

**Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa ul. Kruczkowskiego 8**

Sygn. akt 13/12/PA

**WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO**

Wydany w Tychach dnia 5 września 2012 r.
przez prof. dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

Optimum Mark sp. z o.o.

ul. Postępu 17 D,
02-676 Warszawa,

reprezentowanej przez :
radcę prawnego Arkadiusza Wójtowicza,
Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno - Patentowa
ul. Mysia 5,
00-496 Warszawa,

dalej jako: Powód

przeciwko

Eartoszowi Gleniowi

ul. Schiffbeker Weg 97,
22-119 Hamburg,

dalej jako: Pozwany,

o ustalenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji domen internetowych **naszabiedronka.pl**
oraz **nasza-biedronka.pl**

dalej jako: Sporne domeny

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powoda 16 lutego 2012 r., a przez Pozwanego 6 czerwca 2012 r.,

orzeka:

że Pozwany Bartosz Gleń w wyniku rejestracji domen internetowych **naszabiedronka.pl** oraz **nasza-biedronka.pl** nie naruszył praw podmiotowych Powoda Optimum Mark sp. z o.o.,

Uzasadnienie

I. Stan sprawy

1. Sąd ustalił, że poza sporem pozostają następujące fakty:
 - a. Powodowi przysługują krajowe i wspólnotowe prawa ochronne na słowne i słowno – graficzne znaki towarowe z elementem słownym „biedronka” jako dominantą,
 - b. Pozwany prowadzi forum internetowe „Nasza-Biedronka.pl, nieoficjalne i prywatne forum dla pracowników, byłych pracowników i klientów Biedronki” pod Spornymi domenami.
2. Powód prowadzi działalność usługową w zakresie zarządzania znakami towarowymi na rzecz Jeronimo Martins Polska SA. Natomiast Pozwany jest osobą fizyczną (byłym pracownikiem Biedronki).
3. Powód uznał, że działanie Pozwanego polegające na prowadzeniu forum internetowego dostępnego pod adresami zawierającymi Sporne domeny narusza jego prawa podmiotowe. W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2012 r. wystąpił do Sądu z pozwem, w którym domaga się stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zwania umowy o utrzymanie Spornych domen narusza prawa ochronne Powoda do znaków towarowych z elementem słownym „Biedronka” oraz zasądzenia stosownej kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania.
4. Powód stoi na stanowisku, że Sporne domeny są podobne do znaków towarowych, na które przysługują mu prawa ochronne. Podobieństwo to wynika z występowania w znakach towarowych oraz w Spornych domenach dominującego elementu słownego „biedronka”. Zdaniem Powoda postępowanie Pozwanego jest przykładem przejęcia elementu identyfikującego z cudzego oznaczenia do własnego oznaczenia. Wynika to z faktu, iż identyfikacja działalności Powoda i Pozwanego następuje za pośrednictwem elementu słownego „biedronka”.

5. Powód stwierdza, że dla ustalenia wskazanego wyżej podobieństwa nie ma znaczenia fakt, iż w Spornych domenach obok dominanty „biedronka” występuje element słowny „nasza”. Zdaniem Powoda wyraz ten pełni jedynie rolę określenia podmiotu, czyli Biedronki.
6. Zdaniem Powoda kolidujące ze sobą oznaczenia, tj. znaki towarowe oraz Sporne domeny są stosowane wobec identycznego kręgu osób (klientów i pracowników sieci sklepów „Biedronka”, wobec tych samych kategorii towarów i usług. Dlatego Powód zauważa niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców.
7. Powód wyjaśnia, że oznaczenia zawierające dominantę „biedronka” są nie tylko znakami towarowymi ale także nazwą handlową, tzn. dobrem osobistym w rozumieniu przepisów k.c. Powołując się na tę nazwę Pozwany w sposób nieuprawniony korzysta z jej znajomości wśród klientów dla promowania własnej działalności.
8. Powód domaga się także stwierdzenia naruszenia jego praw na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. W dniu 10 lipca 2012 r. w odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od Powoda odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów postępowania.
10. Pozwany zarzuca Powodowi, iż nie wykazał, że jest uprawniony z tytułu praw ochronnych na słowno-graficzne znaki towarowe odpowiadające Spornym domenom, tj. Nasza-Biedronka oraz NaszaBiedronka.
11. Pozwany podkreśla, że nabycie prawa ochronnego na znak towarowy nie uprawnia per se do rejestracji domeny zbieżnej z takim znakiem.
12. Pozwany neguje fakt naruszenia dobra osobistego Powoda w postaci nazwy „Biedronka” jako nazwy, pod jaką prowadzone jest przedsiębiorstwo. W ocenie Pozwanego Powód nie prowadzi przedsiębiorstwa o nazwie „Biedronka”.
13. Pozwany podkreśla, że w niniejszej sprawie nie mogą zostać zastosowane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ponieważ Sporne domeny zostały zarejestrowane oraz są utrzymywane na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
14. W piśmie z dnia 22 sierpnia 2012 r, Powód ustosunkował się do zarzutów Pozwanego wykazując ich bezzasadność.
15. Wykazując bezzasadność zarzutów dotyczących naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych Powód wskazuje, iż Pozwany nie dokonał analizy w/w znaków ze Spornymi domenami i tym samym nie zaprzeczył twierdzeniom Powoda. Powód potrzymał także stanowisko, że słowo „nasza” występujące w Spornych domenach nie ma wpływu na zdolność odróżniającą tych domen. Powód wskazuje także, iż Pozwany nie zakwestionował twierdzenia, iż znaki towarowe Powoda oraz Sporne domeny są adresowane do tego samego

kręgu odbiorców. Powód przeprowadza pogłębioną analizę problematyki znaków renomowanych i przedstawia dowody świadczące o renomie znaków „Biedronka”.

16. Wykazując bezzasadność twierdzeń Pozwanego w kwestii braku naruszenia dóbr osobistych Powód wykazuje, że nazwa służąca do oznaczenia punktów handlowych jest dobrem osobistym. Nie musi ona być oznaczona w firmie przedsiębiorcy.
17. Wykazując bezzasadność twierdzeń Pozwanego w kwestii czynów nieuczciwej konkurencji Powód wykazuje, iż Pozwany uczestniczy w działalności gospodarczej w sposób zawodowy tzn. zorganizowany co wystarczy do uznania go za przedsiębiorcę i pozwala na zastosowanie wobec niego norm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

II. W tak ustalonym stanie sprawy sąd stwierdził co następuje

18. Analizując orzecznictwo w zakresie znaków towarowych można dostrzec, że podmioty, którym przysługują prawa ochronne poszukują ochrony przed jakimkolwiek odwzorowaniem znaku niezależnie od celu w jakim to odwzorowanie następuje (tak E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, ZNUJ, PIPWI, z. 100, Kraków 2007, s. 557).
19. W niniejszej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć czy Pozwany jako były pracownik Biedronki mógł uruchomić stronę internetową, na której prezentowane są poglądy klientów, pracowników oraz byłych pracowników na temat przedsiębiorcy oraz oferowanych przez niego towarów, której nazwa jest podobna do znaku towarowego i użyć tego znaku w domenie takiej strony. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy norm prawnych na wielu płaszczyznach:
 - a. prawa własności przemysłowej,
 - b. prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 - c. prawa cywilnego, oraz
 - d. prawa konstytucyjnego.
20. Sąd podziela pogląd Powoda, iż Sporne domeny są podobne do znaków towarowych, do których prawa ochronne przysługują Powodowi. Podobieństwo to może wprowadzać internautów w błąd. Kwestią wstępną, którą należy rozstrzygnąć oceniając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w przypadkach tzw. „podwójnej identyczności” jest podobieństwo (jednorodzaowość) usług. Dopiero po stwierdzeniu istnienia jednorodzaowości usług pojawi się konieczność badania podobieństwa oznaczeń (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 84). Przy ocenie podobieństwa przedmiotowych towarów lub usług należy uwzględnić „... wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charakter, przeznaczenie, używanie, konkurencyjność czy komplementarność towarów lub usług (zob. Wyrok ETS z 29

września 1998 r. w sprawie Canon (Zb. Orz. 1998, s. I-5507, pkt 17). W opinii Sądu, w niniejszej sprawie o podobieństwie przesądza fakt, że obie strony prowadzą działalność adresowaną do tego samego kręgu odbiorców: klientów sieci handlowej „Biedronka, stąd świadczone przez nie usługi i sprzedawane towary są konkurencyjne i komplementarne.

21. Ocena podobieństwa oznaczeń powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług (konsumenta). Należy wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie te oznaczenia wywołują na odbiorcy, który z reguły spostrzega i zachowuje w pamięci ogólny zarys konkretnego oznaczenia (zob. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 13 lipca 1992 r., Orzecznictwo Gospodarcze 4/1992, s. 59 i nast). Należy przyjąć, że konsument normalnie postrzega znak jako całość i nie analizuje poszczególnych jego części. Rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych oznaczeń i musi polegać na niedoskonałym obrazie jaki zachował w pamięci (por. wyrok ETS 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik, sprawa C-342/97, pkt 26). W niniejszej sprawie porównaniu podlegają Sporna domeny (jako oznaczenia słowne) ze znakami „Biedronka” należącymi do oznaczeń słownych oraz słowno - graficznych.

22. Co do ewentualności podobieństwa między Sporną domenami a słownymi znakami „Biedronka” ich podobieństwo należy ocenić w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Znaki „Biedronka” i Sporne domeny różnią się pod względem wizualnym (graficznym) użyciem w tych ostatnich jako dookreślenia słowa „nasz”; elementem wspólnym jest natomiast słowo „Biedronka”. Należy uznać, że elementem „wiodącym” obu oznaczeń jest słowo „Biedronka”. Orzekając o podobieństwie graficznym oznaczeń nie można pominąć umieszczenia elementu wiodącego pośród innych elementów towarzyszących (zob. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZN UJ, PWiOWI, z. 28, Kraków 1982, s. 13). Wydaje się, że drobne odchylenia np. w postaci dodania przedrostka lub przyrostka, zmiany litery, celowego błędu w pisowni słowa nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa (tak R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 92). Należy zastanowić się, czy dodanie do dominującego elementu innego słowa (w postaci zaimka dzierżawczego „nasza”) wyłącza podobieństwo oznaczeń. W opinii Sądu, biorąc pod uwagę aspekt fonetyczny przeciwstawione oznaczenia pozornie nie są zbieżne. Składają się one ze wspólnego elementu „Biedronka” jednakże dodany do niego element „nasza” jest na tyle charakterystyczny, iż wskazuje na odrębność oznaczeń. Zauważmy jednak, że odrębność fonetyczna nie wyklucza możliwości stworzenia niebezpieczeństwa pomylenia obu podmiotów przez konsumentów (tak R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 92). Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne, ale także fakt, iż mogą one sugerować konsumentom istnienie związków między odrębnymi podmiotami. W opinii Sądu użytkownik Internetu otwierając stronę dostępną pod Spornymi domenami nie będzie zastanawiał się nad istnieniem bądź brakiem związków między Powodem a Pozwanym. Widząc w adresie

dominantę „Biedronka” skojarzy stronę z działalnością Powoda. Przeciętny użytkownik Internetu może więc wysnuć wniosek o związkach między oboma podmiotami.

23. Co do podobieństwa między Sporną domenami a słowno - graficznymi znakami Biedronka należy stwierdzić, że oznaczenie słowne, jakim jest Sporne domeny, może być przeciwstawione słowno – graficznemu znakowi towarowemu. Wynika to stąd, że różnica co do środków oddziaływania na odbiorców nie wyklucza podobieństwa oznaczeń (tak M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 26 – 27). Jest niewątpliwe, że Sporne domeny i słowno – graficzne znaki „Biedronka” mają jeden element wspólny: słowo „Biedronka” (tak więc należy uznać, że istnieje podobieństwo tych oznaczeń, choć z pewnością jest ono mniejsze niż w przypadku znaków słownych). W orzecznictwie ETS zostało przyjęte, że w przypadku rodziny lub serii znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest większe ze względu na fakt, że konsument może mylnie ocenić pochodzenie towarów czy usług i niesłusznie założyć, że sporna domena jest częścią tej rodziny czy serii znaków (zob. wyrok ETS z 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P II Ponte Finanziaria, Zb. Orz. S. I-7333, pkt 63, oraz wyrok z 14 października 2009 r. w sprawie T-140/08 Ferrero SpA, p. 63, dostępne na stronie internetowej <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008.A0140:PL:H>). Wydaje się, że niniejszej sprawie niebezpieczeństwo to jest znaczne. Konsument (w tym przypadku internauta) może w ogóle nie wziąć pod uwagę różnic między oznaczeniami i „przypisać” je wszystkie do sieci handlowej Biedronka, a więc wiązać je z Powodem.
24. Jeżeli przyjmiemy, jak wyżej, że doszło do reprodukcji znaku słownego oraz naśladownictwa znaków słowno – graficznych powstaje konieczność rozstrzygnięcia czy działalność Pozwanego stanowi naruszenie praw podmiotowych Powoda. Inaczej mówiąc Sąd musiał zastanowić się czy Powód nabył prawo ochronne polegające na możliwości reprodukcji znaku towarowego w każdych okolicznościach (poza wyjątkami przewidzianymi w prawie własności przemysłowej). Wydaje się, że jeśli nawet przyjmiemy istnienie takiego prawa (a więc prawa podobnego w swej istocie do autorskich praw podmiotowych obejmujących wszelkie możliwe sposoby korzystania z utworu), to w niniejszej sprawie nie doszło do jego naruszenia. W opinii Sądu przesładzają o tym dwie okoliczności. Po pierwsze, należy wskazać, że prawo ochronne Powoda do znaków towarowych musi ustąpić przed prawem do wolności słowa przysługującym Pozwanemu. Mamy tu bowiem do czynienia z konfliktem między silną pozycją znaku towarowego a swobodą komunikowania się. Po drugie, w niniejszej sprawie należy uwzględnić cel użycia cudzych oznaczeń odróżniających (np. znaków towarowych).
25. W Polsce jako w kraju demokratycznym każdemu obywatelowi przysługuje wolność słowa i wolność komunikowania się. Źródłem tych wolności jest właściwa każdemu człowiekowi godność i niezależność (tak G. Kuczyński, w: *Prawo prasowe. Komentarz*, pod red. B. Kosmusa i G. Kuczyńskiego, Warszawa 2011, s. 31). Wolność słowa została ustanowiona w przepisie art. 54 ust. Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność

wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z reguły przyjmuje się, że wolność wyrażania poglądów dotyczy sfery pozaosobistej (por. E. Nowińska, *Wolność wypowiedzi prasowej*, Warszawa 2007, s. 37 – 38). Natomiast swoboda komunikowania się wyrażona w przepisie art. 49 Konstytucji dotyczy sfery osobistej.

26. Wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji może być, zdaniem Sądu, w praktyce realizowana poprzez uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego. Wymiana między ludźmi poglądów dotyczących określonego przedsiębiorcy i oferowanych przez niego towarów nie jest możliwa bez odwoływania się do oznaczeń odróżniających związanych z tym przedsiębiorcą. Wynika to stąd, że poglądy te dotyczą tego właśnie, konkretnego podmiotu a nie jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy czy grupy albo ogółu przedsiębiorców. W judykaturze od kilku lat pojawiają się orzeczenia przyznające prymat wolności słowa nad prawami ochronnymi na znaki towarowe. Przykładowo można wskazać na francuskie orzeczenia w sprawach *Société Gervais Danone v. Société Le Roseau Voltaire Lacambre* (wyrok TGI Paris z 30 kwietnia 2003, *Dalloz* 2003, nr 26, s. 1760) oraz *Esso Société Anonyme Française SA v. Association Greenpeace France et Société Internet* (wyrok SA Paris z 16 listopada 2005 r, *Propriété Intellectuelle* 2005, nr 11).
27. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie należy uwzględnić cel użycia znaków towarowych Powoda. Pozwany swoim zachowaniem nie zrealizował przesłanek naruszenia prawa ochronnego do znaków towarowych Powoda. Nie doszło tu bowiem do użycia znaków do oznaczenia tych samych kategorii towarów i usług ani do użycia ich w celu gospodarczym czy zawodowym. Pozwany używał znaków towarowych Powoda wyłącznie w celach informacyjnych. Miały one wskazywać osobom otwierającym stronę internetową dostępną pod Spornymi domenami, że opinie, poglądy prezentowanej na tej stronie dotyczą sieci sklepów Biedronka oraz oferowanych przez nią towarów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż niebezpieczeństwo konfuzji, które w pismach procesowych mocno akcentuje Powód w praktyce ulega osłabieniu ponieważ wpisanie do przeglądarki internetowej Google hasła „biedronka” skutkuje pojawieniem się adresów stron Powoda a nie Pozwanego. Adres strony Pozwanego ukazuje się po wpisaniu hasła „nasza biedronka”.
28. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak wiadomo ustawa ta reguluje kwestie nieuczciwej konkurencji w obrocie dwustronnie profesjonalnym (tzn. takim, w którym uczestniczą dwaj przedsiębiorcy). Wydaje się, że zakres pojęcia „przedsiębiorca” obejmuje Pozwanego. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą, przez którą, zarówno w języku potocznym jak i prawnym oraz prawniczym, należy rozumieć działalność zarobkową, zorganizowaną i ciągłą. Pozwany nie osiąga co prawda wprost zysku ze swej działalności jednakże charakter zarobkowy oznacza działalność zdolną do „potencjalnego chociażby generowania zysku” (tak W. Popiołek, w: *Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1 – 449*¹⁰ pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2011, s. 219). Działalność usługowa wykonywana przez Pozwanego, w opinii Sądu nie

stwarza stanu zagrożenia dla interesów Powoda ani tym bardziej dla interesów klientów Powoda. Pozwany nie sugeruje na udostępnionej przez siebie stronie internetowej istnienia jakichkolwiek związków między nim a Powodem. Dlatego należy uznać, że normy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostały naruszone.

29. Pozwany nie naruszył dóbr osobistych Powoda. Powód skazuje, że oznaczenie „Biedronka jest nazwą handlową, pod którą działa znana w Polsce sieć handlowa. Doberem osobistym Powoda jest renoma tej nazwy handlowej. Naruszenie polega na tym, że Pozwany dąży do osłabienia tej renomy. W opinii Sądu poglądu tego nie można podzielić. Nazwa handlowa, z punktu widzenia klienta, identyfikuje sieć handlową (bez potrzeby odwoływania się do oferowanych przez nią towarów), symbolizuje reputację tej sieci. Należy podkreślić, że reputacji można nadać znaczenie pozytywne (tzw. goodwill) ale także negatywną. Jest oczywiste, że przedsiębiorca jest zainteresowany reputacją wyłącznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Trudno przyjąć, zdaniem Sądu, że fakt „sprowokowania” przez Pozwanego (poprzez uruchomienie strony internetowej dostępnej pod Spornymi domenami) publicznej dyskusji na temat sieci handlowej Biedronka oraz oferowanych przez nią towarów sam w sobie stanowił ujmę dla reputacji tej sieci. Powód nie wykazał, że Pozwany tolerował prezentowanie na stronie internetowej wypowiedzi obraźliwych, chamskich itp.

III. Rozstrzygnięcie o kosztach

30. Pozwany nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesienie wydatków w związku z toczącym się postępowaniem. Dlatego Sąd postanawia nie rozstrzygać w kwestii kosztów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

prof. UŚ dr hab. Piotr Ślęzak



Arbiter

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



PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych