

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

Sygn. akt. 38/10/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

wydany w Toruniu w dniu 27 grudnia 2010 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w składzie - Karol Dobrzeńcki – arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powództwa HSM GmbH + Co.KG (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft*) z siedzibą w Frickingen (Niemcy), przeciwko Wiesławowi Krzyżańskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą WMK Service, z siedzibą w Warszawie

o ustalenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej „securio.com.pl”,

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powódkę w dniu 21 VII 2010 r. oraz przez Pozwanego w dniu 11 VIII 2010 r.

orzeka:

1. Stwierdza, że w wyniku rejestracji i używania domeny securio.com.pl Pozwany - Wiesław Krzyżański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WMK Service, naruszył prawa Powódki - HSM GmbH + Co.KG w świetle art. 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 (dalej p.w.p)
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala
3. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.



UZASADNIENIE

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

W dniu 10 września 2010 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Sąd”) wpłynął pozew od HSM GmbH + Co.KG (dalej „Powódka”) z siedzibą w Frickingen, w którym zażądała ona stwierdzenia, że Wiesław Krzyżański, prowadzący działalność pod nazwą WMK Service (dalej „Pozwany”) w wyniku zawarcia umowy o prowadzenie domeny „securio.com.pl” naruszył jej prawa. Powódka wnosiła również o nakazanie Pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego Powódki do znaku towarowego. W uzasadnieniu pozwu oświadczyła, że Pozwany w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej współpracował ze spółką powiązaną z Powódką tj. HSM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „HSM Polska”). W trakcie tej współpracy Pozwany miał zarejestrować sporną domenę w dniu 15 lutego 2007 r. Na stronie internetowej identyfikowanej przez domenę „securio.com.pl” Pozwany oferuje urządzenia biurowe, w tym m.in. niszczarki biurowe oznaczone znakiem SECURIO oraz niszczarki innych firm. Powódka podnosiła, że służą jej prawa z tytułu rejestracji słownego znaku towarowego „SECURIO”, która nastąpiła przez WIPO z dniem 8 listopada 2006 r., wskutek czego wydano na niego świadectwo ochronne nr 939191. Według Powódki Pozwany nie jest związany z żadnym z podmiotów mających prawo posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym SECURIO, sam również nigdy nie był znany pod tym oznaczeniem, nie uzyskał od Powódki ani od powiązanych z nią spółek prawa lub licencji do używania tego znaku towarowego, ani domeny o tej samej nazwie.

W pozwie Powódka wskazała podstawę prawną swojego roszczenia:

- 1) Pozwany, wykorzystując w swojej domenie chroniony znak towarowy Powódki, naruszył wyłączone prawo Powódki do korzystania z tego znaku poprzez używanie znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów i usług identycznych lub podobnych, co wprowadza odbiorców w błąd w świetle art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.
- 2) Pozwany rejestrując sporną domenę i korzystając z niej oznaczył swoje przedsiębiorstwo w taki sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).

Na poparcie swoich twierdzeń Powódka przedstawiła m.in.: odpis zaświadczenia o udzieleniu ochrony na znak towarowy SECURIO, wydruk z Krajowego Rejestru Domen oraz wydruki ze strony internetowej Pozwanego. Powódka zastrzegła możliwość powoływania dalszych dowodów, w tym świadków na okoliczność bezprawnego charakteru używania przez pozwanego znaku towarowego SECURIO.

W odpowiedzi na pozew, która wpłynęła do Sądu dnia 4 X 2010, Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze względu

na przedawnienie roszczeń Powódki. Uzasadził to upłynięciem terminów określonych w przepisach art. 289 ust. 1 w zw. z 298 ustawy prawo własności przemysłowej. Pozwany zaprzeczył okolicznościom faktycznym pozwu. Zaprzeczył, jakoby rejestracji spornej domeny dokonał w celu wprowadzenia klientów w błąd co do oferowanych towarów. Zaprzeczył również, iż rejestracji spornej domeny dokonał w trakcie współpracy z HSM Polska. Wskazał, że fakt rejestracji miał miejsce wcześniej, gdyż podjęcie współpracy nastąpiło dopiero w marcu 2007 r. Od tego momentu aż do chwili obecnej Pozwany pozostaje autoryzowanym partnerem HSM Polska. Podniósł, iż rejestracja nastąpiła w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo. Powołał się też na okoliczność, iż HSM Polska od 2007 r. nie zgłaszała zastrzeżeń do faktu korzystania przez Pozwanego z domeny „securio.com.pl”, w ramach której oferował wyłącznie niszczarki SECURIO i informował o ich właściwościach. Pozwany wskazał, iż w 2009 uruchomił w ramach domeny „securio.com.pl” sklep internetowy oferujący wyłącznie produkty Powódki, a HSM Polska została o tym fakcie poinformowana i zaoferowała wsparcie marketingowe. Współpraca z HSM Polska układała się pomyślnie do momentu zmiany polityki cenowej przez ww. spółkę polegającej na ustaleniu cen minimalnych w sklepach internetowych. Posunięcie to Pozwany uznał za przejaw zmywy cenowej i w czerwcu 2010 r. zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwany traktuje pozew w niniejszej sprawie jako odwet za te działania. Z uwagi na blokadę dalszych dostaw sprzętu przez HSM Polska Pozwany został zmuszony do dokonywania zakupów sprzętu marki HSM u innych podmiotów oraz do zaoferowania urządzeń alternatywnych.

Pozwany zaprzeczył również, iż kiedykolwiek posługiwał się oznaczeniem SECURIO jako nazwą przedsiębiorstwa. Twierdzi iż używanie oznaczenia „SKLEP SECURIO” było akceptowane przez HSM Polska, o czym świadczy przedłużenie autoryzacji na sprzedaż produktów HSM na rok 2010. Ponadto informacja o tym, że sklep prowadzony jest przez Pozwanego widniała w jego regulaminie. Autoryzacja udzielona przez HSM Polska przeczy twierdzeniom Powódki, iż Pozwany nie był związany z żadnym z podmiotów mających prawo do posługiwania się znakiem SECURIO. HSM Polska nie prowadzi sprzedaży detalicznej ani internetowej niszczarek biurowych oznaczonych nazwą SECURIO. Cała sprzedaż detaliczna oparta jest na jej partnerach handlowych, którzy we własnym zakresie zajmują się promocją produktów. Pozwany nie prowadzi więc działalności konkurencyjnej względem HSM.

Na poparcie swoich twierdzeń Pozwany przedstawił m.in.: kopię autoryzacji w zakresie sprzedaży niszczarek HSM na 2010 r., regulamin sklepu internetowego oraz wydruki ze stron internetowych. Powołując się na względy ostrożności procesowej, Pozwany wnioskował, aby, w przypadku nieuwzględnienia przez Sąd jego wniosku o oddalenie powództwa bez przeprowadzania rozprawy z racji przedawnienia roszczeń, Sąd wyznaczył i przeprowadził rozprawę oraz dopuścił na niej dowody wskazane w odpowiedzi na pozew.

W replice ma odpowiedź na pozew datowanej na 6 października, która wpłynęła do Sądu w dniu 18 X 2010 r. Powódka odnosząc się do twierdzeń Pozwanego, pottrzymała swoje wcześniejsze stanowisko. Powódka oświadczyła, że nie jest zasadny zarzut przedawnienia podnoszony przez Pozwanego, gdyż naruszenie przez niego dokonane ma charakter ciągły i trwa do chwili obecnej.

Powódka przyznała, że do marca 2007 r. Pozwany współpracował w zakresie sprzedaży niszczarek marki HSM z SPAAR Sp. z o.o. W marcu 2007 r. we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych zawartych przez tą spółkę wstąpiła powiązana z Powódką spółka HSM Polska. Zdaniem Powódki, oznacza to, iż sprzedaż domeny nastąpiła w trakcie współpracy Pozwanego z HSM Polska. Fakt, iż Pozwany współpracował z podmiotami oferującymi do sprzedaży niszczarki marki HSM oznaczane znakiem SECURIO pozwala

wioskować, iż użycie przez niego w nazwie domeny chronionego oznaczenia SECURIO miało charakter działania umyślnego, podjętego w celu wprowadzenia klientów w błąd. Zdaniem Powódki, oferowanie przez Pozwanego produktów Powódki do sprzedaży nie stwarza na jego rzecz jakichkolwiek praw do używania znaku towarowego SECURIO. Uzyskanie certyfikatu autoryzacji niczego w tym względzie nie zmienia. Powódka podkreśliła również, że Pozwany aktualnie zawiesił sprzedaż produktów Powódki, a w ramach spornej domeny oferuje on produkty innych producentów, podobne do produktów Powódki. Może przez to spowodować u nabywców ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów. Okoliczność, iż HSM Polska nie sprzeciwiała się używaniu znaku towarowego SECURIO w domenie zarejestrowanej przez Pozwanego nie ma znaczenia dla zasadności zgłaszanych roszczeń, gdyż uprawnionym do tego znaku jest Powódka a nie HSM Polska. Zdaniem Powódki używanie przez Pozwanego oznaczenia SECURIO w nazwie spornej domeny, która służy do oferowania klientom do sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego jest oznaczeniem przedsiębiorstwa i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w przepisie art. 5 uznk. Wystarcza do tego sama możliwość wprowadzenia klientów w błąd. Powódka zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek akceptowała używanie przez Pozwanego oznaczenia SECURIO i udzieliła mu na to stosownej licencji. W ocenie powódki w niniejszej sprawie nie jest istotna struktura sprzedaży którą przyjęła Powódka dla dystrybucji swoich towarów w Polsce.

Pozwany przesłał do Sądu pismo procesowe z dnia 3 listopada 2010 r., w którym ustosunkował się do pisma Powódki z 6 października 2010 r. Podnosił w nim, że roszczenie z tytułu naruszenia patentu ulega przedawnieniu się z upływem 3 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego praw i o osobie sprawcy naruszenia. Zwlekanie przez Powódkę z jakąkolwiek reakcją na rejestrację domeny jest, w ocenie Pozwanego, równoznaczne z akceptacją przez nią utrzymującego się stanu faktycznego. Pozwany podnosił, iż na stronie internetowej zarejestrowanej przez HSM Polska można znaleźć informację, że HSM Polska Sp z o.o. jest „polskim oddziałem firmy HSM GmbH + Co.KG”, przez co uprawnione jest stwierdzenie – przy uwzględnieniu informacji o przejęciu przez HSM Polska praw i zobowiązań Spółki SPAAR - że Pozwany współpracuje z Powódką już od 2002 r. i w okresie tej współpracy Powódka nie zgłaszała zastrzeżeń do używania domeny. Celem stworzenia strony w ramach domeny „securio.com.pl” było dla Pozwanego rzetelne informowanie o produktach HSM Polska sp. z o.o., której Pozwany był i jest autoryzowanym przedstawicielem i która dotąd nie wypowiedziała mu umowy autoryzacji. Zdaniem Pozwanego Powódka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski. Taką działalność prowadzi HSM Polska Sp. z o.o., ale nie oferuje ona swoich towarów za pośrednictwem Internetu, sprzedaje je odbiorcom hurtowym. Pozwany twierdzi także, że nazwą SECURIO służyła wyłącznie do oznaczania produktów HSM GmbH + Co.KG.

Ustosunkowując się do pisma Pozwanego z 3 listopada Powódka pismem z 16 listopada podtrzymała swoje wcześniejsze twierdzenia, w szczególności to, o bezskuteczności zarzutu przedawnienia. Zaznaczyła, że nie można uznać za prawidłowe stanowiska Pozwanego, iż Powódka dowiedziała się o naruszeniu przysługujących jej praw ochronnych do znaku już w momencie zarejestrowania domeny. Fakt ten miał miejsce dopiero po zakończeniu współpracy pozwanego z HSM Polska tj. w maju 2010 r. Powódka zaznaczyła, że jest odrębnym od HSM Polska podmiotem. HSM Polska nie jest też polskim oddziałem Powódki, w związku z tym nie jest prawdziwe twierdzenie Pozwanego, że kiedykolwiek współpracował on z Powódką. Powódka nie kwestionuje prawa Pozwanego do sprzedaży produktów HSM, co jednak nie daje mu prawa do używani znaku towarowego SECURIO w nazwie spornej

domeny. Powódka zaznaczyła też, że umowa licencyjna na używanie znaku towarowego powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nic takiego nigdy dotąd nie miało miejsca. Ponadto wywodzi, że Pozwany nie może już nazywać się autoryzowanym partnerem handlowym HSM Polska, gdyż współpraca między tymi podmiotami ustała w maju 2010 r. – została rozwiązana w sposób dorozumiany (*per facta concludentia*). Posługiwanie się obecnie przez Pozwanego certyfikatem - wydanym mu przez HSM Polska w dniu 11 I 2010 r. - może, zdaniem Powódki, stanowić czyn nieuczciwej konkurencji z art. 7 pkt. 2 uznk. Za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy uznała fakt wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek Pozwanego w sprawie działań HSM Polska. Jako okoliczność bezsporną uznała natomiast to, iż Pozwany używa smaku towarowego Powódki w domenie identyfikującej stronę internetową, w ramach której Pozwany oferuje towary innych producentów, podobne do towarów produkowanych przez Powódkę i oznaczanych tym znakiem. W ocenie Powódki stwarza to ryzyko konfuzji tych produktów i takie postępowanie Pozwanego nie może być zakwalifikowane jako dopuszczalne przez prawo oznaczania pochodzenia towarów. Taka sytuacja miałaby miejsce np. wówczas, gdyby Pozwany używał znaku „SECURIO” w opisie oferty sprzedawanych towarów, nie zaś dla oznaczania części swojego przedsiębiorstwa jakim jest sklep internetowy. Prawo Pozwanego do spornej domeny nie powstało przez sam fakt jej rejestracji przez NASK – organizacja ta nie bada bowiem w momencie rejestracji, czy nazwa nie narusza praw osób trzecich. Ewentualne spory powstałe na tym gruncie rozstrzyga sąd polubowny.

W nawiązaniu do tez zawartych w piśmie Powódki z dnia 16 listopada 2010 Pozwany przesłał do Sądu pismo procesowe z dnia 23 listopada 2009 r. (doręczone do Sądu 24 XI), w którym stwierdził, iż z przedstawionych przez Powódkę dokumentów wynika, że ochrona znaku towarowego „SECURIO” rozpoczęła się w 2010 r. W oparciu o treść bazy danych Urzędu Patentowego RP stwierdził też, że obok Powódki także inny podmiot złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego SECURIO i uzyskał na niego ochronę w 2007 r.

W piśmie z 9 grudnia 2010 r. Powódka zaprzeczyła trafności ustaleń Pozwanego, jakoby prawa ochronne do znaku powstały w 2010 r. W rzeczywistości powstały one na jej rzecz w wyniku międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przez WIPO już 8 listopada 2006 r. Ponadto, okoliczność iż osoba trzecia zgłosiła znak towarowy o identycznym brzemieniu, ale w innej klasie klasyfikacji nicejskiej niż znaki Powódki nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku Pozwanego o przeprowadzenie rozprawy Sąd, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r., oddalił ten wniosek. Sąd zamknął postępowanie rozpoznawcze i wyznaczył stronom termin do dnia 22 grudnia 2010 r. na złożenie ewentualnych wniosków dotyczących zwrotu kosztów postępowania oraz przedstawienie ewentualnych dodatkowych dowodów pod rygorem ich pominięcia przy rozstrzygnięciu sprawy.

W piśmie z 15 grudnia Pozwany po raz kolejny odniósł się do tez drugiej strony wyrażonych w pismach procesowych z dnia 16 listopada i 9 grudnia br. – podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie. Zwrócił uwagę na udział pracowników Powódki w zarządzie HSM Polska, co w ocenie pozwanego pozwala domniemywać, iż Powódka wiedziała o rejestracji spornej domeny przed majem 2010 r. Zakwestionował możliwość rozwiązania umowy łączącej go z HSM Polska w sposób dorozumiany, a tym samym istnienie ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do faktu bycia autoryzowanym

przedstawicielem HSM Polska. Pozwany zaakcentował również to, że Powódka nie udzieliła wyczerpujących wyjaśnień co do przebiegu rejestracji znaku. Stwierdził, że Powódka nie ma praw do spornej domeny, skoro istnieje kilka podmiotów, które dysponują prawami do słownych znaków towarowych, które stanowią element składowy tej domeny.

Powódka, pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniosła o przeprowadzenie dowodów z wydruku wyników wyszukiwania dla międzynarodowej rejestracji znaku towarowego nr 933131 na okoliczność daty, od której Powódce przysługują prawa ochronne do znaku SECURIO oraz dowodu z odpisu KRS dotyczącego HSM Polska na okoliczność, że podmiot ten nie jest oddziałem Powódki.

II. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka jest zagraniczną osobą prawną z siedzibą w Frickingen (Niemcy). Działalność Powódki polega m.in. na produkcji i sprzedaży niszczarek biurowych i przemysłowych, systemów niszcząco-pracujących, pras belujących, gilotyn i trymerów.

Dowód: przedłożony przez Powódkę odpis z rejestru handlowego

Powódka prowadzi dystrybucję swoich towarów na terenie Polski poprzez HSM Polska sp. z o.o., z którym jest kapitałowo powiązana. Jedynym wspólnikiem HSM Polska sp. z o.o. jest HSM Pressen GmbH + Co.KG.

Dowód: odpis z KRS dla HSM Polska sp. z o.o.

Powódka jest uprawniona z tytułu prawa ochronnego na słowny znak towarowy „securio” IR-939191, zarejestrowany w klasie 511 (07), (08) i (16), dla towarów takich jak m.in. maszyny i obrabiarki, narzędzia ręczne, maszyny biurowe. Prawo ochronne nabyła wskutek rejestracji znaku przez WIPO od dnia 8 listopada 2006 r.

Dowód: oględziny bazy danych na stronie internetowej WIPO

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. pod nazwą WMK Service Krzyżański Wiesław, m.in. w zakresie wynajmu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej maszyn i urządzeń biurowych, reklamy, sprzedaży książek, gazet i artykułów piśmiennych. Pozwany prowadzi swoją działalność także w Internecie za pośrednictwem strony identyfikowanej przez adres www.wmk.pl. Od 2002 do marca 2007 r. Pozwany współpracował ze Spaar sp. z o.o. zaopatrując się u niej w produkty Powódki. Od marca 2007 r. Pozwany rozpoczął współpracę z HSM Polska Sp. z o.o., która wstąpiła w prawa i obowiązki Spaar sp. z o.o. Pozwany uzyskał od HSM Polska certyfikat (ostatnio przedłużony 11 I 2010 r.) poświadczający iż jest autoryzowanym partnerem handlowym spółki w zakresie sprzedaży produktów Powódki: niszczarek biurowych, niszczarek przemysłowych, systemów niszcząco-pracujących, pras belujących, gilotyn i trymerów.

Pozwany jest abonentem domeny internetowej „securio.com.pl”. Domenę tą zarejestrował w dniu 15 lutego 2007 r. Od 2009 r. domena „securio.com.pl” identyfikowała stronę internetową, na której Pozwany umieścił sklep internetowy – oznaczony jako „Sklep

Securio”, w ramach którego początkowo oferował wyłącznie produkty Powódki. Od maja 2010 r. HSM Polska zaprzestał sprzedaży na rzecz Pozwanego jakichkolwiek produktów Powódki. Od tego momentu Pozwany rozszerzył ofertę sklepu internetowego prowadzonego w ramach domeny „securio.com.pl” o niszcarki innych marek.

Dowód: oględziny strony dokonane w grudniu 2010 r

Sąd zważył co następuje:

1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt. 2. p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami.

W pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga podniesiony przez Powoda zarzut przedawnienia. W ocenie Sądu nie jest on zasadny. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT został powołany do rozstrzygania sporów powstałych „w wyniku zawarcia umowy utrzymywania nazwy domeny”. Kognicją sądu objęte są więc sprawy zarówno naruszeń powstałych poprzez sam fakt zarejestrowania danej nazwy domeny (zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej), jak i wynikających z późniejszego korzystania z domeny. W niniejszej sprawie rejestracja domeny „securio.com.pl” nastąpiła 15 lutego 2007 r., ale w latach 2009 – 2010 domena ta służyła do identyfikacji strony internetowej, której treść i zawartość ulegała zmianom. Zaistniały spór dotyczy w istocie tego, czy treści publikowane na stronie w tym okresie miały charakter abuzywny. Z tego względu nie można uznać argumentu o przedawnieniu, jedynie na tej podstawie, że sama rejestracja domeny nastąpiła ponad trzy lata przed wniesieniem pozwu.

Zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 p.w.p. nabycie prawa ochronnego na znak towarowy oznacza uzyskanie wyłączności w zakresie używania tego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na całym obszarze RP. Warunki wykonywania tego prawa określają przepisy art. 296 oraz art. 156 – 160 p.w.p. W świetle przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 2, który Powódka wskazała jako podstawę dochodzonego roszczenia, należy przyjąć, że do naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy w wyniku rejestracji lub używania domeny internetowej dochodzi wówczas, gdy spełnione są kumulatywnie następujące przesłanki:

- a) sporna domena jest używana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie gospodarczym,
- b) sporna domena jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych,
- c) użycie domeny jako znaku towarowego to ma charakter bezprawny,
- d) używanie to może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu pomiędzy znakiem a adresem

Ad a) Jak wynika z materiału dowodowego, domena „securio.com.pl” identyfikuje stronę internetową, na której począwszy od 2009 r. prowadzony był sklep internetowy oferujący produkty Powódki, a od maja 2010 r. także produkty innych producentów. Adres „securio.com.pl” funkcjonował zatem w obrocie gospodarczym, rozumianym jako całokształt aktywności związanej ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. O skierowaniu oferty na polski rynek świadczy m.in. fakt, że strona jest napisana w języku polskim, że została zarejestrowana w domenie krajowej „.pl”, a ceny towarów zostały wyrażone w PLN. Nie pozostawia też wątpliwości okoliczność, iż sporna domena była używana w charakterze znaku towarowego. Oprócz pełnienia podstawowej dla domen funkcji lokalizowania danej strony w Internecie, pełniła i pełni dodatkowo funkcje typowe dla znaku towarowego, w szczególności przez oznaczanie oferowanych i reklamowanych w ramach sklepu internetowego towarów.

Ad b) Przy badaniu kolizji między znakiem towarowym a domeną internetową należy w pierwszej kolejności wyodrębnić fragment adresu internetowego, którego identyczność lub podobieństwo będzie podlegała ocenie. Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie sądów praktyką postępowania, w adresie internetowym pomija się elementy protokołu URL, które nie mają odróżniającego charakteru, takie jak „www”, „http” czy też zawarte w nim domeny ogólne - „.pl”, „.com”. Nazwa domeny szczególnej „securio.com.pl” zawiera element „securio”, który jest identyczny ze słownym znakiem towarowym Powódki. W ocenie Sądu także towary oferowane przez Pozwanego są identyczne lub co najmniej rodzajowe podobne do towarów, dla których zarejestrowany został znak „SECURIO”. Znak towarowy Powódki i sporna domena „securio.com.pl” identyfikują towary i usługi należące do tych samych klas towarów zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską tj. klasy 7 (m.in. maszyny i obrabiarki), klasy 8 (m.in. narzędzia i przyrządy ręczne) oraz klasy 16 (m.in. materiały biurowe). Do maja 2010 r. Pozwany oferował w ramach spornej domeny wyłącznie produkty Powódki, w szczególności te oznaczane znakiem „SECURIO”. Od maja 2010 r. domena „securio.com.pl” identyfikuje w obrocie gospodarczym także produkty innych producentów identyczne lub podobne do produktów dla których zarejestrowany został znak towarowy „SECURIO”.

Ad c) Zasadniczą kwestią sporną pomiędzy stronami pozostawało to, czy użycie znaku towarowego Powódki w domenie Pozwanego miało charakter bezprawny. Co do zasady używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez osobę trzecią jest bezprawne, z wyjątkiem sytuacji, gdy używający działa w ramach własnego prawa podmiotowego wynikającego z umowy licencyjnej albo z ustawy (licencja ustawowa). W toku postępowania rozpoznawczego Pozwany powoływał się na obydwie podstawy jako na swój tytuł prawny do użycia znaku w domenie. W ocenie Sądu twierdzenia te nie zasługują na uznanie, a więc Pozwany nie przeciwstawił skutecznie Powódce własnego tytułu prawnego do oznaczenia wykorzystywanego w treści adresu. Po pierwsze nie wykazał faktu zawarcia z uprawnionym do znaku umowy, w ramach której doszłoby do udzielenia w sposób wyraźny licencji na korzystanie ze znaku na szczególnym polu eksploatacji jakim jest użycie go w domenie internetowej. Nie są wystarczające argumenty o „milczącej akceptacji” postępowania Pozwanego ze strony powiązanej z Powódką spółki, ani też fakt uzyskania certyfikatu autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 w zw. z art. 163 ust 1 p.w.p.).

W sposób analogiczny Sąd ocenia powołanie się Pozwanego na dopuszczalne przez p.w.p. warunki korzystania ze znaku poza skutecznością prawa ochronnego tj. m.in. w

granicach funkcji oznaczania pochodzenia towarów. Trafne są argumenty Powódki, iż Pozwany znacznie wykroczył swoim postępowaniem poza zakres ustawowej licencji. W szczególności fakt oznaczenia sklepu internetowego zastrzeżonym znakiem towarowym w sytuacji, gdy oferowane są tam produkty innych producentów nie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów ani też nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu (art. 156 ust. 2) W takim stanie rzeczy użycie znaku towarowego w nazwie domeny należy uznać za bezprawne.

Ad. d) W ocenie Sądu całokształt okoliczności sprawy, w szczególności stopień podobieństwa towarów oraz identyczność oznaczeń skłaniają do uznania za spełnioną przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Istotny wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia konfuzji wśród odbiorców stykających się z sporną domeną, mają dodatkowe okoliczności związane z jej używaniem. Przeciętny odbiorca może błędnie przypisać Powódce każdy towar oferowany w ramach domeny Pozwanego również z tego powodu, iż przez wiele miesięcy domena ta służyła wyłącznie do sprzedaży produktów Powódki. Ryzyko skojarzeń z Powódką wśród użytkowników Internetu stykających się ze sporną domeną Sąd uznaje za wysokie.

Wobec powyższego Sąd stwierdza naruszenie 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

2. Naruszenie art. 5 ust. 1 uznk

Zgodnie z art. 5 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Co do zasady artykuł ten nie chroni oznaczenia przedsiębiorcy, ani oznaczenia towarów w sytuacji, gdy nie są one tożsame z oznaczeniem przedsiębiorstwa. W ustalonym stanie faktycznym można przyjąć, że Pozwany posłużył się nazwą „SECURIO” („Sklep Securio”) do zindywidualizowania zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci sklepu internetowego.

Dla stwierdzenia naruszenia prawa Powódki opisanego w art. 5 uznk przesłanką konstytutywną jest możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Aby taka możliwość zaistniała warunkiem wstępnym będzie wykazanie, iż sporne oznaczenie było wcześniej używane do oznaczenia przedsiębiorstwa Powódki. W ocenie Sądu, o ile nie ma wątpliwości, że oznaczenie SECURIO było przez Powódkę używane dla oznaczenia produkowanych przez nią towarów, to brak jest podstaw do przyjęcia, iż Powódka faktycznie używała go w obrocie gospodarczym w charakterze tzw. znaku firmowego, czyli również do indywidualizacji swego przedsiębiorstwa na zasadzie analogicznej do firmy, godła czy innego symbolu.

Dodatkowo należy zauważyć, że możliwość wprowadzenia w błąd nie zachodzi, jeżeli przedsiębiorcy działają na różnych rynkach asortymentowych albo geograficznych. Z treści pism Powódki wynika, że nie prowadzi ona działalności handlowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powódka nie wykazała też, że istnieją jakiegokolwiek inne przesłanki, żeby uznać że uczestniczy ona w krajowym obrocie gospodarczym. Przeciwnie, konsekwentnie utrzymywała, iż nie monitoruje podmiotów oferujących na polskim rynku produkowane przez nią towary. Podkreślała, że HSM Polska sp. z o.o. stanowi całkowicie odrębny byt prawny i nie jest jej polskim oddziałem. Tymczasem możliwość konfuzji musi

być realna a nie wyłącznie hipotetyczna, musi dotyczyć rzeczywistych klientów i kontrahentów Powódki i Pozwanego.

Podsumowując, Sąd jest zdania, iż na gruncie zgromadzonego materiału dowodowego, brak jest podstaw do uznania, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa Powódki, ponieważ Powódka nie wykazała, że jej przedsiębiorstwo działa pod sporną nazwą na rynku polskim, że prowadzi na nim faktyczną działalność gospodarczą, a także że posiada wspólną z Pozwanym klientelę.

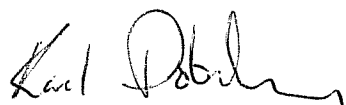
Wobec powyższego Sąd stwierdza, że brak jest podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 5 uznk.

3. Pozostałe wnioski stron i koszty postępowania

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT został powołany do rozstrzygnięcia sporów powstałych „w wyniku zawarcia umowy utrzymywania nazwy domeny”. Celem jego działalności jest ustalenie, czy w danej sprawie doszło do naruszenia praw osoby trzeciej. Zgłoszone przez Powódkę żądanie nakazania Pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego powódki do znaku towarowego wykracza poza zakres kompetencji Sądu.

Zgodnie z art. 25 Regulaminu Sądu o wnioskach dowodowych stron Sąd rozstrzyga na podstawie własnego przekonania. W niniejszej sprawie Sąd uznał, że dla wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy nie jest konieczne przeprowadzenie rozprawy. Dlatego wniosek Pozwanego został oddalony.

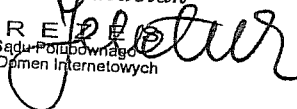
Ani Powódka, ani Pozwany nie zgłosili Sądowi wysokości poniesionych przez nich kosztów postępowania arbitrażowego (kosztów przeprowadzenia dowodów, zastępstwa, pomocy prawnej), ani też nie przedstawili dokumentów potwierdzających poniesienie przez nich tych kosztów, z wyjątkiem potwierdzenia uiszczenia wpisu od Pozwu przez Powódkę. W takim stanie rzeczy Sąd orzekł o kosztach zgodnie z dyspozycją przepisu art. 35 ust. 1 i ust.2 Regulaminu zasądzając od Pozwanego na rzecz Powódki jedynie zwrot równowartości wpisu.



dr Karol Dobrzeński
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

