

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych  
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

sygn. akt 71/13/PA

zgodnie  
z por. z 01.10.14r. w sp. IX Gao  
np. P. Rogoziński 271/K  
Witerek

Wyrok  
Sądu Polubownego

Wydany 2 lipca 2014 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:  
adw. dr Marek Świerczyński – Arbiter Sądu Polubownego

po rozpoznaniu 30 czerwca 2014 r. sprawy:

z powództwa: InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, reprezentowanej przez r. pr. Kamila Bastera z Baster Rogoziński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków

przeciwko: Sp. z o.o., ul. reprezentowanej przez adw. Małgorzatę Krzyżkowską oraz r. pr. Agnieszkę Bąk-Bergander Kancelaria Adwokacka, Al. Niepodległości 31, 61-714 Poznań

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej:

„inpostfinanse.pl”

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 10 grudnia 2013 r. przez Powoda oraz 12 lutego 2014 r. przez Pozwanego,

**orzeka**

1. Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „inpostfinanse.pl” **naruszył** prawa Powoda.

2. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki oraz Telekomunikacji, w tym poniesionych kosztów opłaty kancelaryjnej i opłaty od pozwu w wysokości 3.936 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), czyli łącznie w kwocie 6.936 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych), zgodnie z przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania.

## Uzasadnienie

### Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

31 marca 2014 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeciwko [redacted] Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „inpostfinanse.pl” naruszył jego prawa.

### W uzasadnieniu Powód podniósł, że:

1. Powód posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny INPOST nr 217940 oraz na znak słowno - graficzny INPOST nr 219027. Znaki te zostały zarejestrowane dla klasy 36 Klasyfikacji Nicejskiej. Znaki te w konsekwencji wykorzystywane do oznaczenia m. in. takich usług jak: usługi finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, również za pośrednictwem internetu oraz usługi ubezpieczeniowe. Ochrona z tych znaków nadal obowiązuje,
2. InPost należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. W ramach współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi Powód wspiera działalność InPost Finanse sp. z o.o. Do usług oferowanych przez InPost Finanse sp. z o.o. można zaliczyć m.in. wpłaty na rachunki, przekazy krajowe i zagraniczne ubezpieczenie oraz pożyczki. Powód współpracuje z InPost Finanse sp. z o.o. w zakresie realizacji w/w usługi jest podwykonawcą InPost Finanse,
3. Pozwany od 9 lipca 2013 r. jest abonentem domeny internetowej "inpostfinanse.pl". Abonament na korzystanie przez Pozwanego ze spornej domeny wygasa 9 lipca 2014 r.,
4. Strona internetowa o nazwie "inpostfinanse.pl" nie jest przez Pozwanego wykorzystywana. Nie znajdują się na niej żadne treści oraz nie pełni ona dla Pozwanego żadnej funkcji. Na stronie widnieje komunikat "Strona w przygotowaniu". Taki stan rzeczy nie zmienił się od dnia utworzenia strony internetowej,
5. Pozwany jest również abonentem strony internetowej o nazwie " [redacted] ", która służy Pozwanemu do promocji. Znajdują się na niej podstawowe informacje o profilu działalności Pozwanego oraz dane kontaktowe,
6. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. Do głównego przedmiotu działalności Pozwanego należy m.in. leasing finansowy oraz pozostała finansowa

działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Wg danych umieszczonych na stronie zakracorp.pl, działalność gospodarcza Pozwanego skupia się przede wszystkim na udzielaniu krótko i długoterminowych pożyczek.

Pełnomocnik Powoda zarzucił Pozwanemu:

1. naruszenie prawa InPost jako podmiotu uprawnionego z tytułu rejestracji w/w znaków towarowych, poprzez zarejestrowanie domeny "inpostfinanse.pl", która jest podobna do znaków towarowych Powoda,
2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd konsumenta,
3. Możliwość czerpania korzyści z renomy Powoda oraz jego silnej pozycji marketingowej,
4. Uniemożliwienie Powodowi dostępu do rynku, poprzez zablokowanie Powodowi możliwości rejestracji na swoją rzecz spornej domeny,
5. Działanie przez Pozwanego w złej wierze oraz sprzecznie z dobrymi obyczajami.

**Jako podstawę prawną swoich roszczeń Powód wskazał:**

- art. 153 ust. 1 oraz art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej,
- art. 3 oraz 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- art. 43 w zw. z art. 23 i 24 ustawy Kodeks cywilny.

**W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o odrzucenie powództwa, ewentualnie o oddalenie powództwa, wskazując że:**

1. Powód nie wskazał podstawy, która uzasadniałaby właściwość Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, a Powód nie zawierał z Pozwanym żadnej umowy, której postanowienia umożliwiłyby rozwiązanie sporu przed przedmiotowym Sądem,
2. Zarzuty Powoda są całkowicie bezpodstawne, gdyż Pozwany nie jest już abonentem spornej doktryny. Od 1 kwietnia 2014 r. na mocy cesji usług UK GUARANTEE SERVICES stała się abonentem domeny "inpostfinanse.pl",
3. Pozwany nie wykorzystywał znaków towarowych Powoda w obrocie gospodarczym. Strona internetowa "inpostfinanse.pl" nie funkcjonuje, Pozwany nie zamieścił na niej żadnych informacji, reklam ani linków przekierowujących na inne strony,
4. Znakiem towarowym podlegającym ochronie jest znak graficzny "InPost", a nie pisane łącznie i małymi literami "inpostfinanse",
5. Znak towarowy Inpost nie ma renomy, na którą powołuje się Powód,
6. Nieusprawiedliwione są zarzuty wprowadzania w błąd konsumentów, gdyż domena nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie są za jej pośrednictwem oferowane towary i usługi tożsame z działalnością Powoda. Strona ta nie służy również do komunikowania się z konsumentami,
7. Powód nie jest uprawniony do wniesienia powództwa, gdyż to InPost Finance Sp. z o.o. zajmuje się działalnością finansową nie Powód i to jej nazwa jest przedmiotem roszczenia a nie Powoda,

8. Wbrew wymogom formalnym przewidzianym w Regulaminie Sądu do pozwu nie zostało dołączone pełnomocnictwo upoważniające do występowania w imieniu InPost sp. z o.o.

30 maja 2014 r. Sąd wezwał Strony do przedstawienia ostatecznych wniosków dowodowych w terminie 7 dni. Ponadto Sąd zobowiązał Powoda do przedstawienia pełnych kopii świadectw ochronnych, na które powołuje się w pozwie, a które nie zostały dołączone w całości do pozwu, oraz do przedstawienia dowodów na renomę znaku towarowego „inpost”.

11 czerwca 2014 r. do Sądu wpłynęło pismo Powoda z 9 czerwca 2014 r. Powód załączył kopie świadectw ochronnych na znaki słowny oraz słowno - graficzny "inpost" oraz dowody potwierdzające renomę znaku towarowego. Ponadto podniósł m.in., że:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Powoda zostało złożone wraz z wnioskiem przedprocesowym,
2. Pozwany wniósł odpowiedź na pozew po terminie, nie uprawdopodobnił, że okoliczności uchybienia terminowi, powód nie wyraża zgody na przedłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew,
3. Podpisanie przez obie Strony Klauzuli Arbitrażowej uzasadnia właściwość Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych,
4. Na dzień złożenia wniosku przedprocesowego Pozwany był abonentem spornej domeny,
5. Pozwany zbywając domenę wiedział, że Powód ma zamiar złożyć powództwo o naruszenie praw Powoda. Tym samym Pozwany dokonując cesji działał w złej wierze, chcąc m.in. uchylić się od kierowanych w stosunku do niego roszczeń,
6. Do głównego przedmiotu działalności Powoda obok świadczenia usług pocztowych należy zaliczyć świadczenie działalności finansowej w ramach współpracy z Inpost Finance,
7. Marka "INPOST" jest znana wśród konsumentów oraz posiada ugruntowaną pozycję biznesową. O wysokiej jakości jej usług świadczą otrzymane przez powoda liczne nagrody i certyfikaty,
8. Zgodnie z linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości elementem renomy znaku towarowego jest jej szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium,
9. Pozwany w chwili rejestracji domeny inpostfinance.pl wiedział o działalności gospodarczej prowadzonej na rynku przez Powoda. Nie tylko ze względu na powszechną znajomość marki Powoda, ale również na fakt współpracy pomiędzy Stronami,
10. Pozwany dokonał rejestracji spornej domeny w celu jej dalszej sprzedaży. Na propozycję zawarcia ugody pozwany zaproponował Powodowi odstąpienie od spornej domeny za kwotę 10.000 zł., a następnie obniżył ją do 5.000 zł. Pozwany przyznał również, że dostaje liczne oferty nabycia domeny inpostfinance.pl.

Pismem z 6 czerwca 2014 r. Pozwany podniósł, że:

1. Powód oraz Inpost Finance sp. z o.o. nie są powszechnie rozpoznawalne wśród potencjalnych konsumentów,

2. W świetle ukazujących się w mediach o zasięgu krajowym przez ostatnie pół roku, informacji na temat różnych problemów Powoda z dostarczaniem przesyłek sądowych, wątpliwe jest aby znak InPost kojarzył się konsumentom jednoznacznie z niezawodnością oferowanych usług.

Ponadto wniósł o przeprowadzenie dowodu z dołączonych artykułów prasowych na okoliczność: ustalenia negatywnej renomy znaku towarowego InPost, negatywnej oceny społecznej sposobu wykonywania usług przez Powoda, braku podstaw do uznania, że Pozwany jest zainteresowany korzystaniem z „renomy” znaku InPost, a w konsekwencji na okoliczność ustalenia bezzasadności roszczenia powoda.

Kolejnym pismem z 17 czerwca 2014 r. Pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko sprawie.

Żadna ze Stron nie wniosła o wyznaczenie rozprawy.

19 czerwca 2014 r. Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze.

26 czerwca 2014 r. Strony przesłały wnioski o zwrot kosztów postępowania na podstawie dołączonych rachunków.

#### **Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

1. Powód posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny INPOST nr 217940 oraz na znak słowno - graficzny INPOST nr 219027. Znaki te zostały zarejestrowane dla klasy 36 Klasyfikacji Nicejskiej,
2. Powód wspiera działalność InPost Finanse sp. z o.o. Do usług oferowanych przez InPost Finanse sp. z o.o. można zaliczyć m.in. wpłaty na rachunki, przekazy krajowe i zagraniczne ubezpieczenie oraz pożyczki. Powód współpracuje z InPost Finanse sp. z o.o. w zakresie realizacji w/w usługi, jest podwykonawcą InPost Finanse,
3. Pozwany jest abonentem domeny internetowej "inpostfinanse.pl",
4. Strona internetowa o nazwie "inpostfinanse.pl" nie jest obecnie przez Pozwanego wykorzystywana. Nie znajdują się na niej żadne treści oraz nie pełni ona dla Pozwanego żadnej funkcji. Na stronie widnieje komunikat "Strona w przygotowaniu",
5. Pozwany jest również abonentem strony internetowej o nazwie "zakracorp.pl", która służy Pozwanemu do promocji. Znajdują się na niej podstawowe informacje o profilu działalności Pozwanego oraz dane kontaktowe,
6. Zgodnie z informacjami ujawnionymi na stronie WHOIS abonentem domeny "inpostfinanse.pl" jest Pozwany. Dostępna jest również adnotacja o zaistniałym sporze,
7. Dokonanie cesji praw do domeny Pozwany uzależnił od zapłaty przez Powoda kwoty przewyższającej koszty rejestracji i utrzymania domeny,
8. Pełnomocnictwo upoważniające do występowania w imieniu InPost sp. z o.o. zostało dołączone do Informacji o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed Sądem polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT z 2 grudnia 2013 r.,

Wszystkie wyżej wskazane okoliczności zostały potwierdzone dokumentami dołączonymi do pism stron znajdujących się w aktach sprawy oraz ustalone przez Sąd na podstawie oględzin stron internetowych i ogólnie dostępnych baz danych abonentów domen internetowych.

#### **Sąd zważył, co następuje:**

1. Na wstępie Sąd wyjaśnia, że przedmiotem sporu jest stwierdzenie czy doszło do naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia przez Pozwanego z NASK umowy o utrzymaniu nazwy domeny internetowej w domenie ".pl". czyli w wyniku wprowadzenia nazwy domeny do krajowego rejestru domen internetowych prowadzonej przez NASK. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu NASK pkt 22 *"w przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu"*. Jak wynika z akt sprawy Powód i Pozwany dokonali skutecznie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT przez złożenie wymaganych formularzy. Tym samym niniejszy Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu, a wniosek Pozwanego o odrzucenie pozwu należy uznać za całkowicie bezzasadny.
2. Również argument Pozwanego, że nie jest już abonentem spornej domeny nie znajduje podstaw. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu NASK pkt 19 - *"W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze(...)"*.
3. Jak wynika z informacji na stronie WHOIS abonentem domeny "inpostfinanse.pl" jest nadal Pozwany. Dostępna jest również adnotacja o zaistniałym sporze.
4. Sąd uwzględnił odpowiedź na pozew złożoną po terminie ze względu na wymóg wszechstronnego zbadania okoliczności sprawy.
5. Powód wskazuje w żądaniu pozwu jako podstawę swoich roszczeń przepisy:
  - art. 153 ust. 1 oraz art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej.
  - art. 3 oraz 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - art. 43 w zw. z art. 23 i 24 ustawy Kodeks cywilny.

#### **Ad. 1) Naruszenie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej**

1. Bezspornym jest fakt posiadania przez Powoda prawa ochronnego na znak towarowy słowny „inpost” oraz na znak towarowy słowno - graficzny "inpost". Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. W świetle tego przepisu naruszenie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
2. Nie ulega wątpliwości – co zostało potwierdzone w licznych orzeczeniach Sądu Polubownego ds. domen internetowych, jak również nie jest kwestionowane w literaturze, że powyższe przepisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadku posługiwania się znakiem towarowym w domenie internetowej (J. Ożegalska - Trybalska, w: *Domain Name Law and Practice* (red. T. Bettinger), Oxford 2005, s. 624 – 626, PL.40-PL.48).
3. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z powołanym przez Powoda zarówno słownym jak i słowno graficznym znakiem towarowy, co oznacza, że kwestię ewentualnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy należy rozpatrzeć osobno w stosunku do każdego z nich.

**a) Słowno - graficzny znak towarowy**

Należy wskazać, że zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą Sądu Polubownego ds. domen internetowych, w przypadku znaków towarowych innych niż słowne, nie sposób mówić o wykorzystaniu znaku towarowego w nazwie domeny. Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego słowno-graficznego nie oznacza przyznania uprawnionemu monopolu na wykorzystanie poszczególnych jego elementów samodzielnie. Istotą znaku słowno -graficznego jest bowiem właśnie to, że obie jego warstwy (słowna i graficzna), tworzą nową całość mającą zdolność odróżniającą (por. wyroki Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dnia 20 września 2005 r., sygn. 11/05/PA, euro.pl oraz z dnia 3 sierpnia 2007 r., sygn. 20.07/PA, armatura.pl). W zaistniałym stanie faktycznym Sąd stwierdza zatem brak podstaw do uznania, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych domeny „inpostfinanse.pl” Pozwany naruszył prawa Powoda do wskazanego słowno-graficznego znaku towarowego.

**b) Słowny znak towarowy**

Uzyskanie prawa ochronnego na dany znak towarowy oznacza prawo do jego używania, także jako domeny internetowej, niezależnie od tego czy jest ona sposobem reklamy, czy tylko adresem dostępu do informacji lub platformy transakcyjnej przedsiębiorcy uprawnionego do korzystania ze znaku towarowego. Ewentualne podobieństwo pomiędzy sporną domeną a znakiem towarowym InPost należy ocenić na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Elementem odróżniającym domenę "inpostfinanse" od znaku towarowego InPost jest słowo finanse. Elementem wspólnym, który należy uznać za wiodący jest słowo inpost. Mając na uwadze aspekt fonetyczny można wskazać na odrębność oznaczeń. Odrębność fonetyczna nie wyklucza możliwości stworzenia niebezpieczeństwa pomylenia obu podmiotów przez konsumentów (R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych*, Warszawa 1997, s. 92). Jak wynika z akt sprawy Powód należy do tej samej grupy kapitałowej co Inpost Finanse sp. z o.o. a ponadto spółki te współpracują w zakresie świadczonych usług. To dodatkowo wzmacnia argument, że konsumenta (będący przeciętnym odbiorcą towarów i usług) widząc w adresie nazwę domeny zawierającą nazwę "inpostfinanse" skojarzy ją z działalnością Powoda, a tym samym zostanie wprowadzony w błąd.

Zdaniem Sądu sporna domena jest podobna do znaku towarowego słownego InPost i może wprowadzić internautów w błąd, tym bardziej że zachodzi w tym przypadku

również podobieństwo usług. Obie strony prowadzą działalność skierowaną do tego samego kręgu odbiorców, a świadczone przez nie usługi finansowe są konkurencyjne i komplementarne.

4. Rejestracja spornych domen i posługiwanie się nimi przez Pozwanego musi stwarzać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Jak wskazuje się w doktrynie użycie znaku renomowanego w domenie przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że strony internetowe znajdujące się pod tym adresem domenowym należą do właściciela znaku. (J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 2003, nr 7, s. 2 i n.).
5. Istotną kwestią w niniejszej sprawie jest renoma znaku towarowego inpost.
6. Europejski Trybunał Sprawiedliwości dążąc do ujednoczenia orzecznictwa wspólnotowego, przyjął normatywną definicję znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej części relewantnych odbiorców, a więc odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem. (ETS z dnia 14 września 1999 r., C- 375.97 w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon S.A.). Nie określił przy tym, jak znaczny ma być odsetek odbiorców, by można było uznać znak za renomowany. W literaturze polskiej przyjmuje się, że na gruncie tej definicji dolną granicę stanowi 25% relewantnych odbiorców zaś ponad 50% takich odbiorców zawsze przesądza o tym, że znak jest renomowany. W świetle tej definicji nie ma istotnego znaczenia czy znak cieszy się dobrą sławą, czy posiada siłę atrakcyjną przyciągania, choć w świetle wskazanych przez ETS przesłanek, które należy badać ustalając renomę znaku (udział znaku w rynku i jego intensywność, zasięg geograficzny, okres używania, wielkość inwestycji poniesionych na jego promocję, charakter oznaczonego nim towaru, postrzeganie jakości i cech użytkowych towaru przez konsumenta), nie są to okoliczności bez znaczenia.
7. Powód działa na rynku polskim od 2006r. Jest obecnie największym konkurentem Poczty Polskiej S.A. Jak słusznie zauważył Powód sam Pozwany przyznał, że wygranie przetargu na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratury było głośno komentowane przez media. Obecnie jest to znak rozpoznawany na rynku. Zdaniem jednak Pozwanego znak towarowy Powoda nie posiada żadnej renomy. "Pozwany we własnym dobrze pojętym interesie nie chce być kojarzony z opinią panującą wśród konsumentów na temat inpostu. Człon "finanse" ma na celu odróżnienie się od brzmienia fonetycznego znaku InPost, w celu uniknięcia ewentualnego skojarzenia działalności powoda z działalnością pozwanego".
8. Powyższe twierdzenia pełnomocnika Pozwanego stoją w sprzeczności z korespondencją mailową Stron.
9. Jak wynika z korespondencji mailowej pomiędzy Stronami (mail z dnia 26 marca 2014 r.) domena została kupiona "w związku z długotrwałą i szeroką współpracą" z Powodem. Pozwany przyznał, że stworzył serwis by poinformować, że sprawy InPostu można załatwić u niego.
10. W opinii Sądu takie zachowanie miało na celu wykorzystanie renomy Powoda, a jego znana już nazwa miała przyciągnąć potencjalnych klientów do Pozwanego.
11. Nie jest również prawdą, że za pomocą strony inpostfinanse.pl Pozwany nie kontaktował się z klientami. Fakt ten potwierdza przytoczony powyżej mail. Jak wynika z akt sprawy zamknięcie serwisu wiązało się z protestami Powoda w związku z wykorzystaniem jego znaku towarowego.



12. Powyższe zachowania Pozwanego wyraźnie potwierdzają renomę Powoda, jak również złą wiarę Pozwanego w niniejszej sprawie.
13. Na marginesie należy zauważyć, że o ile Powód przedstawił dowody na swoją renomę, o tyle Pozwany w ramach kontrargumentu przedstawił jedynie artykuły prasowe, a nie rzetelnie przeprowadzone badania wśród konsumentów (których sam domagał się od Powoda) dotyczące tylko jednego aspektu działalności prowadzonej przez Powoda i to z okresu trwania już sporu o domenę
13. W ocenie Sądu, fakt, że strona [www.inpost.pl](http://www.inpost.pl) nie zawiera obecnie żadnych informacji, nie wpływa na wyłączenie bezprawności czynu. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych *"Za formę używania znaku towarowego w obrocie należy także uznać umieszczenie go w domenie internetowej. W kontekście sporów o domeny internetowe sam fakt rejestracji domeny zawierającej znak towarowy lub oznaczenie używane w obrocie należy uznać, za używanie takiego znaku lub oznaczenia w obrocie."* (wyrok Sądu Polubownego z 18. listopada 2005 r., sygn. akt. 19/04/PA). Znaczenie ma fakt, że sama domena może być przedmiotem obrotu i może być przedmiotem cesji. Jak wynika z akt sprawy Pozwany przyznał się do podjęcia działań mających na celu dokonanie cesji domeny, a więc do obrotu domeną.
14. W konsekwencji należy stwierdzić, że Pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej "inpostfinanse.pl" naruszył prawo ochronne na znak towarowy słowny przysługujący Powodowi.

#### **Ad. 2) Naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**

1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Rejestracja domeny sprzecznie z dobrymi obyczajami jest rejestracją w złej wierze.
2. Zdaniem Powoda Pozwany rejestrując sporną domenę, wiedział, że narusza prawo Powoda, uwzględniając w szczególności fakt, że Strony stanowią dla siebie konkurencję w zakresie oferowanych usług oraz, że oznaczenie InPost jest powszechnie znane na polskim rynku. O złej wierze świadczy również fakt, że sporna domena nie indywidualizuje w żaden sposób spółki Pozwanego, natomiast jest oznaczeniem indywidualizującym dla Powoda. Stanowi bezpośrednie nawiązanie do nazwy spółki Inpost oraz nazwy spółki powiązanej. W ocenie Sądu Powód wykazał, że oznaczenie Inpost stanowi istotny element należących do niego zarejestrowanych znaków towarowych. Ponadto wykazana została renoma tego oznaczenia.
3. Pozwany nie wykazał, by przysługiwały mu jakiegokolwiek prawa ani też że miał jakiegokolwiek uzasadniony interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny w NASK.
4. Z akt sprawy nie wynika również, by Pozwany mógł wywodzić, że element słowny inpost należy do domeny publicznej, mimo iż stanowi markę lub jej element innego podmiotu.
5. Również za złą wiarę Pozwanego należy uznać zbyt wysoką kwotę, jaka chciał uzyskać w związku z cesją domeny. Przekraczała ona koszt rejestracji i utrzymania domeny. Uzasadnianie tak zawyżonej kwoty poniesionymi kosztami w związku z utrzymaniem serwisu, w sytuacji w której korzysta się bezprawnie z cudzej renomy należy uznać za działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i gdyby nie argumenty

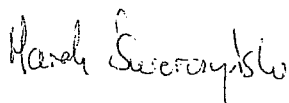
poniżej również za wypełnienie znamion cybersquattingu, tj. praktyki rejestrowania domen internetowych zawierających renomowane nazwy i odsprzedawania ich po zawyżonej cenie podmiotom uprawnionym (J. Ożegalska, *Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*, Prace z wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2001, z. 77, s. 160 i n.).

6. Podsumowując zdaniem Sądu rejestracja przez Pozwanego domeny zawierającej nazwę „inpostfinanse”, która nie jest związana z jego działalnością, a zawiera oznaczenie wyróżniające usługi oraz nazwę Powoda jest czynem nieuczciwej konkurencji.
7. Oceniając możliwość naruszenia przez Pozwanego art. 15 uznk, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisem art. 15 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, przy czym lista deliktów wymieniona w dalszej części przepisu ma charakter otwarty (świadczy o tym użycie *in fine* zwrotu „w szczególności przez”). Za utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku w ocenie Sądu można uznać blokowanie domeny internetowej poprzez rejestrację domeny odpowiadającej firmie, nazwie, czy słownemu znakowi towarowemu innego przedsiębiorcy, jeżeli w ten sposób uprawniony nie może korzystać ze swojego oznaczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci informatycznej (por. wyrok Sądu Polubownego z 3 sierpnia 2007 r. sygn. 20/07/PA). Z przedstawionego w niniejszej sprawie materiału dowodowego nie wynika jednak by Pozwany rejestrując sporną domenę utrudniał Powodowi dostęp do rynku blokując sporną domenę. Powód posługuje się w swojej działalności domeną „inpost.pl.” Wpisanie w wyszukiwarce internetowej znaku słownego inpost powoduje, że automatycznie pierwszym podany przez wyszukiwarkę adresem domyślnym jest domena „inpost.pl”. Należy więc uznać, że Powód ma swobodny dostęp do rynku i brak jest podstaw do stwierdzenia, że sporna domena utrudnia dostęp Powodowi do Internetu, czy też, że nabycie spornej domeny przez Powoda zdecydowanie poszerzyłoby ten dostęp.

#### **Naruszenie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 ustawy Kodeks cywilny.**

1. W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądowego, nazwa domeny internetowej stanowi obecnie jedno z najważniejszych kryteriów wyróżniających dany podmiot, w związku z tym zasadne jest stosowanie podobnych reguł jak w przypadku ochrony pseudonimu czy nazwy firmy. Zdaniem Sądu powód nie wykazał jednak dostatecznie by zostały spełnione przesłanki z art. 24 k.c.
2. kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu oraz przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.



dr Marek Świerczyński

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