



## I. Przebieg postępowania

1. W dniu 25 czerwca 2014 r. złożony został wniosek przedprocesowy o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przeciwko abonentowi nazwy domeny <michaelkors.pl>.
2. Zapis na Sąd Polubowny Powód podpisał w dniu 4 sierpnia 2014 r. Pismem z dnia 17 września 2014 r. Powód zaproponował rozwiązanie sporu bez podejmowania formalnych kroków i ponoszenia kosztów postępowania, pod warunkiem dobrowolnego przeniesienia przez Pozwanego nazwy domeny <michaelkors.pl> na jego rzecz. Pozwany w dniu 26 września 2014 r. podpisał Zapis na Sąd Polubowny.
3. W pozwie z dnia 17 października 2014 r. Powód imiennie wskazał arbitra w osobie dra Wojciecha Machały.
4. Dnia 3 listopada 2014 r. Pozwany złożył wniosek o przedłużenie terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew, który został pozytywnie rozpatrzony w dniu 7 listopada 2014 r.
5. Pozwany, w odpowiedzi na pozew z dnia 28 listopada 2014 r., wniósł sprzeciw wobec nominacji arbitra, wybranego przez Powoda. Pomimo wezwania do wyznaczenia arbitra z dnia 5 grudnia 2014 r., Pozwany nie skorzystał z tego prawa.
6. Finalnie, skład Sądu Polubownego został ukonstytuowany na podstawie art. 15 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 maja 2008 r. („Regulamin”) w drodze powołania zastępczego. Arbiter Piotr Nowaczyk wyraził zgodę na nominację w dniu 13 stycznia 2015 r.
7. W dniu 19 stycznia 2015 r. Sąd Polubowny zaprosił strony do wypowiedzenia się w kwestii potwierdzenia lub ewentualnej zmiany ich stanowisk, sprecyzowania ewentualnych propozycji ugodowych (at. 31 Regulaminu), wskazania, czy strony zgłaszają nowe wnioski dowodowe (art. 25 Regulaminu) oraz wskazania, czy strony wnoszą zgodnie o zarządzenie rozprawy (art. 28 ust. 1 Regulaminu), wyznaczając termin na wniesienie pism do dnia 22 stycznia 2015 r., godz. 18.00.
8. W dniu 21 stycznia 2015 r. Powód złożył pismo procesowe, potwierdzające jego dotychczasowe stanowisko w sprawie oraz rozszerzające podstawę prawną żądania.
9. Pozwany nie złożył odpowiedzi na wezwanie Sądu Polubownego z dnia 19 stycznia 2015.
10. W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Polubowny zamknął postępowanie na podstawie art. 29 Regulaminu. Zgodnie art. 35 ust. 1 Regulaminu, Sąd Polubowny umożliwił stronom wypowiedzenie się w kwestii poniesionych kosztów postępowania arbitrażowego i ich udokumentowanie w terminie 5 dni.
11. W dniu 4 lutego 2015 r. zarówno Powód, jak i Pozwany wnieśli pisma dotyczące kosztów postępowania.

## II. Stanowiska stron

### A. Stanowisko Powoda

12. Powód jest spółką utworzoną przez uznanego na całym świecie projektanta mody - Michaela Kors'a. Przedsiębiorstwo, działające pod marką „Michael Kors”, produkuje szeroką gamę produktów luksusowych, w tym odzież, buty, akcesoria oraz linię produktów zapachowych. Powód twierdzi, że podobnie jak powiązane z nim spółki, jest uprawniony z rejestracji licznych znaków towarowych, chronionych na terenie Polski i wykazujących się renomą. Pod marką „Michael Kors” działa obecnie ponad 470 salonów firmowych w 74 krajach świata.
13. Z pism Powoda wynika, że używa on w obrocie polskim oznaczenia przedsiębiorstwa „Michael Kors”, wprowadzając do obrotu towary objęte tym znakiem. Posługuje się również przedmiotowym znakiem w celu reklamy oraz usług związanych z prowadzeniem sklepów detalicznych. Towary marki „Michael Kors” obecne są w Polsce co najmniej od 2006 r., ciesząc się zainteresowaniem konsumentów.
14. Pierwszy firmowy salon marki „Michael Kors” w Polsce został otwarty jesienią 2012 r. w Galerii Mokotów w Warszawie, natomiast rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa na rynku poprzedzone zostało długimi przygotowaniem.
15. Powód twierdzi, że nie udzielił licencji, ani w żaden inny sposób nie upoważnił Pozwanego do używania firmy „Michael Kors”, ani jego wspólnotowego znaku towarowego nr CTM-003140456. W szczególności, Powód nie upoważnił Pozwanego do ubiegania się o rejestrację i używania domen internetowych zawierających firmę i znak MICHAEL KORS. Powoda nie łączą z Pozwanym jakiegokolwiek relacje ani powiązania handlowe. W szczególności Pozwany nie prowadzi dystrybucji ani serwisu produktów grupy kapitałowej Powoda.
16. Powód zarzuca Pozwanemu naruszenie art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 („Rozporządzenie”) ustawy Prawo własności przemysłowej („pwp”).
17. Zdaniem Powoda, użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie takiego znaku w rozumieniu powyższego przepisu. Powód wnosi, że przy pomocy strony internetowej identyfikowanej domeną „michaelkors.pl”, za zgodą Pozwanego, promowana jest reklamowana działalność gospodarcza związana ze świadczeniem usług, takich jak hosting, rejestracja domen oraz zarządzanie domenami.
18. Powód uważa, że Pozwany identyfikował za pomocą spornej nazwy towary i usługi wysoce podobne z towarami i usługami, na które rozciąga się prawo wynikające z rejestracji znaku powoda. Mianowicie, chodzi o usługi w zakresie reklamy. Ponadto, według Powoda w analizowanym stanie faktycznym zachodzi identyczność

oznaczenia zawartego w nazwie domeny <michaelkors.pl> oraz znaku towarowego Powoda MICHAEL KORS, które skutkuje wprowadzeniem odbiorców w błąd.

19. Kolejno, Powód zarzuca Pozwanemu naruszenie jego dobra osobistego w postaci prawa do firmy. Jako podstawę prawną swego żądania podaje art. 8 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (akt sztokholmski) oraz art. 43<sup>10</sup> kodeksu cywilnego („kc.”). Zdaniem Powoda, działania Pozwanego naruszają nie tylko indywidualizującą funkcję jego firmy, lecz również jej funkcję reklamową. Użycie w nazwie domeny znanej i renomowanej firmy Powoda będzie przyczyniało się do zwiększenia wizyt użytkowników Internetu na stronach Pozwanego.
20. Dodatkowo, Powód uważa, że działania Pozwanego wypełniają znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, określone w art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznp”). Zdaniem Powoda, rejestracja spornej nazwy domeny była sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszała jego interes. Działalność Pozwanego utrudnia bowiem Powodowi kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami, którzy poszukując jego produktów lub strony w polskiej wersji językowej mogą zostać mylnie skierowani na stronę internetową identyfikowaną przez sporną domenę <michaelkors.pl>.
21. Ponadto, Powód twierdzi, że nazwa spornej domeny jest faktycznie identyczna ze znakiem towarowym Powoda, co uzasadnia zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp.

## **B. Stanowisko Pozwanego**

22. Pozwany nie uznaje roszczeń Powoda dochodzonych w ramach niniejszego postępowania i wnosi o oddalenie powództwa w całości.
23. Pozwany przyznaje, że 6 lat temu zarejestrował domenę internetowa pod nazwą <michaelkors.pl>, ale nie jest prawdą, że używał on domeny w obrocie gospodarczym, co do tej samej grupy towarów czy usług, które świadczy Powód, co powodować miało ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.
24. Pozwany twierdzi, że przedmiot prowadzonej przez niego działalności gospodarczej widniejący w CEIDG, jak i faktycznie realizowany tzn. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, w żaden sposób przeciętnemu rozsądnemu człowiekowi nie może kojarzyć się z marką Powoda. Zdaniem Pozwanego, nie można zatem mówić o używaniu nazwy domeny w „obrocie handlowym”.
25. Ze stanowiska Pozwanego wynika, że nie prowadzi on, wbrew twierdzeniom pozwu, na stronie internetowej identyfikowanej sporną nazwą domeny działalności reklamowej w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej.
26. Pozwany twierdzi, że od momentu rejestracji sporna nazwa domeny jest „zaparkowana” na serwerach DNS nazwa.pl. Oznacza to, że pod adresem „www.michaelkors.pl” nie działała strona internetowa ani poczta e-mail.

Parkowanie domeny to usługa polegająca na bezpłatnym utrzymywaniu domeny na serwerach DNS nazwa.pl. (Primary oraz Secondary Name Server). Domena w czasie „parkowania” wskazuje na stronę informacyjną o rejestracji domen <http://www.kf.nazwa.pl/>. Zdaniem Pozwanego potwierdza to, że posiadana przez niego nazwa domeny nie miała na celu promowania jakiegokolwiek usług tożsamyh z usługami czy produktami Powoda. Wskazywanie na stronę „www.nazwa.pl” wynika z istoty operacji zwanej „parkowaniem domeny” i nie jest przejawem działalności marketingowej świadczonej przez pozwanego na rzecz serwisu nazwa.pl.

27. Pozwany argumentuje, że ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców w przypadku spornej nazwy domeny jest iluzoryczne. Działalność reklamowa jest pojęciem bardzo szerokim i o ile w odniesieniu do serwisu nazwa.pl dotyczy przydzielania dostępu do sieci internetowej, czy rejestracji domen, tak w odniesieniu do Powoda dotyczy zupełnie innej płaszczyzny marketingowej tj. usług w zakresie reklamy i realizacji usług związanych z prowadzeniem sklepów detalicznych.
28. Zdaniem Pozwanego chybiony jest również zarzut, jakoby naruszone zostało prawo firmowe Powoda. Naruszenie prawa firmowego poprzez używanie nazwy nieodróżniającej się od nazwy innych przedsiębiorców występuje, gdy obydwie podmioty działają na tym samym rynku. W niniejszej sprawie, nie można stwierdzić, iż strony prowadzą tożsamą działalność przy wykorzystaniu tej samej lub zbliżonej nazwy.
29. Brak aktywności gospodarczej Pozwanego we zakresie reklam wyklucza również możliwość przypisania pozwanemu czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 i art. 15 uznk, trudno bowiem usługi hydrauliczne świadczone przez Pozwanego skojarzyć ze światową marką modową.
30. Pozwany zaprzecza, jakoby świadomie działał na szkodę Powoda rejestrując sporną domenę internetową. Pozwany twierdzi, że znamienne w sprawie jest to, iż Powód wykazał aktywność w pozyskiwaniu domen internetowych, zawierających nazwę „Michael Kors” w krajach Europy (w tym w Polsce) dopiero w roku 2014. Do tej pory zaś prowadził i nadal prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej „www.michaelkors.com”. Z płaszczyzny tej strony internetowej możliwe jest dokonywanie zakupów bez pośrednictwa polskiej strony „www”. Ponadto, w zakładce „Store locator” istnieje możliwość ustalenia adresów i danych sklepów firmowych w różnych krajach świata, w tym w Polsce. Pozwany uważa zatem, że potencjalny klient w Polsce zainteresowany zakupem produktów Powoda korzysta z strony „www.michaelkors.com” i to zarówno w celu dokonania bezpośredniego zakupu, jak i w celu ustalenia lokalizacji sklepu na terenie kraju. W związku z powyższym, Pozwany argumentuje, że rejestrując domenę w żaden sposób nie ograniczył Powodowi dostępu do rynku polskiego.
31. Dodatkowo, Pozwany zauważa, że domeny lokalne marki „Michel Kors” nie są w innych krajach wykorzystywane do prowadzenia działalności przez Powoda, gdyż jedynym oficjalnym i bezpośrednim kanałem internetowym ekspozycyjnym, informacyjnym, kontaktowym i dystrybucyjnym jest strona z rozszerzeniem „.com”.
32. Pozwany dodaje, że zainteresowany produktami Powoda użytkownik Internetu skorzysta z

wyszukiwarki internetowej poprzez wpisanie frazy: „Michael Kors” (ew. „michael kors sklep”), a nie przez wpisanie w polu paska adresowego np. [www.michaelkors.pl](http://www.michaelkors.pl). Z uwagi na fakt, iż strona z rozszerzeniem „.pl.” jest w stanie tzw. „parkowania domeny” nie są na niej umieszczone jakiegokolwiek treści, a zatem strona nie korzysta również z optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (pozycjonowania). W związku z powyższym po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy „Michael Kors” na żadnej z kolejnych stron wyszukiwarki nie pojawi się odnośnik do strony Pozwanego.

33. Pozwany podkreśla również, że nie naraził on Powoda na jakąkolwiek szkodę z uwagi na rejestrację domeny. Pod spornym adresem nie są oferowane żadne usługi tożsame z usługami Powoda lub powodujące narażenie go na szkodę wizerunkową.

### **III. Sąd ustalił, co następuje:**

34. Powód prowadzi działalność w branży modowej poprzez eksport, import, sprzedaż, dystrybucję oraz marketing produktów luksusowych, w tym odzieży, butów, akcesoriów oraz produktów zapachowych. Powodowa spółka jest obecna na rynku w Polsce i zagranicą.
35. Powód jest uprawniony z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego MICHAEL KORS (CTM-003140456), który został zgłoszony 22 kwietnia 2003 roku i zarejestrowany dnia 22 listopada 2004 r. dla towarów i usług, należących do klas: 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 oraz 35.
36. W Polsce, Powód otworzył pierwszy firmowy salon marki „Michael Kors” jesienią 2012 r. w Galerii Mokotów w Warszawie. Obecnie, działają 3 tego typu salony.
37. Powód używa w obrocie polskim oznaczenia przedsiębiorstwa „Michael Kors” wprowadzając do obrotu na terenie Polski towary objęte tym znakiem, oraz posługuje się przedmiotowym znakiem w celu reklamy oraz usług związanych z prowadzeniem sklepów detalicznych.
38. Towary marki „Michael Kors” są obecne na rynku polskim co najmniej 2006 r., na co wskazują w szczególności wyciąg z archiwum platformy aukcyjnej Allegro.
39. Grupa kapitałowa, do której należy Powód, jest abonentem nazwy domeny <michaelkors.com>, zarejestrowanej 8 marca 1999 roku.
40. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych. Ponadto, wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazuje, że Pozwany wykonuje również działalność gospodarczą w zakresie m.in.: sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z) oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).
41. Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 23 stycznia 2008 r.
42. Sporna nazwa domeny była „zaparkowana” na serwerach nazwa.pl. W efekcie, na stronie internetowej, identyfikowanej nazwą domeny <michaelkors.pl>, reklamowana była

działalność serwisu „nazwa.pl”, polegająca na świadczeniu usług hostingowych.

43. Powyższy stan faktyczny Sąd Polubowny ustalił na podstawie stanowisk stron, zawartych w pismach procesowych oraz dokumentów i korespondencji, złożonych do akt sprawy.
44. Pozwany w odpowiedzi na pozew z dnia 28 listopada 2014 r. wnosił także o przeprowadzenie następujących dowodów dodatkowych:
  - a) zobowiązanie Powoda do udzielania informacji, czy Powód umieszcza treści na stronach internetowych „michaelkors” z lokalnym rozszerzeniem, a jeśli tak to jakich, na okoliczność ustalenia czy rejestracja spornej domeny przez pozwanego powoduje ograniczenie dostępności powoda do rynku lokalnego;
  - b) zwrócenie się do Google Poland Sp. z o.o. (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) o:
    - i. udzielenie informacji statystycznej tj. ilokrotnie strona powoda była wpisywana poprzez podanie adresu www. michaelkors.pl a ilokrotnie poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy „Michael kors” w przeciągu ostatnich 12 miesięcy na okoliczność ustalenia faktycznej możliwości wprowadzenia przez pozwanego w błąd odbiorców;
    - ii. udzielenie informacji czy strona internetowa www. michaelkors.pl pojawia się w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu fraz: „michael kors”, „sklep michael kors”, a jeśli tak to na której pozycji na okoliczność ustalenia czy strona Pozwanego stanowi zagrożenie dla interesów gospodarczych powoda oraz czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców;
  - c) zwrócenie się do niezależnego ośrodka badań statycznych w celu przeprowadzenia badań wśród 100 respondentów w grupie wiekowej 20- 60 lat, z miast powyżej 500 tys. mieszkańców, których przedmiotem będzie ustalenie (1) czy marka „Michael Kors” kojarzy się ze świadczeniem usług reklamowych i marketingowych w Internecie w tym w zakresie dostępu do sieci komputerowej oraz (2) w jaki sposób osoba badana poszukiwałaby w Internecie informacji na temat marki Michael Kors na okoliczność ustalenia czy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do oznaczenia działalności i tożsamości podmiotu prowadzącego działalność pod adresem „www.michaelkors.pl” ustalenia czy marka powoda wywołuje skojarzenia z usługami marketingowymi i reklamowymi w tym świadczeniem usług reklamowych w Internecie (ustalenie tożsamości usług pozwanego z usługami portalu nazwa.pl, o których informacja widnieje na spornej stronie internetowej).
45. Sąd Polubowny oddalił powyższe wnioski, ponieważ dotyczyły one okoliczności drugorzędnych i nieistotnych dla rozstrzygnięcia meritum sprawy. W szczególności, Sąd zauważył, że przesłanka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia oraz art. 296 ust.2 pkt 2) pwp, oceniana jest przy uwzględnieniu

modelu przeciętnego konsumenta oraz innych kryteriów normatywnych, nie ma zatem potrzeby ustalania faktycznego wprowadzania w błąd konsumentów.

#### IV. Sąd zważył, co następuje:

46. W związku z tożsamością norm wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 oraz polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej, Sąd będzie analizował przedmiotową sprawę w oparciu o przepisy polskie, z uwzględnieniem wykładni proeuropejskiej.
47. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 lub 2 pwp, który stanowi jedną z podstaw prawnych żądania pozwu, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
  - 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
  - 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
48. Z powyższych przepisów w sposób jednoznaczny wynika, że używanie znaku towarowego powinno się odnosić do identycznych lub podobnych towarów (lub usług). Zgodnie ze stanowiskiem doktryny<sup>1</sup>, w celu zbadania identyczności lub podobieństwa towarów (lub usług) należy porównywać zakres ochrony znaku towarowego uprawnionego z towarami (usługami), które osoba trzecia oznacza na rynku.
49. W niniejszej sprawie, strona internetowa, identyfikowana sporną nazwą domeny, zawiera reklamę usług hostingowych. Zatem nazwa domeny <michaelkors.pl> służy do oznaczania usług hostingowych. Tego typu usługi nie wchodzą w zakres ochrony wynikający ze wspólnotowego znaku towarowego MICHAEL KORS, ani nawet nie są podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany ten znak.
50. Nie sposób zgodzić się z argumentacją Powoda, stanowiącą, że sporna nazwa domeny w istocie oznacza usługi reklamowe świadczone przez Pozwanego, co prowadziłoby do wniosku, że usługi te pokrywają się z zakresem ochrony znaku towarowego MICHAEL KORS, który został zarejestrowany również w klasie 35 - reklama, usługi w zakresie reklamy, usługi związane z prowadzeniem sklepów detalicznych.
51. W wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 kwietnia 2011 r. (59/10/PA) również ustalano identyczność lub podobieństwo usług oznaczanych znakiem towarowych przez osobę trzecią poprzez badanie treści reklam, znajdujących się na stronie internetowej, identyfikowaną przez sporną nazwę domeny.
52. W związku z powyższym, zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 lub 2 jest nieuzasadniony.
53. Zgodnie z art. 8 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (akt

<sup>1</sup> R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B*, Warszawa 2012, s. 1096-1097.



sztokholmski), nazwa handlowa jest chroniona we wszystkich Państwach, będących członkami Związku, bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego. Jak słusznie zauważył Powód, przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy dochodzenia naruszeń – konieczne jest stosowanie go łącznie z właściwymi przepisami krajowymi.

54. Podobnie jak w wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 23 lipca 2012 r., 14/12/PA, Sąd Polubowny w niniejszej sprawie uważa, że konieczne jest uzależnienie ochrony firmy na podstawie art. 43<sup>10</sup> kc od jej wpisu do odpowiedniego rejestru, a więc dopuszcza ochronę firmy w takiej postaci, w jakiej została wpisana za granicą do odpowiedniego rejestru. Tego rodzaju warunek jest bowiem – odpowiednio – przyjmowany wobec przedsiębiorców krajowych.
55. Za przyjętym rozwiązaniem przemawia zasada asymilacji, jaka leży u podstaw omawianej Konwencji. Zasada ta nakazuje, aby w zakresie ochrony nazwy handlowej przedsiębiorcy zagraniczni byli traktowani tak samo jak przedsiębiorcy krajowi. Jest tak pomimo, że w art. 8 Konwencji paryskiej ochrona nazwy zagranicznej ma być udzielana bez wymogu rejestracji ani zgłoszenia. Bowiem w ustawodawstwie polskim ochronę bez uzależnienia od rejestracji czy zgłoszenia przewiduje art. 5 uznk, zaś do zastosowania art. art. 43<sup>10</sup> kc konieczne jest zbadanie, czy dana spółka jest zarejestrowana w państwie-sygnatariuszu Konwencji.
56. Z materiału dowodowego wynika, że Michael Kors International GmbH została wpisana do szwajcarskiego rejestru spółek w kantonie Ticino, zatem spełnia warunek wstępny do udzielenia ochrony na gruncie polskiego kodeksu cywilnego.
57. Należy zaznaczyć, że Sąd Polubowny w pełni akceptuje, przedstawiony przez Powoda pogląd doktryny stanowiący, iż rejestracja i używanie domen internetowych, w których występuje nazwa, firma lub nazwisko innego podmiotu, może kolidować z dobrami osobistymi zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W szczególności, rejestracja i używanie takich domen może zagrażać prawu do firmy.
58. Zgodnie z art. 43<sup>10</sup>, przesłankami, które muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie środków ochrony są: zagrożenie lub naruszenie prawa do firmy oraz bezprawność naruszenia naruszającego. Wobec domniemania bezprawności naruszenia firmy, za bezprawne uważane jest każde działanie, chyba że sprawca wykaże, że jego działanie nie ma takiego charakteru.
59. Po pierwsze, w niniejszej sprawie naruszenie firmy Powoda sprowadza się do uniemożliwienia posługiwania się oznaczeniem firmowym Powoda w domenie krajowej w sytuacji braku aktywnego korzystania z tej domeny przez Pozwanego. Ponadto, istnieje zagrożenie naruszenia prawa do firmy w związku z tym, że zadeklarowana w CEIDG działalność gospodarcza, prowadzona przez Pozwanego, obejmuje również prowadzenie sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z). Z kolei, Powód zajmuje się m.in. dystrybucją, sprzedażą i marketingiem produktów zapachowych, co uzasadnia zagrożenie funkcji reklamowej firmy.

60. Po drugie, Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów, wskazujących na wyłączenie bezprawności swojego działania. W szczególności, nie posiada on zgody Powoda na używanie jego firmy w nazwie domeny internetowej.
61. Podsumowując, działanie Pozwanego narusza prawo do firmy Powoda na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej oraz 43<sup>10</sup> kc.
62. Zgodnie z art. 3 ust. 1 unzk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
63. Działania Pozwanego niewątpliwie należy uznać za sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W odniesieniu do domen internetowych, rejestrację nazw domenowych naruszających prawa osoby trzeciej, np. dobra osobiste należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. W doktrynie czyn taki określa się jako *cybersquatting* albo abuzywną rejestrację domen<sup>2</sup>.
64. Ponadto, pasywne przetrzymywanie domeny („parkowanie domeny”) może zostać uznane za sprzeczne z przeznaczeniem prawa wynikającego z rejestracji domeny internetowej, czyli aktywnym używaniem domeny jako adresu internetowego<sup>3</sup>.
65. Poprzez rejestrację domeny zawierającej imię i nazwisko znanego projektanta, będące jednocześnie nazwą handlową (firmą) oraz korzystające z ochrony w związku z zarejestrowaniem jako wspólnotowy znak towarowy, Pozwany naruszył prawa Powoda, zaś zaparkowanie domeny, połączone z reklamowaniem usług hostingowych, należy uznać za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wynikającego z rejestracji domeny.
66. Drugą przesłanką czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust.1 unzk jest zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta. Sąd Polubowny uważa, że działalność Pozwanego istotnie utrudnia Powodowi kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami, którzy poszukując jego produktów lub strony w polskiej wersji językowej mogą zostać mylnie skierowani na stronę internetową identyfikowaną przez sporną nazwę domeny. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy Powód rozpoczął wdrażanie polityki korzystania z *country code top-level domain* (w niniejszej sprawie „.pl”).
67. Sąd Polubowny dostrzega także możliwość naruszenia interesów klientów, którzy wprowadzając do wyszukiwarek internetowych najprostsze odniesienia literowe do znanych im towarów, wynikające ze skojarzeń z oznaczeniami dostępnymi na rynku towarów, będą otwierali stronę internetową, zawierającą jedynie reklamę usług hostingowych.
68. Odnośnie kosztów postępowania Sąd Polubowny orzekł w oparciu o art. 35 Regulaminu.
69. Powód złożył oświadczenie o kosztach postępowania arbitrażowego, opiewającą na kwotę 14.068 zł.

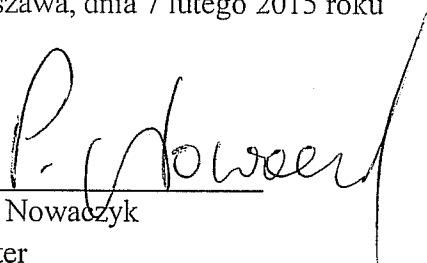
---

<sup>2</sup> K. Felchner, *Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych*, Monitor Prawniczy, nr 1/2008.

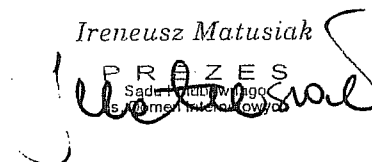
<sup>3</sup> Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 24 października 2011 r., 10/11/PA.

70. Sąd Polubowny uwzględnił częściowo żądanie zwrotu kosztów. Zasądzona kwota kosztów postępowania obejmuje więc: opłatę za poświadczony wyciąg ze szwajcarskiego rejestru spółek (91,59 euro), opłatę za sporządzenie protokołu notarialnego dokumentującego treść strony michaelkorspl (64,53 euro), opłatę za wniosek przedprocesowy złożony przed tutejszym sądem (200 zł), opłatę za pozew wniesiony dnia 17 października 2014 r. (3.000 zł) oraz uzasadnione koszty zastępstwa procesowego (4.000 zł).
71. Sąd Polubowny uznał koszty zastępstwa procesowego, zadeklarowane przez Powoda za wygórowane, biorąc pod uwagę charakter sprawy, ilość pism procesowych oraz brak rozprawy. W związku z tym, zostały one zasądzone tylko w kwocie 4.000 zł.
72. Koszty Powoda, poniesione w walucie euro, zostały rozliczone zgodnie z kursem euro z dnia 4 lutego 2015 r. (dzień złożenia oświadczenia o kosztach postępowaniach), tj. 4,1712 zł.

Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku

  
Piotr Nowaczyk  
Arbiter

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 526-12-69-338

Ireneusz Matusiak  
PRZES  
Sąd Polubowny ds.  
ds. Domen Internetowych  




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

45/14/PA

**POSTANOWIENIE SĄDU POLUBOWNEGO**

wydane w Warszawie dnia 2 marca 2015 r.,

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w składzie:

Piotr Nowaczyk – arbiter Sądu Polubownego

w sprawie z powództwa

**Michael Kors (Switzerland) International GmbH** z siedzibą w Szwajcarii, Strada Regina 42, 6934 Bioggio („Powód”),  
reprezentowanego przez adw. Michała Siciarka LDS Łazewski Depo i Wspólnicy,  
ul. Okopowa 56/72, 01-042 Warszawa

przeciwko

, zamieszkałemu w Polsce, ul.  
Warszawa („Pozwany”),  
reprezentowanemu przez adw. Magdalenę Kramer, Kancelaria Adwokacka Adwokat  
Magdalena Kramer, ul. Wita Stwosza 40, 02-661 Warszawa

o ustalenie,

działając w związku z wnioskiem Powoda z dnia 24 lutego 2015 r. i na podstawie art. 33 ust. 1 Regulaminu

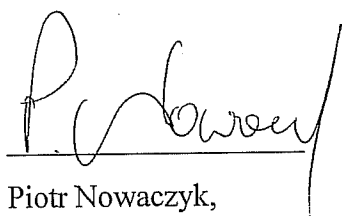
**postanawia**

1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w oznaczeniu Powoda poprzez zastąpienie użytej w wyroku nazwy „Michael Kors International GmbH” rzeczywistą nazwą handlową Powoda „Michael Kors (Switzerland) International GmbH”;
2. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 2. wyroku poprzez dodanie słów „na rzecz Powoda”;

## UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 lutego 2015 r. Powód wniósł o sprostowanie wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 7 lutego 2015 r. Arbiter uznał żądanie wniosku za uzasadnione w całości i w związku tym wydał na podstawie art. 33 Regulaminu niniejsze postanowienie.

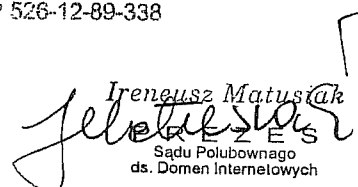
Warszawa, dnia 2 marca 2015 r.



Piotr Nowaczyk,

Arbiter

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



Ireneusz Matusiak  
PREZES  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych