

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych  
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
Warszawa ul. Kruczkowskiego 8

Sygn. akt 64/14/PA

WYROK  
SĄDU POLUBOWNEGO

Wydany w Tychach dnia 23 czerwca 2015 r.  
przez prof. U.Ś. dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

**Betty Blue S.P.A**  
Granarolo Dell'Emilia  
Via Viadagola 30  
Kod pocztowy 40057  
Włochy

Reprezentowanej przez:  
Radcę prawnego Marcina Krajewskiego z kancelarii  
Maciesowicz i Krajewski  
Al. Solidarności 117  
00-140 Warszawa

dalej jako: Powódka

przeciwko

dalej jako: Pozwany,

o ustalenie naruszenia praw Powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej [elisabetafranchi.pl](http://elisabetafranchi.pl)

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powódkę 30 września 2014 r., a przez Pozwanego 2 lutego 2015 r.,

orzeka:

1. że Pozwany w wyniku rejestracji domeny internetowej [elisabetafranchi.pl](http://elisabetafranchi.pl) naruszył prawa podmiotowe Powódki Betty Blue S.P.A. w zakresie uregulowanym w prawie własności przemysłowej,

2. że Pozwany nie naruszył w wyniku rejestracji domeny internetowej [elisabettafranchi.pl](http://elisabettafranchi.pl) praw podmiotowych Powódki Betty Blue S.P.A. w zakresie uregulowanym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## Uzasadnienie

### I. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

1. W dniu 26 lutego 2015 r. pełnomocnik Powódki wniósł do tegoż Sądu pozew, w którym domaga się stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej [elisabettafranchi.pl](http://elisabettafranchi.pl) (dalej jako sporna domena) naruszył prawa podmiotowe Powódki oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania.

2. Elisabetta Franchi jest projektantką mody, założycielką i członkiem zarządu spółki – Powódki.

3. Powódka jest przedsiębiorcą działającym na rynku towarów luksusowych. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na bezpośredniej sprzedaży swoich towarów oraz sprzedaży tych towarów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony [shop.elisabettafranchi.it](http://shop.elisabettafranchi.it)

4. Powódce przysługują prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych: słownego „Elisabetta Franchi” (nr rej. 0959545) oraz słowno-graficznego zawierającego słowa „Elisabetta Franchi” (nr rej. 008860975). Znaki te w świetle rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne na terytorium Polski. Zostały one zarejestrowane dla klas produktów z branży mody.

5. Pozwany zarejestrował działalność gospodarczą w dniu 19 listopada 2009 r., a zawiesił ją 1 kwietnia 2014 r. Działalność była prowadzona pod firmą Indreams New Media Przeważająca działalność dotyczyła portali internetowych (w tym sprzedaży detalicznej towarów za pośrednictwem portali).

6. Pozwany zarejestrował sporną domenę w dniu 19 marca 2012 r.

7. Na stronie internetowej dostępnej pod sporną domeną Pozwany prezentował słowno – graficzny znak towarowy oraz towary Powódki wraz z informacją, że wkrótce nastąpi otwarcie sklepu internetowego.

8. Między Powódką i Powodem prowadzona była korespondencja elektroniczna. W mailu z dnia 9 marca 2015 r. Pozwany przeprosił za niedogodności spowodowane działalnością strony dostępnej pod spornym adresem i za nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego Powódki. Równocześnie poinformował, że strona ta została uruchomiona w celach testowych oraz, że zaprzestaje prezentowania towarów Powódki.

9. W mailu z dnia 20 marca 2015 r. adwokat reprezentująca Powódkę zażądała od Powoda dobrowolnego przeniesienia na Powódkę spornej domeny. Żądanie zostało ponowione w mailu z dnia 2 kwietnia 2015 r.

10. W mailu z dnia 20 kwietnia Pozwany odrzucił żądania Powódki.

11. W pozwie Powódka wskazuje na naruszenie przez Powoda prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy oraz popełnienie przez Powoda czynu nieuczciwej konkurencji.

12. Powódka podkreśla w pozwie identyczność spornej domeny z zarejestrowanym na jej rzecz wspólnotowym słownym znakiem „Elisabetta Franchi” co stanowi naruszenie normy art. 9 ust. 1 lit. „a” rozp. 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zdaniem Powódki sporna domena była wykorzystywana dla identycznych towarów, dla których zarejestrowane zostały jej znaki towarowe. W niniejszej sprawie identyczne są również usługi świadczone przez strony postępowania – prowadzenie sklepu internetowego.

13. Zdaniem Powódki zachowanie Powoda wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.). Wynika to stąd, iż postępowanie to narusza prawo Powódki z rejestracji znaku towarowego oraz jest sprzeczne z dobrymi obyczajami ponieważ wykorzystuje renomę cudzego znaku towarowego. Powódka podkreśla, że oznaczenie

przez Pozwanego świadczonej usługi za pomocą domeny wskazuje na sklep internetowy oferujący towary identyczne z towarami oferowanymi przez Powódkę przez co wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. Postępowanie Pozwanego można także zinterpretować jako utrudnianie Powódce dostępu do rynku, ponieważ blokuje on sporną domenę przez co uniemożliwia Powódce działanie na terenie Polski za pośrednictwem najbardziej dla niej naturalnego adresu internetowego.

14. W dniu 3 kwietnia 2015 r. do tutejszego Sądu wpłynęła odpowiedź na pozew. Powód wnosi o odrzucenie w całości roszczeń Powódki oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

15. Pozwany podkreśla, że domena została zarejestrowana w celach niekomercyjnych, niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Strona miała być wyłącznie testem popularności marki wśród internautów i w efekcie celowości utrzymywania spornej domeny jak i ponoszenia związanych z tym kosztów.

16. Pozwany podkreśla swoją gotowość do polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz dążenie Powódki do przejścia za darmo jego dobra prawnego.

## **II. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:**

### **1. Oceniając możliwość naruszenia się przez Pozwanego praw Powoda z rejestracji znaków „Elisabetta Franchi” Sąd ustalił co następuje:**

17. W niniejszej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć czy Pozwany mógł uruchomić stronę internetową dostępną pod adresem zawierającym cudzy znak towarowy. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy norm prawnych na wielu płaszczyznach:

- a. prawa własności przemysłowej,
- b. prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, oraz
- c. prawa konstytucyjnego.

18. Tutejszy Sąd rozstrzyga jedynie o naruszeniu ewentualnie braku naruszenia przez Powoda praw bezwzględnych Powódki. Nie jest natomiast uprawniony do wydania rozstrzygnięcia w kwestii przeniesienia prawa z rejestracji nazwy domeny internetowej oraz o ewentualnych kwestiach odszkodowawczych.

19. Sąd podziela pogląd Powódki, iż sporna domena jest podobna do znaków towarowych, do których prawa ochronne przysługują Powódce. Podobieństwo to może wprowadzać internautów w błąd. Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej zakazuje używania w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów/usług podobnych, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

20. Kwestią wstępną, którą należy rozstrzygnąć oceniając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w przypadkach tzw. „podwójnej identyczności” jest podobieństwo (jednorodzałość) usług. Dopiero po stwierdzeniu istnienia jednorodzałości usług pojawi się konieczność badania podobieństwa oznaczeń (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 84). Przy ocenie podobieństwa przedmiotowych towarów lub usług należy uwzględnić „... wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charakter, przeznaczenie, używanie, konkurencyjność czy komplementarność towarów lub usług (zob. Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie Canon (Zb. Orz. 1998, s. I-5507, pkt 17)). W opinii Sądu, w niniejszej sprawie o podobieństwie usług przesądza fakt, że obie strony prowadzą działalność adresowaną do tego samego kręgu odbiorców: internautów. Powódka prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje klientom luksusową modę; natomiast Pozwany informował na stronie, że wkrótce

nastąpi otwarcie takiego sklepu internetowego. Dlatego należy uznać, że usługi świadczone przez strony usługi są konkurencyjne i komplementarne.

21. Ocena podobieństwa oznaczeń powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług (konsumenta - internauty). Należy wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie te oznaczenia wywołują na odbiorcy, który z reguły spostrzega i zachowuje w pamięci ogólny zarys konkretnego oznaczenia (zob. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 13 lipca 1992 r., Orzecznictwo Gospodarcze 4/1992, s. 59 i nast). Należy przyjąć, że konsument normalnie postrzega znak jako całość i nie analizuje poszczególnych jego części. Rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych oznaczeń i musi polegać na niedoskonałym obrazie jaki zachował w pamięci (por. wyrok ETS 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik, sprawa C-342/97, pkt 26). W niniejszej sprawie sporna domena (jako oznaczenia słowne) podlega porównaniu ze znakami „Elisabetta Franchi” należącymi do oznaczeń słownych oraz słowno - graficznych.

22. Co do ewentualności identyczności spornej domeny i słownego znaku „Elisabetta Franchi” ich identyczność należy ocenić w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej (tak wyrok z dnia 5 września 2012 r. sygn. akt 13/12/PA). Znak „Elisabetta Franchi” i sporna domena nie różnią się pod względem wizualnym (graficznym). Użycie w spornej domenie rozszerzenia „pl” oraz pominięcie spacji jest jedynie spełnieniem wymogów technicznych. W opinii Sądu, biorąc pod uwagę aspekt fonetyczny przeciwstawione oznaczenia także są zbieżne. Składają się one z imienia i nazwiska włoskiej projektantki mody. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne, ale także fakt, iż mogą one sugerować konsumentom istnienie związków między odrębnymi podmiotami. W opinii Sądu użytkownik Internetu otwierając stronę dostępną pod sporną domeną nie będzie zastanawiał się nad istnieniem bądź brakiem związków między Powódką a Pozwanym. Widząc w adresie dominantę „Elisabetta Franchi” skojarzy stronę z działalnością Powódki. Przeciętny użytkownik Internetu może więc wysnuć wniosek o związkach między oboma podmiotami.

23. Co do podobieństwa między sporną domeną a słowno - graficznym znakiem „Elisabetta Franchi” należy stwierdzić, że oznaczenie słowne, jakim jest sporna domena, może być przeciwstawione słowno – graficznemu znakowi towarowemu. Wynika to stąd, że różnica co do środków oddziaływania na odbiorców nie wyklucza podobieństwa oznaczeń (tak M. Kępiński, Niebezpieczeństwo..., s. 26 – 27). Jest niewątpliwe, że sporna domena i słowno – graficzny znak „Elisabetta Franchi” mają jeden element wspólny: słowa „Elisabetta Franchi” (tak więc należy uznać, że istnieje podobieństwo tych oznaczeń, choć z pewnością jest ono mniejsze niż w przypadku znaków słownych). W orzecznictwie ETS zostało przyjęte, że w przypadku rodziny lub serii znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest większe ze względu na fakt, że konsument może mylnie ocenić pochodzenie towarów czy usług i niesłusznie założyć, że sporna domena jest częścią tej rodziny czy serii znaków (zob. wyrok ETS z 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P II Ponte Finanziaria, Zb. Orz. S. I-7333, pkt 63, oraz wyrok z 14 października 2009 r. w sprawie T-140/08 Ferrero SpA, p. 63, dostępne na stronie internetowej <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008.A0140:PL:H>). Wydaje się, że niniejszej sprawie niebezpieczeństwo to jest znaczne. Konsument (w tym przypadku internauta) może w ogóle nie wziąć pod uwagę różnic między oznaczeniami i „przypisać” je wszystkie do sklepu internetowego „Elisabetta Franchi”, a więc wiązać je z Powódką.

24. Jeżeli przyjmiemy, jak wyżej, że doszło do reprodukcji znaku słownego oraz naśladownictwa znaków słowno – graficznych powstaje konieczność rozstrzygnięcia czy działalność Pozwanego stanowi naruszenie praw podmiotowych Powódki. Inaczej mówiąc Sąd musiał zastanowić się czy Powód nabył prawo ochronne polegające na możliwości reprodukcji znaku towarowego w każdych okolicznościach (poza wyjątkami przewidzianymi w prawie własności przemysłowej). Wydaje się, że w niniejszej sprawie musimy przyjąć istnienie takiego prawa (a więc prawa podobnego w swej istocie do autorskich praw podmiotowych obejmujących wszelkie możliwe sposoby korzystania z utworu) po stronie Powódki oraz, że doszło do jego naruszenia.

25. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie należy uwzględnić cel użycia znaków towarowych Powódki. Pozwany swoim zachowaniem zrealizował przesłanki naruszenia prawa ochronnego do znaków towarowych Powódki umieszczając je w nazwie domeny oraz na stronie internetowej dostępnej pod tą domeną. Doszło tu bowiem do użycia znaków do oznaczenia tych samych kategorii towarów i usług oraz do użycia ich w celu gospodarczym czy zawodowym. Wynika to stąd, że sporna domena została zarejestrowana w okresie kiedy Pozwany prowadził działalność gospodarczą. Uruchomienie strony internetowej dostępnej pod sporną domeną także nastąpiło w okresie kiedy Pozwany prowadził działalność gospodarczą.

26. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nieuprawnione byłoby postawienie tezy, iż Pozwany używał znaków towarowych Powódki wyłącznie w celach informacyjnych. Miałyby one wskazywać osobom otwierającym stronę internetową dostępną pod sporną domeną otwarcie w niedalekiej przyszłości sklepu internetowego z wyrobami produkowanymi przez Powódkę; natomiast dla Powoda miałyby być wskazówką co do popularności znaku towarowego i celowości utrzymywania spornej domeny a pośrednio również strony internetowej dostępnej pod tą domeną. Pozwany używając nazwy spornej domeny dla oznaczenia strony internetowej mającej służyć do prowadzenia sklepu internetowego działającego na obszarze szeroko rozumianej branży mody przyjęła i zaczęła realizować kilka założeń. Po pierwsze, zdawał sobie sprawę z wieloletniej działalności sklepu internetowego dostępnego na stronie oznaczonej domeną elisabettafranchi.com.it. Po drugie, zdawał sobie sprawę z popularności grupy znaków „Elisabetta Franchi” wśród osób zainteresowanych luksusową modą. Dlatego należy uznać, że postępowanie Pozwanego wykracza poza obowiązującą w Polsce wolność słowa i wolność komunikowania się, Źródłem tych wolności jest właściwa każdemu człowiekowi godność i niezależność (tak G. Kuczyński, w: Prawo prasowe. Komentarz, pod red. B. Kosmusa i G. Kuczyńskiego, Warszawa 2011, s. 31). Wolność słowa została ustanowiona w przepisie art. 54 ust. Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z reguły przyjmuje się, że wolność wyrażania poglądów dotyczy sfery pozasobistej (por. E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 37 – 38). Natomiast swoboda komunikowania się wyrażona w przepisie art. 49 Konstytucji dotyczy sfery osobistej. Wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji może być, zdaniem Sądu, w praktyce realizowana np. poprzez uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego. Wymiana między ludźmi poglądów dotyczących określonego przedsiębiorcy i oferowanych przez niego towarów nie jest możliwa bez odwoływania się do oznaczeń odróżniających związanych z tym przedsiębiorcą. Wynika to stąd, że poglądy te dotyczą tego właśnie, konkretnego podmiotu a nie jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy czy grupy albo ogółu przedsiębiorców. Chodzi tu więc o niegospodarcze posługiwanie się cudzymi znakami towarowymi. Możliwe jest także użycie cudzych znaków towarowych w celu informacyjnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby Pozwany oferował towary Powódki posługując się jej znakami ale na stronie internetowej dostępnej pod „własną” domeną (charakterystyczną i naturalną dla Pozwanego, tzn. odwołującą się np. do nazwiska czy firmy Pozwanego). Tak więc w niniejszej sprawie nie można przyznać prawu do informowania prymatu nad prawami ochronnymi z tytułu rejestracji znaku towarowego.

## **2. Oceniając możliwość dopuszczenia się przez Pozwanego względem Powoda czynu nieuczciwej konkurencji Sąd ustalił co następuje:**

27. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Norma z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. pozwala na rozgraniczyć zachowania dozwolone w ramach swobody konkurowania w obrocie gospodarczym i zachowania niedozwolone. Zgodnie z tą normą zarzut dokonania czynu nieuczciwej konkurencji można postawić, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze przedsiębiorca podjął działanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie działanie to jest

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Po trzecie wreszcie, działanie to zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź narusza go.

28. Co do spełnienia pierwszej przesłanki należy zauważyć, że zakres pojęcia „przedsiębiorca” obejmuje Pozwanego. W czasie rejestracji spornej domeny i uruchomienia strony internetowej dostępnej pod tą domeną Pozwany prowadził działalność gospodarczą, przez którą, zarówno w języku potocznym jak i prawnym oraz prawniczym, należy rozumieć działalność zarobkową, zorganizowaną i ciągłą. Pozwany nie osiągnął zysku ze swej działalności (sklep internetowy nie został uruchomiony) Nawet jeżeli przyjmiemy, że charakter zarobkowy oznacza działalność zdolną do „potencjalnego chociażby generowania zysku” (tak W. Popiołek, w: Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1 – 449<sup>10</sup> pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2011, s. 219) to w niniejszej sprawie do owego generowania nie doszło ponieważ Pozwany zaprzestał prezentowania na stronie internetowej towarów Powódki.

29. Co do spełnienia drugiej przesłanki zachowanie rynkowe Pozwanego można ocenić jako sprzeczne z dobrymi obyczajami ponieważ świadomie wykorzystywał on renomę Powódki na rynku szeroko rozumianej mody luksusowej. Wynika to stąd, iż trudno zakładać, że Pozwany rejestrując sporną domenę i używając jest dla oznaczenia strony internetowej nie zdawał sobie sprawy z pozycji jaką osiągnęła na rynku Powódka.

30. W niniejszej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć czy zachowania Pozwanego narusza interes Powódki czy też go nie narusza. Wydaje się, że działalność usługowa, którą zamierzał wykonywać Pozwany nie stwarzała stanu zagrożenia dla interesów Powódki ani tym bardziej dla interesów klientów Powódki. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze, uruchomienie strony internetowej można zinterpretować jako działanie marketingowe lub wręcz reklamowe na korzyść Powódki. Po drugie, uruchomienie strony internetowej dostępnej pod domeną zarejestrowaną w Polsce nie utrudnia Powódce dostępu do rynku jakim jest obszar Internetu.

31. Biorąc pod uwagę, że zachowanie Pozwanego nie spełnia trzeciej przesłanki należy uznać, że normy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostały naruszone.

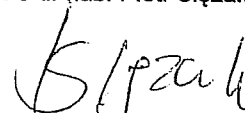
### III. Koszty postępowania

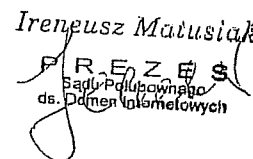
32. Strony nie zgłosiły wniosków dowodowych dotyczących poniesionych przez nie kosztów postępowania.

**Mając na uwadze powyższe należało orzec 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

prof. UŚ dr hab. Piotr Ślęzak

  
Arbiter

  
Ireneusz Matusiak  
P. R. E. Z. E. S.  
Sąd Polubowny  
ds. Domen Internetowych