

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

**Sygn. akt 39/15/PA**

**WYROK  
SĄDU POLUBOWNEGO**

Wydany w Tychach dnia 3 listopada 2015 r.

przez prof. U.Ś. dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

**Auto-Cuby sp. z o.o.**

ul. Przemysłowa 2

84-241 Gościno

reprezentowanej przez:

radcę prawnego Rafała Litwica z

Kancelarii Radców Prawnych

Litwic&Litwic sp.p.

ul. Topolowa 8/9/2

80-255 Gdańsk

dalej jako: Powódka

przeciwko

Firmie Auto – Centrum sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8

84-200 Wejherowo

reprezentowanej przez

radcę prawnego Konrada Patera

ul. Żwirki i Wigury 2/2

81-392 Gdynia

dalej jako: Pozwana,

o ustalenie naruszenia praw Powódki w wyniku rejestracji domeny internetowej **cuby.pl**

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powódkę dnia 16 czerwca 2015 r., a przez Pozwaną dnia 17 lipca 2015 r.,

**orzeka:**

oddala powództwo w całości.

### **Uzasadnienie**

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

1. W dniu 10.8.2015 r. do pełnomocnik Powódki wniósł do tutejszego Sądu pozew, w którym domaga się stwierdzenia, że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o rejestrację i utrzymanie domeny cuby.pl (dalej jako sporna domena) naruszyła prawa Powódki oraz zasądzenia na rzecz Powódki kosztów postępowania.
2. Wyraz „Cuby” jest pseudonimem p. Marka Truszkowskiego, który wniósł to oznaczenie do swojej firmy „Zakład Handlowo – Usługowo – Transportowy import-Eksport „Cuby” Marek Truszkowski. W dniu 27.2.2013 r. oznaczenie „Cuby” zostało wniesione a partem do „Auto – Cuby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”.
3. Powódka uzyskała prawo do posługiwania się nazwą i oznaczeniem Cuby na podstawie umowy licencyjnej zawartej z „Auto – Cuby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” w dniu 1.3.2013 r.
4. Oznaczenie „Cuby” było używane przez p. Marka Truszkowskiego a obecnie przez Powódkę do oznaczania produkowanych na samochodów Mercedes Sprinter zabudów. Powódka włączyła oznaczenie Cuby do swojej firmy zarejestrowała słowno – graficzny o słowny wspólnotowy znak towarowy „auto Cuby”
5. W okresie od dnia 17.12.2007 r. do dnia 31.10.2014 r. p. Marek Truszkowski prowadził z p. Piotrem Cierzniewskim działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą M&P Auto-Cuby, Marek Truszkowski i Piotr Cierzniewski spółka cywilna. Wspólnicy wnieśli do spółki wyłącznie wkłady pieniężne.

6. W dniu 3.4.2011 r. p. Piotr Cierzniewski działając w imieniu Pozwanej zarejestrował na rzecz Powódki sporną domenę.
7. Po wprowadzeniu do paska adresowego spornej domeny wyświetlają się treści tożsame z treściami dostępnymi na stronie [www.autocuby.dk](http://www.autocuby.dk) (wszystkie treści w języku duńskim). Sporna domena jest widoczna w pasku adresu w czasie otwierania kolejnych podstron.
8. Powódka bezskutecznie wezwała Pozwaną do cesji praw ze spornej domeny.
9. W pozwie Powódka zarzuca Pozwanej wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez używanie spornej domeny jako oznaczenia podobnego do domeny używanej przez Powódkę ([autocuby.pl](http://autocuby.pl)) oraz poprzez takie oznaczenie przedsiębiorstwa i usług, które może powodować konfuzję co do pochodzenia usług.
10. W dniu 12.9.2015 r. do pełnomocnik Pozwanej wniósł do tutejszego Sądu odpowiedź na pozew.
11. Pozwana wnosi zarzut braku legitymacji biernej, a ponadto domaga się:
  - a) zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania przed OHIM;
  - b) oddalenie pozwu,
  - c) zasądzenie na rzecz Pozwanej kosztów postępowania.
12. Zdaniem Powódki zasadność twierdzenia o braku legitymacji biernej uzasadnia fakt, iż Firma Auto - Centrum spółka z o.o. została wniesiona w całości aportem do spółki działającej pod firmą [Buscentrum.pl](http://Buscentrum.pl) spółka z o.o.
13. Na dowód zasadności swoich żądań Powódka wskazuje następujące okoliczności.
14. Po pierwsze, między Powódką a p. Piotrem Cierzniewskim toczy się postępowanie w przedmiocie unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego auto cuby nr CTM 010020246, który Powódka zarejestrowała będąc w złej wierze.
15. Po drugie, Pozwana korzysta ze spornej domeny tylko i wyłącznie po to, aby przekierować ewentualne zapytania do podmiotu duńskiego.
16. Po trzecie, strony postępowania uzgodniły, że Pozwana będzie działała na terytorium Danii natomiast Powódka na terytorium Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
17. Po czwarte, strony postępowania w dniu 17.12.2007 r. utworzyli spółkę cywilną, która miała się posługiwać nazwą M&P Auto-Cuby. Oznaczeniem tym spółka posługiwała się w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem jej działalności. Oznacza to, że wspomniany oznaczeniem posługiwali się wspólnicy.
18. Po piąte, sporna domena została zarejestrowana w okresie wspólnej działalności stron postępowania w ramach spółki cywilnej oraz przed uzyskaniem przez Powódkę praw z rejestracji znaku towarowego auto - cuby.

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

19. Sąd postanowił nie uwzględnić zarzutu Pozwanej w kwestii braku legitymacji biernej. Jak wiadomo legitymacja bierna oznacza uprawnienie do wystąpienia w danym procesie w charakterze pozwanego. Wydaje się, że w niniejszym postępowaniu Sąd może rozstrzygać wobec Pozwanej o fakcie czy jest czy też nie jest ona objęta działaniem norm wskazanych w pozwie (por. *W. Broniewicz*, *Postępowanie cywilne w zarysie*, Warszawa 1999, s. 144). Wynika to stąd, że Pozwana jest wskazana jako abonent spornej domeny w Krajowym Rejestrze Domen prowadzonym przez NASK. Jest to jedyna baza danych pozwalająca stwierdzić, kto zarejestrował konkretną domenę. Dlatego podmiot wskazany w rejestrze jest podmiotem właściwym i powództwo o naruszenie prawa innego podmiotu poprzez zawarcie umowy o utrzymanie i rejestrację domeny internetowej może być wytoczone przeciwko niemu.
20. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie ma podstaw do zawieszenia postępowania z przyczyn prejudycjalności. Sąd Najwyższy uznał, że przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 k.p.c. stanowi nie wzgląd na zasadę ekonomii procesowej czy też podobieństwo okoliczności faktycznych oraz podstawy prawnej dwóch spraw, ale zależność rozstrzygnięcia sprawy zawisłej od wyniku innego sporu, prze co należy rozumieć sytuacje, gdy wynik innego sporu stanowi *praeiudicium* dla danego sporu (wyrok SN z dnia 9.7.1962 r., I C 82/62, OSP 1963, nr 11, poz. 279). Między stronami niniejszej sprawy toczy się postępowanie przed OHIM, które nie zostało jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte. Jednakże rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie jest uzależnione od uprzedniej decyzji organu administracji. Wynika to stąd, że otwarcie drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej nie jest uzależnione od wydania decyzji administracyjnej dotyczącej znaków towarowych.
21. Aby prawidłowo rozstrzygnąć niniejszą sprawę Sąd musiał ustalić czy zawarcie przez Pozwaną umowy o rejestrację i utrzymywanie spornej domeny narusza prawa Powódki.
22. Powódka zawarła umowę z rejestratorem home.pl S.A. w dniu 3.4.2011 r. Oznacza to, że sporna domena została zarejestrowana w dniu, który mieści się w okresie współpracy między stronami postępowania w postaci spółki cywilnej. Umowa spółki została zawarta w dniu 17.12.2007 r. a rozwiązana w dniu 31.10.2014 r.
23. Spółka ta działała pod nazwą „M&P Auto-Cuby, Marek Truskowski i Piotr Cierzniewski spółka cywilna”. Jak wiadomo spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, więc nie mają do niej zastosowania przepisy k.c. o firmie. Przepisy k.c. nie regulują kwestii nazwy spółki cywilnej. Skoro jednak jest spółką osobową należy przyjąć, że może być oznaczona nazwą zawierającą nazwiska wszystkich wspólników albo nazwisko i przynajmniej

pierwszą literę jednego lub kilku wspólników, z dodatkiem wskazującym, że chodzi o spółkę cywilną (*argumentum a simili* z art. 24 § k.s.h – tak *K. Pietrzykowski*, w: Komentarz do kodeksu cywilnego, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. 2, Warszawa 2015, s. 814). Wskazane elementy znajdują się w nazwie wspomnianej spółki. Dlatego nazwę tę należy uznać za zgodną z wymaganiami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów. Poglądu tego nie podważa obecność w nazwie elementu fantazyjnego w postaci zwrotu „Auto Cuby”. Wynika to stąd, że pozostałe elementy jednoznacznie pozwalają na identyfikację wspólników. Dlatego nazwa wskazanej spółki korzystała z ochrony prawnej.

24. W świetle przepisu art. 55<sup>1</sup> k.c. nazwa jest elementem składowym przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Nazwa służy do indywidualizacji przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego kompleksu gospodarczego. W omawianym przypadku strony posługiwały się tą samą nazwą dla oznaczenia zespołu składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym) jak i dla oznaczenia samej spółki w obrocie gospodarczym (zob. *E. Skowrońska – Bocian, M. Warciński*, w: Komentarz do kodeksu cywilnego, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. 1, Warszawa 2015, s. 246). Podmiotami uprawnionym w obu przypadkach są wspólnicy. Stosunek członkostwa w spółce cywilnej ma w zasadzie charakter majątkowy ale także niemajątkowy. Wydaje się, że kwestie nazwy spółki cywilnej można widzieć dobro intelektualnie, o znacznej niekiedy wartości.
25. Nazwa jest składnikiem majątku przysługującego łącznie wspólnikom. Jest to przykład współwłasności łącznej. Nazwa spółki stała się elementem niepodzielnego majątku wspólników. Tak więc w przypadku zawiązania spółki cywilnej funkcjonują równoległe odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz do spółki. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć między tymi masami majątkowymi (tak SN w wyroku z dnia 20.6.2007 r., V CSK 132/07, tekst dostępny na stronie internetowej <http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza/orzeczen.aspx>). Brak jakichkolwiek przesunięć oznacza, że prawo do posługiwania się nazwą (elementami nazwy, nazwą skróconą) przysługiwał obu wspólnikom.
26. Od chwili podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, tj. od dnia 31.10.2014 r., do majątku spółki odpowiednio stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 875 § 1 k.c.). Oznacza to, że byli wspólnicy nadal mogą korzystać z nazwy (elementów nazwy, nazwą skróconą) przynajmniej do momentu, kiedy nastąpi „fizyczny” podział masy majątkowej w drodze stosownej umowy między byłymi wspólnikami albo, w braku porozumienia między nimi, w drodze wydania stosownego postanowienia przez sąd. Fakt zaistnienia sporu między stronami dowodzi, że nie osiągnęły one porozumienia w kwestii nazwy (elementów nazwy, nazwy skróconej) rozwiązywanej spółki. Tak więc do momentu

rozstrzygnięcia przez są obaj byli wspólnicy mogą korzystać z nazwy (elementów nazwy, nazwy skróconej) rozwiązanej spółki.

27. Dokonane ustalenia zwalniają Sąd z konieczności rozpatrywania kwestii ewentualnych naruszeń praw Powódki w świetle ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

### III. Koszty postępowania

28. 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



PREZES  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych.