

# ORZECZENIA

---

## RADCA PRAWNY RAFAŁ CISEK

# SPÓR O DOMENĘ „ŚWISTAK.PL”

Powództwo do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki wniosła przeciw Maciejowi B. spółka Swistak.pl (przez „s”, nie przez „ś” bez kreski). Domagała się stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji ww. nazwy domeny internetowej naruszył prawa spółki. W szczególności, jak podnosiła powódka, Domena jednoznacznie kojarzy się z nazwą serwisu aukcyjnego „Świstak.pl” (z polskim znakiem diakrytycznym „ś”) znajdującego się pod domeną swistak.pl (pisane przez „s” bez kreski), którego właścicielem jest powódka, a także z nazwą spółki – właściciela serwisu. Serwis ten istnieje od ponad 5 lat i jest znany kilku milionom internautów, a zatem jest to wityryna, która wiąże się ze znaną marką. Ponadto powódka podniosła, że logo oraz znak słowny serwisu aukcyjnego Świstak.pl zostało zgłoszone do biura patentowego w celu zastrzeżenia nazwy.

Spółka zarzuciła pozwanemu, że umieścił on pod domeną swistak.pl przekierowanie na domenę czasnasex.pl, która zawiera treści erotyczne, co źle wpływa na wizerunek marki Świstak.pl. Tuż przed wniesieniem pozwu pozwany zmienił przekierowanie na domenę jazdajazda.pl, która zawiera jednak, także linki do serwisów o treści erotycznych.

Powódka do pozwu dołączyła zrzuty ekranowe serwisu, znajdującego się pod domeną czasnasex.pl, do której kierowała domena swistak.pl a także zrzut obrazu z serwisu jazdajazda.pl, do którego domena swistak.pl przekierowywała w dniu wniesienia pozwu. Oprócz tego powódka dostarczyła zrzut ekranowy wyników zapytania zadanego wyszukiwarce Google, która po wpisaniu frazy „świs-tak.pl”, zwracała w pierwszej kolejności wynik z adresem spornej domeny przekierowującej na strony erotyczne, a dopiero w kolejnych wynikach wyświetlane były wyniki kierujące na portal aukcyjny, prowadzony przez powódkę pod adresem swistak.pl (przez zwykłe „s”).

W odpowiedzi na pozew, powód zażądał oddalenia powództwa. Podniósł okoliczność, że powód do pozwu dołączył swój wniosek do biura patentowego, a nie – świadectwo ochronne na znak towarowy, powód nie używa także znaku ®, który świadczy o przydaniu ochrony prawnej związanej z prawidłowym zarejestrowaniem znaku. Oznacza to, zdaniem pozwanego, że powód jest dopiero na początku drogi do rejestracji znaku towarowego. Tymczasem Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Zatem okoliczność, iż postępowania zostało wszczęte, nie daje powodów do uznania, że zostanie ono zgodnie z zamysłem inicjatora zakończone, a więc może nie dojść w ogóle do rejestracji znaku.

Ponadto pozwany stwierdził, że na obecnym etapie nie wie także, na jakie dziedziny swojej działalności powód wniósł o rejestrację znaku. Być może pola te w ogóle nie nachodzą na dziedziny, którymi zajmuje się powód, w związku z używaniem spornej domeny.

Pozwany zarzucił też, że nie może w ogóle być mowy o naruszeniu praw powoda, biorąc pod uwagę okoliczność, iż nazwa spółki powoda jest nazwą nietożsamą z nazwą domeny, której abonentem jest pozwany. Domena pozwanego brzmi „świs-tak.pl” i odwołuje się do polskiej nazwy popularnego zwierzęcia. Firma pozwanego natomiast brzmi „Swistak.pl sp. zo.o.” i wobec faktu, że zgodnie z ustawą o języku polskim – art. 7 tej ustawy, istnieje obowiązek posługiwania się językiem polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy. Zakaz ten – stosownie do art. 11 powołanej wyżej ustawy nie odnosi się do nazw własnych.

Skoro firma Swistak pl ani w swoim zapisie ani w brzmieniu fonetycznym nie przestrzega zasad języka polskiego, należy przyjąć, że jest to nazwa własna, nie posiadająca znaczenia w języku polskim. Tymczasem pozwany posługuje się nazwą popularnego zwierzęcia. Do nazwy został dodany skrót „pl”, jednak fakt ten nastąpił niejako poza wolą i działaniami pozwanego.

Ponadto pozwany podniósł, że wykorzystuje swoją domenę w sposób zupełnie niezbieżny z charakterem przedsiębiorstwa powoda. Dlatego nie rozumie, dlaczego musiałby zrezygnować z przysługującego mu prawa podmiotowego (rejestracja domeny, opłaty) tylko li z tego powodu, że przedsiębiorstwo powoda jest znacznych rozmiarów i jest „tak zwaną” znaną marką. W końcu, zdaniem pozwanego, nazwa powoda i nazwa domeny pozwanego nie są tożsame. Ponadto, jeżeli powód czuje się subiektywnie zagrożony obecnym stanem rzeczy, mógł zgłosić się do pozwanego celem ugodowego załatwienia stosunków, być może odkupienia domeny, a nie wykorzystywać fakt, że jest przedsiębiorstwem znacznie pozwanego przerastającym: organizacyjnie, konkurencyjnie i gabarytowo.

Według pozwanego takie postępowanie stoi w oczywistej sprzeczności z art. 5 k.c., a zatem stanowi pogwałcenie zasad współżycia społecznego.

Pozwany podniósł także, że rejestracja domeny „świs-tak.pl” zbiegła się niemal w czasie zawiązania spółki powoda. Ponadto nazwa „świs-tak”, potencjalnemu odbiorcy przede wszystkim kojarzy się ze zwierzęciem, a nie – z portalem prowadzonym przez powoda. Jest to wyraz bardzo popularny i w pierwszej kolejności przywołuje na myśl zwierzę o tej nazwie, a nie: powoda, jego firmę, czy prowadzony przez niego portal.

Kolejnym zarzutem było to, że powód w swoich pismach procesowych zasadniczo nie uzasadniał, na czym polega (jego zdaniem) naruszenie prawa ochronnego na ww. znak towarowy, wskutek dokonania rejestracji przez Pozwanego nazwy domeny „świs-tak.pl”. Nie przeprowadzał w tym zakresie żadnej zwartej merytorycznej argumentacji. Powód praktycznie ograniczył się w tym zakresie do stwierdzenia, że do omawianego naruszenia doszło. W ogóle nie podjął żadnych starań w kierunku wykazania, że akt rejestracji nazwy domeny „świs-tak.pl” stanowi używanie oznaczenia „Swistak.pl „do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym.

Natomiast, wedle twierdzeń pozwanego, bez uzasadnienia takiej kwalifikacji aktu rejestracji nazwy domeny „świstak.pl” nie można go podporządkować pod którąkolwiek z postaci naruszenia, o jakich mowa w art. 296 ust.2 ustawy prawo własności przemysłowej.

Zdaniem pozwanego, z faktu rejestracji nazwy domeny „świstak.pl” w praktyce wynika jedynie to, że powód nie może zarejestrować identycznej domeny i nic więcej. W tym miejscu warto zacytować uzasadnienie wyroku Sądu polubownego z dnia 9 stycznia 2006 roku, sygn. akt Sygn.akt 17/05/PA<sup>1</sup>. W treści tegoż uzasadnienia Sąd stwierdził; „Sąd pragnie stanowczo podkreślić, że z posiadania prawa ochronnego na znak towarowy nie można w żaden sposób wywodzić praw do nazw domen zbliżonych z tym znakiem – nawet jeżeli prawo ochronne obejmuje swoim zakresem usługi, które mogą być świadczone via internet.”

Tamże Sąd jednocześnie dodał: Na mocy prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony nie nabywa ani żadnego uprawnienia do rejestracji nazwy domeny zbliżonej ze znakiem towarowym, ani też żadnego uprawnienia do zakazania osobie trzeciej rejestracji takiej nazwy domeny. Akt rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi używania oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym. A tylko takie używanie oznaczenia objęte jest pojęciem „używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy” w rozumieniu art. 154 ust. 1 ustawy. Również jedynie takie używanie oznaczenia przez osobę trzecią może być uważane za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 ustawy. „Nie można zatem z prawa ochronnego na znak towarowy wywodzić żadnego pierwszeństwa do dokonania rejestracji nazwy domeny. Nie można też samej rejestracji nazwy domeny nigdy zakwalifikować jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może wynikać z określonego sposobu używania zarejestrowanej nazwy domeny, nie stanowi natomiast takiego naruszenia rejestracja nazwy domeny sama w sobie.”

Sąd polubowny rozstrzygnął spór na korzyść powoda i orzekł, iż pozwany Maciej B. w wyniku rejestracji domeny świstak.pl naruszył prawa powoda Swistak.pl Sp. z o.o. i zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w kwocie 3.000 zł.

Rozstrzygnięcie merytoryczne oparte zostało na ustaleniu, iż w wyniku rejestracji spornej domeny pozwany jednoznacznie i bezpośrednio zagraża prawu powoda do jego firmy, i że w związku z tym powodowi przysługuje uprawnienie z art. 43<sup>10</sup> kodeksu cywilnego. Przed omówieniem motywów takiej kwalifikacji stanu faktycznego Sąd zwrócił uwagę, iż rozstrzygnięcia sprawy na tej podstawie nie uniemożliwiło niepowołanie jej przez powoda w pozwie. Zgodnie bowiem z art. 10 Regulaminu powód nie musi przytaczać jakichkolwiek przepisów prawnych na poparcie roszczeń, co wszakże nie umniejsza w żaden sposób obowiązku Sądu wszechstronnej analizy stanu prawnego. Natomiast wbrew twierdzeniom pozwanego, argumentacja powoda nie musi być spójna ani zwięzła, o ile, jak w niniejszej sprawie, wskazuje na okoliczności faktyczne istotne dla jej rozstrzygnięcia.

Ustalając, że w sprawie doszło do bezprawnego zagrożenia prawa do firmy powoda, Sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności. Element odróżniający firmy powoda (Swistak.pl) jest niemal identyczny z nazwą spornej domeny (świstak.pl). Prawdopodobieństwo konfuzji jest tym większe, że ta pierwsza nazwa nie funkcjonuje w języku polskim, a zarówno wyszukiwarka internetowa jak i sama strona www powoda, tworzy powiązanie pomiędzy jego firmą a nazwą „świstak.pl”.

Próba uzyskania przez internautę dostępu do serwisu powoda poprzez sporną domenę jest zatem całkowicie naturalna i oczywista. Z kolei strona „jazdajazda.pl”, do której trafia ruch przekierowywany ze spornej domeny, **nie zawiera jakiegokolwiek elementu potwierdzającego tezę pozwanego, iż jego zamiarem było odniesienie się do popularnego zwierzęcia, nie zaś firmy powoda. Ani forma, ani treść strony jazdajazda.pl nie mają jakiegokolwiek związku ze świstakami. Sąd nie ma więc najmniejszych wątpliwości, iż jedynym celem rejestracji spornej domeny przez pozwanego była próba wykorzystania firmy powoda do przyciągnięcia osób zainteresowanych jego usługami na strony pozwanego.**

Poprzez próbę wykorzystania domeny jednoznacznie kojarzącej się z powodem, pozwany dokonał więc niedopuszczalnej eksploatacji firmy powoda, do korzystania z której nie jest uprawniony. Dla ustalenia bezprawności działania pozwanego nie ma przy tym znaczenia, iż profil jego działalności nie jest konkurencyjny względem przedsiębiorstwa powoda, ponieważ relacja taka nie stanowi warunku zapewnienia ochrony firmie powoda na podstawie art. 43<sup>10</sup> kodeksu cywilnego.

Sąd nie może zgodzić się też z sugestią pozwanego, że dla oceny jego zachowania znaczenie może mieć tylko fakt rejestracji domeny, nie zaś późniejszy sposób korzystania z niej. Wniosek, że Sąd rozstrzygając sprawę zignorować powinien sposób używania spornej domeny jest niedopuszczalny z następujących przyczyn. **Rolą Sądu, wyraźnie wskazaną zarówno w zapisie na sąd polubowny, jak i w petitum pozwu, jest ocena naruszenia przez abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, nie zaś poprzez sam fakt rejestracji.** Wynikiem rejestracji jest zaś właśnie sposób używania domeny internetowej. Ograniczenie kognicji Sądu jedynie do momentu rejestracji prowadzioby natomiast do konieczności odmowy udzielenia ochrony wszystkim osobom trzecim, ponieważ w chwili rejestracji nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób domena będzie używana przez abonenta<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Chodzi o wyrok w sprawie Friko.pl, zob. <http://www.nowemedia.org.pl/Friko.php> ; podobne tezy można wysnuć z wyroku w sprawie domeny Slodkitelegram.pl , zob. <http://www.nowemedia.org.pl/Slodkitelegram.php>

<sup>2</sup> Zob. też: [www.nowemedia.org.pl/Swistak.php](http://www.nowemedia.org.pl/Swistak.php)

## CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (CBKE)

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednostka ta powołana została w celu prowadzenia badań naukowych nad: umowami elektronicznymi, prawem telekomunikacyjnym, przestępczością komputerową, ochroną danych osobowych przetwarzanych informatycznie, stosowaniem technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości, ochroną własności intelektualnej w Internecie, ideą elektronicznego rządu, informatyką prawniczą, prawem mediów oraz prawnymi aspektami dostępu do informacji.

Początek XXI wieku to okres bujnego rozwoju tzw. technologii IT, co spowodowało, że założenie CBKE pokryło się z dynamicznie wzrastającym zainteresowaniem tą tematyką. Kolejne lata funkcjonowania na Wydziale ugruntowały naszą pozycję jako solidnego organizatora i współorganizatora przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Priorytety naszego działania obejmują m. in. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych, rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką, jak również rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz integracja środowiska studenckiego i naukowego.

Kierownikiem CBKE jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Zespół Centrum stanowią pracownicy naukowcy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci prawa. Doktoranci prowadzą badania naukowe pod kierunkiem Rady Naukowej CBKE składającej się z siedmiu profesorów naszego Wydziału oraz profesora z Uniwersytetu w Hanowerze. Przewodniczącym Rady jest Dziekan Wydziału dr hab. prof. Włodzimierz Gromski.

## VNT LAW & COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z O.O.

VNT Law & Communications spółka z o.o. organizuje seminaria otwarte (terminarz szczegółowy [vnt.com.pl](http://vnt.com.pl)) ale także dedykowane wysoko specjalistyczne seminaria zamknięte dla sądów (zarówno okręgowych jak rejonowych), okręgowych rad radców prawnych, adwokackich, kancelarii prawnych, urzędów, przedsiębiorców itp. Wykładowcami są uznani specjaliści zarówno naukowcy, jak sędziowie, wysokiej rangi urzędnicy, a także praktycy. Oprócz seminariów z prawa, jako jeden z nielicznych podmiotów w kraju, organizujemy dla małych grup (np. w ramach danej izby korporacyjnej, sądu okręgowego itp.) specjalistyczne zajęcia z prawniczego języka angielskiego (współpraca z Londyńską Izbą Przemysłowo Handlową w zakresie certyfikowania znajomości specjalistycznego języka angielskiego). Realizujemy aktualnie projekty współfinansowane ze środków UE.

Aktualnie realizowane szkolenia dedykowane (możliwość realizacji dla poszczególnych korporacji czy też sądów):

- Elektroniczne postępowanie upominawcze
- Wpływ najnowszych zmian w k.p.c. na postępowanie sądowe
- Konsekwencje zmian k.p.c. dla funkcjonowania sądu i pełnomocników w związku z e-protokołem
- Nowa regulacja hipoteki (wejście w życie 2011 r)
- Nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
- Informatyzacja postępowania cywilnego
- Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym
- Zmiany w procedurze administracyjnej. Konsekwencje nowelizacji ustawy o informatyzacji na orzecznictwo sądów administracyjnych (seminarium dedykowane dla sądów administracyjnych)
- Zmiany w k.p.a. – konsekwencje dla urzędów ale także pełnomocników
- Konsekwencje zmian k.p.a. dla wydawania decyzji stypendialnych
- Zmiany w ordynacji podatkowej i k.p.a. Nowe obowiązki w związku z przesyłaniem dokumentów do Urzędu Skarbowego.
- Dostosowanie systemów teleinformatycznych urzędu oraz sądów do Krajowych Ram Interoperacyjności
- Nowa instrukcja kancelaryjna
- Umowy zawierane w działalności wydawniczej
- Odpowiedzialność aptekarza za błędne wydawanie leków
- Aktywności marketingowe w branży farmaceutycznej (aspekty prawne)
- Reklama wyrobów farmaceutycznych
- Problematyka pomocy prawnej
- Reklamacja w obrocie międzynarodowym. Regulacje UE, UNIDROIT i Konwencji wiedeńskiej
- Ochrona danych osobowych
- Faktura elektroniczna
- Umowy wdrożeniowe systemów IT
- Inne





WYDAWCA:



Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,  
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej  
ul. Uniwersytecka 22/26, 51-145 Wrocław  
e-mail: [ebiuletyncbke@prawo.uni.wroc.pl](mailto:ebiuletyncbke@prawo.uni.wroc.pl)  
<http://cbke.prawo.uni.wroc.pl>

PRODUKCJA:



VNT Law & Communications Sp. z o.o.  
ul. Norblina 84, 40-748 Katowice,  
tel.: 32 352 42 00, faks: 32 352 42 01  
mob.: 0 602 334 664 , 0 660 530 054  
e-mail: [vnt@vnt.com.pl](mailto:vnt@vnt.com.pl), [szkolenia@vnt.com.pl](mailto:szkolenia@vnt.com.pl)  
[www.vnt.com.pl](http://www.vnt.com.pl)

DZIAŁ REKLAMY I KOLPORTAŻ:

tel.: 32 352 42 00, faks: 32 352 42 01  
mob.: 0 602 334 664 , 0 660 530 054

ISSN 2082-100X



9 772082 100008