

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

Sygn. akt. 59/10/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Krakowie w dniu 23 kwietnia 2011 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie – Justyna Ożegalska-Trybalska – arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powództwa „O’CHIKARA” M. Kwiatkowski i D. Kowalski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, przeciwko

o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „ochikara.edu.pl”,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powoda w dniu 15 listopada 2010 r. i Pozwanego w dniu 10 grudnia 2010 r.

orzeka:

1. Stwierdza, że Pozwany w wyniku rejestracji i używania domeny naruszył prawa Powoda w świetle art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.
3. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda koszty postępowania arbitrażowego oraz koszty zastępstwa procesowego i pomocy prawnej w sprawie w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), zgodnie z przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania oraz wg. norm przepisanych.

UZASADNIENIE

I. Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg postępowania.

W dniu 29 grudnia 2010 r., do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Sąd Polubowny”), wpłynął pozew od spółki „O’CHIKARA” M. Kwiatkowski i D. Kowalski Spółka Jawna (dalej „Powód”), w którym zażądała ona stwierdzenia, że (dalej „Pozwany”) w wyniku rejestracji domeny „ochikara.edu.pl” naruszył jej prawa oraz zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (dalej „Regulamin Sądu”).

W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, że w ramach działalności gospodarczej prowadzonej od 1995 r. posiada w całej Polsce sieć szkół (aktualnie ponad 20 placówek) pod nazwą Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „O’CHIKARA”, w której kształcą słuchacze w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz przygotowuje do egzaminu na licencję detektywa. Od 2007 r., oznaczenie „O’CHIKARA” jest chronione prawem ochronnym na znak towarowy. W celu promocji oraz informowania potencjalnych klientów o zakresie świadczonych usług, powodowa spółka posiada stronę internetową pod adresem www.ochikara.pl, na której znajduje się oferta Powoda.

Zgodnie z argumentacją Powoda, korespondująca ze znakiem towarowym domena „ochikara.edu.pl”, której abonentem jest Pozwany, jest wykorzystywana w celu prezentacji oferty, informacji oraz reklamy konkurencyjnych w stosunku do Powódki podmiotów prowadzących działalność edukacyjną w zakresie ochrony osób i mienia, w tym: 2-letniego Studium Policealnego kształcącego w zawodzie: technik ochrony fizycznej osób i mienia, Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Służb Ochrony. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.ochikara.edu.pl, co najmniej niektóre ze wskazanych szkół działają w ramach

Jednoosobowym współnikiem tej spółki oraz jej prokurentem jest Pozwany

W opinii Powoda, korzystanie ze spornej domeny lub jej udostępnianie do korzystania, jest działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami i może wywoływać mylne wyobrażenie użytkowników Internetu, co do tożsamości przedsiębiorstwa, które oferuje dane usługi edukacyjne. Może także wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów i usług oferowanych za pośrednictwem strony identyfikowanej przez tę domenę, jak również błędnie sugerować istnienie powiązań między Powodem a Pozwanym. W opinii Powoda, możliwości wprowadzenia w błąd osób zainteresowanych ofertą Powoda i Pozwanego sprzyja fakt, że oba podmioty prowadzą zapisy do swoich szkół za pośrednictwem stron i umieszczonych na nich formularzy on-line.

Jako podstawę prawną roszczeń Powód wskazał:

- 1) art. 43¹⁰ Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „k.c.”);
- 2) art. 3, 10 i 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „u.z.n.k.”);

- 3) art. 296 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (która to podstawa, została skorygowana w piśmie strony powodowej z dnia 25 lutego 2011 r. w którym powołując się na oczywistą pomyłkę, Powód wskazał na właściwą regulację stanowiącą podstawę roszczeń tj. ustawę Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (dalej „p.w.p.”).

Na poparcie wskazanych okoliczności, Powód dołączył do Pozwu m.in. następujące dowody: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wspólników spółki „O’CHIKARA”; kopię świadectwa ochronnego na znak towarowy „O’CHIKARA”; odpis z KRS Spółki Profesjonalna Agencja Ochrony COBRA – Południe Sp. z o.o. w Sosnowcu; płytę CD zawierającą zrzuty ekranu stron www.ochikara.pl oraz www.ochikara.edu.pl; odpis aktualny z KRS Spółki

W odpowiedzi na Pozew z dnia 12 stycznia 2011 r., Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, wskazując zarówno na brak znamion popełnienia przez niego czynu nieuczciwej konkurencji, jak i brak podstaw do twierdzenia, że użycie w nazwie spornej domeny oznaczenia „ochikara” oraz treści prezentowane na stronie pod tą domeną mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa Powoda oraz Pozwanego. Wskazał także na brak renomy znaku „O’CHIKARA”, a co za tym idzie - niemożność stwierdzenia, że sporna domena narusza renomę Powoda.

W uzasadnieniu strona pozwana wskazała, że domena „ochikara.edu.pl”, nie może być uznana za oznaczenie indywidualizujące Powoda, który prowadzi swoją działalność pod firmą „O’CHIKARA M. Kwiatkowski i D. Kowalski spółka jawna”. Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „O’CHIKARA” Pozwany wskazał, że brak jest spełnienia przesłanek naruszenia prawa tego prawa na gruncie art. 296 ust. 2 p.w.p., z uwagi na: brak między znakiem Powoda a sporną domeną podobieństwa na płaszczyźnie graficznej, a jedynie podobieństwo w warstwie fonetycznej, używanie spornej domeny jedynie w celu lokalizowania strony www w Internecie, a także brak związku między działalnością prowadzoną na stronie Powoda pod adresem www.ochikara.pl oraz na stronie identyfikowanej przez domenę „ochikara.edu.pl”.

W opinii Pozwanego, sposób korzystania przez niego ze spornej domeny powoduje, że niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców co do źródła pochodzenia towarów i usług oferowanych na jego stronie jest minimalne, co wyklucza możliwość stawiania mu zarzutu naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Ponadto, z uwagi na to, że Powód posługuje się w Internecie domeną korespondującą z jego nazwą i znakiem towarowym, a co za tym idzie ma swobodny dostęp do rynku on-line, bezpodstawny jest także zarzut utrudniania przez Pozwanego dostępu do rynku, stanowiący czy nieuczciwej konkurencji określony w art. 15 u.z.n.k.

W piśmie z 25 lutego 2011 r., strona powodowa sprostowała pomyłkę w zakresie podstawy roszczenia z art. 296 ust. 2 p.w.p. oraz podniosła, że zarzuty pozwanego, sformułowane w odpowiedzi na pozew, są zupełnie chybione.

Przede wszystkim, jak wskazał Powód oczywistym jest, że oznaczenie „O’CHIKARA” stanowi element firmy Powódki i jako takie jest chronione przed bezprawnym użyciem przez Pozwanego w charakterze nazwy domeny.

Ponadto jego zdaniem, absurdalne są argumenty Pozwanego o braku podobieństwa między znakiem towarowym „O’CHIKARA”, a nazwą domeny

„ochikara”. Zdaniem Powoda, podobieństwo oznaczeń jest oczywiste dla potencjalnego odbiorcy, który ma świadomość tego, że z uwagi na techniczne ograniczenia w zakresie rejestracji domen internetowych, zarejestrowanie znaku w „oryginalnej wersji” (z pominięciem znaku „'”) jest niemożliwe. Istnienie podobieństwa między wspomnianymi oznaczeniami oraz bezprawny charakter korzystania z tego znaku spełniają przesłanki naruszenia prawa ochronnego udzielonego na ten znak na rzecz Powoda w świetle art. 296 ust. 2 p.w.p. Działanie takie stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k., dla zaistnienia którego nie jest konieczne wykazanie faktycznych pomyłek wśród odbiorców, a wystarczające jest stwierdzenie zaistnienia pewnego potencjalnego stanu, a więc jedynie „możliwości” wprowadzenia w błąd.

W tym samym piśmie, Powód wskazał, że już po wniesieniu Pozwu zostały zmienione treści prezentowane na stronie identyfikowanej przez sporną domenę i obecnie znajdują się tam informacje o agencji modelek. Zgodnie z argumentacją Powoda, ponieważ w okresie poprzedzającym te zmiany niewątpliwie doszło do naruszenia praw Powoda, Pozew pozostaje w pełni w mocy, zwłaszcza, że zdaniem strony powodowej, po zakończeniu niniejszego postępowania Pozwany z pewnością powróci do bezprawnych praktyk.

W uzupełnieniu odpowiedzi na pozew z dnia 26 lutego 2011 r., Pozwany rozwinął wcześniejsze argumenty, wskazując, co następuje.

Po pierwsze, zdaniem Pozwanego, prawo do korzystania ze spornej domeny posiada on jako osoba fizyczna, nieuczestnicząca w działalności gospodarczej, co przesądza o tym, że jego działania nie mogą być uznane za zarzucane mu czyny nieuczciwej konkurencji. W szczególności w związku z tym, że Pozwany w powiązaniu ze sporną domeną nie świadczył nigdy usług tożsamyh z usługami Powoda, używanie przez niego spornej domeny nie może wprowadzać w błąd, co do ich pochodzenia, a co za tym idzie nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. Jak wskazał Pozwany, nie blokuje on też w żaden sposób Powódce - posługującej się domeną „ochikara.pl” - dostępu do rynku, co powoduje, że jego działanie nie mieści się w zakresie art. 15 u.z.n.k.

Po drugie, w opinii Pozwanego bezpodstawny jest także zarzut naruszenia firmy, gdyż używanie firmy przez podmiot taki jak on - niepozostający w stosunku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji „nie może być zwykle postrzegane jako zagrożenie dla firmy”. Ponadto, brak naruszenia prawa do firmy wynika z faktu wykorzystania w nazwie domeny tylko jednego z elementów firmy Powoda, mającej pełne brzmienie „O'CHIKARA” M. Kwiatkowski i D. Kowalski Spółka Jawna i to elementu, który jest tożsamy z nazwą domeny tylko na płaszczyźnie fonetycznej.

Ponadto, jak twierdzi Pozwany w korzystaniu przez niego ze spornej domeny, brak jest znamion naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, z uwagi na brak użycia znaku w rozumieniu art. 153 p.w.p., brak podobieństwa między znakiem Powoda i sporną domeną, a także neutralne treści prezentowane pod sporną domeną, które nie nawiązują do Powoda oraz nie stwarzają ryzyka konfuzji.

Pozwany podniósł także, że nieaktualne są informacje Powoda dotyczące powiązań Pozwanego ze spółką

....., gdyż w listopadzie 2010 r. sprzedał on swoje udziały w tej spółce i zrzekł się prokury. Zauważył jednocześnie, że bycie współnikiem spółki z o.o., czy jej prokurentem nie powoduje nabycia statusu przedsiębiorcy w rozumieniu u.z.n.k.

Na poparcie swych twierdzeń Pozwany przedłożył m.in. następujące dokumenty: kopie umów zbycia udziałów w
; kopię zrzeczenia się prokury; zrzut ekranu strony „ochikara.edu.pl” oraz treści zamieszczanych tam przez

Sp. z o.o. oraz Agencję . Jako dowód na poparcie okoliczności wskazanych w swoim piśmie procesowym, w tym na okoliczność nieprowadzenia działalności gospodarczej, Pozwany powołał dowody z zeznań świadka w postaci swojej osoby. Z uwagi na to, że co do okoliczności tej Pozwany wypowiedział się już na piśmie w odpowiedzi na pozew oraz piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2011 r., oraz biorąc pod uwagę fakt, że Pozwany nie może występować w postępowaniu arbitrażowym w dwóch rolach – strony postępowania i świadka – dowody te nie zostały dopuszczone przez Sąd Polubowny.

W związku z wezwaniem arbitra do złożenia przez strony nowych wniosków dowodowych oraz propozycji ugodowych, w powoływanym wcześniej piśmie procesowym, Pozwany wyraził chęć zawarcia ugody, polegającej na przeniesieniu na Powoda praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację domeny ochikara.edu.pl. w zamian za cofnięcie pozwu oraz zapłatę 12 000 zł (dwunastu tysięcy złotych).

Propozycja zawarcia ugody w sprawie spornej domeny została odrzucona przez Powoda w korespondencji z dnia 4 marca 2011 r., w której stwierdził on, że oferta "wykupu" domeny od Pozwanego, nie tylko jest nieetyczna, ale może być traktowana jako przejaw tzw. "cybersquatting'u".

II. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Powód prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej pod nazwą O'CHIKARA w zakresie prowadzenia sieci policealnych szkół w całej Polsce dla detektywów i pracowników ochrony, w których kształci słuchaczy w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz przygotowuje do egzaminu na licencję detektywa. W swojej działalności, Powód używa znaku towarowego „O'CHIKARA”, który od 2007 r. jest chroniony w Polsce prawem ochronnym nr 211861 w klasach: 35 (m.in. usługi w zakresie rekrutacji osób do służby w ochronie osób i mienia, dobór pracowników do agencji ochrony); 37 (m.in. usługi w zakresie instalowania, przeglądów i napraw systemów antywłamaniowych), 38 (m.in. usługi telekomunikacyjne w zakresie monitorowania systemów alarmowych); 39 (m.in. usługi transportowe związane z przewozem osób i towarów, konwojowaniem osób i mienia); 40 (usługi poligraficzne); 42 (m.in. nauczanie, w tym kształcenie praktyczne, prowadzenie szkół sieci szkół, edukowanie w zakresie kultury fizycznej, nauczanie w zakresie ochrony osób i mienia, szkoły i studia detektywistyczne); 45 (m.in. usługi detektywistyczne, usługi pogotowia ochroniarskiego).

Informacje na temat lokalizacji szkół prowadzonych przez Powoda oraz informacje o jego ofercie edukacyjnej, dostępne są na jego stronie internetowej przez domenę „ochikara.pl”. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, prowadzona jest także rekrutacja on-line do szkół Powoda. Domena „ochikara.pl” została zarejestrowana na rzecz Powoda w 2001 r. i od tego czasu jest używana przez niego w celach informacyjnych i reklamowych.

Dowód: kopia aktualnego wypisu z rejestru spółki powodowej, kopia świadectwa ochronnego na słowny znak towarowy „O’CHIKARA” (nr 211861); rzuty strony internetowej Powoda www.ochikara.pl; wydruk rzutów strony pod adresem www.ochikara.pl z okresu od lipca 2001 r., uzyskany w wyniku badania zasobów archiwów Internetu przeprowadzonego z urzędu przez Sąd Polubowny.

2. Pozwany jest abonentem zarejestrowanej w 2008 r. domeny „ochikara.edu.pl”. Co najmniej do grudnia 2010 r., na stronie internetowej identyfikowanej przez sporną domenę, dostępna była oferta podmiotów prowadzących działalność edukacyjną konkurencyjną w stosunku do działalności Powoda, w szczególności prezentowana była oferta edukacyjna w zakresie ochrony osób i mienia

..., której jednoosobowym wspólnikiem do połowy listopada 2010 r. był pozwany Marcin Podsiadło. Na mocy dwóch umów z 26 października 2010 r., potwierdzonych notarialnie w dniu 16 listopada 2010 r. – Pozwany zbył w całości swoje udziały w spółce. Jak wynika z przedłożonych przez Pozwanego dowodów, w dniu 15 listopada 2010 r. zrzekł się on także prokury samoistnej udzielonej mu przez tę spółkę, jednak zgodnie z informacjami dostępnymi w Krajowym Rejestrze Sądowym on-line, zaktualizowanymi w dniu 15 grudnia 2010 r. nadal uwidoczony jest on w rejestrze jako Prokurent spółki.

Już po wniesieniu pozwu, treści prezentowane na stronie identyfikowanej przez sporną domenę uległy zmianie i zamiast ofertv

znajduje się tam strona agencji modelek

Strona agencji funkcjonuje „równoległe” pod intuicyjnym adresem www.megamodel.pl, co może sugerować, że jedynym powodem „podwieszenia” strony Agencji pod domeną „ochikara.edu.pl” jest zmiana dotychczasowych treści na ofertę usług, niepozostających w bezpośredniej konkurencji w stosunku do usług świadczonych przez Powoda. Co istotne, jak wynika z danych kontaktowych dostępnych na obu stronach, siedziba agencji znajduje się pod tym samym adresem, co siedziba

Ponadto, zgodnie z informacjami dostępnymi w bazie Krajowego Rejestru Sądowego on-line (aktualizacja na dzień 15 grudnia 2010 r.), wiceprezesem tejże agencji jest Pozwany.

Dowód: pismo NASK z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie abonenta domeny „ochikara.edu.pl”; rzuty strony internetowej strony www.ochikara.edu.pl oraz wybranych podstron; kopia zrzeczenia się przez Pozwanego prokury samoistnej udzielonej przez

siedzibą w Sosnowcu; badanie zawartości strony www.ochikara.edu.pl, przeprowadzone z urzędu przez Sąd Polubowny; wydruk z bazy on-line Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki

z.o.o., uzyskany w wyniku badania zasobów KRS on-line, przeprowadzonego z urzędu przez Sąd Polubowny.

III. Mając na uwadze powyższe, Sąd zważył, co następuje:

1. Naruszenie prawa do firmy (art. 43¹⁰ k.c.).

Powód - działający pod nazwą „O'CHIKARA” M. Kwiatkowski i D. Kowalski Spółka Jawna - może dochodzić ochrony firmy na podstawie przepisów k.c. o firmie, a jednocześnie ochrony swojej nazwy jako dobra osobistego osoby prawnej na gruncie art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c.

Jak wynika z art. 43¹⁰ k.c., *„przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne”*.

Zgodnie z przepisami k.c. o firmie, przedsiębiorca powinien posługiwać się w obrocie firmą w pełnym brzmieniu, a w świetle art. 43⁵ ust. 4 k.c. - może używać także skrótu firmy. W zakresie korzystania ze skrótu firmy, znajduje zastosowanie zasada jawności firmy, zgodnie z którą firma powinna być ujawniona we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Z tego powodu przyjmuje się, że skrót firmy co prawda podlega ochronie, ale pod warunkiem, że został zgłoszony do właściwego rejestru, jako dowolnie obrany dodatek do firmy (M. Kępiński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwaji, 2 wydanie, s. 266; Komentarz do art. 43⁵ k.c. kodeksu cywilnego [w:] *Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski* pod red. A. Kidyba, *Kodeks cywilny. Komentarz*, Tom I, Część ogólna, LEX 2009).

Podnosząc zarzut naruszenia prawa do firmy na gruncie art. 43¹⁰ k.c., Powód nie wykazał, że zostały spełnione wskazane powyżej, formalne warunki ochrony skrótu firmy na gruncie przepisów k.c. o firmie. Ponieważ jednak, skrót firmy „O'CHIKARA”, stanowi jednocześnie część nazwy Powoda, chronionej na gruncie k.c. jako jego dobro osobiste, należy uznać, że wykorzystanie tego oznaczenia przez Pozwanego w domenie internetowej, stanowi naruszenie nazwy osoby prawnej w oparciu o art. 43 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c.

Zgodnie z art. 24 k.c., przesłankami które muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie środków ochrony przewidzianych dla nazwy lub jej części jako dobra osobistego osoby prawnej są: zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego oraz bezprawność działania naruszającego. Wobec domniemania bezprawności naruszenia dobra osobistego, za bezprawne uważane jest każde działanie, chyba że sprawca wykaże, że jego działanie nie ma takiego charakteru. W doktrynie i orzecznictwie do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych zalicza: działanie w ramach porządku prawnego tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, zgoda pokrzywdzonego, wykonywanie prawa podmiotowego oraz działanie w obronie uzasadnionego interesu. Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, należy uznać, co następuje.

Po pierwsze, w świetle orzecznictwa sądowego, ochronie na gruncie powoływanych przepisów podlega nie tylko nazwa w pełnym brzmieniu, ale także część nazwy, pod warunkiem, że posiada dostateczną moc dystynktywną, pozwalającą na indywidualizację danego podmiotu (tak: wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98). Taki charakter ma z pewnością najbardziej odróżniający element nazwy Powoda tj. „ochikara”, wykorzystany bez jego zgody w domenie Pozwanego. Umożliwia on jednoznaczną identyfikację Powoda jako osoby prawnej i jego odróżnienie od innych podmiotów. Nazwa „ochikara” ma charakter fantazyjny, nie jest używana przez wiele podmiotów działających na rynku i w takiej skróconej postaci uzyskała moc odróżniającą, m.in. w wyniku

używania jej przez Powoda od ponad 10 lat w adresie swojej strony internetowej www.ochikara.pl czy nazwie -

Po drugie, nie ma wątpliwości, że wykorzystywanie tej nazwy w spornej domenie identyfikującej stronę internetową, na której przez długi czas prezentowana była oferta firmy konkurencyjnej w stosunku do Powoda tj.

stwarzało co najmniej zagrożenie dla dobra osobistego Powoda, w postaci odróżniającego elementu jego nazwy – „O’CHIKARA”. Mogło bowiem wywoływać niebezpieczeństwo pomyłek wśród użytkowników Internetu, co do związku dysponenta takiej domeny z uprawnionym do nazwy „O’CHIKARA”, zwłaszcza z uwagi na analogiczny zakres usług świadczących przez te dwa podmioty. Ryzyka takich pomyłek z pewnością nie eliminowała nieistotna różnica literowa między tą nazwą, a nazwą spornej domeny, wynikająca z technicznych ograniczeń w zakresie rejestracji w domenach internetowych niektórych znaków (takich jak „’”). W okresie funkcjonowania strony www.ochikara.edu.pl z ofertą

„, różnica ta z pewnością nie mogła zapobiegać sytuacjom, w której osoba zainteresowana ofertą Powoda, trafiając na stronę www.ochikara.edu.pl (a więc stronę pod „intuicyjnym” adresem Powoda) – zapoznawała się z umieszczoną tam ofertą i ewentualnie dokonywała wpisu do reklamowanych tam szkół.

Po trzecie, nie ma też wątpliwości, że z uwagi na brak zgody Powoda na wykorzystanie części jego nazwy w domenie Pozwanego oraz brak innych okoliczności legalizujących posługiwanie się oznaczeniem „ochikara” w nazwie domeny przez Pozwanego, jego działanie należy uznać za bezprawne, tym bardziej, że Pozwany nie wykazał żadnych innych okoliczności uchylających bezprawność.

W tym kontekście zaznaczyć należy, że wbrew stanowisku Pozwanego, z punktu widzenia naruszenia powołanych przepisów nie jest wymagane istnienie dowodów, że przypadki wprowadzenia w błąd miały faktycznie miejsce. Nie ma też znaczenia fakt, że jak twierdzi Pozwany – nie prowadzi on działalności gospodarczej. Przepisy k.c. mogą bowiem stanowić podstawę ochrony nazwy (firmy) i/lub jej części wykorzystanej w domenie internetowej osoby trzeciej, bez względu na to, czy domena taka jest używana przez osobę prywatną, czy inne przedsiębiorstwo, oraz czy jest ona używana w obrocie gospodarczym, czy też nie. Jak się przyjmuje, ochrona firmy oraz nazwy osoby prawnej na gruncie k.c. jest realizowana zarówno w obrocie gospodarczym, jak i poza nim, a roszczenia ochronne mogą być skierowane przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia lub zagrożenia interesu związanego z firmą (tak: wyrok SA w Katowicach z 4 listopada 2004 r., I ACa 560/04; wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt 09/08/PA). Przepisy k.c. przewidują więc szerszą ochronę, w stosunku do innych norm prawnych chroniących firmę oraz nazwę przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, Sąd stwierdza brak podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa do firmy na podstawie art. 43¹⁰ k.c., jednocześnie uznając, że w wyniku rejestracji i używania spornej domeny zostało naruszone chronione na podstawie art. 43 k.c./ w zw. z art. 23 i 24 k.c. dobro osobiste Powoda w postaci jego nazwy.

2. Naruszenie art. 3 ust. 1, 10 ust. 1 oraz art. 15 u.z.n.k.

Zasadność badania merytorycznych podstaw pozwu, opartych na u.z.n.k., uzależniona jest od stwierdzenia legitymacji biernego podmiotu, któremu zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

W przeciwieństwie do innych podstaw prawnych przewidujących ochronę oznaczeń odróżniających, przedmiotowa ustawa reguluje zwalczanie nieuczciwej konkurencji tylko w działalności gospodarczej (zob: E. Nowińska i M. Du Vall: *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2005 r., wyd. II s 42 i n J. Szwaia [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, J. Szwaia (red.), Warszawa 1994, s. 73 i n i 116 in.). Wskazuje na to art. 1 u.z.n.k, zgodnie z którym, ustawa reguluje „zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej [...] w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów”.

Jak się przyjmuje, na gruncie tego przepisu, możliwość podnoszenia zarzutów opartych na większości przepisów u.z.n.k. wymaga ustalenia, że zachowanie podmiotu w stosunku do którego kierowane są zarzuty, pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji może być przedsiębiorca, a tylko w wyjątkowych wypadkach - wprost przewidzianych w ustawie - inny podmiot. Wyjątków tych nie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji, na które powołuje się Powód, tj. 3 ust. 1, art. 10 ust.1 oraz art. 15 u.z.n.k., z których redakcji wynika, że może ich dopuścić się jedynie podmiot mający status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem, w rozumieniu ustawy, przedsiębiorcą jest „osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności gospodarczej”. W świetle ugruntowanego stanowiska doktryny oraz orzecznictwa, działalność gospodarcza, nawet prowadzona ubocznie, powinna cechować się: profesjonalizmem, brakiem amatorstwa, stałym charakterem, powtarzalnością, zyskowością.

Odnosząc powyższe do Pozwanego, należy dokonać oceny, czy korzystanie przez niego ze spornej domeny spełnia powyższe warunki, a co za tym idzie ma miejsce w ramach działalności gospodarczej.

Bezsporne jest, że Pozwany, jako osoba fizyczna, sam nie korzysta z domeny „ochikara.edu.pl”, ale udostępnia ją innym, zwykle powiązanim ze sobą podmiotom. Jednocześnie, nieprzypadkowy dobór treści prezentowanych na stronie (przez długi okres czasu konkurencyjnych do usług świadczonych przez Powoda), sposób w jaki zorganizował eksploatację swojej domeny (wykorzystywanie jej dla prezentowania oferty podmiotów z którymi jest formalnie powiązany) powoduje, że jego działania można rozpatrywać w kontekście działań nieprzypadkowych, nieamatorskich. Z kolei, umieszczanie i okresowe zmienianie na stronie treści pochodzących od kolejnych podmiotów, może być traktowane jako działania o stałym, powtarzalnym charakterze.

Natomiast, choć oczywistym jest, że udostępniając w przeszłości na swojej stronie ofertę podmiotu, którego był jedynym udziałowcem, a aktualnie ofertę podmiotu, w którym pełni funkcje zarządzające – Pozwany jest faktycznym „pośrednim” beneficjentem funkcjonowania spornej domeny w obrocie on-line, Powód nie udowodnił, że Pozwany jako osoba fizyczna uzyskuje z tego tytułu bezpośrednie zyski. Choć wątpliwe jest, czy istotnie użyczenie domeny innym podmiotom na charakter nieodpłatny – formalnie warunek „zyskowości” działań Pozwanego, charakterystyczny dla prowadzenia działalności gospodarczej – nie jest spełniony. W tym kontekście należy wspomnieć, że choć w jednym z

orzeczeń Sąd Najwyższy uznał co prawda, że działanie w celu osiągnięcia zysku nie jest konstytutywną przesłanką zakwalifikowania określonego podmiotu jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., pogląd ten uważany jest za bardzo kontrowersyjny (zob: E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, wydanie 5, Warszawa 2010, s. 48).

W tym kontekście, należy podkreślić, że o komercyjnym charakterze eksploatacji spornej domeny przez Pozwanego, nie przesądza propozycja odpłatnego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o rejestrację domeny, przedstawiona w ramach propozycji ugodowej przez Pozwanego. Została ona złożona w związku z wezwaniem arbitra do składania przez strony propozycji ugodowych i w tym kontekście nie może być traktowana jako przejaw „spekulacyjnej” sprzedaży domeny. Pomimo dyskusyjnych powodów eksploatacji przez Pozwanego chronionego oznaczenia Powoda w swojej domenie internetowej, na Pozwanym nie ciąży formalny obowiązek „przeniesienia” w ramach ugody spornej domeny na Powoda na zasadach niekomercyjnych.

Pomimo tego, że Pozwany formalnie stwarza pozory „neutralnego” korzystania ze spornej domeny, zarówno okoliczności sprawy i całokształt zachowań Pozwanego pozwalają przypuszczać, że w rzeczywistości w sposób zamierzony i w złej wierze eksploatuje on chronione oznaczenie Powoda w swojej domenie internetowej, a jedynym powodem, dla którego zarejestrował tę domenę na siebie jako osobę fizyczną, jest chęć obejścia prawa. W tym kontekście jego zachowanie należy niewątpliwie zakwalifikować jako naganne.

Z uwagi jednak, na wskazane wyżej, przeszkody w uznaniu, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i ma status przedsiębiorcy w rozumieniu u.z.n.k. (w tym w szczególności brak zarobkowego charakteru używania domeny), Sąd Polubowny nie ma formalnych podstaw do stwierdzenia, że spełniona jest wstępna przesłanka zastosowania w stosunku do niego przepisów tej ustawy. Stąd brak podstaw do dalszego rozpatrywania konkretnych zarzutów popełnienia przez niego czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1, 10 ust. 1 oraz 15 u.z.n.k.

Z uwagi na niespełnienie przesłanki formalnej posiadania przez Pozwanego legitymacji biernej na gruncie u.z.n.k., zarzuty oparte na tej podstawie prawnej należy uznać za merytorycznie bezprzedmiotowe.

3. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p., „przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że fakt posiadania praw ochronnych na znak towarowy „O’CHIKARA”, daje uprawnionemu wyłączność w zakresie rynkowej eksploatacji tego znaku oraz gwarantuje możliwość sprzeciwiania się używaniu chronionego znaku bez zgody uprawnionego przez osoby trzecie, bez względu na to, jakie pobudki leżą u podstaw korzystania przez takie podmioty z chronionego znaku. Co ma istotne znaczenie dla niniejszej sprawy, w świetle art. 154 p.w.p., wyłączność ta obejmuje używanie przez chronionego znaku nie tylko w charakterze oznaczenia źródła pochodzenia towarów (usług) i nie tylko poprzez nakładanie znaku na towary, sygnowanie nim usług czy posługiwanie się nim w korespondencji handlowej, ale także używanie znaku w celach reklamowych.

Wyłączność w zakresie rynkowej eksploatacji znaku towarowego w odniesieniu do towarów (usług), dla których zarejestrowany został znak jest

skuteczna względem każdego, kto używa znaku w sposób naruszający prawo ochronne chroniące dany znak, a więc nie tylko w odniesieniu do innego przedsiębiorstwa, ale także osoby fizycznej, formalnie nie prowadzącej działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do u.z.n.k., dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy nie jest więc uzależnione od posiadania przez podmiot w stosunku do którego kierowane są roszczenia - statusu przedsiębiorcy.

Warunki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. W świetle tego przepisu, a także dotychczasowego orzecznictwa sądowego w sporach o domeny, należy uznać, że do naruszenia prawa ochronnego na nierenomowany znak towarowy dochodzi wtedy, gdy domena internetowa - identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego - jest używana w krajowym obrocie gospodarczym (na terytorium RP) w charakterze znaku towarowego, w powiązaniu z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak, co może wprowadzać odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu znaku z domeną.

Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie, domena "ochikara.edu.pl" przez długi okres czasu identyfikowała stronę WWW, na której prezentowana była oferta i reklama usług edukacyjnych w zakresie kształcenia słuchaczy w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia. Zarówno informacje zawarte w przeszłości na tej stronie, jak i treści aktualnie tam prezentowane nie pozostawiają wątpliwości, że prezentowana tam oferta jest kierowana do odbiorców z terytorium Polski.

O ile Pozwany nie używał i nie używa spornej domeny w funkcji oznaczenia źródła pochodzenia swoich towarów, to w świetle prawa znaków towarowych, używa tej domeny w celach reklamowych. Z punktu widzenia takiej kwalifikacji działań Pozwanego bez znaczenia jest fakt, że oferta zawarta na stronie nie jest formalnie jego ofertą, a więc nie prowadzi on za pośrednictwem strony własnej działalności gospodarczej. Nie ma też determinującego znaczenia, że jak twierdzi użycza sporną domenę innym podmiotom nieodpłatnie. Okoliczność, że bezinteresownie zezwala na prezentowanie na stronie pod swoją domeną ofert formalnie niepochodzących od niego samego i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów nie zmienia faktu, że z uwagi na zawarte na niej treści, użytkownicy Internetu stykający się z tą stroną są zachęceni do korzystania z prezentowanej tam oferty. Z ich punktu, to czy oferta została „fizycznie” umieszczona na stronie przez Pozwanego, czy przez inny podmiot nie ma żadnego znaczenia. Biorąc bowiem pod uwagę, w jakiej funkcji i w jakich celach była wykorzystywana przez Pozwanego sporna domena, należy uznać, że w świetle prawa znaków towarowych była ona używana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie gospodarczym.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że warunek „użycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym” w rozumieniu przepisów p.w.p., nie powinien być utożsamiany, czy mylony z warunkiem „prowadzenia (uczestniczenia) w działalności gospodarczej”, stąd kwalifikacja działań Pozwanego na płaszczyźnie tych dwóch różnych regulacji może być odmienna.

Używanie w nazwie domeny internetowej Pozwanego znaku towarowego Powoda, ma także charakter bezprawny. Brak jest bowiem okoliczności

wyłączających bezprawność kwestionowanych działań. Po pierwsze, Pozwany korzystając w swojej domenie ze znaku podobnego do znaku Powoda, nie wykonuje własnego prawa podmiotowego, w szczególności takie prawo nie wynika z żadnej umowy z uprawnionym. Po drugie, jego działanie nie mieści się w granicach dozwolonych przez prawo, a mianowicie nie następuje w ramach przepisów art. 156-160 p.w.p., określających sposoby używania znaku towarowego poza zakresem skuteczności prawa ochronnego.

Jeśli chodzi o ocenę podobieństwa konfrontowanych oznaczeń, to wbrew twierdzeniu Pozwanego, że sporna domena jest podobna jedynie na płaszczyźnie fonetycznej, należy stwierdzić, że znak towarowy „O’CHIKARA” i domena internetowa „ochikara.edu.pl” są do siebie w znacznym stopniu podobne, nie tylko na płaszczyźnie fonetycznej, ale także wizualnej i graficznej, przy czym w świetle ugruntowanej doktryny i orzecznictwa sądowego, podobieństwo na każdej z tych płaszczyzn ma determinujące znaczenie z punktu widzenia oceny podobieństwa konfrontowanych oznaczeń.

Jeśli chodzi o sposób oceny podobieństwa, należy stwierdzić, że na gruncie prawa znaków towarowych oraz zasad wypracowanych w orzecznictwie sądowym poświęconym domenom internetowym, podobieństwo między adresem strony www (www.ochikara.edu.pl) i znakiem towarowym („O’CHIKARA”) należy, co do zasady, odnosić do domeny szczegółowej drugiego poziomu, którą w analizowanym wypadku jest nazwa „ochikara”. Przy ocenie podobieństwa nie bierze się pod uwagę pozostałych części protokołu URL, w jakim zapisany jest adres stron www, takich jak „http” „www”, domeny ogólne. Dla osób stykających się z takim adresem nie mają one bowiem odróżniającego charakteru, podobnie jak drobna różnica między znakiem „O’CHIKARA” i domeną „ochikara.edu.pl” (brak symbolu „.”), która jest niezauważalna dla większości użytkowników mających utrwaloną w świadomości ogólną postać znaku, a wynika wyłącznie z braku możliwości zarejestrowania domeny ze znaczką „.”.

Jak potwierdza materiał zebrany w sprawie nie ma też wątpliwości, że za pośrednictwem strony funkcjonującej pod adresem www.ochikara.edu.pl, przez długi okres czasu były oferowane, reklamowane i promowane usługi identyczne do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy „O’CHIKARA”. W obu przypadkach, są to: nauczanie w zakresie ochrony osób i mienia, prowadzenie szkół ochroniarskich/detektywistycznych.

Wypadkową identyczności (podobieństwa) oznaczeń oraz identyczności (podobieństwa) towarów lub usług jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. W opinii Sądu, stopień podobieństwa konfrontowanych oznaczeń oraz towarów i usług dla których został zarejestrowany znak oraz tych, które są reklamowane i oferowane na stronie identyfikowanej przez sporną domenę jest na tyle duży, że realne ryzyko, że część klientów może błędnie skojarzyć znak towarowy Powoda „O’CHIKARA” – z towarami i usługami, oferowanymi poprzez stronę Pozwanego. W opinii Sądu, niebezpieczeństwo wystąpienia konfuzji jest tym większe, że znak towarowy Powoda jest znakiem wysoce odróżniającym (znakiem „mocnym”), zarówno z uwagi na jego fantazyjny charakter, wąski rynek usług, na którym działa Powód, jak i rozpoznawalność, jaką znak zdobył na rynku, w okresie ponad 10 letniej działalności Powoda w zakresie kształcenia w dziedzinie ochrony osób i mienia.

W tym kontekście należy odrzucić stanowisko Pozwanego zgodnie z którym, dla spełnienia tej przesłanki konieczne jest wykazanie, że takie pomyłki

rzeczywiście miały miejsce. Na gruncie przepisów p.w.p. relewantne jest bowiem samo stwierdzenie potencjalnego ryzyka w prowadzenia w błąd, a dowody rzeczywistych pomyłek mogą tylko potwierdzać to, że takie ryzyko istnieje. To właśnie istnienie samego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ma determinujące znaczenie dla oceny naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak wynika z powyższego, w okresie funkcjonowania strony www.ochikara.edu.pl, adres ten – przynajmniej przez pewien okres – był używany w sposób wypełniający przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „O’CHIKARA”. Możliwość kierowania roszczeń ochronnych w stosunku do pozwanego na gruncie p.w.p. nie wyklucza faktu, że Pozwany już po wniesieniu Pozwu (zapewne w celu uniknięcia odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw Powoda), zmienił zawartość strony znajdującej się pod sporną domeną. Okoliczność, że aktualnie na stronie reklamowane i oferowane są usługi niekonkurencyjne (niepodobne) do usług świadczonych przez Powoda, nie wpływa jednak na możliwość skutecznego egzekwowania przez Powoda jego naruszonych praw. Po pierwsze, roszczenia z tego tytułu nie uległy przedawnieniu. Po drugie, możliwość realizacji roszczeń ochronnych jest niezależna od tego, czy naruszenie ma charakter ciągły, czy okresowy lub nawet jednorazowy. Po trzecie, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego oraz zakresem Pozwu, przedmiotem Pozwu jest stwierdzenie, że „w wyniku rejestracji i używania domeny zostały naruszone” prawa osoby trzeciej, a nie stwierdzenie, że prawa osoby występującej z pozwem „są naruszane”.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, że rejestracja domeny i używanie „ochikara.edu.pl” przez Pozwanego, stanowi naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.

IV. Koszty postępowania.

Strona powodowa zgłosiła łączne koszty postępowania arbitrażowego oraz zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej w wysokości 5696 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych). Pozwany co prawda złożył wniosek o zwrot kosztów postępowania w wysokości 1599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), jednak pomimo wezwania Sądu Polubownego - nie udokumentował poniesienia tych kosztów.

Mając na uwadze wysokość kosztów zastępstwa i pomocy prawnej, zasądzonych w innych sporach rozstrzyganych przez Sąd Polubowny, a wynikających z kalkulacji opartej na ustawowych stawkach minimalnych w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, a także fakt, że nie wszystkie zarzuty Powoda zostały uznane - Sąd Polubowny zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).



dr Justyna Ożegalska-Trybalska
arbiter



Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych