

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

sygn. akt 56/09/PA

**Wyrok
Sądu Polubownego**

Wydany w dniu 17 grudnia 2009 r. w Warszawie

Sąd Polubowny ds. Domen internetowych w składzie:
dr Marek Śwerczyński - Arbiter Sądu Polubownego

po ro/poznimiu w dniu 17 grudnia 2009 r. sprawy:

z powództwa: Panasonic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa,
reprezentowanej przez Katarzynę Karcz - rzeczniczkę patentową przez
Bartłomieja Kochlewskiego - adwokata.

przeciwko: [redacted] prowadzącemu działalność gospodarczą pod
firmą [redacted]

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazw domen internetowych:

„Iumix.pr\ [_lumix.com.pl](http://lumix.com.pl)" oraz [_toughbook.com.pl](http://toughbook.com.pl)"

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 12 sierpnia 2009 r. przez pełnomocnika Powoda oraz 7 września 2009 r. przez Pozwanego,

orzeka

1. Pozwany w wyniku rejestracji nazw domen internetowych [_lumix.pl](http://lumix.pl)", [_lumix.com.pl](http://lumix.com.pl)' oraz [_toughbook.com.pl](http://toughbook.com.pl)" **naruszył** prawa Powoda.
2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3. Zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania w zakresie wniesionego przez Powoda wpisu w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w przedmiotowej w sprawie w kwocie 1846,45 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści pięć groszy), czyli łącznie w kwocie 4846,45 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści sześć złotych czterdzieści pięć groszy), zgodnie z przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania oraz wg. norm przepisanych.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

W dniu 29 września 2009 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew spółki Panasonic Polska Sp. z o.o. W pozwie tym Powód żąda stwierdzenia, że Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domen internetowych „lumix.pl”, „lumix.com.pl” oraz „toughbook.com.pl” naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu Powód podniósł, że:

1. jest oficjalnym przedstawicielem i dystrybutorem na terenie Polski urządzeń elektronicznych produkowanych przez Panasonic Corporation.
2. jest powiązany organizacyjnie i prawnie z Panasonic Corporation za pośrednictwem spółki Panasonic Europe Ltd.
3. działa na rynku od 1993 r. i dystrybuje na rynku innowacyjne urządzenia elektroniczne cieszące się popularności oraz renomą są to produkty powszechnie rozpoznawane przez konsumentów na całym świecie.
4. oznaczenia- LUMIX i TOUGHBOOK użyte w zarejestrowanych przez Pozwanego domenach są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Panasonic Corporation z siedzibą w Japonii.
5. przysługuje mu prawo posługiwania się znakami towarowymi LUMIX i TOUGHBOOK na terenie Polski.

6. towary oznaczone znakami towarowymi LUMIX i TOUGHBOOK mają wysoką renomę na rynku; działania Powoda, w tym prowadzenie intensywnej reklamy w mediach, doprowadziły do powszechnej znajomości ww. znaków.
7. w ramach prowadzonej działalności Pozwany zajmuje się obrotem urządzeniami elektronicznymi.
8. od dnia 30.09.2005 r. Pozwany jest dysponentem spornych domen. Za ich pośrednictwem prowadzi sprzedaż różnego typu urządzeń elektronicznych.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń Powód wskazał:

- art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, wskazując że:

1. Rejestracja spornych domen nie narusza praw Powoda.
2. Pozwany zaprzestał użytkowania domen.
3. Poprzez strony internetowe dostępne za pośrednictwem spornych domen była prowadzona wyłącznie sprzedaż produktów Panasonic.
4. Pozwany podejmował próby w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Powód jest oficjalnym przedstawicielem i dystrybutorem na terenie Polski urządzeń elektronicznych produkowanych przez Panasonic Corporation oraz jest powiązany organizacyjnie i prawnie z Panasonic Corporation za pośrednictwem spółki Panasonic Europe Ltd.
2. Produkty dystrybuowane przez Powoda są znane na rynku i uznawane za produkty renomowane.
3. Pozwany jest abonentem domen: lumix.pl, lumix.com.pl oraz toughbook.com.pl
4. Pozwany prowadził sprzedaż produktów Panasonic za pośrednictwem stron internetowych dostępnych pod spornymi domenami.
5. Na stronach internetowych Pozwany zamieszczał napis na stronach internetowych: „Ogólnopolski sklep wysyłkowy PANASONIC”.

6. Dokonanie cesji praw do domeny Pozwany uzależnił od uzyskania znacznych korzyści od Powoda.

Sąd zważył co następuje:

Powód wskazuje w żądaniu pozwu jako podstawę swoich roszczeń przepisy:

- art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Sąd stwierdza, że w niniejszym stanie faktycznym Pozwany naruszył przepis art. 3 uznk. Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Działanie takie może polegać m.in. na bezprawnym korzystaniu z cudzej renomy.
2. W ocenie Sądu sam fakt oferowania i sprzedaży przez Pozwanego produktów Panasonic przy wykorzystaniu strony internetowej dostępnej za pośrednictwem spornych domen nie narusza praw Powoda. Jednakże należy zwrócić uwagę, że działalność prowadzona przez Pozwanego mogła wprowadzać w błąd klientów. W szczególności zamieszczenie na stronach internetowych: „Ogólnopolski sklep wysyłkowy PANASONIC” niewątpliwie powodowało możliwość stworzenia mylnego wyobrażenia, że Pozwany prowadzi sklep partnerski powiązany z Panasonic Polska lub Panasonic Corporation. Jak wskazuje się w doktrynie użycie znaku renomowanego w domenie przez podmiot nieuprawniony może stać się źródłem błędnego przeświadczenia klientów, że strony internetowe znajdujące się pod tym adresem domenowym należą do właściciela znaku (J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 2003, nr 7, s. 2 i n.). Teza ta znajduje odpowiednie zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym (mając na uwadze, że Powód co prawda nie jest podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego, należy jednak wraz z uprawnionym do tej samej grupy kapitałowej). Pozwany nie zastosował też żadnego ostrzeżenia na stronie internetowej o braku powiązań z Powodem. Pominięta została natomiast przez Sąd przytoczona przez Powoda okoliczność rozpowszechniania newslettera dotyczącego produktów Panasonic. Pozwany wykazał bowiem, że newsletter nie był

rozpowszechniany za pośrednictwem spornych domen, ale domeny toughbook.pl, Powód zaś nie wykazał faktu powiązania tej domeny czy samego faktu dystrybucji newslettera z Pozwanym.

3. Należy również uwzględnić fakt, że Pozwany dokonał rejestracji w domenie renomowanych nazw Lumix i Toughbook. Pozwany musiał zdawać sobie sprawę w chwili dokonywania rejestracji, że są to znaki towarowe zarejestrowane na rzecz Panasonic Corporation Ltd. Pozwany korzystając z renomy Powoda, w tym poczynionych przez niego znacznych nakładów na reklamę, odniósł wymierne korzyści, czemu niewątpliwie sprzyjało również posługiwanie się oznaczeniem „Ogólnopolski sklep wysyłkowy PANASONIC” (eksponowanie oznaczenia). Bez znaczenia są przy tym wywody Pozwanego kwestionujące możliwość podniesienia tego zarzutu przez Powoda na poparcie swoich wywodów. Pozwany nie przedstawił żadnego dowodu, np. w postaci upoważnienia do posługiwania się tym oznaczeniem na przedmiotowej stronie internetowej.
4. Niezależnie od powyższego trzeba wreszcie podnieść, że za przeniesienie praw do domeny na rzecz Powoda Pozwany zażądał od Powoda uzyskania znacznych korzyści. O ile można się zgodzić z tym, że cesja domen na rzecz podmiotu uprawnionego może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zarejestrowaniem i utrzymaniem domeny (przez czas od chwili rejestracji), o tyle żądanie przekazania znacznych korzyści wypełnia z reguły znamiona cybersquattingu, tj. praktyki rejestrowania domen internetowych zawierających renomowane nazwy i odsprzedawania ich po zawyżonej cenie podmiotom uprawnionym (J. Ożegalska, *Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*, Prace z wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2001, z. 77, s. 160 i n.). W ocenie Sądu nie ma znaczenia to który z podmiotów przedstawił pierwszą propozycję cesji dotyczącej domeny (czy Pozwany czy też Powód). Oczywiście sama wartość, od której uzależniona jest cesja domeny nie musi też być wyrażona w pieniądzu. Dla stwierdzenia działania Pozwanego w złej wierze powinno wystarczyć stwierdzenie, że od Powoda zażądano przekazania korzyści znacznie przekraczających poniesione przez Pozwanego nakłady na rejestrację i utrzymanie domeny. Długą listę kosztownych produktów trudno uznać za -jak twierdzi Pozwany - „barterową propozycję zwrotu domen internetowych”.

5. W ocenie Sądu rejestracja spornych domen w przedmiotowym stanie faktycznym (uwzględniając również sposób ich późniejszego wykorzystania przez Pozwanego) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 15 uzk. Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Za utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku w ocenie Sądu można uznać działania, polegające na rejestrowaniu domen z wykorzystaniem cudzego oznaczenia. Utrudnienie polega na tym, iż przedsiębiorca w celu zaznaczenia swojej obecności w Internecie, nie może używać danego znaku towarowego, firmy lub nazwy handlowej (por. wyrok Sądu Polubownego z 27 września 2004 r. sygn. P5/05/PA w sprawie domen nekermann.pl, neckerman.pl, nekerman.pl gdzie stwierdzono: „*W praktyce obrotu w sieci Internet Pozwany istotnie ogranicza w ten sposób zakres korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa Powoda i wyłącza możliwość rejestracji domen z takim oznaczeniem na własną rzecz*”). Identyfikacja stron www za pomocą wybranej z konieczności innej domeny może być powodem, dla którego użytkownicy nie dotrą do witryny przedsiębiorcy uprawnionego do posługiwania się danym oznaczeniem. Grozi to utratą części rynku użytkowników, nie tylko tych, dla których Internet jest podstawowym polem działalności, ale również przedsiębiorców traktujących strony internetowe jako jedną z form obecności w obrocie gospodarczym. Jak wskazuje się w doktrynie, nawet jeżeli użytkownik zauważy, że skierowany został na cudze strony internetowe, istnieje zagrożenie interesu gospodarczego ponieważ klient może zadowolić się ich ofertą i nie dokona już dalszych poszukiwań w celu odnalezienia tych stron, które pierwotnie zamierzał odwiedzić (L. Brancus-Cieślak, *Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych (ochrona przeciwko używającemu domeną w złej wierze)*, Przegląd sądowy 2003, nr 1, s. 82). W niniejszej sprawie należy zgodzić się Powodem, iż jego interes - jak i interes jego klientów - wyraża się w możliwości dostępu do usług i towarów przez jednoznacznie kojarzącą się z Powodem domenę. Rejestracja przez Pozwanego domen - podobnych to znaków przysługującej spółki bezpośrednio powiązanej z Powodem w stopniu wywołującym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd - bezprawnie blokuje Powodowi dostęp do rynku. Niewątpliwie Powód - jako dystrybutor Panasonic Corporation - powinien mieć możliwość posługiwania się najbardziej typową najprostszą domeną zawierającą znaki towarowe Lumix i Toughbook, tym bardziej, że sposób posługiwania się

domeną przez Powoda - jak już wcześniej wskazano - mógł wprowadzać w błąd klientów co do jego powiązań z grupą kapitałową Panasonic.

6. W odniesieniu do pozostałych roszczeń Powoda należy wskazać, że zakres kognicji Sądu, zgodnie z Regulaminem, ogranicza się do stwierdzenia czy Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powoda (co stanowi podstawę dla uruchomienia stosownej procedury przejęcia domeny, zgodnie z regulaminem w NASK). Sąd nie może zatem nakazać Pozwanemu zaprzestania używania określonych domen, czy też nie rejestrowania bądź używania ich w przyszłości, jak również nakazać złożenia stosownego oświadczenia na stronach internetowych. W tym zakresie Sąd musiał oddalić powództwo. Ponadto Sąd odrzucił dopuszczenie dowodu z zeznań świadka wskazanego w pozwie ponieważ Powód nie wskazał, jaki jest przedmiot zeznań świadka oraz ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy również podnieść, że żadna ze stron nie zażądała przeprowadzenia rozprawy.
7. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sądu, przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztów postępowania oraz przepisów w sprawie kosztów pomocy prawnej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

dr Marek Świerczyński

Marek Świerczyński
Kade Świerczyński
dr nauk prawnych

Ireneusz Mutusiał
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

POLSKA IZBA INFORMATYKI i HBKMMIHfACJI
POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH
ul. Kłosa 54 (wejście "6")-lok. 03 230
•>^675 Warszawa
•IS-22 625-73-23
- ^-138