

Sygn. akt VII AGa 376/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Kolasiński

Sędziowie: SA Marcin Łochowski (spr.)

SA Dorota Wybraniec

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Mikiciuk

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą we W.

przeciwko A.(...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt XXII GWz 25/16

I. zmienia zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że:

1. w punkcie pierwszym nakazuje A.(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. opublikowanie na własnej stronie internetowej (...) na pasku informacyjnym znajdującym się w górnej części strony internetowej napisanego czionką Times New Roman, o rozmiarze 12 oświadczenia o następującej treści:

„Niniejszym spółka (...) (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., organizator (...) (...) oficjalnie przeprosza spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., organizatora (...) (...) za dopuszczenie się naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez wykorzystanie w swojej domenie internetowej znaku towarowego spółki (...) która niepoprawnie wpisana w przeglądarce internetowej bez jednej litery „e” automatycznie kierowała na stronę konkurencyjną tj. (...), wprowadzając tym samym w błąd potencjalnych odbiorców oferty (...) sp. z o.o. – czym spółka dopuściła się naruszenia art. 3, art. 5 oraz art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe bezprawne działanie zostało już zaniechane.”

z tym, że oświadczenie powinno zostać zamieszczone w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku i pozostać na stronie przez 3 miesiące od jego zamieszczenia;

II. odrzuca apelację w części dotyczącej punktu trzeciego zaskarżonego wyroku;

III. oddala apelację w pozostałej części;

IV. *znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.*

Sygn. akt VII AGa 376/18

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. we W., po częściowym cofnięciu pozwu, w wyniku którego postanowieniem z dnia 17 października 2016 r. postępowanie zostało częściowo umorzone, wniosła o zobowiązanie A.(...) sp. z o.o. w W. do złożenia oświadczenia o treści wskazanej w pozwie oraz obciążenie pozwanego kosztami procesu.

Pozwany wniosł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 25 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i pozyskiwania pracowników, działalności agencji pracy tymczasowej, organizacji targów, wystaw i kongresów. Uprawniony jest do słownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr R. (...), z pierwszeństwem od 1 września 2014 r. dla towarów i usług w klasach: 16, 35 (m.in. organizowanie i prowadzenie imprez targowych, wystaw, salonów wystawienniczych związanych z pośrednictwem prac, zarządzeniem personelem i prezentacją pracodawców oraz wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, zarządzenie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce), 41 (m.in. organizacja, promocja i zarządzanie targami, wystawami, konferencjami, kongresami, wykładami, zjazdami, szkoleniami, sympozjami i seminariami, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie naboru kadr, zatrudnienia i rozwoju kariery, doradztwo zawodowe – porady w zakresie w edukacji i kształcenia) oraz 42 klasyfikacji nicejskiej. Powód od 16 kwietnia 2012 r. jest także abonentem domeny internetowej (...)

Z kolei pozwany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalności agencji pracy tymczasowej, pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników, działalności związanej z organizacją targów wystaw i kongresów. Pozwany od 24 lipca 2015 r. do 24 lipca 2016 r. był abonentem domeny internetowej (...), która nie jest aktualnie w użyciu.

Sąd pierwszej instancji podzielił pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. – dalej, jako: „u.z.n.k.”) w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy art. 3 ust. 2 u.z.n.k. wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5 – 17 u.z.n.k. Według art. 5 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest to, aby używanie przez dwa przedsiębiorstwa takiej samej nazwy mogło wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości ich przedsiębiorstw (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r., IV CSK 379/09). Wynika z tego, że art. 5 u.z.n.k. ma zastosowanie wówczas, gdy obaj przedsiębiorcy zabiegają o tą samą klientelę. Przy czym, oznaczeniem przedsiębiorstwa może być też adres internetowy. Jest on z reguły bardziej zbliżony do zwykłego adresu i na ogół ma charakter na tyle techniczny, że nie jest traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa osoby go używającej.

Natomiast, zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Domena internetowa nie stanowi per se przedmiotu prawa podmiotowego, należy ją raczej uznać za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsiębiorcy, jego towarów lub usług, stąd może być osią konfliktu, w razie gdyby – jako

oznaczenie – narażała na uszczerbek interesy lub prawa podmiotów uprawnionych do takich oznaczeń, jak firma lub znak towarowy.

Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objęta szczególną regulacją ustawową. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi IP. Dokonuje się tego przez zawarcie umowy z rejestratorem – w przypadku domen z sufiksem „.pl” Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Zasady rejestracji na liście domen DNS określa Regulamin nazw domeny „.pl”, którego pkt 4. i 5. przewidują obowiązek zapewnienia przez oferenta, że nie narusza on praw osób trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnień przez NASK.

Sąd Okręgowy zauważył, że nie rejestracja nazwy domeny internetowej, lecz jej używanie stanowić może naruszenie praw właściciela znaku towarowego (por. wyrok TSUE z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-657/11 Belgian Electronic Sorting Technology). Pogląd ten jest również aktualny w świetle regulacji u.z.n.k. Z reguły właśnie od treści umieszczonych na tej stronie zależy stwierdzenie, czy używanie kwestionowanego oznaczenia narusza lub nie prawa do znaku towarowego, reguły uczciwej konkurencji, w tym interesy przedsiębiorcy.

Z materiału dowodowego nie wynika, że pozwana spółka używała oraz że w dalszym ciągu używa w obrocie gospodarczym spornej domeny (...), pod którą zlokalizowane było przekierowanie na stronę internetową talentdays.pl, gdzie oferowała – konkurencyjne wobec powoda – usługi związane między innymi z organizacją targów pracy oraz procesami rekrutacyjnymi. Pozwany nie korzysta już ze spornej domeny, jak również nie jest już jej abonentem, co powód przyznał. Zatem zebrany w sprawie materiał dowodowy nie może stanowić podstawy przypisania pozwanej czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 5 i 10 ust. 1 u.z.n.k.

Według Sądu pierwszej instancji, działania pozwanego nie można przy tym uznać za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych usług lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. W ocenie Sądu Okręgowego, powód nie sprostał temu obowiązkowi, nie może więc żądać zastosowania względem pozwanego sankcji z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

Sąd pierwszej instancji zauważył, że roszczenie o złożenie oświadczenia (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.), jako roszczenie o charakterze majątkowym, uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek. Po pierwsze niezbędnym jest uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji, który godzi w interesy przedsiębiorcy, zaś po drugie, wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną. Nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia.

Z tych względów, Sąd Okręgowy oddalił powództwo, rozstrzygając o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od tego wyroku wniósł powód, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając temu orzeczeniu:

- błąd w ustaleniach faktycznych polegający na ustaleniu, że pozwany w okresie od 24 lipca 2015 r. do 24 lipca 2016 r. nie używał w obrocie gospodarczym spornej domeny (...);

- naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodów oraz błędną oceną wiarygodności zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez uznanie, że z akt przedmiotowej sprawy nie wynika by pozwany używał spornej domeny, a także stwierdzenie, że powód nie przedłożył żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń w zakresie używania przez pozwanego domeny (...) w obrocie gospodarczym;

- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm. – dalej, jako: „p.w.p.”) w zw. z art. 5 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez nieudzielenie powodowi ochrony mimo przysługującego prawa ochronnego na znak towarowy i tym samym oddalenie

powództwa o złożenie przez pozwanego stosownego oświadczenia w przypadku, gdy pozwany dopuścił się naruszeń ochronnego prawa na znak (...) i jednocześnie spełniła przesłanki czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w u.z.n.k.

W konsekwencji powód wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez uwzględnienie powództwa i zobowiązanie pozwanego do złożenia stosownego oświadczenia o treści i formie wskazanej w pozwie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Apelacja powoda jest w przeważającej mierze zasadna. Podlega jednak odrzuceniu w części dotyczącej pkt 3. wyroku, obejmującego rozstrzygnięcie o kosztach procesu. W tym zakresie bowiem na skutek zażalenia pozwanego postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. uchylił pkt 3. wyroku. Brak więc w chwili obecnej substratu zaskarżenia.

Z tej przyczyny Sąd Apelacyjny na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. odrzucił apelację w części dotyczącej pkt 3. wyroku, jako niedopuszczalną.

Sąd Apelacyjny podziela większość ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego i przyjmuje je za własne. Nie jest w szczególności sporne, że pozwana spółka od 24 lipca 2015 r. do 24 lipca 2016 r. była abonentem domeny internetowej (...), która nie jest aktualnie w użyciu. Powód przyznał w piśmie z dnia 16 sierpnia 2016 r., że pozwany nie korzysta już ze spornej domeny, jak również nie jest już jej abonentem (k.131-132). Jednocześnie Sąd pierwszej instancji przyjął, iż z materiału dowodowego zaprezentowanego przez powódkę nie wynika, że strona pozwana używała spornej domeny. Z ustaleniem tym nie sposób się zgodzić. W tym zakresie zarzut apelacji naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 233 § 1 k.p.c. jest trafny.

Te argumenty przekonują o tym, że pozwana spółka korzystała przed dniem 24 lipca 2016 r. ze spornej domeny. W tym zakresie ustalenia Sądu pierwszej instancji wymagają skorygowania. Sąd Apelacyjny przyjął więc, że strona pozwana korzystała z domeny (...), pod którą zlokalizowane było przekierowanie na stronę internetową talentdays.pl, gdzie oferowała – konkurencyjne wobec powoda – usługi związane między innymi z organizacją targów pracy oraz procesami rekrutacyjnymi.

Ten błąd w ustaleniach faktycznych, skutkował nieprawidłową oceną prawną zasadności dochodzonego roszczenia.

Sąd Apelacyjny wskazuje, że powód domagał się ochrony na płaszczyźnie przepisów u.z.n.k. Co prawda, w apelacji podniesiony jest również zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 p.w.p., ale powód nie sformułował żadnego roszczenia, znajdującego oparcie w przepisach p.w.p., w szczególności w treści art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 287 ust. 2 i 3 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. Powód ostatecznie domagał się jedynie złożenia przez pozwaną spółkę oświadczenia w odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a więc dochodził roszczenia określonego w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Nadto, sama treść oświadczenia odnosi się jedynie do naruszenia przepisów u.z.n.k.

Sąd Apelacyjny przyjął wobec tego, że powód dochodzi roszczenia znajdującego oparcie w przepisach u.z.n.k. i w tym też zakresie ocenił zasadność powództwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zachowanie pozwanego, polegające na wykorzystaniu domeny internetowej łudząco podobnej (różniacej się jedynie jedną literą) do firmy strony powodowej oraz domeny internetowej powoda jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., określanym w literaturze mianem typosquattingu. Zachowanie pozwanego niewątpliwie narusza dobre obyczaje. Korzystanie przez pozwanego z domeny (...) można racjonalnie wytłumaczyć jedynie zamiarem wprowadzenia w błąd części użytkowników internetu, poszukujących informacji o usługach strony powodowej i przekierowaniu ruchu internetowego na strony zawierające informacje o usługach pozwanej spółki. Takie działanie jest nieuczciwe i wykracza poza przyjęte, dopuszczalne sposoby informowania o konkurencyjnych usługach. Zachowanie to godzi przy tym zarówno w interes powoda jako

przedsiębiorcy (kierując część zainteresowania na strony konkurencyjnego przedsiębiorcy), jak i klientów powoda, którzy nieświadomie mogą uzyskać informacje o usługach pozwanego i skorzystać z nich, pozostając w błędnym przekonaniu, że są to usługi świadczone przez powoda.

Sąd Apelacyjny podziela pogląd, że adres domeny internetowej może być traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa. W konsekwencji, używanie przez stronę pozwaną domeny (...) dla przyciągnięcia klientów do oferowanych przez pozwaną spółkę usług jest w rozumieniu art. 3 ust. 2 u.z.n.k. wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa. Oczywiście jest przecież, że dla przeciętnego użytkownika domena (...) jest praktycznie nie do odróżnienia od domeny powoda – careerexpo.pl i w sposób niebudzący wątpliwości kojarzy się z firmą powoda – (...).

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Niesporne jest, że obie strony prowadzą działalność konkurencyjną na rynku pośrednictwa pracy i organizacji związanych z tym wydarzeń, w szczególności targów pracy. Używanie zatem przez pozwanego adresu domeny internetowej ludzko podobnego do adresu powoda oraz jego firmy mogło wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości przedsiębiorstwa. Klienci korzystający ze strony pod adresem (...) mogli przecież pozostawać w uzasadnionym okolicznościami przekonaniu, że zapoznają się i korzystają z usług powoda, a nie pozwanej spółki.

Nadto, stosownie do art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia lub innych istotnych cech usług. Według Sądu Apelacyjnego, taki sposób oznaczania usług przez pozwanego, przy którym klient poszukujący informacji na temat usług powoda mógł zostać skierowany na stronę internetową oferującą usługi pozwanego, jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W ocenie Sądu Apelacyjnego, zaniechanie działania stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu roszczenia określonego w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Z tego względu, Sąd Apelacyjny ocenił roszczenie powoda jako usprawiedliwione co do zasady.

Mając jednak na względzie sposób popełnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji – przy wykorzystaniu strony internetowej, Sąd Apelacyjny uznał, że żądanie zamieszczenia oświadczenia w tradycyjnej prasie papierowej ((...), (...) i Magazyn (...)) jest nieadekwatne do sposobu naruszenia uprawnień powoda. Zamieszczenie oświadczenia ma bowiem co do zasady usunąć skutki czynu nieuczciwej konkurencji, powinno więc dotrzeć do tego kręgu osób, które mogły zetknąć się z zachowaniem stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji. Z tego samego względu, Sąd Apelacyjny ocenił za niezasadne żądanie rozpowszechnienia oświadczenia za pośrednictwem F., L. i T..

Dlatego też, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że w punkcie pierwszym na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. nakazał pozwanemu opublikowanie na własnej stronie internetowej (...) na pasku informacyjnym znajdującym się w górnej części strony internetowej napisanego czcionką Times New Roman, o rozmiarze 12 oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym spółka (...) (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., organizator (...) (...) oficjalnie przeprosza spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., organizatora (...) (...) za dopuszczenie się naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez wykorzystanie w swojej domenie internetowej znaku towarowego spółki (...) która niepoprawnie wpisana w przeglądarce internetowej bez jednej litery „e” automatycznie kierowała na stronę konkurencyjną tj. (...) wprowadzając tym samym w błąd potencjalnych odbiorców oferty (...) sp. z o.o. – czym spółka dopuściła się naruszenia art. 3, art. 5 oraz art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe bezprawne działanie zostało już zaniechane.” – z tym, że oświadczenie powinno zostać zamieszczone w terminie 7 dni od uprawomocnienia

się wyroku i pozostać na stronie przez 3 miesiące od jego zamieszczenia. Jednocześnie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację powoda w pozostałej części, jako bezzasadną.

Nadto, mając na względzie, że ostatecznie roszczenie powoda zostało uwzględnione tylko w części, na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji.