

Sygn. Akt: 37/20/PA

Wyrok
Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji

wydany w Warszawie, w dniu 22 kwietnia 2021 r.
przez Włodzimierza Głowackiego, Arbitra Sądu Polubownego

w sprawie z powództwa:

PPG Industries Ohio, Inc.
reprezentowane przez:
rzecznika patentowego Annę Skup
Kancelaria Rzeczników Patentowych sp. z o.o.
ul. Bluszczańska 73
00-712 Warszawa

przeciwko:

Auto-Color Witkowscy sp. j.
ul. Kaczyniec 9
42-600 Tamowakie Góry

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy
domeny internetowej

nexa.pl

na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego w dniu 18 października 2020 r. przez powoda (data wpływu: 23 października 2020 r.) oraz w dniu 3 listopada 2020 r. przez pozwanego (data wpływu 13 listopada: 2020 r.),

orzeka, co następuje:

1. Stwierdza, że pozwany Auto-Color Witkowscy sp. j. w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „nexa.pl” naruszył przysługujące powodowi prawa,
2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w wysokości 4199 zł (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

UZASADNIENIE

Przebieg postępowania:

1. Wnioskiem przedprocesowym z dnia 10 października 2020 r. PPG Industries Ohio, Inc. (spółka prawa amerykańskiego), działająca przez swego pełnomocnika, poinformowała Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako „Sąd”) o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przeciwko spółce Auto-color Witkowsky sp.j, używającej domeny „nexa.pl.” Powód w dniu 19 października 2020 r. dokonał zapisu na Sąd. Pozwana dokonała zapisu na Sąd w dniu 3 listopada 2020 r.
2. Pozwem z dnia 27 listopada 2020 r. powód wystąpił do tut. Sądu Polubownego z żądaniem stwierdzenia naruszenia jego praw w wyniku zawarcia przez pozwanego umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „www.nexa.pl” (dalej jako „Sporna Domena”). Powód wskazał, że powyższe naruszenie polega na naruszeniu jego praw wyłącznych do unijnych znaków towarowych „NEXA AUTOCOLOR” EUTM-002421428 oraz „NEXA” EUTM-002271377, a także wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Jako podstawy prawne swoich roszczeń powód wskazał art. 9 ust.1 i art. 9 ust. 2 oraz art. 9 ust 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „u.z.n.k”). Ponadto powód zażądał zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Sądu.

W uzasadnieniu żądań powód wskazał, że prowadzi działalność w ponad 70 krajach na całym świecie, w tym także w Europie oraz posiada 6 oddziałów na terenie Polski. Przedmiotem działalności powoda jest produkcja materiałów chemicznych wykorzystywanych przez koncerny samochodowe. Powód jest znanym i renomowanym koncernem zajmującym się przede wszystkim produkcją powłok i farb działającym pod firmą PPG Industries Ohio, Inc. z siedzibą w Pittsburghu. Powód podniósł, że pod względem przychodów jest on największą firmą produkującą powłoki na świecie. Powód oferuje swoje produkty pod różnymi markami, jednak najpopularniejsze z nich stanowią „NEXA AUTOCOLOR” oraz „NEXA” do których powód posiada zarejestrowane znaki towarowe. Zarejestrowany 17 lutego 2003 roku słowno-graficzny znak towarowy „NEXA AUTOCOLOR” w oparciu o klasyfikację nicejską dla klasy towarów i usług nr 2, tj. „farby i kompozycje powłok w postaci farb” oraz zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku słowny unijny znak towarowy „NEXA”, przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 2, tj. „farby i kompozycje powłok w postaci farb” i usług w klasach 37 i 42 dla m.in. takich usług jak „usługi w zakresie malowania: lakierowanie i renowacja pojazdów silnikowych”. Powód wskazał też, że w momencie rejestracji nazwy domeny internetowej nexa.pl posiadał też prawa ochronne wynikające z rejestracji krajowych znaków towarowych „NEXA” R. 165238. oraz znaku towarowego słowno graficznego – NEXA AUTOCOLOR” R.170105 z pierwszeństwem ze zgłoszenia z dnia 5 czerwca 2002 r. Prawo ochronne do krajowych znaków towarowych wygasło z dniem 5 czerwca 2012 r. Marka „NEXA AUTOCOLOR” jest jedną z wiodących światowych marek w branży napraw lakierniczych, dostępną w 147 krajach i wprowadzaną do obrotu poprzez sieć importerów i wyspecjalizowanych

dystributorów. Na polskim rynku produkty opatrzone znakami „NEXA AUTOCOLOR” są obecne od ponad 20 lat.

3. Jak wskazuje powód, pozwany jest uczestnikiem obrotu gospodarczego od 25 lat a obecnie funkcjonuje pod firmą Auto-Color Witkowsky spółka jawna. Przedmiotem działalności pozwanego jest m.in. sprzedaż wyrobów chemicznych w tym szeroko rozumianych wyrobów lakierniczych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej.

Według twierdzeń powoda, strony od przeszło 20 lat utrzymują współpracę handlową, która opiera się na dystrybuowaniu przez pozwanego produktów produkowanych przez powoda.

W pozwie wskazano, że od 8 września 2010 r. pozwany jest abonentem Spornej Domeny, pod którą oferuje do sprzedaży produkty wielu rozpoznawalnych marek, w tym produkty oznaczone znakiem towarowym „NEXA AUTOCOLOR”. Jak podnosi powód, sprzedaż produktów różnych producentów znajdujących się w ofercie pozwanego odbywa się przez powiązaną z domeną „nexa.pl” domeną „www.dlalakierni.pl”, również zarejestrowaną przez pozwanego.

4. Uzyskawszy informację o utrzymywaniu przez pozwanego nazwy domeny internetowej zawierającej zarejestrowany na rzecz powoda identyczny słowny znak towarowy NEXA oraz słowno-graficzny znak towarowy „NEXA AUTOCOLOR”, w piśmie z dnia 13 czerwca 2019 r. powód poinformował pozwanego o przysługujących mu prawach wyłącznych do wyżej wymienionych znaków towarowych. Ponadto powód zwrócił uwagę na wykorzystanie przez pozwanego znaku słowno-graficznego „NEXA AUTOCOLOR” w sposób niezgodny z wytycznymi dotyczącymi jego wykorzystywania w celach marketingowych i reklamowych dla produktów oznaczanych tym znakiem. Naruszenie to polegało na usunięciu nazwy „NEXA” i zastąpieniu jej nazwą „WITKOWSCY”.

Powód wskazał na jego politykę dotyczącą domen korporacyjnych, zgodnie z którą wymaga się aby nazwy domen zawierające znaki towarowe powoda wykorzystywane w ramach przedmiotu działalności tworzone były w jego imieniu. Jednocześnie powód zaproponował pozwanemu możliwość dalszego korzystania ze Spornej Domeny pod warunkiem przeniesienia domeny na powoda.

5. W lipcu pozwany wysłał do powoda pismo, w którym zapewnił go o zaawansowanych pracach nad zmianą logo spółki, jednak odmówił przeniesienia na rzecz powoda nazwy domeny internetowej „nexa.pl”. Wobec powyższego dnia 22 października 2020 roku za pośrednictwem pełnomocnika, powód wezwał pozwanego do niezwłocznego przeniesienia nazwy domeny internetowej na jego rzecz, wskazując iż nigdy nie wyraził zgody na zawarcie przez pozwanego umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „nexa.pl”, jak też nie wyraził zgody na jej wykorzystywanie w działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego. Jednocześnie powód poinformował w piśmie powoda o wniosku przedprocesowym złożonym w Sądzie.

6. Pozwany nie złożył odpowiedzi na złożony pozew, jego stanowisko w sprawie wyrażają jednak pisma kierowane do powoda przed wniesieniem pozwu. W piśmie z dnia 29 października pozwany wskazał, że posiada stosowną zgodę na posługiwanie się znakami

towarowymi zarejestrowanymi na powoda. Ponadto podniósł, że Sporna Domena jest przez niego wykorzystywana w działalności spółki od 14 lat za wiedzą i zgodą powoda, który przez lata godził się na korzystanie z niej przez pozwanego.

Według twierdzeń pozwanego, Sporna Domena stanowi oznaczenie identyfikujące go wśród klientów i na rynku. Jak wskazuje pozwany oznaczenie „NEXA” kojarzone jest przez rynek z pozwanym a nie z powodem ani jego produktami, które kojarzone są głównie pod nazwą PPG, pochodzącą od skrótu nazwy firmy powoda. Ponadto, zdaniem pozwanego korzystanie przez niego ze Spornej Domeny nie narusza prawa ochronnego do znaków towarowych powoda, gdyż nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia sprzedawanych przez niego towarów, gdyż pozwany bardziej kojarzony z dystrybucją kabin lakierniczych niż sprzedażą produktów powoda.

7. Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zaważwał każdą ze stron do przedłożenia spisu kosztów.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

1. Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcja materiałów chemicznych wykorzystywanych przez koncerny samochodowe. Powód jest jedną z największych firm zajmujących się produkcją powłok i farb. Powód oferuje swoje produkty pod różnymi markami jedną z nich stanowi marka „NEXA AUTOCOLOR”, dla której 20 kwietnia 2001 roku powód zarejestrował domenę „www.nexaautocolor.com”.

Okoliczność bezsporna, a nadto dowód: wydruki ze stron internetowych www.ppg.com oraz www.nexaautocolor.com

2. Powód posiada zarejestrowane znaki towarowe „NEXA AUTOCOLOR” oraz „NEXA. Zarejestrowany 17 lutego 2003 roku słowno-graficzny znak towarowy „NEXA AUTOCOLOR” w oparciu o klasyfikację nicejską dla klasy towarów i usług nr 2, tj. „farby i kompozycje powłok w postaci farb” oraz zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku słowny unijny znak towarowy „NEXA”, przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 2, tj. „farby i kompozycje powłok w postaci farb” i usług w klasach 37 i 42 dla m.in. takich usług jak „usługi w zakresie malowania: lakierowanie i renowacja pojazdów silnikowych”.

Okoliczność bezsporna, a nadto dowód: wydruki z bazy EUIPO

3. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży produktów chemicznych oraz akcesoriów do samochodów.

Okoliczność bezsporna, a nadto dowód: wydruk z bazy KRS dotyczący pozwanego

4. Strony od wielu lat utrzymują współpracę handlową, która opiera się na dystrybuowaniu przez pozwanego produktów produkowanych przez powoda.

dowód: korespondencja stron, wydruki ze stron internetowych należących do powoda.

5. W dniu 8 grudnia 2006 r. (powód błędnie wskazuje jako datę rejestracji domeny 8 września 2010 roku) pozwany, prowadząc wówczas działalność gospodarczą jeszcze w formie spółki cywilnej, dokonał rejestracji domeny internetowej o nazwie „nexa.pl”. Spoma Domena stanowi podstawę adresu internetowego pod którą prowadzona jest witryna zawierająca informacje na temat działalności pozwanego, która opiera się na dystrybucji farb i powłok, akcesoriów i kabin lakierniczych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu lakiernictwa oraz dane do kontaktu pozwanego. Witryna pełni więc funkcję informacyjno-reklamową. Za pomocą umieszczonych w kilku miejscach w witrynie hipertączy, witryna odsyła do sklepu prowadzonego pod adresem www.dlalakierni.pl (domena dla lakierni.pl, została zarejestrowana przez pozwanego 8 września 2010 roku), w ramach którego pozwany prowadził sprzedaż szerokiej gamy produktów. Wśród produktów sprzedawanych przez pozwanego w ramach sklepu, znajdują się produkty powoda oraz wielu innych producentów. Pozwany używa więc domeny w obrocie gospodarczym jako adresu strony w ramach której pozwany reklamuje swoje usługi dystrybucyjne i posiadane produkty, należące do tej samej grupy towarów co towary, które produkuje powód.

dowód: wydruki z internetowej bazy whois dot. domen internetowych „nexa.pl” oraz „dlalakierni.pl”.

6. Ponadto w witrynie, prowadzonej pod adresem zawierającym Spomą Domenę, wykorzystany został znak słowno-graficzny powoda „NEXA AUTOCOLOR”, który poprzez dodanie członu „WITKOWSCY”, stanowił logo pozwanej spółki do czasu skierowanego przez pełnomocnika powoda wezwania do zaprzestania naruszeń.

dowód: korespondencja pomiędzy stronami, wydruki z witryny znajdującej się pod domeną „nexa.pl”.

7. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów. Wymienione wyżej okoliczności nie były sporne pomiędzy stronami. Sąd dał wiarę treści przedłożonym przez strony dokumentom, uznając, że stanowią materiał przydatny dla ustalania okoliczności faktycznych sprawy. Nie były one zresztą przez strony kwestionowane, a Sąd nie znalazł powodów, żeby kwestionować ich autentyczność z urzędu. Część z tych dokumentów miała charakter urzędowy lub wynikający z publicznie dostępnych rejestrów.

W oparciu o ustalony wyżej stan faktyczny Sąd zważył, co następuje:

Kwestia naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

1. Jak ustalił Sąd, bezspornym pozostaje fakt rejestracji przez pozwanego Spornej Domeny i utrzymywania jej pomimo wezwań powoda, powołującego się na pierwszeństwo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Znaki towarowe „NEXA AUTOCOLOR” oraz „NEXA” chronione są dla towarów w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej obejmującej „farby i kompozycje powłok w postaci farb”, dodatkowo zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku słowny unijny znak towarowy „NEXA”, przeznaczony jest również do oznaczania usług w



klasach 37 i 42 dla m.in. takich usług jak „usługi w zakresie malowania: lakierowanie i renowacja pojazdów silnikowych”.

2. Problematyka naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego uregulowana jest w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako „Rozporządzenie”), na podstawie którego art. 9 ust. 1 właścicielowi przysługują prawa wyłączne do tego znaku. Przepisy Rozporządzenia stanowią część polskiego porządku prawnego i znajdują bezpośrednie zastosowanie.
3. Na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszej sprawy rozważenia wymaga kwestia spełnienia przesłanek wymienionych w art. 9 ust. 2 lit. a i b Rozporządzenia. W świetle art. 9 ust. 2 lit. a i b Rozporządzenia, stanowiącego jedną z podstaw prawnych żądania pozwu, w przypadku kolizji domeny internetowej ze znakiem towarowym do naruszenia prawa ochronnego na ten znak może dojść w przypadku zaistnienia następujących przesłanek
 - a) bezprawnego używania znaku towarowego przez pozwanego;
 - b) używania domeny w obrocie gospodarczym;
 - c) domeny identycznej do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług (tzw. „podwójna identyczność”);
 - d) domeny identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy;
 - e) domeny identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego i używanej w związku z towarami i usługami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz których został zarejestrowany ten znak, co może spowodować u części odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu z domeną. (R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14C*, 2017, s. 709)
4. W niniejszej sprawie należy przyjąć, że strona pozwana nie wykazała posiadania zgody uprawnionego do znaku NEXA na używanie tego znaku w domenie internetowej „nexa.pl”. Przeciwnie twierdzenie pozwanego nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionym materiale dowodowym. Pozwany nie wykazał, aby istniało porozumienie co do korzystania przez niego ze znaków towarowych powoda, w tym w szczególności poprzez zawarcie umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „nexa.pl”. Brak również podstaw do przyjęcia że została zawarta pomiędzy stronami umowa licencji upoważniająca pozwanego do używania znaku towarowego w nazwie domeny. Umowa licencyjna na znak towarowy musi być bowiem pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej, a taki dokument nie został Sądowi przedstawiony. Z okoliczności sprawy nie można też wnioskować dorozumianej zgody powoda na korzystanie przez pozwanego ze Spomej Domeny.

W określonych przypadkach, wieloletnie tolerowanie naruszeń praw do znaku towarowego może prowadzić do postawienia żądającemu ochrony zarzutu *venire contra factum proprium nemini licet*, czyli działania wbrew temu, co wynika z jego własnych zachowań i w ten sposób sankcjonować zachowanie naruszające prawo ochronne do znaku towarowego. Podnoszone przez pozwanego przyzwolenie, wiedza a co za tym idzie zgoda powoda na używanie należących do niego znaków towarowych, nie zostały jednak przez pozwanego w żaden sposób udowodnione.

Należy wziąć pod uwagę, że powód jest koncernem globalnym, posiadającym 156 zakładów produkcyjnych na całym świecie a co za tym idzie, kontrolowanie wszelkich zachowań dystrybutorów lub osób trzecich, mogących naruszać jego prawa podlega oczywistym ograniczeniom.

W efekcie nie ma podstaw by uznać, że powód w świadomy sposób tolerował zachowania naruszające jego prawa do znaku towarowego. Co więcej, powód wykazał, że w momencie gdy powziął informację, że pozwany używa w prowadzonej działalności gospodarczej Spornej Domeny, w znajdującej się pod nią witrynie wykorzystany był

bezprawnie użyty znak słowno-graficzny powoda „NEXA AUTOCOLOR” , który został przez pozwanego użyty w sposób niezgodny z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania znaku towarowego powoda w celach marketingowych i reklamowych. Pozwany wykorzystując słowno-graficzny znak towarowy powoda, utworzył logo własnej spółki Auto-color Witkowscy poprzez umieszczenie w nim nazwiska „WITKOWSCY” , co dodatkowo mogło wprowadzać w błąd przeciętnego odbiorcę towarów co do ich pochodzenia.

Nie można podzielić zdania pozwanego wyrażonego w piśmie do powoda, iż okoliczność, że to powodowi przysługuje prawo do znaku towarowego „NEXA”, nie stanowi podstawy do roszczeń o przepisanie na niego Spornej Domeny. Pozwany nie może przeciwstawić swoich praw wynikających z zawarcia umowy o utrzymywanie Spornej Domeny, prawom wyłącznym do znaku towarowego przysługującym powodowi. Działanie polegające na używaniu domeny, może prowadzić do uzyskania pewnej ochrony przez jej abonenta na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, dalej jako „u.z.n.k”). W przedmiotowej sprawie nie ma to natomiast znaczenia, gdyż to powodowi przysługuje pierwszeństwo ochrony znaku towarowego „NEXA” wynikające z jego rejestracji, która miała miejsce wcześniej niż rejestracja Spornej Domeny. Dodatkowo należy mieć na względzie okoliczności towarzyszące rejestracji Domeny, tj. działanie pozwanego ze świadomością przysługujących powodowi praw wyłącznych do znaku towarowego oraz rejestrację domeny w celu prowadzenia we własnym imieniu działalności, w ramach której oferowane są produkty i usługi identyczne jak te, dla których znak został zarejestrowany.

Irrelevantny jest powoływany przez pozwanego argument, iż Sporna Domena kojarzona jest przede wszystkim z działalnością pozwanego a nie z produktami powoda. Pozwany nie może bowiem przełamać pierwszeństwa powoda, powołując się na powyższe okoliczności, gdyż pozostają one bez wpływu na zasadę pierwszeństwa. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. VI ACa 1308/13). Nade wszystko nieprzekonujące jest też dla Sądu stanowisko pozwanego, że domena „nexa.pl” używana jest jako oznaczenie identyfikujące spółkę a z nazwą „NEXA” kojarzony przez rynek jest pozwany a nie powód. Pozwany nigdzie, poza nazwą domeny, nie posługuje się bowiem nazwą „NEXA” a ponadto nie wykazał, żeby był z tą nazwą identyfikowany. Działalność

powoda prowadzona jest w ramach spółki „Auto-color Witkowsky” a ponadto, sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie pozwanego, odbywa się pod nazwą domeny internetowej www.dlalakierni.pl, do której odsyła Sporna Domena. Co uzasadnia wnioszek, że pozwany wykorzystuje rozpoznawalność znaków towarowych powoda w branży, w której sam prowadzi działalność. Pozwany nie mógłby przy tym powoływać się na fakt wyczerpania prawa do znaku towarowego. Jak wynika z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia, „właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się zatem na dalsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem. Na tej podstawie pozwanemu przysługiwało prawo do korzystania ze znaków towarowych powoda, jednak wyłącznie w odniesieniu do samych produktów. Uprawnienie to nie rozciąga się na możliwość korzystania przez pozwanego ze znaku towarowego w nazwie domeny.

Należy zatem uznać, że pozwany nie uzyskał zgody na używanie znaku w domenie internetowej oraz nie zachodzą sugerowane przez pozwanego okoliczności wyłączające bezprawność użycia znaku towarowego powoda.

5. Bezsportny przy tym jest fakt, iż używanie domeny „nexa.pl” ma miejsce w obrocie gospodarczym i dotyczy towarów i usług związanych z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą.
6. Przy ustalaniu charakteru odróżniającego domeny internetowej bez znaczenia pozostają rozszerzenie „.pl” czy też oznaczenie serwera „www”, gdyż jako takie nie posiadają one charakteru odróżniającego. Należy zatem stwierdzić, że oznaczenie używane w nazwie domeny przez pozwanego i oznaczenie ze znaku słownego „NEXA”, będące przedmiotem prawa wyłącznego powoda są identyczne, natomiast pomiędzy nazwą używaną w nazwie domeny a znakiem słowno-graficznym „NEXA AUTOCOLOR” zachodzi relacja podobieństwa.
7. Porównując zakres ochrony unijnych znaków towarowych „NEXA AUTOCOLOR” EUTM-002421428 oraz „NEXA” EUTM-002271377 z ofertą umieszczoną w witrynie pod domeną „nexa.pl”, należy przesądzić o ich identyczności lub wysokim podobieństwie. Badanie identyczności lub podobieństwa towarów powinno obejmować m.in. towary prezentowane w witrynie związanej z daną domeną. Pozwany w witrynie zamieszczonej pod domeną „nexa.pl” reklamuje i oferuje sprzedaż materiałów lakierniczych, w tym również materiałów należących do powoda. W tym zakresie niewątpliwie należy stwierdzić, że Sporna Domena używana jest przez pozwanego dla identycznych towarów jak towary objęte zakresem prawa z rejestracji znaków towarowych powoda. Na witrynie można znaleźć też ofertę dotyczącą szkoleń z zakresu lakiernictwa i w odniesieniu do tych usług, należy stwierdzić relację podobieństwa z usługami objętymi prawem z rejestracji.
8. Pozwany używa zatem w obrocie gospodarczym domeny identycznej ze znakiem towarowym powoda, wykorzystując ją przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie towarów lub usług identycznych z objętymi prawem ochronnym. W przedmiotowej sprawie zachodzi zatem tzw. „podwójna identyczność”. Wobec powyższego bez konieczności analizowania dodatkowych przesłanek naruszenia (w tym

ryzyka konfuzji), można stwierdzić naruszenie prawa ochronnego. Użycie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym do oznaczania towarów identycznych godzi bowiem w odróżniający charakter znaku.

9. W przedmiotowej sprawie ochrona znaków towarowych powoda wykracza poza granice podobieństwa, należy bowiem zgodzić się z twierdzeniami powoda i uznać znak „NEXA” za renomowany znak towarowy. Znak renomowany nie został zdefiniowany w Rozporządzeniu, orzecznictwo TSUE wypracowało natomiast kryteria pomagające przy ustaleniu czy dany znak posiada taki charakter. Głównym z nich jest kryterium ilościowe, czyli stopień rozpoznawalności znaku towarowego w kręgu jego odbiorców. Aby znak towarowy został uznany za renomowany, powinien być znany znacznej grupie odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem. Istotny przy tym jest fakt, iż znak towarowy powinien być znany wśród docelowej grupy odbiorców a nie wśród ogółu społeczeństwa. Biorąc pod uwagę specjalistyczny charakter produktów powoda oraz fakt, iż należy do jednego z największych producentów towarów tego typu na świecie Sąd jest zdania, że znak towarowy NEXA należy do znaków renomowanych, natomiast korzystanie przez pozwanego ze znaku towarowego w nazwie domeny, może doprowadzić do jego rozwodnienia lub degradacyjnie wpłynąć na jego renomę.
10. Na marginesie poczynionych rozważań Sąd zauważa, że gdyby w przedmiotowej sprawie uznać, że znak towarowy powoda nie należy do znaków renomowanych a Spoma Domena nie jest używana dla towarów identycznych co towary objęte zakresem prawa z rejestracji znaków towarowych powoda, naruszenie i tak zostałoby stwierdzone. W takim przypadku konieczne byłoby stwierdzenie występowania dodatkowej przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Korzystanie przez pozwanego ze Spomej Domeny, może też negatywnie wpłynąć na funkcje znaku towarowego powoda. Biorąc pod uwagę fakt, iż pod domeną „nexa.pl” oprócz produktów powoda, pozwany sprzedaje produkty pochodzące od innych producentów, należy uznać, że przeciętny odbiorca może zostać wprowadzony w błąd. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym modelowy odbiorca towarów w Internecie jest osobą należycie poinformowaną, rozsądną i spostrzegawczą. Przez wykorzystanie w nazwie domeny nazwy odróżniającej „NEXA”, będącej znakiem towarowym oraz nazwą marki powoda, pozwany sprowadza do witryny klientów, którzy kierując się renomą marki powoda, mogą odnieść wrażenie, że produkty znajdujące się w witrynie pochodzą z tego samego zaufanego źródła. W konsekwencji klient, trafiając na witrynę nexa.pl, kierując się wolą nabycia produktów powoda, może zdecydować o zakupie produktów innej marki, jednocześnie uważając, że kryterium jakości zostało przez niego osiągnięte, ponieważ kupuje towary z witryny należącej do znanego mu dotychczas renomowanego podmiotu, posługującego się marką „NEXA” lub podmiotu z nim powiązanego.

Kwestia czynów nieuczciwej konkurencji

1. Oprócz naruszenia praw do znaku towarowego powód domaga się ochrony swoich interesów na bazie klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jej zastosowanie nastąpić może po kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek. Pierwsza dotyczy wykazania przez osobę zarzucającą naruszenie, iż działanie abonenta domeny sprzeczne jest z prawem lub dobrymi obyczajami. Druga natomiast wymaga wykazania, iż działalność to jednocześnie zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy zarzucającego naruszenie praw

swolch lub jego klientów. Powód wykazuje, że zarejestrowanie i posługiwanie się w obrocie domeną „nexa.pl”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

2. Jak wynika z zakładki „o nas” dostępnej pod witryną w domenie „nexa.pl”, pozwany w 1996 roku rozpoczął dystrybucję lakierów marki powoda – ICI Autocolor. Należy zatem wykazać, że zawierając dziesięć lat później umowę o utrzymanie domeny „nexa.pl”, pozwany był doskonale świadomy renomy związanej ze znakiem towarowym powoda.
3. Prowadząc działalność opartą nie tylko na dystrybuowaniu produktów powoda, pozwany zawarł umowę o utrzymywanie domeny internetowej „nexa.pl”. Wykorzystując pozycję rynkową wypracowaną przez powoda, poprzez używanie renomowanego znaku towarowego w nazwie domeny, pozwany chciał sprowadzić ruch na swoją witrynę dostępną pod domeną. W ten sposób na witrynę pozwanego trafiały osoby zainteresowane produktami powoda, który jest podmiotem rozpoznawalnym w zakresie produktów, które dystrybuuje pozwany.
4. Zachowanie pozwanego niewątpliwie jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, które można określić jako jeden z powszechnie przywoływanych przykładów nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji w myśl art. 3 ust. 1 u.z.n.k czyli tak zwanego pasożytnictwa.

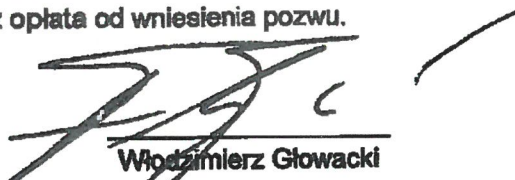
Naruszenie to polega na bezprawnym używaniu znaku identycznego do renomowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy.

5. Naruszenie przez pasożytnicze wykorzystanie renomy cudzego znaku towarowego może w tym zakresie polegać na wykorzystaniu pozytywnych skojarzeń związanych z renomowanym znakiem i przeniesieniu ich na własne towary albo na wyróżnieniu własnych towarów na tle konkurencji.
6. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy: *„Istota czynu pasożytnictwa wyczerpuje się w nieuczciwym czerpaniu przez przedsiębiorcę korzyści z cudzych osiągnięć. [...] dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy”* (por. wyrok SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/03).
7. Z pojęciem pasożytniczego wykorzystania znaku towarowego wiąże się przede wszystkim odniesienie nienależnej korzyści po stronie naruszającego. Działanie pozwanego mogło też negatywnie wpłynąć na charakter odróżniający znaku towarowego powoda w skutek czego mógł ulec on rozmyciu. Niewątpliwie taki czyn odnosi też negatywne skutki na reklamową funkcję znaku towarowego.

8. Tym samym działania pozwanego w sprawie spełniają wszystkie przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 3 ust. 1 uznk. powód zasadnie domagał się udzielenia mu ochrony prawnej na podstawie wskazanego przepisu.

Orzeczenie o kosztach postępowania

Stronie powodowej jako wygrywającej sprawę, przysługuje od pozwanego zwrot kosztów postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Regulaminu, Strona powinna zgłosić i udokumentować wszelkie poniesione koszty postępowania arbitrażowego. Pomimo prawidłowo dostarczonego przez Sąd w dniu 6 kwietnia 2021 r. zobowiązania Stron do zgłoszenia ewentualnych wniosków o zwrot kosztów postępowania, strony nie przedłożyły odpowiednich dokumentów. Powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów obejmujących wpis, poniesione koszty tłumaczeń dowodów oraz koszty zastępstwa procesowego, jednak nie wykazał w terminie faktycznie poniesionych kosztów zastępstwa procesowego oraz tłumaczenia dowodów. Wobec powyższego Sąd postanowił zasądzić od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 4 199 zł, na które składają się: opłata skarbową od pełnomocnictwa, opłata kancelaryjna od wniosku przedprocesowego oraz opłata od wniesienia pozwu.


Włodzimierz Głowacki
Arbiter

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny Ds. Domen Internetowych
Al. Jeruzolimskie 136 - Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Ireneusz Matusiak
PREZES
Sąd Polubowny Ds.
Domen Internetowych