępowanie, które prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt: 4135-5DS1236/2023. W wyżej wskazanej sprawie czynności prowadzi także Policja. Do pisma tego Powódka załączyła także dalsze dowody w sprawie.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Istotą sporu zaistniałego między stronami w zakresie w jakim tut. Sąd jest władny rozstrzygnąć powstałe sporne kwestie, jest to, że:

- Pozwany w nazwie spornej domeny internetowej, którą utrzymuje, zawarł nazwę „midero”, co w ocenie Powódki narusza jej prawa osobiste, w tym prawa do firmy a także;
- Fakt utrzymywania przez Pozwanego strony internetowej pod sporną domeną stanowi czynny nieuczciwej konkurencji oraz;
- Pozwany w nazwie spornej domeny internetowej, którą utrzymuje, zawarł nazwę „midero”, co w ocenie Powódki narusza jej prawa własności intelektualnej, tj. prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Przeprowadzając analizę stanu faktycznego sprawy w celu wydania rozstrzygnięcia, w powołaniu na przepisy wskazane w pozwie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: czy użycie w domenie internetowej Pozwanej nazwy „Midero” w istocie stanowi naruszenie

jego praw osobistych, a także czy umieszczone na stronie internetowej treści stanowią czyny nieuczciwej konkurencji wskazywane przez Powodów.

Odnosząc się do kwestii naruszenia praw osobistych, zgodnie z treścią przepisu art. 23 w zw. z art. 24 § 1 KC w zw. z art. 43² w zw. z art. 43¹⁰ KC, należy wskazać, iż każdy, czyjego dobra osobiste zostały naruszone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W związku z tym, w celu ustalenia czy w niniejszej sprawie istotnie dochodzi do naruszenia prawa do firmy, należy najpierw ustalić, czy użycie w domenie internetowej nazwy powoda rzeczywiście było bezprawne.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny oraz orzecnictwem, (tak np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1996 r., Sygn. akt: I CRN 250/95 opubl. Legalis analogicznie r. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1999 r., Sygn. akt: II CKN 208/98, opubl. Legalis) do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia prawa do firmy zaliczyć należą następujące sytuacje:

- uprawniony wyraził zgodę na używanie spornego oznaczenia;
- oznaczenie wykorzystywane jest w wykonywaniu własnych praw podmiotowych, np. własnego prawa do firmy lub do innego własnego identycznego lub podobnego oznaczenia odróżniającego korzystającego z wcześniejszego pierwszeństwa, „działanie nie jest bezprawne, chociażby zagrażało dobru osobistemu lub nawet je naruszało, przede wszystkim wówczas, gdy jest oparte na obowiązującym przepisie prawa albo stanowi wykonywanie prawa podmiotowego”¹
- działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, a oznaczenie wykorzystywane jest w ramach porządku prawnego;
- działanie w celu ochrony uzasadnionego interesu społecznego;

Przekładając powyższe na realia niniejszej sprawy, należy wskazać, że okolicznością bezsporną w realiach niniejszej sprawy jest fakt, iż Pozwany zawierając umowę na utrzymywanie spornej domeny wiedział o tym, że jej nazwa jest identyczna z firmą powodowej spółki. Jednocześnie, zawierając w/w umowę, nie zawarł jej w imieniu czy na rzecz Powódki, a w imieniu własnym. To nabycie zostało uwidocznione wpisem w Krajowym Rejestrze Domen (Baza WHOIS), prowadzonym przez NASK. W zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym jednocześnie brak dowodu na to by to działanie Pozwanego polegające na zawarciu takiej umowy, mieściło się w ramach ustaleń z pozostałymi członkami zarządu lub też wspólnikami spółki Powodowej. W związku z tym, brak śladu na zgodę na użycie przez Pozwanego nazwy firmy spółki Powodowej do rejestracji spornej domeny.

Fakt istnienia takiej zgody nie może jednak być wywodzony z faktu zawarcia późniejszego Porozumienia. Wskazać bowiem należy, iż Porozumienie, na mocy którego użyczono spornej

¹ Tak w uzasadnieniu Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2000 r. sygn. akt: III CKN 553/98, opubl. Legalis

domeny, zostało zawarte przeszło rok po zawiązaniu spółki Powodowej. Na marginesie należy zauważyć, że w treści tegoż Porozumienia prawa do spornej domeny zostały opisane jako prawa przynależne tylko Pozwanemu. Ponadto, w świetle treści porozumienia, zgodnie z jego pkt. 9 w związku z rezygnacją z członkostwa w zarządzie spółki. Ponadto, Porozumienie zostało zawarte w okresie, w którym Pozwany posiadał większość udziałów spółki (95%) w związku z czym miał wówczas decydujący wpływ na podejmowane przez Powodową spółkę decyzje.

Sporna domena nie jest wykorzystywana przez Pozwanego w wykonywaniu własnych praw podmiotowych, np. własnego prawa do firmy lub do innego własnego identycznego lub podobnego oznaczenia odróżniającego korzystającego z wcześniejszego pierwszeństwa. Bezsprzecznie bowiem w toku sprawy ustalono, iż Pozwany nie wykorzystuje w żaden sposób oznaczenia Midero ani nazwy Midero w związku ze swoją działalnością, a zawiązanie spółki Powodowej i użycie w komponencie jej firmy elementu „Midero” poprzedzało zawarcie umowy na utrzymywanie spornej domeny.

Na stronie internetowej pod sporną domeną nie znajdują się żadne treści, które choćby pośrednio sugerowałyby, że usługi lub towary na niej oferowane mogą pochodzić od przedsiębiorstwa Pozwanego. Przeciwnie – treści umieszczone na stronie pod sporną domeną wskazują wprost na Powodową spółkę, pomimo iż do domeny tej uprawniony jest Pozwany.

Wykorzystywanie natomiast pod sporną domeną na stronie internetowej przez Pozwanego treści wskazujących na Powódkę nie służy ochronie uzasadnionego interesu społecznego. Pozwany nie wskazał bowiem na żadną okoliczność, która pozwoliłaby na obronę takiego twierdzenia.

W związku z tym, należy stwierdzić, iż wykorzystywanie spornego oznaczenia miało charakter bezprawny, naruszający prawa Powódki do firmy. Pozwany nie wykorzystuje spornego oznaczenia w realizacji własnych praw podmiotowych lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w ramach porządku prawnego. W tym też kontekście, formułowane zarzuty wobec Pozwanego wobec braku zgody Powódki na jej zarejestrowanie i dalsze używanie, należy uznać za zasadne w tym zakresie.

W zakresie natomiast podnoszonych przez Powoda innych naruszeń praw osobistych w tym prawa do dobrego imienia i renomy, w kontekście niniejszej sprawy Sąd nie znalazł podstaw do uznania by działalność Pozwanego godziła w renomę i dobre imię Powódki. Ustalony bowiem stan faktyczny sprawy nie pozwala na uznanie, że Pozwany działał w sposób, który mógłby być wymierzony w dobre imię czy renomę (reputację) Powódki. Powódka nie wykazała by treść strony internetowej pod sporną domeną mogła mieć negatywny wpływ na ogół pozytywnych wyobrażeń czy ocen konsumentów (klientów) o jej produktach. W związku z tym, zarzuty te w tym zakresie nie zostały przez tut. Sąd uznane za zasadne.

Odnosząc się natomiast do kolejnej podstawy prawnej żądania Powoda, Sąd rozważył czy w świetle stanu faktycznego doszło w istocie do popełniania przez Pozwaną czynów nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 3 ust. 1 UZNK zawiera generalną klauzulę i bardzo ogólną definicję tego czym jest czyn nieuczciwej konkurencji, stanowiąc niejako *lex generalis* względem innych, szczegółowych uregulowań. Czyn taki polega na podejmowaniu działań konkurencyjnych sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, które jednocześnie zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przesłanki te, w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji, muszą być spełnione łącznie.

Pojęcie „dobre obyczaje” na gruncie przepisu art. 3 ust. 1 UZNK należy w powyższym kontekście rozumieć jako normy moralne i obyczajowe w stosunkach gospodarczych, znajdujące się poza ramami systemu prawa. Norm tych nie da się określić w sposób wyczerpujący i w drodze ustawy, gdyż są one odzwierciedleniem postaw ogólnie przyjętych jako akceptowalnych i pożądaných w praktyce obrotu gospodarczego, uwarunkowanych zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi. Z uwagi na powyższe, nie istnieje katalog zachowań uznawanych za zgodne z „dobrymi obyczajami” i każdorazowo kwestia ta jest przedmiotem ustaleń przez Sąd, co ma odzwierciedlenie w orzecznictwie.²

W związku z tym, czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 UZNK polegającym na działaniu sprzecznym z dobrymi obyczajami może być także upodabnianie określonych produktów i ich oznaczeń do tych, które są oferowane przez konkurenta, w sposób który zmierza do tworzenia asortymentu analogicznego do oferowanego przez konkurenta i adresowany do jego klientów, w celu przejęcia części jego udziału w rynku. To samo dotyczy wykorzystywania spornej domeny jak i jej rejestracji, które mogą stanowić osobne przejawy działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Powyższe wynika z tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 r. VII AGa 815/18 „Sama rejestracja domeny internetowej i jej używanie to dwie odrębne kwestie. Zarówno rejestracja domeny i jak również jej używanie mogą stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji.”

Konkretnymi natomiast stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji wskazanymi przez Powódkę były:

- naruszanie przez Pozwanego prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. art. 5 UZNK;
- wprowadzające w błąd oznaczanie usług przedsiębiorstwa, tj. art. 10 UZNK;
- utrudnianie Powódce dostępu do rynku tj. o czyn opisany w art. 15 ust 1 UZNK.

Zgodnie z treścią art. 5 UZNK *Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez*

² J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019, opubl. Legalis.

używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Warunkiem stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji opisane w treści art. 5 UZNK jest kumulatywne zaistnienie następujących przesłanek:

- oznaczenie (firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego) przedsiębiorstwa w sposób, który,
- może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przez,
- użycie oznaczenia zgodnie z prawem, a nadto,
- użycie oznaczenia wobec innego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ugruntowanym dorobkiem doktryny, termin "Oznaczenie przedsiębiorstwa" jest używany wobec zbiorczego określenia wszelkich symboli mogących służyć wyróżnianiu działalności gospodarczej w znaczeniu przedmiotowym. W pierwszym rzędzie oznaczeniem przedsiębiorstwa będzie więc jego firma, szczególnie w odniesieniu do spółek prawa handlowego. Przedsiębiorca posługujący się firmą wykorzystuje ją zarówno jako oznaczenie go indywidualizujące, a ponadto przedsiębiorcę, a ponadto jest oznaczeniem przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw, które przedsiębiorca prowadzi. Oznaczeniem przedsiębiorstwa mogą być jednak także symbole, skróty czy logotypy. *„Oznaczeniem przedsiębiorstwa może być także adres internetowy. Jest on z reguły bardziej zbliżony do zwykłego adresu i na ogół ma charakter na tyle techniczny, że nie jest traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa osoby go używającej. Jednakże nie można wykluczyć takiej ewentualności, skoro w sprzyjających okolicznościach nawet adres telegraficzny potrafił przekształcić się w symbol wyróżniający przedsiębiorstwo. Sprawa jest tym bardziej możliwa, że są przedsiębiorstwa działające tylko w Internecie i dla nich adres internetowy jest niezbędnym wyróżnikiem działalności. Brak jest jeszcze orzecznictwa w tej kwestii, ale nie sposób wykluczyć, że taki adres będzie traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa internetowego, albo też przedsiębiorca będzie go używał dla wyróżnienia także swego przedsiębiorstwa działającego w rzeczywistości poza Internetem.”*³

Na gruncie niniejszej sprawy w związku z ustalonym w sprawie stanem faktycznym nie ulega wątpliwości, iż Pozwany rejestrując sporną domenę internetową posłużył się nazwą stanowiącą element firmy Powódki.

Wprowadzenie w błąd na gruncie przepisu art. 5 UZNK natomiast odnosi się przede wszystkim do sytuacji, gdy określone oznaczenie jest wykorzystywane w sposób, który wprowadzając w błąd Klientów co do tożsamości przedsiębiorcy np. poprzez podszywanie się pod konkurencję lub wskazujące fałszywie na prowadzony przez niego rodzaj działalności, formę (dodawanie do oznaczenia elementów takich jak np. „Bank”, „Spółka”).

³ J. Szwaia (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019 opubl. Legalis.

Rzeczywiste używanie spornej domeny przez Pozwanego jednak, na gruncie stwierdzonego w sprawie stanu faktycznego nie wskazywało na wprowadzenie odbiorców w błąd. Treść bowiem strony internetowej pod sporną domeną jednoznacznie odnosiła się bowiem do przedsiębiorstwa Powódki, nie Pozwanego. Brak również wskazanych treści strony internetowej pod sporną domeną które mogłyby skutkować tym, że klienci będący zainteresowani usługami Powódki tak naprawdę uzyskaliby je od Pozwanego. Brak bowiem w treści strony internetowej pod sporną domeną oznaczeń lub informacji czy danych wskazujących na Pozwanego. Z uwagi na powyższe, tutejszy Sąd jednak nie uznał w tym zakresie za wykazaną przesłankę wprowadzenia odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa indywidualizowanego oznaczeniem użytym w spornej domenie.

Tutejszy Sąd nie uznał także za wykazaną przesłankę używania spornej domeny zgodnie z prawem. W nawiązaniu bowiem do omówionego wyżej naruszenia praw osobistych, Pozwany zawarł umowę na utrzymywanie spornej domeny wykorzystując firmę Powódki. W związku z powyższym, aspekt bezprawnej rejestracji spornej domeny przez Pozwanego wyklucza także uznanie, iż w realiach niniejszej sprawy Pozwany posługiwał się spornym oznaczeniem w sposób zgodny z prawem.

Brak także możliwości uznania, na gruncie niniejszej sprawy, iż Pozwany wykorzystywał sporną domenę do oznaczania innego przedsiębiorstwa. Strona internetowa pod sporną domeną „midero.pl” bowiem nie zawierała odniesień do działalności innej niż ta która prowadziła spółka Powodowa. W toku sprawy nie zostało wykazane by oznaczenie to było wykorzystywane w innym niż związany z Powódką kontekście. Przesłanka ta, w ocenie tutejszego Sądu, także nie została wykazana.

Powódka wskazując na dopuszczenie się przez Pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 5 UZNK przywołała ten przepis w związku z art. 3 ust. 1 UZNK. Odmienne od art. 5 UZNK, zastosowanie art. 3 ust. 1 UZNK wymaga natomiast wykazania naruszenia dobrych obyczajów. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorca, który używa oznaczenia w obrocie gospodarczym, nabywa prawo podmiotowe do korzystania z tego oznaczenia skuteczne przeciwko wszystkim, którzy chcieliby używać takiej samej lub podobnej nazwy.⁴ Działania takie, jako jednoznacznie sprzeczne z dobrymi obyczajami jednak, konkretyzowane w treści art. 5 UZNK. Jak zostało wyżej wskazane, stwierdzenie zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego tym przepisem wymaga zaistnienia kumulatywnie określonych przesłanek. W braku ich spełnienia, odwołanie się do normy ogólnej zawartej w art. 3 ust. 1 UZNK nie uzupełnia ich ani nie zastępuje, a może stanowić odrębną podstawę.

W związku z powyższym, tj. braku możliwości uznania, iż kumulatywnie zaistniały wszystkie przesłanki konieczne dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 5 UZNK, tutejszy Sąd nie uznał zarzutu naruszenia tego przepisu.

⁴ J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019 opubl. Legalis.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 UZNK czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Omawiany czyn nieuczciwej konkurencji odnosi się do towarów i usług. Polega na oznaczeniu towarów lub usług albo jego braku, co może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

W szczególnych wypadkach jednak, wobec określonego czynu nieuczciwej konkurencji, na gruncie dominującego poglądu doktryny i w świetle orzecznictwa przedmiotu, zasadnym może być kumulatywne zastosowanie art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 UZNK. „Potwierdził to także SN w wyniku wniesionej w tej sprawie skargi kasacyjnej (wyr. SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007, Nr 5), który słusznie wskazał, że nie tylko stypizowane czyny w ZNKU stanowią nieuczciwe działanie przedsiębiorcy. Nieuczciwe jest bowiem każde zachowanie przedsiębiorcy, które narusza m.in. dobre obyczaje i każde takie zachowanie, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Powołanie się na art. 3 ZNKU wymaga wskazania, jaki inny dobry obyczaj niż wymieniony w art. 10 ZNKU doznał naruszenia, oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagroziło lub naruszyło interes przedsiębiorstwa. W konsekwencji pogląd SA tylko w części był słuszny. Artykuł 3 ZNKU może być podstawą roszczenia, nawet gdy przyjęto, że powództwo na podstawie art. 10 ZNKU jest zasadne. Są to bowiem dwie niezależne od siebie podstawy roszczeń. Tak też wyrażnie SN w wyr. z 23.4.2008 r. (III CSK 377/07, OSNC 2009, Nr 6, poz. 88).”⁵

W odniesieniu do przepisu art. 10 ust. 1 UZNK, poza wykazaniem ryzyka konfuzji i wcześniejszego użycia oznaczeń w obrocie, chcąc ocenić podobieństwo danych oznaczeń należy posłużyć się kryteriami analogicznymi do tych, które są używane do oceny podobieństwa znaków towarowych na gruncie prawa własności przemysłowej⁶ Te kryteria to:

- podobieństwo lub identyczność towarów,
- podobieństwo lub identyczność porównywanych oznaczeń,
- prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów.

Na gruncie omawianej sprawy jednak należy uznać, że nie zostało w jakikolwiek sposób wykazane by Pozwany rzeczywiście wykorzystał lub istniało ryzyko wykorzystania przez niego oznaczenia dla towarów lub usług oferowanych przez Powoda. Pozwany w sposób wyraźny oznaczył w treści strony internetowej Powodową spółkę nie pozostawiając w tym względzie

⁵Ibid.

⁶J. Szwejca (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019, opubl. Legalis.

żadnej wątpliwości przeciętnemu (modelowemu) odbiorcy oznaczenia. Model takiego odbiorcy, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną przedmiotu, to konsument, który będzie uważny i ostrożny. W przekonaniu tut. Sądu treści ujęte na stronie internetowej pod sporną domeną nie mogą być mylące dla użytkownika lub odnoszące się do towarów lub usług innych niż te, które oferuje Powódka. Poza bowiem wspólną historią i niewątpliwymi powiązaniami osobowymi między stronami, w tym powiązaniami osobowymi, brak jakichkolwiek innych przekonujących dowodów popierających lub chociaż uprawdopodobniających argumentację Powódki, zgodnie z którą informacje na stronie internetowej pod sporną domeną mogłyby skutkować wprowadzeniem odbiorców w błąd.

Odnosząc się natomiast do zarzutu utrudniania dostępu do rynku – tj. opartego o przepis art. 15 ust. 1 UZNK, to należy wskazać, iż czynem tym zgodnie z treścią ustawy jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

- sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
- nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
- rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
- pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;
- działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

"Utrudnianie" wskazane w treści ustawy ustawodawca odnosił do kategorii szeroko rozumianego "dostępu do rynku" polegającą na swobodzie nie tylko wejścia na dany rynek (podjęcia określonej działalności gospodarczej) wyjścia z tego rynku (zaniechania tej działalności), ale także oferowania na nim swoich towarów lub usług (prowadzenia działalności gospodarczej)⁷ Wskazane wprost w treści ustawy przykłady zachowań stanowiących przejawy dostępu do rynku będącego czynem nieuczciwej konkurencji nie stanowią zamkniętego ich katalogu, dlatego też powołując się na treść tego przepisu. Czyny nieuczciwej konkurencji, nieujęte wprost w powyższym katalogu, muszą jednak zostać ponad wszelką wątpliwość wykazane i ciężar dowodu w całości spoczywa tu na podnoszącym ten zarzut powodzie.

Zgodnie natomiast z ugruntowanym poglądem doktryny⁸, wskazując na literalne brzmienie przepisu art. 15 ust. 1 UZNK, istotę nieuczciwego utrudniania dostępu do rynku, jak i terminy użyte dla opisu poszczególnych jego form, należy uznać, że wszystkie czyny nieuczciwego utrudniania dostępu do rynku mogą być popełnione wyłącznie świadomie (celowo), z winy

⁷ por. też wyr. SA w Warszawie z 21.10.2015 r. I ACa 409/15, Legalis, za: J. Szwejca (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019 opubl. Legalis.

⁸ Tak np. M. Mioduszecki, J. Sroczynski, w: Zdyb, Sieradzka, Komentarz ZNKU, 2016, Nb 31, za: J. Szwejca (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2019 opubl. Legalis.

umyślnej. Ustawodawca wprowadzić nie użył nigdzie wprost takiego pojęcia w kontekście tego przepisu, ale zdradzają to inne sformułowania: np. „działalność polegająca na „utrudnianiu” innym przedsiębiorcom uczestnictwa; „nakłanianie” – art. 15 ust. 1 pkt 2 UZNK, „różnicowane traktowanie” – art. 15 ust. 1 pkt 3 UZNK – i „pobieranie” – art. 15 ust. 1 pkt 4 UZNK; „w celu” eliminacji innych przedsiębiorców – art. 15 ust. 1 pkt 1 UZNK. Tutejszy Sąd podziela ten pogląd, zgodnie z którym możliwą jest ocena danego zachowania jako utrudnianie dostępu do rynku dopiero po wykazaniu rzeczywistego skutku będącego rezultatem zamierzonego działania naruszydela.

Przekładając powyższe na realia niniejszej sprawy, Powódka nie wykazała by działania, które wskazywała jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji rzeczywiście skutkowały utrudnieniem dostępu do rynku. Działania tego nie stanowiło wykorzystywanie spornej domeny internetowej przez Pozwanego na potrzeby działalności prowadzonej przez Powódkę. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał tu na Powódce, która nie wykazała, iż opisane przez nich inne szeroko opisywane zachowania rzeczywiście utrudniały i nadal utrudniają im dostęp do rynku. Jakkolwiek należy zauważyć że w treści pozwu jak i późniejszych pism podnoszone były zarzuty dot. rzekomego przejęcia klienteli Powoda przez Pozwanego, tak fakt ten nie został w żaden sposób powiązany z utrzymywaniem spornej domeny i w związku z tym pozostaje poza kognicją tutejszego Sądu.

Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 7 listopada 2019 roku sygn. akt: I CSK 433/18 „*W tych wszystkich sytuacjach, gdy czyn nieuczciwej konkurencji wynika wprost z jednego z przypadków wskazanych w punktach od 1 do 5 ust. 1 art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powód nie musi udowadniać, że utrudnia mu to jednocześnie dostęp do rynku. W tym wypadku dowód przeciwny obciąża pozwanego. Sytuacja kształtuje się odmiennie wówczas, gdy określony czyn nieuczciwej konkurencji nie jest stypizowany w jednym z punktów art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wówczas powoda obciąża dowód nie tylko tego czynu, ale i faktu, że w wyniku jego dopuszczenia się, wystąpiło utrudnienie w dostępie do rynku.*”

Odnosnie natomiast czynu nieuczciwej konkurencji wynikającego z całokształtu ujawnionych okoliczności, Powódka nie wykazała, że działania Pozwanego mogą wprowadzić odbiorców w błąd, tak co do tożsamości przedsiębiorstw jak i co do oznaczanych towarów czy usług.

Niemniej jednak zostało wykazane, że działania Pozwanego cechuje bezprawność, sprzeczność z dobrymi obyczajami i stanowiły realne zagrożenie jego interesów gospodarczych. Powódka wykazała, że Pozwany, który utrzymuje sporną domenę, naruszył ich prawa zarówno używaniem samej domeny jak i jej rejestracją, wykorzystując w ten sposób firmę nowopowstałej spółki. Posłużenie się bowiem w Internecie dla rejestracji spornej domeny oznaczeniem tożsamym z firmą, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, nie podlega ochronie prawnej wynikające z praw podmiotowych przysługujących innemu uczestnikowi obrotu. Oznaczenie użyte w spornej domenie przez

Pozwanego odwołuje się do używanego zgodnie z prawem oznaczenia przedsiębiorstwa Powódki, które to prawo nie było w toku niniejszego postępowania podważane.

Z tego powodu Sąd nie podzielać wniosku powoda, iż w sprawie mogło dojść do popełnienia przez Pozwanego któregośkolwiek z czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w treści art. 5. 10 ust. 1 lub 15 UZNK, dostrzega fakt popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie normy ogólnej art. 3 ust. 1 UZNK.

Wydając rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, Sąd postanowił nie przeprowadzać dowodów:

- z zeznań świadków: Anna Świerczek, Agaty Marks, Jakuba Szynala, Karoliny Furca – Kłapa, Rafała Olszowskiego, Rity Hermanson (Pozew, Replika pkt. 3 (i), 3 (iv));
- przesłuchania Stron (Replika pkt. 3 (ii));
- z opinii biegłego sądowego lub instytutu naukowego lub naukowo- badawczego specjalizującego się w ustalaniu dat sporządzenia dokumentów pism (Replika pkt. 1);
- z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości (Replika pkt. 3(v)).

o których dopuszczenie i przeprowadzenie wnosiła Powódka.

W ocenie Sądu fakty, które miałyby być wykazane za pomocą w/w dowodów a które mają relewantne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i które pozostają w kognicji tutejszego Sądu, zostały już w sposób wystarczający wykazane zgromadzonymi w sprawie innymi materiałami dowodowymi zgodnie z twierdzeniami wnioskodawców, w tym w szczególności dowodami z dokumentów (Art. 235² § 1 pkt 2 KPC).

Z tych samych przyczyn tutejszy Sąd postanowił nie zobowiązywać Pozwanego do przedłożenia oryginałów dokumentów do analizy, którą miał przeprowadzić ustanowiony w sprawie biegły zgodnie z wnioskiem Powódki (Replika, pkt. 2 petitum).

Sąd odnotował także, jak zostało wskazane wyżej, wpływ pisma Powódki datowanego na dzień 8 września 2023 roku zawierające dodatkowe wnioski dowodowe z dokumentów. Z uwagi jednak na fakt, że dowody te nie miały bezpośredniego związku ze sprawą, a osobno dotyczyły kwestii leżących poza kognicją tutejszego Sądu, Sąd postanowił nie przeprowadzać dowodów wnioskowanych w tym piśmie.

Niezależnie od tego, wskazać należy, że zgodnie z art. 25 ust. 4 Regulaminu Sądu Polubownego możliwość złożenia dodatkowych dowodów w sprawie istnieje w terminie wyznaczonym przez Arbitra. Jednocześnie, zgodnie z art. 23 ust. 2 Arbiter przeciwdziała przewlekaniu przez Stronę postępowania arbitrażowego. Powódka tymczasem nie zawnioskowała o wyznaczenie terminu na złożenie dodatkowego pisma w sprawie a samodzielnie wniosła pismo z wnioskami dowodowymi.

W niniejszej sprawie w przekonaniu tut. Sądu wszelkie okoliczności sprawy mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy zostały już wyjaśnione, a wnioski pisma z dnia 8 września 2023 roku nie miały bezpośredniego związku ze sprawą i dotyczą kwestii poza kognicją tut. Sądu.

W zakresie kosztów:

Stronie Powodowej jako wygrywającej sprawę, przysługuje od Pozwanej zwrot kosztów postępowania. Zgodnie z art. 35 Strona powinna zgłosić arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. Koszty postępowania arbitrażowego mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także uzasadnione koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenia strony powinna dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.

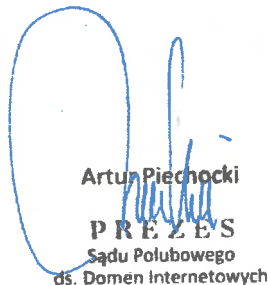
W związku z brakiem złożonych przez Strony wniosków w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania innych niż przewidzianych w Regulaminie, Sąd uznał uzasadnione zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki udokumentowanych kosztów postępowania, obejmujących:

- 1) wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym w składzie 3 arbitrów w wysokości 6.150,00 zł. (dowód wniesienia opłaty od wpisu - Załącznik 2 do Pozwu);
- 2) kwotę 492,00 zł. będącą opłatą kancelaryjną w postępowaniu arbitrażowym (dowód wniesienie opłaty kancelaryjnej - Załącznik do informacji o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego z 20 kwietnia 2023 r.).

Ze względu na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.



Dr Mariusz Kondrat



Artur Piechocki
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych

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

