

sygn. akt 58/13/PA

Wyrok

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

Kraków, 27 lutego 2014 r.

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

w składzie: Marcin Ożóg - arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 58/13/PA

z powództwa: Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi,
571-8501 Osaka, Japonia

przeciwko:

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji przez Pozwanego
domeny

<toughbook.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 17 października 2013 r.
przez Powoda oraz z dnia 4 listopada 2013 r. przez Pozwanego

- 1) stwierdza, że Pozwany, w wyniku rejestracji domeny
<toughbook.pl> naruszył prawa Powoda, Panasonic Corporation;

- 2) zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 6541 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji stron.....	2
II. Motywy rozstrzygnięcia	8
II.1. Zarzut naruszenia z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009.....	8
II.2. Zarzuty czynów nieuczciwej konkurencji	12
II.2.1. Zarzut czynu z art. 10 u.z.n.k.....	12
II.2.2. Zarzut czynu pasożytnictwa z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.	13
III. Koszty postępowania	15

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji stron

1. Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do Sądu w dniu 27 listopada 2013 r. Powód zażądał w pozwie stwierdzenia naruszenia przez Pozwanego w następstwie rejestracji domeny <toughbook.pl> prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438 wskazując jako podstawę prawną zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009. Powód podniósł również zarzut naruszenia przez Pozwanego zasad uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie się przez Pozwanego czynu wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów / usług (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) oraz nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).
2. Powód podniósł, że przedsiębiorstwo znane obecnie pod nazwą Panasonic Corporation działa, wcześniej pod inną nazwą, od 1918 r., jest obecnie jednym z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej, w ofercie firmy znajduje się ogółem 15 000 rodzajów produktów sprzedawanych na całym świecie, a w Polsce produkty firmy Panasonic obecne są na rynku od wielu lat. Wśród wielu różnych produktów od niemal 20 lat w ogólności, a w Polsce od 2006 r. firma Panasonic oferuje komputery pod marką TOUGHBOOK. Jest to specjalistyczny segment przenośnego sprzętu komputerowego o wzmocnionej konstrukcji charakteryzującego się odpornością na wiele niekorzystnych czynników, jak ekstremalne temperatury, warunki atmosferyczne, upadek z wysokości, uderzenia, obciążenia, wilgoć, woda, pyły, itp.

3. Wskazał następnie Powód, że pozostaje on uprawnionym z rejestracji wspólnotowego słownego znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438, zgłoszonego do ochrony 4 października 2005 r. i zarejestrowanego m.in. dla towarów: komputery osobiste; komputerowe urządzenia peryferyjne; części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towarów. Wskazał też, że abonentem spornej domeny internetowej <toughbook.pl> jest Pozwany, działający pod nazwą
Działalność Pozwanego koncentruje się na sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. W spornej domenie działał serwis internetowy Pozwanego za pośrednictwem którego Pozwany prowadził działalność gospodarczą oferując i reklamując elektroniczny sprzęt mobilny o wzmocnionej konstrukcji w tym również produkt Panasonic TOUGHBOOK. Powód nie udzielił licencji, ani w żaden inny sposób nie upoważnił Pozwanego do używania znaku towarowego TOUGHBOOK ani do ubiegania się o rejestrację i używania domen internetowych zawierających ten znak. Po otrzymaniu informacji o podpisaniu zapisu na sąd polubowny przez Pozwanego, pełnomocnik Powoda próbował otworzyć stronę Internetową w domenie <toughbook.pl>, ale treść strony została w międzyczasie usunięta, najwyraźniej przez Pozwanego, gdy został on powiadomiony o sporze.
4. Dalej argumentuje Powód, że w sprawie spełnione zostały przesłanki z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009 wymagane do stwierdzenia, że używanie spornej domeny przez Pozwanego narusza prawo do znaku towarowego Powoda. Nazwa domeny internetowej <toughbook.pl> została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie, tj. bez zgody uprawnionego do znaku towarowego oraz bez posiadania uzasadnionego interesu do tej nazwy. Sporna domena internetowa <toughbook.pl> jest identyczna ze słownym znakiem towarowym TOUGHBOOK nr WZT.004631438. Badanie podobieństwa znaku towarowego zarejestrowanego lub powszechnie znanego ze znakiem używanym przez naruszającego w domenie nie odnosi się do całego adresu, ale do jego części odróżniającej; całkowicie indyferentne są z punktu widzenia badania podobieństwa są prefiks (www), oznaczenie protokołu transmisji (http://) oraz rozszerzenia typu .net, .com, .pl. Towary oferowane przez Pozwanego za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie <toughbook.pl>, tj. komputery przenośne (notebooki/laptopy, tablety) są identyczne jak towary wskazane w wykazie towarów i usług ww.

znaku towarowego Powoda, gdyż mieszczą się w ich zakresie. Mając te fakty na uwadze - kontynuuje Powód - uznać należy, że w stanie faktycznym sprawy zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 9 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 207/2009. Jednocześnie również przesłanka wprowadzenia odbiorców w błąd wskazana w art. 9 ust. 1 pkt b) rozporządzenia 207/2009 jest w przedmiotowej sprawie spełniona. Sporna domena wskazując na markę i znak towarowy Powoda bezpośrednio wiąże się firmą Panasonic. Umieszczenie znaku towarowego w adresie internetowym w takiej formie niewątpliwie wprowadza w błąd odbiorców. Przy identyczności domeny ze znakiem towarowym Powoda oraz identyczności towarów oferowanych w serwisie internetowym Pozwanego do towarów, dla których zarejestrowany jest znak Powoda, mogą oni błędnie uznać, że Pozwany oferujący sprzęt komputerowy w domenie <toughbook.pl> jest w jakiś sposób powiązany z firmą Panasonic. W treści strony internetowej w spornej domenie Pozwany wprost powiązał firmę Panasonic z adresem internetowym www.toughbook.pl sugerując, jakoby była to główna strona internetowa Powoda dla marki TOUGHBOOK, jednocześnie oddzielając ten adres od adresu własnej firmy. Umieszczenie przez Pozwanego znaku "toughbook" w nazwie domeny internetowej nie stanowi też informacyjnego użycia znaku.

5. Dalej wywodzi Powód na temat czynów nieuczciwej konkurencji wskazując na interesy ekonomiczne Powoda i wypracowaną przezeń renomę związane z dotychczas prowadzoną działalnością gospodarczą w odniesieniu do produktów serii TOUGHBOOK i że utrzymywanie i używanie spornej domeny internetowej przez Pozwanego wypełnia znamiona czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Zarówno Powód, jak i Pozwany są przedsiębiorcami oferującymi sprzęt komputerowy, przy czym w obu przypadkach chodzi o sprzęt o wzmocnionej konstrukcji. Obie firmy konkurują zatem w tym samym, stosunkowo wąskim zakresie działalności. Jednocześnie, używanie przez Pozwanego spornej domeny internetowej stanowi działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które narusza interesy Powoda, a więc nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. ustawy. Jako podmiot profesjonalnie zajmujący się sprzedażą sprzętu komputerowego, a w szczególności specjalistycznego przenośnego sprzętu komputerowego o wzmocnionej konstrukcji Pozwany wiedział, że używana przez niego w przedmiotowej domenie nazwa „toughbook” odnosi się do marki

Powoda. Wskazują na to również fantazyjny charakter nazwy "toughbook" i zbieżność profilu działalności i towarów oferowanych przez Strony, tym bardziej, że chodzi o towary specjalistyczne. Co więcej, w ofercie Pozwanego znajdował się tablet marki Panasonic TOUGHBOOK FZ-G1, wobec czego należy stwierdzić, że wybór tej właśnie domeny do wykorzystywania w działalności Pozwanego nie mógł być czynem przypadkowym. Działalność Pozwanego utrudnia Powodowi kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami, którzy poszukując jego produktów mogą zostać mylnie skierowani na stronę www.toughbook.pl. a przede wszystkim sugeruje nieistniejące związki gospodarcze z Powodem.

