

Wyrok

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji,
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8,
wydany we Wrocławiu, w dniu 31 lipca 2014 r.
przez dra hab. Dariusza Adamskiego, arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2014 r. sprawy z Powództwa:

Przedsiębiorstwa Produkcyjnego OknoPlus Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Zgodnej 55, 30-444 Kraków – Libertów,

reprezentowanego przez

r.pr. Marcina Matrasa i r.pr. Łukasza Kurka, z Małgorzata Boguszevska Kancelaria Radcy
Prawnego, ul. Raciborska 15e lok. 23, 30-384 Kraków

przeciwko:

**Grzegorzowi Gehrmanowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
OKNO-PLUS Elementy Budowlane**

ul. Fordońska 25, 85-085 Bydgoszcz (według NASK: ul. Inowrocławska 33, 85-153
Bydgoszcz)

reprezentowanemu przez

adw. Tomasza Urbańskiego, Kancelaria Adwokacka, ul. Gdańska 5/5, 85-005 Bydgoszcz

o ustalenie naruszenia przez Pozwanego praw Powoda, w wyniku zawarcia umowy o
utrzymanie nazwy domeny internetowej **oknoplus.pl**

Działając na podstawie zapisu na sąd polubowny podpisanego przez stronę powodową
w dniu 17 marca 2014 r., a przez Pozwanego w dniu 9 kwietnia 2014 r., Sąd:

1. Oddala powództwo w całości;
2. Oddala wniosek Pozwanego o zasądzenie kosztów postępowania.



Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2014 r. do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wpłynął pozew, w którym Powód żądał stwierdzenia, iż Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domeny oknoplus.pl naruszył jego prawa.

W uzasadnieniu wskazał, że jest jednym z wiodących polskich producentów konstrukcji szklanych i stolarki okiennej oraz drzwiowej. W 2000 r. uzyskał prawo ochronne na słowny znak towarowy „OKNOPLUS” oraz dwa powiązane słowno-graficzne znaki towarowe, wszystkie udzielone przez Urząd Patentowy RP na towary zbieżne z zakresem działalności Powoda. Z kolei Pozwany prowadzi w Bydgoszczy kilka salonów sprzedaży okien, drzwi oraz wyrobów z kamienia, takich jak parapety, blaty, schody oraz posadzki. W maju 2006 r. Pozwany zarejestrował sporną domenę.

Powód podkreślił, iż sporna domena pozycjonowana jest jako jedna z pierwszych w wynikach wiodących wyszukiwarek, zaraz po oficjalnej stronie Powoda. Opis strony Pozwanego, dostępny z poziomu wyszukiwarki, nie zawiera żadnych informacji wskazujących, że Pozwany jest podmiotem gospodarczym odrębnym od Powoda. Sytuacja ta zmieniła się w związku z wszczęciem przez Pozwanego działań prawnych. Dodał, iż dochodząc swoich praw równoległe do postępowania przed tut. Sądem, Powód złożył pozew o ochronę praw w sądzie powszechnym.

Powód wskazał jako podstawę swoich roszczeń:

- art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (P.w.p.);
- art. 10 ust. 1 i art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

Jak nadmienił, przeciętny odbiorca zainteresowany zakupem produktów okiennych nie dysponuje wiedzą pozwalającą na rozróżnienie pomiędzy podmiotami oferującymi usługi z wykorzystaniem oznaczeń „OKNOPLUS” i „OKNO-PLUS”, szczególnie w sytuacji wykorzystywania przez Pozwanego domeny internetowej <http://www.oknoplus.pl>, która w jednoznaczny sposób kojarzy się z działalnością Powoda. Dodał, że Pozwany celowo promuje swoją działalność w sposób nawiązujący do znaku „OKNOPLUS”, bez podawania informacji na temat faktycznego zakresu jego działalności i oferowanych produktów.

W dniu 30 maja 2014 r. do Sądu Polubownego wpłynęła odpowiedź na pozew, w której Pozwany zażądał oddalenia powództwa w całości i obciążenia Powoda kosztami postępowania.



Pozwany w pierwszej kolejności jest zdania, że równoczesne złożenie przez Powoda pozwu przed sądem powszechnym może prowadzić do dwóch sprzecznych ze sobą rozstrzygnięć sądowych. Jak podkreśla, rozpoczął on działalność gospodarczą przed podjęciem przez Powoda działań mających na celu zastrzeżenie znaku towarowego odpowiadającego brzmieniu spornej nazwy domeny. Zawsze też podkreślał łączącą go relację przedstawicielstwa jedynie ze spółką „M&S” Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.. Według Pozwanego rezultat wyszukiwania nazw w Internecie, który wskazuje na prowadzenia przez Pozwanego działalności w Bydgoszczy, nie pozwala na mylne utożsamienie go z Powodem lub podjęcie przypuszczenia, że podmioty te są ze sobą powiązane. Firma MS wskazana jest jako producent okien na stronach Pozwanego; taka sama jak tej firmy jest także kolorystyka jego stron internetowych. Dodaje także, iż przedsiębiorstwo Pozwanego zajmuje się montażem stolarki drzwiowej i okiennej, nie zaś jej produkcją - jak Powód.

W kolejnym piśmie - przekazanym Sądowi w dniu 17 lipca 2014 r. - Powód wskazał, iż wydruki ze strony internetowej <http://www.oknoplus.pl/> oraz wydruki z wyszukiwarki internetowej Google (zał. 9 do Pozwu) wskazują, iż Pozwany nie wykorzystywał jakichkolwiek oznaczeń odróżniających, które mogłyby wskazać potencjalnym zainteresowanym, iż nie jest on powiązany z powodem. Jak zaznacza, dopiero w wyniku skierowania przez Powoda roszczeń w przedmiotowym zakresie doszło do modyfikacji wyświetlanych tam treści poprzez wskazanie, iż działalność Pozwanego prowadzona jest na terenie Bydgoszczy. Nadal jednak Pozwany wykorzystuje jedynie oznaczenie "OKNOPLUS", nie wskazując, iż faktyczna nazwa prowadzonej przez niego działalności gospodarczej brzmi „OKNO-PLUS Elementy Budowlane” oraz nie wymieniając imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Powód podkreśla też, iż strona <http://oknoplus.pl/> wyświetla się jako jedna z pierwszych w wynikach wyszukiwania przy pomocy Google. Według strony powodowej świadczy to o tym, iż Pozwany podejmował celowe starania w celu maksymalnej ekspozycji tego hasła i skojarzenia go z oficjalną stroną Powoda. Już bowiem w momencie rejestracji domeny (2006 rok) ogólnopolska znajomość produktów oferowanych przez Powoda była na tyle znaczna, iż nie można przyjąć, by Pozwany nie miał świadomości, do jakich skojarzeń wśród odbiorców chce nawiązać. Strona powodowa wskazuje również, iż nazwa domeny <http://oknoplus.pl/> nie jest nazwą działalności gospodarczej prowadzonej przez Pozwanego. Pozwany w celowy sposób wykorzystał oznaczenie "OKNOPLUS"

nawet pomimo technicznej możliwości zarejestrowania domeny <http://okno-plus.pl/>, co również uzasadnia przekonanie o braku możliwości powołania się przez niego na znamiona dobrej wiary.

Jak podkreślił Pozwany w kolejnym piśmie, przekazanym Sądowi w dniu 24 lipca 2014 r., na skutek rejestracji przez stronę pozwaną domeny internetowej www.oknoplus.pl nie mogło nastąpić wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów Powoda, albowiem Pozwany w związku z rejestracją w/w domeny nigdy nie prezentował za jej pośrednictwem wyrobów innych niż znajdujące się w ofercie handlowej spółki M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Ponadto, w okresie w którym doszło do rejestracji witryny internetowej www.oknoplus.pl nie miał on żadnej wiedzy o istnieniu przedsiębiorstwa Powoda. Wykreślenie myślnika pomiędzy członami „okno” i „plus” w nazwie spornej domeny nie miało na celu „upodobnienia” się do firmy Powoda, a jedynie wynikało ze względów czysto użytkowych i miało na celu ułatwienie wyszukiwania firmy Pozwanego przez potencjalnych klientów. Pozwany dodał także, iż w toku prowadzonej przez Pozwanego działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem domeny www.oknoplus.pl, jak dotąd nie wystąpił choćby jeden przypadek, by doszło w ten sposób do wprowadzenia w błąd jakiegokolwiek klienta mylnie sądzącego, że Pozwany jest przedstawicielem powodowej firmy, co tylko potwierdza całkowitą bezzasadność wniosku Powoda w tym zakresie.

Z oględzin wyglądu i treści stron: <http://www.oknoplus.com.pl/> (strona Powoda), <http://www.oknoplus.pl/> oraz <http://www.ms.pl/>, przeprowadzonych w dniu zakończenia postępowania rozpoznawczego w sprawie wynika, iż już na pierwszej podstronie w domenie [oknoplus.pl](http://www.oknoplus.pl) („O firmie”) znajduje się zdanie: „Jesteśmy przedstawicielem czołowego producenta stolarki okiennej MS”. Podstrona „Okna PCV” zaczyna się od zdania „Posiadamy w ofercie okna z PVC (potocznie PCW, czyli polichlorek winylu) produkcji MS”. Na podstronie „Okna drewniane” znajdują się następujące zdania: „Okna drewniane MS wprowadzą do każdego pomieszczenia ciepły nastrój i zdrowy klimat. Naturalny urok drewna i szlachetne pochodzenie oraz trwałość okien MS tworzą z nich prawdziwie przyjazny produkt.” Na podstronie „Drzwi podnoszą-przesuwne MS iD Design” zawarto m.in. następujące zdanie: „Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom architektonicznym MS wzbogaciła swoją ofertę o drzwi

HS PVC podnosząco-przesuwne MS iD Design.” Wreszcie, na podstronie „Drzwi PCV” znaleźć można następujące stwierdzenia: „W ofercie MS znajdują się drzwi pełne, oszklone w różnych konfiguracjach ze szkłem gładkim i ornamentowym, szkłem wypukłym, jak również wypełnieniem panelowym z efektem trójwymiarowym. Oprócz oferty standardowej MS wykonuje drzwi pod indywidualny projekt Klienta: w szerokiej gamie kolorystycznej, z bogatym wyborem paneli, z dodatkowymi wzmocnieniami antywłamaniowymi, z różnego rodzaju uchwytami, zamkami, klamkami i innymi dodatkami”.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd wyjaśnia, iż dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy bez znaczenia jest wytoczenie przez Powoda równoległe do toczącego się przed tut. sądem powództwa przed sądem powszechnym o ochronę praw do znaków towarowych. Zgodnie z art. 1165 § 3 k.p.c. wniesienie sprawy do sądu powszechnego nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny. Z kolei skutki wydania niniejszego rozstrzygnięcia dla przebiegu postępowania przed sądem powszechnym określają zasady, które nie mają związku z niniejszym postępowaniem.

W zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy:

W rozstrzyganej sprawie nie doszło do naruszenia żadnego z udzielonych powodowi praw ochronnych na znaki towarowe. Pozwany nie popełnił też żadnego czynu nieuczciwej konkurencji.

W obydwu przypadkach argumenty Powoda zmierzają do wykazania, iż w rozstrzyganej sprawie zachodzi ryzyko konfuzji, tj. wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów Powoda co do pochodzenia produktów dystrybuowanych przez Pozwanego przy pomocy stron internetowych w spornej domenie. Zdaniem Powoda klienci ci, poszukując w Internecie jego produktów, mogliby w wyniku owego błędu dokonać u Pozwanego zakupu produktów innego producenta, które – co jest okolicznością bezsporną – są zarówno podobne do produktów dystrybuowanych przez Pozwanego, jak i mogą stanowić ich substytuty, t.j. pozostają do nich w relacji konkurencji.

Argumentacja Powoda w zakresie ryzyka konfuzji nie zasługuje jednak na uwzględnienie, ze względu na zawarte na stronach w spornej domenie stwierdzenia, które nie pozostawiają wątpliwości co do powiązania Pozwanego jedynie z innym niż Powód producentem drzwi i okien. Co szczególnie istotne, stwierdzenia te zawarte są na niemal każdej z stron w spornej domenie, począwszy od strony domowej, poprzez kolejne strony dotyczące drzwi i okien. Tego rodzaju odniesienia znajdują się również na notarialnie poświadczonych wydrukach stron Pozwanego, załączonych przez Powoda do pozwu, co uzasadnia wnioszek, iż również w chwili wytoczenia pozwu nie istniało realne ryzyko konfuzji. Tym samym nieprawdziwa jest główna teza Powoda, według której Pozwany celowo promuje (bądź promował w przeszłości) swoją działalność w sposób nawiązujący do znaku „OKNOPLUS”, bez podawania informacji na temat faktycznego zakresu jego działalności i oferowanych produktów.

Ponadto (mimo iż kwestia ta ma znaczenie zdecydowanie mniejsze niż wskazana powyżej), dodać warto, iż kolorystyka i układ stron internetowych w spornej domenie wyraźnie przypomina tą ze stron w domenie ms.pl, zdecydowanie natomiast różni się od stron w domenie Powoda oknoplus.com.pl. To również zmniejsza prawdopodobieństwo zaistnienia konfuzji.

Powyższe okoliczności mają większe znaczenie w sprawie niż podkreślany przez Powoda brak wystarczającego odróżnienia obydwu oznaczeń (Powoda i Pozwanego) w wynikach wyszukiwania przy pomocy serwisu Google lub brak myślnika pomiędzy obydwoma członami nazwy używanej przez Pozwanego w nazwie domeny, co w istocie sugeruje istnienie związku pomiędzy obydwoma podmiotami. Nawet bowiem jeśli, wiedziony takimi mylnymi sugestiami, potencjalny klient wszedłby na stronę Pozwanego (mimo spozycjonowania przez Google strony internetowej Powoda powyżej strony Pozwanego), z jej treści dowiedziałby się od razu, iż Pozwany jest dystrybutorem stolarki okiennej i drzwiowej zupełnie innego niż Powód producenta. Innymi słowy przekonałby się, iż pomiędzy stronami postępowania nie występuje jakiegokolwiek powiązanie gospodarcze. To z kolei eliminuje ryzyko powstania konfuzji.

Sąd podkreśla, iż ryzyko wprowadzenia w błąd, zarówno na gruncie P.w.p., jak i u.z.n.k., nie może mieć charakteru jedynie hipotetycznego lub przejściowego, ale powinno odnosić się do realnie przewidywalnych decyzji klientów co do zakupu oferowanych przez przedsiębiorców produktów. To z kolei wymaga całościowej analizy stanu faktycznego. Taka całościowa analiza w rozstrzyganej sprawie prowadzi wyraźnie

do wniosku, iż, ze względu na treść stron internetowych w spornej domenie, nie istnieje realne ryzyko wprowadzenia w błąd klientów Powoda co do pochodzenia towarów dystrybuowanych przez Pozwanego.

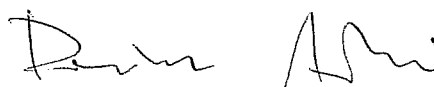
W tych okolicznościach Sąd, po pierwsze, uznaje za nieudowodnione zaistnienie w rozstrzyganej sprawie przesłanki „ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd”, o której mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p., a w konsekwencji stwierdza brak naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Po drugie, Sąd uznaje za nieudowodnione zaistnienie przesłanki z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., tj. takiego oznaczania przez Pozwanego dystrybuowanych produktów, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. Po trzecie, ponieważ wniosek o naruszeniu dobrych obyczajów przez Pozwanego – jako przejaw wypełnienia przez niego przesłanki naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. - oparty został przez Pozwanego na nieudowodnionej tezie o ryzyku wprowadzenia klientów Powoda w błąd co do pochodzenia produktów dystrybuowanych przez Pozwanego, również w tym zakresie naruszenie uznane zostaje przez Sąd za nieudowodnione.

W zakresie kosztów:

Sąd oddala wniosek Pozwanego o zasądzenie kosztów postępowania. Art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu stanowi bowiem, iż strona powinna zgłosić wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego, a do zgłoszenia powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe zgłoszenie Arbitr ustali i zasądzi na rzecz strony wygrywającej koszty postępowania arbitrażowego od strony, która przegrała sprawę. Ponieważ w wyznaczonym przez Arbitra terminie strona pozwana nie przedstawiła zgłoszenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Regulaminu, uwzględnienie wniosku strony o zasądzenie kosztów postępowania, zwłaszcza kosztów zastępstwa i pomocy prawnej, jest niemożliwe.

Ze względu na powyższe 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


Dr hab. Dariusz Adamski

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych
