

**Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych  
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  
Warszawa Al. Jerozolimskie 136**

**Sygn. akt 10/23/PA**

**WYROK  
SĄDU POLUBOWNEGO**

Wydany w Tychach dnia 23 sierpnia 2023 r.  
przez prof. dra hab. Piotra Ślęzaka, Arbitra Sądu Polubownego

po rozpoznaniu sprawy z powództwa

**OMNIA RETAIL SRL**  
Via Tommaso Grossi 5  
I-20841 Carate Brianza (MB) Włochy

Reprezentowanej przez:  
adwokata Dariusza Piróga  
adwokata Jakuba Słupskiego  
z kancelarii Patpol Legal Piróg i Wspólnicy sp. k.  
ul. Nowoursynowska 162 J  
02-766 Warszawa

dalej jako: Powódka

przeciwko

Reprezentowaną przez  
Radcę prawnego Annę-Marię Sobczak  
Z kancelarii RPMS Staniszewski&Wspólnicy  
ul. A. Mickiewicza 22/8  
60-836 Poznań

dalej jako: Pozwana,

o ustalenie naruszenia praw Powódki w wyniku zawarcia o utrzymywanie domeny internetowej **wheelup.pl**

działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powódkę 28 lutego 2023 r., a przez Pozwaną 24 marca 2023 r.,

**orzeka:**

1. że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o zarejestrowanie i utrzymywanie domeny internetowej **wheelup.pl** naruszyła prawa powódki w zakresie uregulowanym w prawie własności przemysłowej,
2. że Pozwana naruszyła w wyniku zawarcia umowy o zarejestrowanie i utrzymywanie domeny internetowej **wheelup.pl** prawa Powódki w zakresie uregulowanym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. zasądza na rzecz Powódki koszty postępowania w wysokości 9404,40 złotych.

**Uzasadnienie**

**I. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych**

W dniu 21 kwietnia 2023 r. pełnomocnik Powódki wniósł do tutejszego Sądu pozew, w którym domaga się stwierdzenia, że Pozwana w wyniku zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej **wheelup.pl** (dalej jako sporna domena) naruszyła prawa podmiotowe Powódki z rejestracji unijnego znaku towarowego nr 015310949, dopuściła się wobec Powódki czynów nieuczciwej konkurencji oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania.

Powódka jest włoską spółką oferującą w sieci akcesoria oraz odzież dla rowerzystów i motocyklistów. Prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w sklepie internetowym dostępnym za pośrednictwem strony <https://www.wheelup.com/>. Sklep funkcjonujący w środowisku sieciowym jest dostępny także dla polskich konsumentów.

Poza sporem w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż Powódka jest uprawniona z tytułu rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej nr 015310949, z pierwszeństwem z dnia 7.04.2016 r. (dalej jako znak Powódki). Jest to znak zarejestrowany jako znak graficzny w klasach 25 i 35 klasyfikacji niemieckiej, a więc w zakresie odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych. Znak ten w świetle rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE z dnia 16.06.2017 r., L/154/1 dalej jako: rozporządzenie) wywołuje jednolite skutki na terenie całej Unii Europejskiej (a więc także Polski).

Pozwana jest spółką polskiego prawa handlowego prowadzącą działalność w zakresie m.in. sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym za pośrednictwem spornej domeny części i akcesoriów rowerowych. Pozwana wykorzystuje oznaczenie **wheelup** w nazwie domeny internetowej oraz zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „Wheel Up” o numerze rejestracyjnym

R.324375 (dalej jako znak Pozwanej). Jest to znak zarejestrowany dnia 8.08.2019 r. jako znak słowno – graficzny dla kategorii 6, 11, 12, 18 i 35 klasyfikacji nicejskiej).

Pozwana zarejestrowała sporną domenę internetową dnia 11.05.2018 r.

Powódka, po uzyskaniu informacji o używaniu jej unijnego znaku towarowego bezskutecznie wezwała Pozwaną do zaprzestania bezprawnego, jej zdaniem, używania znaku. Wskutek bezskuteczności wezwania podjęła próbę poddania sporu rozstrzygnięciu niniejszego Sądu.

W pozwie Powódka wskazuje na naruszenie przez Pozwaną prawa ochronnego na unijny znak towarowy oraz popełnienie przez Powódkę czynu nieuczciwej konkurencji. Powódka podkreśla podobieństwo oznaczenia używanego przez Pozwaną w spornej domenie oraz znaku Powódki, ponadto wskazuje na prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Zdaniami Powódki działania Pozwanej wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1233, dalej jako u.z.n.k.). Wynika to stąd, iż postępowanie to narusza prawo Powódki z rejestracji znaku towarowego oraz jest sprzeczne z dobrymi obyczajami ponieważ wykorzystuje renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Powódka podkreśla, że działanie Pozwanej można zinterpretować także jako utrudnianie Powódce dostępu do rynku, ponieważ blokuje on sporną domenę przez co uniemożliwia Powódce działanie na terenie Polski za pośrednictwem najbardziej dla niej naturalnego adresu internetowego.

W odpowiedzi na pozew, która wpłynęła do tutejszego sądu dnia 16.06.2023 r. pełnomocnik Pozwanej wnosi o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od strony powodowej na rzecz Pozwanej kosztów postępowania, powołując się zwłaszcza na następujące okoliczności. Po pierwsze, podjęcie przez Powódkę współpracy z chińskim podmiotem Lin An polegająca na dystrybucji w Polsce wyrobów tego podmiotu w Polsce pod znakiem „Wheel Up”. Zawarta między Powódką a chińską spółką uprawniała ją do korzystania ze znaków towarowych chińskiego podmiotu oraz upoważniała ją do zarejestrowania w Polsce znaku towarowego. Po drugie, brak sprzeciwu Powódki w toku postępowania rejestracyjnego znaku Pozwanej. Po trzecie, podnosi zarzut braku używania znaku towarowego przez Powódkę w zakresie towarów i usług związanych z produkcją i sprzedażą części i akcesoriów rowerowych. Po czwarte, brak podobieństwa między znakiem Pozwanej a znakiem Powódki. Po piąte, braku identyczności lub podobieństwa między towarami dla których zarejestrowany został znak Pozwanej oraz znak Powódki. Po szóste wreszcie, stwierdza iż Pozwana nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Powódki i nie blokuje jej domeny internetowej.

W replice na odpowiedź na pozew, która wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 20.07.2023 r., pełnomocnik Powódki odnosi się to twierdzeń pełnomocnika Pozwanej podtrzymując stanowisko wyrażone w pozwie. Wskazuje przede wszystkim na następujące fakty. Po pierwsze, pierwszeństwo Powódki w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Po drugie, podobieństwo znaku Powódki i znaku Pozwanej. Po trzecie, podobieństwo towarów i usług oferowanych konsumentom przez strony postępowania. Po czwarte, blokowanie Powódce przez Pozwaną dostępu do rynku.

Z kolei w piśmie, które wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 27.07.2023 r., pełnomocnik Pozwanej podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pozew, wskazując na następujące okoliczności. Po pierwsze, działanie Pozwanej jest wykonywaniem przysługującego jej prawa podmiotowego z rejestracji

znaku towarowego. Po drugie, działanie Pozwanej jest działaniem w ramach obowiązującego w Polsce porządku prawnego, gdyż polega na zgodnym z prawem i uczciwym korzystaniem ze spornej domeny. Po trzecie, w niniejszej sprawie nie zachodzi podobieństwo towarów i usług, a w konsekwencji nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd. Po czwarte wreszcie, Pozwana nie utrudnia Powódce dostępu do rynku.

**II. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:**

**1. Oceniając możliwość naruszenia się przez Pozwaną praw Powódki z rejestracji unijnego znaku „wheelup” Sąd ustalił co następuje:**

W niniejszej sprawie Sąd musiał rozstrzygnąć czy Pozwana mogła uruchomić stronę internetową dostępną pod adresem zawierającym cudzy znak towarowy. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy norm prawnych na dwóch płaszczyznach: a) prawa własności przemysłowej (rozporządzenie), b) prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

Sąd podziela zdanie Powódki, iż Pozwana naruszyła jej prawa rejestracji unijnego znaku towarowego w wyniku zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie spornej domeny. Zdaniem Sądu za przyjęciem tego stanowiska przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, pierwszeństwo znaku Powódki. Po drugie, podobieństwo spornej domeny i znaku Powódki co wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd.

Co do pierwszego argumentu zostało bezspornie wykazane, iż Powódce przysługuje prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego nr 015310949, z pierwszeństwem wcześniejszym (t.j. od dnia 7.04.2016 r.) od daty rejestracji spornej domeny (11.05.2018 r.) oraz od daty rejestracji krajowego znaku Pozwanej (data zgłoszenia 5.10.2018 r, a data rejestracji 8.08.2019 r.). Pozwanej przysługują prawa do znaku krajowego, który został zarejestrowany zgodnie z polskim prawem. Jednakże w sytuacji, kiedy dwa znaki pozostają w kolizji decyduje pierwszeństwo. W niniejszej sprawie Powódka wykazała, iż przysługuje jej prawo do posługiwania się znakiem na terytorium Unii Europejskiej z wcześniejszym pierwszeństwem niż prawo do znaku Powódki skuteczne na terytorium Polski.

Zdaniem Sądu Powódka czyni zadość wymogowi rzeczywistego używania znaku nałożonemu na nią przez ustawodawcę unijnego w przepisach art. 18, 47, 58 i 64 rozporządzenia. Czyni to umieszczając ten znak na stronie internetowej <https://www.wheelup.com/>, za pośrednictwem której prowadzi sklep internetowy. Czyni zatem z własnego znaku narzędzie pozyskiwania klientów na oferowane przez siebie części i akcesoria.

Wskutek rejestracji znaku unijnego Powódka uzyskała ochronę w stosunku do oznaczeń późniejszych polegającą na przyznaniu jej praw wyłącznych do tego znaku (art. 9 ust. 1 rozporządzenia). Może zatem uniemożliwić Pozwanej działać w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Sąd uznaje za pozbawiony znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy fakt, iż Powódka zawarła umowę z chińską spółką. Ta ostatnia zarejestrowała znak towarowy „Wheel Up” na terytorium Chin oraz uzyskała rejestrację międzynarodową na terenie Niemiec, Hiszpanii, Francji, Japonii, Rosji,

Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Tak więc zakres terytorialny tych znaków nie ma związku ze znakiem Powódki.

Co do argumentu, zgodnie z którym w niniejszej sprawie zachodzi podobieństwo spornej domeny ze znakiem Powódki należy stwierdzić, iż przepisy prawa unijnego (art. 9 ust. 2 pkt b rozporządzenia) i polskiego prawa krajowego (art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej) zakazują używania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego albo podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów (usług) takich samych albo podobnych, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Jest to przypadek tzw. „podwójnej identyczności”.

Kwestią wstępną, którą należy rozstrzygnąć oceniając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w przypadkach tzw. „podwójnej identyczności” jest podobieństwo (jednorodzaliwość) towarów i usług. Dopiero po stwierdzeniu istnienia jednorodzaliwości towarów i usług pojawi się konieczność badania podobieństwa oznaczeń (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 84). Przy ocenie podobieństwa konkretnych towarów lub usług należy uwzględnić „... wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charakter, przeznaczenie, używanie, konkurencyjność czy komplementarność towarów lub usług (zob. Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie Canon (Zb. Orz. 1998, s. I-5507, pkt 17). W opinii Sądu, w niniejszej sprawie można mówić o podobieństwie na kilku płaszczyznach. Strony postępowania świadczą podobne usługi polegające na handlu częściami i akcesoriami w środowisku Internetowym. Tym samym usługi te są adresowane do tego samego kręgu odbiorców – internautów będących wielbicielami „dwóch kółek”. Najważniejszy jest jednak, jak się wydaje, fakt podobieństwa towarów. Towary w postaci akcesoriów motocyklowych oferowane przez Powódkę są podobne do akcesoriów rowerowych oferowanych przez Pozwaną. Wynika to z kilku okoliczności. Po pierwsze, liczne akcesoria motocyklowe posiadają odpowiedniki rowerowe (np. kaski). Po drugie, liczne akcesoria pełnią tę samą funkcję dla motorów i rowerów (np. nawigacja). Po trzecie wreszcie, niektóre akcesoria czy elementy odzieży mogą być używane przez motocyklistów i rowerzystów (np. elementy odzieży).

W razie sporu oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się uwzględniając percepcję przeciętnego odbiorcy towarów i usług (konsumenta - internauty). Należy wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie te oznaczenia wywołują na odbiorcy, który z reguły spostrzega i zachowuje w pamięci ogólny zarys konkretnego oznaczenia (zob. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 13 lipca 1992 r., Orzecznictwo Gospodarcze 4/1992, s. 59 i n.). Należy zatem uwzględnić fakt, iż konsument normalnie postrzega znak jako całość i nie analizuje poszczególnych jego części. Nie zawsze (a być może należałoby powiedzieć rzadko) ma możliwość bezpośredniego porównania różnych oznaczeń i musi polegać na niedoskonałym obrazie jaki zachował w pamięci (por. wyrok ETS 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik, sprawa C-342/97, pkt 26). W niniejszej sprawie sporna domena (jako oznaczenia słowne) podlega porównaniu ze znakiem Powódki „Wheel Up” należącym do oznaczeń słownych oraz słowno - graficznych.

Co do podobieństwa między sporną domeną a słowno - graficznym znakiem Powódki „Wheel Up” należy stwierdzić, że oznaczenie słowne, jakim jest sporna domena, może być przechwytane słowno – graficznemu znakowi towarowemu. Wynika to stąd, że różnica co do środków oddziaływania na odbiorców nie wyklucza podobieństwa oznaczeń (tak M. Kępiński, Niebezpieczeństwo

wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ 1982, z. 2, s. 26 – 27). Jest niewątpliwe, że sporna domena i słowno – graficzny znak Powódki mają jeden element wspólny: słowa „Wheel” i „Up” (tak więc należy uznać, że istnieje podobieństwo tych oznaczeń, choć z pewnością jest ono mniejsze niż w przypadku oznaczeń słownych). Sąd uznaje, że w niniejszej sprawie zachodzi znaczne niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumenta (Internauty) w błąd. Internauta może nie wziąć pod uwagę obiektywnie istniejących różnic między sporną domeną a znakiem Powódki i powiązać oba oznaczenia z działalnością Powódki. Wynika to stąd, iż warstwa fonetyczna obu oznaczeń jest identyczna (oba składają się ze słów „Wheel” i „Up”). W opinii Sądu użytkownik Internetu otwierając stronę dostępną pod sporną domeną nie będzie zastanawiał się nad istnieniem bądź brakiem związków między Powódką a Pozwaną. Widząc w adresie dominantę „Wheel Up” skojarzy stronę z działalnością Powódki. Przeciętny użytkownik Internetu może więc wysnuć wniosek o związkach między oboma podmiotami.

Jeżeli przyjmemy, jak wyżej, że doszło do swego rodzaju naśladownictwa słowno – graficznego znaku Powódki powstaje konieczność rozstrzygnięcia czy działalność Pozwanej stanowi naruszenie praw podmiotowych Powódki. Inaczej mówiąc Sąd musiał zastanowić się czy Powódka nabyła prawo ochronne polegające na możliwości reprodukcji znaku towarowego w każdych okolicznościach (poza wyjątkami przewidzianymi w prawie własności przemysłowej). Wydaje się, że w niniejszej sprawie musimy przyjąć istnienie takiego prawa (a więc prawa podobnego w swej istocie do autorskich praw podmiotowych obejmujących wszelkie możliwe sposoby korzystania z utworu) po stronie Powódki oraz, że doszło do jego naruszenia.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie należy uwzględnić, iż Pozwana swoim zachowaniem zrealizowała przesłanki naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego Powódki umieszczając je w nazwie domeny oraz na stronie internetowej dostępnej pod tą domeną. Doszło tu bowiem do użycia znaku Powódki do oznaczenia tych samych kategorii towarów i usług oraz do użycia ich w celu gospodarczym czy zawodowym. Wynika to stąd, że Pozwana zarejestrowała sporną domenę oraz uruchomiła stronę internetową dostępną pod tą domeną w czasie, kiedy prowadziła (i nadal prowadzi) działalność gospodarczą.

## **2. Oceniając możliwość dopuszczenia się przez Pozwaną względem Powódki czynu nieuczciwej konkurencji Sąd ustalił co następuje:**

Rozstrzygając o możliwości popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji należy wplew ustalić czy nie zostały spełnione przesłanki którejs z postaci stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. Negatywna odpowiedź na to pytanie otwiera drogę do rozważenia możliwości zastosowania ogólnej normy z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

W rozpatrywanej sprawie Powódka wskazuje na utrudnianie jej przez Pozwaną dostępu do rynku. Sąd przychyliła się do stanowiska Powódki. Rynkiem są internetowe usługi sprzedaży towarów (części i akcesoriów motocyklowych i rowerowych) świadczone drogą internetową, czyli czyn z art. 15 u.z.n.k. Pozornie wydaje się, że działalność Pozwanej prowadzona na stronie internetowej dostępnej

za pośrednictwem spornej domeny nie ogranicza Powódce dostępu do rynku internetowego (wniosek taki przyjął Sąd w sprawie „elizabetafranchi.pl, sygn.. akt 64/14/PA). Faktem jest, że rejestracja konkretnej domeny nie „blokuje” Innemu przedsiębiorcy możliwości używania Innej domeny/Innych domen – a tym samym dostępu do sieci Informatycznej jako takiej. Jednakże musimy także uwzględnić fakt, iż dobór domeny nawiązującej do znaku towarowego Powódki oraz treści zawarte na stronie dostępnej za pośrednictwem spornej domeny może spowodować, że część konsumentów zamierzających kupić części czy akcesoria motocyklowe albo rowerowe na stronie Powódki ostatecznie zdecyduje się na zakup w sklepie internetowym Pozwanej (tak Sąd w uzasadnieniu wyroku w sprawie „baby.pl.pl”, sygn. akt 40/18/PA.). Sytuacja ta dotyczy, w ocenie Sądu, zwłaszcza tych akcesoriów, które mogą być używane zarówno przez motocyklistów jak i rowerzystów. Działanie Pozwanej miało charakter intencjonalny, celowy przynajmniej od momentu podjęcia przez Pozwaną próby polubownego załatwienia sporu.

Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ma charakter *lex generalis* w stosunku do art. 15 u.z.n.k. (*lex specialis*) i nie znajduje zastosowania dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

### III. Koszty postępowania

Powódce, jako stronie wygrywającej sprawę, przysługuje zwrot kosztów postępowania w świetle art. 35 ust 2 Regulaminu Sadu ds. Domen Internetowych.

Powódka zgłosiła wniosek dowodowy dotyczący poniesionych przez nią kosztów postępowania w wysokości 6150 zł (wpis od pozwu), 1680 zł (koszty zastępstwa procesowego przez adwokata) oraz 1574,40 zł (koszty tłumaczenia na j. polski dokumentów wykazujących umocowanie osoby podpisanej pod pełnomocnictwem do reprezentowania Powódki).

**Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji**

prof. dr hab. Piotr Ślęzak



Arbiter

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



Artur Piechocki  
**PREZES**  
Sądu Polubownego  
ds. Domen Internetowych

