

Sygn. akt: 70/13/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

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

Wojciech Machała – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r.

sprawy z powództwa **MBS Sp. z o.o. w Warszawie**

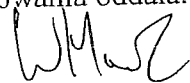
przeciwko **Audio Plus Sp. z o.o. w Łomiankach**

o stwierdzenie, że **Audio Plus Sp. z o.o.** naruszyła prawa **MBS Sp. z o.o.** w wyniku rejestracji nazwy domeny „l-acoustics.pl”

działając na podstawie Art. 26 ust. 2, Art. 29 ust. 1 i 3 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) oraz umowy o poddanie sporu orzeczeniu sądu polubownego zawartej w zapisach na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanych przez strony w dniach 27 listopada 2013 r. (powód) i 20 grudnia 2013 r. (pозwana),

postanowił:

1. powództwo oddała;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 4.625 zł. (słownie: czterech tysięcy sześćset dwudziestu pięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; w pozostałym zakresie wnioszek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania oddała.



Uzasadnienie

1. Żądania stron

W pozwie z dn. 16 stycznia 2014 r. powód – MBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wniósł o stwierdzenie, że pozwana – Audio Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach – naruszyła jego prawa w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny „l-acoustics.pl” (dalej „Domena”). W uzasadnieniu swoich roszczenia pełnomocnik powoda podniósł, że utrzymywanie rejestracji Domeny na rzecz pozwanej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na szkodę powodów określony w art. 3 ust. 1, 10 i 15 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, że utrzymywanie nazwy domeny na rzecz pozwanej nie narusza interesu powoda, ponieważ ten

nie może rościć sobie wyłączności w zakresie korzystania w Polsce z oznaczeń zawierających nazwę „l-acoustics”. Ponadto, pozwana podniosła, że powód nie udowodnił zasadności twierdzeń o wypełnieniu przez zachowanie pozwanej znamion czynów niedozwolonych wskazanych w pozwie

Z uwagi na rysującą się możliwość polubownego zakończenia sporu, Sąd udzielił stronom terminu na podjęcie pertraktacji w tym przedmiocie. Uгода między stronami nie została zawarta.

Pismami złożonymi w dn. 8.05.2014 r. pełnomocnicy stron złożyli pisma procesowe, załączając kopie faktur dokumentujących koszty związane z prowadzeniem postępowania.

2. Stan sprawy

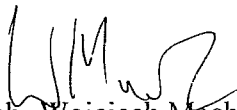
W toku postępowania Sąd ustalił następujące okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy:

1. Powód był w latach 2005-2013 wyłącznym dystrybutorem aparatury nagłaśniającej marki l-acoustics na terytorium Polski. Umowy dystrybucyjne pomiędzy spółką L-acoustics z siedzibą w Marcoussis, Francja a powodem zawierały niewyłączną licencję na używanie przez powoda znaku towarowego l-acoustics w związku z promocją, reklamą i sprzedażą urządzeń marki l-acoustics.
2. Na rok 2014 powód i spółka L-acoustics zawarli umowę zatytułowaną *Certified Provider Agreement*, na mocy której powód uzyskał status Certyfikowanego Dostawcy (*Certified Provider*) urządzeń l-acoustics. Ze statusem Certyfikowanego Dostawcy nie wiąże się wyłączność w zakresie dystrybucji tych urządzeń, ani świadczenia usług z nimi związanych. Umowa *Certified Provider Agreement* zawiera niewyłączną licencję na używanie przez powoda znaku towarowego l-acoustics w związku z promocją, reklamą i sprzedażą urządzeń marki l-acoustics.
3. Pozwana ma zawartą umowę o utrzymanie nazwy domeny l-acoustics.pl (od 31.07.2013 r.). Pod adresem Domeny nie jest lokalizowana strona internetowa, a wpisanie adresu powoduje przekierowanie na stronę www.l-acoustics.com.
4. W dn. 1.04.2014 r. pozwana zawarła ze spółką L-acoustics umowę *Certified Provider Agreement*, na mocy której pozwana uzyskała status Certyfikowanego Dostawcy (*Certified Provider*) urządzeń l-acoustics oraz niewyłączną licencję na używanie znaku towarowego l-acoustics w związku z promocją, reklamą i sprzedażą urządzeń marki l-acoustics.

Sąd ustalił powyższe okoliczności na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, oświadczeń pełnomocników stron złożonych na rozprawie w przedmiocie przyznania okoliczności faktycznych, a także przeprowadzonych przez arbitra: oględzin wyników poszukiwania w Internecie nazwy „l-acoustics.pl” przez przeglądarkę Google, badania przez arbitra Krajowego Rejestru Domen oraz połączenia ze stroną pod adresem „l-acoustics.pl”.

powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Na tej podstawie arbiter zasądza na rzecz strony wygrywającej od strony przegrywającej zwrot kosztów postępowania (art. 35 ust. 2 Regulaminu), może on jednak zamiast powyższego znieść wzajemnie lub rozdzielić koszty między stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu). Regulamin nie przewiduje zasądzania kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (wzorem przepisów o postępowaniu cywilnym), ani według kryterium ich rozsądnej wysokości, w związku z tym wszelkie koszty poniesione przez stronę powinny zostać zgłoszone w sposób skonkretyzowany i odpowiednio udokumentowane.

2. Stroną wygrywającą w niniejszym postępowaniu jest pozwana. Pełnomocnik pozwanej złożył w odpowiedzi na pozew wniosek o zasądzenie kosztów postępowania arbitrażowego, sprecyzowany następnie w piśmie z 8.05.2014 r. w ten sposób, że pozwana wnosi o zasądzenie od powoda równowartości kosztów zastępstwa procesowego według załączonych dokumentów księgowych. Pełnomocnik pozwanej dołączył do pisma z 8.05.2014 r. odpisy faktur dokumentujących koszty zastępstwa procesowego na kwoty 2.775 zł. netto (3.413,25 zł. z VAT) oraz 1.850 zł. netto (2.275,50 zł. z VAT). Sąd zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w zakresie należności netto. Oddalając wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów obejmujących podatek od towarów i usług Sąd kierował się ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, że wartość ta nie zostaje zaliczona do kosztów zastępstwa procesowego (zob. n.p. postanowienie SN z 14 września 2012 r. w sprawie I UZ 86/12).


dr hab. Wojciech Machała
Arbiter

Ireneusz Matusiak


PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

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

3. Zamknięcie postępowania

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 15.05.2014 r.

4. Motywy rozstrzygnięcia

1. Dla rozstrzygnięcia sporu w niniejszej sprawie miarodajny jest stan faktyczny i prawny istniejący w dniu zamknięcia postępowania. Norma taka wynika z art. 316 par. 1 k.p.c., ale do identycznego wniosku prowadzi refleksja nad konsekwencjami wydania orzeczenia stwierdzającego naruszenie praw strony powodowej w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny. Konsekwencją uprawomocnienia się takiego orzeczenia jest w pierwszej kolejności wypowiedzenie przez podmiot utrzymujący nazwę domeny (NASK Instytut Badawczy, dalej „NASK”) umowy z dotychczasowym abonentem, a następnie umożliwienie przez NASK złożenia przez podmiot, którego prawa zostały w świetle orzeczenia sądu naruszone, oferty zawarcia umowy o utrzymanie nazwy spornej domeny z pierwszeństwem przed innymi zainteresowanymi. Innymi słowy, praktyczną konsekwencją stwierdzenia przez sąd polubowny naruszenia praw powoda wskutek zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny jest przejście przez powoda tej nazwy domeny, jeśli tylko będzie miał taką wolę.

Jest, w takich okolicznościach prawnych, ewidentne, że stwierdzenie naruszenia praw strony powodowej nie może nastąpić, gdy w dniu zamknięcia postępowania nie da się tego naruszenia stwierdzić, nawet jeśli możliwe byłoby stwierdzenie naruszenia w przeszłości. Nie ma bowiem uzasadnienia dla pozbawiania abonenta nazwy domeny na rzecz osoby, której praw abonent (utrzymując nazwę domeny) aktualnie nie narusza. Teza powyższa jest słuszna zwłaszcza w sytuacji, kiedy abonentowi w dniu zamknięcia postępowania przysługuje uprawnienie do posługiwania się oznaczeniem zawartym w nazwie domeny.

2. Pozwana od 1.04.2014 r. ma status Certyfikowanego Dostawcy urządzeń marki l-acoustics i upoważnienie do używania znaku towarowego l-acoustics m.in. dla celów reklamy produktów tej marki. Jednym z przejawów reklamowego wykorzystania znaku towarowego jest umieszczenie go w nazwie domeny internetowej i używanie tej domeny. Z powyższego wynika, że od 1.04.2014 r. pozwana jest upoważniona do posługiwania się nazwą spornej Domeny i w związku z tym jej działania dotyczące Domeny nie naruszają aktualnie praw osób trzecich. W tym kontekście drugorzędne znaczenie ma okoliczność, że powód nigdy nie uzyskał wyłączności na używanie znaku towarowego l-acoustics, a jego wyłączne prawo dystrybucji urządzeń marki l-acoustics w Polsce wygasło z końcem 2013 r. (czyli przed złożeniem pozwu w niniejszej sprawie). Tylko więc na marginesie wypada zauważyć, że rozstrzygnięcie sporu zgodnie z żądaniem pozwu mogłoby skutkować ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień posiadanych aktualnie przez pozwaną, a nawet spotkać się z zarzutem, że kreuje barierę ograniczającą dostęp pozwanej do rynku (zwłaszcza, że inne nazwy domen zawierających oznaczenie l-acoustics lub podobne są zarejestrowane na powoda).

5. Koszty postępowania

1. Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, *Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. [...] Do zgłoszenia strona*