

Kraków dn. 10 maja 2012 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Koszykowa 54 Warszawa 00-675

Wyrok Sądu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 10 maja 2012 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych w składzie:

Ewa Nowińska, arbiter Sądu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r. sprawy z powództwa:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34 81739 München (Monachium), Niemcy, reprezentowany przez rzecznika patentowego Jadwigę Szewczyk z Kancelarii Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa, tel: 22 44 74 708, e-mail: jadwiga.szewczyk@polservice.com.pl

przeciwko:

Krzysztof Grobelny, Homeier Technika Kuchenna, ul. Bartycka 26, 00-716 Warszawa
do 4 marca 2012 roku reprezentowany przez rzecznika patentowego Krystiana Maciaszka z Kancelarii Kulikowska i Kulikowski Sp. j., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa, e-mail: kmaciaszek@kulikowski.pl

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domen:

gaggenau.pl, gaggenau.com.pl

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka

1. Pozwany tj. Krzysztof Grobelny Homeier Technika Kuchenna, ul. Bartycka, 26 00-716 Warszawa w wyniku rejestracji i używania nazw domen **gaggenau.pl**, **gaggenau.com.pl** **naruszył prawa powoda** tj. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München (Monachium), Niemcy.
2. Zasądza od Pozwanego tj. j. Krzysztof Grobelny Homeier Technika Kuchenna, ul. Bartycka, 26 00-716 Warszawa na rzecz Powoda tj. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München (Monachium), Niemcy kwotę 4183 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

I. STAN FAKTYCZNY

1. W dniu **10 sierpnia 2009 roku** do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji [dalej „Sąd Polubowny”] wpłynął wniosek przedprocesowy o wszczęcie postępowania przez w/w Sądem Polubownym w sprawie naruszenia praw BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH poprzez rejestrację domen internetowych <gaggenau.pl> oraz <gaggenau.com.pl>.
2. W dniu **21 sierpnia 2009 roku** Sąd Polubowny zwrócił się do stron sporu o podpisanie Zapisów na Sąd Polubowny, i tak imieniem strony powodowej Zapis datowany na 12 sierpnia 2009 roku podpisała Rzecznik Patentowy Jadwiga Szewczyk, natomiast za stronę pozwaną w dniu 10 września 2009 roku Zapis podpisał Pan Krzysztof Grobelny.
3. W związku z powyższym dnia **29 września 2009 roku** do Sądu Polubownego wpłynął pozew BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH **przeciwko** Homeier

Technika, którego przedmiotem były sporne domeny internetowe „gaggenau.pl” oraz „gaggenau.com.pl.

Powód postawił zarzut, że Pozwany Homeier Technika Kuchenna rejestrując domeny internetowe gaggenau.pl oraz gaggenau.com.pl **naruszył prawa wyłączne** Powoda do znaku towarowego GAGGENAU, nr 75041. Pismem z dnia 08 kwietnia 2009 r. Pozwany został poinformowany o prawach wyłącznych Powoda oraz został wezwany do zaprzestania dalszego naruszania tych praw a także do przeniesienia spornych domen na rzecz Powoda. Pozwany poinformował powoda, że odpowiedź na powyższe pismo została przesłana. Ze względu na to, że jego kopii nie dotarła do pełnomocnik powoda, w dniu 25.06.2009 r. pełnomocnik ten wystosował do pozwanego pismo o przesłanie kopii odpowiedzi; kopii tej nie otrzymał.

4. Spółka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH jest uprawniona do słownego znaku towarowego GAGGENAU nr 75041, chronionego w Polsce z pierwszeństwem od dnia 25 marca 1991 r., przy czym znak ten przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów: *„urządzenia do gotowania i pieczenia, w tym piece, piecyki, opiekacze i urządzenia do smażenia, urządzenia chłodnicze, w tym lodówki i zamrażarki, urządzenia do przyrządzania lodów do celów gospodarstwa domowego oraz zestawy lodówek i zamrażarek, urządzenia wentylacyjne i sanitarne w tym pralki, maszyny do zmywania naczyń i zlewozmywaki”* – klasa 11 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Powód wskazał, że Pozwany od wielu lat utrzymuje kontakty handlowe z jego spółką zależną Gaggenau Hausgerate GmbH, będącą w 100 % własnością Powoda i upoważnioną do używania znaku towarowego GAGGENAU. Pozwany, jak twierdzi Strona powodowa, nigdy nie uzyskał zgody spółki BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH na rejestrację w Polsce spornych domen internetowych, a zatem rejestracja spornych domen dokonana została z naruszeniem prawa i w złej wierze. Powód twierdzi także, że zarejestrowanie spornych domen stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, naruszając art.3 i art.15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na potwierdzenie swoich tez Powód przedstawił następujące dowody:

- 1,2,3,4 – wydruki ze strony WHOIS NASK
- 5,6 – pismo Powoda z dnia 08.04.2009 r.
- 7,8 – kopia Powoda z dnia 25.06.2009 r.

- 9,10,11 – dokumenty potwierdzające prawa wyłączne Powoda
- 12,13,14 – kopia wydruku ze strony pozwanego
- 15-20 – Affidavit oraz faktury potwierdzające współpracę Pozwanego
- 21 – kopia przelewu z dnia 18.09.2009 r.

5. Dnia **16 listopada 2009 roku** do Sądu Polubownego Strona pozwana reprezentowana przez rzecznika patentowego Krystiana Maciaszka wniosła odpowiedź na pozew, **zaprzeczając** wszelkim twierdzeniom podniesionym w pozwie. Pozwany **wniósł o oddalenie powództwa** w całości. Jako pierwszą przyczynę uzasadniającą powyższy wniosek, wskazał przedawnienie roszczeń, które jego zdaniem nastąpiło w dniu 15 marca 2006 r. a nawet licząc najdłuższy z możliwych terminów w dniu 15 marca 2008 r. (rejestracja spornych domen miała miejsce 15 marca 2003 r., a termin przedawnienia wynosi 3 lata od chwili dowiedzenia się o naruszeniu jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie).

Pozwany ponadto podniósł, że posiadanie i używanie spornych domen **odbywało się za zgodą** i pełną wiedzą Powoda. Podkreślił, że przez wiele lat współpracował ze spółką córka Powoda, posługując się domenami ze słowem „gaggenau”. Nadto zamieścił wydruk ze strony internetowej Powoda www.gaggenau.com, na którym znajduje się link do strony internetowej Pozwanego z domeną gaggenau.pl. (w dalszych pismach procesowych Pozwanego zamieszczono potwierdzenie notarialne strony). Podkreślił także, że Powód nie wykazał, że uczestniczył w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, w związku z czym bezpodstawnym jest zarzut oparty na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Swoje twierdzenia Pozwany poparł następującymi dowodami:

- Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dnia 25.10.2000 r.
- Wydruki ze strony www.gaggenau.com
- Wydruki ze strony WHOIS NASK

6. Z kolei w piśmie z dnia **1 grudnia 2009 roku** Strona powodowa nie zgodziła się ze stanowiskiem zaprezentowanym w odpowiedzi na pozew podnosząc, że nie jest zasadny zarzut przedawnienia bowiem przepisy art.288 ust.2 oraz 289 ust.1 w zw. z art.298 ustawy Prawo własności przemysłowej odnoszą się do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz przedawnienia roszczeń wobec sprawcy, który działał w dobrej wierze, a zatem nie odnoszą się do sprawców działających w złej wierze. Jako termin przedawnienia wskazuje termin ujęty w art.422 Kodeksu cywilnego. Szkodą zaś na gruncie ostatnio przywołanego przepisu, wedle Powoda, jest naruszenie praw wyłącznych wynikających z prawa ochronnego do znaku towarowego „Gaggenau”. Konkludując stwierdza, że do przedawnienia nie doszło. Ponadto Powód uważa, że stanowisko Pozwanego dotyczące zgody na rejestrację spornych domen jest niezgodne z prawdą, ponieważ do marca 2009 r. **Powód nie miał wiedzy** o zarejestrowaniu spornych domen internetowych, a Pozwany nigdy nie zwrócił się o wyrażenie zgody na taką rejestrację.
7. Dnia **9 grudnia 2009 roku** wpłynęło pismo Pozwanego podtrzymujące wszelkie wnioski i twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew. Na potwierdzenie swojego stanowiska Pozwany przedstawił następujące dowody:
- Korespondencję mailowa wraz z tłumaczeniami jej fragmentów
 - Protokół notarialny z dnia 16.11.2009 r. Rep. A nr 10071/2009

Pozwany we wskazanym piśmie podniósł, że połączenie przez Powoda przedawnienia ze złą wiarą nie dotyczy przedmiotowej sprawy. Ponadto Powód co najmniej od trzech lat przez złożeniem powództwa posiadał informację o rejestracji spornych domen internetowych na rzecz Pozwanego, ponieważ posługiwał się nimi w kontaktach z Powódką oraz jej spółką zależną. Wskazuje, że osobą kontaktową ze strony Powódki w sprawie zakupu udziału w międzynarodowej platformie internetowej został wskazany pan A.Kuchenbeker ze spółki BSH, wskazał także dalsze osoby z tej spółki, które znały domenę Pozwanego. Korespondencja z panią A.Schwarz nosi datę 21 marca 2007 r.

Podniósł także, że Powód nie wykazał, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.2 uznk.

Pozwany wskazuje korespondencję mailową jako dowód potwierdzający, że Powódka wyraziła zgodę i miała wiedzę o zarejestrowaniu spornych domen internetowych.

Ponadto Pozwany nie posługiwał się spornymi domenami do promowania konkurencyjnych towarów w stosunku do tych objętych prawem wyłącznym, zatem Pozwany uważa, że nie naruszył praw przysługujących spółce BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Pozwany przywołuje treść wcześniejszego wyroku Sądu Polubownego „*na mocy prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony nie nabywa ani żadnego uprawnienia do rejestracji nazwy domeny zbieżnej ze znakiem towarowym, ani też żadnego uprawnienia do zakazania osobie trzeciej rejestracji takiej nazwy domeny*” (sygn. akt 17/05/PA).

8. W związku z brakiem zgodności w wyborze Arbitra w dniu **22 grudnia 2009 roku** jako arbiter został wyznaczony dr Wojciech Włodarczyk.
9. W dniu **12 stycznia 2010 roku** do Sądu Polubownego wpłynęło kolejne pismo Pozwanego wraz z załącznikami w postaci korespondencji mailowej.
10. W kolejnym piśmie z dnia **14 stycznia 2010 roku** strona Pozwana załączyła następujące dokumenty:
 - Faktura VAT nr 683/19852/DOM/09
 - Faktura VAT nr 742/19852/DOM/09
 - Faktura VAT nr 8/19852/DOM/10
11. Dnia **1 lutego 2010 roku** Sąd Polubowny w Lublinie wydał wyrok, w którym oddalił powództwo BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium oraz zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 700 zł na rzecz Pozwanego Krzysztofa Grobelnego.
Sąd przede wszystkim podniósł, że „zakres ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego wyznaczają wynikające z niego uprawnienia zakazowe, których treść określa art. 296 pwp, czego Powód w ogóle nie podniósł, powołując się jedynie na art. 153 ust. 1 pwp. Ponadto sam fakt użycia czy rejestracji, jako nazwy domeny oznaczenia identycznego z chronionym znakiem towarowym nie przesądza, że jest to naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, które objęte jest uprawnieniami zakazowymi wynikającymi z tego prawa. (...) Za naruszenie prawa ochronnego na

znak towarowy można uważać jedynie takie akty używania przez naruszydciela kolidującego oznaczenia, które polegają na odnoszeniu tego oznaczenia do jego własnych towarów lub usług. Z tego względu sam fakt zgłoszenia nazwy domeny do rejestracji, jak i jej rejestracji w NASK nigdy nie może być objęty pojęciem omawianego naruszenia.”

Ponadto Sąd zauważa, że „sam fakt zgłoszenia i rejestracji nazwy domeny w NASK technicznie blokuje do niej dostęp, ale w żaden sposób nie wynika z tego automatycznie, że blokuje komukolwiek dostęp do rynku”. Stwierdził również, że nietrafne są zarzuty Pozwanego dotyczące przedawnienia, ponieważ „w niniejszym postępowaniu nie są dochodzone roszczenia, do których odnosi się Pozwany, lecz żądanie, którego charakter jest szczególny ze względu na specyficzną naturę tego postępowania”. Co więcej, Powód wykazał, że posiada interes prawny we wniesieniu powództwa i „polega on na woli wykorzystania własnego, prawnie chronionego w Polsce na jego rzecz znaku towarowego jako nazwy domeny w adresach z .pl oraz .com.pl.”

12. Pismem z dnia **12 marca 2010 roku** Powód zwrócił się do Sądu Polubownego z wnioskiem o sprostowanie wyroku z dnia 1 lutego 2010 roku. Takie sprostowanie nastąpiło w postanowieniu z dnia **8 lipca 2010 roku**.
13. Pismem z dnia **1 lutego 2011 roku** Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Sądu Polubownego o przekazanie akt ze względu na wniesioną przez BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium skargę o uchylenie wyroku Sądu Polubownego z dnia 1 lutego 2010 roku.
14. W dniu **30 sierpnia 2011 roku** Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wyrokiem zaocznym uchylił wyrok Sądu Polubownego z dnia 1 lutego 2010 roku, sygn. akt 59/09/PA.
15. Postanowieniem z dnia **20 października 2011 roku** Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyżej wspomnianego wyroku zaocznego.

16. W związku z powyższym pismem z dnia **5 grudnia 2011 roku** BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium wniósł do Sądu Polubownego o ponowne rozpatrzenie sprawy naruszenia prawa do domen internetowych.
17. Z dniem **20 grudnia 2011 roku** stwierdzono prawomocność wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 935/10.
18. Dnia **1 marca 2012 roku** Sąd Polubowny wyznaczył na arbitra prof. dr hab. Ewę Nowińską.
19. W notatce służbowej z dnia 20 marca 2012 roku Beata Śmiałkowska zaznacza, że pełnomocnik Strony pozwanej stracił możliwość reprezentacji Pozwanego z dniem 4 marca 2012 roku, a sam Pozwany Krzysztof Grobelny nie ma pełnomocnika ale zdaje sobie sprawę z ponownego wszczęcia postępowania w sprawie domen gaggenau.pl i gaggenau.com.pl.
20. Dnia **22 marca 2012 roku** akta sprawy zostały przekazane arbitrowi.

II. Sąd zważył co następuje:

1. Zarzut naruszenia art. 3 uznk i art. 15 uznk

W polskim porządku prawnym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm., dalej jako u.z.n.k.) ma stać na straży i zapobiegać zakłócającym uczciwe stosunki rynkowe czynom wskazując w podstawowym dla ustawy przepisie art.3 ust.1, iż nie jest dozwolone podejmowanie w obrocie gospodarczym działań *sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami, jeśli zagrażają lub naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta*. Wykazanie przesłanek wskazanych *in fine* cyt. przepisu przesądza o legitymacji czynnej (art.18 ustawy). Niezbędne jest zatem w każdym razie wykazanie, że interesy gospodarcze przedsiębiorcy żądającego ochrony zostały zagrożone lub naruszone na terenie Polski.

Zgodnie z oświadczeniem Powoda, o fakcie korzystania ze spornych domen przez Pozwanego, dowiedział się w 2009 r. Niezależnie od tej okoliczności oczywiste jest, że ciągłe używanie przez Pozwanego w spornej domenie znaku towarowego „Gaggenau”, do którego nie ma własnych praw, które skutecznie może przeciwstawić Powodowi, wywołać może

negatywny skutek w zakresie interesów rynkowych Powoda. Jest to tym bardziej zasadny wniosek, iż bezsporna jest (także pomiędzy Stronami) wysoka pozycja rynkowa urzędzeń w powyższy sposób indywidualizowanych. Jak długo zatem jest używana w obrocie domena z takim oznaczeniem przez podmiot trzeci bez odpowiednich uprawnień, tak długo trwa co najmniej stan zagrożenia interesów gospodarczych Powoda na terenie kraju używania. Uprzedzając dalsze uwagi podkreślić należy w powyższym kontekście, że okoliczność prowadzenia współpracy gospodarczej Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny ze spółką zależną Powoda nie świadczy o tym, że Powód nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej na danym obszarze geograficznym i związanej z tym polityki ochronnej względem przysługujących mu praw. Używanie spornej domeny przez Pozwanego, z nazwą „gaggenau”, stanowiącą znak towarowy luksusowych i rozpoznawalnych produktów Powoda, niewątpliwie prowadzi co najmniej do możliwości naruszenia jego interesów na terenie Polski.

Zarzut stawiany w pozwie w oparciu o art.3 ust.1 uznk dotyczy naruszenia praw wyłącznych w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego słownego GAGGENAU. O naruszeniu praw wyłącznych przesądza realizacja przesłanek zawartych w art.296 ustawy Prawo własności przemysłowej, który to przepis nie został wskazany przez Powoda, a tym samym nie uzasadniono zarzutu naruszenia prawa, o którym mowa. Mając powyższe na uwadze trudno jest przyjąć, że w ocenianym stanie faktycznym ma miejsce działanie sprzeczne z prawem, stanowiące czyn niedozwolony w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Gdyby przywołać klauzulę dobrych obyczajów to należałoby ustalić, czy używanie cudzego znaku towarowego jako nazwy domeny internetowej przez podmiot nieuprawniony, obyczaje takie narusza w konkretnych okolicznościach stanu faktycznego. Generalnie oczywiście tak, a to ze względu na przyciąganie uwagi klientów do własnej oferty rynkowej z wykorzystaniem cudzego oznaczenia, a w tym przypadku oznaczenia przeznaczonego dla towarów renomowanych. Odnosząc powyższe uwagi do ocenianego stanu faktycznego, zarzut naruszenia dobrych obyczajów zaktualizował się w momencie wystosowania przez Powoda do Pozwanego pisma ostrzegawczego. W tym bowiem momencie Powód wskazał w sposób wyraźny, iż nie wyraża zgody na posługiwanie się spornymi domenami w obrocie przez Pozwanego. Oświadczenie to było jednoznaczne, a Pozwany w żaden sposób się do niego nie ustosunkował. Wskazać należy stan faktyczny ustalony przez Sąd, a przede wszystkim

dowody przedstawione przez Pozwanego, które pokazują, iż do momentu otrzymania pisma ostrzegawczego mógł on domniemywać, że Powód wyrażał zgodę na posługiwanie się spornymi domenami. Pismo ostrzegawcze ten stan w sposób wyraźny przerywa. W ocenie Sądu Powód także na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji generalnie nie może zostać pozbawiony prawa do zmiany swojego stanowiska i cofnięcia zgody (nawet domniemanej) na używanie oznaczenia.

W tym stanie rzeczy do naruszenia dobrych obyczajów kupieckich doszło od momentu otrzymania pisma ostrzegawczego przez Pozwanego, który zignorował wezwanie i w sposób **sprzeczny z dobrymi obyczajami** nie odstąpił od posługiwania się w obrocie internetowym oryginalnymi domenami, które od kilkudziesięciu lat kojarzone są z luksusowym produktem wprowadzanym do obrotu przez Powoda.

Kolejny, wynikający z pozwu zarzut, oparty został o art.15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ten obszerny przepis (nie uzasadniony bliżej przez Powoda) reguluje czyn w postaci nieuczciwego utrudniania dostępu do rynku. Swobodny, niezakłócony dostęp do rynku jego uczestników, jest ze względu na swoją wagę przedmiotem ochrony zarówno przepisami omawianej ustawy, jak i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie zatem z tym przepisem: *Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez : (...)*. W dalszej części ustawodawca przykładowo wskazał odpowiednie, niedozwolone zachowania innego uczestnika obrotu. Z tego względu jednym z nich może być także używanie w obrocie domeny z określoną nazwą, a niekiedy także z określonym rozszerzeniem. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Powód, uprawniony do znaku towarowego „Gaggenau”, ma utrudniony dostęp do rynku pod nazwą objętą prawem ochronnym. Każdym razem czyn ten ma miejsce od daty otrzymania pisma ostrzegawczego tj od dnia 8 kwietnia 2009 r.

Zdaniem Sądu – niezależnie od okoliczności, że aktualnie prowadzi się poszukiwania w Internecie za pośrednictwem wyszukiwarek - ekspansja ekonomiczna Powoda została znacznie utrudniona wobec niemożności oferowania tych wyrobów na terenie Polski pod najbardziej intuicyjną domeną „geggenau.com.pl” czy „geggenau.pl”. W powyższy zatem sposób zrealizowane zostały przesłanki deliktu określonego w art.15 ustawy, w postaci utrudnienia dostępu do rynku.

3. Zarzut naruszenia art. 296 pwp.

W polskim systemie prawnym ochrona znaków towarowych została uregulowana przede wszystkim w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm., dalej jako p.w.p.). Uzyskanie prawa ochronnego uprawnia *do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP* (art. 153 ust 1 p.w.p.). Na ten przepis powołuje się w pozwie Powód.

Tak określony zakres wyłączności chroni art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony może żądać *zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Naruszenie prawa do znaku towarowego polega, stosownie do art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1) lub znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzania odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt.2).*

W niniejszym postępowaniu ze względu na charakter wykorzystania znaku towarowego w domenie internetowej mając na uwadze zasadę rozłożenia ciężaru dowodu, Powód powinien wykazać ryzyko skojarzenia odwołując się do warunków obrót oraz do stanu percepcji modelowego przeciętnego nabywcy usług czy towaru. Wskazać powinien także rodzaj i kategorię towarów do oznaczania, których sporny znak towarowy jest wykorzystywany. Dowodów tych Powód nie przedstawił w związku z tym powództwo w tym zakresie ze względu na brak materiału dowodowego zostało oddalone.

Zarzut przedawnienia na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej.

Zarzut przedawnienia zasługuje na uwzględnienie. W miejscu tym wskazać należy, że posługiwanie się znakiem towarowym przez Pozwanego jest czynem o charakterze ciągłym, którego istotą jest trwanie stanu bezprawnego przez dłuższy czas. W orzeczeniu z dn. 30.04.1974 r (II CR 161/74, OSP 1975 nr 10 poz. 212) Sąd Najwyższy stwierdził, że w takim przypadku ma miejsce jedno naruszenie o charakterze ciągłym, a bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania czynu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie

od zaistnienia stanu bezprawnego. Orzeczenie to zapadło na podstawie nieobowiązującej już ustawy o wynalazczości, niemniej jest nadal aktualne.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy wskazać należy, że Strona pozwana wykazała dowodami tj. przede wszystkim wydrukami komputerowymi korespondencji mailowej, **posługiwanie** się sporną domeną od roku 2006 r. ; czyn ten trwał jednak w sposób ciągły i jak wskazuje Powód, został przez niego zidentyfikowany w roku 2009 r. **W tym stanie rzeczy zarzut 3 letniego przedawnienia jest nieuzasadniony.**

Termin zaś przedawnienia 5 letni, o którym mowa w art.289 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym sprawy, gdyż pozew wniesiony został w 2009 r. zaś okolicznością bezsporną jest fakt zarejestrowania spornych domen przez Pozwanego w 2003 r, który wskazuje na moment powstania stanu naruszenia prawa wyłącznego Powoda. W związku z tym termin 5 letni upłynął przed dniem wniesienia pozwu. **W tym stanie rzeczy zarzut jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienia na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej.**

W miejscu tym wskazać należy, że zarzut przedawnienia nie został postawiony na gruncie roszczeń dochodzonych w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Koszty procesu zostały zasądzone na podstawie par 35 i par 38 Regulaminu Sądu Polubownego. Na zasądzone koszty procesu tj. kwotę 4183 zł składają się koszty opłaty od pozwu oraz próby ugodowej w wysokości: 3200 zł, opłata od pełnomocnictwa: 17 zł, koszty tłumaczeń przysięgłych w wysokości : 266 zł oraz koszty zastępstwa procesowego zasądzone na podstawie rozporządzenia MS z z dn. 22.XII.2003 r w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych w kwocie 700 zł.



POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście "B"-lok. 03 230)
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

