

**1. Pamiętać (...) należy (...) o większej – niż w procesie cywilnym ukształtowanym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego – swobodzie sądu arbitrażowego, który nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem (art. 1184 § 2 k.p.c.).**

**2. Sąd Polubowny (...) przeprowadził z urzędu dowód z oględzin stron internetowych oraz przeglądu możliwości wyszukiwawczych wyszukiwarki internetowej „google” w zakresie spornych słów (...), niezawnioskowany przez strony procesu, bez powołania się na szczególne okoliczności sprawy uzasadniające taką inicjatywę sądu, lecz w ocenie Sądu Apelacyjnego okoliczność ta nie stanowi istotnego uchybienia zasadzie kontrydiktoryjności.**

**3. [P]rzeprowadzenie dowodu niezgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 235-237 k.p.c. (...) nie jest równoznaczne z naruszeniem podstawowych zasad postępowania w rozumieniu art. 1206 § 1 pkt 4 k.p.c., który to przepis ogranicza możliwości wzruszenia wyroku sądu polubownego do zasad prawidłowego procesu i takich istotnych uchybień procesowych, które mogły mieć wpływ na wyrok tego sądu.**

**4. [U]chylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy wyrok ten jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. (...) [N]ie chodzi tu o wewnętrzną sprzeczność formy orzeczenia, tj. sprzeczność pomiędzy poszczególnymi jego częściami. Przepis ten, będący odstępstwem od zasady, że rozpoznając skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego sąd państwowy w zasadzie nie bada rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego co do meritum, a w szczególności nie kontroluje, czy wyrok ten znajduje podstawę w faktach przytoczonych w uzasadnieniu oraz czy fakty te zostały prawidłowo ustalone (gdyż nie budzi wątpliwości, iż arbitrzy powinni mieć większą od sędziego państwowego swobodę w wykładni i stosowaniu prawa), dopuszcza merytoryczną kontrolę orzeczeń sądów polubownych jedynie do przypadków naruszenia zasad porządku prawnego, tj. takich, gdy skutki orzeczenia sądu polubownego prowadziłyby do istotnego naruszenia tych zasad, przez które należy rozumieć pryncypia ustrojowo-polityczne i społeczno-**

**gospodarcze. Oznacza to, iż sąd państwowy właściwy do rozpoznania skargi, nie może rozpoznawać merytorycznej strony sporu (...), a zarzut naruszenia określonych przepisów prawa materialnego może być skuteczny tylko o tyle, o ile uchybienie konkretnym normom narusza jednocześnie zasady porządku prawnego.**

**Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2008 r.**

**I ACa 1334/07**

**Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie:**

SSA Izabella Fick-Brzeska (przewodniczący)

SSA Anna Kozłowska

SSA-Barbara Trębska (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa „E. – n.” Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko R.F. o uchylenie wyroku sądu polubownego na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. Akt [...] oddala apelację.

**Uzasadnienie**

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę „E. – n.” Spółki z o.o. w W. o uchylenie wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie [...], w której Sąd Polubowny oddalił powództwo „E. – n.” Spółki z o.o. w W. przeciwko R.F. o naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego oraz zaniechania działań niedozwolonej konkurencji.

Orzeczenie powyższe oparł Sąd na następujących ustaleniach faktycznych i ocenie prawnej.

W dniu 14 czerwca 2004 r. pozwany zarejestrował domenę „[...]”, którą wykorzystywał dla celów prowadzonego przez siebie sklepu internetowego w branży

artykułów gospodarstwa domowego i elektroniki. W dniu 5 września 2005 r. „E. – n.” Spółka z o.o. w W. wniosła do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji pozew przeciwko R.F. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R.F. „[...]” o orzeczenie, że w wyniku rejestracji domeny naruszył on prawo powoda do zarejestrowanych przez niego znaków towarowych „R.” (znak słowny i słowno-graficzny) oraz o zakazanie pozwanemu naruszania przysługujących powodowi praw ochronnych do znaków i nakazanie zaniechania działań nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. Sąd Polubowny oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami postępowania.

W ocenie Sądu Okręgowego skarga powoda o uchylenie powyższego wyroku nie jest zasadna. Opiera się ona na zarzutach naruszenia przez Sąd Polubowny art. 1206 § 1 pkt 4 i § 2 pkt 2 k.p.c., tj. niezachowania przez ten Sąd zasad postępowania określonych przez strony w Regulaminie Sądu Polubownego oraz sprzeczności wyroku tego Sądu z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Sąd Okręgowy wskazał, iż Sąd Polubowny orzekał w sprawie na podstawie przedstawionych przez strony dokumentów, które mógł ocenić według własnego przekonania. Także na podstawie własnego doświadczenia oraz wiedzy był w stanie ocenić układ wizualny strony internetowej pozwanego i porównać go ze stroną internetową pozwanego.

Nie zgodził się też Sąd Okręgowy z zarzutem, iż zakwestionowany wyrok jest niezgodny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP, w szczególności z powodu odmowy udzielenia powodowi ochrony znaku również w prowadzonej przez powoda sprzedaży przez Internet. Zdaniem Sądu pierwszej instancji sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku prawnego w rozumieniu art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. dotyczy wewnętrznej formy orzeczenia tego, tj. gdy sprzeczności zachodzą w samym orzeczeniu między poszczególnymi jego częściami, a nie między treścią orzeczenia a aktami sprawy lub dokonany przez sąd ustaleniami. Taka zaś sprzeczność w zaskarżonym wyroku nie występuje.

W apelacji od powyższego wyroku wniósł powód o jego zmianę i uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Polubownego i zasądzenie kosztów ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Orzeczeniu skarżący zarzucił:

1/ naruszenie przepisów prawa procesowego:

- art. 1206 § 1 pkt 4 k.p.c. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przepis ten nie obejmuje naruszenia zasad postępowania dowodowego przed sądem polubownym polegających na tym, że orzekający w sprawie arbiter nie może osobiście (samodzielnie) przeprowadzić dowodu w sprawie, a jedynie korzysta z dowodów zaoferowanych przez strony,

- art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP dotyczy tylko sprzeczności zachodzącej w samym orzeczeniu, a nie sprzeczności między treścią orzeczenia, a zasadami porządku prawnego, przez które należy rozumieć zarówno materialnoprawne jak i formalnoprawne zasady tego porządku,

- art. 328 § 2 k.p.c. z zw. z art. 233 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. polegające na pominięciu w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia podstawy faktycznej oraz wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w kontekście zarzutów powoda ponoszonych w skardze o uchylenie wyroku Sądu Polubownego,

2/ nierozpoznanie istoty sprawy polegające na pominięciu w rozstrzygnięciu zarzutów powoda podnoszonych w skardze o uchylenie wyroku Sądu Polubownego dotyczących odmowy przez zaskarżone orzeczenie Sądu Polubownego ochrony powodowi w Internecie praw z rejestracji znaków towarowych zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej (art. 153).

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja podlega oddaleniu, aczkolwiek niektóre jej zarzuty okazały się trafne. Zasadnie podnosi skarżący, iż motywy pisemne zaskarżonego wyroku nie spełniają wymogów art. 328 § 2 k.p.c. w zakresie zarówno co do podstawy faktycznej jak i prawnej. Nie jest to jednak uchybienie mające wpływ na treść rozstrzygnięcia. W ocenie bowiem Sądu Apelacyjnego mimo błędnego uzasadnienia, wyrok odpowiada prawu. Oznacza to, iż sąd drugiej instancji podziela stanowisko Sądu Okręgowego o braku podstaw do uchylenia orzeczenia Sądu Polubownego, aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazane w zaskarżonym wyroku.

Pierwszy z zarzutów skargi, oparty na art. 1206 § 1 pkt 4 k.p.c., dotyczył naruszenia podstawowych zasad postępowania przed sądem polubownym wynikających z art. 25 Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, do którego to naruszenia doszło – zdaniem skarżącego – wskutek przeprowadzenia przez ten Sąd samodzielnie, bez inicjatywy i udziału stron dowodu z przeglądu stron internetowych w zakresie spornych słów „euro” i „rtv”, i to w dodatku dowodu wymagającego wiadomości specjalnych, a więc takiego, który winien być przeprowadzony za pomocą biegłego sądowego. W ocenie apelacji takie zachowanie Sądu Polubownego naruszyło jedną z podstawowych zasad procesu, a mianowicie zasadę kontrydiktoryjności. Zarzut powyższy tylko częściowo jest trafny. Nie sposób zgodzić się ze skarżącym co do naruszenia przez Sąd Polubowny zasady kontrydiktoryjności. Jej istota sprowadza się do przerzucenia na strony procesowe odpowiedzialności za wynik procesu cywilnego, poprzez obciążenie ich dążeniem do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, realizacji którego służy należąca do nich z mocy przepisów art. 3 i 232 k.p.c., inicjatywa dowodowa. Sąd może jednak przeprowadzać dowody z urzędu (art. 232 zd. 2 k.p.c.), aczkolwiek jest to tylko jego uprawnienie a nie obowiązek, z którego – zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecnictwem Sądu Najwyższego – winien korzystać w sytuacjach procesowych o wyjątkowym charakterze. Nie wydaje się jednak, aby dopuszczenie przez sąd dowodu z urzędu mimo niezastnienia w sprawie takich wyjątkowych okoliczności, stanowiło uchybienie naruszające podstawowe zasady postępowania przed sądem polubownym w rozumieniu art. 1206 § 1 pkt 4 k.p.c. **Pamiętać przy tym należy również o większej – niż w procesie cywilnym ukształtowanym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego – swobodzie sądu arbitrażowego, który nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem (art. 1184 § 2 k.p.c.).**

W rozpoznawanej sprawie **Sąd Polubowny** rzeczywiście **przeprowadził z urzędu dowód z oględzin stron internetowych oraz przeglądu możliwości wyszukiwawczych wyszukiwarki internetowej „google” w zakresie spornych słów „euro” i „rtv”, niezawnioskowany przez strony procesu, bez powołania się na szczególne okoliczności sprawy uzasadniające taką inicjatywę sądu, lecz w ocenie Sądu Apelacyjnego okoliczność ta nie stanowi istotnego uchybienia zasadzie kontrydiktoryjności.** Na gruncie przepisów procesowych, z pewnością większym uchybieniem Sądu Polubownego był sposób przeprowadzenia tego dowodu naruszający zasadę bezpośredniości z art. 235 k.p.c. oraz przepisy art. 236, 237 k.p.c. Zamierzając przeprowadzić dowód z oględzin stron internetowych winien Sąd Polubowny wydać w tym

zakresie postanowienie dowodowe, informując o terminie i miejscu jego przeprowadzenia strony, tak aby mogły w czynności tej uczestniczyć. Tymczasem Sąd ten, bez powiadamiania stron, jeszcze przed pierwszą rozprawą w dniu 11 listopada 2005 r. „wszedł” na strony internetowe powoda i dokonał ich oglądu, o czym poinformował na rozprawie w dniu 14 grudnia 2005 r. w czasie przesłuchania świadka P.Z. (k. 218 – 217), przy czym z czynności oględzin nie sporządził żadnego protokołu czy notatki. Niewątpliwie było to **przeprowadzenie dowodu niezgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 235-237 k.p.c.**, co jednak, w ocenie Sądu Apelacyjnego, **nie jest równoznaczne z naruszeniem podstawowych zasad postępowania w rozumieniu art. 1206 § 1 pkt 4 k.p.c., który to przepis ogranicza możliwości wzruszenia wyroku sądu polubownego do zasad prawidłowego procesu i takich istotnych uchybień procesowych, które mogły mieć wpływ na wyrok tego sądu.** Opisane wyżej uchybienie Sądu Polubownego wpływu takiego nie miało. Sędzia arbiter, który poza rozprawą przeprowadził dowód z oględzin stron internetowych poinformował o jego wynikach na rozprawie, żadna ze stron procesu nie zgłosiła zastrzeżeń ani co do samego postępowania dowodowego sądu ani co do wniosków do jakich doszedł na podstawie spornego dowodu. Także apelacja nie zawiera żadnych zarzutów, co do wiarygodności tego dowodu. Nie sposób także zgodzić się ze skarżącym, iż okoliczności na jakie dowód ten był przeprowadzony wymagały wiadomości specjalnych, a zatem winny być przedmiotem opinii biegłego. Sąd Polubowny dokonał jedynie wizualnego oglądu układu stron internetowych powoda i pozwanego, do czego nie była potrzebna wiedza z zakresu informatyki. Skoro przedmiotem sporu jest naruszenie przez pozwanego w Internecie praw ochronnych ze znaków towarowych przysługujących powodowi, to dla stwierdzenia, czy i w jaki sposób na swoich stronach internetowych pozwany wykorzystuje znaki towarowe powoda w swej działalności gospodarczej, wystarczający jest ogląd stron pozwanego. Specjalistyczna wiedza informatyczna nie jest do tego potrzebna, bowiem z reguły nie dysponuje nią też zwykły użytkownik Internetu, którego ewentualne wykorzystanie cudzego znaku towarowego ma wprowadzić w błąd polegający na skojarzeniu między znakami (domeny pozwanego ze znakami towarowymi powoda), w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

Częściowo uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c., zgodnie z którym **uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy wyrok ten jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.** Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego **nie chodzi tu o wewnętrzną sprzeczność formy orzeczenia, tj. sprzeczność pomiędzy**

**poszczególnymi jego częściami. Przepis ten, będący odstępstwem od zasady, że rozpoznając skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego sąd państwowy w zasadzie nie bada rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego co do meritum, a w szczególności nie kontroluje, czy wyrok ten znajduje podstawę w faktach przytoczonych w uzasadnieniu oraz czy fakty te zostały prawidłowo ustalone (gdyż nie budzi wątpliwości, iż arbitrzy powinni mieć większą od sędziego państwowego swobodę w wykładni i stosowaniu prawa), dopuszcza merytoryczną kontrolę orzeczeń sądów polubownych jedynie do przypadków naruszenia zasad porządku prawnego, tj. takich, gdy skutki orzeczenia sądu polubownego prowadziłyby do istotnego naruszenia tych zasad, przez które należy rozumieć pryncypia ustrojowo-polityczne i społeczno-gospodarcze. Oznacza to, iż sąd państwowy właściwy do rozpoznania skargi, nie może rozpoznawać merytorycznej strony sporu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2007 r., [I CSK 82/07](#), Lex nr 320021), a zarzut naruszenia określonych przepisów prawa materialnego może być skuteczny tylko o tyle, o ile uchybienie konkretnym normom narusza jednocześnie zasady porządku prawnego.**

Biorąc pod uwagę powyższe, w sprawie niniejszej należało rozważyć, czy rzeczywiście – tak jak to zarzuca skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – zaskarżony wyrok narusza podstawowe zasady porządku prawnego RP, poprzez odmowę powódce ochrony praw z rejestracji znaków towarowych w Internecie. Zgodzić się należy ze skarżącym, iż w przypadku prawdziwości powyższego zarzutu, 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 (upwp), 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. Nie ulega kwestii, że zasada powyższa należy do podstawowych pryncypiów społeczno-gospodarczych porządku prawnego RP.

Wbrew zarzutowi apelacji, w zaskarżonym wyroku Sąd Polubowny zasady tej nie naruszył. Już na wstępie swych rozważań wskazał, iż podziela opinię konsekwentnie wyrażaną w dotychczasowym orzecznictwie stosownie do której, użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej stanowić może naruszenie przepisów o ochronie znaków towarowych, a zwłaszcza art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp. Analizując i oceniając materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w kontekście zarzutu takiego naruszenia, uznał jednak, że do owego naruszenia nie doszło, a swe stanowisko szczegółowo i wszechstronnie uzasadnił omawiając wszelkie przesłanki naruszenia i wyjaśniając dlaczego w sprawie niniejszej nie miały one miejsca (brak zdolności odróżniającej użytych przez pozwanego oznaczeń wchodzących w skład znaku towarowego powódki, brak ryzyka wprowadzenia w błąd, wyłączenie ochrony znaków określone w art. 156 ust. 1 pkt 2 upwp). Zgodnie z tym co powiedziano wyżej o zakresie kontroli wyroku sądu polubownego przez sąd państwowy, ocena dokonana przez Sąd Polubowny w zakresie istnienia przesłanek naruszenia przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy powoda, nie podlega badaniu w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, gdyż prowadziłoby do rozpoznania merytorycznej strony sporu, co jest w tym postępowaniu niedopuszczalne.

Wbrew natomiast zarzutowi skargi, Sąd Polubowny nie uznał, że powódce przysługuje ochrona zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych wyłącznie w ramach tradycyjnej sprzedaży detalicznej. Sąd ten ustalił jedynie, iż powódka przedmiotowe znaki towarowe używała prawie wyłącznie w sprzedaży detalicznej, dla oznaczenia pewnego obszaru działalności (dystrybucja sprzętu rtv i agd innych producentów), a to obniża ryzyko konfuzji, jako że pozwany prowadzi swą działalność handlową przez Internet, a więc na innym polu dystrybucji. Zadaniem znaku towarowego powódki jest w tym przypadku identyfikacja usługi przez nią prowadzonej, bez możliwości wskazania towaru jako substratu i punktu odniesienia dla tej działalności. Znak towarowy powódki (głównie słowno-graficzny) kojarzy się klientom z siecią sklepów detalicznych i co najwyżej może kojarzyć się z grupami czy rodzajami towarów, które w ramach tej sieci są oferowane. Nie kojarzy się natomiast ze sprzedażą internetową. Ustaleń tych skarżący nie kwestionuje, podobnie jak i tego, że powódka w oznaczaniu za pomocą znaku towarowego prowadzonej przez siebie działalności korzysta prawie wyłącznie ze znaku słowno-graficznego, a nie używa samego znaku słownego.



Wysnuwanie na tej podstawie wniosku, że Sąd Polubowny odmówił ochrony przysługującego powódce znaku towarowego słownego, jest nieuprawnione.

Na gruncie z kolei ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (naruszenie której zarzucał także powód), okoliczność prowadzenia działalności handlowej przez powódkę w sposób tradycyjny podnosił Sąd Polubowny jedynie jako jeden z argumentów przemawiających za brakiem stosunku konkurencyjności, jako że strony świadczyły swe usługi na dwóch różnych rynkach (sprzedaży detalicznej i sprzedaży internetowej), a nie jako – jak to zdaje się rozumieć skarżący – jako pogląd o przyznawaniu powódce ochrony na znak towarowy tylko w ramach sprzedaży detalicznej.

Z powyższych względów, w ocenie Sądu Apelacyjnego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego okazała się niezasadna, a zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego, mimo błędnego uzasadnienia, odpowiada prawu. Dlatego też Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Źródło: Sąd Apelacyjny w Warszawie