

Warszawa, 12 maja 2015 r.

Sygn. akt: 63/14/PA

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

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

w składzie:

Wojciech Machała – arbirer Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r.

sprawy z powództwa **Gothaer TU S.A. w Warszawie**

przeciwko

o stwierdzenie, że [] naruszył prawa **Gothaer TU S.A.** w wyniku rejestracji nazwy domeny „gothaerdirect.pl”

działając na podstawie Art. 25 ust. 4, Art. 29 ust. 1, Art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 3 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 26 września 2014 r. (powód) i 16 października 2014 r. (pozwany)

postanowił:

1. stwierdza, że pozwany [] naruszył – w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie (rejestracji) nazwy domeny „gothaerdirect.pl” – prawa powoda **Gothaer TU S.A. w Warszawie**, t.j. uprawnienia wynikające z popełnienia przez pozwanego 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 pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.725,90 zł. (słownie: trzech tysięcy siedemset dwudziestu pięciu złotych, dziewięćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
3. w pozostałym zakresie powództwo i wnioski o zwrot kosztów oddala.

dr hab. Wojciech Machała
arbirer

Uzasadnienie

1. Żądania stron

W pozwie z dn. 3 listopada 2014 r. powód – Gothaer TU S.A. w Warszawie – wniósł o stwierdzenie, że pozwany – ; prowadząca działalność pod nazwą w Sulejówku - naruszył jego prawa w wyniku rejestracji nazwy domeny „gothaerdirect.pl” (dalej „Domena”). Powód wniósł również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według Regulaminu. W uzasadnieniu swojego roszczenia pełnomocnik powoda podniósł, że rejestracja Domeny na rzecz pozwanego narusza: jego prawo do firmy (art. 43¹⁰ KC) , a także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na szkodę powodów określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonując zarządzenie arbitra wydane w trybie art. 25 ust. 4 Regulaminu, pełnomocnik powoda złożył dodatkowo kopię umowy licencyjnej, na podstawie której powód jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego „gothaer”, wnosząc o zaliczenie jej do materiału dowodowego.

W odpowiedzi na pozew z dn. 15 grudnia 2014 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany wniósł również o wzajemne zniesienie lub stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania.

2. Stan sprawy

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

1. „Gothaer” jest wspólnotowym słownym znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Gothaer Versicherungsbank VVaG w klasach 33,36,44 (nr CTM 003073491). Pomiedzy Gothaer Versicherungsbank VVaG a powodem obowiązuje umowa licencyjna na korzystanie ze znaku „Gothaer”, która w par. 7 stanowi, że powód może występować z roszczeniami względem naruszcycieli prawa ochronnego do w/w znaku tylko wówczas, gdy zostanie do tego wezwany przez licencjodawcę.
2. Na rzecz pozwanego : jest zarejestrowana nazwa domeny „gothaerdirect.pl”. Pozwany jest agentem ubezpieczeniowym świadczącym usługi na rzecz innego towarzystwa ubezpieczeniowego – Allianz. Podczas rozprawy w dn. 5 marca 2015 r. pozwany oświadczył, że nie prowadzi sprzedaży ubezpieczeń powoda, ponieważ aktualnie współpraca z towarzystwem Allianz opiera się na zasadzie wyłączności, jakkolwiek ma nadzieję, że w przyszłości współpraca z powodem będzie możliwa. Pozwany przyznał jednocześnie, że nazwę Domeny zarejestrował, wiedząc o przejęciu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. przez Gothaer Versicherungsbank VVaG.
3. Według stanu na dzień zakończenia postępowania, pod adresem www.gothaerdirect.pl przeglądarki internetowe nie lokalizowały stron internetowych, ani przekierowań na inne adresy.

Sąd ustalił powyższe okoliczności na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, a także przeprowadzonego przez arbitra badania Krajowego Rejestru Domen oraz próby połączenia ze stroną pod adresem „www.gothaerdirect.pl”.

3. Zamknięcie postępowania

Postępowanie w sprawie zostało przez arbitra zamknięte z dniem 29 kwietnia 2015 r.

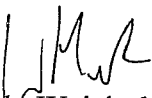
4. Motywy rozstrzygnięcia

1. Art. 3 ust. 1 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać działania przedsiębiorcy, zmierzające do uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale nie poprzez rozwiązania korzystne z punktu widzenia odbiorców towarów lub usług tego przedsiębiorcy, lecz tylko poprzez pogorszenie sytuacji rynkowej innych przedsiębiorców. Sprzecznym z dobrymi obyczajami jest w szczególności takie zachowanie przedsiębiorcy, którego nie uzasadniają jego potrzeby związane z funkcjonowaniem na rynku, a które jednocześnie narusza interes konkurenta. W niniejszej sprawie pozwany nie przedstawił przekonujących argumentów za posiadaniem przezeń domeny „gothardirect.pl”, zwłaszcza w zestawieniu z bezsporną okolicznością, iż nie może on w aktualnym otoczeniu prawnym pracować pod marką „Gothaer” (jest agentem ubezpieczeniowym współpracującym z towarzystwem Allianz na zasadach wyłączności), a zarazem – jako agent ubezpieczeniowy – nie może oferować ubezpieczeń w systemie „direct” (system ten zakłada zawieranie umów ubezpieczenia bezpośrednio przez towarzystwa ubezpieczeniowe). Zasadnicze znaczenie dla oceny zawarcia przez pozwanego umowy o utrzymanie nazwy Domeny ma również przyznana przezeń okoliczność, że zawarł on tę umowę w świadomości nadchodzącej zmiany firmy powoda na taką, która zawiera słowo „Gothaer”. Okoliczności powyższe przekonują, że zachowanie pozwanego należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interes powoda jako konkurencyjnego przedsiębiorcy, przez co wyczerpuje ono znamiona czyny nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 207/2009/WE licencjodawca może – co do zasady – występować z roszczeniami w związku z naruszeniem wspólnotowego znaku towarowego jedynie za zgodą licencjodawcy (uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do znaku). Takiej zgody w umowie przedłożonej przez powoda nie ma, przeciwnie umowa formułuje zakaz podejmowania przez powoda czynności w tym zakresie, chyba, że na wezwanie licencjodawcy. Zatem, powodowi nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia uprawnień z tytułu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego Gothaer, i w związku z tym nie można twierdzić, że pozwany naruszył tutaj prawa powoda.
3. W ocenie Sądu, zawarcie przez pozwanego umowy o utrzymanie nazwy Domeny i jego dalsze konsekwencje, nie mogą być kwalifikowane jako naruszenie prawa do firmy. Pozwany nie oznacza swojego przedsiębiorstwa, wykorzystując nazwę Domeny (taka sytuacja miałaby miejsce wtedy, gdyby pozwany umieścił nazwę Domeny w nazwie swego przedsiębiorstwa lub posługiwał się nią w korespondencji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą), ani w żaden inny sposób tej nazwy aktualnie nie używa. A tylko w przypadku faktycznego używania oznaczenia stanowiącego firmę innego przedsiębiorcy można mówić o naruszeniu prawa do firmy. Tak więc roszczenie powoda wywodzone z art. 43¹⁰ KC kwalifikowało się do oddalenia.

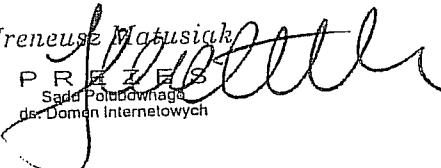
5. Koszty postępowania

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. Pełnomocnik powodów złożył w dn. 8 maja 2015 r. wniosek o zwrot kosztów postępowania według norm przepisanych, z czego Sąd uwzględnił: zwrot opłaty arbitrażowej w wysokości 3.000 zł., opłaty kancelaryjnej w wysokości 200 zł., opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. oraz wynagrodzenia za sporządzenie tłumaczenie przysięgłego w kwocie 508,90 zł., uznając te koszty za odpowiednio udokumentowane. Sąd uwzględnił wniosek powoda o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, z wyjątkiem wartości podatku od towarów i usług, którą powód jako przedsiębiorca był uprawniony do rozliczenia jako podatek naliczony.


dr hab. Wojciech Machała
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


Ireneusz Matysiak
PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych