

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2015 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Drgas - Dziemianko

Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Kołodziejczak – Marczak

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa: **(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C.**

przeciwko: **P. M.**

o nakazanie

1. nakazuje pozwanemu złożyć oświadczenie w portalach internetowych „G..pl”, „Papaja.pl” oraz (...)..pl” o następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, iż bez zgody i wiedzy spółki (...) sp. z o.o. w C. wykorzystałem część jej zastrzeżonego znaku towarowego dla oznaczenia moich danych adresowych oraz posługiwałem się odwołaniem do strony (...) sp. z o.o. w C.. Działanie to mogło wprowadzić w błąd klientów spółki (...) sp. z o.o. w C.. Nie jestem przedstawicielem handlowym spółki (...) sp. z o.o. podpisano P. M.”, przy czym podpis składającego oświadczenie powinien być o dwa rozmiary czcionki mniejszy od treści ogłoszenia, w module ¼ A4, o szerokości 87mm i wysokości 125mm, a na wypadek niewykonania przez pozwanego powyższego obowiązku

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku upoważnia powoda do opublikowania oświadczeń na koszt pozwanego,

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 977 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SSO Małgorzata Drgas – Dziemianko

UZASADNIENIE

Powód (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. wniósł w dniu 8 maja 2013 roku pozew o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia na łamach: (...), (...), (...), (...), w portalach internetowych „Gastryna.pl”, „Papaja.pl” i (...), a na wypadek niewykonania przez pozwanego powyższego obowiązku w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku upoważnienie powoda do opublikowania oświadczeń na koszt pozwanego, nie przekraczający 25 000 zł, zakazanie pozwanemu posługiwania się odesłaniem do strony internetowej www.dora-go.pl, zakazanie pozwanemu posługiwania się adresem e-mail zawierającym zwrot „dora-go”, „dorago”, „dora go” i innymi zawierającymi człon „dora”, zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że powodowa spółka została zawiązana w 1991 roku i jest producentem urządzeń gastronomicznych, która uzyskała uznaną markę na rynku tych producentów. Powód jest właścicielem znaków towarowych, których elementem jest słowo (...). Pozwany zarejestrował domenę internetową „dora-go.pl”, która to rejestracja została przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 roku uznana za naruszenie praw powodowej spółki. Obecnie wskazana domena jest zarejestrowana przez powoda, jednak pozwany na swoich stronach internetowych nadal odsyła do strony internetowej www.dora-go.pl, która obecnie przekierowuje do strony głównej powoda. W swoim adresie e-mail pozwany używa natomiast element „dora go”.

W ocenie powoda wskazane działania pozwanego mają przyciągnąć potencjalnych klientów poprzez stwarzanie wrażenia, że pozwany współpracuje z powodem – renomowaną spółką. Stanowią one według powodowej spółki jednocześnie naruszenie jej dóbr osobistych i czyn nieuczciwej konkurencji.

Zarządzeniami z dnia 4 czerwca 2013 roku Przewodnicząca zwróciła powodowi pozew co do roszczeń ujętych w punkcie 1, w części, w jakiej dotyczy nakazania pozwanemu złożenia oświadczenia na łamach (...), (...), (...), w portalach internetowych „Gastryna.pl”, „Papaja.pl” i (...) oraz w punktach 2 i 3 petitum pozwu wyłączyła oraz do odrębnego postępowania roszczenie powoda o zasądzenie od pozwanego kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i przekazała tak wyodrębnioną sprawę Wydziałowi I Cywilnemu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wskazane zarządzenia uprawomocniły się z dniem 26 września 2013 roku.

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew. Na pierwszym terminie rozprawy w dniu 25 marca 2014 roku pełnomocnik pozwanego przedłożył pismo procesowe zatytułowane jako załącznik do protokołu rozprawy, w którym strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwany przyznał, że zarejestrował domenę internetową dora-go.pl na początku 2006 roku w celu zaprezentowania w Internecie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Pozwany początkowo handlował wyłącznie używanymi elementami wyposażenia sklepów. W późniejszym czasie pozwany wprowadził do swojego asortymentu wyposażenie gastronomii. Podkreślił, że w żaden sposób nie próbował wykorzystać dobrego imienia powodowej spółki dla osiągnięcia swoich korzyści, zauważył również, że na stronie internetowej informował, że oferuje wyposażenie produkowane przez konkurencyjną wobec powoda spółkę (...) sp. z o.o. W ocenie pozwanego to wystarczy, by potencjalni klienci będący profesjonalistami wiedzieli, że pozwany zajmuje się handlem (...) sp. z o.o., która również posiada rozpoznawalną markę w Polsce.

Pozwany podniósł również, że wpisy w internetowych zbiorach podmiotów gospodarczych powstały w czasie, gdy posiadał on jeszcze prawa z rejestracji nazwy domeny dora-go.pl, ale nawet jeżeli adres domeny pojawia się w kontekście prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej, to korzysta na tym powód, ponieważ odnośnik prowadzi do strony internetowej powodowej spółki. Nadto pozwany zaprzeczył, by jego wizytówki internetowe zawierały odnośniki do strony internetowej powoda.

Pozwany podniósł również, że powód posługuje się nazwą (...), a nie (...), a pozwany miał prawo umieścić w swojej firmie słowo (...), które pochodzi od imienia jego żony D.. Wskazał, że w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej znajduje się około czterystu podmiotów, które posługują się wyrazem (...) w swojej firmie. Pozwany wskazał nadto, że w Internecie w odniesieniu do powoda zawsze stosuje się jego pełną nazwę. Samo korzystanie natomiast z adresu e-mail zawierającego wyraz „dora” nie narusza praw powoda, ponieważ jest to element firmy powoda powszechnie występujący w obrocie.

Pozwany zaprzeczył także, że naruszył prawo powoda do zarejestrowanego znaku towarowego. Wskazał, że zarejestrowane przez stronę powodową znaki towarowe to znaki słowno-graficzne, które nie mogą być podobne do domen internetowych, które posiadają jedynie element słowny. W ocenie pozwanego powód nie wykazał również, że powód posiada wyłączne prawo do rejestracji znaku z użyciem wyłącznie wyrazu (...) w klasie, do której należą

urządzenia gastronomiczne. Pozwany wskazał, że prawdo do rejestracji znaku słownego i słowno-graficznego (...) w klasie wyrobów metalowych przysługuje D. J., a nie powodowi.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. rozpoczął działalność gospodarczą w 1991 roku i od tego czasu zajmuje się produkcją urządzeń gastronomicznych i mebli technologicznych ze stali nierdzewnej. Powodowa spółka jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień, które stanowią dowód uznania dla jej osiągnięć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W dniu 20 lipca 1999 roku powód zawarł z D. J. umowę licencyjną nr 1/99, na podstawie której uzyskał prawo do używania znaku towarowego (...) w konfiguracji słów (...) w jego działalności gospodarczej w zakresie towarów i usług objętych rejestracją (§ 2 pkt 1 umowy). Powód uzyskał licencję niewyłączną, przy czym D. J. zobowiązała się nie udzielić innemu podmiotowi gospodarczemu licencji na użycie znaku towarowego w ustalonej konfiguracji słów (§ 2 pkt 2).

Dowód: odpis z (...) sp. z o.o. ; umowa z D. J. k.49-52 akt VIII GC 320/10, wyróżnienia, dyplomy, nagrody i certyfikaty przyznane powodowi (k. 93-129 akt 02/10/PA)

Na podstawie decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, wydanej z wniosku powoda zgłoszonego w dniu 14 sierpnia 2002 roku, powód uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...). Na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 30 kwietnia 2008 roku powód uzyskał również prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny D. M.. Powód jest również właścicielem wspólnotowych znaków towarowych (...) oraz (...).

Powód zarejestrował domenę internetową <dora-metal.pl> oraz domenę <dorametal.pl>, przy czym druga ze wskazanych stron służy jedynie do przekierowywania na pierwszą z nich. W dniu 23 lipca 2010 roku Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. w sprawie o sygnaturze akt 02/1 O/PA wydał wyrok, zgodnie z którym pozwany poprzez używanie domeny <dora-go.pl> narusza prawa powoda. Pozwany zaskarżył wskazany wyrok, Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sprawie VIII GC 320/10 oddalił skargę. Orzeczeniu nadano klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 listopada 2010 roku i 10 grudnia 2010 roku, w sprawie o sygnaturze akt VGCo 235/10. Obecnie domena „dora-go.pl” jest zarejestrowana na rzecz powoda.

bezsporne, nadto dowód: umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 1 września 2010 roku (k. 13-15), świadectwo ochronne prawa ochronnego na znak towarowy (...) (k. 191-193 akt Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych 02/10/PA), decyzja Urzędu Patentowego dot. znaku towarowego (...) (k. 58-59 akt 02/10/PA), certyfikat rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (k. 52-56 akt 02/10/PA), certyfikat rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) (k. 49-51 akt 02/10/PA), decyzja Urzędu Patentowego dot. znaku towarowego (...) (k. 47-48 akt 02/10/PA), świadectwo ochronne prawa ochronnego na znak towarowy (...) (k. 44-46 akt 02/10/PA).

Pozwany P. M. działający pod firmą (...) od końca 2005 roku prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej mebli chłodniczych, gastronomicznych i sklepowych. Pozwany początkowo sprzedawał i montował meble i urządzenia używane, obecnie sprzedaje również urządzenia nowe. Na jego stronie internetowej przedstawiał oferty sprzedaży nowych i używanych urządzeń, w tym produktów firmy (...) sp. z o.o. będącej konkurentem powoda na rynku, ale też sprzedawał używane urządzenia powodowej spółki. Pozwany prowadzi stronę internetową pod adresem www.dorago.pl. W jej treści nie posługuje się znakami towarowymi należącymi do powoda, na podstronie zatytułowanej Kontakt pozwany wskazał adres e-mail biuro@dorago.pl.

Powyższy stan faktyczny pozostawał bezsporny między stronami, a nadto został potwierdzony za pomocą zebranych w sprawie dowodów w postaci dokumentów, wymienionych powyżej. Dołączone do akt kserokopie dokumentów prywatnych Sąd uznał za wiarygodny materiał dowodowy. Żadna ze stron nie kwestionowała treści tych dowodów, ani formy w jakiej zostały zaprezentowane Sądowi. Sąd nie znalazł podstaw, aby z urzędu zanegować ich wiarygodność oraz moc dowodową.

Na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 roku Sąd oddalił wniosek pozwanego złożony na terminie rozprawy w dniu 25 marca 2014 roku o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania pozwanego na okoliczność współpracy oficjalnych partnerów D. M. z firmą (...), firmy, pod jaką powód jest rozpoznawany i określany w obrocie, „wyrażeniem” jakim oznaczone są jej urządzenia, adresem domeny serwera poczty elektronicznej jakim posługuje się powód, brakiem dostatecznie wyróżniającej powoda przy posłużeniu się wyłącznie wyrazem (...), nazwy adresu domeny jakim posługuje się w Internecie i jaki pozycjonuje w wyszukiwarkach, braku naruszenia dóbr osobistych powód, renomy firmy (...) jako spóźniony. W ocenie Sądu nie zaszły żadne szczególne okoliczności, które uniemożliwiłyby złożenie wniosku w przepisowym terminie. Sąd pominął wniosek pozwanego zawarty w piśmie procesowym z dnia 21 stycznia 2015r. o przeprowadzenie dowodu z uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2014r. sygn. Akt IC 1006/13 oraz ze złożonej przez pozwanego apelacji albowiem uzasadnienie dotyczyło innego postępowanie , a ponadto wskazane przez pozwanego okoliczności nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie powód dochodził złożenia przez pozwanego oświadczenia, które miałyby zniwelować w jego ocenie negatywne skutki naruszenia przez pozwanego szeregu norm prawnych – przepisów o ochronie dóbr osobistych, o znakach towarowych, a także przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oceniając zasadność powództwa, należało odnieść się do wszystkich powoływanych przez powoda podstaw prawnych. Pozwany prowadząc działalność gospodarczą posługuje się domeną internetową dorago.pl oraz adresem e-mail biuro@dorago.pl.

Należało przypatrzeć się działaniom pozwanego w kontekście prawa ochrony konkurencji. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przesłanką naruszenia nie jest tylko niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w sensie wąskim, to znaczy prowadzące do sytuacji, w której nabywca kupuje towar od naruszcyciela myśląc, że jest to towar pochodzący w istocie od innego przedsiębiorcy - „oryginalnego” producenta (sądząc, że ma do czynienia z identycznym produktem bądź jego nową wersją), lecz także w znaczeniu szerokim, tj. gdy nabywca wie wprawdzie, iż towar pochodzi nie od „oryginalnego” producenta, lecz na skutek podobieństwa oznaczeń jest przekonany o istnieniu powiązań gospodarczych (np. na podstawie licencji, afiliacji lub jako oddziały przedsiębiorcy itp.) między przedsiębiorcą, którego towar nabywa i który posługuje się oznaczeniami w sposób nieuprawniony a przedsiębiorcą, który ma prawo posługiwania się danym, znanym odbiorcy oznaczeniem (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 82-99). Zgodnie z przeważającym poglądem orzecznictwa i piśmiennictwa ,czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dopiero, gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 (por. wyrok SA w Lublinie z 30.9.1998 r., I ACa 281/98, Apel.-Lub. 1999/1/1). We wspomnianych przepisach ustawy stypizowane zostały przez prawodawcę czyny nieuczciwej konkurencji najpowszechniej spotykane, takie których przesłanki zaistnienia wykrystalizowały się w opiniach uczestników rynku i w praktyce sądowej tym stopniu, że mogły one zostać skodyfikowane w formie odrębnych, szczególnych przepisów ustawy. Nie budzi jednak wątpliwości zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie, że obok tych wyraźnie określonych deliktów nieuczciwej konkurencji mogą istnieć tzw. czyny niestypizowane, konstruowane na podstawie klauzuli generalnej ustawy (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jednym z powszechnie przywoływanych przykładów takiego nienazwanego czynu jest tzw. pasożytnictwo.

Istota czynu pasożytnictwa wyczerpuje się w nieuczciwym czerpaniu przez przedsiębiorcę korzyści z cudzych osiągnięć. Jak celnie wywiódł Sąd Najwyższy „dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą

nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy" (por. wyrok SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/03). Dla tego rodzaju deliktu nieuczciwej konkurencji nie jest przy tym istotne, czy dochodzi, lub też może dochodzić do wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług czy tożsamości przedsiębiorstw. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji, którego istotą jest wykorzystanie przez jednego z przedsiębiorców w sposób nieuczciwy dorobku innego przedsiębiorcy, w celu szeroko pojętego polepszenia własnej sytuacji rynkowej, jakkolwiek ostatecznie celem takiego działania może być, i często jest, wprowadzanie w błąd klientów.

W rozpoznawanej sprawie Sąd dopatrzył się w działaniach pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji. Powód wykazał, że poprzez budowanie marki, między innymi uzyskiwanie nagród, wyróżnień, certyfikatów, osiągnął pozycję podmiotu rozpoznawalnego na rynku. Pozwany stosując domenę internetową zawierającą część firmy powoda, która służy jego wyróżnieniu wśród innych podmiotów (słowo (...) bowiem jest wyrazem powszechnie stosowanym i nie odróżnia firmy powoda od innych firm), zamierzał skorzystać ze skojarzeń z przedsiębiorstwem powoda. Ma to znaczenie szczególnie w Internecie, gdzie potencjalni kontrahenci korzystają z wyszukiwarek internetowych, co pozwala pozwanemu występować w zestawieniach z powodem. Bezsprzeczne między stronami pozostawało, iż są one konkurentami na rynku wyposażenia gastronomicznego. Skoro zatem pozwany korzystając ze spornej domeny internetowej zamierzał wykorzystać renomę powoda, a strony konkurują w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działania pozwanego, jako zagrażające interesowi powoda, należało uznać za czyn nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się do żądania ochrony dóbr osobistych powoda wskazać należy, iż zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgodnie zaś z przepisem art. 24 § 1 k.c., ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Artykuł 43 k.c. z kolei stanowi, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych, co pozwala ocenić działania pozwanego jako ewentualne naruszenie dóbr osobistych.

Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swoim zakresem działań (por. wyrok SN z dnia 14.11.1986 r., II CR 295/86, OSNCP 1988/2/40). Oczywistym jest, co wynika z samej natury konstrukcji osoby prawnej, czyli tworu o charakterze abstrakcyjnym, że nie wszystkie dobra osobiste właściwe osobom fizycznym mogą być przypisane osobom prawnym. Do dóbr osobistych charakteryzujących osoby prawne zalicza się najczęściej ich nazwę (firmę) oraz jej odbiór w świadomości społecznej - renomę, dobre imię, reputację przedsiębiorstwa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Powołany art. 24 § 1 k.c. statuuje domniemanie bezprawności naruszającego dobro osobiste. Zatem na powodzie ciąży obowiązek wykazania istnienia dobra osobistego i faktu jego naruszenia lub zagrożenia, a na pozwanym obowiązek wykazania, że jego działanie nie było bezprawne. O bezprawności działania można mówić tylko wtedy, gdy dochodzi do naruszenia norm obowiązujących prawa lub zasad współżycia społecznego.

Uznać należało, iż powodowi przysługuje dobro osobiste nie tylko co do nazwy (...), lecz również co do fragmentu (...) składającego się na tę nazwę. Firma, pod którą osoba prawna prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ma w stosunkach prawnych, w jakie wchodzi, takie znaczenie, jakie dla osoby fizycznej przedstawia jej nazwisko. Firma indywidualizuje osobę prawną, a przy tym osoba prawna - ze względu na prowadzoną działalność - ma innego rodzaju cechy wyróżniające, takie jak np. solidność czy jej przeciwieństwo, z czym łączy się łatwość zbytu towarów i uzyskania kredytu, względnie trudności w tym zakresie. Z tego względu oznaczenie firmy powinno być takie, by wykluczało pomyłki, o którą spółkę chodzi w danym wypadku. Ochrona firmy jako dobra osobistego jest, jak z tego wynika, szersza niż ochrona podyktowana potrzebą bronięcia się przed konkurencją (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 22.10.1991 r., I Acr 400/90). Niewątpliwie fragment (...) w firmie powodowej spółki stanowi jej wyróżnik, pozwala odróżnić ją od

innych podmiotów na rynku, w przeciwieństwie do fragmentu (...), który nie jest charakterystyczny i może odnosić się do wielu przedsiębiorstw zarówno sprzedających produkty z metalu, jak i je produkujących. Przekonanie, iż do naruszenia nazwy osoby prawnej może dojść w przypadku używania przez nieuprawnionego jedynie jej części jest również obecne w orzecznictwie (por. wyrok SN z dnia 28.10.1998 r., II CKN 25/98, OSNC 1999/4/80).

Oceniając możliwość ewentualnej pomyłki potencjalnych kontrahentów stron postępowania odnieść należy się do działalności, jaką prowadzą. Obie strony adresują swoje oferty handlowe dotyczące analogicznych urządzeń do tego samego kręgu odbiorców, to jest podmiotów prowadzących sklepy i lokale gastronomiczne na terenie Polski. Adres witryny internetowej pozwanego korzysta ze słowa (...) podobnie jak adres strony powodowej, przy czym część „go” może odbiorcom kojarzyć się nie z oznaczeniem siedziby strony pozwanej, a z językiem angielskim, w którym czasownik „to go” oznacza „iść, ruszać”. Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w jego podstawowym zakresie, jest w Polsce bardzo duża, zatem uzasadnione jest przyjęcie, że domena internetowa pozwanego wywołuje właśnie takie skojarzenia w przeciętnym odbiorcy. Biorąc pod uwagę fakt, iż powód prowadzi działalność gospodarczą od 1991 r., pozwany natomiast od końca 2005r., Sąd uznał, że korzystanie z domeny silnie kojarzącej się z firmą powoda stanowi naruszenie dóbr osobistych powoda, uwzględniając przy tym działanie przez obie strony postępowania w tej samej branży.

W tym miejscu należy również zauważyć, iż pozwany powinien mieć świadomość, że korzystanie przez niego z adresu www.dorago.pl może stanowić naruszenie praw powoda. Wyżej powołany wyrok sądu polubownego co do domeny internetowej D-go.pl, różniącej się od obecnej domeny pozwanego w niewielkim stopniu, nie traci na aktualności poprzez pominięcie w domenie internetowej myślnika.

Działania pozwanego należało również rozpatrzyć w kontekście ochrony znaków towarowych powoda. Ochrona, którą przyznaje się uprawnionym do znaków towarowych, obejmuje swym zakresem także wykorzystywanie znaków towarowych w nazwach domen. Naruszenie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej ma miejsce gdy domena zawiera w sobie oznaczenie chronione prawem ochronnym na znak towarowy, które jest wykorzystywane w obrocie gospodarczym na terytorium RP bezprawnie i rodzi ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów. Nazwa domeny może identyfikować pochodzenie towarów lub usług od określonego przedsiębiorstwa. Nazwa domenowa, podobnie jak znak towarowy, wskazuje na związek towarów i usług oferowanych na stronach internetowych, z przedsiębiorstwem, którego oznaczenie zostało użyte w domenie internetowej. Adres internetowy jest używany w obrocie gospodarczym jeżeli umożliwia użytkownikom Internetu dotarcie do stron, na których oferowane bądź reklamowane są towary lub usługi. Nie należy zapominać o obszarze, który obejmuje prawo ochronne. Uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego przysługuje ochrona prawna tego oznaczenia na terytorium kraju, w którym nabył on prawo do znaku. W przypadku powoda ochrona to obejmuje terytorium Unii Europejskiej, ze względu na posiadanie przez niego wspólnotowych znaków towarowych. Z kolei przesłanka bezpodstawnego używania danego znaku towarowego wystąpi, gdy podmiotowi korzystającemu nie przysługuje prawo do takiego wykorzystywania oznaczenia. Uprawnienie takie może wynikać z rejestracji znaku, bądź może być nabyte w drodze zawarcia umowy licencyjnej, umowy franchisingowej, umowy w zakresie przedstawicielstwa handlowego. Ryzyko konfuzji natomiast występuje wówczas, gdy podobieństwo znaków i towarów wywołuje mylne wyobrażenie odbiorców o pochodzeniu towarów. Przy takiej ocenie należy brać pod uwagę punkt widzenia średnio rozsądnego kupującego. Chodzi w tym przypadku o osobę, która posiada powszechnie spotykaną zdolność oceny, zachowując przy zakupie właściwą staranność. Bezprzedmiotowe jest zatem powoływanie się na fakt, iż witryny internetowe stron postępowania są odwiedzane głównie przez profesjonalistów.

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy wskazać należy, iż pozwany dopuścił się naruszenia znaku towarowego powoda. Pozwany niewątpliwie prowadzi witrynę internetową w ramach działalności gospodarczej i w tej działalności wykorzystuje również domenę internetową. Bezspornym jest, że pozwany prowadzi działalność na terytorium Polski. Podobieństwo mogące wywołać konfuzję u osób odwiedzających witrynę internetową pozwanego zostało już omówione powyżej. Należy zatem odnieść się do zarzutów pozwanego, który stanął na stanowisku, iż do naruszenia znaków towarowych powoda nie doszło.

Błędnym jest twierdzenie pozwanego, iż nie mogło dojść do naruszenia znaków towarowych powoda ze względu na ich słowno-graficzny charakter. Możliwym jest bowiem wykorzystanie elementu słownego znaku towarowego. Naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego słownego lub słowno- graficznego może dokonać się poprzez użycie w nazwie domeny wyłącznie elementu słownego znaku, w całości lub części, albo elementu podobnego do wyróżniającego znak elementu słownego. Oczywistym jest bowiem, iż w domenie internetowej nie można użyć elementu graficznego znaku towarowego, nie może to jednak pozbawiać ochrony podmiotu, któremu prawo do takiego znaku przysługuje. Nietrafny okazał się również zarzut pozwanego, iż prawo ochronne do znaku towarowego (...) przysługuje jedynie D. J. i z tej przyczyny powód nie mógł być podmiotem, którego prawa zostały naruszone. Zauważyć należy, iż powód przedstawił umowę licencyjną, która zezwala mu na korzystanie ze znaku towarowego (...) w zestawieniu (...), a zatem nie ma podstaw, by odmawiać powodowi prawa do tego znaku. Jednocześnie pozwany nie wykazał, by posiadał uprawnienie do korzystania ze słowa (...) w swojej domenie internetowej, zatem uznać należało, iż korzysta on z niego bezprawnie.

Jak wynika z powyższych rozważań zatem, działania pozwanego należało zakwalifikować zarówno jako czyn nieuczciwej konkurencji, naruszenie dóbr osobistych, jak i naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego.

Opierając się na powyższych rozważaniach Sąd w punkcie 1 wyroku na podstawie art. 24 § 1 k.c. w związku z art. 43 k.c. nakazał złożyć pozwanemu oświadczenie na łamach portali internetowych „G..pl”, „Papaja.pl” oraz (...) o treści żądanej przez powoda. W punkcie 2 wyroku Sąd oddalił natomiast żądanie powoda co do złożenia oświadczenia na łamach wskazanych przez powoda czasopism. W ocenie Sądu zgłoszone przez powoda żądanie nie przystaje do okoliczności naruszenia, proponowany przezeń sposób złożenia oświadczenia nie jest tym samym odpowiedni w rozumieniu art. 24 § 1 k.c. Powód nie wykazał, aby pozwany reklamował swoją witrynę internetową w prasie lub by była ona przedmiotem publikacji prasowych, zwłaszcza we wskazanych przez powoda tytułach. Publikowanie oświadczenia w prasie winno być reakcją na naruszenie dóbr osobistych treścią publikacji prasowej. Żądanie przez powoda opublikowania oświadczenia na łamach czasopism w następstwie naruszenia dobra osobistego w Internecie jest żądaniem nadmiernie wygórowanym, co powoduje, iż nie mogło zostać uwzględnione niezależnie od stwierdzenia, iż samo naruszenie miało miejsce. Twierdzenie, jakoby obecność pozwanego w Internecie wpływała na rzeczywistość, choć niewątpliwie prawdziwe, jest zbyt ogólne, by mogło stanowić uzasadnienie do przejścia ze środowiska internetowego do prasy.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie 3 wyroku. Na podstawie art. 100 k.p.c.

Z żądania publikacji oświadczenia pozwanego w siedmiu publikatorach Sąd uznał za zasadną publikację jedynie w trzech publikatorach to jednak Sąd uznał, iż zasadne było żądanie powoda do opublikowania oświadczenia i tym samym uznał iż pozwany winien ponieść w całości koszty postępowania.

Na koszty postępowania poniesione przez powoda składały się: opłata sądowa od pozwu w kwocie 600 zł, opłata skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, kwota 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji, której wysokość Sąd ustalił na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity - Dz.U. 2013, poz. 490.)

SSO Małgorzata Drgas-Dziemianko