

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

Sygn. akt 12/13/PA

Wyrok
Sądu Polubownego
wydany w dniu 17 września 2013 roku

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie: dr Michał Jackowski – arbiter Sądu Polubownego, w sprawie z powództwa Spacewall GmbH Ausstellungspaneele, reprezentowanej przez adwokata Dariusza Piróg i adwokata Bartłomieja Kochlewskiego, przeciwko [redacted] prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [redacted], reprezentowany przez adwokata Marcina Andrzejewskiego o stwierdzenie, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen spacewall.pl i spacewall.com.pl, naruszył prawa powoda, działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisany przez powoda w dniu 21 lutego 2013 roku i podpisany przez pozwanego w dniu 10 kwietnia 2013 roku,

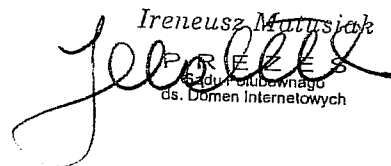
orzeka:

1. pozwany [redacted], prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [redacted] w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen spacewall.pl oraz spacewall.com.pl, naruszył prawa powoda Spacewall GmbH Ausstellungspaneele.
2. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.936,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.



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

Ireneusz Matusiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych



UZASADNIENIE

I. Stan sprawy

1. Pozwem z dnia 14 maja 2013 roku, poprzedzonym wnioskiem przedprocesowym z dnia 18 lutego 2013 roku oraz zmienionym pismem z dnia 20 maja 2013 roku, powód wniósł o stwierdzenie, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen spacewall.pl oraz spacewall.com.pl naruszył prawa powoda.

Powód wyjaśnił, iż pozwany naruszył jego prawo do wspólnotowego znaku towarowego „SPACEWALL” zarejestrowanego pod numerem 004320107 dla towarów takich jak stojaki na towary z metalu, stojaki na towary z drewna, tworzywa sztucznego, płyty ściennie i panele do wyposażenia sklepowego. Jako podstawę prawną żądań powód wskazał art. 9 ust. 2 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Z ostrożności procesowej powód powołał się również na art. 9 ust. 1 list. b) tego rozporządzenia. Powód podniósł nadto, iż rejestracja spornych domen internetowych naruszyła art. 3, 10 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód zażądał również zasądzenia kosztów postępowania zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego.

2. W dniu 10 czerwca 2013 roku pozwany złożył odpowiedź na pozew. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania arbitrażowego zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego. Pozwany podniósł siedem zarzutów wskazanych w *petitum* odpowiedzi na pozew.
3. W dniu 16 lipca 2013 roku arbiter Sądu Polubownego wydał postanowienie dowodowe, wyznaczając stronom terminy do złożenia dodatkowych pism, twierdzeń i wniosków, a także wyznaczył termin posiedzenia jawnego w celu przeprowadzenia z urzędu dowodu z oględzin stron internetowych.
4. W dniu 19 lipca 2013 roku w Poznaniu przeprowadzono posiedzenie jawne. Na posiedzeniu stawił się wyłącznie pozwany. Podczas posiedzenia dokonano oględzin stron internetowych.
5. W dniu 22 lipca 2013 roku powód, a w dniu 25 lipca 2013 roku pozwany złożyli dodatkowe pisma procesowe w sprawie, podnosząc twierdzenia oraz podtrzymując dotychczasowe wnioski dowodowe.
6. Pismem z dnia 13 września 2013 roku powód, a pismem z dnia 15 września 2013 roku pozwany, wnieśli o zasądzenie kosztów postępowania arbitrażowego.

II. Stan faktyczny

Sąd Polubowny ustalił następujący stan faktyczny:

1. Powód – Spacewall GmbH Ausstellungspaneel jest niemieckim przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie różnych krajów świata, w tym w Polsce. Istnieje na rynku od ponad dwudziestu lat.

Dowód: wydruk z oficjalnej strony internetowej strony powoda wraz z tłumaczeniem przysięgłym – Załącznik nr 2 do pozwu

2. Powód jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego „SPACEWALL” zarejestrowanego pod numerem 004320107 dla klas 6 - stojaki na towary z metalu, 19 - stojaki na towary z drewna, tworzywa sztucznego i 20 - płyty ścienne i panele do wyposażenia sklepowego. Znak korzysta z przymiotu ochrony od 15 lutego 2006 roku.

Dowód: wydruk z bazy danych potwierdzający rejestrację znaku towarowego – Załącznik nr 3 do pozwu.

3. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą

Dowód:

1. wydruk z CEIDG – Załącznik nr 6 do pozwu,
 2. wydruk ze strony internetowej pozwanego – Załącznik nr 7 do pozwu.
4. Powód prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji różnorodnego wyposażenia sklepowego, w szczególności stojaków na towary, płyt i paneli ściennych. Towary te są sprzedawane w wielu krajach Europy i świata, a w szczególności w Polsce. W Polsce powód działa nie samodzielnie, lecz za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora – spółki Spacewall-Poland Sp. z o.o., w której po 50% udziałów posiadają Spacewall GmbH oraz

Dowód:

1. wydruk z oficjalnej strony internetowej strony powoda wraz z tłumaczeniem przysięgłym – Załącznik nr 2 do pozwu,
 2. odpis z KRS spółki Spacewall-Poland Sp. z o.o. – Załącznik nr 4 do pozwu.
5. Pozwany prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się produkcją i sprzedażą wyposażenia sklepów, wyposażenia gastronomii, urządzeń chłodniczych oraz mebli sklepowych. W szczególności w ofercie pozwanego są lamy sklepowe, witryny, gabloty, regały sklepowe, panele ścienne, stojaki. Pozwany sprzedaje w szczególności panele ścienne do wyposażenia sklepów produkcji powoda.

Dowód: wydruk ze strony internetowej pozwanego – Załącznik nr 7 do pozwu.

6. Pozwany jest abonentem spornych domen internetowych: spacewall.pl od 3 kwietnia 2009 roku i spacewall.com.pl od 18 kwietnia 2010 roku. Domena spacewall.pl została zarejestrowana w 2003 roku przez pana [imię], prowadzącego działalność pod firmą [nazwa], współnika Spacewall-Poland Sp. z o.o. [imię] był abonentem przedmiotowej domeny do dnia 18 kwietnia 2008 roku. Kolejnym abonentem domeny był [imię], od którego domenę nabył pozwany. Pozwany zarejestrował natomiast po raz pierwszy domenę spacewall.com.pl.

Dowód:

1. wydruki z bazy danych – Załącznik nr 5 do pozwu,

2. wydruk archiwalnej strony spacewall.pl – Załącznik nr 15 do odpowiedzi na pozew,
 3. oświadczenie pana – Załącznik nr 16 do odpowiedzi na pozew.
7. Przed rozpoczęciem sporu pomiędzy stronami pozwany umieścił i utrzymywał na obu stronach internetowych prowadzonych w spornych domenach odesłanie (link) do strony internetowej www.albo.com.pl, na której znajduje się serwis działalności gospodarczej pozwanego, odesłanie do strony www.albotek.pl, na której pozwany prowadzi sklep z meblami sklepowymi, informację „aktualizacja strony”, kompletne dane adresowe własnej działalności oraz tagi: spacewall, space wall, shopwall, shop wall, panele ściennie, do sklepów, panel ścienny, system panel, albo, lady, regały sklepowe, gabloty, meble sklepowe. Po rozpoczęciu sporu pozwany usunął większość informacji ze stron, pozostawiając napis „spacewall.pl”.

Dowód:

1. wydruki ze spornych stron – Załącznik nr 9 do pozwu,
 2. załącznik nr 1 i 2 do protokołu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.
8. Strona internetowa Spacewall.pl była przed rozpoczęciem sporu dobrze pozycjonowana. Po wpisaniu w wyszukiwarce pojawiała się jako drugi wynik. W trakcie sporu strona jest pozycjonowana jako piętnasty wynik w wyszukiwarce google.pl.

Dowód:

1. wyniki wyszukiwania z wyszukiwarki google.pl – Załącznik nr 8 do pozwu,
 2. załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.
9. Wielu innych przedsiębiorców posługuje się słowem spacewall przy pozycjonowaniu stron internetowych. Wyrażenie „spacewall”, poza stronami niniejszego postępowania, w nazwie domeny wykorzystują Spacewall International – przedsiębiorca ze Stanów Zjednoczonych (nazwa domeny spacewall.com) oraz SW Group S.R.L. – przedsiębiorca z Włoch (nazwa domeny spacewall.it).

Dowód: załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.

10. Strony postępowania zgodnie potwierdziły, iż nie łączy ich żaden stosunek prawny, na podstawie którego pozwany mógłby korzystać ze znaku towarowego powoda, a w szczególności żadna umowa licencji.
11. Sąd Polubowny zważył, iż stan faktyczny sprawy był niesporny. Co prawda strony kwestionowały twierdzenia drugiej strony w pismach procesowych, jednakże zarzuty te odnosiły się do twierdzeń o skutkach faktów, a nie o samych faktach.

III. Stan prawny

Sąd Polubowny zważył co następuje:

1. Powód jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego „SPACEWALL” zarejestrowanego pod numerem 004320107 dla klas 6 - stojaki na towary z metalu, 19 - stojaki na towary z drewna, tworzywa sztucznego i 20 - płyty ściennie i panele do wyposażenia sklepowego. Znak korzysta z przymiotu ochrony od 15 lutego 2006 roku.

2. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UEL.2009.78.1) wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.
3. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie warunków określonych w ust. 1 tego przepisu mogą być zakazane w szczególności działania polegające na używaniu oznaczenia w dokumentach handlowych i reklamie.
4. Sąd Polubowny uznał żądanie pozwu za uzasadnione na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009. Powołany przepis zakłada występowanie pomiędzy prawem do wspólnotowego znaku towarowego a kolizyjnym oznaczeniem późniejszym tzw. podwójnej identyczności. Do uznania naruszenia prawa w takim wypadku nie jest konieczne stwierdzenie zachodzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd ustalił, iż w przedmiotowym przypadku zachodzą wszelkie przesłanki zastosowania tego przepisu.
5. Prawo powoda do wskazanego w pozwie wspólnotowego znaku towarowego korzysta w Polsce z wcześniejszego pierwszeństwa niż prawo pozwanego do spornych domen.
6. Pozwany wykorzystuje oznaczenie „spacewall” w obrocie handlowym, a także w odniesieniu do własnych towarów lub usług. Oznaczenie jest używane w obrocie gospodarczym, jeżeli używanie to ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (wyrok ETS z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C 206/01 Arsenal Football Club, Zb. Orz. s. I 10273, pkt 40). Z używaniem oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług mamy do czynienia, gdy ustanowiony jest związek między oznaczeniem a sprzedawanymi przez nie [osoby trzecie – przyp. MJ] towarami lub świadczonymi usługami. Ta więź musi być dla przeciętnego odbiorcy dostatecznie uchwytne.” (R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej, s. 1070 (cyt. SPP)). Nie ma wątpliwości, iż domeny spacewall.pl i spacewall.com.pl były wykorzystywane w celu pozyskiwania ruchu na te strony (m.in. poprzez pozycjonowanie stron w wyszukiwarce google.pl) oraz kierowały ruch na strony internetowe prowadzone w ramach podstawowej działalności pozwanego, w ramach której sprzedawał on towary, które uprzednio nabył lub wyprodukował.
7. Pozwany w nazwie spornych domen wykorzystuje oznaczenie identyczne ze wspólnotowym znakiem towarowym, którego właścicielem jest powód. Bez znaczenia dla ustalenia charakteru odróżniającego nazwy domeny, pozostają rozszerzenia typu „.pl” czy „.com.pl” (tak wyroki Sądu Polubownego z 23 kwietnia 2011 roku, sygn. 59/10/PA, sprawa „ochikara.edu.pl”, z 27 grudnia 2010 roku, sygn. 38/10/PA, sprawa „securio.com.pl”, z 23 lipca 2012 roku, sygn. 14/12/PA, sprawa „eurocopter.pl”). Istotne znaczenie ma rdzeń nazwy domeny. W niniejszym sporze jest on identyczny ze wspólnotowym znakiem towarowym i brzmi „spacewall”. Identyfikacja występuje na płaszczyźnie

fonetycznej, wizualnej, a nawet koncepcyjnej, dotycząc tej samej rzeczy – panelu ściennego.

8. Między towarami, dla których zarejestrowany został wspólnotowy znak towarowy powoda, a rodzajem działalności, w ramach której używana jest przez pozwanego sporna domena, również zachodzi tożsamość. Pozwany produkuje i sprzedaje towary z klas 6, 19 i 20. Co więcej, sam przyznał, iż sprzedaje również towary produkowane przez powoda. Pozwany nie posiada zgody powoda na używanie wspólnotowego znaku towarowego. W szczególności nie sposób uznać, iż bierność powoda w okresie 2003-2012 i niedochodzenie roszczeń związanych z wykorzystywaniem domen przez osoby trzecie kreowało taką zgodę.
9. Mając powyższe na uwadze Sąd Polubowny uznał, iż pozwany naruszył prawa powoda przyznane przez wspólnotowy znak towarowy. Uznając zasadność zastosowania art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009, Sąd Polubowny nie badał, czy w sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
10. Jedynie na marginesie powyższych ustaleń Sąd Polubowny zauważa, że nawet gdyby rozważać naruszenie praw powoda do wspólnotowego znaku towarowego na podstawie nie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009 lecz litery b) tego przepisu, takie naruszenie zostałoby też stwierdzone. Chodzi tu o ewentualność rozważenia sytuacji braku podwójnej identyczności i tym samym konieczności wystąpienia dodatkowej przesłanki naruszenia, którą jest prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W takim przypadku, jeśliby nawet przyjąć, że między porównywanymi oznaczeniami zachodzi identyczność, ale między właściwymi dla nich towarami występuje tylko podobieństwo, należałoby stwierdzić zachodzenie określonego wyżej prawdopodobieństwa. Przemawiałaby za tym przede wszystkim zasada wzajemnego równoważenia podobieństwa, zgodnie z którą przy występowaniu podobieństwa, a tym bardziej identyczności w zakresie samych oznaczeń, stopień podobieństwa w zakresie towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane oznaczenia, może być już mniejszy, i na odwrót. W niniejszym przypadku stopień podobieństwa towarów jest jednak bardzo duży. Stąd też przy identyczności oznaczeń oraz co najmniej bardzo dużym podobieństwie oznaczonych towarów, ryzyko konfuzji wśród ich odbiorców byłoby niewątpliwe. Ponadto kryterium rozstrzygającym o wspomnianym prawdopodobieństwie wprowadzenia odbiorców w błąd byłby krąg tych odbiorców. Sąd Polubowny uznaje, że jest on dość specyficzny, wyznaczony charakterem tych towarów. Wyposażenie sklepów, a w szczególności panele ścienne stanowiące składnik tego wyposażenia, jest towarem nabywanym przez podmioty wyspecjalizowane, które decyzję o nabyciu towaru podejmują z dużym namysłem, po rozeznaniu rynku, kierując się w znaczącej części marką towaru. Z pewnością podmioty te przyjęłyby, że między towarami oferowanymi przez powoda z użyciem jego wspólnotowego znaku towarowego, jak i przez pozwanego za pośrednictwem spornych domen, zachodzi tożsamość. Jeśli nawet do takiej sytuacji by nie doszło, to wspomniani odbiorcy uznaliby przynajmniej, że takie towary oferowane przez pozwanego są wynikiem związków o charakterze prawnym lub gospodarczym między nim i powodem. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, nie byłoby wątpliwości, że w przedmiotowym przypadku spełnione zostałyby też wszelkie przesłanki art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009. Zachodziłaby zatem kolejna podstawa do stwierdzenia naruszenia praw powoda.

11. Odnośnie zarzutów pozwanego:

a. zarzut utraty przez znak towarowy „SPACEWALL” zdolności odróżniającej

Zarzut ten nie został uwzględniony przez Sąd Polubowny. Pozwany nie sprecyzował, jakie skutki wywodzi z tego zarzutu. Wydaje się, iż pozwany zmierzał do zakwestionowania ważności wspólnotowego znaku towarowego „SPACEWALL”, jako znaku, który nie powinien być zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 (nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru). Pozwany błędnie przy tym wskazał, iż jest to względna podstawa odmowy rejestracji.

W ocenie Sądu Polubownego pozwany nie udowodnił, iż znak towarowy „SPACEWALL” utracił jakikolwiek odróżniający charakter. Nie wykazują tego w szczególności wydruki ze stron internetowych przedłożone przez pozwanego. Pozwany rzeczywiście wykazał, iż szereg podmiotów posługuje się słowem „spacewall”, jako nazwy paneli ściennych. Z wydruków nie wynika jednak, iż sprzedawcy używają słowa jako nazwy rodzajowej a nie towarów opatrzonych taką nazwą. Nawet jednak, gdyby ci wskazani przez pozwanego przedsiębiorcy używali oznaczenia jako nazwy rodzajowej, nie wykazywałoby to utraty jakiegokolwiek odróżniającego charakteru znaku. Z wydruków nie wynika bowiem, iż taka nazwa rodzajowa utrwaliła się powszechnie na rynku. Z przedstawionych przez pozwanego dowodów wynika bowiem, iż panele ścienne są również nazywane „space wall”, „shopwall”, „shop wall”, „wall space”. Również Słownik Języka Polskiego nie zawiera słowa „spacewall” (dane na dzień 17 września 2013 roku).

Sąd Polubowny zwraca również uwagę, iż zgodnie z rozporządzeniem 207/2009 wspólnotowy znak towarowy wywiera jednolity skutek na terenie całej Unii Europejskiej. Zarzut nieważności można podnieść wyłącznie, gdyby znak stał się określeniem generycznym na terenie całej Unii Europejskiej. A tego pozwany nie wykazał i nie próbował wykazać. Co więcej, na stronie 4 odpowiedzi na pozew pozwany wskazuje, iż w Niemczech na określenie tego systemu paneli ściennych używa się słowa „slatwall” a nie „spacewall”.

Sąd Polubowny zważył w końcu, iż zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 w powództwach określonych w art. 96 lit. a) oraz lit. c) rozporządzenia, zarzut odnoszący się do stwierdzenia unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego podniesiony drogą inną niż roszczenie wzajemne, jest dopuszczalny jeżeli pozwany stwierdzi, że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego z powodu nieużywania lub stwierdzenia ważności wspólnotowego znaku towarowego w związku z wcześniejszym prawem pozwanego. Przypadek ten w niniejszej sprawie nie zachodzi, a zatem pozwany nie może podnieść takiego zarzutu.

b. zarzut rejestracji domen w dobrej wierze

Zarzut ten nie został uwzględniony przez Sąd Polubowny. Okoliczność kto był abonentem domeny spacewall.pl przed pozwanym, a w szczególności, iż był to

, nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, czy pozwany naruszył prawa wynikające ze wspólnotowego znaku towarowego powoda.

- c. zarzut, iż brak jest możliwości konfuzji odbiorców towarów, co do ich pochodzenia

Zarzut ten nie został uwzględniony przez Sąd Polubowny. W związku z zastosowaniem art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009, Sąd Polubowny nie badał przesłanek wynikających z art. 9 ust. 1 lit. b) tego aktu, uznając jednak na marginesie, iż również zachodzi możliwość konfuzji. Szczegółowe rozważania zawarto w pkt. 10 tej części uzasadnienia wyroku.

- d. zarzut braku istnienia podwójnej identyczności oznaczeń oraz stosunku konkurencyjności

Sąd Polubowny nie uwzględnił argumentów pozwanego, iż między stronami postępowania brak jest podwójnej identyczności oznaczeń oraz towarów. Z dowodów przeprowadzonych w niniejszej sprawie i przytoczonych powyżej argumentów wynika jednoznacznie, iż podwójna identyczność w niniejszej sprawie zachodzi.

- e. zarzut użycia nazw domen w celach informacyjnych

Pozwany nie sprecyzował tego zarzutu. Wydaje się, iż pozwany próbuje odwołać się do art. 12 lit. b) rozporządzenia 207/2009. Zgodnie z tym przepisem, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów i usług, pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Pozwany zdaje się argumentować, iż używa znaku „SPACEWALL”, aby informować, iż produkuje i sprzedaje panele ścienne tego typu, jak również panele nabywane od autoryzowanego odsprzedawcy – polskiego oddziału (spółki) powoda.

Argumenty te nie zostały jednak uwzględnione. Sąd Polubowny w tym składzie podziela pogląd wyrażany przez panele WIPO orzekające o naruszeniu praw do domen „.com” i stosuje test wskazany w sprawie OkiDataParts.com (decyzja panelu WIPO z 6 listopada 2001 roku, D2001-903). Zgodnie z tym testem autoryzowani i nieautoryzowani dystrybutorzy i sprzedawcy towarów mogą posługiwać się znakiem towarowym osoby trzeciej jeśli łącznie:

- faktycznie oferują dobra lub usługi,
- za pośrednictwem strony internetowej opatrzonej cudzym znakiem towarowym są sprzedawane dobra oznaczone tylko tym znakiem, a nie towary konkurencyjne,
- strona musi precyzyjnie określać związek dystrybutora z uprawnionym do znaku,
- strona lub podmiot dysponujący nią nie może wykorzystywać znaku w wielu lub większości permutacji (dystrybutor nie ma prawa posługiwać się znakiem na równi z uprawnionym do znaku).

W niniejszej sprawie spełniona jest jedynie pierwsza z tych przesłanek. Pozwany faktycznie oferuje towary. Za pośrednictwem spornych domen i stron, do których one przekierowywały oferuje zarówno towary powoda, jak i innych podmiotów konkurencyjnych. Strona nie określała precyzyjnie związku pozwanego z powodem, a wręcz przeciwnie – stwarzała wrażenie, że to pozwany jest właścicielem znaku (poprzez wpisanie pełnych danych pozwanego na stronie oraz informacji „aktualizacja strony”). Ponadto pozwany korzysta z domeny, której nazwa wykorzystuje podstawową wersję znaku, a zatem próbuje korzystać ze znaku na równi z właścicielem znaku. Z zupełnie inną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby w nazwie domeny znajdował się dodatek wskazujący na komplementarną funkcję pozwanego (np. jako sprzedawcy czy dystrybutora).

W konsekwencji Sąd Polubowny uznał, iż znak towarowy nie jest używany zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, a zatem art. 12 rozporządzenia 207/2009 nie może znaleźć zastosowania.

12. Sąd Polubowny nie podziela natomiast stanowiska, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji wobec powoda. Powód nie wykazał tej okoliczności. Warunkiem naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ustalenie statusu prawnego stron sporu jako przedsiębiorców, a zarazem ustalenie stosunku konkurencji między tymi stronami. O ile obie strony są przedsiębiorcami, o tyle powód nie próbował nawet udowodnić, iż zachodzi między nimi stosunek konkurencji. Co więcej, w samym pozwie wskazał, iż nie działa samodzielnie na rynku polskim, a podmiotem sprzedającym jego towary jest spółka Spacewall-Poland Sp. z o.o. Z KRS dołączonego do pozwu nie wynika, aby powód miał w niej udziały (wspólnikiem jest spółka Spacewall GmbH). Nie wykazał również, by pozwany konkurował z nim na jakimkolwiek rynku. Sąd Polubowny nie podziela stanowiska zawartego w pkt. 48 pozwu, iż przesłanki oceny naruszenia praw do zarejestrowanego znaku towarowego są w bardzo dużym stopniu zbieżne z przesłankami oceny popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania stosunku konkurencji między stronami sporu zwalnia Sąd Polubowny z konieczności rozważania czy zastosowanie mogą w tej sprawie znaleźć art. 10 i 15 oraz art. 3 uznk. Powyższe nie miało jednak wpływu na uznanie zasadności powództwa.
13. O kosztach Sąd Polubowny orzekł na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. W związku z uwzględnieniem powództwa Sąd zasądził koszty postępowania arbitrażowego od pozwanego na rzecz powoda. Powód nie sprecyzował żądania zasądzenia zwrotu kosztów. Mając to na uwadze, Sąd Polubowny zasądził zwrot kosztów opłaty kancelaryjnej w kwocie 246,00 złotych oraz wpisu od pozwu w kwocie 3.690,00 złotych.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Chałubińskiego 10, Domen Internetowych
00-611, Warszawa, Nordic Park, VII piętro
00-603 Warszawa
tel. +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

M. J. J. J.

Ireneusz Matysiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych