

Sygn. akt 29/10/PA

**Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
z siedzibą w Warszawie
wydany w dniu 22 października 2010 roku w Lublinie**

Sąd Polubowny w składzie:
Wojciech Włodarczyk, arbiter

po rozpoznaniu sprawy

z powództwa.,
Orange Brand Services Limited,
Bristol (UK),

reprezentowanej przez:

Marek Łazewski, rzecznik patentowy
LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp. k.
ul. Mysłowicka 15
00-612 Warszawa (PL)

przeciwko:
Paweł Worsztynowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Color Paweł Worsztynowicz
ul. Zgierska 93/105 lok. 180,
91-465 Łódź (PL),

reprezentowany przez:
Tomasz Nawrot, radca prawny
Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
LIM Center, 19p.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa (PL)

**o stwierdzenie naruszenia praw w wyniku rejestracji nazwy domeny
orangewarsawfestival.pl**

- działając na podstawie i zgodnie z Zapisami na Sąd Polubowny: Powoda z dnia 31 V 2010 oraz Pozwanego z dnia 17 VI 2010, a także Regulaminu Sądu Polubownego -

orzeka:

- 1. Pozwany, tj. Paweł Worsztynowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Color Paweł Worsztynowicz w Łodzi (PL), naruszył prawa Powoda, tj. Orange Brand Services Limited z siedzibą w Bristolu (UK), w wyniku rejestracji nazwy domeny orangewarsawfestival.pl;**

2. zasądza od Pozwanego, tj. Pawła Worsztynowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Color Paweł Worsztynowicz w Łodzi (PL), na rzecz Powoda, tj. Orange Brand Services Limited z siedzibą w Bristolu (UK), zwrot kosztów postępowania w wysokości 3900 PLN.

UZASADNIENIE

Zapis na Sąd Polubowny

1. Powód i Pozwany dokonali zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przez złożenie wymaganych formularzy – oświadczenie Powoda pochodzi z dnia 31 V 2010, a oświadczenie Pozwanego datowane jest na dzień 17 VI 2010.
2. Przedmiot sporu pomiędzy Powodem a Pozwanym określają ww. zgodne oświadczenia, a także przepis art. 1 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego i inne przepisy tego Regulaminu (obowiązujące zgodnie z jego art. 1 ust. 2).
3. Przedmiot sporu stanowi naruszenie praw Powoda w wyniku zawarcia przez Pozwanego z NASK umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”, czyli w wyniku rejestracji przez Pozwanego takiej nazwy domeny w NASK. Przedmiotowa nazwa domeny to: orangewarsawfestival.pl.
4. W świetle wspomnianych oświadczeń Powoda i Pozwanego oraz Regulaminu Sądu Polubownego, zakres przedmiotu sporu rozciąga się na działanie Pozwanego polegające na zgłoszeniu i rejestracji spornej nazwy domeny w NASK. Nie obejmuje on natomiast zachowań Pozwanego polegających na takim lub innym wykorzystywaniu spornej nazwy domeny.
5. Zgodnie z art. 2 ust. 3 Regulaminu Sądu Polubownego, rozstrzyganie sporów podlegać będzie prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminowi. Ani Regulamin Sądu Polubownego, ani inne akty tego rodzaju, nie zawierają żadnych materialno-prawnych podstaw rozstrzygnięcia takich sporów, jak niniejszy.

Podstawowe fakty

6. Powód wniósł przeciwko Pozwanemu pozew z dnia 6 VII 2010. W części wstępnej pozwu Powód wskazał, że działania Pozwanego stanowią „naruszenie prawa do znaku, czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszają dobra osobiste”. Powód zażądał ponadto zwrotu kosztów postępowania. Pismem Powoda z dnia 14 VII 2010 uzupełniono pozew o wyciągi z rejestru znaków towarowych.
7. Pozwany złożył odpowiedź na pozew, datowaną na dzień 28 VII 2010, w której wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz Pozwanego kosztów zastępstwa.
8. Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur doszło do skutecznego wskazania arbitra, który otrzymał akta sprawy dnia 30 VIII 2010.
9. Dnia 30 VIII 2010 wyznaczono Powodowi i Pozwanemu termin na ewentualne złożenie dodatkowych dowodów w sprawie. Powód przesłał pismo z dnia 6 IX 2010, że nie składa

żadnych dodatkowych wniosków, lecz jedynie zaprzecza wszystkim twierdzeniom zawartym w odpowiedzi na pozew z dnia 28 VII 2010. Pozwany nie wypowiedział się.

10. W dniu 8 IX 2010 Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze i wyznaczył termin na składanie ewentualnych wniosków w sprawie zwrotu kosztów. Powód pismem z dnia 13 IX przedłożył dokumenty potwierdzające poniesienie koszty. Pozwany nie złożył żadnych dowodów na poniesione przez siebie koszty postępowania. Powód pismem z dnia 13 IX 2010 złożył replikę na odpowiedź na pozew.

11. W dniu 22 IX 2010 ponownie otwarte zostało postępowanie rozpoznawcze. W dniu następnym przesłane zostało pismo Pozwanego z dnia 17 IX 2010.

12. W dniu 11 IX 2010 Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze i wyznaczył termin na składanie ewentualnych wniosków w sprawie zwrotu kosztów. W tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Zarzut naruszenia praw do znaków towarowych i niektóre inne zarzuty

13. Z uzasadnienia pozwu wynika, że Powód zarzuca, iż Pozwany rejestrując sporną nazwę domeny, naruszył prawa wyłączne Powoda do znaków towarowych zarejestrowanych ze skutkiem na Polskę: nr R-130235, R- 117874, R-165176, CTM – 000127837, CTM – 001078989, CTM -001950740, CTM – 002810281, CTM – 005200861, CTM – 001619386, 001079169. Formułując ten zarzut, Powód przywołał w szczególności przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 - 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. oraz art. 9(1)(c-b) i 9(2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające rejestracje tych znaków. Pozwany nie zakwestionował twierdzeń Powoda o istnieniu i ważności powołanych rejestracji znaków towarowych.

14. Zarzut Powoda w zakresie naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych nie zasługuje jednak na uwzględnienie. Sam akt rejestracji nazwy domeny w NASK identycznej lub podobnej ze znakiem towarowym nigdy nie może być uznany za akt naruszenia prawa z rejestracji takiego znaku, albowiem naruszenie takiego prawa jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nazwa domeny jest używana przez naruszcyciela w odniesieniu do towarów lub usług, a takie odniesienie nie występuje we wspomnianym akcie rejestracji. Jak to zostało wskazane w pkt 4 niniejszego wyroku, ocenie prawnej w niniejszej sprawie podlega działanie Pozwanego polegające na zgłoszeniu i rejestracji spornej nazwy domeny w NASK - nie obejmuje on natomiast zachowań Pozwanego polegających na takim lub innym wykorzystywaniu spornej nazwy domeny. Analogiczna argumentacja musi skutkować brakiem uwzględnienia zarzutów pozwu działania Pozwanego nieuczciwie w rozumieniu przepisów art. 5, 10 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ramach tych przepisów mogłaby zostać oceniona określona eksploatacja spornej domeny przez Pozwanego, co wykracza poza przedmiot sporu poddany do rozstrzygnięcia przez niniejszy Sąd. W żaden sposób nie wykazano, ażeby już sam akt rejestracji nazwy domeny przez Pozwanego wypełniał znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 5, 10 i 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Również ocena naruszenia przez Pozwanego dóbr osobistych Powoda wykracza poza przedmiot sporu, ponieważ chodzi tu o naruszenie praw osobistych przez eksploatację spornej nazwy domeny.

Zarzut rejestracji w złej wierze

16. Rejestracja przez abonenta w NASK nazwy domeny w złej wierze zachodzi wówczas, gdy następuje to z naruszeniem przez abonenta dobrych obyczajów. Pojęcie złej wiary obejmuje sprzeczność z zasadami postępowania, które uznaje się lub powinno się uznawać za obowiązujący dobry obyczaj. Zasady te składają się na porządek (ład) publiczny w dziedzinie zgłaszania i rejestracji nazw domen. Na pojęcie złej wiary składają się elementy przedmiotowe, a niekiedy również podmiotowe.
17. Powód zarzucił Pozwanemu, że zgłosił i zarejestrował sporną domenę w złej wierze. Wynika to z powołania się w pozwie na przepis art 3 ust. 1 powołanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Powód stwierdził, że bez jego zgody doszło do rejestracji w nazwie domeny oznaczenia ORANGE, które pełni funkcję jego marki, firmi i oznaczenia przedsiębiorstwa. Powód równocześnie wskazał, że oznaczenie ORANGE ma w tym zakresie charakter oznaczenia renomowanego.
18. Powód załączonymi dowodami do pozwu wykazał, że oznaczenie ORANGE stanowi istotny element należących do niego zarejestrowanych znaków towarowych i innych używanych oznaczeń odróżniających. Ponadto wykazał renomę marki ORANGE w Polsce, istniejącą w dacie zgłoszenia i rejestracji spornej nazwy domeny. Nie zostały te dowody zakwestionowane przez Pozwanego. Nie ma żadnych okoliczności, ze względu na które tych dowodów należałoby nie uwzględnić. Wynika z nich, że oznaczenie ORANGE pełni niezwykle istotną rolę w działalności Powoda i ma dla niego szczególnie wysoką wartość komercyjną. Oznaczenie to jest powszechnie rozpoznawalne w kontekście rynkowym.
19. Z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że Pozwany miał świadomość związku zarejestrowanej domeny z marką ORANGE; element słowny „orange” w ramach spornej domeny nie został wybrany przez Pozwanego dowolnie, lecz jako wskazówka na Powoda jako sponsora przedsięwzięcia muzycznego, w związku z którym zarejestrował on sporną domenę. Nie zostały też w sprawie wskazane okoliczności, z których Pozwany mógł racjonalnie wnosić, że taki element słowny należy do domeny publicznej, pomimo że stanowi markę lub element marki innego podmiotu.
20. Pozwany nie wylegitymował się żadnymi prawami do nazwy i nie wykazał w żaden inny sposób, że miał uzasadniony i godny uwzględnienia własny interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny w NASK. Pozwany nie podjął nawet żadnej próby wykazania się takim interesem. Przyznał, że zarejestrował sporną domenę we własnym imieniu, ale w interesie innego podmiotu, z którym łączył Pozwanego, jak on twierdzi, stosunek podwykonawstwa. Pozwany nie wykazał, aby ów podmiot przeniósł na Pozwanego jakieś prawo lub uzasadniony i godny uwzględnienia własny interes w zgłoszeniu i rejestracji spornej domeny w NASK. Zgłoszenie znaku towarowego przez podmiot, z którym łączył Pozwanego stosunek podwykonawstwa obiektywnie nie daje żadnych praw do rejestracji spornej domeny przez Pozwanego. Podobnie również należy ocenić zapewnienia Pozwanego, że zamiarem jego jest przeniesienie spornej domeny na rzecz podmiotu, z którym łączył Pozwanego stosunek podwykonawstwa. Pomijając już gołosłowność takich zapewnień, taki zamiar ani nie usprawiedliwia rejestracji spornej domeny wobec Powoda, ani nie zasługuje na ocenę, że jest godny ochrony w niniejszym postępowaniu.
21. Pozwany argumentował, że rejestracja spornej domeny zarejestrowana została za wiedzą i

zgoda Powoda. Nie wykazywał jednak, aby zgoda ta obejmowała inny zakres czasowy niż czas organizacji oraz trwania przedsięwzięcia muzycznego organizowanego przez podmiot, z którym łączył Pozwanego stosunek podwykonawstwa. Należy zauważyć, że zgoda Powoda na rejestrację spornej nazwy domeny w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem muzycznym organizowanym w danym czasie przez oznaczony podmiot nie oznacza zgody na rejestrację tej domeny w ogólności, a więc poza takim zakresem czasowym i podmiotowym. Nade wszystko, sąd stwierdza jednak, że Pozwany nie dowiódł, aby Powód wyraził jakąkolwiek zgodę na rejestrację spornej domeny. Dodać też trzeba, że ewentualna wiedza Powoda o istnieniu takiej rejestracji jest w niniejszej sprawie bez znaczenia, ponieważ nie istnieją żadne okoliczności, które uprawdopodobniałyby tezę, iż dochodzenie praw w niniejszym postępowaniu przez Powoda narusza dobre obyczaje ze względu na długotrwałe tolerowanie posiadania spornej domeny przez Pozwanego.

22. Rejestracja w NASK nazwy domeny przez abonenta, która obejmuje oznaczenie odróżniające innego podmiotu lub składnik takiego oznaczenia dokonana została w złej wierze, jeśli abonent uczynił to bez zgody tego podmiotu, wiedząc o eksploatacji oznaczenia jako oznaczenia odróżniającego przez ów podmiot, a charakter tego oznaczenia lub inne okoliczności nie dają żadnych podstaw do tego, by sądzić, iż oznaczenie to należy do domeny publicznej. Zasada ta doznaje wyjątku w tych przypadkach, gdy rejestracja nazwy domeny dokonywana jest wyłącznie w celach rzetelnej informacji o własnej działalności, czy zainteresowaniach, a także w innych godziwych celach. W niniejszej sprawie, Pozwany nie wykazał, iż takie wyłączenie cele mu przyświecały. Ocena, czy takie cele przyświecają abonentowi w chwili rejestracji dokonywana jest w oparciu nie tylko o okoliczności i zachowania abonenta przed rejestracją i w czasie jej dokonywania, ale bierze się pod uwagę również zachowania abonenta i okoliczności po rejestracji.

23. Ponadto, za dokonanie rejestracji w złej wierze uważać należy rejestrację nazwy domeny w NASK z marką renomowaną innego podmiotu w celu jej utrzymywania pomimo słusznego sprzeciwu tego podmiotu, a równocześnie bez żadnego w tym zakresie własnego, godnego ochrony interesu. Za uzasadniony należy uważać sprzeciw Powoda wobec istnienia spornej domeny, skoro ustały stosunki prawne, w związku z którymi ta domena została zarejestrowana.

24. W świetle treści art. 2 ustawy z dnia 16 IV 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna, która prowadząc, choćby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności gospodarczej. Z akt wynika, że pozwany ma taki status i zarejestrował sporną domenę, mając ów status.

25. Status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przysługuje także Powodowi.

26. Mając na uwadze wszystkie okoliczności wskazane w pkt 16 – 25, zasadne jest stwierdzenie, że Pozwany rejestrując nazwę domeny orangewarswafestival.pl, dokonał tego w złej wierze i zachowanie to wyczerpuje znamiona przewidziane dla czynu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - stanowiło działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagrażające interesom Powoda.

Zwrot kosztów postępowania

27. Rozstrzygnięcie o zwrocie przez Pozwanego kosztów sądowych poniesionych przez Powoda wynika z faktu przegrania przez Pozwanego niniejszej sprawy i jest ustalone zgodnie z art. 35 Regulaminu Sądu Polubownego. Wysokość zwrotu kosztów określiła wysokość opłaty kancelaryjnej i wpisu sądowego, co do których w aktach znalazły się dowody ich poniesienia na kwotę 3200 PLN. Do tej kwoty doliczone zostały koszty zastępstwa procesowego w wysokości 700 PLN. Taka ich wysokość ma rozsądny (uzasadniony) wymiar i wynika z faktu tylko częściowego (bardzo wąskiego) zakresu uwzględnionych zarzutów Powoda. Wzięto pod uwagę treść §6 ust. pkt 3 w zw. z art. §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076). Zgodnie z art. 34 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Sądu Polubownego opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi, ale nie odnosi się to do zwrotu kosztu tej opłaty przez przegrywającego sprawę jako kosztu postępowania arbitrażowego w rozumieniu art. 35 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego.

dr Wojciech Włodarczyk
arbiter

Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
SĄD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 (wejście "B"-lok. 03 230)
00-675 Warszawa
tel./fax +48-22 625-73-23
NIP 526-12-89-338