

sygn. akt 55/14/PA

Wyrok

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Kraków, 5 lutego 2015 r.

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

w składzie: Marcin Ożóg - arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 55/14/PA

z powództwa: Apple Inc., 1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, Kalifornia, USA

przeciwko:

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny

<iphone.com.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 3 września 2014 r. przez Powoda oraz z dnia 2 października 2014 r. przez Pozwanego

- 1) stwierdza, że Pozwany : , w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <iphone.com.pl> naruszył prawa Powoda, Apple Inc.;
- 2) znosi koszty postępowania pomiędzy Stronami.

Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron	2
II. Motywy rozstrzygnięcia	5
II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe.....	5
II.1.1. Uwagi ogólne	5
II.1.2. Podobieństwo towarów/ usług.....	6
II.1.3. Podobieństwo znaków.....	7

II.1.4. Fakt naruszenia	8
II.2. Zarzuty czynów nieuczciwej konkurencji i inne zarzuty Powoda dotyczące naruszeń	10
II.3. Inne twierdzenia Stron	10
III. Koszty postępowania	11

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron

1. Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do Sądu w dniu 21 lutego 2014 r. W pozwie Powód zarzucił Pozwanemu, że ten wykorzystuje w działalności gospodarczej sporną domenę, i że takie działanie narusza prawo Powoda do wspólnotowego znaku towarowego IPHONE nr WZT.005341301 oraz prawo z uznanej na obszarze Unii Europejskiej rejestracji międzynarodowej znaku towarowego IPHONE nr IR-1071173, a także, że stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Wskazał ponadto Powód, że znaki towarowe IPHONE są znakami renomowanymi i powszechnie znanymi, a Pozwany korzysta w sposób nieuprawniony z tej renomy. Powód przedłożył liczne zawierające dane liczbowe dowody używania oznaczenia IPHONE dla produktów o charakterze telefonów komórkowych i przedłożył dowody wskazujące, że produkty te są bardzo popularne w skali światowej.
2. Powód wskazał w pozwie, że Pozwany jest abonentem spornej domeny <iphone.com.pl>, poprzez którą *"zapewnia swoim klientom dostęp do najnowszych produktów i usług z branży IT/Telecom"*. Z informacji dostępnej na stronie Pozwanego wynikało, jak podniósł Powód, że Pozwany kładzie szczególny nacisk na rozwiązania oparte na platformie Apple, a jego pracownicy i współpracownicy posiadają duże doświadczenie nie tylko z dziedzin około-informatycznych, takich jak przetwarzanie obrazu, fotografia, bazy danych, bezpieczeństwo sieciowe, ale też związanych z problematyką prawną i finansowo-księgową, pozyskiwania i obsługi środków z funduszy unijnych. Pozwany informował również, iż dysponuje własną bazą transportową, ułatwiającą terminową realizację zamówień. Ponadto, jak wskazywał Powód, strona internetowa Pozwanego dostępna pod sporną domeną przypominała swoim wyglądem stronę Powoda dostępną pod adresem www.apple.pl oraz ukazywała należące do Powoda zdjęcia produktów Powoda.
3. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Powód zawiadomił Pozwanego o podejrzeniu zaistnienia naruszeń oraz przedstawił propozycję ugodowego rozwiązania sporu. Pozwany nie zgodził się na zaproponowane warunki ugody pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r., natomiast usunął ze strony udostępnianej pod

spornym adresem dostępne tam treści i uruchomił funkcję automatycznego przekierowania ze strony dostępnej pod tym adresem na stronę pod adresem www.iphone.com.pl. Nadal jednak, jak podnosił Powód, wskazany na tej stronie adres kontaktowy Pozwanego odnosił się do spornej domeny (office@iphone.com.pl). Oferta Pozwanego przedstawiona na stronie, na którą użytkownik był automatycznie przekierowany ze spornej domeny, dawała podstawę do twierdzenia, że domena jest nadal używana w obrocie gospodarczym. Zakres świadczonych przez Pozwanego usług obejmuje sprzedaż rozwiązań teleinformatycznych, w tym komputerów, smartfonów i tabletów, w tym także pochodzących od Powoda. W zakładce SERWIS, Pozwany powoływał się na współpracę z autoryzowanymi serwisami Apple.

4. Pozwany wskazał w odpowiedzi na pozew, że pomiędzy Stronami toczyły się rozmowy ugodowe, rozmowy te nie zostały ani zerwane, ani zakończone, niedopuszczalne jest natomiast i sprzeczne z dobrymi obyczajami złożenie pozwu w trakcie trwania rozmów ugodowych. Zakwestionował podstawę prawną roszczeń Powoda, podnosząc, że wskazanie podstawy roszczenia w sposób jasny jest obowiązkiem osoby składającej pozew, a rolą Pozwanego nie jest domyślanie się, na jakiej podstawie powód wytacza przeciwko niemu powództwo. Różne podstawy roszczeń określają odmienną formę naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, oczywistym jest zaś, że w przypadku jednego stanu faktycznego nie może dojść do jednoczesnego naruszenia prawa ochronnego na wskazanych powyższej, oddzielnych podstawach.
5. Wskazał też Pozwany, że znak towarowy zarejestrowany pod numerem IR-1071173 nie powinien być w ogóle brany pod uwagę w niniejszej sprawie, bowiem, jak wskazał sam Powód, pierwszeństwo przysługuje temu znakowi od dnia 15 lutego 2011 r., a zatem znak ten uzyskał prawo ochronne prawie 4,5 roku później niż Powód zarejestrował sporną domenę. Ponadto wspólnotowy znak towarowy IPHONE o numerze CTM-0053411301 został zarejestrowany dla towarów z klasy 9 i 28, a zatem, w związku z przysługującym mu prawem ochronnym, Powód może zakazać używania podmiotom trzecim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych do towarów z klasy 9 i 28. Pozwany nie określa natomiast towarów znakiem IPHONE. Tym samym w niniejszej sprawie nie zachodzi nawet podobieństwo towarów, nie może być zatem mowy o jakimkolwiek wprowadzeniu w błąd opinii publicznej.

6. Dalej wskazywał Pozwany, że prawo ochronne Powoda nie dotyczy usług. Adres domeny może być używany dla określenia np. portalu informacyjnego, usługowego. Portal Pozwanego nie jest tzw. portalem sprzedażowym, ani usługowym. Jak wywodził Pozwany „*[b]yła to jedynie strona informacyjna, co nie było w żaden sposób dla powoda szkodliwe. Zresztą sam Powód nie zabrania przecież używania nazwy „IPHONE”, co jest zrozumiałe, bowiem w przeciwnym przypadku nie mogłoby dochodzić do sprzedaży produktów powoda np. przez dystrybutorów czy inne podmioty. Przyjmując inne założenia każdy podmiot, sprzedający oryginalne produkty powoda, tj. telefony komórkowe „Iphone” naruszałby jego prawa.*” Wskazywał też Powód, że nazwa „iPHONE” jest nazwą rodzajową, oznaczenie to nie jest oznaczenie renomowanym w szczególności dopiero w chwili rejestracji domeny Pozwanego znak ten nie mógł się cieszyć renomą, bowiem dopiero w styczniu 2007 r. odbyła się premiera produktu oznaczonego nazwą Iphone. A zatem wprowadzenie do obrotu towaru oznaczonego przystępującym Powodowi znakiem towarowym nastąpiło kilka miesięcy po zarejestrowaniu domeny Pozwanego. Wskazał też Pozwany, że uwzględnienie roszczenia Powoda powodowałoby bezpodstawne, sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, wyłączenie Pozwanego z praw przez niego nabytych bez odszkodowania.
7. Pozwany w zapisie na sąd polubowny wskazał, że przystaje na rozstrzygnięcie sporu przez tut. Sąd *“wobec nie pozostawienia swobodnej decyzji co do zasad procedowania”*. W odpowiedzi na pozew Pozwany podniósł zaś zarzut braku właściwości Sądu wskazując, że podpisanie zapisu na sąd polubowny w niniejszej sprawie *“nie było wyrazem swobodnej woli Pozwanego”*. Podstawą tak sformułowanego zarzutu stało się postanowienie regulaminu rejestratora spornej domeny działającego pod nazwą “Domeny.pl”, mówiące, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej do “Sądu Polubownego” abonent zobowiązany jest dokonać zapisu na (ten) sąd polubowny pod rygorem rozwiązania zawartej z abonentem umowy o utrzymywanie domeny. Sąd w niniejszej sprawie postanowieniem z 15 grudnia 2014 r. wezwał Pozwanego do przedłożenia wszystkich faktów i dowodów dotyczących zarzucanej przez Pozwanego braku właściwości tut. Sądu. Pozwany przedłożył swoje uwagi za pismem z dnia 8 stycznia wskazując, że prawne niedozwolone jest stosowanie klauzul stwarzających po stronie abonenta przymus wystąpienia do sądu polubownego w przypadku sporu o domenę pod rygorem rozwiązania umowy utrzymywania rejestracji tej domeny. Postanowieniem z 14 stycznia 2015 r. Sąd uznał się za właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia przedmiotowej

sprawy wskazując, że klauzule w rodzaju tej wskazanej przez Pozwanego, jako źródło jego obowiązku związania się jurysdykcją tut. Sądu uznawane są za niedozwolone klauzule umowne w obrocie konsumenckim, jednak ich stosowanie poza obrotem konsumenckim nie jest zabronione. Pozwany niewątpliwie nie jest zaś konsumentem w rozumieniu art. 22¹ K.c., brak jest zatem podstaw do obejmowania go ochroną jako konsumenta i poczytywania w związku z tym oświadczenia Pozwanego o związaniu się jurysdykcją tut. Sądu za wadliwe.

8. Postanowieniem z 14 stycznia 2015 r. Sąd również wezwał Strony do przedłożenia w terminie 7 dni dodatkowych dowodów na poparcie ich twierdzeń, pod rygorem pominięcia tych dowodów w dalszym postępowaniu. Dowody takie zostały przedłożone przez stronę powodową za pismem z 21 stycznia 2015 r. Powód wskazał tu, że sporna domena została zarejestrowana po raz pierwszy w dniu 20 października 2006 r. jednak Pozwany nabył ją wiele lat później. Za pozbawione racji uznał zarzuty Pozwanego jakoby nie doszło do naruszenia praw Powoda do znaku towarowego IPHONE o numerze CTM-005341301 z uwagi na to, że znak ten został zarejestrowany dla towarów z klasy 9 i 28, a nie dla usług, a domena nie jest przecież "towarem". Nie ulega wątpliwości, zdaniem Powoda, że sporna domena była używana do oferowania towarów oznaczonych znakami towarowymi Powoda oraz usług świadczonych przez Pozwanego, które uważa się za podobne do towarów z klasy 9, tak jak to zostało wykazane w pozwie. Podtrzymał Powód inne swoje wcześniejsze twierdzenia, wskazał też, że twierdzenia Pozwanego odnośnie rzekomej złej wiary Powoda w toku negocjacji ugodowych również należy uznać za pozbawione podstaw: Pozwany odmówił zawarcia ugody na warunkach zaproponowanych przez Powoda i kontynuował naruszenie.
9. Postanowieniem z 23 stycznia 2015 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zavezwał każdą ze Stron do przedłożenia spisu kosztów. Żadna ze Stron nie przedłożyła Sądowi spisu kosztów.

II. Motywy rozstrzygnięcia

II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe

II.1.1. Uwagi ogólne

10. Powód wywodzi twierdzenia o naruszeniu jego praw w wyniku rejestracji spornej domeny z faktu przysługiwania mu praw z rejestracji następujących znaków towarowych: znaku słownego IPHONE nr WZT.005341301 oraz znaku słownego IPHONE nr IR-1071173.

II.1.2. Podobieństwo towarów/ usług

11. Znak IPHONE nr WZT.005341301 (zgłoszony do ochrony 26.09.2006 r.) chroniony jest dla licznych towarów w kl. 9 i 28 klasyfikacji nicejskiej, które zbiorczo ująć można jako komputery i oprogramowanie komputerowe, sprzęt informatyczny i teleinformatyczny, urządzenia mobilne i akcesoria do nich, gry i zabawki. Znak IPHONE nr IR-1071173 (data rejestracji międzynarodowej 15.02.2011 r.) chroniony jest dla usług w kl. 9 i 28 klasyfikacji nicejskiej, które zbiorczo można określić jako usługi sprzedażowe w zakresie urządzeń elektronicznych i akcesoriów oraz usługi teleinformatyczne, w tym usługi dostępu do sieci komputerowych i transmisji danych.
12. Pozwany prowadzi działalność polegającą m.in. na sprzedaży sprzętu komputerowego oraz teleinformatycznego, w tym smartfonów i tabletów, a także pośredniczy w zakresie usług serwisowych dla takich urządzeń. Jego działalność obejmuje zatem wprowadzanie do obrotu towarów jednorodzących z tymi, dla których chronione są znaki Powoda (komputery i oprogramowanie komputerowe, sprzęt informatyczny i teleinformatyczny, urządzenia mobilne i akcesoria do nich) świadczenie tożsamyh usług (usługi sprzedażowe w zakresie urządzeń elektronicznych i akcesoriów) oraz świadczenie usług komplementarnych w stosunku do towarów i usług, dla których chronione są znaki Powoda (usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz teleinformatycznego).
13. Domena służyła Pozwanemu do oznaczania serwisu internetowego, zilustrowanego przez Powoda wydrukami w załączniku nr 17 do pozwu, w którym to serwisie oferowane były wyłącznie produkty pochodzące od Apple Inc., Powoda w niniejszej sprawie (nie tylko telefonów komórkowych, ale także tabletów i komputerów przenośnych). Z wywodów Powoda nie wynika w sposób oczywisty, czy sporna domena była cały czas widoczny w pasku adresowym strony, ilustracje stron serwisu z załącznika nr 17 do pozwu nie obejmują stron serwisu w tej części, tym niemniej Sąd przyjmuje za fakt domniemany, że tak właśnie było wzięwszy pod uwagę, że byłaby to typowa sytuacja korzystania z domeny internetowej. Sporna domena internetowa

współwystępowała w serwisie z oznaczeniami i samego Pozwanego - umieszczonymi w stopce każdej strony oraz w rozwiniętej postaci graficznej w lewym górnym rogu każdej strony oraz okazjonalnie w innych miejscach. Adres kontaktowy Pozwanego odnosił się do spornej domeny (office@iphone.com.pl). Serwis Pozwanego zawierał również odniesienia do usług wsparcia technicznego i innych oferowanych przez Pozwanego. Pozwany korzystał zatem ze spornej domeny w odniesieniu do oferowanych przez siebie towarów i świadczonych usług poprzez oznaczanie tą domeną pochodzącego od siebie serwisu internetowego, którego zawartość stanowiła oferta tych towarów i usług (zagadnienie istoty tego oznaczania będzie szerzej analizowane poniżej).

II.1.3. Podobieństwo znaków

14. Znaki towarowe Powoda są znakami słownymi. Element słowny „iphone” wyczerpuje treść każdego ze znaków, stanowiąc jego wyłączną, a jednocześnie charakterystyczną cechę, a w konsekwencji cechę wyłączną w pełnieniu funkcji nadawania oznaczeniu znamion oznaczenia charakterystycznego.
15. Trafnie zwraca uwagę Powód (pkt 23 pozwu), na orzecznictwo wskazujące, że dodatki o charakterze technicznym zawarte w domenach oraz rozszerzenia typu “.com”, “.pl”, czy “.com.pl” wskazujące na rodzaj domeny nie mają znaczenia przy ocenie jej charakteru odróżniającego i w konsekwencji - ocenie podobieństwa do wcześniejszych znaków towarowych; trafnie też określa Powód tą linię orzeczniczą jako utrwaloną. W konsekwencji za pomijalne w niniejszej sprawie przy prowadzeniu analizy podobieństwa domeny do spornych znaków uznać należy cechę „www.” oraz znamię domeny drugiego rzędu „.com.pl”. Należy też zauważyć, że domena internetowa <iphone.com.pl> stanowi oznaczenie słowne IPHONE zestawione w postaci domeny o typowym rozszerzeniu używanym w celach komercyjnym „.pl”, w związku z tym może, po pierwsze, być identyfikowana przez osobę zapoznającą się ze stroną internetową jako utrzymywana przez samego uprawnionego z prawa ochronnego. Istnieje w przekonaniu Sądu domniemanie faktyczne, że osoby zgłaszające do ochrony oznaczenie jako znak towarowy czy też prowadzące działalność pod określonym znakiem rezerwują dla siebie domeny w typowych rozszerzeniach używanych w obrocie komercyjnym, a osoba stykająca się z domeną w tym typowym rozszerzeniu ma prawo mniemać, że jest to domena utrzymywana przez osobę uprawnioną z prawa ochronnego na element słowny zawarty w domenie. Po drugie zaś domena ta

może być rozpoznawana przez narzędzia wyszukiwawcze (i w tym celu np. pozycjonowana) jako typowa domena przynależna osobie uprawnionej z prawa ochronnego. W tym drugim przypadku ruch sieciowy, jaki miałby być kierowany do stron internetowych Powoda będzie częściowo przenoszony na strony Pozwanego i w konsekwencji być może przez Powoda tracony. Domena ta nie zawiera żadnego wtrącenia, które dawałoby podstawę do twierdzenia, że oznaczenie nią, jest, także biorąc pod uwagę techniczne aspekty kierowania ruchem sieciowym, nieefektywne, czy nieadekwatne w stosunku do znaku, do którego domena ta się odnosi.

16. W konsekwencji powyższego uznać należy identyczność spornej domeny ze znakami Powoda na wszystkich trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Podkreślić należy przy tym, że podjęcie korzystania z elementu słownego iphone w obszarze dominacji języka polskiego niesie ze sobą pewne zmiany w sposobie postrzegania czy też, rozpatrując rzecz z innego punktu widzenia, ekspresji tego elementu (np. funkcjonuje on w spolonizowanej wymowie nieco różnej od wymowy angielskiej), ale także biorąc ten fakt pod uwagę znaki Powoda identyczne są z domeną iphone.com.pl stanowiącą domenę narodową polską, która służyła Pozwanemu adresowaniu jego oferty kierowanej do polskiej publiczności i jest w zakresie swojego charakterystycznego elementu „iphone” identycznie postrzegana.

II.1.4. Fakt naruszenia

17. Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 207/2009 właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. Trafnie wskazuje Powód na tle tego przepisu (pkt 26 pozwu), że w sytuacji, gdy występuje podwójna identyczność, tj. identyczność zarówno samych oznaczeń jak i towarów i usług, dla których znak jest zarejestrowany nie jest konieczne wykazywanie żadnych dodatkowych przesłanek dla stwierdzenia naruszenia w szczególności dowodzenie, że takie działanie Pozwanego skutkowało czy mogło skutkować wprowadzeniem odbiorców w błąd.
18. W niniejszej sprawie zachodzi opisany wyżej przypadek podwójnej identyczności, aczkolwiek dla wykazania, że rejestracja spornej domeny skutkowałą naruszeniem praw Powoda wynikających z rejestracji znaku

towarowego, za słuszne uznaje Sąd szerzej wywieść na temat okoliczności uzasadniających stwierdzenie, że towary i usługi Pozwanego są przez niego oznaczane znakiem Powoda, czy szerzej rzecz ujmując: na temat znamion czynności oznaczania pewnych towarów czy usług pewnym znakiem.

19. Pojęcie oznaczania na gruncie prawa własności intelektualnej w kontekście zjawiska korzystania z przedmiotów własności intelektualnej w zdematerializowanym środowisku Internetu powinno być postrzegane z uwzględnieniem specyfiki takiego korzystania. Polegać to powinno w szczególności na uwzględnieniu faktu, że nie istnieje tu przestrzeń fizyczna i zmaterializowany towar, które mogłaby stanowić tło do rozważań nad relacją znaku do towaru i czy relacja ta jest tego rodzaju, że towar należy uznać za oznaczony. Istnieje poza tym tendencja w prawie własności intelektualnej do może nie tyle szerokiego co uważnego interpretowania terminu „oznaczanie” tak, żeby uwzględniać w tym przypadku różne rodzaje związków towarów i usług z oznaczeniami. Zwraca się uwagę w piśmiennictwie np., że *„oznaczanie [...] rozumieć należy w szerszym sensie niż umieszczanie informacji na towarze lub jego opakowaniu - jako umieszczanie informacji w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług. Informacja na ladzie sklepowej czy na regale, gdzie towar jest wyłożony do sprzedaży może też być traktowana jako równoznaczna z jego oznaczeniem. Tak samo foldery i afisze reklamowe oferowane lub wyłożone dla nabywców w związku ze świadczonymi usługami będą równoznaczne z ich oznaczaniem [...] Nie inaczej należy traktować towarzyszące towarowi lub usłudze instrukcje objaśnienia faktury i inne papiery handlowe zawierające wiele istotnych informacji”* (M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska [w:] J. Szwaja (red), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2012, s. 373). Należy w tej stacji przyjąć, że domena internetowa oznacza całość zawartości strony, do której przekierowuje i/lub pod którą to domeną strona jest następnie wyświetlana, w tym zamieszczone na tej stronie oferty towarów i usług.
20. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że towary i usługi oferowane przez Pozwanego były oznaczane oznaczeniem IPHONE w ten sposób, że Pozwany bez zgody Powoda posługiwał się tym oznaczeniem ujętym w postaci domeny internetowej <iphone.com.pl> dokonując po aktywowaniu tej domeny przez użytkownika emisji na ekranie urządzenia końcowego pochodzącej od siebie samego zawartości - strony internetowej z ofertą swoich towarów i usług - w konsekwencji oznaczany tą domeną / tym znakiem był ogół towarów i usług uwidoczniionych na stronie internetowej Pozwanego. Nie ma przy tym

znaczenia, że oznaczane towary były w istocie rzeczy towarami pochodzącymi od Powoda. Z powołanego przepisu art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 207/2009 nie wynika jakoby miała to być negatywna przesłanka naruszenia; idąc tym tropem należałoby zresztą uznać, że im większy stopień zawłaszczenia instrumentarium działalności gospodarczej przedsiębiorcy (np. stworzenie identycznej w proporcjach 1: 1 kopii serwisu przedsiębiorcy) tym mniejsza skala naruszenia - istotny jest tu przede wszystkim brak zgody Powoda na takie działanie Pozwanego. Co się natomiast tyczy oznaczania usług świadczonych przez Pozwanego użył on spornej domeny bezsprzecznie w celu oznaczania tych usług - prominentnym tego przejawem jest użycie spornej domeny jako podstawy do stworzenia adresu kontaktowego Pozwanego (office@iphone.com.pl) służącego do odbioru zapytań ofertowych.

21. Sąd podkreśla jeszcze w nawiązaniu do powyższego, że Pozwany nie podniósł w niniejszej sprawie - osobna rzecz, czy miałby się on okazać zasadny - zarzutu korzystania ze spornej domeny i zawartego w niej znaku Powoda na warunkach art. 12 rozporządzenia 207/2009. Sąd nie rozpatrywał zatem zasadności twierdzeń Powoda w kontekście możliwości bezumownego zgodnego z prawem korzystanie ze znaku towarowego, jakie stwarza ten przepis osobom innym niż sam uprawniony z prawa z rejestracji.

II.2. Zarzuty czynów nieuczciwej konkurencji i inne zarzuty Powoda dotyczące naruszeń

22. Sąd uznał za zbędne roztrząsanie pozostałych zarzutów Powoda dotyczących naruszeń, w szczególności jego twierdzenia o naruszeniu renomy znaku oraz twierdzenia o dopuszczeniu się przez Pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji - a to kierując się zasadą ekonomiki procesowej oraz obserwacją, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem norm prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji i kwalifikacja naruszenia na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji byłaby zbieżna z konkluzjami dotyczącymi naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych

II.3. Inne twierdzenia Stron

23. Znak IPHONE nr IR-1071173 (data rejestracji międzynarodowej 15.02.2011 r.) chroniony w klasach usługowych jest późniejszy od daty rejestracji domeny, między Stronami wywiązała się zaś dyskusja na temat znaczenia faktu, że sporna domena została zarejestrowana pierwotnie w 2006 r. Fakt rejestracji

domeny internetowej jest o tyle znaczący, że może pośrednio wskazywać na podjęcie używania zarejestrowanego jako domena oznaczenia i jako taki stanowić dowód używania (obok innych dowodów, a wysoce wątpliwe, że jako dowód jedyny) podstawę do podważenia dokonanej następnie rejestracji znaku towarowego, jako naruszającej wcześniejsze prawa wynikające z używania znaku, czy może stanowić argument (to już bardzo wątpliwe z uwagi na wymóg lokalnego korzystania) na rzecz ustanowienia na znaku dla posiadacza domeny prawa użytkownika uprzedniego. Fakt rejestracji domeny nie może być jednak zrównywany w skutkach z uzyskaniem prawa z rejestracji znaku towarowego - inaczej oznaczałoby to zaistnienie alternatywnego, kolidującego z systemem ochrony znaków towarowych, w dużym stopniu pozostającego poza publiczną kontrolą systemu nabywania praw wyłącznych na oznaczeniach odróżniających. Bycie uprawnionym do domeny internetowej może być co najwyżej traktowane jako korzystna sytuacja stwarzająca perspektywę na podważenie ochrony lub uszczuplenie zakresu prawa z rejestracji znaku towarowego.

24. Sąd zauważył też, ustosunkowując się do uwag Pozwanego, że nie można uznać za przedwczesne powództwa, ani wywodzić stąd dalszych - jeżeli w ogóle - konsekwencji, jeżeli poprzedzające to powództwo próby mediacji (rozmów, negocjacji) wyczerpały się na skierowaniu przez jedną Stronę żądania, którego spełnienia druga Strona po prostu odmówiła.

III. Koszty postępowania

25. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 ust. 3 Regulaminu Sądu znosząc koszty postępowania pomiędzy Stronami. Powód zapowiadał (pkt 25 pisma Powoda z 21.01.2015 r.) przedłożenie Sądowi faktury, która miałaby stanowić podstawę jego żądania zwrotu kosztów, faktura ta nie została jednakże Sądowi przedłożona, upłynął również wyznaczony przez Sąd Stronom termin do przedłożenia spisu kosztów.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

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

Marcin Ożóg

arbiter