

SĄD POLUBOWNY
ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Sygn. Akt: 71/14/PA

WYROK
Sądu Polubownego
wydany w Warszawie dnia 16 lipca 2015 r.

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

Arbiter:

Marian Kępiński,

po rozpoznaniu sprawy z powództwa wytoczonego przez stronę powodową:

KERMI GmbH z siedzibą w Pankofen; Pankofen-Banhof 1, 94447 Plattling, Niemcy
(**Powód**);

przeciwko stronie pozwanej:

PROSAT Fojcik Jerzy z siedzibą w Raciborzu, ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz
(**Pozwany**);

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o rejestrację domeny „kermi.com.pl” przez Pozwanego i utrzymywanie tej rejestracji w mocy,

działając na podstawie Klauzuli Arbitrażowej wynikającej z oświadczeń stron złożonych w toku postępowania przez Powoda z dnia 5 listopada 2014 r. i Pozwanego z dnia 28 listopada 2014 r.

orzeka:

1. Stwierdza naruszenie przez Pozwanego **PROSAT Fojcik Jerzy** z siedzibą w Raciborzu, praw Powoda **KERMI GmbH** z siedzibą w Pankofen, Niemcy, do znaków towarowych i firmy oraz naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zawarcie umowy o rejestrację domeny internetowej: „kermi.com.pl” i utrzymywanie tej rejestracji w mocy;

2. Zasądza od Pozwanego **PROSAT Fojcik Jerzy** z siedzibą w Raciborzu, na rzecz Powoda **KERMI GmbH** z siedzibą w Pankofen, Niemcy, kwotę 4.309, 77 zł (cztery tysiące trzysta dziewięć 77/100 zł) z tytułu kosztów postępowania arbitrażowego;

Uzasadnienie:

I. Strony.

Powodem w sprawie jest spółka **KERMI GmbH** z siedzibą w Pankofen w Niemczech. Pozwanym jest prowadzący działalność pod firmą **PROSAT** przedsiębiorca **Fojcik Jerzy** z siedzibą w Raciborzu.

II. Właściwość Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

Właściwość Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych wynika z zapisu na ten Sąd zawartego w oświadczeniu Powoda z dnia 5 listopada 2014 r. W zapisie tym Powód wyraził zgodę na rozstrzygnięcie sporu o utrzymywanie nazwy domeny „kermi.com.pl” przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) (dalej: „Sąd Polubowny”).

Pismem z dnia 28 listopada 2014 r. Pozwany wyraził zgodę na rozstrzygnięcie sporu dotyczącego domeny internetowej „kermi.com.pl” przez Sąd Polubowny.

W odpowiedzi na pozew Pozwany ponadto wyznaczył na arbitra Mariana Kępińskiego z listy arbitrów Sądu Polubownego. Powód w pozwie wskazał na arbitra Ewę Nowińską, jednakże w piśmie z dnia 13 stycznia 2015 r. wyraził także zgodę na nominację arbitra w osobie Mariana Kępińskiego.

W ten sposób ukonstytuował się skład Sądu zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego, a w szczególności zgodnie z art. 9 tego Regulaminu.

Zgodnie z art. 2 Regulaminu spory dotyczące umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych rozstrzygane są według prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz według Regulaminu.

Regulamin stosować należy w razie sporów, w których co najmniej jedna strona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Wszystkie powyższe warunki w niniejszej sprawie są zachowane.

III. Przebieg postępowania.

Powód skierował do Sądu Polubownego Informację o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego z dnia 27.10.2014 r. W dniu 5 listopada 2014 r. podpisał zapis na Sąd Polubowny. Informacja ta została zaakceptowana przez Pozwanego w zapisie na Sąd Polubowny z dnia 28 listopada 2014 r. Dnia 16 grudnia 2014 r. został sporządzony pozew przez pełnomocnika strony powodowej rz. pat. Krzysztofa Święckiego.

Sekretariat Sądu Polubownego nadał sprawie sygnaturę akt: 71/14/PA.

Pozew doręczono Pozwanemu, który złożył dnia 12 stycznia 2015 r. w Sekretariacie Sądu Polubownego odpowiedź na pozew napisaną dnia 9 stycznia 2015 r.

Powód złożył ponadto pisma z dnia 19 stycznia 2015 r. i 19 lutego 2015 r.

Pozwany natomiast złożył także pismo z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz pismo z dnia 16 lutego 2015 r. z datą 11 lutego 2015 r.

W dniu 3 marca 2015 r. Arbiter Sądu Polubownego, na podstawie art. 24 ust. 4 Regulaminu, skierował do stron Zarządzenie wzywające do złożenia wszystkich dodatkowych dowodów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy. Żadne dodatkowe wnioski nie wpłynęły, toteż Arbiter postanowił w dniu 8 lipca 2015 r. zamknąć postępowanie i wydać niniejszy wyrok.

IV. Stanowisko Powoda.

W pozwie z dnia 16 grudnia 2014 r. Powód żądał ustalenia, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie domeny internetowej „kermi.com.pl” Pozwany naruszył prawa Powoda. Powód uzyskał informację, że Pozwany w swojej działalności używał domeny „kermi.com.pl” do oferowania swoich towarów i usług. Po wpisaniu bowiem nazwy tej domeny użytkownik był przekierowywany na stronę firmową Pozwanego „www.kotly.com”. Pozwany dostarcza na rynek produkty z zakresu techniki grzewczej.

Powód uważa, że w ten sposób Pozwany wywołuje mylne wyobrażenie wśród klientów, że łączą go więzi gospodarcze z Powodem. Ponadto klienteli zwabionej w ten sposób Pozwany oferuje produkty firm konkurencyjnych względem towarów oferowanych przez Powoda.

Powód posiada prawa do oznaczenia „kermi”. Jest to nazwa firmy założonej w 1960 r. w RFN. Powód od początku lat 90-tych zaczął sprzedawać swoje towary także w Polsce, a w 1996 r. utworzył polski oddział firmy KERMI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka KERMI GmbH jest większościowym udziałowcem spółki KERMI sp. z o.o. Powód prezentuje swoje wyroby m.in. za pośrednictwem domeny internetowej „kermi.pl” zarejestrowanej w dniu 7 sierpnia 2000 r.

Ponadto Powód posiada prawa z rejestracji znaków towarowych, w tym znaku towarowego:

- 1) w UP RP nr R-87123 – KERMI chronionego od dnia 28 lipca 1993 r. dla m.in. grzejników, instalacji grzewczych, zaworów dla grzejników, części i osprzętu dla grzejników;
- 2) w OHIM w Alicante:
 - 2.1. nr CTM 000227082 KERMI chronionego od dnia 1 kwietnia 1996 r. dla m.in. instalacji grzewczych, grzejników, elementów grzejnych;

- 2.2. nr CTM 000227108 KERMI chronionego od dnia 1 kwietnia 1996 r. m.in. dla urządzeń do ogrzewania i instalacji grzewczych;
- 2.3. nr CTM 001549898 KERMI chronionego od dnia 10 marca 2000 r. m.in. dla urządzeń do ogrzewania i instalacji grzewczych;
- 2.4. nr CTM 001605211 KERMI chronionego od dnia 11 kwietnia 2000 r. m.in. dla urządzeń do ogrzewania i instalacji grzewczych;
- 2.5. nr CTM 009267949 KERMI chronionego od dnia 23 lipca 2010 r. m.in. dla urządzeń do ogrzewania, elementów grzejnych, instalacji grzewczych.

Rejestracja i używanie domeny internetowej „kermi.com.pl” przez Pozwanego narusza przepisy prawa własności przemysłowej (PWP) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – art. 296 oraz przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – art. 9.

Na podstawie obu powyższych norm prawnych uprawniony z rejestracji znaku może się domagać zaniechania naruszeń znaku, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz o naprawienia wyrządzonej szkody.

Pozwany ponadto narusza zasady uczciwej konkurencji, w szczególności art. 3, 10 i 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) (dalej ZNKU). Naruszenie tych zasad prowadzi do sankcji przewidzianych w art. 18 ZNKU.

Ponadto Pozwany narusza prawa Powoda do firmy, które są chronione na podstawie art. 43¹⁰ kc, a art. 8 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. daje także podstawę do ochrony zagranicznych nazw handlowych.

W piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. Powód przyznał, że prowadził z Pozwanym rozmowy zmierzające do polubownego rozwiązania sporu proponując przerejestrowanie domeny Pozwanego na rzecz Powoda w zamian za wpłatę kwoty 2000 EUR. Do zawarcia takiej umowy nie doszło, gdyż Pozwany chciał zawrzeć zwykłą umowę sprzedaży domeny na co Powód się nie zgadzał. W rezultacie do podpisania umowy stron w tej kwestii nigdy nie doszło. W piśmie z dnia 19 lutego 2015 r. Powód potwierdził, że strony nie osiągnęły porozumienia. Prowadzenie rozmów z Pozwanym w tej kwestii nie oznaczało legitymizacji działań Pozwanego, a w szczególności Powód nie zamierzał nigdy uznać legalności rejestracji przez Pozwanego domeny „kermi.com.pl”. Podobnie za bezprawne uważa Powód przekierowywanie klientów z tej strony na swoją stronę internetową. Powód przyznał, że Pozwany po wezwaniu pismem z dnia 1 lipca 2014 r. do zaprzestania naruszeń praw Powoda wyłączył przekierowywanie klientów z domeny „kermi.com.pl” na swoją stronę internetową. Pozwany po otrzymaniu powyższego pisma zażądał natomiast od Powoda zapłaty co jest samo w sobie naganne i świadczy o dążeniu do rejestracji domeny dla wyłudzenia nienależnych świadczeń od Powoda.

V. Stanowisko Pozwanego.

Pozwany w odpowiedzi na pozew żądał oddalenia pozwu wskazując, że między stronami nie ma w istocie rzeczy sporu. Na pismo ostrzegawcze Powoda z dnia 1 lipca 2014 r. Pozwany wyłączył przekierowywanie klientów z adresu „kermi.com.pl” na adres własnej strony internetowej informującej o firmie PROSAT. Równocześnie Pozwany zaproponował Powodowi odkupienie domeny „kermi.com.pl” za kwotę 2000 EUR. Pozwany pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. wyraził zgodę na tę propozycję i przesłał Powodowi fakturę Pro Forma na kwotę 2000 EUR. Tymczasem Powód zamiast zapłacić za domenę skierował powództwo do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Takie postępowanie Powoda jest dowodem, że zamierza on zawłaszczyć sobie domenę Pozwanego, nie ponosząc w związku z tym żadnych kosztów, mimo uzgodnienia przez strony warunków sprzedaży domeny.

W piśmie z dnia 23 stycznia 2015 r. (datowanym na dzień 21 stycznia 2015 r.) Pozwany powtórzył powyższe argumenty i stwierdził, że żądanie Powoda co do przekierowywania klientów z adresu „kermi.com.pl” na adres Pozwanego, zostało spełnione. Tym samym nie ma naruszeń praw Powoda, który powinien tylko odkupić domenę „kermi.com.pl” od Pozwanego na ustalonych warunkach. W piśmie z dnia 11 lutego 2015 r., które wpłynęło do Sądu 16 lutego 2015 r. Powód powtórzył swoją argumentację i wskazał ponadto, że w porozumieniu zaproponowanym przez KERMI GmbH chodziło o zapłatę Pozwanemu dopiero po przekazaniu Powodowi praw do domeny. Na taki warunek, czyli na przekazanie praw do domeny przed uregulowaniem za nią należności, nie było ze strony Pozwanego zgody. Ponadto Powód z prostej umowy sprzedaży domeny skonstruował bardzo skomplikowaną umowę z wieloma niepotrzebnymi klauzulami i preambułą w obu językach. Powód chce za pośrednictwem Sądu Polubownego zawłaszczyć domenę „www.kermi.com.pl”. Powód wnosił o oddalenie pozwu.

VI. Ustalenia Sądu.

Powód jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plattling w Niemczech, która od 1996 r. posiada w Polsce zależną spółkę z o.o. – KERMI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Powód od początku lat 90-tych sprzedaje w Polsce swoje wyroby w tym rozmaite wyroby z zakresu techniki grzewczej. Powód posiada zarejestrowany w Polsce znak towarowy słowny KERMI – R-87123 z pierwszeństwem od dnia 28 lipca 1993 r. dla m.in. grzejników, instalacji grzewczych, zaworów dla grzejników, części i osprzętu dla grzejników. Od dnia 7 sierpnia 2000 r. Powód posiada także zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Domen domenę „kermi.pl”.

W krajowym Rejestrze Domen została zarejestrowana na rzecz Pozwanego dnia 5 stycznia 2007 r. domena „kermi.com.pl” mimo wcześniejszej rejestracji domeny „kermi.pl” dla Powoda. Pozwany używał swojej domeny do przekierowywania klientów z niej korzystających na swoją stronę internetową. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PROSAT i jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozwany reklamuje się jako sprzedawca kotłów c.o., grzejników c.o. i jako ekspert techniki grzewczej.

Niewątpliwie zakres działalności Powoda i Pozwanego pokrywa się w znacznym zakresie.

Powód posiada w Polsce ochronę praw wyłącznych do znaku towarowego słownego KERMI oraz pięciu słownych znaków wspólnotowych (*Community Trade Mark*) KERMI zarejestrowanych w OHIM w Alicante, które są także chronione w Polsce tak samo jak znaki zarejestrowane krajowo. Znaki te zarejestrowane są m.in. dla instalacji grzewczych, grzejników, urządzeń do ogrzewania. Z rejestracji znaku płynie prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Polski (art. 153 PWP). Prawo to polega m.in. na oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu towarów objętych rejestracją oraz na posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

Analogiczne roszczenia przysługują także Powodowi na podstawie rozporządzenia CTM, a w szczególności jego art. 9. Przepis ten powinien być w Polsce bezpośrednio stosowany, co wynika wyraźnie z art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia.

Z tymi postanowieniami, zarówno PWP jak i rozporządzenia CTM, była sprzeczna działalność Pozwanego, która zmierzała do przejmowania klienteli Powoda i kierowania jej na własną stronę internetową w celu oferowania towarów własnych lub innych przedsiębiorców. Ponadto posługiwanie się domeną „kermi.com.pl” przez Pozwanego stanowiło pośrednio sposób reklamowania własnych wyrobów i wyrobów przedsiębiorców, których towary Pozwany wprowadzał także do obrotu. W ten sposób naruszone było prawo Powoda do wyłącznego posługiwania się swoim znakiem towarowym dla celów reklamy. Co najmniej w zakresie oferowania i reklamowania towarów Pozwany naruszał prawa wyłączne Powoda do znaku słownego KERMI oraz do wymienionych powyżej znaków wspólnotowych.

PWP w art. 285 i 296 przewiduje, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może żądać od naruszającego to prawo zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa oraz zaniechania dalszych naruszeń. Analogiczne roszczenia płyną z przepisów art. 9 rozporządzenia CTM.

Ponadto Powód posiada w Polsce prawo wyłączne do firmy KERMI, która jest wpisana do KRS i korzysta z ochrony w Polsce od 1996 r., kiedy utworzono we Wrocławiu oddział spółki KERMI. Obecnie firma przedsiębiorcy podlega ochronie na podstawie przepisów kc. Art. 43¹⁰ kc daje przedsiębiorcy prawo żądania zaprzestania działań naruszających prawo do firmy, a także usunięcia skutków naruszenia. Żądania pozwu czynią zadość tym prawom powoda płynącym z przepisów kc. W związku z tym nie jest już konieczne powoływanie się na przepisy konwencji paryskiej o ochronie nazwy handlowej przedsiębiorcy zagranicznego w kraju członkowskim tej konwencji.

Powód ponadto powołuje się na przepisy ZNKU wskazując w szczególności na przepisy art. 3, 10, i 16 tej ustawy. I w tym punkcie Sąd Polubowny musi przyznać, że powyższe zarzuty są uzasadnione. Powód używa oznaczenia KERMI jako znaku towarowego i z tego powodu ten znak korzysta z ochrony na podstawie art. 10 ZNKU jako znak używany w naszym kraju do oznaczania towarów Powoda. Ochrona ta jest niezależna od ochrony przyznawanej przez PWP. Podobnie jak PWP przepisy ZNKU zakazują mylącej klientelę reklamy w art. 16 ust. 1 pkt 2 ZNKU. Również klauzula ogólna ZNKU w art. 3.1 zakazuje przedsiębiorcom podejmowania w działalności gospodarczej działań sprzecznych z dobrymi obyczajami panującymi w takim obrocie. Niewątpliwie działania Pozwanego zmierzające do przejmowania klienteli Powoda przez posługiwanie się domeną internetową, tak jak to miało

miejsce w niniejszej sprawie, naruszają dobre obyczaje w działalności gospodarczej. W takim przypadku art. 18 ZNKU daje przedsiębiorcy, którego prawa są naruszone, prawo domagania się zaniechania takich naruszeń i usunięcia ich skutków.

Żądanie usunięcia z rejestru kolizyjnej domeny „kermi.com.pl” posiadanej przez Pozwanego odpowiada powyższym roszczeniom wynikającym z ochrony wyżej wskazanych praw podmiotowych Powódki oraz przepisów ZNKU.

Twierdzenie Pozwanego, że między stronami nie ma sporu, gdyż zaprzestał on przekierowywania klientów z domeny „kermi.com.pl” na swoją stronę internetową nie są uzasadnione. Istnienie spornej domeny bowiem potencjalnie zagraża nadal interesom Powoda, gdyż Pozwany może w każdej chwili swoją praktykę wznowić. Jedynie zlikwidowanie spornej domeny z rejestru domen prowadzi do rzeczywistego usunięcia zagrożenia dla dalszych naruszeń praw Powoda. Żądanie Powoda zmierza także do usunięcia skutków poprzednio występujących naruszeń, a te niewątpliwie miały miejsce.

Podobnie prowadzone przez Strony negocjacje w sprawie przejęcia od Pozwanego domeny „kermi.com.pl” przez Powoda nie stanowią przeszkody dla uznania żądania pozwu za uzasadnione. Powód był skłonny przejąć sporną domenę, za kwotę 2000 EURO na proponowanych przez siebie warunkach. Pozwany natomiast nalegał na umowę sprzedaży domeny. Strony różniły się co do terminów płatności ewentualnego wynagrodzenia. W rezultacie strony nie osiągnęły porozumienia i Powód wystąpił z żądaniami sformułowanymi w pozwie. Prowadzone negocjacje nie stanowią dostatecznej podstawy dla uznania, że żądania pozwu są nieuzasadnione.

Można ponadto zauważyć, że zachowania Pozwanego także pośrednio świadczą o uznaniu bezprawności posługiwania się domeną „kermi.com.pl”, gdyż na pisma ostrzegawcze Powoda natychmiast zaprzestał On używania tej domeny dla przekierowywania klientów z niej korzystających na swoją stronę internetową.

Wśród przedsiębiorców z reguły uznaje się także za sprzeczne z dobrym obyczajem w działalności gospodarczej, domaganie się wynagrodzenia za zaprzestanie działań naruszających prawo. Tymczasem w niniejszej sprawie Pozwany takiego wynagrodzenia żądał postępując zdaniem Sądu niezgodnie z dobrymi obyczajami.

VII. Rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.

W świetle powyższych ustaleń Sąd dochodzi do wniosku, że rejestracja domeny „kermi.com.pl” przez Pozwanego Jerzego Fojcika prowadzącego działalność pod firmą PROSAT stanowi naruszenie praw Powoda spółki KERMI GmbH.

Prawa te to prawa do polskiego znaku słownego KERMI oraz wspólnotowych znaków towarowych KERMI (wyżej pkt IV). Ponadto naruszone zostało prawo Powoda do firmy KERMI używanej w Polsce zarówno przez spółkę niemiecką jak i jej spółkę zależną z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wreszcie działania Pozwanego naruszają przepisy art. 3, 10 i 16 ZNKU.

Sąd Polubowny stwierdza zatem, że Pozwany używając domeny „kermi.com.pl” naruszył wskazane powyżej prawa podmiotowe Powoda oraz przepisy ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji przez rejestrację spornej domeny i utrzymywanie w mocy tej rejestracji.

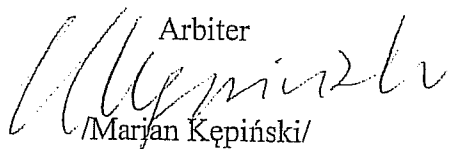
Ponieważ Pozwany przegrał sprawę Sąd zobowiązał Pozwanego do zwrotu zgłoszonych w toku postępowania przez Powoda kosztów postępowania. Koszty te zgodnie z pismami Powoda przedłożonymi w toku postępowania wynoszą:

- wpis: 3.690 zł,
- tłumaczenie: 373,75 zł,
- opłata kancelaryjna: 246 zł,

Razem: 4.309, 77 zł

Łącznie koszty postępowania poniesione przez Powoda wynoszą 4.309, 77 zł i tę kwotę zasądził Sąd Polubowny od Pozwanego PROSAT Jerzy Fojcik z siedzibą w Raciborzu na rzecz Powoda KERMI GmbH z siedzibą w Pankofen w Niemczech.

Arbiter



/Marjan Kępiński/

Sąd Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

2 up.

Monie Ziobkowski
wiceprez Spółki Polubownej