

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Koszykowa 54

Sygn. akt: 45/11/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Warszawie, dnia 5 marca 2012 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Jan Roliński – arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r.

sprawy z powództwa:

Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o.

ul. Kaliska 1 m 7

02-316 Warszawa

e-mail: oikos@oikos.net.pl

przeciwko:

.....

e-mail:

o stwierdzenie naruszenia praw powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej <braclowiecka.pl>,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 30 sierpnia 2011 r. (powód) oraz z dnia 21 września 2011 r. (pozwany)

orzeka:

1. pozwany _____, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą _____ w wyniku rejestracji domeny internetowej <braclowiecka.pl> naruszył prawa powódki, spółki Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. zasądza od pozwanego _____, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą _____, na rzecz powódki spółki Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 690 zł (słownie: trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych i przebieg postępowania:

1. W dniu 10 października 2011 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej zwanego „Sądem Polubownym”) wpłynął pozew spółki Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeciwko pozwanemu _____, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą _____. Powódka zażądała stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej <braclowiecka.pl> narusza jej prawa.
2. Powódka podniosła, że prowadzi działalność w zakresie wydawania specjalistycznej literatury rolniczo- leśnej oraz wydawania analogicznej prasy branżowej w postaci czasopism: „Drwal”, „Tropami Przyrody”, „Las Polski”, „Agromechanika” i „Brac Łowiecka”. Ponadto powódka prowadzi agencję reklamy wyspecjalizowaną w przygotowywaniu kampanii reklamowych dla firm z tzw. zielonej strefy, związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, ochroną przyrody i ekologią. Powódka wskazała, że wydawany przez nią od 1998 r. miesięcznik „Brac Łowiecka” jest obecnie drugim co do wielkości nakładu periodykiem o tematyce łowiecko - przyrodniczej na polskim rynku, który jednocześnie pozostaje jedynym niezależnym ogólnopolskim miesięcznikiem myśliwych i sympatyków łowiectwa. Zdaniem powódki, wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i wydawnicze ugruntowało pozycję „Braci Łowieckiej” wśród polskich myśliwych, powodując że jest ona obecnie jednym z najbardziej poczytnych i opiniotwórczych czasopism branżowych, co przekłada się na szereg zleceń ze strony reklamodawców, którzy chętnie przedstawiają na jej łamach oferowane przez siebie produkty. Powódka przedstawiła przykładowe okładki swojego pisma. Powódka wskazała również, że dnia 13 października 1997 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie Wydział VII Cywilny i Rejestrowy wpisał do sądowego rejestru dzienników i czasopism tytuł czasopisma „Brac Łowiecka”. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 13 października 1997 r., sygn. akt. VII Ns Rej Pr 1047/97 oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 30 grudnia 2005 r. sygn. VII Ns Rej Pr 1801,1802/05. Powódka podniosła również, że od 19 października 1998 r. przysługuje jej prawo ochronne do znaku słowno – graficznego „BRAC ŁOWIECKA”. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła wzór zastrzeżonego

znaku towarowego, decyzję Urzędu Patentowego z dn. 25 października 2001 r. i świadectwo ochronne Urzędu Patentowego nr 133477.

3. Powódka stwierdziła, że w związku z rozwojem gazety, w dniu 24 marca 2004 r. została zarejestrowana domena internetowa <braclowiecka.net.pl>, na której prowadzony jest portal zrzeszający sympatyków łowiectwa. Na stronie internetowej prezentowane są bieżące i archiwalne numery „*Braci Łowieckiej*”, przedstawiane jest kalendarium roku w gospodarce łowieckiej oraz podawane są inne informacje przydatne dla myśliwych, w szczególności dokładne czasy wschodu i zachodu słońca oraz księżyca w Polsce. Portal umożliwia również nawiązanie kontaktu z fachowcami z poszczególnych dziedzin łowiectwa oraz zapoznanie się z parametrami oferowanej na polskim rynku broni myśliwskiej i optyki myśliwskiej. Ponadto, za pośrednictwem portalu <braclowiecka.net.pl> istnieje możliwość zamówienia prenumeraty miesięcznika w formie papierowej lub elektronicznej, ustalenia punktów jego sprzedaży czy zlecenia zamieszczenia ogłoszenia bądź reklamy w czasopiśmie lub na stronie internetowej. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła informację z krajowego rejestru domen oraz wydruk ze strony internetowej <braclowiecka.net.pl>.
4. Powódka wskazała, że pozwany, używając zarejestrowanej w dniu 24 października 2006 r. domeny internetowej <braclowiecka.pl> w sposób ewidentny wykorzystuje wieloletnią renomę firmy powódki, kierując swoją ofertę do tej samej grupy docelowej. Zdaniem powódki podtrzymywanie takiego stanu rzeczy stwarza niebezpieczeństwo pomyłek wśród użytkowników Internetu co do tożsamości uprawnionego do nazwy i pozwanego. Użytkownicy strony internetowej <braclowiecka.pl>, zdaniem powódki, korzystają z usług oferowanych przez pozwanego, w tym możliwości zamieszczania ogłoszeń lub reklamy w portalu, pozostając w błędnym przekonaniu, iż jest ona powiązana z miesięcznikiem „*Brać Łowiecka*”. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła informację z krajowego rejestru domen oraz wydruk ze strony internetowej <braclowiecka.pl>. Dodatkowo powódka podniosła, że korzystając z renomy czasopisma „*Brać Łowiecka*”, pozwany usiłował ominąć postanowienia regulaminu polskiego portalu łowieckiego <lowiecki.pl>, przedstawiając tam swoją ofertę i licząc na to, że z uwagi na powszechnie wiadomą wśród myśliwych, wieloletnią współpracą pomiędzy powódką a P&H Limited Sp. z o.o. prowadzącą portal <lowiecki.pl> i wydającą czasopismo „*Łowiecki Dziennik Myśliwych*”, reklama ta nie zostanie skasowana, a użytkownicy portalu i czytelnicy „*Łowieckiego Dziennika Myśliwych*” powiążą jego ofertę z gazetą „*Brać Łowiecka*”. O tym, według powódki, świadczyło zamieszczenie tam elektronicznej kartki świątecznej z podpisem „*BRAĆ ŁOWIECKA.pl*”. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła wydruk ze strony internetowej <<http://forum.lowiecki.pl/download.php/11,370274,7339/wielkanoc.jpg>> oraz wniosła o przesłuchanie Piotra Gawlickiego, zamieszkałego przy ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk.
5. Powódka wskazała również, że określenie „*brać łowiecka*” nie należy do zwrotów szeroko używanych tak w języku powszechnym, jak i w gwarze łowieckiej. W języku polskim, zdaniem powódki, powszechne jest określenie „*brać myśliwska*”, natomiast zwrot „*brać łowiecka*” jest archaizmem mającym cechy wyróżniające i identyfikujące na zasadzie wyłączności wydawane przez powódkę czasopismo specjalistyczne. Na dowód tych twierdzeń powódka załączyła wyciąg ze Słownika Języka Polskiego (red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 195) oraz ze Słownika podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych (autorstwo: Z. Józwiak i K. Biały, Warszawa 1994, s. 11).

6. Mając powyższe na uwadze, powódka wskazała, że rejestracja spornej domeny doprowadziła do naruszenia jej prawa do firmy, tj. uchybienia art. 23 w zw. z art. 43¹⁰ ustawy z dnia 18 maja 1964 r. kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: kc) oraz art. 3 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej: uznk), gdyż poprzez wykorzystanie zwrotu będącego nazwą handlową wydawanego od wielu lat periodyku branżowego i powiązanego z nim portalu internetowego, wobec skierowania swojej oferty do tego samego kręgu odbiorców, powstało niebezpieczeństwo pomyłki wśród użytkowników Internetu co do tożsamości uprawnionego do nazwy i dysponenta adresu lub co do związku dysponenta adresu z uprawnionym do nazwy. Zdaniem powódki, pozwany w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, dla celów reklamowych, wykorzystał powszechnie znany w środowisku myśliwskim tytuł czasopisma wydawanego przez powódkę, powodując wrażenie związku pomiędzy wydawcą czasopisma a portalem <braclowiecka.pl> i prowadząc w ten sposób do zagrożenia renomę powódki, gdyż jakość oferowanych przez niego usług odbiegała jakością od usług świadczonych przez powódkę.
7. W odpowiedzi na pozew, doręczonej do Sądu Polubownego dnia 27 października 2011 r., pozwany wniósł o odrzucenie wniosku zawartego w pkt. 3 petitum pozwu oraz obciążenie powódki kosztami postępowania. Pozwany wskazał, że informacja o naruszeniu praw powódki dotarła do niego z Sądu, a Wydawnictwo nie skontaktowało się bezpośrednio ani z pozwanym, ani z CSK sp. z o.o., aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Zdaniem pozwanego świadczy to o przyjętych z góry złych intencjach powódki. Pozwany zaznaczył, że współpracując z CSK sp. z o.o. przy tworzeniu portalu <braclowiecka.pl> nie przypuszczał, że portal stanie się punktem spornym w oczach powódki oraz właścicieli portalu <lowiecki.pl>. Powód podkreślił, że nie było jego intencją wykorzystywanie dorobku powódki, a stworzony przez niego portal jest tworem autonomicznym. Powód podkreślił również, że portal <braclowiecka.pl> powstał jako platforma społecznościowa, zrzeszająca użytkowników wokół wspólnej pasji: wędkarstwa, myślistwa, kynologii itp., poprzez łączenie znajomych w obrębie swoich kół, tworzenie własnych grup znajomych etc. Pozwany podkreślił także, że portal ten nie prowadzi działalności wydawniczej ani informacyjnej, a zawarte w nim treści są tworzone przez użytkowników. Pozwany podniósł również, że warstwa graficzna, struktura i funkcjonalność portalu w sposób oczywisty różni się od serwisu <braclowiecka.net.pl>. Na portalu pozwanego występuje znak graficzno - słowny „BRAĆŁOWIECKA.PL”, pisany łącznie, uzupełniony o grafikę przedstawiającą postać myśliwego, wędkarza, psa oraz ptactwa. Znak „BRAĆŁOWIECKA.PL”, zdaniem pozwanego, różni się znacząco od znaku zastrzeżonego przez powódkę, zarówno w warstwie słownej, jak i graficznej. Na dowód tych twierdzeń powód załączył opisane poniżej porównanie obu znaków.
8. Według pozwanego, oznaczenie <braclowiecka.pl> składa się z trzech elementów słownych: „Brać + Łowiectwo + pl”. Pozwany przytoczył definicję ze Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwa Naukowego PWN, zgodnie z którą poszczególne słowa zawarte w powyższym oznaczeniu mają następujące znaczenie: brać – <http://sjp.pwn.pl/sloownik/2445874/l>, zob. bractwo w znaczeniu 1, «grono współtowarzyszy», «w Kościele katolickim: świeckie zrzeszenie wiernych mających na celu jakiś szczególny kult religijny», daw. «stowarzyszenie, związek, organizacja», daw. «rzeczownik zbiorowy od brać» łowiectwo, «całokształt spraw związanych z łowieniem,

hodowlą i ochroną zwierzyzny», «myślistwo». Według pozwanego, sugerowanie, że zwrot „brać łowiecka” jest unikalny i niespotykany w języku codziennym, którym posługują się grupy obejmujące myśliwych, wędkarzy czy też szeroko rozumianą społeczność związaną z łowiectwem, jest przesadą. Na dowód tych twierdzeń pozwany załączył wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej frazy „brać łowiecka” oraz podał przykład portalu <POLUJE.PL>, wykorzystującego zbliżoną nazwę. Pozwany podniósł także, że bardzo istotnym elementem podczas tworzenia projektu internetowego, będącego portalem społecznościowym, jest domena, z którą wiąże się łatwość zapamiętania i adekwatność do przedstawianej tematyki. Stąd, zdaniem pozwanego, często stosowany zabieg tworzenia tożsamej nazwy zawartej w logotypie z nazwą domeny.

9. Pozwany podniósł również, że przez dłuższy czas przed zakupem domeny <braclowiecka.pl>, nie było złożonej żadnej rezerwacji, na tę domenę przez innego użytkownika. W związku z tym, pozwany zakupił domenę <braclowiecka.pl>, a następnie udostępnił ją spółce CSK sp. z o.o. Dodatkowo, w odczuciu pozwanego oraz spółki CSK sp. z o.o., związek słowny „Brać Łowiecka” jest popularnym wyrażeniem, które jest rozumiane jako grupa osób, a nie tytuł prasowy. Pozwany wskazał także, że jest jedynie właścicielem domeny <braclowiecka.pl>, a aktywność na tej domenie prowadzi spółka CSK Sp. z o.o. Tworzenie oraz prowadzenie internetowej platformy społecznościowej <braclowiecka.pl> stanowi dodatkową działalność CSK sp. z o.o. Pozwany podniósł również, że twierdzenie, iż właściciel domeny <braclowiecka.pl> próbował ominąć postanowienia regulaminu portalu <lowiecki.pl>, przedstawiając tam swoją ofertę, stanowi jedynie subiektywną interpretację powoda oraz właścicieli portalu <lowiecki.pl>. Na dowód tych twierdzeń pozwany zaznaczył, że wymieniona przez powódkę kartka świąteczna nie istnieje pod wskazanym przez nią adresem internetowym: <<http://forum.lowiecki.pl/download.php/ll.370274.7339/WIELKANQC.JPG>>, na dowód czego załączył wyciąg z prowadzonej działalności użytkownika <braclowiecka.pl> na forum <lowiecki.pl>. Zdaniem pozwanego, <braclowiecka.pl> nie starała się przedstawiać swojej oferty na portalu <lowiecki.pl>, gdyż takiej oferty wciąż nie posiada, a wszystkie działania prowadzone na portalu <lowiecki.pl> były zgodne z regulaminem i zmierzały do sprowokowania dyskusji oraz do przedstawienia informacji o nowych możliwościach dla użytkowników. Na dowód tych twierdzeń pozwany przytoczył adres <www.pzlow.pl/forum>.
10. W dniu 5 grudnia 2011 r., działając na podstawie art. 25 ust. 4 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (dalej jako „Regulamin”) Sąd zawiadomił strony o możliwości przedstawienia dodatkowych dowodów oraz ostatecznych stanowisk w sprawie w terminie do dnia 12 grudnia 2011 r. W odpowiedzi na to pismo, pozwany oświadczył, że jest otwarty na propozycje rozwiązania zaistniałego sporu. Jednocześnie wniósł o odrzucenie pkt. 3 pozwu dotyczącego zasądzenia na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, gdyż jego zdaniem, powódka nie wykazała dobrej woli i nie próbowała rozwiązać zaistniałego sporu w sposób bezpośredni z pozwanym, przez co naraziła siebie, jak i pozwanego, na znaczne koszty wynikające z prowadzonego postępowania. Pozwany podniósł również, że ani on, ani spółka CSK sp. z o.o. nie osiągają korzyści materialnych z działalności prowadzonej pod adresem <braclowiecka.pl>. Zdaniem pozwanego, projekt związany z tą domeną opiera się na marce, której integralną częścią

jest nazwa odzwierciedlająca nazwę domeny. Powódka, zdaniem pozwanego, w sposób nieuprawniony próbuje przypisywać pozwanemu złą wolę i doprowadzić do likwidacji portalu w wyniku odebrania domeny. Na koniec pozwany podniósł, że portal <braclowiecka.pl> ma wielu zwolenników, co jest efektem tylko i wyłącznie jego pomysłu, wielu godzin pracy oraz doświadczenia w realizowaniu projektów internetowych.

11. W dniu 10 listopada 2011 r. powódka zaproponowała, w nawiązaniu do wyrażonej w odpowiedzi na pozew deklaracji gotowości rozwiązania zaistniałego sporu, zawarcie ugody polegającej na dokonaniu przez pozwanego na rzecz powódki cesji praw do spornej domeny, w zamian za co odstąpiłaby od żądań zasądzenia na jej rzecz kosztów niniejszego postępowania.
12. W odpowiedzi na pismo powódki z dnia 10 listopada 2011 r., pozwany poinformował w dniu 9 grudnia 2011 r., że twórcy portalu <braclowiecka.pl> podjęli decyzję o zmianie nazwy portalu tak, aby powódka mogła dalej prowadzić swoją działalność bez podejrzeń o chęć wykorzystania jednego z wydawanych przez nią tytułów. Dodatkowo, pozwany zaproponował wystawienie na sprzedaż domeny <braclowiecka.pl>, zapewniając że w najbliższym czasie portal zmieni nazwę, a powódka jako pierwsza na rynku będzie posiadała informację o możliwości odkupu spornej domeny. Pozwany zaznaczył również, że nie znajduje podstaw do przekazania nieodpłatnie praw do domeny <braclowiecka.pl> na rzecz powódki.
13. Do dnia 14 grudnia 2011 r. nazwa domeny pozwanego nie została jednak zmieniona. Mając to na uwadze, Sąd, na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu zamknął postępowanie i poinformował strony o możliwości zgłaszania ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania do dnia 21 grudnia 2011 r.
14. W odpowiedzi na powyższe pismo pozwanego, które zostało powódce doręczone w dniu 21 grudnia 2011 r., powódka w piśmie z dnia 30 grudnia 2011 roku zaproponowała zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron, celem umożliwienia pozwanemu realizacji przedstawionych w nim deklaracji.
15. W związku z powyższym, działając na wniosek powódki, Sąd postanowił odroczyć wydanie wyroku w przedmiotowej sprawie do dnia 3 lutego 2012 r., w celu umożliwienia pozwanemu zrealizowania deklaracji wyrażonych w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.
16. Pomimo złożonych w tym piśmie deklaracji, Sąd na podstawie oględzin danych z bazy krajowego rejestru domen (<http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl>) ustalił, że na dzień wydania wyroku, właścicielem domeny <braclowiecka.pl> jest nadal pozwany. W tym stanie rzeczy Sąd uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

17. Powódka – Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. – od 1998 roku zajmuje się działalnością wydawniczą. Wśród wydawanych czasopism znajdują się: miesięcznik „Brać Łowiecka”, dwutygodnik „Las Polski”, miesięcznik „Drwał” oraz miesięcznik „Agromechanika”. Powódka zgłosiła do rejestracji tytuł czasopisma „Brać Łowiecka” i 13 października 1997 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie Wydział VII Cywilny i Rejestrowy

wpisał to oznaczenie do rejestru dzienników i czasopism (postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 13 października 1997 r., sygn. akt. VII Ns Rej Pr 1047/97 oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 30 grudnia 2005 r. sygn. VII Ns Rej Pr 1801,1802/05). W dniu 19 października 1998 r. powódka zgłosiła również znak słowno-graficzny „*Brać Łowiecka*” w Urzędzie Patentowym RP (nr świadectwa ochronnego 133477, data zgłoszenia 19 października 1998 r., zastrzeżony dla klas w klasyfikacji nicejskiej nr 16). Sąd ustalił jednak na podstawie bazy danych Urzędu Patentowego RP, że w dniu 19 października 2008 r. prawo ochronne wygasło.

18. Sąd ustalił również, że 24 marca 2004 r. na rzecz powódki zarejestrowana została domena internetowa <braclowiecka.net.pl>. Za pomocą strony internetowej prowadzonej pod adresem powyższej domeny powódka reklamowała swoje czasopismo „*Brać Łowiecka*”, udostępnia katalogi tematyczne, a także umożliwia kontakty z ekspertami z poszczególnych dziedzin łowiectwa.
19. Sąd ustalił, że na rzecz pozwanego zarejestrowana jest domena internetowa <braclowiecka.pl>, która została utworzona 24 października 2010 r. Za pośrednictwem strony internetowej <braclowiecka.pl> udostępniane są użytkownikom portalu komunikatory do rozmów, konta pocztowe, fora dyskusyjne oraz możliwość współtworzenia portalu społecznościowego. Portal ten również umożliwia zamieszczanie drobnych ogłoszeń, w celu umożliwienia handlu i wymiany pomiędzy użytkownikami. Istnieją również odsyłacze zatytułowane „*sklepy łowieckie*” oraz „*sklepy promowane*”, które w dacie orzekania nie prowadziły do witryn zewnętrznych.
20. Wszystkie wyżej wskazane okoliczności zostały potwierdzone w pismach stron, znajdujących się w aktach sprawy lub zostały ustalone przez Sąd na podstawie oględzin stron internetowych powódki i pozwanego.

Sąd zważył, co następuje:

21. Sąd postanowił o nieprzeprowadzeniu rozprawy pomimo wniosku strony powodowej o przeprowadzenie dowodu ze świadka. Sąd, zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu, nie uwzględnił wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, ponieważ uznał sprawę za wszechstronnie wyjaśnioną na podstawie pism procesowych stron. W związku z powyższym, Sąd uznał przeprowadzanie rozprawy za zbędne – nie zaszła więc żadna z przesłanek przeprowadzenia rozprawy wskazanych w art. 28 ust. 1 Regulaminu.
22. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu rozstrzygnięcie sporów o domeny internetowe podlega prawu polskiemu. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdują przepisy art. 10 ust. 1 uznk i art. 3 ust. 1.

Naruszenie art. 10 ust. 1 uznk

23. Zgodnie z 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.

24. Przyjmuje się, że powyższy przepis może stanowić podstawę uzupełniającej ochrony oznaczeń niezarejestrowanych na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej przed takim ich używaniem w obrocie, które może wywoływać błąd co do pochodzenia towaru lub usługi. Przy ocenie możliwości wprowadzenia w błąd w konsekwencji używania myląco podobnych oznaczeń odróżniających stosuje się kryteria takie, jak przy ocenie ryzyka konfuzji w prawie znaków towarowych. Ocenę przeprowadza się z uwzględnieniem sposobu odbioru oznaczeń przez przeciętnego klienta. Znaczenie ma również stosowanie oznaczeń do podobnych towarów lub usług (M. Kępiński, I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 419). Ochrona na podstawie art. 10 uznk przysługuje oznaczeniom w takiej postaci, w jakiej jest są one rzeczywiście używane. W razie konfliktu pomiędzy oznaczeniami odróżniającymi, ochronę uzyskuje oznaczenie korzystające z pierwszeństwa używania. Nazwy domen internetowych oraz tytuły czasopism mogą podlegać kwalifikacji jako oznaczenia odróżniające towary i usługi i jako takie – korzystać z ochrony na zasadach wyrażonych w art. 10 ust. 1 uznk.
25. W przedmiotowej sprawie powód – z wcześniejszym pierwszeństwem – rozpoczął używanie oznaczenia „*Brać Łowiecka*” jako tytułu prasowego, a także znaku towarowego. Następnie powód otworzył stronę internetową pod adresem domeny zawierającej powyższą nazwę - „*braclowiecka*” - w zapisie. Nazwa „*Brać Łowiecka*” jest nazwą oryginalną i odróżniającą towary i usługi polegające na wydawaniu prasy oraz publikowaniu w internecie publikacji i informacji zaadresowanych do osób zainteresowanych tematyką łowiecką. Wieloletni, nieprzerwany okres używania tego oznaczenia pozwala uznać, że oznaczenie „*Brać Łowiecka*” w swojej formie słownej, słowno-graficznej, a także w zapisie „*braclowiecka*” jest kojarzone z działalnością wydawniczą powódki. Wydawnictwa powódki dotyczą tematyki łowieckiej, a adresatami czasopism oraz serwisu internetowego na stronie www.braclowiecka.net.pl są osoby zainteresowane tą tematyką.
26. Pozwany zarejestrował domenę o identycznej nazwie. Na stronie internetowej prowadzonej pod domeną <braclowiecka.pl> prowadzony jest serwis internetowy dla osób zainteresowanych tematyką łowiecką. Identyczność nazw, podobieństwo tematyki zamieszczanej w serwisach internetowych powódki i pozwanego oraz w publikacjach powódki, a także okoliczność, że usługi powódki i pozwanego są zaadresowane do tej samej grupy odbiorców powodują, że zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów i usług prowadzonych za pośrednictwem stron powódki i pozwanego, w rozumieniu art. 10 ust. 1 uznk. Zgodnie z powyższym przepisem, dla stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców nie jest konieczne wykazanie, że pomyłki co do pochodzenia lub cech towarów rzeczywiście miały miejsce. Wystarczająca jest sama możliwość wprowadzenia w błąd, nie ma więc znaczenia, czy skutek taki na rynku wystąpił (por. op. cit. s. 271-272). Dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd nie ma znaczenia fakt, że strona internetowa pozwanego funkcjonuje jako portal społecznościowy, współtworzony przez jego użytkowników, posiadający odmienną warstwę graficzną i strukturalną i nie mający żadnych powiązań z działalnością wydawniczą czy informacyjną. Jak wskazano powyżej, strona internetowa pozwanego

prezentuje treści i informacje skierowane do tej samej grupy odbiorców, co publikacje powódki w formie czasopisma lub informacje zamieszczane w Internecie.

27. W ocenie Sądu, sposób korzystania przez pozwanego ze spornej domeny oraz fakt, że określenie „*brać łowiecka*” funkcjonuje w obrocie jako nazwa czasopisma wydawanego przez powódkę, prowadzi do powstania ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi. To ryzyko jest tym większe, gdyż powódka zarejestrowała wcześniej na swoją rzecz domenę internetową o identycznej nazwie.

Naruszenie art. 3 ust. 1 uznk

28. Poprzez rejestrację domeny <bracloweicka.pl> pozwany dopuścił się również naruszenia zasad uczciwej konkurencji, tj. art. 3 ust. 1 uznk. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Kluczowe dla oceny tego przepisu jest stwierdzenie, czy rejestracja i używanie przez pozwanego domeny internetowej podobnej do domeny już używanej w obrocie przez powódkę, może być uznana za działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
29. Działalność pozwanego można sklasyfikować jako zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami. Dobre obyczaje wymagają - od przedsiębiorcy, jakim jest pozwany, zachowania – przy wyborze nazwy domeny – odpowiedniego dystansu do oznaczeń już używanych, zwłaszcza, jeżeli dotyczy to oznaczeń serwisów informacyjnych lub publikacji adresowanych do wąskiego grona odbiorców. W razie niezachowania takiego dystansu i przyjęcia nazwy doskonale znanej i popularnej w powyższej grupie adresatów, zasadne jest ustalenie, że działalność pozwanego zmierzała do nieuczciwego wykorzystania renomy i popularności wcześniejszego oznaczenia, a także stwarzała ryzyko tzw. „rozwodnienia” siły odróżniającej i rozpoznawalności oznaczenia. Rejestracja domeny i jej późniejsze używanie mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w związku z faktem, że na uczestnikach obrotu ciąży szczególny obowiązek staranności w wyborze i sposobie korzystania z oznaczeń już używanych w obrocie.
30. Należy zatem uznać, że pozwany rejestrując domenę internetową <braclowieicka.pl> dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 uznk.

Brak naruszenia art. 23 w zw. z art. 43¹⁰ kc

31. Poprzez rejestrację domeny <braclowieicka.pl> pozwany nie dopuścił się natomiast naruszenia art. 23 w zw. z art. 43¹⁰ kc. Firma powódki składa się bowiem z nazwy „*Oikos*”. Nazwa „*brać łowiecka*” nie jest zatem firmą powódki. Zgodnie z art. 43⁵ § 1 kc firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera również określenie formy prawnej, które może być skrótowe. Firmą jest nazwa przedsiębiorcy ujawniona we właściwym rejestrze (art. 43² § 2 kc), w przypadku powódki - rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez właściwy sąd rejestrowy. Nazwa handlowa, do której odnosiła się powódka, nie jest pojęciem tożsamym z firmą i korzysta z ochrony nie na podstawie art. 43¹⁰ kc, lecz art. 5 uznk, który jednak zdaniem Sądu nie znalazł zastosowania w rozpatrywanej

sprawie. Spór pomiędzy powódką a pozwanym dotyczył, jak wskazano wyżej, konfliktu pomiędzy oznaczeniami odróżniającymi towary i usługi, a nie – przedsiębiorstwa.

Brak naruszenia prawa ochronnego, o którym mowa w art. 296 pwp

32. Znak towarowy powódki nie korzysta już z ochrony przewidzianej w pwp, ponieważ prawo ochronne na znak towarowy wygasło 19 października 2008 r. Zatem rejestracja i używanie domeny <braclowiecka.pl> nie narusza prawa ochronnego do znaku towarowego określonego w art. 296 ust. 2 pwp. W tym zakresie Sąd wziął pod rozwagę informacje publicznie dostępne, ujawnione w bazie danych Urzędu Patentowego. Pozbawiony znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest fakt, czy oznaczenie powoda jest chronione na podstawie pwp i uznk, czy tylko na podstawie uznk. W obu przypadkach rozstrzygnięcie o prawach powódki byłoby tożsame.

Niezbędność wyrokowania

33. Pomimo deklaracji pozwanego zamieszczonej w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r. o wystawieniu na sprzedaż w najbliższym czasie domeny <braclowiecka.pl>, w dniu zamknięcia postępowania, tj. 14 grudnia 2011 r. w rejestrze NASK jako abonent domeny <braclowiecka.pl> widniał w dalszym ciągu pozwany. Ten stan rzeczy nie zmienił się również do dnia dzisiejszego. W związku z tym Sąd uznał, że zapewnienia pozwanego o zamiarze odstąpienia od używania spornej domeny należy uznać za niezrealizowane, a wydanie orzeczenia w przedmiotowej sprawie jest niezbędne.

34. Tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu (wpis od pozwu), Sąd zasądza na rzecz powódki koszty postępowania arbitrażowego w kwocie 3 690 zł (słownie: trzech tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu złotych). Sąd nie zasądza innych kosztów, w szczególności kosztów zastępstwa procesowego, w związku z brakiem ich zgłoszenia przez powódkę (zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 Regulaminu).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Jan Roliński

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
II 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

