

SĄD POLUBOWNY
ds. Domen Internetowych
Wpłynęło dnia 01.07.14
L. dz. 438/14.1P

Kraków, 26 maja 2014 r.

Sygn. akt 61/13/PA

POSTANOWIENIE SĄDU POLUBOWNEGO

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

w składzie:

Bogdan Fischer – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

w sprawie

Result Clothing Limited

Clement House, Commerce Way CO2 8HY

Colchester, Essex, Wielka Brytania

reprezentowanej przez:

Arkadiusza Wójtowicza, radcę prawnego

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa,

ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa,

przeciwko:

reprezentowanej przez:

Bartłomieja Tomaszewskiego, rzecznika patentowego

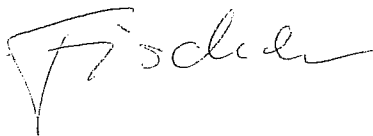
Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski

ul. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 roku -
sygnatura akt. była 61/12/PA a powinna być 61/13 PA

dr Bogdan Fischer
Arbiter



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

Sygn. akt 61/12/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Krakowie dnia 17 kwietnia 2014 r.

Sąd Polubowny do Spraw Domen Internetowych
W składzie: Bogdan Fischer, arbiter Sądu Polubownego,
po rozpoznaniu sprawy z powództwa:

Result Clothing Limited

Clement House, Commerce Way CO2 8HY
Colchester, Essex, Wielka Brytania

reprezentowanej przez:

Arkadiusza Wójtowicza, radcę prawnego
Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa,
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa,
(zwanej dalej: „Powodem”)

przeciwko:

reprezentowanej przez:

Bartłomieja Tomaszewskiego, rzecznika patentowego
Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski

ul. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

(zwanej dalej: „Pozwanym”),

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domen:

resultclothing.pl

resultclothing.com.pl

Na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (zwany dalej: „Sądem”) podpisanego dnia 4 listopada 2013 r. - przez Powoda i dnia 27 listopada 2013 – przez Pozwanego,

Mając na względzie, iż mocą oświadczeń Powoda i Pozwanego oraz na podstawie Regulaminu Sądu, przedmiotem postępowania przed niniejszym Sądem Arbitrażowym są spory wynikające z czynności zarejestrowania spornej nazwy domeny przez NASK, nie zaś wynikające ze sposobu korzystania z samej nazwy tej domeny,

orzeka:

1. iż Pozwany poprzez rejestrację nazw domen „resultclothing.pl” oraz „ resultclothing.com.pl” naruszył prawa Powoda
2. zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w wysokości 4776 PLN (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu nazw domeny.pl, każdy abonent jest zobowiązany, w razie wyniknięcia sporu dotyczącego rejestracji nazwy domeny, podpisać klauzulę arbitrażową poddającą sprawę pod kognicję Sądu Polubownego. Wykonując to zobowiązanie strony sporu dokonały zapisu na ten Sąd przez złożenie zgodnych oświadczeń, odpowiednio – 4 listopada 2013 r. Powód i 27 listopada 2013 r. Pozwany.

Przedmiotem kognicji Sądu Polubownego są spory powstałe w wyniku rejestracji nazw domen internetowych, a jednym z wymogów pozwu jest zawarcie w nim żądania stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powoda. Rejestracja nazwy domeny oznacza wprowadzenie nazwy domenowej do krajowego rejestru domen internetowych (.pl), co skutkuje uzyskaniem faktycznego monopolu w zakresie jej eksploatacji przez abonenta domeny. Co do zasady uznać należy właściwość Sądu Polubownego w sporach, które wynikły wyłącznie na gruncie tak rozumianej rejestracji nazwy domenowej. Nie uchybia temu fakt, iż Powód posiada swoją siedzibę za granicą, bowiem do podlegania kognicji Sądu wystarczające jest, aby jedna ze stron posiadała swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce (art. 2 ust. 4 Regulaminu Sądu).

Przebieg postępowania

11 grudnia 2013 roku do Sądu Arbitrażowego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wpłynął pozew, w którym Powód – Result Clothing Limited z siedzibą w Essex w Wielkiej Brytanii, na podstawie art. 9 ust. 8 i 12 oraz art. 10 Regulaminu Sądu zażądał stwierdzenia, iż Pozwany w wyniku rejestracji spornych domen internetowych naruszył prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych Powoda zawierających element słowny „RESULT” oraz zażądał zasądzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania w niniejszej sprawie.

Powód swoje roszczenia opiera na art. 9 ust. 1-2 rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wskazując, iż z momentem rejestracji wspólnotowych znaków towarowych:

- znaku słownego RESULT PERFORMANCE (data zgłoszenia: 8.06.2006, data rejestracji: 15.06.2007);
- znaku słownego i słowno-graficznego RESULT (data rejestracji: 13.05.2008);

nabył wyłączne prawo do zakazania wszelkim podmiotom, które nie posiadają jego zgody używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych lub podobnych do powyższych znaków towarowych, zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Powód wskazuje, iż na podstawie wymienionego rozporządzenia, używanie oznaczeń dotyczy w szczególności oferowania i świadczenia usług pod tym oznaczeniem oraz używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i

w reklamie. Strona powodowa podnosi, że w jej ocenie fragment nazwy domeny Pozwanego: „resultclothing” jest oznaczeniem podobnym do posiadanych przez nią znaków towarowych, a to przez element słowny RESULT, wywierający dominujące wrażenie na odbiorcy oznaczenia.

Ponadto, Powód wyjaśnia, iż ryzyko wprowadzenia w błąd jako przesłanka stosowania art. 9 ust. 1B jest tym większe, jeśli wziąć pod uwagę, iż całe wyrażenie RESULT CLOTHING od 1995 roku identyfikuje na rynku Powoda i jego przedsiębiorstwo – Result Clothing Limited, znaną i cenioną firmę odzieży, na której popularności żeruje Pozwany prowadząc własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, Powód wskazuje, że przeciętny wieloletni odbiorca produktów jego firmy po natrafieniu na domenę z elementem nazwy „resultclothing” będzie automatycznie wiązał tę domenę z produktami marki Powoda i jego działalnością, a jeżeli nawet nie wiązał, to na pewno strona internetowa o tej nazwie wywoła jego skojarzenie z firmą Powoda. W związku z tym, iż Pozwany na zarejestrowanych domenach prowadzi sklep internetowy, w którego ofercie znajdują się m.in. produkty marki Result Clothing Limited (obok kilkudziesięciu produktów innych marek; Powód wskazuje że ok. 70), Powód uznaje, iż działanie Pozwanego polegające na zarejestrowaniu i utrzymywaniu domen o spornej nazwie ma charakter działania w złej wierze.

W związku z przedłużonym terminem do wniesienia odpowiedzi na pozew, Pozwany złożył odpowiedź na pozew z dniem 13 stycznia 2013 r, wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty opłaty kancelaryjnej, a także opłaty od pozwu, wg norm przypisanych.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazał, iż roszczenia Powoda są bezzasadne, ponieważ rejestracja spornych nazw domeny nie wyczerpuje przesłanek art. 9 ust. 1-2 Rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz podniósł zarzut przedawnienia roszczeń Powoda dotyczących naruszenia znaków towarowych na podstawie przepisu art. 298 w zw. z 289 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508 Prawo własności przemysłowej (dalej: „pwp”), do którego w braku regulacji unijnej odsyła art. 14 w/w Rozporządzenia.

Data rejestracji spornych nazw domeny na rzecz Pozwanego – 14 listopada 2006 r. oraz rejestracja

wspólnotowych znaków towarowych Powoda w wymienionych wyżej terminach są w sprawie bezsporne.

Pozwany wskazuje, iż zarejestrował sporne nazwy domeny w dobrej wierze na podstawie zgody oficjalnego dystrybutora marki Powoda w Polsce i od roku 2006 nieprzerwanie używa stron internetowych w obrocie gospodarczym do sprzedaży towarów, w tym towarów Powoda. Pozwany podkreśla, że w dniu rejestracji nazw domeny tylko jeden ze znaków towarowych Powoda korzystał z pierwszeństwa zgłoszeniowego – zgłoszony do rejestracji z dniem 15 czerwca 2006 r. znak RESULT PERFORMANCE.

Pozwany ponadto przeczy, jakoby przesłanka „ryzyka wprowadzenia w błąd” z art. 9 ust. 1b Rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym została spełniona oraz przytacza art. 12b Rozporządzenia, który statuuje prawo strony trzeciej do używania w obrocie oznaczeń właściciela praw ochronnych do znaku towarowego, jeżeli te oznaczenia są używane przez stronę trzecią (tu: Pozwanego) do oznaczania m.in. pochodzenia towaru od danego przedsiębiorcy (tu: Powoda) i wyjaśnia, iż w okolicznościach sprzedaży przez Pozwanego produktów Powoda, Pozwany działając pod własną firmą nie wprowadza odbiorców towarów w błąd co do pochodzenia towaru od Powoda, ponieważ towary sprzedawane przez Pozwanego oznaczane znakiem RESULT w istocie pochodzą od polskiego dystrybutora Result Clothing Limited. Pozwany wskazał następnie na brak bezprawności oznaczania produktów znakiem towarowym Powoda ze względu na wyczerpanie praw do znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

W końcowej części odpowiedzi na pozew został podniesiony zarzut przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego ze względu na upływ ustawowego terminu 3 lat od powzięcia przez uprawnionego wiedzy o naruszeniu praw, względnie upływ maksymalnego terminu 5 lat od naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (art. 289 ust. 1 pwp). Pozwany wskazał, iż od czasu rejestracji przez niego nazw domeny minęło ponad 7 lat.

W odpowiedzi na postanowienie sądu z dnia 31 marca 2014 r. o ostateczne ustosunkowanie się Stron w sprawie w terminie 7 dni, powód w dniu 7 kwietnia 2014 przesłał pismo w którym

podtrzymał swoje stanowisko, przedstawione w pozwie z dnia 11 grudnia 2013 roku oraz ustosunkował się do pisma pozwanego z dnia 13 stycznia 2014 roku wnosząc o uznanie zawartych w nim twierdzeń za bezzasadne.

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2014 roku zamknięto postępowanie rozpoznawcze.

Sąd zważył co następuje:

I Naruszenie art. 9 ust. 1-2 Rozporządzenia 207/2009

W ocenie Sądu znakami podobnymi w rozumieniu powyższego Rozporządzenia do nazw domeny zawierających treść RESULTCLOTHING jest znak słowny i znak słowno-graficzny RESULT, zarówno ze względu na podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, jak i znaczeniowej, przede wszystkim dlatego, że jedyny element słowny znaku towarowego Powoda zawiera się w nazwie domeny Pozwanego. W dacie rejestracji domen przez NASK, tj. 14 listopada 2006 roku, Powód nie był właścicielem praw wyłącznych do znaków RESULT lecz korzystał z prawa pierwszeństwa. Również w odniesieniu do rejestracji nazw domeny przez Pozwanego wobec znaku towarowego Powoda „RESULT PERFORMANCE”, Sąd uznaje, iż zachodzi podobieństwo między nazwami domeny i znakiem. W momencie rejestracji domen tj. w dniu 14 listopada 2006 roku, Powód korzystał jedynie z prawa pierwszeństwa zgłoszeniowego z dnia 8 czerwca 2006 r., a prawo wyłączne do omawianego znaku towarowego powstało na jego rzecz dopiero w dacie 15 czerwca 2007 roku.

W orzecznictwie podkreśla się, że uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest pewna sfera monopolu do posługiwania się nim we wszystkich formach prowadzonej działalności, a przyznana mu w związku z tym ochrona prawna dotyczy wszelkich obszarów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zatem także i Internetu. Także więc w Internecie nie można naruszać praw ochronnych ze znaku towarowego, w tym wykorzystywać tych znaków (lub ich części) albo znaków podobnych do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych, jeżeli w swej działalności gospodarczej zajmuje się on sprzedażą tej samej grupy produktów w ramach działalności handlowej. Nie ulega kwestii, że zasada powyższa należy do podstawowych pryncypiów społeczno-gospodarczych porządku prawnego RP (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r. I ACa 1334/08).

Odnośnie ryzyka wprowadzenia w błąd jako przestanki naruszenia wyżej wymienionych przepisów rozporządzenia, należy wyjść od tego, iż Pozwany od początku korzystania z zarejestrowanych domen działał za zgodą oficjalnego dystrybutora produktów marki Result – firmy Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o. na oferowanie pod tą nazwą domeny produktów Powoda. Pozwany przedstawił jako załączniki do odpowiedzi na pozew dokumenty świadczące o tym, iż porozumienie między firmą sp.j. a dystrybutorem marki Result istniało i polegało na oddawaniu do sprzedaży produktów marki Powoda za pośrednictwem sklepów internetowych Pozwanego. Pozwany powołując się jednak na zgodę, w żaden sposób nie wykazał że Falk & Ross był podmiotem uprawnionym do wydawania w imieniu Powoda zgody przekraczającej standardowe działania dystrybutora związane ze sprzedażą. Z treści odpowiedzi na pozew wynika wprost, że Pozwany zarejestrował domenę mając świadomość, iż potrzebna jest zgoda uprawnionego. Jednak nie można na podstawie przedstawionych przez Pozwanego dowodów stwierdzić że taką zgodę otrzymał. W ocenie Sadu Pozwany nie przeciwstawił skutecznie Powódce własnego tytułu prawnego do oznaczenia wykorzystywanego w treści adresu. Odnośnie dobrej i złej wiary. Zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem nie jest ani możliwa, ani celowa pełna obiektywizacja kryterium złej wiary (naruszenia zasad współżycia społecznego) może się ono bowiem uzewnętrzniać w rozmaitych działaniach. Dlatego też ocena zaistnienia tej przestanki musi być ukierunkowana na wartościowanie konkretnych stanów faktycznych, z uwzględnieniem m.in. chronologii zdarzeń zaistniałych przed i po rejestracji (por. wyrok NSA z dnia 23.07.2013 II GSK 468/12). Zwrócić uwagę należy na wykazane przez Powoda i przyznaną przez Pozwanego, poprzedzającą rejestrację domeny znajomość produktów i marki Powoda, przeznaczoną do oferowania różnych produktów poza towarami Powoda oraz pozostająca poza rozpoznaniem Sądu okoliczność braku odpowiedzi na wezwanie Pozwanego przez Powoda do zaniechania używania i zrzeczenia się praw do przedmiotowych domen. Pojęcie złej wiary obejmuje sprzeczność z zasadami postępowania, które uznaje się lub powinno uznawać się za dobry obyczaj. Zasady te składają się na porządek publiczny w dziedzinie zgłaszania i rejestracji nazw domen. Mając powyższe na uwadze i okoliczności wykazane przez Pozwanego odmówić należy dobrej wiary Pozwanemu przy rejestracji.

Odnosząc się do podnoszonego przez Pozwanego braku bezprawności działania, zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem (w tym Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) co do istoty bezprawności, za bezprawne uważa się każde działanie naruszające cudze dobro, jeżeli nie

zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających je. Jednocześnie wskazuje się na okoliczności wyłączające bezprawność, które nie zawsze są wprost wymienione w przepisach obowiązującego prawa. Jedną z takich okoliczności jest zgoda poszkodowanego uchylająca bezprawność działań ingerujących w sferę jego dóbr, w takim zakresie w jakim poszkodowany może dysponować naruszonymi dobrami. Jeżeli zatem strona uważająca się za pokrzywdzoną w zakresie przysługujących jej uprawnień do dysponowania określonymi prawami, dobrami, wyraża zgodę na ingerencję innego podmiotu w tę sferę praw (dóbr), korzystanie przez tenże z przysługujących jej uprawnień, (praw), to działania osoby trzeciej w takich warunkach nie można uznać za bezprawnego, jak również sprzecznego z dobrymi obyczajami, a co za tym idzie nie można jej przypisać deliktu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 1989 r., II CR 419/89, OSP 1990 nr 11-12 poz. 377 oraz wyrok z 4 czerwca 2003 r., I CKN 480/01, niepubl. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2007 r. V ACa 724/07).

II Przedawnienie roszczeń Powoda

Uwzględnienie instytucji przedawnienia roszczeń następuje w przypadku dobrej wiary sprawcy, a w świetle powyższych ustaleń wyłączających dobrą wiarę podnoszony przez Pozwanego zarzut jest nieuzasadniony.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji

III Rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania

Sąd orzekł o kosztach na podstawie art.35 ust. 1 i 2 regulaminu Sądu

Mając na uwadze koszty zastępstwa i pomocy prawnej zasądzone w innych postępowaniach przed sądem polubownym, Sąd uznał iż wnioskowana przez stronę powodową kwota jest zasadna. Składają się na nią

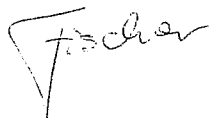
- koszt zastępstwa procesowego przez radcę prawnego w kwocie 840 PLN zgodnie z § 10 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

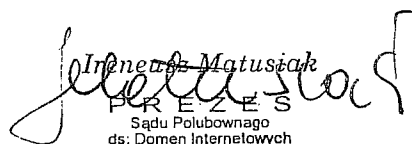
- koszt opłaty kancelaryjnej w postępowaniu arbitrażowym w wysokości 246 PLN
- koszt wpisu od pozwu w postępowaniu arbitrażowym, prowadzonym przez jednego arbitra w kwocie 3690 PLN

Dr Bogdan Fischer

arbiter



Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338



Ineena Matysiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds: Domen Internetowych



125