6. Używanie spornej domeny przez Pozwanego stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji określony wart. 10 u.z.n.k. polegający na oznaczaniu towarów i usług w sposób mogący wprowadzić odbiorców w błąd co do ich istotnych właściwości. Umieszczając swoją ofertę towarów w serwisie w domenie internetowej, która zawiera słowo "toughbook", Pozwany oznacza oferowane towary przy użyciu tego oznaczenia, co niewątpliwie może wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności wywołując fałszywe wrażenie o istnieniu powiązań między Pozwanym a używającą od lat marki TOUGHBOOK spółką Panasonic. Ponadto, utrzymywanie przez Pozwanego domeny internetowej <toughbook.pl> utrudnia dostęp do polskiego rynku Powodowi. W wyniku zajmowania domeny internetowej <toughbook.pl> przez Pozwanego, Powód nie może przedstawić potencjalnym polskim klientom własnej oferty pod adresem najbardziej dla niego odpowiednim.
7. W dniu 12 grudnia 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo Pozwanego - odpowiedź na pozew. Powód wniósł o odrzucenie (scil. oddalenie) pozwu jako bezzasadnego.
8. Wskazuje Pozwany, że firma działa na rynku polskim od 1998 roku prowadząc działalność w wielu dziedzinach. Od początku istnienia przeważająca działalność firmy to sprzedaż hurtowa komputerów i urządzeń peryferyjnych. W następstwie zmian rynku komputerowego firma dołączyła do swojej działalności kilka kierunków niszowych, jak np. sprzęt komputerowy specjalistyczny, sprzęt medyczny, pojazdy elektryczne, odzież specjalistyczna itp. Firma jest właścicielem wielu marek (z ochroną znaku towarowego) w różnych dziedzinach swojej działalności. Niekomercyjnie firma wspiera portal

informacyjny www.mobilnosc-extremalna.pl, poświęcony mobilnemu sprzętowi komputerowemu o wzmocnionej konstrukcji, poprzez dostarczanie informacji z tego rynku.

9. Wskazuje dalej Pozwany, że firma [redacted] złożyła wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy TOUGHBOOK za nr Z.421273. Ochrona dotyczy klas towarów nr 10, 25, 28. Właśnie w tych kategoriach produktów firma zamierza korzystać i promować je na spornej domenie. Ochrona znaku towarowego Powoda dotyczy produktów z innej klasy (kategoria 9), przez co nie ma konfliktu w ochronie jego praw. Ponieważ firma [redacted] będzie wykorzystywała znak towarowy (zgodnie z nabytym prawem) w zupełnie innej kategorii produktów niż ochrona Powoda, nie ma możliwości błędnego identyfikowania marki - znaku towarowego. Ponadto znak towarowy Pozwanego w sposób zasadniczy różni się od znaku Powoda pod względem graficznym. Ochrona znaku towarowego TOUGHBOOK w jednej kategorii produktów nie wnosi automatycznie ochrony we wszystkich kategoriach produktów i usług. Domena wykorzystywana przez firmę [redacted], która ją zarejestrowała do promocji swoich produktów nie narusza interesów Powoda.
10. Od momentu rejestracji w 2010 roku sporna domena była przekierowana na portal informacyjny www.mobilnosc-extremalna.pl, który nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na handlu, lecz ma wyłącznie funkcję informacyjną. Portal zawiera informacje o produktach większości firm z branży komputerowej oferujących mobilny sprzęt wzmocniony. W żaden sposób nie spowodowało to mylnej informacji dla potencjalnego klienta. W wyniku powiadomienia o sporze i roszczeniach powoda przekierowanie domeny na portal informacyjny www.mobilnosc-extremalna.pl zostało anulowane. Firma [redacted] od 2010 roku (kiedy zarejestrowała domenę < toughbook.pl >) pracuje nad dużym projektem dedykowanym dla medycyny o nazwie "TOUGHBOOK", który nie jest jeszcze opublikowany na stronie toughbook.pl ponieważ prace nie zostały ukończone. Jest to rozwiązanie innowacyjne. Do czasu ukończenia projektu jego szczegóły nie będą ujawniane, a przygotowana strona internetowa nie zostanie opublikowana.

11. Dalej wskazuje Pozwany, że prawo Powoda do znaku towarowego nie zostało naruszone, nie zostały spełnione żadne przesłanki pozwalające stwierdzać Powodowi, że używanie spornej domeny przez firmę narusza prawo do znaku towarowego. Firma miała pełne prawo do rejestracji domeny <toughbook.pl>. ponieważ nie wymagało to, jak sugeruje Powód, jego zgody. Jak słusznie Powód zauważył sporna domena jest identyczna ze słownym znakiem towarowym TOUGHBOOK zgłoszonym przez firmę . Nazwa TOUGHBOOK nie charakteryzuje się niepowtarzalnością, ponieważ zestawienie dwóch wyrazów z języka angielskiego. Niezależnie od powyższego faktu firma nie oferowała żadnego towaru na spornej stronie, a w szczególności nie wprowadziła do obrotu towaru identycznego pod takim samym znakiem. Przepis art. 9 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia nie ma w tej sytuacji zastosowania. Należy również zauważyć, że przesłanka wprowadzenia odbiorców w błąd wskazana w art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania. Bezpodstawne jest stwierdzenie Powoda, że używanie domeny przez firmę może sugerować powiązanie firmy z firmą Panasonic. Nie występuje również żadne skojarzenie ani mylne wrażenie, że strona www.toughbook.pl jest jakoby główną stroną internetową Powoda dla marki TOUGHBOOK i nie sugeruje również ona istnienie gospodarczych powiązań pomiędzy stronami sporu.
12. Wskazuje też Pozwany, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ nie nastąpiło oznaczenie towaru, które mogło wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości itd. Utrzymywanie i używanie spornej domeny przez firmę jest w pełni uzasadnione i nie ma znamion czynów nieuczciwej konkurencji. Zarówno Powód, jak i firma mają ochronę znaku towarowego TOUGHBOOK, ale dotyczy ona dwóch różnych kategorii produktowych, dlatego nie dochodzi do konfliktu interesów.
13. Postanowieniem z 10 lutego 2014 r. Sąd wezwał strony do przedłożenia w terminie 7 dni dodatkowych dowodów na poparcie ich twierdzeń, pod rygorem pominięcia tych dowodów w dalszym postępowaniu.
14. W piśmie z 17 lutego 2014 r. Powód wskazał, że zgłoszony przez Pozwanego za nr Z.421273 znak TOUGHBOOK nie uzyskał jeszcze ochrony, i że zgłoszony został już w toku sporu, a co więcej „najwyraźniej [...] po podpisaniu przez

pozwanego odpowiedzi na pozew”. Znak towarowy TOUGHBOOK nr WZT.004631438 jest znakiem słownym, w konsekwencji jego ochrona obejmuje różne postaci graficzne wyrażenia słowa „toughbook”. Portal www.mobilnosc-extremalna.pl nie miał, inaczej niż twierdzi Pozwany, charakteru portalu informacyjnego, zawierał elementy oferowania towarów: wskazanie towarów, ich cen i warunków gwarancji oraz mechanizm informatyczny służący do składania zamówień na te towary.

15. Postanowieniem z 18 lutego 2014 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zaważwał każdą ze stron do przedłożenia spisu kosztów.
16. W dniu 24 lutego 2014 r. do Sądu wpłynęło pismo Pozwanego. Pozwany wniósł w piśmie o obciążenie Powoda całością kosztów postępowania, wskazując, że Powód pominął w swoich działaniach etap mediacji, podjęcie mediacji w niniejszej sprawie pozwoliłoby natomiast wyjaśnić sprawę bez uciekania się do ścieżki postępowania sądowego i bez ponoszenia związanych z tym kosztów.
17. W piśmie z 25 lutego 2014 r. Powód złożył wniosek o zwrot kosztów procesu i przedłożył spis tych kosztów.

II. Motywy rozstrzygnięcia

II.1. Zarzut naruszenia z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009.

18. Nie ulega wątpliwości, że Powód pozostaje uprawnionym z rejestracji znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438. Zarzuca w związku z tym Powód Pozwanemu naruszenie tego prawa w sytuacji tzw. podwójnej identyczności tj. użycie przez Pozwanego takiego samego oznaczenia dla takich samych towarów/usług (art. 9 ust 1 pkt a) rozporządzenia 207/2009).
19. Znak TOUGHBOOK nr WZT.004631438 jest znakiem słownym, sporna domena jest zaś domeną pierwszego rzędu z rozszerzeniem krajowym polskim .pl. Trafnie zauważa Powód, że tego rodzaju rozszerzenia traktować należy jako nie-znamienny element domeny, pomijalny przy dokonywaniu porównań domeny z innymi oznaczeniami indywidualizującymi. W konsekwencji uznać

należy, że oznaczenie używane przez Pozwanego i oznaczenie będące przedmiotem prawa wyłącznego Powoda są identyczne.

20. Zgodnie z deklaracją Pozwanego od momentu rejestracji w 2010 roku sporna domena była przekierowana na portal informacyjny www.mobilnosc-extremalna.pl. Obecnie to przekierowanie zostało przez Pozwanego zniesione, do czego doszło już po zaistnieniu sporu pomiędzy stronami. Nie jest to okoliczność dla Pozwanego obciążająca w tym sensie, że każda osoba będąca w sporze o daną rzecz może wstrzymać się z korzystania z rzeczy do czasu wyjaśnienia jej prawnego statusu, decyzja Pozwanego nie zmienia jednak też faktu, że przed jej podjęciem domena <toughbook.pl> była przekierowana na wspomniany portal, służyła zatem do oznaczania (co będzie szerzej dyskutowane poniżej) tego portalu i zgromadzonej w nim zawartości, a pośrednio towarów i usług, do których zawartość ta się odnosiła i odnosi.
21. Pozwany wskazuje, że ww. portal „nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na handlu, lecz ma wyłącznie funkcję informacyjną.” Cytowane twierdzenie Pozwanego nie polega na prawdzie. Z popartych dowodami wywodów Powoda zawartych w jego piśmie z 17 lutego 2014 r., jak również z oględzin przeprowadzonych przez Sąd w dniu 13 lutego 2014 r. wynika, że częścią wspomnianego portalu była i jest podstrona „Oferta” prezentowana w jednolitym dla całego portalu wystroju graficznym i pod oznaczeniem graficznym portalu, stanowiąca wykaz sprzętu mobilnego o wzmocnionej konstrukcji oferowanego przez właściciela portalu. W przypadku części pozycji w ofercie ceny sprzętu podane są wprost na stronie internetowej, w przypadku innych zaś oznaczone jako „na telefon” - z odesłaniem implicite do dostępnego na tej podstronie, w lewym górnym rogu, i na osobnych podstronach poświęconych każdemu produktowi numeru infolinii. Co więcej firma Pozwanego występuje na portalu (podstrona „Sponsorzy”) jako jego „platynowy sponsor”, obok niej zaś jako „złoci sponsorzy” występuje pięć firm będących producentami sprzętu komputerowego o wzmocnionej konstrukcji. Abonentem domeny <mobilnosc-extremalna.pl>, a w domniemaniu również właścicielem portalu jest sam Pozwany co jednoznacznie przesądza, że jest on podmiotem zarządzającym ww. portalem, a ten jego status może być też jednocześnie kwalifikowany jako bycie redaktorem treści oferowanych w portalu i, o ile inaczej nie

zastrzeżono, podmiotem reklamującym i oferentem prezentowanych w portalu towarów i usług.

22. Towarami oferowanymi przez Pozwanego za pośrednictwem serwisu internetowego www.mobilnosc-extremalna.pl dostępnego w domenie toughbook.pl, były i są najogólniej rzecz ujmując komputery przenośne. Są to towary rodzajowo tożsame, a zatem identyczne z towarami „komputery osobiste; komputerowe urządzenia peryferyjne; części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towarów” objętymi zakresem prawa z rejestracji znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438. W konsekwencji uznać należy, że sporna domena używana jest przez Pozwanego dla identycznych towarów jak towary objęte zakresem prawa z rejestracji znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438 przysługującego Powodowi.
23. W świetle powyższego Sąd stwierdził, że Pozwany naruszył praw Powoda ze znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438. Uznał też Sąd, że w tym stanie rzeczy zbędne jest rozważanie wysuniętego przez Powoda - alternatywnie z zarzutem naruszenia art. 9 ust 1 pkt b) rozporządzenia 207/2009, choć to nie zostało przez Powoda wprost powiedziane - zarzutu naruszenia przez Pozwanego art. 9 ust 1 pkt b) rozporządzenia 207/2009).
24. Dwie okoliczności podniesione przez Pozwanego jako istotne uznał Sąd za nierелеwantne dla stwierdzenia, że doszło w niniejszej sprawie do naruszenia praw Powoda ze znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438. Utrzymuje Pozwany, że „firma od 2010 roku (kiedy zarejestrowała domenę <toughbook.pl>) pracuje nad dużym projektem dedykowanym dla medycyny o nazwie TOUGHBOOK, który nie jest jeszcze opublikowany na stronie toughbook.pl ponieważ prace nie zostały ukończone. Jest to rozwiązanie innowacyjne. Do czasu ukończenia projektu jego szczegóły nie będą ujawniane, a przygotowana strona internetowa nie zostanie opublikowana.” Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Nie jest możliwe, aby realizacja jakiegokolwiek projektu - a Pozwany zgodnie z jego własnymi twierdzeniami realizuje ten projekt już piąty rok - przebiegała w braku jakichkolwiek dokumentów np. listów intencyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów, zlecenia przeprowadzenia prac informatycznych,

które mogłyby zostać jako takie albo po poddaniu ich zabiegom anonimizacyjnym użyte dla wykazania czy choćby uprawdopodobnienia faktu, że taki a nie inny projekt jest realizowany. Pozwany nie powołał dla uzasadnienia swojego twierdzenia żadnych takich dokumentów. Osobno należy zauważyć, że powołane twierdzenie nie może mieć wpływu na stwierdzenie samego faktu naruszenia przez Pozwanego praw Powoda.

25. Wskazał też Pozwany, że firma „posiada ochrony znaku towarowego TOUGHBOOK dla produktów z grupy towarów i usług nr 10, 25, 28” z czego wywodzi dalsze argumenty. Również to twierdzenie Pozwanego nie polega na prawdzie. Pozwany zgłosił do ochrony oznaczenie TOUGHBOOK dla różnych towarów jednak prawa ochronnego na znak jeszcze nie uzyskał, na co wskazuje też Powód w jego piśmie z 17 lutego 2014 r. Nie może w konsekwencji Pozwany powoływać się na fakt działania w odniesieniu do domeny jako na akt korzystania z własnego prawa wyłącznego ponieważ prawo to nie zostało jeszcze na jego rzecz ukonstytuowane. Sąd w niniejszej sprawie nie przesądza o słuszności roszczenia Pozwanego do nabycia własnego prawa wyłącznego na oznaczeniu TOUGHBOOK rozłącznego co do zakresu z prawem z rejestracji znaku towarowego TOUGHBOOK nr WZT.004631438 - jest to zagadnienie leżące w zakresie właściwości Urzędu Patentowego RP (art. 10 P.w.p.). Sąd nie postrzega jednakże decyzji, jaka miałby zostać w tej sprawie wydana przez Urząd jako decyzji rozstrzygającej tzw. zagadnienie wstępne (w rozumieniu art. 177 § 1 pkt 3 K.p.c.), stwierdzenie, że Pozwany dopuścił się naruszeń w korzystaniu z domeny pozostaje bowiem bez związku z faktem, że *ex post* mógłby on takie korzystanie legitymować, jeśli w ogóle, działaniem we własnej sferze prawnej, jako takie jego działanie można by kwalifikować bowiem dopiero po dacie zgłoszenia znaku (i pod warunkiem, że znak w ogóle uzyska ochronę). Nie uważa zatem Sąd za celowe zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd; osobno należy wskazać, że takie zawieszenie postępowania, prawnie możliwe także w postępowaniu przed sądem arbitrażowym, mogłoby mieć miejsce, z uwagi na zakładaną szybkość przebiegu takiego postępowania, jedynie wyjątkowo. Zawsze może też Pozwany po ujawnieniu korzystnej dla niego decyzji Urzędu wystąpić do sądu powszechnego (to również rzecz w przypadku wyroków sądów polubownych dopuszczalna - vide wyrok SA w Warszawie z 3.10.2012 r.,

I ACa 726/12, niepubl.) z wnioskiem o wznowienie postępowania na podstawie przepisu art. 403 § 2 K.p.c.

II.2. Zarzuty czynów nieuczciwej konkurencji

II.2.1. Zarzut czynu z art. 10 u.z.n.k.

26. Status oznaczenia używanego jako domena internetowa (oznaczenie „aktywne”, stale obecne w grafice strony, wyraźnie odcinające się na tle bezbarwnego z reguły paska adresowego) powoduje, że u odbiorcy treści strony może powstać co najmniej skojarzenie co do związków podmiotu, którego charakterystyczny symbol zawarty jest w domenie i oferowanego za pośrednictwem strony towaru. Skojarzenie to w omawianej sytuacji stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd osób stykających się ze stroną internetową Pozwanego, należących do tego samego co w przypadku Powoda kręgu klientów (nabywcy przenośnego sprzętu komputerowego). Pozostaje uznana zasadą w polskim prawie znaków towarowych - a zasada ta jest honorowana także na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - że przestanką naruszenia nie jest tylko niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w sensie wąskim, tzn. prowadzące do sytuacji, w której nabywca kupuje towar od naruszcziela myśląc, że jest to towar pochodzący w istocie od innego przedsiębiorcy - „oryginalnego” producenta (sądząc, że ma do czynienia z identycznym produktem bądź jego nową wersją), lecz także w znaczeniu szerokim, tj. gdy nabywca wie wprawdzie, iż towar pochodzi nie od „oryginalnego” producenta, lecz na skutek podobieństwa oznaczeń jest przekonany o istnieniu powiązań gospodarczych (np. na podstawie licencji, afiliacji lub jako oddziały przedsiębiorcy itp.) między przedsiębiorcą, którego towar nabywa i który postępuje się oznaczeniami w sposób nieuprawniony a przedsiębiorcą, który ma prawo postępowania się danym, znanym odbiorcy oznaczeniem (zob. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 82-99). Domena internetowa <toughbook.pl> stanowi zaś oznaczenie słowne TOUGHBOOK zestawione w postaci domeny o typowym rozszerzeniu używanym w celach komercyjnych „.pl”, w związku z tym może, po pierwsze, być identyfikowana przez osobę zapoznającą się ze stroną internetową jako utrzymywana przez samego uprawnionego z prawa ochronnego, po drugie zaś może być rozpoznawana przez narzędzia

wyszukiawcze (i w tym celu np. pozycjonowana) jako typowa domena przynależna osobie uprawnionej z prawa ochronnego. W tym drugim przypadku ruch sieciowy, jaki miałby być kierowany do stron internetowych Powoda będzie częściowo przenoszony na strony Pozwanego i w konsekwencji być może przez Powoda tracony. Istnieje w przekonaniu Sądu domniemanie faktyczne, że osoby zgłaszające do ochrony oznaczenie jako znak towarowy czy też prowadzące działalność pod określonym znakiem rezerwują dla siebie domeny w typowych rozszerzeniach używanych w obrocie komercyjnym, a osoba stykająca się z domeną w tym typowym rozszerzeniu ma prawo mniemać, że jest to domena utrzymywana przez osobę uprawnioną z prawa ochronnego.

27. W świetle powyższego sposób użycia przez Pozwanego oznaczenia TOUGHBOOK, w domenie z typowym rozszerzeniem używanym dla celów komercyjnych, do oznaczania serwisu internetowego służącego m. in. oferowaniu towarów w rodzaju tych oferowanych przez uprawnionego, stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd, Sąd uznał zatem, że przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. zostały w niniejszej sprawie spełnione.

II.2.2. Zarzut czynu pasożytnictwa z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

28. Zgodnie z przeważającym poglądem orzecznictwa i piśmiennictwa „[c]zyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 ustawy i dopiero, gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregokolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 [u.z.n.k.]”. (wyrok SA w Lublinie z 30.9.1998 r., I ACa 281/98, Apel.-Lub. 1999/1/1). We wspomnianych przepisach ustawy (obecnie po nowelizacjach art. 5 do 17d u.z.n.k.) stypizowane zostały przez prawodawcę czyny nieuczciwej konkurencji najpowszechniej spotykane, takie których przesłanki zaistnienia wykrystalizowały się w opiniach uczestników rynku i w praktyce sądowej tym stopniu, że mogły one zostać skodyfikowane w formie odrębnych, szczególnych przepisów ustawy. Nie budzi jednak wątpliwości zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie, że obok tych wyraźnie określonych deliktów nieuczciwej konkurencji mogą istnieć tzw. czyny niestypizowane, konstruowane na podstawie klauzuli generalnej ustawy

(art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Jednym z powszechnie przywoływanych przykładów takiego nienazwanego czynu jest tzw. pasożytnictwo.

29. Istota czynu pasożytnictwa wyczerpuje się w nieuczciwym czerpaniu przez przedsiębiorcę korzyści z cudzych osiągnięć. Jak celnie wywiódł Sąd Najwyższy „dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.”(wyrok SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/03). Dla tego rodzaju deliktu nieuczciwej konkurencji nie jest przy tym istotne, czy dochodzi, lub też może dochodzić do wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług czy tożsamości przedsiębiorstw. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji, którego istotą jest wykorzystanie przez jednego z przedsiębiorców w sposób nieuczciwy dorobku innego przedsiębiorcy, w celu szeroko pojętego polepszenia własnej sytuacji rynkowej, jakkolwiek ostatecznie celem takiego działania może być, i często jest, wprowadzanie w błąd klientów.
30. W swojej argumentacji dotyczącej zarzutu pasożytnictwa Powód (który, na marginesie, nie posługuje się tu tym powszechnie używanym terminem) wskazał, że wskutek działalności Pozwanego traci kontrolę nad wykorzystywaniem oznaczenia, identyfikującego jego produkty i nad jakością oferowanych pod tym oznaczeniem towarów, ma utrudniony kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami, którzy poszukując jego produktów mogą zostać mylnie skierowani na stronę www.toughbook.pl. Sugerowane są jego, nie istniejące w rzeczywistości, związki gospodarcze z Pozwanym, działania Pozwanego wprowadzają klientów w błąd - co Powód równolegle kwalifikuje jako naruszenie art. 10 u.z.n.k. - oraz jest Powodowi utrudniany dostęp do polskiego rynku. Powodowi, Powód nie może przedstawić potencjalnym polskim klientom własnej oferty pod adresem najbardziej dla niego odpowiednim - ta ostatnia sytuacja mogłaby być rozpatrywana również w świetle art. 15 u.z.n.k., czego jednak Powód poniechał. W istocie rzeczy

Pozwany czerpie w sposób nieuprawniony korzyści z utrzymywania domeny <toughbook.pl>, która jest domeną, jak wspomniano wyżej w domniemaniu w typowych przypadkach używaną przez podmiot jedynie czy najpełniej uprawniony do zawartego w domenie oznaczenia, przechwytyjąc ruch sieciowy kierowany do tej domeny przez narzędzie wyszukiwawcze. Jest to działanie które przysparza Pozwanemu nienależnych mu korzyści, pozbawiając przy tym tych korzyści Powoda.

31. W świetle powyższego Sąd uznał, że przesłanki nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji, wywiedzionego przez Powoda z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynu pasożytnictwa zostały w niniejszej sprawie spełnione.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

III. Koszty postępowania

32. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu. Z przepisów tych wynika, że obowiązek zwrotu przeciwnikowi kosztów postępowania arbitrażowego przed tut. Sądem oparty został na dwóch podstawowych zasadach: a) zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej poniesione koszty procesu b) zasadzie kosztów niezbędnych i celowych, wedle której zwrotowi podlegają jedynie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony.
33. W piśmie z 25 lutego 2014 r. Powód wnioskował o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego „według norm przepisanych”. Powód był reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika będącego rzecznikiem patentowym. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076) stawka minimalna w sprawach o naruszenie prawa ochronnego - w tym prawa ochronnego na znak towarowy - wynosi 700 zł. Sprawy tego rodzaju są sprawami najbardziej zbliżonymi, w rozumieniu § 4 ust. 2 powołanego rozporządzenia do spraw rozstrzyganym przed tut. Sądem, co uzasadnia przyjęcie kosztów zastępstwa procesowego na tej podstawie prawnej tj. w

wysokości 700 zł. Sąd jednocześnie nie dopatrył się w niniejszej sprawie podstaw do podwyższenia tej kwoty, stosownie do § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia - rozstrzygana sprawa dotyczyła ewidentnego naruszenia i nie należała do szczególnie skomplikowanych. W piśmie z 25 lutego 2014 r. Powód przedłożył również spis wydatków poniesionych w postępowaniu. Sąd przyznał Powodowi koszty postępowania w tym zakresie w wysokości 2205 zł tytułem dokonanych tłumaczeń dokumentów, 312 zł tytułem kosztów zabezpieczenia dowodów, 124 zł tytułem opłaty za wyciąg z rejestru wspólnotowych znaków towarowych, 200 zł tytułem opłaty kancelaryjnej w Sądzie oraz 3000 zł tytułem wpisu od pozwu w Sądzie tj. w łącznej kwocie 5841 zł. Sąd stwierdził brak podstaw do zasądzenia na rzecz Powoda całości żądanych kwot, włącznie z naliczonym podatkiem VAT, wzięwszy pod uwagę, że podatek ten podlega odliczeniu w toku prowadzonej przez Powoda działalności gospodarczej i jako taki nie może być uznany za część kosztów procesu, których zwrotu Powód miałby się w tej sytuacji wtórnie domagać od Pozwanego.

34. Łącznie zatem Sąd zasądził na rzecz Powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę 6541 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100).
35. Sąd zauważa też, ustosunkowując się do uwag Pozwanego, że nie można uznać za przedwczesne powództwa, ani wywodzić stąd dalszych konsekwencji, jeżeli poprzedzające to powództwo próby mediacji (rozmów, negocjacji) wyczerpały się na skierowaniu przez jedną stronę żądania, którego spełnienia druga strona po prostu omówiła. W sytuacji tak radykalnej różnicy zdań, a taka miała miejsce w niniejszej sprawie, zasadne jest uznanie przez Powoda dalszych prób mediacji za pozbawione sensu, a wystąpienie przez Powoda do Sądu zrodziło koszty, które zgodnie z zasadami postępowania przed tut. Sądem zobowiązana jest ponieść strona przegrywająca.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

dr Marcin Ożóg

arbitrer

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
z 27 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt 58/13/PA

Strona 16 z 16

Tomasz Matysiak
P R E Z E S
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych