

Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Sygn. akt: 19/10/PA

## WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

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

w składzie:

Wojciech Machała – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2010 r.

sprawy z powództwa **Polkomtel S.A. w Warszawie**

przeciwko

o stwierdzenie, że \_\_\_\_\_ naruszyła prawa **Polkomtel S.A.** w wyniku rejestracji domeny „plusligakobiet.pl”

działając na podstawie Art. 30 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) oraz umowy o poddanie sporu orzeczeniu sądu polubownego zawartej w zapisach na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanych przez strony w dniach 18 marca 2010 r. (powód) i 6 maja 2010 r. (pозwana),

postanowił:

1. stwierdza, że pozwana \_\_\_\_\_ naruszyła – w wyniku rejestracji domeny „plusligakobiet.pl” – prawa powoda **Polkomtel S.A. w Warszawie**, t.j. uprawnienia wynikające z popełnienia przez pozwaną na szkodę powoda czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust.1 ustawy z dn. 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.000 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
3. w pozostałym zakresie powództwo oddała.

### Uzasadnienie

#### 1. Żądania stron

W pozwie z dn. 26 maja 2010 r. powód – Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Polkomtel”) – wniósł o stwierdzenie, że pozwana \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ (dalej \_\_\_\_\_) – naruszyła jego prawa w wyniku rejestracji nazw domeny „plusligakobiet.pl” (dalej „Domena”). Powód wniósł również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego roszczenia Polkomtel

podniósł, że rejestracja Domeny na rzecz pozwanej narusza jego prawa ochronne do znaku towarowego „Plus” oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na jego szkodę. Jako podstawę prawną swojego roszczenia wskazał art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 153 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Jednocześnie, powód podniósł, że kwestia naruszenia przez pozwaną jego praw w związku z rejestracją Domeny była już rozpoznawana przez tutejszy Sąd, który rozstrzygnął spór na korzyść powoda (sprawa 43/08/PA), jednakże sąd powszechny odmówił stwierdzenia skuteczności tego wyroku.

W odpowiedzi na pozew z dn. 15 czerwca 2010 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, że żądanie pozwu nie zostało dostatecznie udowodnione. Pozwana wniosła również o zwrot kosztów postępowania według norm przepisanych.

Na rozprawie w dn. 5 października 2010 r. Sąd dopuścił – zgodnie z wnioskiem strony pozwanej – dowód z przesłuchania w charakterze strony p. ... i na okoliczność intencji pozwanego w związku ze sporną domeną.

W dn. 12 listopada 2010 r. pełnomocnik powoda złożył wniosek o przyznanie zwrotu kosztów postępowania w postaci: wpisu w wysokości 3.000 zł oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

## 2. Stan sprawy

W toku postępowania Sąd ustalił następujące okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy:

1. Polkomtelowi przysługuje prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego „Plus” (rejestracja nr 110293, 110294). Znak ten jest zarejestrowany w klasach 9 i 38). Prawo ochronne na w/w znak pozostaje w mocy, nie jest ograniczone. Nie zostały złożone wnioski o jego unieważnienie, ani sprzeciwy dotyczące praw ochronnych na ten znak.
2. Na rzecz pozwanej ... jest zarejestrowana nazwy domeny „plusligakobiet.pl”. Powyższa nazwa domeny została zarejestrowana na rzecz pozwanej w dn. 15 kwietnia 2008 r. o godz. 14:34.
3. W dn. 15 kwietnia 2008 r. o godz. 14:26 Polski Związek Piłki Siatkowej rozesłał pocztą elektroniczną informację o tym, że rozgrywki ekstraklasy siatkarskiej od sezonu 2008/09 będą nosić nazwy „PlusLiga” i „PlusLiga Kobiet”. Informacja ta została wysłana m.in. na adres serwisu internetowego „SwiatSportu.pl”, należącego do Redaktorem naczelnym w/w serwisu był p. ... Prezes Zarządu
4. W tym samym dn. 15 kwietnia 2008 r. o godz. 14:38 w serwisie „SwiatSportu.pl” zamieszczony został materiał o treści tożsamej z treścią informacji Polskiego Związku Piłki Siatkowej rozesyłanej o 14:26 tego samego dnia. Również w tym materiale pojawia się informacja, że rozgrywki ekstraklasy siatkarek nosić będą nazwę „PlusLiga Kobiet”. Pod materiałem widnieje podpis „...”, skład redakcji serwisu wskazuje w tym przypadku na p. ...

5. Przesłuchany w charakterze strony na rozprawie w dn. 5 października 2010 r. p. zeznał, że
  - a) rejestrując domenę, kierowała się chęcią wspierania polskiego sportu, chcieliśmy nawiązać współpracę i rozwinąć promocję polskiego sportu m.in. polskiej siatkówki;
  - b) nie zajmuje się handlem domenami;
  - c) rejestrując Domenę, nie miała świadomości, że rozgrywki ekstraklasy siatkówki kobiet będą nosić nazwę „PlusLiga Kobiet”.
6. Według stanu na dzień zakończenia postępowania, pod adresem [www.plusligakobiet.pl](http://www.plusligakobiet.pl) przeglądarki internetowej nie lokalizowały żadnej strony internetowej.
7. Pomiędzy stronami toczyło się przed tutejszym Sądem postępowanie o stwierdzenie naruszenia praw powoda w związku z rejestracją nazwy Domeny (sygn. akt 43/08/PA). W wyniku tego postępowania zapadł w dn. 30 marca 2009 r. wyrok, w którym Sąd orzekł, iż pozwana w wyniku rejestracji domeny internetowej „plusligakobiet.pl” naruszyła prawa powoda. Postanowieniem z dn. 21 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił wniosek Polkomtelu o uznanie w/w wyroku tutejszego Sądu (sprawa o sygn. akt V GCo 172/09). Zażalenie Polkomtelu na w/w postanowienie zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dn. 3 marca 2010 r. (sygn. akt V Acz 132/10).

Sąd ustalił powyższe okoliczności na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, przesłuchania p. w charakterze strony, a także przeprowadzonych przez arbitra oględzin wyników poszukiwania w Internecie nazwy „plusligakobiet.pl” przez przeglądarkę Google, badaniu przez arbitra Krajowego Rejestru Domen oraz prób połączenia ze stroną pod adresem [www.plusligakobiet.pl](http://www.plusligakobiet.pl)

### 3. Zamknięcie postępowania

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 2 listopada 2010 r.

### 4. Motywy rozstrzygnięcia

Sąd zważył co następuje:

#### 4.1 Kognicja Sądu

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych wypowiedział się wcześniej w przedmiocie naruszenia prawa powoda w wyniku rejestracji nazwy Domeny. Miało to miejsce w wyroku z dn. 30 marca 2009 r. w sprawie 43/08/PA. Wyrok ten, stwierdzający naruszenie praw powoda, nie został wzruszony skargą do sądu powszechnego o jego uchylenie, tak więc z formalnego punktu widzenia jest ostateczny. Niemniej jednak, z uwagi na odmowę jego uznania przez sąd powszechny wyrok ten nie nabrał mocy prawnej (art. 1212 par. 1 k.p.c.). W związku z powyższym konsekwencje rejestracji nazwy Domeny na rzecz pozostają bez zmian mimo wydania wyroku w sprawie 43/08/PA. Hipotetycznie, rejestracja nazwy Domeny może więc w dalszym ciągu naruszać prawa powoda i Sąd ma kompetencję tę kwestię weryfikować w oparciu o zapis stron na sąd polubowny. Z uwagi wszakże na ostateczny charakter wyroku z dn. 30 czerwca 2009, Sąd przy ocenie skutków prawnych

rejestracji nazwy Domeny na rzecz pozwanej nie brał pod uwagę okresu sprzed wydania w/w wyroku, a jedynie odniósł się do aktualnej sytuacji.

#### **4.2 Zarzut naruszenia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego „plus”**

Powodowi przysługuje prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego „Plus”. W związku z powyższym to powód posiada wyłączność w zakresie używania z tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 Prawa własności przemysłowej). Przez używanie znaku towarowego, objęte wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego, ustawodawca rozumie m.in. posługiwanie się nim w celu reklamy (art. 154 pkt 3 Prawa własności przemysłowej) oraz umieszczanie znaku na towarach i świadczenia usług pod znakiem (art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się powszechnie, że jedną z postaci reklamowego wykorzystania znaku towarowego jest użycie go w nazwie domeny internetowej, za pośrednictwem której rozpowszechniana jest informacja o towarach lub usługach przedsiębiorcy (zob. n.p. J. Antoniuk *Ochrona znaków towarowych w Internecie* Warszawa 2006, str. 163).

Niemniej jednak przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie tego Sądu, że sama rejestracja nazwy domeny, zawierającej chroniony znak towarowy nie stanowi jeszcze przejawu używania danego znaku. Dlatego też nie może być w tym przypadku mowy o naruszeniu prawa ochronnego. Zob. wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dn. 9 kwietnia 2008 r. w sprawie 48/07/PA i tam przywołaną literaturę i wcześniejsze orzecznictwo, a także wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (w obecnym składzie) z dn. 10 października 2008 r. w sprawie 7/08/PA i wreszcie wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z dn. 30 marca 2009 r. w sprawie 43/08/PA (dotyczący poprzedniego sporu między stronami o Domenę). Dopiero wykorzystanie domeny, której nazwa zawiera chroniony znak towarowy, do lokalizacji stron niosących informację o towarach lub usługach lub same towary (usługi) albo też w przekierowaniach do takich stron, kwalifikuje się jako naruszenie prawa ochronnego.

Pod adresem [www.plusligakobiet.pl](http://www.plusligakobiet.pl) nie ma zlokalizowanych stron internetowych. Adres ten nie służy również do przekierowania ruchu w sieci do innej domeny, gdzie takie strony są zlokalizowane. Wpisanie w przeglądarce internetowej adresu [www.plusligakobiet.pl](http://www.plusligakobiet.pl) niezmiennie powoduje wyświetlenie informacji, że strona pod podanym adresem nie istnieje. Z tego względu żądanie stwierdzenia, że w wyniku rejestracji nazwy Domeny doszło do naruszenia prawa ochronnego powoda z rejestracji znaku towarowego „Plus”, należało oddalić.

#### **4.3 Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)**

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Jest to norma o charakterze klauzuli generalnej, która – zdaniem Sądu – ma zastosowanie wtedy, gdy zachowania konkurencyjnego przedsiębiorcy nie da się zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w przepisach szczególnych w/w ustawy (za takim stanowiskiem przemawia unormowanie art. 3 ust. 2 uznk, stanowiącego katalog konkretnych czynów nieuczciwej konkurencji, które – jak przyjmuje ustawodawca – są ze swej natury sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami). Strona powodowa zarzuca, że

działanie pozwanej stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji opisany zarówno w art. 3 (klauzuli generalnej), jak i w jednym z przepisów szczególnych – art. 15 ust. 1. Wymaga wprawdzie zbadania, czy działanie pozwanej nie wyczerpuje się w hipotezie normy art. 15 ust. 1 uznk. Jeśli tak – odwołanie do klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 uznk okaże się bezprzedmiotowe.

Zagadnieniem wstępnym w analizie zachowań zainteresowanych podmiotów z perspektywy przepisów uznk jest ustalenie, że podmiot, któremu zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji, jest przedsiębiorcą. W niniejszej sprawie ten warunek wstępny jest spełniony – pozwana jest bowiem spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców.

Art. 15 ust. 1 uznk typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, wskazując jednocześnie przykładowe przejawy takiego utrudniania dostępu. Działania pozwanej polegające na rejestracji i utrzymywaniu nazwy Domeny nie da się jednak powiązać z żadnym z wymienionych w art. 15 ust. 1 uznk konkretnych przejawów utrudniania dostępu do rynku (sprzedaż poniżej kosztów, nakłanianie do nieprowadzenia obrotu, nieuzasadnione rzeczowo zróżnicowanie kontrahentów, pobieranie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, wymuszanie wyboru jako kontrahenta). Jeśli więc działanie pozwanej miałoby stanowić ograniczanie dostępu do rynku, to tylko w innej, niewskazanej wyrażnie przez ustawodawcę postaci.

Powód jako uzasadnienie tezy, jakoby działanie pozwanej mieściło się w hipotezie art. 15 ust. 1 uznk, podaje okoliczność, że uniemożliwia ono powodowi i jego partnerowi – Polskiej Lidze Piłki Siatkowej – wykorzystanie Domeny jako adresu strony internetowej z informacjami o „PlusLidze Kobiet”. To okoliczność bezsporna. Niemniej jednak, w ocenie Sądu, powołanie się na nią nie jest wystarczające dla stwierdzenia, że pozwana ogranicza tym samym powodowi dostęp do rynku. Trzeba bowiem wskazać, że w dzisiejszej dobie znaczenie nazwy domeny w procesie docierania informacji do odbiorcy jest zdecydowanie podrzędne. Internauci poszukując interesujących ich informacji posługują się przeglądarkami internetowymi i z rzadka decydują się na wpisywanie dokładnego adresu strony z intuicyjnie podsunętą nazwą i najbardziej popularnym rozszerzeniem (takiego jak [www.plusligakobiet.pl](http://www.plusligakobiet.pl)). Najlepszym dowodem na to, że zainteresowani nie będą mieli problemu z uzyskaniem informacji o rozgrywkach PlusLigi Kobiet jest fakt, że po wpisaniu tego hasła w wyszukiwarce Google jako pierwsze wyświetla się odesłanie do strony serwisu poświęconego tym rozgrywkom pod adresem [www.lsk.net.pl](http://www.lsk.net.pl) (domena [lsk.net.pl](http://www.lsk.net.pl) należy do partnera Polskiego Związku Piłki Siatkowej). Ponadto, dostępne są nazwy domen o zbliżonej treści do spornej Domeny ([plusligakobiet.com.pl](http://plusligakobiet.com.pl), [plusligakobiet.net.pl](http://plusligakobiet.net.pl), [plusligakobiet.info.pl](http://plusligakobiet.info.pl)), więc jeśliby nawet z marketingowego względu wskazane było przekazywanie informacji o PlusLidze Kobiet na stronach z nazwą tych rozgrywek w adresie, to nie ma ku temu przeszkód.

Sąd nie znalazł zatem podstaw do przyjęcia, że działanie pozwanej polegające na rejestracji i utrzymywaniu nazwy Domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 15 ust. 1 uznk.

#### **4.3 Zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)**

Jak wyżej wspomniano, zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa tutejszego Sądu

jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami traktowane jest w szczególności zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej (rejestracja domeny internetowej) w złej wierze (zob. wyroki z 11 października 2005 r. 28/05/PA, z 23 marca 2006 22/05/PA, z 5 marca 2007 76/06/PA, oraz z 23 października 2008 14/08/PA). W ocenie Sądu, za rejestrację w złej wierze należy uznać m.in. rejestrację nazwy domeny w sytuacji, kiedy podmiot rejestrujący jest świadom, że inny podmiot, bliżej związany z działalnością kojarzoną z daną nazwą domeny, może być zainteresowany jej rejestracją na swoją rzecz. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Świadczy o tym nieprzypadkowa zbieżność czasowa pomiędzy rejestracją nazwy Domeny a ujawnieniem podmiotowi personalnie związanym z pozwaną (redakcji serwisu SwiatSportu.pl) przez Polski Związek Piłki Siatkowej, że rozgrywki ekstraklasy siatkarek będą nosiły nazwę „PlusLiga Kobiet” (informacja na ten temat dotarła do redakcji serwisu 15 kwietnia 2008 r. o 14:26, a o 14:34 pozwana zarejestrowała nazwę Domeny). Pozwana uzyskała więc wiedzę o nowej nazwie ligi siatkarek, a jako podmiot czynny na rynku marketingu internetowego musiała mieć świadomość praktyki, że osoby zaangażowane w organizację rozgrywek będą zainteresowane udostępnianiem informacji o nich za pośrednictwem strony, w której adresie pojawi się ich nazwa. O braku dobrych intencji po stronie pozwanej przy rejestracji spornej domeny dodatkowo świadczy, zdaniem Sądu, fakt zatajenia przez przesłuchiwanego w charakterze strony p. [istotnej okoliczności dla oceny postawy pozwanej – mianowicie tego, że w momencie rejestrowania spornej nazwy Domeny miał on świadomość, że rozgrywki ekstraklasy siatkarek będą nosiły nazwę „PlusLiga Kobiet” (o tym, że miał on tę świadomość świadczy fakt, iż cztery minuty po rejestracji nazwy Domeny opublikował on w serwisie „SwiatSportu.pl” informację o nazwie „PlusLiga Kobiet”). Zatajenie powyższej okoliczności podważa, zdaniem Sądu, wiarygodność pozostałych twierdzeń wygłoszonych przez p. Łukasza Maletza podczas przesłuchania.

Należy przy tym wyjaśnić, że rejestracja nazwy Domeny w złej wierze stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta. Dla stwierdzenia naruszenia praw powoda trzeba więc ustalić, że to jego interes został w tym przypadku naruszony lub zagrożony. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie do naruszenia interesu powoda w związku z rejestracją nazwy Domeny przez pozwaną nie dochodzi, ponieważ nazwa Domeny nie jest używana. Natomiast istnieje stan zagrożenia interesów powoda, albowiem potencjalne „uruchomienie” Domeny stwarzałoby ryzyko – bezpodstawnego – powiązania przez klientów pozwanej z powodem (przez możliwe przyjęcie przez klientów założenia, że pozwana świadczy powodowi usługi związane z administrowaniem treściami udostępnianymi w Domenie).

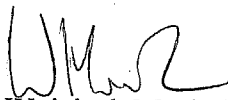
W konsekwencji, Sąd uznał, że w następstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazwy Domeny pozwana naruszyła uprawnienia powoda wynikające z art. 3 ust. 1 uznk.

#### 4.4 Koszty postępowania

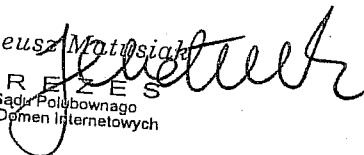
Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, *Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. [...] Do zgłoszenia strona powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.* Na tej podstawie arbiter zasądza na rzecz strony wygrywającej od strony przegrywającej zwrot kosztów postępowania (art. 35 ust. 2 Regulaminu), może on jednak zamiast powyższego znieść wzajemnie lub rozdzielić koszty między stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu). Regulamin nie przewiduje zasądzania kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (wzorem przepisów o postępowaniu

cywilnym), w związku z tym wszelkie koszty poniesione przez stronę powinny zostać zgłoszone w sposób skonkretyzowany i odpowiednio udokumentowane.

Stroną wygrywającą w niniejszym postępowaniu jest powód. Żądanie Polkomtela zostało uwzględnione, jakkolwiek Sąd nie podzielił jego stanowiska odnośnie do niektórych podstaw prawnych tego żądania. Pełnomocnik Polkomtela złożył w dn. 12 listopada 2010 r. wniosek o zwrot kosztów postępowania w postaci wpisu w wysokości 3.000 zł. oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Ze wskazanych wyżej względów wniosek w tej ostatniej kwestii nie mógł zostać uwzględniony. Zwrot wpisu został zasądzony zgodnie z żądaniem w oparciu o Wykaz opłat Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (Załącznik do uchwały Zarządu PIIT nr 53/2006).

  
dr Wojciech Machała  
Arbiter

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

*Ireneusz Matysiak*  
  
PREZES  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych