

Sygn. akt I ACa 1557/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Zbigniew Cendrowski

Sędziowie: SA Beata Kozłowska

SA Dorota Markiewicz (spr.)

Protokolant: praktykant Edyta Golonka

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy ze skargi B. F.

przeciwko (...) z siedzibą w O. (Japonia)

o uchylenie wyroku sądu polubownego

na skutek apelacji skarżącego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. akt XXII GWzt 24/14

1. oddala apelację;

2. zasądza od B. F. na rzecz (...) z siedzibą w O. (Japonia) kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1557/14

UZASADNIENIE

Skarżący B. F. wniósł o uchylenie w całości wydanego względem niego 27 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt 58/13/PA wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. i zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się przed Urzędem Patentowym RP z wniosku skarżącego postępowanie w sprawie o rejestrację znaku towarowego (...) Z- (...), zgłoszonego 7 listopada 2013 r.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

I. Sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez:

1. brak powiązania w sentencji wyroku naruszenia znaku towarowego z konkretnymi towarami, na które znak został przyznany (...) w O.. Niedostrzeżenie, że B. F. służyło w dniu orzekania warunkowe prawo ze zgłoszenia znaku towarowego (...), ale warunek rozwiązujący na dzień orzekania przez sąd polubowny nie został zrealizowany i nie było wiadome, czy się zrealizuje, a jednak sąd przyjął, iż prawo ze zgłoszenia nie jest istotne dla ustalania naruszenia, co godzi w porządek prawny Rzeczypospolitej, w tym w podstawowe zasady rządzące prawem własności przemysłowej,

poprzez przyznanie monopolu na znak towarowy w oderwaniu od chronionych nim towarów i usług. Sama rejestracja domeny nie może stanowić naruszenia prawa do znaku towarowego, albowiem chroni ono oznaczenia w ścisłym powiązaniu z towarami i usługami. W praktyce jest częste i prawnie dopuszczalne posiadanie przez kilka podmiotów takiego samego znaku towarowego zastrzeżonego dla różnych towarów i usług.

2. naruszenie art. 21 Konstytucji stanowiącego, iż Rzeczpospolita Polska chroni prawo własności, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, poprzez ustalenie, że rejestracja domeny, stanowiła naruszenie przez pozwanego praw powoda, co stanowi podstawę nie wynikającą z przepisów rangi ustawowej i wywłaszczenie pozwanego z nabytej przez niego domeny, pomimo iż nabył ją zgodnie z przepisami prawa, za wynagrodzeniem i ją opłacał. W ocenie pozwanego, wyrok sądu polubownego może zakazać prezentowania określonych treści na spornej domenie, ale nie powinien pozbawiać właściciela jego własności w oderwaniu od towarów i usług, dla których znakowi towarowemu (...) została przyznana ochrona.

3. naruszenie art. 22 Konstytucji poprzez ograniczenie wolności działalności gospodarczej w sposób nieprzewidziany w ustawie i bez względu na ważny interes publiczny. Prawo własności przemysłowej i rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ogranicza działalność gospodarczą, poprzez przyznanie monopolu uprawnionym w zakresie zgłoszonych towarów i usług. W tym przypadku sąd polubowny uznał w sentencji wyroku, iż sama rejestracja spornej domeny stanowiła naruszenie przez pozwanego praw powoda. Narusza to w sposób nieprzewidziany w ustawie swobodę prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej, godząc w podstawowe zasady Rzeczypospolitej Polskiej.

4. naruszenie art. 45 Konstytucji poprzez pozbawienie pozwanego prawa do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd, z uwagi na przyjęcie przez sąd polubowny, że zasada szybkości postępowania jest nadrzędną w stosunku do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Przejawilo się to w niemożności ustosunkowania się przez pozwanego do stanowiska powoda. Po złożeniu odpowiedzi na pozew sąd polubowny wyznaczył jeden termin dla obu stron, co godzi w prawo pozwanego czynnego udziału w sprawie i powoduje, iż nie miał on faktycznej możliwości swobodnego przedstawienia swojego stanowiska. Ponadto sąd odmówił zawieszenia postępowania, pomimo wystąpienia zagadnienia wstępnego, do którego rozstrzygnięcia jest kompetentny organ administracyjny. Sąd polubowny hipotetycznie przyjął w chwili orzekania, że organ administracyjny wydał decyzję odmowną. Doszło w ten sposób do naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Zagadnienie wstępne mające decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy dotyczy ustalenia, czy pozwanemu przysługuje prawo wyłączne, które mógłby on przeciwstawić prawu powoda, uprawniające go do korzystania z domeny(...) w zakresie zgłoszonych do UPRP klas. Stanowisko sądu polubownego godzi w istotę wznowienia postępowania jako środka nadzwyczajnego oraz w fundamentalną zasadę trwałości prawomocnych orzeczeń sądowych, od których instytucja wznowienia jest tylko wyjątkiem i ostatecznością.

5. rażące naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 poprzez zakazanie posiadania i nabywania domen internetowych zawierających znaki towarowe, pomimo że przepis nakazuje ocenę naruszenia znaku towarowego przez przyzmat towarów i usług, dla których znak został zgłoszony. Taka ocena została dokonana przez sąd polubowny w sposób bardzo pobieżny w uzasadnieniu i nie znajduje odzwierciedlenia w sentencji wyroku, który przyznaje powodowi uprawnienia zakazowe w szerszym zakresie niż przewiduje to rozporządzenie. Do naruszeń znaków towarowych może dojść tylko przez prezentację określonych treści na stronach internetowych, a nie przez sam fakt ich posiadania lub zarejestrowania. Sentencja wyroku winna zakazywać rzeczywistych naruszeń w oparciu o przepisy rozporządzenia, a nie pozbawiać pozwanego prawa do posiadania spornej domeny niezależnie od tego, w jaki sposób będzie z niej korzystał. Takie ustalenie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego, w tym fundamentalnymi zasadami przyznawania i zakresu monopolu wynikającego z praw wyłącznych.

6. uznanie w sposób sprzeczny z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, że użycie znaku towarowego powoda w rankingu komputerów mobilnych w celu porównania różnych komputerów stanowi naruszenie praw do znaku, albowiem nie jest to posłużenie się cudzym znakiem dla własnych usług lub towarów ale uprawniona ocena produktu powoda. Zakaz używania cudzych znaków w celu oceny produktów nimi opatrywanych godziłby w swobodę wypowiedzi.

7. naruszenie art. 14 rozporządzenia poprzez uznanie, że prowadzenie serwisu informacyjnego w branży tożsamej ze znakiem towarowym stanowi nieinformacyjnie użycie znaku i jest jednoznaczne z naruszeniem praw do znaku, pomimo że nie zachodziły przesłanki naruszenia. Dopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym w celu informacyjnym, a nie w celu oferowania towarów na stronie internetowej, na którą następowało początkowo przekierowanie ze spornej domeny. Pozwany prowadził portal informacyjny, gdzie porównywał produkty różnych przedsiębiorców i z treści strony wynikało w sposób oczywisty, że pozwany nie jest powiązany z żadnym z producentów. Sąd polubowny całkowicie wypaczył sens prawny pojęcia naruszenia praw wyłącznych, uznając za takowe działania prawnie dozwolone.

II. nieważność postępowania, ze względu na właściwość wyłączną Sądu, z uwagi na treść art. 98 rozporządzenia, a co za tym idzie nieważność zapisu na sąd polubowny. Dodatkowo pozwany nie miał możliwości obrony swoich praw, faktycznej możliwości odniesienia się do stanowiska drugiej strony, które było repliką wobec odpowiedzi na pozew, którą otrzymał po upływie terminu zakreślonego przez arbitra na prezentację stanowiska.

Przeciwnik skargi (...) w O. zażądał jej oddalenia i zwrotu kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 28 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy Warszawie oddalił skargę oraz obciążył skarżącego kosztami procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 17 października 2014 r. (...) z siedzibą w O. przedstawił wniosek o rozpoznanie przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. powództwa o stwierdzenie, że używanie przez B. F. nazwy domeny internetowej (...) narusza jego prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) i z reguły uczciwej konkurencji.

(...) i B. F. dokonali w sposób ważny i skuteczny zapisu na sąd polubowny. Odpis pozwu doręczony został abonentowi dnia 3 grudnia 2013 r. z informacją o prawie złożenia odpowiedzi w terminie 7 dni. Pozwany przedstawił swoje stanowisko, żądając oddalenia powództwa. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r. arbiter zakreślił obu stronom dodatkowy, siedmiodniowy termin na przedstawienie ewentualnych dowodów.

Dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt 58/13/PA zapadł wyrok, w którym sąd polubowny stwierdził, że B. F., w wyniku rejestracji domeny (...) .pl naruszył prawa (...) (pkt 1.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.541 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2.).

Sąd Okręgowy zważył, że skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego, stanowiąca nadzwyczajny środek nadzoru judykacyjnego sądu państwowego nad działalnością sądów polubownych, ma charakter kasatoryjny. W postępowaniu przed sądem powszechnym wywołanym skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego, regulowanym przepisami art. 1205 i nast. k.p.c., sąd powszechny nie bada meritum sporu (czy przytoczone w nim fakty uzasadniają wydane rozstrzygnięcie), ani nie weryfikuje prawidłowości poczynionych i przyjętych za podstawę wyroku ustaleń. Zadaniem sądu powszechnego rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego jest wyjaśnienie, czy w sprawie nie wystąpiła określona w ustawie podstawa uchylenia tego wyroku. Nie mieści się tu, co do zasady, kontrola zgodności wyroku sądu polubownego z prawem materialnym ani badanie, czy znajduje on oparcie w faktach przytoczonych w jego uzasadnieniu i czy fakty te zostały prawidłowo ustalone.

Sąd zauważył, że dokonując zmiany unormowań odnoszących się do sądownictwa polubownego (dodanie Części piątej k.p.c.), polski ustawodawca dążył do jego wzmocnienia, w szczególności przez ograniczenie możliwości podważania wyroków sądów polubownych, a dokonywana przez sąd powszechny a casu ad casum, raczej z zastosowaniem wykładni zawężającej niż rozszerzającej, ocena istnienia podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego powinna być niezwykle rozważna i ostrożna. Uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny może nastąpić wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1206 k.p.c. Sąd powszechny nie może w ramach postępowania o uchylenie wyroku sądu polubownego rozpoznawać merytorycznie sporu pomiędzy stronami postępowania polubownego.

Sąd rozpoznający skargę jest związany podstawami przytoczonymi przez skarżącego i może uchylić wyrok sądu arbitrażowego ze względu na zaistnienie określonej podstawy z art. 1206 § 1 k.p.c. tylko wówczas, gdy została ona

powołana w skardze. Z urzędu uwzględnia jedynie dwie podstawy wskazane w § 2 art. 1206 k.p.c.: wynikającą z ustawy niemożność rozstrzygnięcia sporu przez ten sąd (pkt 1) i sprzeczność wyroku arbitrażowego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 2). Branie przez sąd pod rozwagę z urzędu wymienionych podstaw uchylecia wyroku nie stoi na przeszkodzie powołaniu się na nie w skardze.

W ocenie Sądu Okręgowego:

1. Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. był władny rozstrzygnąć spór o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego:

Przepis art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi w ust. 1, że państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji (sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych), które pełnią funkcje powierzone im rozporządzeniem. Zgodnie zaś z art. 96, sądy te mają wyłączną właściwość :

a.w wszystkich sprawach dotyczących naruszenia, a jeżeli zezwala na to prawo krajowe, także dotyczących zagrożenia naruszenia wspólnotowego znaku towarowego;

b.w sprawach o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to prawo krajowe;

c.w sprawach odnoszących się do roszczeń określonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie;

d.w sprawach powództw wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie art. 100.

Wedle Sądu z powołanego przepisu nie wynika ograniczenie przez ustawodawcę wspólnotowego praw stron do poddania sporu odnoszącego się do naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych rozstrzygnięciu sądu polubownego. Należy go interpretować w ten sposób, że ograniczenie uprawnień do rozpoznawania tego typu spraw dotyczy systemu sądownictwa powszechnego. Gdyby wolą ustawodawcy wspólnotowego było pozbawienie stron uprawnień do zawarcia ugody lub do wyboru przez uprawnionego i naruszydiciela innego rozwiązania ich sporu to by o tym wyraźnie wyrzekł.

W przekonaniu Sądu, art. 96 rozporządzenia nie przesądza o utracie zdatności arbitrażowej przez spór o naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Taki skutek nie wynika także z przepisów prawa krajowego (zdolność ugodowa wg art. 1157 k.p.c.) Prawo z rejestracji ma charakter majątkowy, a spór o jego naruszenie strony mogą – wedle własnej decyzji - rozstrzygnąć, zawierając ugodę, zarówno pozasądową jak i sądową. Dla oceny zdatności arbitrażowej nie ma znaczenia kwestia, że przepisy dla danej sprawy ustanawiają jurysdykcję krajową wyłączną sądów określonego państwa, ani to, że w sprawie tej ustanowiona została właściwość wyłączna określonego sądu państwowego (tak: Tadeusz Ereciński, Karol Weitz „Sąd arbitrażowy” Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2008 s.117)

2. W postępowaniu przed sądem polubownym pozwany miał zapewnioną możliwość obrony swych praw (a contrario art. 1206 § 1 pkt 2 k.p.c.).

W przekonaniu Sądu, zarzut sformułowany w pkt I.4. i II. skargi jest pozbawiony racji. Nie potwierdzają go: przebieg postępowania i czynności sądu polubownego. Z istoty postępowania arbitrażowego wynika zaś, że sąd polubowny nie na obowiązku dokonywania czynności zgodnych z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

B. F. otrzymał odpis pozwu (...) i miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska wobec żądań i twierdzeń powoda. Skorzystał z niej w bardzo ograniczonym stopniu, formułując krótką acz stanowczą odpowiedź. Jakkolwiek stopień skomplikowania sprawy i obszerność zaferowanego przez powoda materiału dowodowego uzasadniały określenie pozwanemu dłuższego niż siedmiodniowy terminu, szczególnie, że postępowanie toczyło się od kilku miesięcy, to B. F.

nie wykazał w tym względzie żadnej inicjatywy, w szczególności nie sformułował wniosku o umożliwienie mu złożenia kolejnych pism, ani nie skorzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Wedle Sądu nie można się zgodzić z zarzutem nierównego traktowania stron. Sąd polubowny określił obu stronom dodatkowy siedmiodniowy termin na zgłoszenie ewentualnych wniosków dowodowych. Porównanie z regułami procedury cywilnej jest o tyle nietrafne, że – stosownie do art. 207 k.p.c. - sąd powszechny może zobowiązać pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew i pism przygotowawczych. Z obowiązujących przepisów nie wynika bezwzględne uprawnienie powoda do złożenia repliki, a pozwanego do odniesienia się do formułowanych w toku postępowania twierdzeń i zgłaszanych wniosków dowodowych. W praktyce decyzja sądu o zobowiązaniu strony do złożenia pisma przygotowawczego w dużej mierze zależy od jej inicjatywy – wystąpienia ze stosownym wnioskiem, wskazania okoliczności, co do których dostrzega potrzebę ich wyjaśnienia.

3. Zaskarżony wyrok nie narusza podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (a contrario art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.).

Sąd podkreślił, że klauzula porządku publicznego jak każda klauzula generalna jest niedookreślona, co pozostawia sądowi orzekającemu w konkretnej sprawie dużą dozę swobody, niemniej dokonana kontrola elementów składających się na orzeczenie sądu polubownego nie może przybierać rozmiarów właściwych kontroli merytorycznej (zasadności) takiego orzeczenia. Zakaz takiej kontroli związany jest z istotą stosowania klauzuli porządku publicznego. Przy jej stosowaniu nie chodzi bowiem o to, aby oceniane orzeczenie było zgodne ze wszystkimi wchodzącymi w grę bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, lecz o to, czy wywarło ono skutek sprzeczny z podstawowymi zasadami krajowego porządku prawnego.

Według dominującego poglądu, przy ocenie, czy wyrok sądu arbitrażowego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego, należy uwzględniać jego treść, a nie prawidłowość postępowania przed sądem arbitrażowym ani prawidłowość obsady składu tego sądu. Przez podstawowe zasady porządku prawnego stanowiące podstawę oceny wyroku sądu arbitrażowego należy rozumieć nie tylko normy konstytucyjne, ale i naczelne normy w poszczególnych dziedzinach prawa. Na podstawie wyrażonej w art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. klauzuli porządku publicznego wyrok sądu arbitrażowego ulega zatem uchyleniu wtedy, gdy zdeterminowane jego treścią skutki są nie do pogodzenia z określoną normą zaliczaną do podstawowych zasad tego porządku.

W ocenie Sądu Okręgowego stosowanie przez sąd polubowny prawa materialnego właściwego dla rozstrzyganego stosunku - przestrzeganie którego, co do zasady, nakazuje art. 1194 § 1 k.p.c. - podlega kontroli sądu powszechnego rozpoznającego skargę o tyle tylko, o ile wymaga tego zastosowanie, uwzględnianej z urzędu klauzuli porządku publicznego. Naruszenie przez sąd polubowny właściwego prawa materialnego uzasadnia uchylene wyroku sądu polubownego jedynie wówczas, gdy pociąga za sobą jego sprzeczność z porządkiem prawnym.

Rozstrzygając o słuszności stawianych w pozwie zarzutów naruszenia znaku (...), sąd polubowny był zobowiązany zastosować przepisy prawa wspólnotowego - rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które stanowią element obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, a w zakresie nim nieuregulowanym przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (poprzez art. 101 rozporządzenia)

Zdaniem Sądu Okręgowego nie można się zgodzić z zarzutem stawianym przez skarżącego, iż stwierdzenie naruszenia praw do wspólnotowego znaku towarowego uzasadniać może wyłącznie stosowanie względem naruszcyciela sankcji zakazowych, stosownie do art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Przeciwnie z ust. 2 tego przepisu wynika wprost dopuszczalność zastosowania do znaków wspólnotowych innych środków przewidzianych prawem dla znaku krajowego. Jeśli zatem uprawniony ma interes prawny w ustaleniu faktu naruszenia lub istnienia groźby naruszenia w przyszłości jego znaku, może wystąpić ze stosownym żądaniem w trybie art. 189 k.p.c. W tym przypadku wydanie przez sąd polubowny rozstrzygnięcia ograniczonego do stwierdzenia faktu naruszenia prawa wyłącznego wynika także wprost z art. 10 ust. iii. Regulaminu.

W ocenie Sądu, zaskarżony wyrok nie narusza podstawowych zasad prawa znaków towarowych. W szczególności nie przemawia za tym brak ograniczenia ustalenia do określonych towarów i usług, dla których znak (...) jest chroniony. W motywach zaskarżonego wyroku arbiter przedstawił swą ocenę działania pozwanego, uwzględniając przy tym zasadę specjalizacji. Sąd zaznaczył, że pewne zastrzeżenia może budzić wiązanie naruszenia z rejestracją nazwy domeny internetowej w sentencji pomimo odmiennego żądania pozwu i poglądu judykatury i doktryny, że nie sama rejestracja, ale używanie może naruszać prawo do znaku towarowego. Nie jest to jednak błąd, który mógłby być kwalifikowany jako sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego. Zasad tych nie narusza także dokonana przez sąd polubowny ocena przekroczenia przez pozwanego granicy dopuszczalnego użycia znaku towarowego osoby trzeciej w celach informacyjnych. Żądana przez skarżącego weryfikacja poprawności zastosowania przepisów prawa materialnego wykracza poza uprawnienia przyznane sądowi powszechnemu rozpoznającemu skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego nie jest środkiem odwoławczym, a nadzwyczajnym środkiem nadzoru judykacyjnego sądu państwowego nad działalnością sądu polubownego. Ma to ten podstawowy skutek, że sąd państwowy w zasadzie nie bada rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego, a w szczególności nie kontroluje, czy ma on oparcie w faktach przytoczonych w jego uzasadnieniu, bądź czy zastosowano odpowiednie przepisy prawa materialnego. Może tylko w wyjątkowych przypadkach, wskazanych przez przepisy ustawy interpretowane ściśle, uchylić wyrok sądu polubownego, skutkiem czego w razie wątpliwości należy dążyć do utrzymania w mocy wyroku, aniżeli do jego uchylenia. Zdaniem Sądu takie wyjątkowy przypadek nie miał miejsca.

Jakkolwiek motywy skarżonego wyroku mogą nasuwać wątpliwości co do prawidłowości interpretacji stosowanych przez sąd polubowny przepisów prawa, to jej ocena w tym postępowaniu nie jest dopuszczalna. Sama zresztą błędna wykładnia prawidłowo zastosowanych przepisów prawa materialnego dokonana przez sąd polubowny nie jest równoznaczna z pogwałceniem praworządności.

4. Zaskarżony wyrok nie narusza przepisu art. 21 Konstytucji RP.

Art. 21 Konstytucji RP stanowi że Rzeczpospolita Polska chroni prawo własności. Należy wedle Sądu wyraźnie odróżnić skuteczne erga omnes prawo własności (w szerokim, konstytucyjnym rozumieniu obejmującym własność przemysłową) wynikające z rejestracji znaku towarowego od skutecznego jedynie inter partes i mającego inny przedmiot uprawnienia abonenta do korzystania z nazwy domeny internetowej, wynikającego z zawarcia umowy o jej rejestrację.

Rejestracja nazwy domeny nie jest tożsama z uzyskaniem do niej prawa wyłącznego. Jest czynnością techniczną, polegającą na przypisaniu nazwy domenowej do numerycznego adresu danego komputera. Rejestracja skutkuje wyłącznie powstaniem umownych praw i obowiązków po stronie rejestratora i abonenta. Regulamin nazw w domenie „.pl” Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w zdaniu drugim pkt 5 jednoznacznie stanowi, że zawarcie umowy nie oznacza przyznania abonentowi jakichkolwiek praw związanych z nazwą domeny, poza wynikającymi wyraźnie z umowy. Ochrona wynikająca z rejestracji jest ograniczona do faktycznej wyłączności w korzystaniu z danego adresu, o ile nie koliduje to z prawami innych podmiotów.

W ocenie Sądu B. F. nie może zatem skutecznie zarzucać pozbawienia go nieistniejącego prawa własności nazwy domeny internetowej (...).pl.

5. Zaskarżony wyrok nie narusza przepisu art. 22 Konstytucji RP.

Wedle Sądu nie jest trafny podniesiony przez skarżącego zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP przez ograniczenie swobody prowadzenia przezeń działalności gospodarczej. Zaskarżony wyrok stanowi jedynie o tym, że w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej (...).pl – poprzez jej używanie (co wynika z uzasadnienia) B. F. narusza prawo wyłącznego używania przez P. (...) wspólnotowego znaku towarowego (...). Pozwany może korzystać z wolności gospodarczej, prowadząc działalność w sposób nienaruszający praw osób trzecich. Zaskarżony wyrok ma charakter

deklaratoryjny i przez stwierdzenie naruszenia prawa P. (...). nie ogranicza pozwanego w prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Zgłoszenie przez B. F. znaku towarowego (...) nie miało wpływu na ocenę naruszenia prawa (...).

Sąd uznał za właściwą decyzję sądu polubownego o odmowie zawieszenia postępowania ze względu na zgłoszenie znaku krajowego. Decyzja Urzędu Patentowego RP nie mogłaby mieć wpływu na ocenę naruszenia, nawet bowiem przyznanie pozwanemu ochrony stwarzałoby najwyżej sytuację konfliktu praw, w której decydujące jest pierwszeństwo. W tej mierze należy stosować odpowiednio wskazania zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 II 2013 r. C-561/11 Federation Cynologique Internationale: Art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego. Identycznie sytuację konfliktu praw ocenia się w orzecznictwie krajowym (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008r., VCSK 109/08).

Apelację od powyższego orzeczenia wniósł skarżący. Zaskarżył wyrok w całości. Zarzucił:

1. naruszenie przepisów postępowania, to jest:

a) art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. poprzez uznanie, iż zaskarżony wyrok Sądu Polubownego nie narusza podstawowych zasad porządku prawnego, w związku z art. 233 k.p.c., poprzez newszechstronne rozważenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, polegające w szczególności na pominięciu faktu, iż gdyby sprawę rozpoznawał sąd powszechny, zaskarżony wyrok nie mógłby mieć takiej formy, co w ocenie skarżącego świadczy niezbicie o tym, że wyrok Sądu Polubownego narusza podstawowe zasady porządku prawnego, przy czym Sąd Okręgowy pominął zarzut, który co prawda wprost został wyartykułowany w replice na odpowiedź na apelację, ale nie mógł być pominięty przez Sąd, albowiem mieścił się w granicach zaskarżenia i został przytoczony w skardze bez podania numeru artykułu, co nie stanowi obowiązku procesowego, albowiem Sąd zna prawo. Mianowicie Sąd nie odniósł się do zarzutu, iż zaskarżony wyrok narusza art. 189 k.p.c. Sąd Okręgowy całkowicie błędnie wywiódł interes prawny z przepisów Regulaminu Sadu Polubownego, które stoją w sprzeczności do przepisów ustawowych, przez co są nieważne, albowiem katalog sankcji z tytułu naruszenia znaków wspólnotowych stanowi katalog zamknięty, określony art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 r.) w sprawie znaku wspólnotowego, który odsyłając do porządku prawnego RP, ma na myśli przepis art. 296 p.w.p. Nie ma w polskim systemie prawnym sankcji za naruszenie prawa do znaku towarowego w postaci pozbawienia prawa do domeny, z której można korzystać w sposób nie stanowiący naruszenia praw do znaku towarowego, a więc w zakresie niezgłoszonych klas towarowych. Zgodnie z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP wyrok w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego nie powinien być wyrokiem ustalającym, a powinien w przypadku takiego ustalenia nakładać sankcje wynikające z przytoczonych powyżej przepisów, w których nie ma sankcji pozbawienia prawa do domeny lub prawa do korzystania z zastrzeżonego oznaczenia poza zakresem chronionych towarów i usług. W tym przypadku wyrok Sądu Polubownego nie nakłada żadnych konkretnych sankcji zakazowych, upoważniając niejako podmiot niesądowy jakim jest (...), do pozbawienia skarżącego prawa do domeny i prawa do jej korzystania nawet w zakresie posiadanej przez skarżącego decyzji administracyjnej o ochronie znaku „(...)” i nawet nie stanowiącego naruszenia praw do znaku towarowego przeciwnika skargi, co jest typową sankcją, ograniczającą swobodę działalności gospodarczej, nie znajdującą oparcia w podstawowych zasadach porządku prawnego RP i w jej Konstytucji, która taką swobodę działalności i uprawnień nabytych, chroni. Naruszenie przytoczonego przepisu przez Sąd Okręgowy w Warszawie polega na tym, iż utrzymano w mocy wyrok sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP, pomimo iż jest to wyrok ustalający, przy czym zakres ustalenia, że skarżący naruszył prawa przeciwnika procesowego jest rażąco za szeroko zakreślony, (nie jest wskazane w sentencji ani w uzasadnieniu, jakie konkretnie prawo przeciwnika zostało naruszone i w jakim okresie, a bezsporne jest, iż używanie spornej domeny nie było ciągle i miało określone ramy czasowe, przy czym wprost w sentencji wyroku, która nie podlega interpretacji, z uwagi na to, iż jest precyzyjna i jasna (clara non sunt interpretanda), zostało wskazane,

iż skarżący naruszył prawa przeciwnika procesowego przez sam fakt rejestracji domeny „(...)”). Sąd Okręgowy w Warszawie, analizując brak zaistnienia przesłanek wskazanych przez skarżącego, uzasadniających uchylenie spornego rozstrzygnięcia Sądu Polubownego z uwagi na sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego, zignorował oczywiste konsekwencje wyroku sądu polubownego, ograniczając się do jego treści, co nie może mieć miejsca, albowiem wyrok jest ustalający i musi być interpretowany w związku z Regulaminem korzystania z domen (...) (art. 19, 22, 23 i 24), co powoduje, iż wyrok ma skutek nieprzewidziany w przepisach prawa i jest on rażąco sprzeczny z art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 r. w sprawie znaku wspólnotowego, który odsyłając do porządku prawnego RP, ma na myśli przepis art. 296 p.w.p., oraz z art. 120 i n. p.w.p., albowiem skarżący posiada własne prawo wyłączne na znak towarowy „(...)” w klasach 10, 25 i 28 i nie będzie mógł z tego prawa korzystać w chronionym zakresie, tym samym zaskarżony wyrok jest sprzeczny z decyzją administracyjną, ograniczając jej zakres, co godzi w zasadę podziału kompetencji na sadownictwo, organy administracyjne, czego nie da się pogodzić z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

b) brak zawieszenia postępowania przed tym sądem, oraz brak uznania za zasadny zarzut braku zawieszenia postępowania przed Sądem Arbitrażowym, co skutkuje wydaniem wyroków, których wykonanie naruszy decyzję o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) wydaną na rzecz skarżącego, (pomimo iż są to wyroki ustalające, a takie być nie powinny), tj. przedstawienie prawomocnego wyroku Sądu Polubownego spowoduje, iż skarżący straci prawo do domeny, pomimo iż posiada decyzję (...) o przyznaniu mu prawa ochronnego na znak towarowy „(...)”, co powoduje, iż wyroki sądowe są sprzeczne z decyzją administracyjną i nie dają się z nią pogodzić, co świadczy o naruszeniu przez Sąd Polubowny podstawowych zasad porządku prawnego RP;

c) naruszenie art. 189 k.p.c. przez uznanie, iż przeciwnik miał interesu prawny w ustaleniu naruszenia jego praw, pomimo iż przysługiwały mu uprawnienia określone przepisami prawa tj. art. 102 C. i 296 p.w.p., oraz uznanie, iż przepisy Regulaminu (...) i Regulaminu Sądu Polubownego przy (...), które są sprzeczne z przytoczonymi przepisami rangi ustawowej, kreującymi zamknięty katalog roszczeń w sprawie naruszeń znaków towarowych, kreują nowe roszczenia i interes prawny w ustaleniu naruszenia, sankcjonując zastosowanie art. 189 k.p.c., co jest rażąco sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP;

d) brak rozpoznania istoty sprawy poprzez niezbadanie przez Sąd Okręgowy czy zakres ustalenia naruszenia praw przeciwnika procesowego nastąpił poza granicami klasyfikacji nicejskiej i czy takie ustalenie bez naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego RP jest możliwe.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, wniósł:

1. o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa zainicjowanego skargą na orzeczenie Sądu polubownego w całości, poprzez uchylenie rozstrzygnięcia tego sądu jako naruszającego podstawowe zasady porządku prawnego RP oraz zasądzenie kosztów procesu za obie instancje z uwzględnieniem wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego według norm przypisanych,

2. ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem o kosztach za postępowanie odwoławcze.

W odpowiedzi na apelację przeciwnik skargi wniósł o jej oddalenie w całości jako bezzasadnej oraz o zasądzenie od skarżącego na rzecz przeciwnika skargi kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według spisu kosztów, a jeżeli takowy nie został złożony, według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

1. Zarzut naruszenia art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. poprzez uznanie, iż zaskarżony wyrok Sądu Polubownego nie narusza podstawowych zasad porządku prawnego, w związku z art. 233 k.p.c.,

poprzez newszechstronne rozważenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, polegające w szczególności na pominięciu faktu, iż gdyby sprawę rozpoznawał sąd powszechny, zaskarżony wyrok nie mógłby mieć takiej formy, co w ocenie skarżącego świadczy niezbicie o tym, że wyrok Sądu Polubownego narusza podstawowe zasady porządku prawnego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zarzut powyższy jest chybiony. Przepis art. 233 § 1 k.p.c. dotyczy zasad oceny materiału dowodowego, która poprzedza dokonanie ustaleń faktycznych. Tymczasem z uwagi na charakter niniejszego postępowania przedmiotem analizy przez Sąd I instancji były kwestie natury prawnej, nie zaś faktycznej. Już choćby z tego tylko względu niezasadne jest twierdzenie skarżącego, iż doszło do naruszenia wymienionej normy prawnej. Nadto utrwalone jest w orzecznictwie stanowisko, że dla skutecznego podniesienia zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. niezbędne jest wskazanie, jakie kryteria swobodnej oceny (zasady logicznego rozumowania czy doświadczenia życiowego) naruszył sąd i w odniesieniu do których dowodów miało to miejsce. Niewątpliwie takich informacji apelacja nie zawiera – z przyczyn zresztą oczywistych, tj. ze względu na fakt, że kognicja sądu powszechnego była ograniczona do badania zasadności podstaw do uchylecia wyroku sądu polubownego. Z kolei przepis art. 233 § 2 k.p.c. dotyczy odmowy przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w tym względzie, która to sytuacja nie miała miejsca w sprawie niniejszej.

Z treści art. 1206 k.p.c. wynika w sposób jednoznaczny, że zawarte w nim wyliczenie podstaw skargi o uchylene wyroku sądu polubownego ma charakter wyczerpujący. Sąd rozpoznający skargę jest związany przytoczonymi przez skarżącego podstawami, może więc uchylić wyrok sądu arbitrażowego ze względu na zaistnienie podstawy wymienionej w art. 1206 k.p.c. w zasadzie o tyle tylko, o ile została ona powołana w skardze. Z urzędu, a zatem nawet bez przytoczenia w skardze, uwzględnia jedynie podstawy wskazane w art. 1206 § 2 k.p.c.

W pierwszej kolejności zauważyć więc trzeba, że skarżący w skardze nie podnosił zarzutu naruszenia art. 189 k.p.c. w ramach którejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 1206 k.p.c., co dostrzegł zresztą sam apelujący, próbując przekonywać, iż mieścił się on w granicach zaskarżenia oraz że – wprawdzie bez wskazania przepisu – był akcentowany w skardze. Stanowisko to nie odpowiada prawdzie. Po pierwsze z uwagi na sformalizowany charakter postępowania ze skargi o uchylene wyroku sądu polubownego, wyrażający się zamkniętym katalogiem podstaw skargi i związaniem przez sąd podstawami powołanymi przez skarżącego, sam fakt, że granicami zaskarżenia objęty jest cały wyrok sądu polubownego, nie jest wystarczający do oceny na etapie postępowania apelacyjnego zarzutu, który nie był podniesiony w skardze. Po drugie zaś skarżący odwoływał się wprawdzie do ustalającego charakteru wyroku wydanego przez sąd polubowny, ale w kontekście zakresu tego orzeczenia, z którego wywodził pozbawienie go prawa do domeny, jak również podnosił niepowiązanie w wyroku ustalenia o naruszeniu przez skarżącego znaku towarowego przeciwnika skargi z chronionymi nim towarami oraz, że przepisy prawa – tak krajowego (polskiego), jak i unijnego, nie przewidują możliwości wydania wyroku ustalającego, a dopuszczają jedynie wyrok nakładający na naruszydciela prawa do znaku towarowego konkretne sankcje. Obecnie usiłuje natomiast podnosić brak interesu prawnego przeciwnika skargi w uzyskaniu wyroku ustalającego, zarzucając że Sąd Okręgowy wywiódł interes prawny przeciwnika skargi z zapisów Regulaminu Sądu Polubownego. W ocenie Sądu Apelacyjnego oznacza to rozszerzenie podstaw skargi, co z uwagi na ustawowy termin do jej wniesienia generalnie nie jest dopuszczalne na etapie postępowania apelacyjnego.

Ponieważ jednak skarżący powiązał opisany zarzut z zarzutem naruszenia art. 1206 § 2 k.p.c., gdzie zostały wymienione podstawy uchylene wyroku sądu polubownego, brane pod uwagę przez sąd powszechny z urzędu, koncentrując się na klauzuli porządku publicznego (pkt 2 tego przepisu), zarzut ten wymagał rozważenia.

Przede wszystkim nieprawdziwe jest twierdzenie, że Sąd Okręgowy wywiódł interes prawny przeciwnika skargi do zgłoszenia żądania ustalenia naruszenia jego prawa do znaku ochronnego z zapisów Regulaminu Sądu Polubownego.

Przepis art. 189 k.p.c., jakkolwiek zamieszczony w Kodeksie postępowania cywilnego, ma również charakter materialnoprawny, bowiem wymienia materialnoprawne przesłanki powództwa o ustalenie. Jedną z nich jest interes prawny w takim ustaleniu. Odróżnić więc należy zagadnienie dopuszczalności wydania wyroku ustalającego co do zasady od istnienia interesu prawnego w uzyskaniu takiego wyroku. Przed Sądem I instancji skarżący podnosił

argumenty dotyczące tej pierwszej kwestii, natomiast dopiero w apelacji zajął się interesem prawnym. Zatem Sąd Okręgowy w pisemnych motywach swojego rozstrzygnięcia również odniósł się wyłącznie do kwestii dopuszczalności wydania przez sąd polubowny wyroku ustalającego, nie analizował natomiast, czy zasadne byłoby wydanie takiego wyroku w sprawie niniejszej w aspekcie istnienia interesu prawnego przeciwnika skargi. Wskazanie przez Sąd I instancji, że dopuszczalność wydania wyroku ustalającego naruszenie prawa do znaku towarowego wynika z Regulaminu Sądu Polubownego (nie Regulaminu (...)) jak omyłkowo podał skarżący, nie odnosi się więc w żaden sposób do interesu prawnego przeciwnika skargi w uzyskaniu takiej treści orzeczenia w konkretnym sporze ze skarżącym. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1(ii) Regulaminu Sądu Polubownego pozw winien zawierać żądanie stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powoda. W rezultacie reguluje on wyłącznie kwestie proceduralne i istotnie można wywieść z niego wniosek, że w świetle Regulaminu dopuszczalny jest wyrok ustalający.

Nie ma przy tym racji przeciwnik skargi, że art. 189 k.p.c. nie był wiążący dla sądu polubownego. Jak wyżej wskazano, nie ogranicza się on do kwestii procesowych, lecz reguluje materialnoprawne podstawy powództwa o ustalenie. Skoro zaś po myśli art. 2 ust. 3 Regulaminu Sądu Polubownego rozstrzyganie sporów podlegać będzie prawu Rzeczypospolitej Polskiej, to obejmuje to również związanie normą art. 189 k.p.c.

Istotnie art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.L.2009.78.1 ze zm.) i art. 296 Prawa własności przemysłowej przewidują konkretne sankcje (zakazy, odszkodowanie) za naruszenie prawa do znaku towarowego, jednak teza skarżącego, że wydanie wyroku ustalającego naruszenie prawa do znaku towarowego jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP, jest nieuprawniona. Po pierwsze w każdej sprawie, w której strona powodowa dochodzi owych szczególnych sankcji, sąd (powszechny czy polubowny) musi prejudycjalnie ustalić, czy doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego. Po drugie, formuła art. 189 k.p.c. (ustalenie prawa bądź stosunku prawnego) jest tak szeroka, że obejmuje wszelkie prawa i stosunki prawne w zakresie prawa cywilnego – z wyjątkiem tych, w przypadku których ustawodawca przewidział wyraźne wyłączenie bądź przewidział wyraźnie szczególny tryb takiego ustalenia (np. art. 252 i 425 k.s.h. czy postępowanie nieprocesowe w Kodeksie cywilnym). Co do zasady ustawy szczególne nie zawierają natomiast norm pozwalających na ustalenie prawa w trybie art. 189 k.p.c., ponieważ kwestia ta jest wystarczająco uregulowana właśnie w art. 189 k.p.c. Zatem w ocenie Sądu Apelacyjnego wymienione przepisy Rozporządzenia Rady (WE) i Prawa własności przemysłowej nie wykluczają możliwości wydania wyroku ustalającego naruszenie prawa do znaku towarowego. Ponownie należy zastrzec, że osobnym zagadnieniem jest istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu, jednak podlega ono badaniu ad casu i sam fakt, że ustawodawca przewidział dalej idące roszczenia w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego, nie wyłącza dopuszczalności wyroku ustalającego. Niesporne jest np. że dalej idącym roszczeniem właściciela rzeczy jest żądanie jej wydania od byłego najemcy, a jednocześnie nie jest kwestionowana dopuszczalność wydania wyroku ustalającego nieistnienie stosunku najmu.

Zatem sam charakter wyroku ustalającego naruszenie prawa do znaku ochronnego nie narusza nie tylko podstawowych zasad porządku prawnego RP, ale także żadnych innych norm prawnych. Dodać należy także, że zamknięty katalog roszczeń nie wyłącza możliwości ustalenia naruszenia prawa również z tego względu, iż żądanie ustalenia prawa bądź stosunku prawnego nie jest tożsame z roszczeniem. Roszczenie polega na domaganiu się określonego zachowania od strony przeciwnej (zapłaty, wydania, zakazania itp.), podczas gdy powództwo o ustalenie zmierza do stwierdzenia określonego stanu prawnego i nie rodzi po stronie pozwanej żadnych obowiązków.

Powyższe rozróżnienie jest istotne także dlatego, że skarżący wywodzi z wyroku daleko idące konsekwencje, w tym twierdzi, że na jego podstawie nie będzie mógł korzystać z przysługującej mu domeny internetowej. Wedle skarżącego wyrok wywoła skutki przewidziane przez w Regulaminie (...), który wiąże go jako część umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej. Pomijając fakt, że Regulamin ten nie został złożony przez skarżącego, to bazując na jego twierdzeniu, wywnioskować należy, iż skutkiem tym może być rozwiązanie umowy ze skarżącym. Jednak taki sam skutek mógłby spowodować wyrok nakładający sankcje przewidziane w art. 296 Prawa własności przemysłowej, bowiem – zobowiązanie skarżącego do określonego zachowania czy zapłaty byłoby równoznaczne ze stwierdzeniem naruszenia przez niego prawa do znaku towarowego. Znamienne jest przy tym, że jednocześnie skarżący zarzucił, że

wyrok jest niewykonalny, a więc popadł w wewnętrzną sprzeczność. Niewątpliwie skarżący ma rację – co do zasady wyrok ustalający nie podlega wykonaniu, a jeśli którąś ze stron dotkną negatywne dalsze następstwa niewykonalności wyroku ustalającego, to jest nią w pierwszej kolejności strona powodowa, która mimo wygranej w sporze nie ma nadal instrumentów prawnych, by usunąć skutki naruszenia jej prawa bądź zapobiec dalszym naruszeniom.

Skarżący podnosi, że sporny wyrok abstrahował od konkretnych towarów lub usług chronionych znakiem towarowym i że Sąd I instancji zaniechał oceny zarzutów z tym związanych. Twierdzenie to nie polega na prawdzie. Sąd Okręgowy dokonał analizy powyższego zarzutu na kartach: 9 i 10 pisemnych motywów zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny podziela wnioski Sądu I instancji.

Sąd Okręgowy słusznie w związku z powyższym skonstatował, że w toku postępowania wywołanego skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego sąd powszechny nie bada w zasadzie zgodności wyroku sądu polubownego z właściwym w sprawie prawem materialnym.

Kognicja sądu powszechnego rozpoznającego skargę nie obejmuje, co do zasady, kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z prawem materialnym, ani badania czy ma on oparcie w faktach wskazanych w jego uzasadnieniu (tak m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 405/04, niepubl., z dnia 8 grudnia 2006r., V CSK 321/06, LEX nr 322023, z dnia 11 maja 2007 r., I CSK 82/07, OSNC 2008/6/64, z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09, Biul.SN 2009/12/9, OSNC-ZD 2010/1/25, OSP 2011/10/108, M.Prawn. 2010/17/966-967, LEX nr 527154).

Zadaniem sądu powszechnego rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego jest zbadanie jedynie, czy w sprawie nie wystąpiła ustawowa podstawa do uchylenia tego wyroku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r., IV CSK 187/13, LEX nr 1433567).

W świetle regulacji art. 1206 k.p.c. zastosowanie przez sąd polubowny prawa materialnego właściwego w sprawie podlega kontroli sądu powszechnego tylko o tyle, o ile tego wymaga przeprowadzana z urzędu, zgodnie z zastrzeżoną w art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. klauzulą porządku publicznego, ocena wyroku sądu polubownego pod kątem jego ewentualnej sprzeczności z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - do których zalicza się normy konstytucyjne o zasadniczym znaczeniu oraz naczelną zasadę poszczególnych dziedzin prawa. Przyjmuje się, że wyrok sądu polubownego podlega uchyleniu na podstawie klauzuli porządku publicznego, gdy naruszenie prawa materialnego przez sąd polubowny prowadzi do następstw niedających się pogodzić z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego, tj. do skutków sprzecznych w sposób oczywisty i rażący z tymi zasadami - choćby tylko jedną z nich (por. (tak: wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00, OSNC 2000/11/203, OSP 2001/1/6, Biul.SN 2000/7/11, M.Prawn. 2002/2/82; 11 maja 2007 r., I CSK 82/07, OSNC 2008/6/64, Biul.SN 2007/11/12; 11 czerwca 2008 r., V CSK 8/08, LEX nr 400965, M.Prawn. 2008/14/734; 7 stycznia 2009 r., II CSK 397/08, LEX nr 523608 i 3 września 2009 r., I CSK 53/09, Biul.SN 2009/12/9, OSNC-ZD 2010/1/25, OSP 2011/10/108, M.Prawn. 2010/17/966-967, LEX nr 527154).

Do podstawowych zasad polskiego porządku prawnego zalicza się m. in. zasada wolności działalności gospodarczej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 354/03, OSNC 2005/5/91, Biul.SN 2004/12/7, M.Prawn. 2005/13/655).

Jedynie normy bezwzględnie obowiązujące (*ius cogens*), i to tylko te, którym przypisuje się podstawowe znaczenie, mogą uzasadniać odwołanie do klauzuli porządku publicznego. Stosowanie klauzuli nie ma bowiem służyć naprawieniu wszelkich nieprawidłowości i wad wyroków sądów polubownych, ale chronić integralność naszego porządku prawnego.

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00 (OSNC 2000/11/203) Sąd Najwyższy stwierdził, że naruszenie prawa materialnego przez sąd polubowny tylko wtedy uzasadnia uchylenie wyroku tego sądu, gdy łączy się z uchybieniem praworządności. Sama mylna wykładnia prawa materialnego przez sąd polubowny nie może usprawiedliwiać uwzględnienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13 (LEX nr 1472172), gdzie wskazał, iż same ewentualne

nieprawidłowości w zastosowaniu art. 484 § 2 k.c. przez sąd polubowny nieprowadzące do sprzeczności wydanego przez niego wyroku z podstawowymi zasadami porządku prawnego nie mogą mieć znaczenia w sprawie o uchylenie tego wyroku.

Wskazać też należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., II CSK 557/13 (LEX nr 1491130), w myśl którego nie można uważać za uchybienie podstawowym zasadom porządku prawnego zastosowania przez sąd polubowny przepisów o przedawnieniu lub prekluzji, choćby nastąpiło to na podstawie ich błędnej wykładni.

Również w wyroku z dnia 12 września 2007 r., I CSK 192/07 (LEX nr 488970) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że naruszenie przez sąd polubowny przepisu art. 67 prawa o postępowaniu układowym, w wyniku jego błędnej wykładni, nie stanowi wystarczającej przesłanki do uchylenia jego wyroku. Wskazana wadliwość rozstrzygnięcia sądu polubownego nie może być zakwalifikowana jako uchybienie praworządności.

Jak zatem wynika z powyższych orzeczeń, nawet błędna wykładnia przepisów o podstawowym znaczeniu dla rozstrzygnięcia, dokonana przez sąd polubowny, nie musi oznaczać naruszenia klauzuli porządku publicznego. Ocena, czy orzeczenie nie uchybia podstawowym zasadom porządku prawnego powinna być zatem ad casu sformułowana w sposób zwięzający i do konkluzji pozytywnej można dojść tylko wtedy, gdy skutki orzeczenia sądu polubownego prowadziłyby do istotnego naruszenia podstawowych zasad zaliczonych do klauzuli porządku publicznego (tak: Tadeusz Ereciński Karol Weitz „Sąd arbitrażowy” LexisNexis Warszawa 2008 str. 399 - 400).

W świetle powyższego okoliczność, że wyrok sądu polubownego nie odwołał się do konkretnych towarów chronionych znakiem towarowym, jak również że powiązał samą rejestrację domeny z naruszeniem prawa do znaku towarowego, nie zaś jej używaniem, nie jest wystarczająca do przyjęcia, iż jest on sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego, zwłaszcza że wyrok ten w swojej treści nie wprowadza żadnych sankcji wobec skarżącego, a skutki wywodzone przez apelującego (rozwiązanie umowy o korzystanie z domeny internetowej) mogłyby wywołać również wyrok uwzględniający powództwo oparte na art. 296 Prawa własności przemysłowej. Dodatkowo w uzupełnieniu ustaleń Sądu I instancji dodać trzeba, że w petitum pozwu powód alternatywnie wniósł o stwierdzenie, że do naruszenia prawa do znaku towarowego doszło w wyniku rejestracji domeny. Powyższe sformułowanie, użyte w sentencji wyroku polubownego wyklądać należy zresztą szerzej jako „w następstwie rejestracji domeny”, zatem teza skarżącego o powiązaniu naruszenia prawa do znaku towarowego z samą rejestracją domeny, będącą czynnością techniczną, jest błędna. Za powyższą wykładnią przemawia treść uzasadnienia wyroku Sądu Polubownego, z której jasno wynika, jakie zachowania skarżącego w ramach używania domeny internetowej zostały uznane za naruszające prawo ochronne do znaku towarowego powoda.

Sąd Apelacyjny stoi nadto na stanowisku, że użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie takiego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej. Uznanie, że prawo ochronne ze znaku towarowego nie rozciąga się na przestrzeń zagospodarowaną przez Internet, naruszałoby przepis art. 153 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej (u.p.w.p.), zawierający istotę prawa ochronnego na znak towarowy, która wyraża się w prawie do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest pewna sfera monopolu do posługiwania się nim we wszystkich formach prowadzonej działalności, a przyznana mu w związku z tym ochrona prawna dotyczy wszelkich obszarów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zatem także i Internetu. Nie budzi zatem wątpliwości, iż przepis ten (art. 153) oznacza, iż także w Internecie nie można naruszać praw ochronnych ze znaku towarowego, a więc np. wykorzystywać tych znaków (lub ich części) albo znaków podobnych do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych, jeżeli w swej działalności gospodarczej zajmuje się on sprzedażą tej samej grupy produktów w ramach działalności handlowej, przy czym Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r., I ACa 1334/07, OSA 2010/3/65-73 – w systemie LEX błędna sygnatura I ACa 1334/08) stwierdził, że zasada powyższa należy do podstawowych pryncypiów społeczno-gospodarczych porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko powyższe zachowuje aktualność również na gruncie wspólnotowego znaku towarowego.

Również analizując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, dojść należy do wniosku, że użycie w nazwie domeny zastrzeżonego na rzecz innej osoby słownego znaku towarowego może stanowić naruszenie prawa do tego znaku, a uprawniony ze znaku może domagać się ochrony przed takim działaniem.

W wyroku z dnia 23 marca 2010 r. C-236/08 – C-238/08 (Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier SA oraz Google France SARL przeciwko Viaticum SA, Luteciel SARL oraz Google France SARL przeciwko Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, P.'owi-A. T., B. R., Tiger SARL) Trybunał Sprawiedliwości na gruncie sprawy dotyczącej internetowej usługi odsyłania stwierdził, że do ustalenia okoliczności używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymagane jest co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej działalności handlowej, a użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego ze znakiem konkurenta jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie w tym celu, by internauta zapoznał się nie tylko z towarami lub usługami oferowanymi przez tego konkurenta, ale również z towarami lub usługami samego reklamodawcy, stanowi używanie dla towarów lub usług tego reklamodawcy w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 o znakach towarowych. Ponadto z używaniem „dla towarów lub usług” mamy do czynienia również w przypadkach, gdy użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towarów lub usług jako oferty alternatywnej względem towarów lub usług właściciela wspomnianego znaku, a wręcz przeciwnie, ma wprowadzać internautów w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług, skłaniając ich do uznania, że pochodzą one od właściciela znaku lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. Takie używanie istnieje bowiem w każdym razie wówczas, gdy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym w sposób, który ustanawia związek między wspomnianym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami. W konsekwencji art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. W istocie w takiej sytuacji, charakteryzującej się ponadto tym, że rozpatrywana reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internautę danego znaku towarowego jako wyszukiwanego hasła i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane hasło, internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług. W tych okolicznościach używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego powodującego wyświetlenie się wspomnianej reklamy może wzbudzić przekonanie o istnieniu w obrocie handlowym materialnego związku między danymi towarami lub usługami a właścicielem znaku towarowego.

Zważywszy na podstawową funkcję znaku towarowego, która w kontekście handlu elektronicznego polega na umożliwieniu internautom natrafiającym na reklamy wyświetlane w odpowiedzi na wyszukiwanie dotyczące konkretnego znaku towarowego odróżnienia towarów lub usług właściciela tego znaku od towarów lub usług mających inne pochodzenie, wspomniany właściciel powinien być uprawniony do zakazania wyświetlania reklam osób trzecich, które internauci mogą błędnie uznać za pochodzące od niego.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że Sąd Polubowny stwierdził, iż nazwa domeny zarejestrowanej przez skarżącego wprowadzała użytkowników Internetu w błąd co do związków z powodem – po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej zastrzeżonego na rzecz powoda znaku towarowego na kluczowych pozycjach pojawiała się nazwa domeny skarżącego.

Z kolei w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 (Intel Corporation Inc. Przeciwko CPM United Kingdom Ltd) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest

niepowtarzalny; pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

Wreszcie w wyroku z dnia 22 września 2011 r., C-323/09 (Interflora Inc., Interflora British Unit przeciwko Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd) Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że z brzmienia art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i jej motywu dziesiątego wynika, iż prawo państw członkowskich zostało zharmonizowane w tym znaczeniu, że wskutek wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych, podczas gdy w braku tej podwójnej tożsamości tylko zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pozwala właścicielowi powoływać się skutecznie na jego wyłączne prawo. To rozróżnienie między ochroną udzielaną na podstawie ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu oraz ochroną określoną w ust. 1 lit. b) tego artykułu zostało przejęte w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego przez motyw siódmy oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

O ile ochrona przed używaniem bez zgody właściciela oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, została przez prawodawcę Unii uznana za „całkowitą”, o tyle Trybunał uznał, że - bez względu na to, jak ważna może ona być - ochrona przyznawana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi znaku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Trybunał doszedł na tej podstawie do wniosku, że wykonywanie wyłącznego prawa do znaku towarowego winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru.

Ta wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 została ponadto uściślona w ten sposób, że owe przepisy pozwalają właścicielowi znaku towarowego powoływać się na jego wyłączne prawo w przypadku występowania lub możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na funkcję znaku towarowego niezależnie od tego, czy chodzi o podstawową funkcję wskazania pochodzenia towaru lub usługi objętej znakiem towarowym, czy o jedną z pozostałych funkcji tego znaku, takich jak funkcja polegająca na gwarantowaniu jakości towaru lub usługi bądź też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa.

Wedle Trybunału art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania - na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w internecie - reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, gdy używanie to może mieć negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego. Takie używanie ma negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, gdy reklama wyświetlona na bazie wspomnianego słowa kluczowego nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej; ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, jeśli ogranicza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku towarowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów.

Co się tyczy funkcji wskazania pochodzenia, jeżeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią a właścicielem znaku, należy stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia. Podobnie należy stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na wspomnianą funkcję znaku, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych, pozostaje na tyle niejasna w zakresie pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu

reklamowego, czy reklamodawcą jest osoba trzecia względem właściciela danego znaku czy, przeciwnie, osoba powiązana z nim gospodarczo.

Wedle Trybunału Sprawiedliwości art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez zgody wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w Internecie, gdy konkurent ten czerpie w ten sposób nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego (pasożytowanie) lub gdy wspomniana reklama działa na szkodę tego charakteru odróżniającego (osłabienie) bądź tej renomy (przyćmienie).

Reklama na bazie takiego słowa kluczowego działa na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie), w szczególności gdy przyczynia się ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez przekształcenie go w pojęcie rodzajowe.

Jakkolwiek Sąd Apelacyjny dostrzega, że przywołane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczyły głównie działalności reklamowej w Internecie, to jednak płynie z nich wniosek, że ochrona słownego znaku towarowego może obejmować zakazanie osobie trzeciej posługiwania się w nazwie domeny słowem kluczowym tożsamym z zastrzeżonym znakiem towarowym, o ile takie jego użycie może osłabiać charakter odróżniający znaku towarowego.

W niniejszej sprawie skarżący w dacie rejestracji domeny nie legitymował się nawet warunkowym prawem do znaku towarowego, o które wystąpił znacznie później, już po związaniu się zapisem na sąd polubowny, a więc ze świadomością sporu co do domeny. Ostatecznie uzyskał je, ale do innych klas „klasyfikacji nicejskiej”, przy czym przysługującą mu domenę wykorzystywał wyłącznie dla prezentacji na niej towarów z klasy (...), do których wyłączne prawo ochronne posiadał przeciwnik skargi. Zatem rejestrując domenę zawierającą w nazwie znak towarowy przynależny powodowi, miał świadomość, że używa w jej nazwie cudzego znaku towarowego.

Niewątpliwie dla nabywców sprzętu komputerowego, którego sprzedają trudnią się obie strony procesu, słowo „(...)” to słowo kluczowe, które jednoznacznie wskazuje na stronę powodową jako producenta sprzętu komputerowego. Użycie tego słowa w domenie przez skarżącego co najmniej sugeruje powiązania gospodarcze z przeciwnikiem skargi, które nie mają miejsca, to zaś może wprowadzać odbiorców w błąd i osłabiać renomę znaku towarowego należnego powodowi.

W tym miejscu trzeba wskazać, że w praktyce znane są już zjawiska polegające na naruszaniu prawa do znaków towarowych poprzez samą rejestrację domen internetowych. Jedno z nich to cybersquatting - proceder polegający na celowej rejestracji kilku lub kilkunastu domen internetowych zawierających cudze, renomowane znaki towarowe lub ich elementy wyłącznie w celu późniejszego odsprzedania ich właścicielom wykorzystanych oznaczeń bądź ich konkurentom. Inne to typosquatting, który polega na rejestrowaniu i używaniu domen internetowych, w których treści znajdują się znaki towarowe podobne lub zawierające drobną różnicę ortograficzną, pisarską czy przestankową, przez osoby, które nie są uprawnione do korzystania z tych oznaczeń. Zjawisko to opiera się na założeniu, że użytkownicy Internetu stosunkowo często przy wpisywaniu adresów stron WWW popełniają błędy. Typosquatting służy wychwytywaniu osób korzystających z sieci robiących takie błędy i ściąganiu ich na witrynę naruszyciela. Innym sposobem nieuczciwego posługiwania się czyimiś znakiem towarowym jest jego rejestracja w nazwie domeny internetowej w połączeniu z innymi słowami. Możliwość ta wykorzystywana jest przez podmioty, które mają zamiar przedstawienia określonego oznaczenia odróżniającego w negatywnym świetle. Umieszczają one zatem w adresie domenowym obok nazwy znaku, wyraz lub określenie, które może być uznane za obelżywe, ośmieszające lub obniżające renomę tego oznaczenia (tak: „Przewodnik: ochrona domen internetowych” – opracowanie przygotowane przez Ceret Grzywaczewska Lubasz Kancelaria Radców Prawnych).

Przytoczenie powyższych przykładów nie oznacza, że skarżącemu przypisywane jest takie postępowanie, a jedynie, że generalnie mogą istnieć sytuacje, w których już sama rejestracja domeny internetowej o określonej nazwie prowadzić będzie do naruszenia prawa do znaku towarowego.

Zatem wyrok Sądu Polubownego ustalający, że w wyniku rejestracji domeny doszło do naruszenia prawa powoda do znaku towarowego, ponieważ odbiorcom strony internetowej (nabywcom sprzętu komputerowego) mogła kojarzyć się ze stroną powoda, a z uwagi na użycie słownego znaku „(...)” wprowadzać ich w błąd co do tego, że jest utrzymywana przez samego uprawnionego z prawa ochronnego i tym samym stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, mimo niezręczności jego sformułowania znajduje wsparcie w koncepcji monopolu uprawnionego do znaku towarowego na używanie go w jakiegokolwiek postaci. Nie jest sprzeczny z żadnymi bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, a w konsekwencji nie narusza klauzuli porządku publicznego.

W konsekwencji nie sposób uznać, by wyrok naruszał prawo skarżącego do swobody działalności gospodarczej. Istotnie tylko jedna ze stron – mimo że obie mają obecnie prawo do znaku słownego „(...)”, może korzystać z domeny [www\(...\).pl](http://www(...).pl), ale nie oznacza to ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Gdyby bowiem powód wcześniej zarejestrował taką domenę, skarżący, mając prawo do znaku towarowego, również nie mógłby zawrzeć umowy o rejestrację i używanie domeny o tożsamej nazwie i rozszerzeniu.

Jakkolwiek istotnie wyrok Sądu Polubownego nie odwołuje się do „klasyfikacji nicejskiej” towarów, to jednak niesłuszne są obawy skarżącego, że nie będzie mógł generalnie korzystać z przysługującego mu znaku towarowego „(...)” w klasach 10, 25 i 28. Skoro bowiem przeciwnik skargi posiada prawo wyłączne na ten znak tylko w klasie 9, to nie budzi wątpliwości, że dotyczy on tylko tej klasy. W sentencji jest bowiem mowa o naruszeniu prawa powoda do znaku towarowego czyli jedynie w zakresie klasy 9. Tym samym wyrok nie ogranicza prawa skarżącego do korzystania z jego znaku towarowego – z zastrzeżeniem uwag dotyczących możliwości korzystania z domen o konkurencyjnej nazwie, do której ma zastosowanie przywołane przez Sąd Okręgowy prawo pierwszeństwa.

Niewątpliwie także nie doszło do naruszenia konstytucyjnej normy chroniącej prawo własności, ponieważ w świetle utrwalonych poglądów doktryny prawo do domeny nie korzysta z ochrony właściwej dla prawa własności.

Rejestracja domeny internetowej powoduje powstanie tylko umownych praw i obowiązków rejestratora i abonenta wynikających z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej. Nie tworzy po stronie uprawnionego z tej umowy prawa do żądania zaprzestania wykorzystywania jej elementów przez inne podmioty. Prawo z rejestracji domeny internetowej nie jest bowiem wprost objęte regulacją żadnej ustawy krajowej czy innego aktu prawa unijnego bądź międzynarodowego. Obecnie jedyną regulacją prawną, na którą mógłby się powołać w celu ochrony prawa z rejestracji nazwy domeny internetowej uprawniony z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny, jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ewentualnie przepisy o znakach towarowych w przypadku rejestracji domeny jako takiego znaku.

2. Zarzut braku zawieszenia postępowania przed tym sądem, oraz braku uznania za zasadny zarzut braku zawieszenia postępowania przed Sądem Arbitrażowym, co skutkuje wydaniem wyroków, których wykonanie naruszy decyzję o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) wydaną na rzecz skarżącego, (pomimo iż są to wyroki ustalające, a takie być nie powinny), tj. przedstawienie prawomocnego wyroku Sądu Polubownego spowoduje, iż skarżący straci prawo do domeny, pomimo iż posiada decyzję (...) o przyznaniu mu prawa ochronnego na znak towarowy „(...)”, co powoduje, iż wyroki sądowe są sprzeczne z decyzją administracyjną i nie dają się z nią pogodzić, co świadczy o naruszeniu przez Sąd Polubowny podstawowych zasad porządku prawnego RP.

Zarzut ten jest bezzasadny. Sąd Apelacyjny podziela w pełni stanowisko Sądu Okręgowego, iż późniejsza rejestracja znaku towarowego nie ma wpływu na prawo pierwszeństwa podmiotu, którego znak został zarejestrowany wcześniej. Po drugie – jak wyżej zaznaczono – nie jest sporne, że znaki towarowe posiadane przez strony dotyczą towarów z

różnych klas według „klasyfikacji nicejskiej”, zatem mogą być wykorzystywane w sposób odrębny i bezkolizyjny. Skoro z wyroku Sądu Polubownego wynika, że skarżący naruszył prawo powoda do znaku towarowego, a prawo to dotyczy innych towarów niż chronione znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz apelującego, wyrok ten nie jest sprzeczny z decyzją Urzędu Patentowego, na którą powołuje się skarżący, ponieważ jej nie dotyczy. Dlatego też nie oznacza on ingerencji w kompetencje organu administracyjnego, jak również nie jest sprzeczny z decyzją administracyjną, a w konsekwencji argumentacja skarżącego nie pozwala na uznanie, by naruszone zostały podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualna utrata prawa do domeny nie będzie oznaczać sprzeczności z decyzją Urzędu Patentowego. Jak wyżej wskazano, skoro obie strony mają prawo do znaku słownego „(...)”, niewątpliwie tylko jedna z nich może mieć domenę (...).pl, więc druga takowej nie rejestruje i nie sposób uznać, iż w ten sposób dojdzie do naruszenia decyzji Urzędu Patentowego. Nadto skarżący nie wykorzystywał domeny do prezentacji towarów objętych należnym mu znakiem towarowym, lecz towarów chronionych znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Zatem uznać należy, że celem skarżącego nie było prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przyznanego mu prawa ochronnego poprzez używanie wymienionej domeny, a tym samym ewentualne rozwiązanie umowy z (...) nie będzie mieć na tę działalność wpływu.

3. Zarzut naruszenia art. 189 k.p.c. przez uznanie, iż przeciwnik miał interes prawny w ustaleniu naruszenia jego praw, pomimo iż przysługiwały mu uprawnienia określone przepisami prawa tj. art. 102 C. i 296 p.w.p., oraz uznania, iż przepisy Regulaminu (...) i Regulaminu Sądu Polubownego przy (...), które są sprzeczne z przytoczonymi przepisami rangi ustawowej, kreującymi zamknięty katalog roszczeń w sprawie naruszeń znaków towarowych, kreują nowe roszczenia i interes prawny w ustaleniu naruszenia, sankcjonując zastosowanie art. 189 k.p.c., co jest rażąco sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. W istocie zmierza on do przeprowadzenia merytorycznej kontroli wyroku Sądu Polubownego, co – jak wyżej zaznaczono – nie mieści się co do zasady w zakresie kognicji sądu powszechnego rozpoznającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego. Niewątpliwie w świetle art. 189 k.p.c. dla uwzględnienia powództwa niezbędne jest ustalenie interesu prawnego powoda. Co do zasady gdy powodowi służy dalej idące roszczenie o świadczenie, przyjmuje się w orzecznictwie, że nie ma interesu prawnego w ustaleniu prawa czy stosunku prawnego, bowiem wytoczenie powództwa o roszczenie zapewni mu dalej idącą ochronę.

Z pisemnych motywów wyroku Sądu Polubownego jednoznacznie wynika, że skarżący wykorzystywał domenę do oferowania do sprzedaży towarów tożsamy z chronionym znakiem towarowym należącym do przeciwnika skargi. Takie zachowanie zostało zakwalifikowane jako naruszające prawo do znaku towarowego powoda. Z uwagi na specyfikę postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, zbliżoną do postępowania kasacyjnego, ustalenia faktyczne sądu polubownego generalnie nie podlegają badaniu przez Sąd Apelacyjny. Zresztą w apelacji brak zarzutów odnoszących się do tych ustaleń.

Niewątpliwie wobec istnienia normy art. 296 Prawa własności przemysłowej i związania Sądu Polubownego przepisem art. 189 k.p.c. (vide: omówienie zarzutu nr 1 apelacji), powód winien był wykazać swój interes prawny w powództwie o ustalenie, skoro miał dalej idące roszczenie o świadczenie. W świetle analizy akt postępowania przed sądem arbitrażowym nie miało to miejsca. Jednak odwołując się do przedstawionych wyżej poglądów judykatury i doktryny, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że błędna wykładnia bądź zastosowanie przez Sąd Polubowny art. 189 k.p.c., skutkująca przyjęciem istnienia interesu prawnego powoda w żądaniu ustalenia naruszenia jego prawa do znaku towarowego, nie narusza podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ratio legis art. 189 k.p.c. jest zapewnienie ochrony podmiotowi, którego prawo jest kwestionowane. Wprowadzenie w tej normie prawnej przesłanki interesu prawnego ma na celu wyeliminowanie takich procesów, której ochrony tej nie zapewnią, bo powód uzyska ją dopiero w drodze dalej idącego powództwa o świadczenie. Nadal więc uzasadnieniem takiego rozwiązania jest ochrona podmiotu, którego prawo jest podważane oraz potrzeba wyeliminowania zdublowanych procesów, w których w jednym istnienie tego prawa będzie przedmiotem rozstrzygnięcia, a w drugim - zagadnieniem

prejudycjalnym dla rozstrzygnięcia. Zatem ewentualny brak prawidłowej oceny przesłanki interesu prawnego skutkujący uwzględnieniem powództwa o ustalenie spowoduje co najwyżej, że powód nie uzyska w tym procesie wystarczającej ochrony prawnej i będzie zmuszony wnieść kolejne powództwo. Sytuacja taka, aczkolwiek niedogodna przede wszystkim dla powoda, nie godzi w podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, choćby dlatego, że jest rezultatem inicjatywy tegoż powoda. Niewątpliwie sąd rozpoznający ewentualne powództwo o świadczenie będzie związany wyrokiem ustalającym, jednak w analizowanym przypadku skarżący nie podważył skutecznie zasadniczego zarzutu przeciwnika skargi, tj. że oferował do sprzedaży na stronie internetowej, do której następowało przekierowanie z przynależnej mu domeny, towary identyczne z chronionymi znakiem towarowym powoda. Z kolei jakkolwiek wyrok Sądu Polubownego ustala, że do naruszenia prawa powoda doszło w wyniku rejestracji domeny, to jednak dla nałożenia konkretnych sankcji z art. 296 Prawa własności przemysłowej czy art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) sąd rozpoznający roszczenie o świadczenie będzie zobligowany do analizy aktualnego zachowania pozwanego w świetle art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej.

4. *Zarzut braku rozpoznania istoty sprawy poprzez niezbadanie przez Sąd Okręgowy czy zakres ustalenia naruszenia praw przeciwnika procesowego nastąpił poza granicami klasyfikacji nicejskiej i czy takie ustalenie bez naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego RP jest możliwe.*

Sąd Apelacyjny nie podziela tego zarzutu. Na podstawie poglądów dominujących w doktrynie i orzecznictwie przyjąć należy, że nierozpoznanie istoty sprawy odnosi się do roszczenia będącego podstawą powództwa i zachodzi, gdy sąd pierwszej instancji nie orzekł w ogóle merytorycznie o żądaniach stron, zaniechał zbadania materialnej podstawy żądania pozwu albo pominął merytoryczne zarzuty pozwanego. Przyjmuje się, że do nierozpoznania istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji dojdzie w szczególności w razie oddalenia powództwa z uwagi na przyjęcie przedawnienia roszczenia, prekluzji lub braku legitymacji procesowej strony, której oceny sąd drugiej instancji nie podziela (por.: wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1998 r., II CKN 897/97, OSNC 1999/1/22 i z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 357/00, LEX nr 55513). Sąd Najwyższy uznał, że oceny, czy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy, dokonuje się na podstawie analizy żądań pozwu i przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, nie zaś na podstawie ewentualnych wad postępowania wyjaśniającego. Niewyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest równoznaczne z nierozpoznanie istoty sprawy (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1999 r., II UKN 589/98, OSNP 2000/12/483).

W niniejszej sprawie nie doszło do takiej sytuacji. Sąd Okręgowy poczynił wszelkie ustalenia faktyczne niezbędne dla rozstrzygnięcia i poddał je ocenie prawnej. Zakres prawa ochronnego należnego przeciwnikowi skargi przemawia jednoznacznie za wnioskiem, że naruszenie tego prawa przez skarżącego dotyczyło wyłącznie towarów z klasy 9, nie zaś innych, w szczególności objętych prawem ochronnym do znaku towarowego, przyznany apelującemu. Informacje w tej mierze podał sam powód już w pozwie, a treść pisemnych motywów wyroku Sądu Polubownego jednoznacznie wskazuje, że Sąd miał tego świadomość (punkt 9 uzasadnienia) i poddał tę okoliczność ocenie, stwierdzając naruszenie prawa do konkretnie opisanego znaku towarowego (punkt 23 uzasadnienia) i dostrzegając rozłączny co do zakresu charakter prawa ochronnego pozwanego z prawem powoda (punkt 25 uzasadnienia). Istotnie Sąd Okręgowy w motywach rozstrzygnięcia nie rozważał szczegółowo tej kwestii, ale było to uzasadnione jednoznacznymi ustaleniami Sądu Polubownego, zgodnymi z twierdzeniami skarżącego o niepokrywaniu się przedmiotowym obu praw do znaków towarowych. Nie budzi więc wątpliwości, że ustalenie naruszenia prawa do znaku towarowego nastąpiło z uwzględnieniem „klasyfikacji nicejskiej”, a w konsekwencji nie może być mowy o naruszeniu klauzuli porządku prawnego. Jakkolwiek z sentencji wyroku nie wynika, jakie prawo powoda zostało naruszone w wyniku rejestracji domeny, to biorąc pod uwagę, że powód ma zarejestrowany określony znak towarowy, nie budzi wątpliwości, iż tylko ono wchodzi w rachubę. Wątpliwości skarżącego co do zakresu wyroku ustalającego są więc pozorne.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c. oraz art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c. W skład kosztów postępowania apelacyjnego należnych przeciwnikowi skargi weszło wynagrodzenie jego pełnomocnika procesowego obliczone zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 w związku z § 12 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 pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.